

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

15 päivänä kesäkuuta 2005<sup>\*</sup>

Asiassa T-7/04,

**Shaker di L. Laudato & C. Sas**, kotipaikka Vietri sul Mare (Italia), edustajanaan  
asianajaja F. Sciaudone,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehenään M. Capostagno,

vastaajana,

<sup>\*</sup> Oikeudenkäyntikieli: italia.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli

**Limiñana y Botella, SL**, kotipaikka Monforte del Cid (Espanja),

ja jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan Limiñana y Botella, SL:n ja Shaker di L. Laudato & C. Sasin välisestä väitemenettelystä 24.10.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 933/2002-2) nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEENTUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

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

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 7.1.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 24.5.2004 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 20.1.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

## tuomion

### Asian tausta

- 1 Kantaja teki 20.10.1999 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 (jäljempänä asetus N:o 40/94), nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:



- 3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 32 ja 33, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: ”Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, kuivatut ja umpiodut hedelmät ja vihannekset; hillot, hyytelöt, hedelmähillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja -rasvat”

— luokka 32: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”

— luokka 33: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet)”.

- 4 SMHV kehotti 23.11.1999 päivätyllä kirjeellä kantajaa rajaamaan rekisteröintihakemustaan, koska se katsoi, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla se oli osittain rekisteröintikelvoton.

- 5 Tarkemmin ottaen SMHV pyysi rekisteröintihakemuksen perumista luokkaan 32 kuuluviin alkoholittomiin juomiin lukeutuvien tavaroiden osalta, koska sen mukaan jos nimitystä ”limoncello della costiera amalfitana” käytettiin kuvaamaan samalla sekä tähän luokkaan kuuluvia tavaroita että luokkaan 33, joka kokoa yhteen alkoholijuomat, kuuluvia tavaroita, se voisi johtaa kuluttajaa harhaan saaden hänet luulemaan, että näin nimetty pullo sisältää hyvin tunnettua limoncello-nimistä likööriä, vaikka näin ei ole. Lisäksi SMHV pyysi kantajaa rajaamaan luokan 33

tavaraluettelon ”Amalfi-rannikolla tuotettuihin sitruunalikööreihin”, koska tavaramerkki olisi harhaanjohtava, jos kyseessä oleva likööri olisi peräisin muualta, kun otetaan huomioon, että Sorrento ja siihen rajoittuva vyöhyke ovat tunnettuja tietystä tavarasta ja että näin ollen tavarankäytön alkuperä on ratkaiseva kuluttajan valinnan kannalta.

- 6 Tämän SMHV:n pyynnön johdosta kantaja rajasi hakemuksensa luokkaan 33 kuuluvien tavaroiden osalta koskemaan Amalfi-rannikolla tuotettua sitruunalikööriä.
- 7 Rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskeva hakemus julkaistiin 17.4.2000 *Yhteisön tavaramerkilehdessä* nro 30/200.
- 8 Limiñana y Botella, SL (jäljempänä väitteentekijä) teki 1.6.2000 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella väitteen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.
- 9 Perustelu tämän väitteen tueksi oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen sekaannusvaara yhtäältä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin, siltä osin kuin se liittyy Nizzan sopimuksen luokkaan 33 kuuluviin tavaroihin, ja toisaalta väitteentekijän sanamerkin, joka koskee myös luokkaan 33 kuuluvia tavaroita ja joka on rekisteröity vuonna 1996 Oficina Española de Patentes y Marcas del Ministerio de ciencia y tecnologíassa (Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirasto) ja joka on

- 10 SMHV:n väiteosasto hyväksyi 9.9.2002 tekemällään päätöksellä väitteen ja eväsi näin ollen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröinnin.
- 11 Väiteosasto perusteli päätöksensä huomauttamalla, että Espanjan markkinoilla oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen sekaannusvaara rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä, koska kyseessä olevat tavarat olivat samoja ja tavaramerkit olivat samankaltaisia. Tämän viimeksi mainitun seikan väiteosasto on todennut arvioituaan kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuutta, mistä SMHV:n mukaan ilmenee, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitsevan osan, joka on sana limoncello, ja aikaisemman tavaramerkin ulkoasun ja lausuntatavan välillä on samankaltaisuutta.
- 12 Kantaja on asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan perusteella hakenut 7.11.2002 SMHV:sta muutosta väiteosaston päätökseen.
- 13 Toinen valituslautakunta hylkäsi kantajan hakemuksen 24.10.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Todettuaan, että aikaisemman tavaramerkin tavarat kattoivat rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin tavarat, valituslautakunta katsoi, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa oli sana limoncello ja että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin ulkoasu ja lausuntatapa olivat erittäin lähellä toisiaan, joten näiden kahden tavaramerkin välillä oli sekaannusvaara.

## Asianosaisten vaatimukset

- 14 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen ja/tai muuttaa sitä siten, että väite hylätään ja kantajan rekisteröintihakemus hyväksytään
  - SMHV veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 15 Vastaaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- hylkää kanteen
  - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 16 Istunnossa kantaja on täsmentänyt, että vaatiessaan kumoamaan riidanalaisen päätöksen ja/tai muuttamaan sitä se tarkoitti tosiasiasa yhtä lailla riidanalaisen päätöksen kumoamista kuin sen muuttamista.

## Oikeudellinen arviointi

- 17 Kantaja vetoaa vaatimustensa tueksi kolmeen perusteeseen. Se katsoo, että riidanalaisessa päätöksessä SMHV on ensinnäkin rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, toiseksi käyttänyt väärin harkintavaltaa ja kolmanneksi rikkonut päätöstensä perusteluvollisuutta. Vastaja kiistää jokaisen näistä väitteistä.

*I Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen*

### *A Asianosaisten lausumat*

#### 1. Kantajan lausumat

##### a) Yleistä

- 18 Kantaja katsoo, että toisin kuin vastaaja väittää, aikaisemman tavaramerkin ja sen tavaramerkin välillä ei ole riittävää samankaltaisuutta. Näin ollen näiden tavaramerkkien välillä ei sen mukaan ole sekaannusvaaraa, joten sen tavaramerkin rekisteröintiä ei voitaisi evätä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.



- 19 Kantaja perustelee näkemyksensä väittämällä, että käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisemmalta merkiltä puuttuu erottamiskyky eikä aikaisemman merkin ja rekisteröitäväksi haetun merkin välillä ole samankaltaisuutta.

b) Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky

- 20 Kantaja katsoo, että aikaisemmalla tavaramerkillä ei ole mitään erityistä erottamiskykyä ja että tavara, jota nyt käsiteltävänä oleva kanne koskee, on erityisen tunnettu. SMHV ei sen mukaan ole kuitenkaan ottanut huomioon kumpaakaan näistä seikoista.
- 21 Kantansa tueksi kantaja vetoaa siihen, että yleisessä kielenkäytössä sana limoncello merkitsee Espanjassa, Italiassa ja koko muussa maailmassa Amalfin rannikolta peräisin olevaa likööriä, jonka valmistuksessa on käytetty sitruunankuoria, eikä yksinomaan väitteentekijän valmistamaa juomaa. Kantaja esittää tähän liittyen otteita Internet-sivuilta ja katsoo, että sekä väitteentekijä 11.4.2003 päivätyissä huomautuksissaan että SMHV 23.11.1999 päivätyssä kirjeessään ovat myöntäneet tämän yleisen kielenkäytön.
- 22 Näin ollen toisin kuin väitteentekijän 11.4.2003 esittämistä huomautuksista ilmenee, sana limonchelo on kantajan mukaan ainoastaan espanjankielinen käännös sanalle limoncello, joka kuvaa yleisellä tavalla sitruunankuorista ja alkoholista valmistettua likööriä. Kantaja viittaa tältä osin sanalla limonchelo Internetissä tekemiensä hakujen tuloksiin ja siihen, että Espanjassa on lukemattomia samankaltaisia tavaramerkkejä, minkä väitteentekijä on kantajan mukaan myös myöntänyt.

- 23 Kantaja toteaa, että käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko ja näin ollen sekaannusvaara on pieni, mistä syystä SMHV:n olisi sen mukaan arvioitava erityisen tarkkaan niitä seikkoja, joiden perusteella näiden kahden kyseessä olevan merkin voidaan katsoa olevan samoja tai samankaltaisia.

c) Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus

- 24 Ulkoasun vertailusta kantaja katsoo, että sen tavaramerkin ulkoasu eroaa merkittävästi aikaisemmasta tavaramerkistä. Se vetoaa erityisesti italian kielen käyttöön, kirjainten limonc jälkeen tuleviin kirjaimiin, sanaosiin "della costiera amalfitana" ja shaker, graafiseen esitykseen, useisiin typografisiin eroihin ja käytettyihin väreihin.
- 25 Lausuntatavan vertailusta kantaja katsoo pääasiallisesti, että valituslautakunta on virheellisesti pitänyt yksinomaisen merkittävänä sanaa limoncello ja katsonut, että sanat "della costiera amalfitana" eivät ole hallitsevia eivätkä olennaisia sanaosia, mikä on ristiriidassa sen kanssa, että oikeuskäytännön ja päätöskäytännön mukaan kaikki asiaan liittyvät tekijät on otettava huomioon, kun arvioidaan sekaannusvaaraa kuluttajien mielessä.
- 26 Kantaja katsoo myös, että näiden kahden tavaramerkin vertailu osoittaa, että ainoat näissä kahdessa merkissä olevat samalla tavoin lausuttavat osat ovat kaksi ensimmäistä tavua li ja mon, kun taas jälkimmäisten tavujen chelo ja cello ja sanojen della costiera amalfitana lausuntatavat eivät muistuta toisiaan.

- 27 Merkityssisällön vertailusta kantaja katsoo yhtäältä, että SMHV:n olisi tullut arvioida sen alueen erityistä tunnettuutta, josta sen tavara on peräisin, eli Amalfi-rannikon erityistä tunnettuutta. Kantaja vetoaa tältä osin yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-39/97, Canon, 29.9.1998 antamaan tuomioon (Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta) ja korostaa, että SMHV on korostanut tavaran maantieteellisen alkuperän ratkaisevaa merkitystä kuluttajan valinnalle 23.11.1999 päivätyssä kirjeessään.
- 28 Sanoista limonchelo ja "limoncello della costiera amalfitana" tulee kantajan mukaan keskivertokuluttajalle epäilemättä erilaisia mielikuvia. Sanat "della costiera amalfitana" liittyvät sen mukaan tiettyyn maantieteelliseen paikkaan, jonka espanjalaiset kuluttajat hyvin tuntevat, joten viimeksi mainitut eivät voi katsoa, että tämä tavara olisi peräisin samasta yrityksestä ja samalta maantieteelliseltä vyöhykkeeltä kuin se, jota valmistetaan tavaramerkillä LIMONCHELO. Näin ollen kun sanat "della costiera amalfitana" lisätään sanaan limoncello, ne muodostavat kantajan mukaan hyvin erilaisen loogisen kokonaisuuden kuin aikaisempi tavaramerkki.
- 29 Toisaalta kantaja katsoo, että SMHV:n olisi ollut syytä analysoida objektiivisia olosuhteita, joiden vallitessa tavaramerkit voivat joutua kilpailemaan markkinoilla (asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 57 kohta). Kantaja korostaa tältä osin, että espanjalaista kuluttajaa ei voi johtaa harhaan ja luulemaan, että tavara, jossa on tavaramerkki LIMONCHELO ja jonka etiketissä on kolmen sitruunan lisäksi Distileria Torisin tunnus, ja tavara, jossa on etiketti "limoncello della costiera amalfitana", ovat tosiasiaa peräisin samasta yrityksestä.
- 30 Kantaja viittaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-292-01, Phillips-Van Heusen vastaan SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), 14.10.2003 antamaan tuomioon (Kok. 2003, s. II-4335, 54 kohta) ja katsoo, että ilmeinen ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuus voi kumoutua, jos ainakin toisella kahdesta tavaramerkistä on kohdeyleisön silmissä selkeä ja ratkaiseva merkityssisältö. Kantaja katsoo, että käsiteltävänä olevassa asiassa espanjalainen

keskivertokuluttaja havaitsee välittömästi, että sen tavara on italialainen likööri, jopa tyyppillinen italialainen likööri, joka on valmistettu Italiassa Amalfin rannikon sitruunoista.

- 31 Näin ollen kaiken edellä esitetyn nojalla kantaja katsoo, että vaikka ilmaisut, joista kyseessä olevat merkit muodostuvat, olisivat osittain samankaltaisia, sanan limoncello ja sen espanjankielisen käännöksen limonchelo heikko erottamiskyky sekä kyseessä olevien tavaramerkkien välillä olevat lukuisat ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön erot sulkevat pois sekaannusvaaran kohdeyleisön keskuudessa. Päätös, jolla kantajan tavaramerkin rekisteröinti on evätty, on kantajan mukaan näin ollen lainvastainen.

## 2. Vastaajan lausumat

- 32 Vastaaja kiistää kantajan vaatimustensa tueksi esittämät väitteet ja katsoo, että vertaileva arviointi, joka on taustalla sekaannusvaaran arvioinnissa, sellaisena kuin valituslautakunta ja väiteosasto sitä ovat arvioineet, on perusteltu.
- 33 Vastaaja katsoo, että valituslautakunta on aivan oikein korostanut, että sana limoncello on rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa. Tämä sana on vastaajan mukaan se osa, joka yksilöi tavaramerkin ja luonnehtii sitä käsiteltävänä olevassa asiassa kohdeyleisönä olevien espanjalaisten keskivertokuluttajien silmissä. Vastaaja korostaa tältä osin sanan limoncello keskeistä ja etuoikeutettua asemaa ja sen hallitsevaa kokoa suhteessa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin muihin osiin.

- 34 Vastaaja katsoo näin ollen, että on selvää, että sana limoncello, joka kuuluu rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin, ja sana limonchelo, joka kuuluu aikaisempaan tavaramerkkiin, ovat omiaan vaikuttamaan ulkoasultaan ja lausuntavaltaan lähes samoilta siinä havainnossa, joka espanjalaisella keskivertokuluttajalla niistä on. Nämä kaksi sanaa muodostuvat kymmenestä kirjaimesta, joista yhdeksän ovat samoja, ainoa ero on l- ja h-kirjaimissa, joilla siitä syystä, että ne sijaitsevat näiden kahden sanan sisällä, on erottamiskyvyltään rajoitettu vaikutus. Sen jälkeen vastaaja huomauttaa, että se, että aikaisempi tavaramerkki LIMONCHELO äännetään espanjan kielessä lähes täysin samalla tavalla kuin italian kielen sana limoncello, kun se äännetään oikein, viittaa lausuntatavan vahvaan vastaavuuteen.
- 35 Se toteaa lisäksi, että se on täysin tietoinen sanan limoncello merkityksestä italian kielessä, mutta että käsiteltävänä olevassa asiassa tämä seikka ei aseta kyseenalaiseksi tämän sanan luontaista erottamiskykyä espanjalaisen yleisön silmissä. Tällä hetkellä ei sen mukaan ole sellaisia varmoja seikkoja, joiden johdosta voisi ajatella, että espanjalainen keskivertokuluttaja antaa sanalle limoncello täsmällisen ja tarkkaan määrätyn merkityksen.
- 36 Vastaaja kiistää näin ollen sen kantajan väitteen, että sana limonchelo on espanjankielinen muoto italian kielen termistä limoncello, joka taas on kantajan mukaan tunnettu koko maailmassa ja erityisesti Espanjassa yleisnimestä tietynlaiselle liköörille. Vastaajan mukaan ei ole olemassa mitään objektiivisia seikkoja, jotka tukisivat vastapuolen väitteitä. Vastaaja väittää lisäksi, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan mukaan SMHV:n toimivaltaan ei kuulu asianosaisten puolesta etsiä todisteita, jotka osoittavat, että sana limoncello olisi ollut tai että siitä olisi tullut mahdollisine kirjoitustapoineen (ks. esimerkiksi limonchelo) yleisnimi espanjalaisen yleisön mielestä. Tältä osin vastaaja huomauttaa, että kantajan esittämä aineisto, joka koostuu otteista Internet-sivuilta, ei missään tapauksessa viittaa espanjalaiseen yleisöön ja että 23.11.1999 päivätty kirje perustuu erilaisiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin kuin ne, jotka liittyvät tavaramerkkien sekaannusvaaran arviointiin.

- 37 Vastaaja katsoo, että käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisemmin rekisteröidyllä tavaramerkillä on riittävä erottamiskyky, koska se on rekisteröity kansallisella tasolla. Näin ollen se katsoo, että sen on rajoituttava katsomaan, että aikaisempi tavaramerkki ansaitsee sellaisenaan tulla suojatuksi sellaiselta myöhemmältä tavaramerkiltä, jossa toistetaan sen erottava ja hallitseva osa.
- 38 Vastaaja vetoaa vielä siihen, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on merkittäviä samankaltaisia piirteitä kuin asiassa T-6/01, *Matratzen Concord* vastaan *SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN)*, tuomio 23.10.2002 (Kok. 2002, s. II-4335).
- 39 Vastaajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tässä viimeksi mainitussa asiassa korostanut sen tärkeyttä, että sekaannusvaaraa arvioidaan kohdeyleisön mukaan ja tarkemmin ottaen sen mukaan, kuinka viitekuluttaja mieltää oman peruskielitaitonsa perusteella kyseessä olevat tavaramerkit. Tästä seuraa vastaajan mukaan, että vaikka jollakin sanalla on tietty merkitys jollain kielellä, joka kuitenkin ei ole viitekuluttajan peruskieli, ja jos ei ole sellaisia seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että mainittu kuluttaja ymmärtää kyseessä olevan sanan tässä merkityksessä, tämä sana voi hyvinkin olla erottamiskyvyn kannalta sen tavaramerkin hallitseva osa, johon se kuuluu.
- 40 Edellä esitetyn perusteella vastaaja katsoo, että riidanalainen päätös on perusteltu. Vastaajan mukaan valituslautakunta on sekaannusvaaraa arvioidessaan merkkien ja tavaroiden keskinäisen riippuvuuden periaatteeseen tukeutuen voinut perustellusti katsoa, että koska kyseessä olevat tavarat olivat samoja (mitä kantaja ei ole kiistänyt), tavaramerkkien välillä havaitut samankaltaisuudet (jotka voidaan muun muassa havaita siitä, että sanat *limonchelo* ja *limoncello* ovat lähes samoja) voivat aiheuttaa sekaannusvaaran Espanjan markkinoilla. Valituslautakunta on sen mukaan siten ollut oikeassa pysyttäessään päätöksen, jossa väite hyväksytään, sillä perusteella, että on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

B *Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta*

1. Alustavat huomautukset

- 41 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.
- 42 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.
- 43 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 (ks. asia T-162/01, Laboratorio RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksiin).
- 44 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena siltä kannalta, miten kohdeyleisö mieltää kyseessä olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, keskinäinen riippuvuus (ks. edellä 43 kohdassa mainittu asia GIORGIO BEVERLY HILLS, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksiin).

- 45 Käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on Espanjassa rekisteröity ja suojattu sanamerkki. Kyseessä olevat tavarat ovat päivittäistavaroita. Näin ollen sekaannusvaaraa käsiteltävänä olevassa asiassa arvioitaessa on otettava huomioon espanjalaisista keskivertokuluttajista muodostuvan kohdeyleisön näkökulma.
- 46 Kohdeyleisön tultua määritellyksi on arvioitava yhtäältä kyseessä olevien tavaroiden ja toisaalta kyseessä olevien merkkien vertailua.

## 2. Tavaroiden vertailu

- 47 Kyseessä olevien tavaroiden vertailusta on todettava, että valituslautakunta on katsonut, että rekisteröitäväksi haetun merkin kattamat tavarat sisältyivät aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin ja että asianosaiset eivät ole riitauttaneet tätä. On siis todettava, että mainitut tavarat ovat samoja.

## 3. Merkkien vertailu

### a) Alustavia huomautuksia

- 48 Nyt esillä olevien tavaramerkkien vertailusta on korostettava ensinnäkin, että käsiteltävänä olevassa asiassa rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on moniosainen tavaramerkki, joka muodostuu sanaosista ja kuvio-osista, kun taas aikaisempi tavaramerkki on puhtaasti sanamerkki.



- 49 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien muistuttaa merkkien samankaltaisuudesta, että oikeuskäytännön mukaan merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarviointiin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. edellä 30 kohdassa mainittu asia BASS, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 50 Näin ollen on syytä todeta, että moniosainen tavaramerkki, jonka yksi osa on sama kuin joku toinen tavaramerkki tai jotain toista tavaramerkkiä muistuttava, voidaan katsoa tätä toista tavaramerkkiä muistuttavaksi ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Asia on näin silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (edellä 38 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, 33 kohta, pysytetty asiassa C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, määräys 28.4.2004, Kok. 2004, s. I-3657).
- 51 Tämä lähestymistapa ei tarkoita sitä, että huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrataan toiseen tavaramerkkiin. Sen sijaan on syytä vertailla kyseessä olevia tavaramerkkejä siten, että niitä kumpaakin tarkastellaan kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (edellä 38 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, 34 kohta).
- 52 Arvioitaessa moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijän hallitsevaa luonnetta, täytyy erityisesti ottaa huomioon jokaisen osatekijän luontaiset ominaisuudet ja verrata niitä muiden osatekijöiden luontaisiin ominaisuuksiin. Lisäksi voidaan täydentävästi ottaa huomioon eri osatekijöiden suhteellinen asema moniosaisen merkin ulkomuodossa (edellä 38 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, 35 kohta).

- 53 Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että valituslautakunnan on arvioitava, mikä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osatekijä on ulkoasuunsa, lausuntatapaansa tai merkityssisältöönään liittyvien ominaisuuksiensa vuoksi itsessään omiaan luomaan yksinään tästä tavaramerkistä sellaisen vaikutelman, joka jää kohdeyleisön muistiin sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät tältä osin merkityksettömiksi. Kuten edellä 51 ja 52 kohdassa on todettu, tällainen arviointi voi johtaa siihen, että useita osatekijöitä on pidettävä hallitsevina.
- 54 Jos rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki kuitenkin on luonteeltaan visuaalinen moniosainen tavaramerkki, tämän tavaramerkin kokonaisvaikutelman arviointi sekä sen mahdollisen hallitsevan osan määrittäminen on tehtävä ulkoasun arvioinnin perusteella. Tällaisessa tapauksessa olisi ainoastaan silloin, kun mahdolliseen hallitsevaan osaan sisältyisi ulkoasuun liittymättömiä semanttisia näkökohtia, mahdollisesti vertailtava tätä osaa ja aikaisempaa tavaramerkkiä siten, että myös nämä semanttiset näkökohdat, kuten esimerkiksi lausuntatapaan tai asiaan liittyviin abstrakteihin käsitteisiin liittyvät näkökohdat, otetaan huomioon.

#### b) Hallitseva osatekijä

i) Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osatekijöiden kuvaaminen tämän tavaramerkin ulkoasun arvioinnista käsin

- 55 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osatekijät ovat sana limoncello valkoisin suurikokoisin kirjaimin kirjoitettuna, sanat della costiera amalfitana keltaisin ja pienemmin kirjaimin kirjoitettuna, valkopohjaisen kehyksen sisään pienemmin sinisin kirjaimin kirjoitettu sana shaker, jossa k-kirjain edustaa lasia, ja vielä kuvio, jossa on suuri pyöreä

lautanen, jonka keskusta on valkoinen ja jonka reunusta kiertää koristekuviona keltaisia sitruunoita tummalla pohjalla esittäviä piirroksia sekä turkoosi-valkoinen katkonainen nauha. Kaikkien näiden tavaramerkin osatekijöiden muodostama kokonaisuus on tummansinisellä pohjalla.

ii) Pyöreän koristekuvioidun sitruunalautasen hallitsevuus haetussa tavaramerkissä

- 56 Rekisteröiväksi haetun tavaramerkin kuvio-osatekijästä, jossa on pyöreä koristekuvioitu sitruunalautanen, on todettava, että sen lisäksi että se esittää aidon näköistä lautasta, sitä luonnehtivat myös värien kontrastit, sen suuri koko ja sen reunuksessa olevat aidon näköiset sitruunoita esittävät piirrokset, jotka kaikki antavat tälle kuvalle aivan erityisen visuaalisen viehättyksen.
- 57 Tällä pyöreällä koristekuvioidulla sitruunalautasella on luontaisista ominaisuuksistaan johtuen vahva erottamiskyky muihin rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osatekijöihin verrattuna ja erityisesti sanaan limoncello verrattuna. Se on näin ollen hallitseva muihin rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osiin nähden.
- 58 Täydentävästi on todettava, että vaikka kuviota ei ole asetettu aivan keskelle, lautaskuvio on kuitenkin sijoitettu rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kahteen alempaan kolmannekseen ja se peittää suurimman osan tästä osasta, kun taas sana limoncello peittää vain suuren osan rekisteröitäväksi haetun merkin ylimmästä kolmanneksesta.
- 59 Tästä seuraa, että pyöreän koristekuvioidun sitruunalautasen kuvan on katsottava selvästi olevan rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa.

## iii) Haetun tavaramerkin muiden osien arvioiminen

## — Sana limoncello

- 60 Käsiteltävänä olevassa asiassa ei voida yhtyä valituslautakunnan näkemykseen, kun se katsoi riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa, että sana limoncello on rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa lähinnä suurikokoisten kirjasintensa ja silmiinpistävän asemansa vuoksi ja sen jälkeen riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, että kyseessä olevat tavaramerkit olivat ulkoasun ja lausuntatavan osalta lähes samat.
- 61 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa limoncello-sanasta, että vaikka on totta, että tämä sana on esitetty suuremmin kirjaimin kuin muut rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin sanaosat, sillä on kuitenkin selvästi vähemmän huomiota herättävä ulkoasu kuin pyöreällä koristekuvioidulla sitruunalautasella. Sana limoncello on sitä paitsi kooltaan pienempi kuin pyöreästä koristekuvioidusta sitruunalautasesta muodostuva kuvio-osatekijä.
- 62 Näistä samoista syistä ja ilman, että on tarpeen arvioida tämän sanan lausuntatapaan tai merkityssisältöön liittyviä ominaisuuksia, on todettava, että sana limoncello ei ole rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osatekijä.

## — Ilmaisu della costiera amalfitana

- 63 Ilmaisusta della costiera amalfitana on ulkoasun arvioinnin perusteella todettava, että tämä osa on kirjoitettu pienemmin kirjasimin kuin sana limoncello ja että se

kuva kyseessä olevan tavaran maantieteellistä alkuperää. Lisäksi nämä sanat ovat kooltaan selvästi pienempiä kuin pyöreä koristekuvioitu sitruunalautanen ja niiden väreissä on vähemmän kontrasteja kuin kyseisestä lautasesta muodostuvassa kuviossa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien katsoo ilman että on tarpeen arvioida kyseisen osatekijän lausuntatapaan tai merkityssisältöön liittyviä ominaisuuksia, että tätä osatekijää ei voida pitää rekisteröitäväksi haetun merkin hallitsevana osana erityisesti, kun otetaan huomioon sen pieni koko.

— Sana shaker

- 64 Siltä osin kuin on kyse sanasta shaker, vaikuttaa ulkoasun arvioinnin perusteella siltä, että huolimatta valkoisesta pohjasta ja tämän sanan k-kirjaimen liitetystä lasikuvioista, tämä viimeksi mainittu, kuten myös sen kuvio-osa, ovat kooltaan pieniä pyöreään koristekuvioituun sitruunalautaseen ja kyseessä olevassa tavaramerkissä olevaan sanaan limoncello verrattuna. Sanassa shaker ei lisäksi ole samoja värien kontrasteja kuin koristekuvioitun pyöreän sitruunalautasen kuvassa. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien katsoo ilman, että on tarpeen arvioida kyseisen sanan lausuntatapaan tai merkityssisältöön liittyviä ominaisuuksia, että tätä sanaa ei voida pitää rekisteröitäväksi haetun merkin hallitsevana osana.

c) Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

- 65 On todettava, että kuvio, jossa on koristekuvioitu pyöreä sitruunalautanen, on rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osatekijä ja että sillä ei ole mitään yhteistä aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin kanssa, joka on puhtaasti sanamerkki.
- 66 Näin ollen kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa. Kuvion, jossa on koristekuvioitu pyöreä sitruunalautanen, hallitsevuus muihin rekisteröitä-

väksi haetun tavaramerkin osiin nähden estää kaiken sekaannusvaaran, joka perustuisi kyseessä olevissa tavaramerkeissä olevien sanojen limonchelo ja limoncello ulkoasujen, lausuntatapojen ja merkityssisältöjen samankaltaisuuteen.

- 67 Sekaannusvaaraa koskevaa kokonaisarviointia suoritettaessa on vielä todettava, että se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on niistä (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta). Se, että keskivertokuluttajalla on tavaramerkistä vain epätäydellinen muistikuva, antaa kyseessä olevan tavaramerkin hallitsevalle osalle suuren merkityksen (asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 47 kohta). Näin ollen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitsevalla osalla, joka on pyöreä koristekuviointu sitruunalautanen, on suuri merkitys merkin kokonaisarvioinnissa, koska kuluttaja, joka tarkastelee vahvan alkoholijuoman etikettiä, ottaa huomioon ja muistaa merkin hallitsevan osan, jonka avulla hän voi myöhempiä hankintoja toistaa ostokokemuksen.
- 68 Kuvio-osatekijän, joka muodostuu pyöreästä koristekuvioidusta sitruunalautasesta, hallitsevuus rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä aiheuttaa sen, että käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisemman tavaramerkin erottavien osien arvioinnilla ei ole mitään merkitystä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen kannalta. Se, että aikaisemman sanamerkin erottamiskyky voisi vaikuttaa sekaannusvaaran arviointiin (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 24 kohta), edellyttää nimittäin, että aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välillä olisi ainakin jonkinlainen sekaannusvaara. Kyseessä olevien tavaramerkkien sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista kuitenkin ilmenee, että koristekuvioidun pyöreän sitruunalautasen hallitsevuus rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä estää kaiken sekaannusvaaran aikaisemman tavaramerkin kanssa. Näin ollen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä ei ole enää tarpeen lausua (ks. vastaavasti asia T-110/01, Vedral v. SMHV — France Distribution (HUBERT), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5275, 64 ja 65 kohta, pysytetty asiassa C-106/03 P, Vedral v. SMHV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004, s. I-9573, 54 kohta, asia T-311/01, Éditions Albert René v. SMHV —

Trucco (Starix), tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. II-4625, 61 kohta ja asia T-317/01, M+M v. SMHV — Mediametrie (M+M EURODATA) tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1817, 74 ja 75 kohta).

- 69 Kun nämä seikat otetaan huomioon, on todettava, että huolimatta siitä, että tavaramerkkien kattamat tuotteet ovat samoja, nyt esillä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste ei ole riittävän korkea, jotta voitaisiin katsoa, että espanjalainen kohdeyleisö voisi luulla, että nyt esillä olevat tuotteet ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä. Näin ollen toisin kuin SMHV riidanalaisessa päätöksessä on katsonut, tavaramerkkien välillä ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa.
- 70 Näin ollen kantajan ensimmäinen kanneperuste on hyväksyttävä.

*II Toinen kanneperuste, joka perustuu harkintavallan väärinkäyttöön, ja kolmas kanneperuste, joka perustuu perusteluvelvollisuuden rikkomiseen*

- 71 Koska ensimmäinen kanneperuste on hyväksyttävä, kantajan muita kanneperusteita ei ole enää tarpeen tutkia.
- 72 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan nojalla riidanalainen päätös on kumottava ja sitä on muutettava siten, että kantajan valituslautakuntaan tekemä valitus on katsottava perustelluksi ja väite on näin ollen hylättävä.

## Oikeudenkäyntikulut

- 73 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska vastaaja on hävinnyt asian, se on kantajan vaatimuksen mukaisesti veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

### YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 24.10.2003 tekemä päätös (asia R 933/2002-2) kumotaan ja sitä muutetaan siten, että kantajan SMHV:lle tekemä valitus hyväksytään ja että väite on näin ollen hylättävä.**
- 2) **SMHV veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Jaeger

Azizi

Cremona

Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä kesäkuuta 2005.

H. Jung

M. Jaeger

kirjaaja

jaoston puheenjohtaja