

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

13 päivänä kesäkuuta 2006 \*

Asiassa T-153/03,

**Inex SA**, kotipaikka Bavegem (Belgia), edustajanaan asianajaja T. van Innis,

kantajana,

vastaa

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehinään aluksi U. Pfléghar ja G. Schneider, sittemmin G. Schneider ja  
A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa toisena osapuolena sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnassa oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

**Robert Wiseman & Sons Ltd**, kotipaikka Glasgow (Yhdistynyt kuningaskunta),  
edustajanaan barrister A. Roughton,

ja jossa on kyse sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)  
toisen valituslautakunnan 4.2.2003 tekemää päätöstä (asia R 106/2001-2), joka liittyy  
Inex SA:n ja Robert Wiseman & Sons Ltd:n väliseen väitemenettelyyn, vastaan  
nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.4.2003  
toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon väliintulijan 4.9.2003 ja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston  
(tavaramerkit ja mallit) 12.9.2003 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen  
jättämät vastineet,

ottaen huomioon 7.9.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

## **tuomion**

### **Asian tausta**

- 1 Väliintulija teki 1.4.1996 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 (tavamerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV).
  
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:



- 3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 32 ja 39, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

- luokka 29: ”Maito, maitojuomat, maitotuotteet, meijerituotteet, kerma ja jogurtti”
  
  - luokka 32: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”
  
  - luokka 39: ”Teitse tapahtuva tavaroiden kerääminen, toimittaminen, jakelu ja kuljetus”.
- 4 Rekisteröintihakemus julkaistiin 27.10.1997 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 25/97.
- 5 Väliintulija teki 22.1.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen tämän yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan ja vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.
- 6 Väite perustui alla olevaan aikaisempaan kuviomerkkiin nro 580 538, joka on rekisteröity Benelux-maissa 17.10.1995 Nizzan sopimuksessa tarkoitettuihin luokkiin 29 ja 30 kuuluvia tavaroita varten:



- 7 Väite koski osaa aikaisemman tavaramerkin kattamista tavaroista eli ”Maitoa ja maitotuotteita”, ja se oli tehty tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ”Maito, maitojuomat ja maitotuotteet” vastaan. Vastauksena väliintulijan huomautuksiin kantaja täsmensi, että väite oli tehty kaikkia tavaramerkkihakemuksessa nimettyjä luokkaan 29 kuuluvia tavaroita vastaan, myös ”kermaa ja jogurttia”.
- 8 Väiteosasto hylkäsi väitteen 29.11.2000 tehdyllä päätöksellä siitä syystä, että kyseiset tavaramerkit olivat siinä määrin erilaisia, että sekaannusvaaraa ei aiheutunut.
- 9 Kantaja valitti 22.1.2001 asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla SMHV:n sisällä väiteosaston päätöksestä.
- 10 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 4.2.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta totesi, että kyseisten tavaramerkkien välillä oli ulkoasuun liittyviä merkittäviä eroja. Se katsoi kuitenkin, että kilpailevat tavaramerkit olivat merkityssisällön osalta samankaltaisia, koska molemmat toivat mieleen ajatuksen lehmästä. Koska tämä samankaltaisuus koski kyseessä olevien tuotteiden osalta heikosti erottamiskykyistä osaa, sen ei katsottu mahdollistavan sekaannusvaaran olemassaolon toteamista. Siten huolimatta siitä, että nämä kaksi tavaramerkkiä yhdistettiin samoihin tavaroihin, valituslautakunta katsoi, että sekaannusvaaraa ei ole.

## **Asianosainten vaatimukset**

- 11 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
  - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 12 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim
- hylkää kanteen
  - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 13 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim
- hylkää kanteen
  - velvoittaa kantajan korvaamaan väliintulijan oikeudenkäyntikulut.

## Oikeudellinen arviointi

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

### *Asianosaisten lausumat*

- 15 Kantaja väittää, että valituslautakunta on rikkonut yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-39/97, Canon, 29.9.1998 antamasta tuomiosta (Kok. 1998, s. I-5507) ja asiassa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 22.6.1999 antamasta tuomiosta (Kok. 1999, s. I-3819) ilmenevää tavaramerkkien samankaltaisuuden ja tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden välistä keskinäistä riippuvuutta koskevaa sääntöä, jonka mukaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien huomattava samankaltaisuus ja päinvastoin.
- 16 Lisäksi kantajan mukaan valituslautakunta on rikkonut sääntöä, jonka mukaan kyseisten merkkien samankaltaisuuden arvioinnin on perustuttava niiden synnyttämään kokonaisvaikutelmaan, kun otetaan huomioon niiden erottavat ja hallitsevat osat, ja siihen, että keskivertokuluttajan on vain harvoin mahdollista verrata suoraan tavaramerkkejä, joista hänellä on vain epätäydellinen muistikuva. Kantaja väittää tältä osin, että valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon, että kyseisten tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa lisää se, että kyseiset tuotteet oli osoitettu suurelle yleisölle.
- 17 Kantaja esittää lisäksi, että valituslautakunta on antanut keskenään ristiriitaisia lausuntoja yhtäältä toteamalla, että haetun tavaramerkin kuvio-osa, joka esitti lehmännahkaa, oli sama kuin aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa, ja toisaalta

katsomalla, että kyseisillä tavaramerkeillä oli merkittäviä ulkoasuun liittyviä eroja. Valituslautakunnan olisi kantajan mukaan pitänyt todeta näiden kahden tavaramerkin olevan ulkoasultaan samankaltaisia, koska toinen muodostui pelkästään toisen hallitsevasta osasta.

- 18 Lopuksi kantaja väittää, että aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa on välttämättä erottava, koska yksi tavaramerkeistä muodostuu pelkästään siitä. Tältä osin Benelux-maissa aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa on erottava, koska sen pakkaus on näissä maissa ainoa, jossa on hallitsevana osana mustavalkoinen lehmännahkan esitys. Vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kirjallisiin kysymyksiin sekä istunnossa kantaja on täsmentänyt, että sikäli kuin väliintulija ei kiistä sitä, että aikaisempi tavaramerkki oli Benelux-maissa ainoa, jossa käytettiin hallitsevana osana piirrosta mustavalkoisesta lehmännahkasta, se on hiljaisesti myöntänyt, että tämä osa oli erottava. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoisi määräämisperiaatetta, jos se kyseenalaistaisi tämän toteamuksen. Kantaja korostaa myös, että sen tavaramerkin hallitseva osa voi ainoastaan olla erottava, kun otetaan huomioon markkinoiden erittäin voimakas kilpailutilanne.
- 19 Sekä SMHV että väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

*Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 20 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, sen alueen, jolla aikaisempi



tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Sekaannusvaara 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.

- 21 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran aiheuttaa vaara siitä, että yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (asia T-6/01, *Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN)*, tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 23 kohta ja asia T-129/01, *Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN)*, tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 37 kohta).
- 22 Sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevat merkit sekä tavarat tai palvelut, ja ottamalla huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia T-185/02, *Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – DaimlerChrysler (PICARO)*, tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1739, 50 kohta).
- 23 Tässä kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon muun muassa tavaramerkin tunnettuus markkinoilla sekä tavaramerkkien ja tavaroiden tai palvelujen, joihin ne on yhdistetty, samankaltaisuuden aste. Tältä osin kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta, joten 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).

- 24 Lisäksi sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarviointissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti kokonaisuutena eikä tarkastele sen osia erikseen (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tässä kokonaisarviointissa kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. 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).
- 25 Tässä asiassa asianosaiset eivät kiistä tavaroiden, joihin tavaramerkit on yhdistetty, samankaltaisuutta. Erimielisyys koskee ainoastaan sitä, onko valituslautakunnalla ollut perusteet katsoa, että kyseiset tavaramerkit olivat riittävän erilaiset, jotta sekaannusvaaraa ei ole.

### Merkkien samankaltaisuus

- 26 Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 27 Lisäksi vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan samankaltaisina voidaan pitää moniosaista tavaramerkkiä ja toista tavaramerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen merkin jokin osatekijä, jos 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 (em. asia MATRATZEN, tuomion 33 kohta ja asia T-359/02, Chum v. SMHV – Star TV (STAR TV), tuomio 4.5.2005, Kok. 2005, s. II-1515, 44 kohta). Tähän lähestymistapaan ei kuitenkaan kuulu se, että otetaan huomioon ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja verrataan sitä toiseen tavaramerkkiin. Päinvastoin tällainen vertailu on tehtävä tutkimalla kyseisiä tavaramerkkejä, joita kutakin tarkastellaan kokonaisuutena (em. asia MATRATZEN, tuomion 34 kohta).
- 28 Tässä asiassa kyseessä ovat yhtäältä tavaramerkki, joka muodostuu yhdestä osasta, joka, kun otetaan huomioon tavarat, joihin se yhdistetään, mielletään esitykseksi lehmännahkasta, ja toisaalta aikaisempi moniosainen tavaramerkki, jossa on kuvio-osa ja sanaosia. Aikaisemman tavaramerkin kuvio-osa muodostuu mustavalkoisesta lehmännahkan esityksestä, joka peittää pakkauksen, tyylitellystä ruohosta tölkin alaosassa, maatilasta, jossa on pieni punainen riihi tölkin yläosassa, ja vakiomuotoisesta viivakoodista lähellä tölkin alaosaa. Aikaisemman tavaramerkin sanaosat ovat ilmaiset ”inex”, ”halfvolle melk” ja lyhenne ”UHT – e 1L”.
- 29 Koska kilpailevien tavaramerkkien lausuntatapaan liittyvää samankaltaisuutta ei kyseenalaisteta tässä asiassa, tutkitaan ainoastaan ulkoasuun ja merkityssisältöön liittyvää samankaltaisuutta.

## – Ulkoasuun liittyvä samankaltaisuus

- 30 On aluksi todettava, että aihe, joka on mielleltävä lehmännahkaksi, on haetun tavaramerkin ainoa osa.
- 31 Aikaisemman tavaramerkin osalta lehmännahka-aihe peittää kokonaan tavaran pakkauksen ja hallitsee tavaramerkin tuottamaa ulkoasullista vaikutelmaa, kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa todennut. Tämä aihe on näet aikaisemman tavaramerkin silmiinpistävä osa.
- 32 Tältä osin SMHV:n väitettä, jonka mukaan lehmännahka-aiheen heikko erottamiskyky estää sen, että sitä voidaan pitää hallitsevana osana, ei missään olosuhteissa voida hyväksyä. Vaikka vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, että yleisö ei pääsääntöisesti miellä moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa osaa tavaramerkin synnyttämän kokonaisvaikutelman erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi (em. asia BUDMEN, tuomion 53 kohta ja yhdistetyt asiat T-117/03–T-119/03 ja T-171/03, New Look v. SMHV – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. II-3471, 34 kohta), tavaramerkin osatekijän heikko erottamiskyky ei välttämättä merkitse sitä, että se ei voi olla hallitseva osa, jos se muun muassa merkissä sijaintinsa tai kokonsa vuoksi voi hallita kuluttajan mieltämistapaa ja jäädä tämän muistiin (ks. vastaavasti asia T-115/02, AVEX v. SMHV – Ahlers (a), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004, s. II-2907, 20 kohta).
- 33 On kuitenkin huomattava, että koska tavaramerkkien vertailun on perustuttava niiden synnyttämään kokonaisvaikutelmaan, kun otetaan huomioon muun muassa niiden osatekijöiden erottamiskyky kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen

kannalta, tavaramerkkien välisen samankaltaisuuden toteamiseksi ei riitä, että moniosaisen merkin ulkoasua hallitseva osatekijä ja toisen merkin ainoa osatekijä ovat samoja tai samankaltaisia. Sitä vastoin samankaltaisuus on todettava, kun yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä kokonaisuutena arvioituna hallitsee kyseisen tavaramerkin synnyttämää vaikutelmaa siten, että ilmenee, että muut tämän tavaramerkin osat ovat merkityksettömiä sen muistikuvan kannalta, joka kohdeyleisöllä on tästä tavaramerkistä, kun otetaan huomioon tavarat ja palvelut, joihin se yhdistetään.

- 34 Vaikka tässä tapauksessa lehmännahka-aihe on aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa, on kuitenkin todettava, että sillä on tässä asiassa ainoastaan heikko erottamiskyky.
- 35 Jotta tavaramerkin osatekijän erottamiskyky voidaan arvioida, on arvioitava sitä, missä määrin tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, voidaan tämän osatekijän perusteella tunnistaa tietyistä yrityksistä peräisin oleviksi ja siis erottaa nämä tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tässä arvioinnissa on otettava huomioon erityisesti kyseisen osatekijän ominaispiirteet sen kysymyksen osalta, onko se millään tavalla kuvaileva niiden tavaroiden tai palvelujen kannalta, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (ks. vastaavasti em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 22 ja 23 kohta).
- 36 Tässä asiassa on todettava, että kun otetaan huomioon kyseessä olevat tuotteet, ei voida katsoa, että lehmännahka-aihe olisi hyvin erottamiskykyinen, koska tämä osatekijä on kyseisten tavaroiden osalta voimakkaasti vihjaileva. Tällä aiheella näet viitataan ajatukseen lehmästä, maidontuotannostaan tunnetusta eläimestä, ja se ei osatekijänä ole erityisen mielikuvituksellinen yhdistettynä maitoon ja maitotuotteisiin.

- 37 Tältä osin on hylättävä kantajan perustelu, jonka mukaan tämä aikaisemman tavaramerkin osatekijä olisi erottava Benelux-maissa, koska tämä tavaramerkki on näissä maissa ainoa, jossa esitetään mustavalkoinen lehmännahka hallitsevana osana. Tämä seikka ei näet voi muuttaa edellisessä kohdassa tarkoitettua toteamusta, joka koskee lehmännahka-aiheen heikkoa erottamiskykyä. Lisäksi sikäli kuin tällä perustelulla pyritään väittämään, että aikaisemman tavaramerkin lehmännahka-aihe on hyvin erottamiskykyinen, koska tämä tavaramerkki on mahdollisesti hyvin tunnettu Benelux-maissa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien huomauttaa, että kantaja ei ole esittänyt mitään seikkaa, joka osoittaisi, että mainittu tavaramerkki olisi näin tunnettu yleisön keskuudessa.
- 38 Lisäksi on hylättävä kantajan väite, jonka mukaan lehmännahka-aiheen erottamiskyvyn kyseenalaistamisella loukattaisiin määräämisperiaatetta. Sen perusteella, että väliintulija ei ole kiistänyt väitettä, jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki olisi Benelux-maissa ainoa, jossa tämä aihe on hallitsevana osana, ei voida katsoa, että väliintulija myöntäisi, että tämä osatekijä olisi erityisen erottamiskykyinen. Kuten edellisessä kohdassa näet on katsottu, kantajan väite, jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki olisi Benelux-maissa ainoa, jossa lehmännahka-aihe on hallitsevana, ei mitenkään voi itsessään tehdä tätä osatekijää erityisen erottamiskykyiseksi.
- 39 Ei myöskään ole syytä hyväksyä kantajan väitettä, jonka mukaan sen tavaramerkissä oleva lehmännahka-aihe olisi erottamiskykyinen, koska kilpailu kyseisten tavaroiden markkinoilla on erittäin voimakasta. Kantaja ei näet esitä mitään, minkä perusteella olisi mahdollista katsoa, että tämä seikka voisi itsessään tehdä aikaisemman tavaramerkin lehmännahka-aiheen hyvin erottamiskykyiseksi.
- 40 Lopuksi sikäli kuin kantaja yrittää väittää, että aikaisemman tavaramerkin lehmännahka-aihe on erottamiskykyinen, kun otetaan huomioon se, että SMHV

on hyväksynyt haetun tavaramerkin, joka muodostuu pelkästään tästä aiheesta, rekisteröinnin, on todettava, että ei ole kiistetty sitä, että kyseiset tavaramerkit ovat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyisiä ja että ne näin ollen voivat olla rekisteröinnin kohteena. Tässä asiassa kyseisten merkkien erottamiskyvyn arviointi ei kuulu ehdottomien hylkäysperusteiden arviointiin vaan sekaannusvaaran kokonaisarviointiin. Kyse ei siis ole, kuten SMHV perustellusti toteaa, sen määrittämisestä, puuttuuko lehmännahka-aiheilta kokonaan erottamiskyky, vaan näiden aiheiden erottamiskyvyn arvioinnista suhteessa kyseisiin tuotteisiin sen määrittämiseksi, onko kokonaisuutena arvioitujen kilpailevien tavaramerkkien välillä sekaannusvaara kohdeyleisön keskuudessa.

- 41 Kilpailevien tavaramerkkien ulkoasuun liittyvästä vertailusta ilmenee, että kunkin tavaramerkin synnyttämä kokonaisvaikutelma on merkittävästi erilainen. Vaikka haettu tavaramerkki näet muodostuu pelkästään esityksestä, joka on miellellävä, kun otetaan huomioon tavarat, joihin se on yhdistetty, lehmännahkaksi, aikaisempi tavaramerkki muodostuu, kuten SMHV toteaa, useista muista kuvio- ja sanaosista, jotka vaikuttavat merkittävästi merkin kokonaisvaikutelmaan, kuin pelkästä lehmännahkan esityksestä. Näistä osista on huomioitava erityisesti tölkin alaosassa oleva tyylitelty ruoho, sen yläosassa oleva kuva maatilasta, jossa on pieni punainen riihi, ja sanaosa "inex". Kuten SMHV toteaa, mainittu osa on sana, jolla ei ole ilmeistä merkitystä ja jonka paljon lehmännahkaa suurempi erottamiskyky on tunnustettava. Koska sanaosa "inex" vaikuttaa merkittävästi aikaisemman tavaramerkin synnyttämään kokonaisvaikutelmaan, tämän sanaosan esiintyminen ei mahdollista sitä, että voitaisiin katsoa, että aikaisemman tavaramerkin lehmännahka-aihe pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa.

- 42 Lisäksi on todettava, että tavaramerkkihakemuksen kohteena oleva aihe on eri piirros kuin aikaisemman tavaramerkin lehmännahka-aihe. Riidanalaisesta päätök-

sestä näet ilmenee, että haettu tavaramerkki ei ole täysin selkeä lehmännahkan esitys, koska valituslautakunta on katsonut, että se mielletään lehmännahkaksi niiden tavaroiden vuoksi, joihin se yhdistetään.

- 43 Tästä samasta syystä on myös hylättävä kantajan perustelu, jonka mukaan SMHV olisi antanut keskenään ristiriitaisia lausuntoja yhtäältä toteamalla, että tavaramerkki, josta väite on tehty, oli sama kuin aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa ja toisaalta katsomalla, että kyseisillä tavaramerkeillä oli merkittäviä eroja. Yhtäältä, kuten edellisessä kohdassa on esitetty, riidanalaisessa päätöksessä ei todeta haetun tavaramerkin aiheen olevan sama kuin aikaisempi tavaramerkki. Toisaalta, kuten edellä 33 kohdassa on todettu, koska tavaramerkkien vertailu perustuu niiden synnyttämään kokonaisvaikutelmaan, kun otetaan huomioon muun muassa niiden osatekijöiden erottamiskyky suhteessa kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin, samankaltaisuuden toteamiseen ei riitä, että moniosaisen merkin ulkoasua hallitseva osatekijä on sama tai samankaltainen kuin toisen merkin ainoa osatekijä.
- 44 Näin ollen on katsottava, että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä, kun se on katsonut, että kyseisten tavaramerkkien ulkoasut olivat merkittävästi erilaisia.

– Merkityssisältöön liittyvä samankaltaisuus

- 45 On todettava, kuten valituslautakunta on todennut, että kyseiset tavaramerkit ovat merkityssisällön osalta samankaltaisia, koska ne tuovat mieleen ajatuksen lehmästä,



joka tunnetaan maidontuotannostaan. On kuitenkin todettava, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien on edellä 36 kohdassa tehnyt, että tällä ajatuksella on ainoastaan heikko erottamiskyky, kun otetaan huomioon kyseessä olevat tavarat. Kun aikaisempi tavaramerkki ei ole erityisen tunnettu ja kun se muodostuu kuvasta, joka ei ole erityisen mielikuvituksellinen, pelkkä merkityssisältöön liittyvä samankaltaisuus ei riitä synnyttämään sekaannusvaaraa (em. asia SABEL, tuomion 25 kohta).

- 46 Näin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kilpailevien tavaramerkkien välinen merkityssisältöön liittyvä samankaltaisuus ei tässä tapauksessa voinut johtaa sekaannusvaaraan.

#### Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

- 47 Edellä esitetystä seuraa, että vaikka lehmännahka-aihe hallitsee aikaisemman tavaramerkin synnyttämää ulkoasuun ja merkityssisältöön liittyvää vaikutelmaa, yhtäältä kilpailevien merkkien välisten merkittävien ulkoasuun liittyvät erojen ja toisaalta lehmännahka-aiheen heikon erottamiskyvyn vuoksi ei ole mahdollista todeta, että kilpailevien tavaramerkkien välillä olisi sekaannusvaara.
- 48 Lisäksi on todettava, että valituslautakunta ei ole jättänyt huomioimatta huomioon otettavien tekijöiden keskinäistä riippuvuutta. Se, että tavarat ovat samat, ei näet voi korvata kyseisten tavaramerkkien ulkoasuun liittyviä merkittäviä eroja tai lehmännahka-aiheen heikkoa erottamiskykyä tässä asiassa.

- 49 Lisäksi kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt todeta, että se, että kyseessä olevat tuotteet on osoitettu suurelle yleisölle, lisää sekaannusvaaraa, on hylättävä. Sen seikan, että kuluttajien tarkkaavaisuusaste on suhteellisen matala, perusteella ei voida päätellä sekaannusvaaran olemassaoloa, kun kyseiset tavaramerkit eivät ole riittävän samankaltaisia ja kun otetaan huomioon lehmänahka-aiheen heikko erottamiskyky kyseessä olevien tavaroiden osalta.
- 50 Näin ollen on katsottava, että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä katsomalla, että kilpailevien merkkien kokonaisarviointista ei ilmene sekaannusvaaraa.
- 51 Edellä esitetystä seuraa, että kanne on hylättävä.

## **Oikeudenkäyntikulut**

- 52 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 velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

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

Pirrung

Meij

Pelikánová

Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä kesäkuuta 2006.

E. Coulon

kirjaaja

J. Pirrung

jaoston puheenjohtaja