

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN  
TUOMIO (toinen jaosto)

3 päivänä heinäkuuta 2003 \*

Asiassa T-129/01,

José Alejandro SL, kotipaikka Alicante (Espanja), edustajanaan asianajaja  
I. Temiño Cenicerós,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-  
miehinään F. López de Rego ja J. F. Crespo Carrillo,

vastajaana,

\* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

jossa väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

**Anheuser-Busch Inc.**, kotipaikka Saint Louis, Missouri (Amerikan yhdysvallat),  
edustajanaan asianajaja V. von Bomhard,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 20.3.2001 tekemästä päätöksestä (asia R 230/2000-1), joka koskee Anheuser-Busch Inc:n ja José Alejandro SL:n välistä väitemenettelyä,

**EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),**

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. J. Forwood sekä tuomarit  
J. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 22.1.2003 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

## tuomion

### Asian tausta

- 1 Kantaja teki 7.5.1996 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 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto).
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki BUDMEN.
- 3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 10, 16 ja 25, ja ne vastaavat mainittujen luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 10: ”ortopediset jalkineet”

— luokka 16: ”paperitarvikkeet; muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin) sekä paperiset ja pahviset pakkaustarvikkeet”

— luokka 25: ”vaatteet, jalkineet ja päähineet”.

4 Tämä hakemus julkaistiin yhteisön tavaramerkkilehden 2.3.1998 ilmestyneessä numerossa 14/98.

5 Väliintulija teki 1.6.1998 väitteen asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla. Väite tehtiin rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta. Väitteen tueksi esitetty peruste oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Väite perustuu aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity Tanskassa (nro 6703.1993) kaikkia luokkiin 16 ja 25 kuuluvia tavaroita varten; Irlannissa yhtäältä luokkaan 16 kuuluvia kirjoja, painotuotteita, paperitavaroita, kirjoitusvälineitä, kalentereita, onnittelukortteja, paperiliittimellä varustettuja kirjoituslustoja, kansioita ja mapeja, toimistotarvikkeita (muuta kuin huonekaluja), etikettejä, tarroja, julisteita, pelikortteja, paperisia pöytäliinoja ja lautasliinoja, lasin- tai pullonalusia, paperisuodattimia ja nenäliinoja, valokuvia, postikortteja, albumeja, käärepapereita ja siirtokuvia varten (nro 151535) ja toisaalta luokkaan 25 kuuluvia vaatteita, jalkineita, päähineitä, neulospuseroita, T-paitoja, lippalakkeja ja sukia varten (nro 151537); ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa yhtäältä luokkaan 16 kuuluvia kirjoja, painotuotteita, paperitavaroita, kirjoitusvälineitä, kalentereita, onnittelukortteja, paperiliittimellä varustettuja kirjoituslustoja, kansioita ja mapeja, toimistotarvikkeita (muuta kuin huonekaluja), etikettejä, tarroja, julisteita, pelikortteja, paperisia pöytäliinoja ja lautasliinoja, lasin- tai pullonalusia, paperisuodattimia ja nenäliinoja, valokuvia, postikortteja, albumeja, käärepapereita ja siirtokuvia — poislukien liimat, liimautuvat aineet ja liimautuvat materiaalit sekä tavarat, jotka vastaavat samaa kuvausta kuin liimat, liimautuvat aineet ja liimautuvat materiaalit — varten (nro 1458297), ja toisaalta luokkaan 25 kuuluvia neulospuseroita, T-paitoja, pikkutakkeja, ponchoja,

aurinkolippoja, villapaitoja, neuletakkeja, haalareita ja liivejä, shortseja, verryttelyasuja, yöpaitoja, kylpytakkeja, alusvaatteita, kaulahuiveja, rantavaatteita ja uimapukuja, miesten alushousuja, lippalakkeja, hiihtoasuja, sukkahousuja, anorakkeja, housuja, hameita, paitapuseroita, farkkuja, solmioita, sukkia, vöitä, hansikkaita, mekkoja, trikoovaatteita, rantakenkiä, saappaita, kenkiä, tohveleita ja sandaaleita varten (nro 1458299). Nämä tavaramerkit muodostuvat sanamerkistä BUD.

- 6 Viraston väiteosasto hyväksyi 17.12.1999 tekemällään päätöksellä väitteen osittain ja näin ollen eväsi hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin rekisteröinnin luokkaan 25 kuuluvia tavaroita ”vaatteet, jalkineet ja pääähineet” varten sen vuoksi, että merkki BUD aikaisemmassa tanskalaisessa tavaramerkissä nro 6703.1993 on sama kuin merkin BUDMEN ensimmäinen tavu rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä ja sen vuoksi, että nämä kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu samoja luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten, mikä voi aiheuttaa sekaannusvaaran tanskalaisen yleisön keskuudessa.
- 7 Kantaja valitti väiteosaston päätöksestä 21.2.2000 virastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.
- 8 Tämä valitus hylättiin ensimmäisen valituslautakunnan 20.3.2001 tekemällä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 27.3.2001.
- 9 Valituslautakunta katsoi, että väiteosaston päätös oli perusteltu, koska yleisön keskuudessa oli sekaannusvaara sen vuoksi, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisempien Tanskassa (nro 6703.1993), Irlannissa (nro 151537) ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (nro 1458299) rekisteröityjen tavaramerkkien (jäljempänä aikaisemmat tavaramerkit) tarkoittamat tavarat ovat samoja, ja

koska kyseisten merkkien BUD ja BUDMEN ulkoasu, lausuntatapa ja merkitysisältö on samankaltainen (riidanalaisen päätöksen 15 ja 19—21 kohta).

### Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

- 10 Kantaja nosti tämän kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 11.6.2001 jättämällä, espanjaksi laaditulla kannekirjelmällä.
- 11 Väliintulija vastusti 3.9.2001 päivätyllä kirjelmällä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 131 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti espanjan käyttämistä oikeudenkäyntikielenä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja vaati oikeudenkäyntikieleksi englantia. Väliintulija vetosi tältä osin siihen seikkaan, että tuo kieli, joka oli asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tavaramerkkihakemuksen toinen kieli, oli ollut menettelykieli väiteosastolla ja valituslautakunnassa.
- 12 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määräsi työjärjestyksen 131 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan nojalla espanjan oikeudenkäyntikieleksi, koska kantaja oli tehnyt riidanalaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen espanjan kielellä asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
- 13 Virasto toimitti vastineensa 21.12.2001 ja väliintulija toimitti oman vastineensa 2.1.2002. Kantaja toimitti vastauskirjelmän 8.4.2002. Virasto toimitti vastauksen 25.6.2002.

- 14 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kehotti prosessinjohtotoimena kantajaa täsmentämään vaatimustensa sisältöä suullisen käsittelyn aikana.
- 15 Suullinen käsittely pidettiin 22.1.2003. Väliintulija, jonka edustaja oli ilmoittanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, ettei se voinut osallistua käsittelyyn sen tahdosta riippumattomien tapahtumien vuoksi, ei osallistunut kyseiseen käsittelyyn. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole pitänyt tarpeellisenä kehottaa väliintulijaa esittämään kirjallisesti huomautuksensa kantajan esittämiin kysymyksiin.
- 16 Toisen jaoston puheenjohtaja päätti suullisen käsittelyn 26.3.2003.
- 17 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- muuttaa riidanalaista päätöstä ja hyväksyy kanteen ja yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kaikkia luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten
  - toissijaisesti muuttaa riidanalaista päätöstä ja hyväksyy kanteen ja yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jalkineiden osalta
  - velvoittaa osapuolet vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

18 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kantajan vaatimukset

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

19 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kantajan vaatimukset ja vahvistaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut väliintulijalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

20 Kantaja on suullisessa käsittelyssä täsmentänyt, että se on käyttäessään sanaa ”muuttaa” itse asiassa tarkoittanut riidanalaisen päätöksen kumoamista.

### **Kantajan vaatimusten tutkittavaksi ottaminen**

21 Kantaja pyytää ensimmäisen ja toisen kannevaatimuksensa toisessa osassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta hyväksymään yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kaikkia luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten ja toissi-



jaisesti ainoastaan jalkineiden osalta. Kantaja siis pyytää pääasiassa sitä, että virasto määrättäisiin rekisteröimään hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki kyseessä olevia tavaroita varten.

^

- 22 Tältä osin on syytä muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan viraston on toteutettava yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa tältä osin virastolle määräystä. Viraston on itse tehtävä johtopäätökset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden tuomio-lauselman ja perustelujen perusteella. Kantajan vaatimuksia siitä, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus hyväksyttäisiin kaikkia luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten ja toissijaisesti ainoastaan jalkineiden osalta, ei näin ollen voida ottaa tutkittaviksi (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 v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 12 kohta).

### Riidanalaisen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus

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

### *Asianosaisten lausumat*

- 24 Kantaja kiistää kyseessä olevien merkkien vertailun osalta riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa olevan valituslautakunnan toteamuksen siitä, että merkit BUD ja BUDMEN ovat ulkoasultaan samankaltaiset, koska ainoa ero niiden välillä on rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin sisältyvä tavu MEN. Kantaja

väittää tältä osin, että kyseisten tavaramerkkien ulkoasujen väliset erot ovat ilmeisiä, kun otetaan huomioon se, että kyseessä olevat merkit eivät sisällä kuvioita, että niillä on ainoastaan yksi yhteinen tavu ja että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin sisältämän merkin viimeinen tavu saa aikaan selvän visuaalisen eron. Viimeinen tavu saa aikaan ulkoasun kiistattoman erilaisuuden.

- 25 Kantaja väittää kyseessä olevien merkkien lausuntatavan vertailun osalta, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin toinen tavu MEN, joka väistämättä lausutaan kuuluvasti ja selvästi kaikilla Euroopan unionin kielillä, on merkittävä vaikutus merkin BUDMEN ääntämistavalle, minkä ansioista voidaan välttää kyseisten merkkien lausuntatavan samankaltaisuus. Lisäksi aikaisemman kansallisen tavaramerkin BUD ääntämistapa on kantajan mukaan lyhyt, ytimekäs ja kova, kun taas rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki BUDMEN äännetään pidempänä.
- 26 Kantaja väittää lopuksi merkkien merkityssisällön vertailun osalta, että sana BUDMEN ei merkitse mitään englannin ja tanskan kielellä, jotka ovat kohdeyleisön kieliä, koska kyseessä on keksitty sana, joka koostuu kahden tavun sattumanvaraisesta tai mielikuvituksellisesta yhdistelmästä, mikä antaa rekisteröitäväksi haetulle tavaramerkille erottamiskyvyn.
- 27 Lisäksi kantaja katsoo, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa virheellisesti katsonut, että keskivertokuluttaja voi mieltää riidanalaisen tavaramerkin olevan aikaisempien kansallisten tavaramerkkien muunnelma, koska kyseessä olevien merkkien erottava osa on BUD ja keskivertokuluttaja voisi näin ollen mieltää ilmaisun MEN tarkoittavan tavaran käyttötarkoitusta. Kantajan mukaan sen ilmentämiseksi, että luokkaan 25 kuuluvat tavarat on suunnattu miehille, ei nimittäin ole tarpeen eikä riittävää käyttää ilmaisua MEN yhdessä tavaramerkin erottavan osan kanssa. Tavaramerkit, joilla halutaan osoittaa luokkaan 25 kuuluvan tavaran käyttötarkoitusta, muodostuvat sitä vastoin tavallisesti erottavasta osasta, jota seuraa ilmaisu ”miehille”, ”naisille” tai ”lapsille”. Kantaja esittää vastauskirjelmässään asiakirjoja, joilla se pyrkii osoittamaan, että sanasta MEN koostuvia merkkejä ei käytetä tietyissä miestenvaatealan tunnetuissa tavaramerkeissä.

- 28 Kantaja ei kiistä tavaroiden vertailun osalta riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa olevaa valituslautakunnan toteamusta, joka koskee sitä, että aikaisempien kansallisten tavaramerkkien tarkoittamat tavarat yhtäältä ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin tarkoittamat tavarat toisaalta ovat samoja.
- 29 Kyseessä olevien tavaroiden markkinointiolosuhteiden osalta kantaja toteaa, että väliintulijan luokkaan 25 kuuluvia tavaroita jaetaan olutmerkin BUD myynninedistämistä tai mainosmateriaalina. Kantaja tukee tätä väitettä kannekirjelmän liitteenä esitetyillä asiakirjoilla. Lisäksi kantaja väittää, että väliintulija ei ole näyttänyt käyttäneensä tavaramerkkiään jalkineita varten, jotka ovat kantajan ensisijaisten intressien kohteena. Tältä osin kantaja esittää kannekirjelmän liitteenä seitsemän liikeyrityksen edustajien lausunnot, jotka koskevat sekaannusvaaran puuttumista kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin erottamiskykyä.
- 30 Lisäksi kantaja esittää, että yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa 144/81, Keurkoop, 14.9.1982 antamassaan tuomiossa (Kok. 1982, s. I-2853, Kok. Ep. VI, s. 515, 24 kohta), että tavaramerkkiin perustuvaan kielto-oikeuteen (ius prohibendi) ei voida oikeudettomasti vedota silloin, kun tavaramerkin pääasiallinen tarkoitus ei vaarannu. Kantaja toteaa vastuskirjelmässään, että tämä periaate on selvästi vaikuttanut asetuksen N:o 40/94 ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäinen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 7) henkeen ja että se voidaan implisiittisesti johtaa viraston päätöksistä.
- 31 Lopuksi kantaja vetoaa espanjalaisen tavaramerkkinsä nro 1.984.896 BUDMEN rekisteröintiin. Kantajan mukaan espanjalaisen patentti- ja tavaramerkkiviraston päätös hyväksyä kyseinen merkki sen jälkeen, kun väliintulija oli esittänyt aikaisempaa kansallista tavaramerkkiä BUD koskevan väitteen, osoittaa, että kyseessä olevien merkkiä samanaikainen esiintyminen markkinoilla ei aiheuta sekaannusvaaraa kuluttajien keskuudessa. Lisäksi kantajan mukaan useat luokkaan 25 rekisteröidyt yhteisön tavaramerkit, kansainväliset tavaramerkit ja

kansalliset tavaramerkit sisältävät merkin BUD (mukaan lukien luokkiin 25 kuuluvia tavaroita varten Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyt tavaramerkit BUDGIE ja BUDDYZ sekä Tanskassa rekisteröity tavaramerkki BUDDY) osoittavat, että väliintulijalla ei ole monopolia eikä yksinoikeutta merkkiin BUD.

- 32 Virasto täsmentää aluksi, että se ei puutu riitakysymyksiin, jotka luonteensa perusteella koskevat ainoastaan kantajan ja väliintulijan välistä kiistaa, ja että sen perustelut koskevat ainoastaan sellaisia yhteisön tavaramerkkiä koskevien säännösten soveltamista koskevia kysymyksiä, joita se katsoo tarpeelliseksi selvittää.
- 33 Virasto katsoo tavaramerkkien vertailun osalta, että kyseessä olevat merkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia. Viimeksi mainitun näkökohdan osalta virasto katsoo, että merkin BUDMEN osalta on vaarana, että osat BUD ja MEN mielletään erillisiksi. Viraston mukaan viimeksi mainittu osa on kuvaileva ja vailla erottamiskykyä, koska se viittaa rekisteröitäväksi haetun merkin tarkoittamien tavaroiden käyttötarkoitukseen.
- 34 Näin ollen virasto katsoo, että valituslautakunta, joka on soveltanut oikein yhteisön lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä alalla, on päätöksessään perustellusti katsonut, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.
- 35 Väliintulijan mukaan väiteosasto ja valituslautakunta ovat perustellusti katsooneet, että kyseisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara. Väliintulijan mukaan kyseessä olevat merkit ovat nimittäin ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaiset. Väliintulija katsoo tältä osin, että paitsi englanninkieliset kuluttajat myös tanskalainen yleisö mieltää rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin BUDMEN loppuliitteen MEN kuvailevaksi osaksi, joka osoittaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden ”vaatteet, jalkineet ja päähineet” olevan luonteeltaan maskuliinisia tai miehille tar-

koitettuja. Väliintulija siis katsoo, että loppuliite MEN on toissijainen verrattuna hallitsevaan osaan BUD, jonka mielletään osoittavan tavaroiden alkuperän.

*Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 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 miellelyhtymästä”. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
- 37 Oikeuskäytännön mukaan, joka koskee direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jonka normisisältö on pääosin sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdalla, sekaannusvaara 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; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta ja asia T-104/01, Claudia Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, 25 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
- 38 Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa 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. asia Canon, tuomion 16 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta; asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta ja em. asia Fifties, tuomion 26 kohta).

- 39 Kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa 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 ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta). Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan on välttämätöntä määrittellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi puolestaan riippuu erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä.
- 40 Lisäksi sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva asema sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On toisaalta otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä niistä on. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).
- 41 Kun otetaan huomioon se, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity Tanskassa, Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja että kyseessä olevat tavarat on tarkoitettu yleiseen kulutukseen

(vaatteet, jalkineet ja päähineet), näiden kolmen jäsenvaltion keskiwertokuluttajat muodostavat yleisön, jonka kannalta sekaannusvaaraa on arvioitava (ks. vastaavasti asia T-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV — Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, 48 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

- 42 Edellä esitettyjen näkemysten valossa on syytä tarkastella valituslautakunnan tekemää vertailua yhtäältä kyseessä olevien tavaroiden ja toisaalta kyseessä olevien merkkien välillä.
- 43 Valituslautakunta on katsonut, että aikaisempien kansallisten tavaramerkkien tarkoittamat tavarat, jotka kuuluvat luokkaan 25, ovat samoja kuin tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat ”vaatteet, jalkineet, päähineet” (riidanalaisen päätöksen 15 kohta). Kantaja ei ole kiistänyt valituslautakunnan tätä näkemystä.
- 44 Asianosaisten välillä on näin ollen riidatonta, että kyseessä olevien tavaramerkkien tarkoittamat tavarat ovat samoja.
- 45 Oikeuskäytännöstä ilmenee merkkien vertailun osalta, 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. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Näin ollen on syytä verrata kyseessä olevia merkkejä ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön kannalta.
- 46 Valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa perustellusti todennut, että kyseessä olevat kaksi merkkiä ovat sanamerkkejä, jotka on kirjoitettu

tavanomaisella tavalla ja suuraakkosin. Aikaisemmat tavaramerkit käsittävät yhden ainoan kolmikirjaimisen tavun. Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki muodostuu kahdesta tavusta, jotka käsittävät kumpikin kolme kirjainta.

- 47 Ulkoasun vertailun osalta on syytä todeta, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ensimmäinen tavu BUD vastaa aikaisemmat tavaramerkit muodostavan merkin ainoaa tavua, ja että ainoan eron muodostaa se seikka, että haettu yhteisön tavaramerkki käsittää toisen tavun MEN. Kuten väliintulija on perustellusti todennut, loppuliitettä MEN on pidettävä toisarvoisena osaan BUD verrattuna, koska sillä on merkissä toissijainen paikka. Lisäksi on syytä huomata, että aikaisemmat kansalliset tavaramerkit muodostava merkki sisältyy kokonaisuudessaan rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin.
- 48 Lausuntatavan vertailun osalta valituslautakunta on todennut, että kyseessä olevat kaksi merkkiä alkavat samoilla kirjaimilla ja ne lausutaan samalla tavalla, koska rekisteröitäväksi haetun yhteisön tavaramerkin toinen tavu kuuluu ensimmäistä tavua heikommin. Valituslautakunta on näin ollen katsonut, että tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia (riidanalaisen päätöksen 20 kohta).
- 49 On syytä todeta, että osa BUD, joka on aikaisempien kansallisten tavaramerkkien ainoa osa, muodostaa myös rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ensimmäisen tavun, jota painotetaan ja jolla näin ollen on hallitseva asema toiseen tavuun MEN verrattuna.
- 50 Kun otetaan huomioon se, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisempien kansallisten tavaramerkkien hallitseva tavu on sama, on syytä päätellä, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia.



- 51 Kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisällön vertailun osalta on syytä huomata, että — kuten virasto ja välintulija ovat perustellusti todenneet — osa MEN muodostaa englanninkielisen sanan ”men” (miehet) ja se voidaan ymmärtää tällä tavoin yhteisön englanninkielisellä alueella sekä sellaisissa jäsenvaltioissa, kuten Tanskassa, joissa englanninkielinen taito on hyvin yleistä. Näissä olosuhteissa on hyvin todennäköistä, että kohdeyleisö mieltää tavaramerkin BUDMEN olevan merkistä BUD johdettu merkki.
- 52 Tältä osin on syytä huomata, että kun otetaan huomioon miesten ja naisten vaatetuksen välillä olevat tavalliset erot, sen seikan ilmoittaminen yleisölle, että vaatteet on suunnattu miespuolisille asiakkaille, on kyseessä olevien tavaroiden oleellinen ominaisuus, joka otetaan kohderyhmässä huomioon (asia T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-753, 34 kohta).
- 53 Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin loppuliitteeseen MEN voi näin ollen kohdeyleisön kannalta sisältyä suggestiivinen tai jopa kuvaileva merkitys siitä, että kyseisellä merkillä varustetut ”vaatteet, jalkineet ja päähineet” on suunnattu miespuolisille asiakkaille. Tältä osin on huomattava, että yleisö ei yleensä miellä moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa elementtiä tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi.
- 54 Tästä seuraa, että ensimmäistä tavua BUD on pidettävä merkityssisällön osalta rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitsevana elementtinä.
- 55 Sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarvioinnissa on syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan epätäydellinen muistikuva tavaramerkistä ja että kuluttaja antaa ratkaisevan merkityksen merkin hallitsevalle elementille, jonka avulla hän voi myöhemmän hankinnan yhteydessä tunnistaa

tavaramerkin. Niinpä kun keskivertokuluttaja löytää tavaramerkillä BUDMEN varustettuja vaatekappaleita, vaara siitä, että hän olettaa näiden tavaroiden kaupallisen alkuperän olevan sama kuin aikaisemmalla tavaramerkillä BUD varustettuina myytävien vaatekappaleiden kaupallinen alkuperä, on hyvin todennäköinen, jollei jopa ilmeinen (ks. vastaavasti em. asia Fifties, tuomion 48 kohta).

- 56 Kyseessä olevien tavaroiden markkinointiolosuhteiden osalta kantajan väite siitä, että aikaisemmat kansalliset tavaramerkit liitetään olueen kun taas rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki viittaa ainoastaan jalkineisiin, on tehoton. Väliintulija ei nimittäin ole nyt kyseessä olevassa asiassa vedonnut aikaisempien tavaramerkkiensä mahdolliseen maineeseen oluen osalta, eikä se ole myöskään näyttänyt, että kyseiset tavaramerkit olisivat saaneet mainetta niiden tavaroiden osalta, joita varten ne on rekisteröity ja erityisesti vaatteiden osalta. Kuten väliintulija on perustellusti esittänyt, viittaukset mainittujen tavaramerkkien tämänhetkiseen käyttöön sekä siihen, että ne voidaan mahdollisesti yhdistää rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin, ovat näissä olosuhteissa vailla merkitystä.
- 57 Sen sijaan on syytä analysoida objektiivisia olosuhteita, joiden vallitessa tavaramerkit voivat joutua vastakkain markkinoilla. Tältä osin on syytä huomata, että vaatetusosalalla sama tavaramerkki usein esitetään eri muodossa sen mukaan, minkä tyyppisiin tavaroihin tavaramerkki liittyy. On yhtä lailla tavanomaista, että sama yritys käyttää alataavaramerkkejä (merkkejä, jotka on johdettu päätavaramerkistä ja joilla on sen kanssa yhteinen hallitseva elementti) erottaakseen eri tuotantolinjansa toisistaan (naiset, miehet ja nuorisot). Näissä olosuhteissa on ajateltavissa, että kohdeyleisö katsoo, että kyseisellä kahdella tavaramerkillä varustetut vaatteet tosin kuuluvat kahteen erilliseen tuotevalikoimaan, mutta että ne ovat kuitenkin peräisin samasta yrityksestä (ks. vastaavasti em. asia Fifties, tuomion 49 kohta). Valituslautakunta on näin ollen perustellusti todennut, että yleisö saattoi ajatella, että tavaramerkillä BUDMEN varustetut tavarat olivat osa uutta tuotevalikoimaa, jonka tavaramerkin BUD haltija tai siihen taloudellisessa etuyhteydessä oleva yritys oli saattanut markkinoille (riidanalaisen päätöksen 22 kohta).

- 58 Näin ollen kun otetaan huomioon kyseessä olevien tavaramerkkien tarkoittamat tavarat, merkkien väliset eroavaisuudet eivät riitä poissulkemaan sekaannusvaaraa kohdeyleisön tekemissä havainnoissa.
- 59 Lisäksi sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa huomioon otettavien eri seikkojen keskinäinen riippuvuus vahvistaa tämän johtopäätöksen. On riidatonta, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin tarkoittamat tavarat ja aikaisempien kansallisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samat. Tästä tavaroiden samanlaisuudesta seuraa, että kyseessä olevien merkkien välisten mahdollisten erojen merkitys vähenee. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut, sekaannusvaara voi nimittäin olla olemassa siitä huolimatta, että tavaramerkit eivät ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat tai palvelut, jotka nämä tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisemmalla tavaramerkillä on vahva erottamiskyky (em. asiat Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 21 kohta ja ELS, tuomion 77 kohta).
- 60 Kantajan muut argumentit eivät kumoakaan tätä päätelmää.
- 61 Ensinnäkin kantajan niiden väitteiden osalta, joiden mukaan riidanalainen päätös ei ole viraston väiteosaston ja valituslautakuntien ratkaisukäytännön mukainen, on syytä aluksi todeta, että kantaja ei ole näyttänyt mitään nyt esillä olevan kaltaiseen tilanteeseen verrattavissa olevia tilanteita. Tämän jälkeen on syytä muistuttaa, että valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä viraston aiemman ratkaisukäytännön pohjalta (ks. asia T-32/00, *Messe München v. SMHV (electronica)*, tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta ja asia T-130/01, *Sykes Entreprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS)*, tuomio 5.12.2002, 31 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Näin ollen väite siitä, että riidanalainen päätös ei mahdollisesti vastaa viraston ratkaisukäytäntöä, on tehoton.

- 62 Toiseksi kantajan sen väitteen osalta, että espanjalainen patenti- ja tavaramerkkivirasto päätti hyväksyä kantajan espanjalaisen tavaramerkin nro 1.984.896 BUDMEN sen jälkeen kun väliintulija oli esittänyt aikaisempaa tavaramerkkiä BUD koskevan väitteen, ja että tämä päätös osoittaa, että kyseessä olevien merkkien samanaikainen esiintyminen markkinoilla ei aiheuta sekaannusvaaraa kuluttajien keskuudessa, on syytä todeta, että — kuten virasto ja väliintulija ovat esittäneet — nyt kyseessä olevat aikaisemmat tavaramerkit on suojattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa ja Tanskassa. Espanja ei näin ollen ole merkityksellinen alue arvioitaessa sekaannusvaaraa kyseessä olevien tavaramerkkien välillä. Väite, joka koskee tavaramerkkien samanaikaista esiintymistä tuossa jäsenvaltiossa, on näin ollen vailla merkitystä.
- 63 Kolmanneksi kantajien niiden väitteiden osalta, jotka perustuvat siihen, että on olemassa luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten rekisteröityjä yhteisön tavaramerkkejä, kansainvälisiä tavaramerkkejä ja kansallisia tavaramerkkejä, jotka sisältävät merkin BUD, mikä kantajan mukaan osoittaa, että väliintulijalla ei ole monopolia eikä yksinoikeutta mainittuun merkkiin, riittää kun todetaan, että — kuten virasto on korostanut — kyseisillä tavaramerkeillä ei ole mitään yhteyttä nyt esillä olevaan asiaan. Nämä väitteet ovat siis vailla merkitystä arvioitaessa sekaannusvaaraa kyseessä olevien tavaramerkkien välillä nyt esillä olevassa asiassa.
- 64 Kantajan edellä mainitussa asiassa Keurkoop annetusta tuomiosta johtaman sen väitteen osalta, että tavaramerkkiin perustuvaan kielto-oikeuteen (*ius prohibendi*) ei voida oikeudettomasti vedota silloin, kun tavaramerkin pääasiallinen tarkoitus ei vaarannu, on syytä todeta, että tämä väite on vailla merkitystä. Mahdollisuus vastustaa yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä aikaisemman tavaramerkin perusteella sekaannusvaaran välttämiseksi yleisön keskuudessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettussa mielessä kuuluu nimittäin tavaramerkkeihin perustuvien oikeuksien ydinsisältöön, sellaisena kuin sitä on tulkittu yhteisön oikeuskäytännössä, eli tavaramerkin haltijan oikeuteen kieltää kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää alkuperätakuuta (yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996, Kok. 1996, s. I-3457, 48 kohta ja asia C-143/00, Boehringer Ingelheim ym., tuomio 23.4.2002, Kok. 2002, s. I-3759, 12 ja 13 kohta).

- 65 Edellä esitetty huomioon ottaen valituslautakunta on perustellusti katsonut, että riidanalaisen tavaramerkkihakemuksen BUDMEN ja aikaisempien kansallisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.
- 66 Edellä esitetty päätelmä koskee kokonaisuudessaan kaikkia niitä tavaroita, joita rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki tarkoittaa, eli ”vaatteet, jalkineet ja päähineet”. Tältä osin on huomattava, että kun otetaan huomioon se, että kyseessä olevan tavaramerkin tarkoittamat tavarat ovat samoja, sekaannusvaaran arviointi on sama kaikkien rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden osalta. Tästä seuraa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että sekaannusvaara on olemassa kaikkien rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden osalta, mukaan lukien ”jalkineet”, joita kantajan toissijainen vaatimus koskee.
- 67 Niitä kanteeseen, kantajan vastaukseen ja väliintulijan vastineeseen liitettyjä asiakirjoja, joita ei esitetty valituslautakunnalle, ei voida ottaa huomioon, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on viraston valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei nimittäin ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden todisteiden valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. Lisäksi näiden todisteiden hyväksyminen olisi vastoin työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa. Kantajan ja väliintulijan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ensimmäisen kerran esittämät todisteet on näin ollen hylättävä tarvitsematta tutkia niiden todistusvoimaa (ks. vastaavasti asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, 49 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
- 68 Kaiken edellä esitetyn perusteella kanne on hylättävä.

## Oikeudenkäyntikulut

- 69 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 virasto sekä väliintulija ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujen korvaamista, kantaja on veloitettava korvaamaan viraston ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

### YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) Kanne hylätään.
- 2) Kantaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Forwood

Pirrung

Meij

Julistettiin Luxemburgissa 3 päivänä heinäkuuta 2003.

H. Jung

N. J. Forwood

kirjaaja

toisen jaoston puheenjohtaja

II - 2274