YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

12 päivänä kesäkuuta 2007 *

Asiassa C-334/05 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklan nojalla 9.9.2005 tehdystä valituksesta,

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään O. Montalto ja P. Bullock,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena ja muuna osapuolena ovat

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

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: italia.

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

toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Rosas sekä tuomarit J. Klučka (esittelevä tuomari), J. N. Cunha Rodrigues, U. Lõhmus ja A. Ó Caoimh,

julkisasiamies: J. Kokott,
kirjaaja: hallintovirkamies B. Fülöp,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 24.1.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 8.3.2007 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vaatii muutoksenhaussaan yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-7/04, Shaker vastaan SMHV – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), 15.6.2005

antaman tuomion (Kok. 2005, s. II-2305; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla se hyväksyi Shaker di L. Laudato & C. Sas:n (jäljempänä Shaker) kanteen kumoamalla SMHV:n toisen valituslautakunnan 24.10.2003 tekemän päätöksen (jäljempänä riitautettu päätös), jolla oli hylätty tämän yhtiön hakemus, joka koski sanat "Limoncello della Costiera Amalfitana" ja "shaker" sisältävän kuviomerkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"yhteisön tavaramerkin antama suoja, jonka tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat; suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset; on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite sekaannusvaaran osalta; sekaannusvaara, jonka arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä asettaa erityisiä vaatimuksia suojalle".

3 Kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

"Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

b) 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, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä."? *

Asian tausta

4 Shaker esitti 20.10.1999 SMHV:lle hakemuksen, jossa se pyysi, että seuraavanlainen kuviomerkki rekisteröitäisiin yhteisön tavaramerkiksi:



5 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.

6 SMHV:n pyynnön johdosta Shaker rajasi hakemuksensa luokkaan 33, "alkoholijuomat (paitsi oluet)", kuuluvien tavaroiden osalta koskemaan Amalfi-rannikolla tuotettua sitruunalikööriä.

* – Lainausta on korjattu yhteisöjen tuomioistuimessa, koska direktiivin suomenkielinen versio on puutteellinen.

7 Limiñana y Botella, SL teki 1.6.2000 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella väitteen. Perustelu tämän väitteen tueksi oli kyseisen asetuksen 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 on "LIMONCHELO" ja joka myös koskee luokkaan 33 kuuluvia tavaroita ja joka on rekisteröity vuonna 1996 Oficina Española de Patentes y Marcasissa (Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirasto), välillä.

8 SMHV:n väiteosasto hyväksyi 9.9.2002 tekemällään päätöksellä väitteen ja hylkäsi tavaramerkin rekisteröintihakemuksen.

9 SMHV:n toinen valituslautakunta, jonka käsiteltäväksi Shaker asian saattoi, hylkäsi sen vaatimuksen riitautetulla päätöksellä. Se katsoi pääasiassa, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa on sana "Limoncello" ja että tämän tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin ulkoasu ja lausuntatapa olivat hyvin lähellä toinen toisiaan, joten sekaannusvaara oli olemassa.

Oikeudenkäynti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

10 Shaker nosti 7.1.2004 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen riitautetun päätöksen kumoamiseksi vedoten ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, toiseksi harkintavallan väärinkäyttöön ja kolmanneksi päätösten perusteluvelvollisuuden noudattamatta jättämiseen.

11 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi ensimmäisen kanneperusteen osalta ensin kyseisten tavaroiden olevan samoja ja totesi sitten kyseisistä merkeistä valituksenalaisen tuomion 53 ja 54 kohdassa seuraavaa:

"53 – – valituslautakunnan on arvioitava, mikä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osatekijä on ulkoasuunsa, lausuntatapaansa tai merkityssisältöönsä 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. – –

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."

12 Tätä menetelmää seuraten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 59 kohdassa, että pyöreän koristekuvioidun sitruunalautasen kuvan on katsottava olevan rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa. Se totesi, että tuon tavaramerkin sanaosat eivät olleet ulkoasultaan hallitsevia, ja katsoi, ettei näiden osien lausuntatapaan tai merkityssisältöön liittyviä ominaisuuksia ollut tarpeen tarkastella.

13 Näin ollen se katsoi tuon saman tuomion 65 kohdassa, että kuviolla, jossa on pyöreä lautanen, ei ole mitään yhteistä aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin kanssa, joka on puhtaasti sanamerkki.

14 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi kyseisen tuomion 66–69 kohdassa seuraavaa:

"66 Näin ollen kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa. Kuvion, jossa on koristekuvioitu pyöreä sitruunalautanen, hallitsevuus muihin rekisteröitäväksi 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 – – keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on niistä – –. Näin ollen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitsevalla osalla, joka on pyöreä koristekuvioitu 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 [tehdessään] 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 – –, 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 – –.

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."

15 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi ensimmäisen kanneperusteen, katsoi, ettei muita kanneperusteita enää ollut tarpeen tutkia, ja kumosi riitautetun päätöksen. Se myös muutti sitä siten, että Shakerin SMHV:ssä tekemä valitus oli katsottava perustelluksi ja että väite oli näin ollen hylättävä.

Muutoksenhaku

16 SMHV on muutoksenhakunsa tueksi vedonnut kahteen valitusperusteeseen mutta on yhteisöjen tuomioistuimessa käydyn oikeudenkäynnin kuluessa luopunut toisesta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 12.6.2006 antamallaan määräyksellä tekemän oikaisun vuoksi. Tuota valitusperustetta ei siis ole syytä tutkia.

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

17 SMHV:n jäljelle jääneessä valitusperusteessa väitetään, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittu ja sovellettu väärin.

18 SMHV moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on sulkenut pois kaiken sekaannusvaaran perustaen arviointinsa siihen, miten rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki mielletään sen pelkän ulkoasun perusteella, tarkastelematta kyseisten tavaramerkkien kaikkien osatekijöiden lausuntatapoja ja merkityssisältöjä, ja jättänyt näin huomiotta sekaannusvaaran kokonaisarviointia koskevan periaatteen sellaisena kuin se ilmenee muun muassa asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 annetusta tuomiosta (Kok. 1997, s. I-6191).

19 SMHV arvostelee lisäksi valituksenalaista tuomiota siltä osin kuin se koskee merkkejä erottavan ja hallitsevan osatekijän määrittämistä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli nimittäin pannut yksinomaisen ja ratkaisevan painoarvon pyöreää koristekuvioitua sitruunalautasta esittävälle osalle myöntämättä, että muilla osatekijöillä voisi olla erottamiskykyä.

20 SMHV katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt arvoida, mikä tosiasiallinen vaikutus sanalla "Limoncello" on siihen, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseiset tavarat, ja ottaa huomioon tämän asian kohdeyleisö. Kun kyse on alkoholijuomista, keskivertokuluttaja kiinnittää enemmän huomiota sanaosaan, koska kyse on tavararyhmästä, joka yksilöidään tavallisesti tavaran nimellä pikemminkin kuin etikettiin painetuilla kuvilla.

21 Koska valituksenalaisessa tuomiossa ei ole arvioitu aikaisemman tavaramerkin erottavia ominaispiirteitä, sillä on SMHV:n mukaan käännetty nurin menettely, jonka pitäisi johtaa sekaannusvaaran arvioimiseen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tarkastellut pelkästään merkkejä kokonaisarviointia suorittamatta.

22 Shaker sitä vastoin katsoo ensinnäkin, että valitus perustuu edellä mainitussa asiassa SABEL annetun tuomion virheelliseen tulkintaan. Asetuksessa N:o 40/94 ei sen mukaan säädetä, että kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön jokainen osa olisi tutkittava.

23 Asiassa T-169/02, Cervecería Modelo vastaan SMHV – Modelo Continente Hipermercados (NEGRA MODELO), 15.2.2005 annetulla tuomiolla (Kok. 2005, s. II-505), johon SMHV on vedonnut ja jonka 40 kohdassa todetaan, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitsevan osan ja aikaisemman tavaramerkin lausuntatavan ja merkityssisällön samuus neutralisoi ulkoasun graafisista erityispiirteistä johtuvat eroavaisuudet, ei Shakerin mukaan ole merkitystä. Tuo tuomio koskee kahta kuviomerkkiä, ja siinä lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden neutralisoiva vaikutus perustuu näille kahdelle tavaramerkille yhteisen, lausuntatavan ja merkityssisällön osatekijän hallitsevaan osaan. Shakerin mukaan SMHV:n esittämästä näkemyksestä seuraa, että lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuus voi neutralisoida hallitsevan ulkoasun osan ja että hallitseva luonne jää näin ilman merkitystä sekaannusvaaraa arvioitaessa.

24 Toiseksi Shaker toteaa, että väittämällä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on antanut yksinomaisen ja ratkaisevan painoarvon koristekuvioitua sitruunalautasta esittävälle osalle, SMHV vaatii todellisuudessa, että yhteisöjen tuomioistuin tutkisi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemän, tosiseikkoja koskevan arvioinnin lainmukaisuuden, vaikka tällaisen arvioinnin lainmukaisuutta ei voida saattaa yhteisöjen tuomioistuimen tutkittavaksi.

25 Tuota väitettä ei Shakerin mukaan siis voida ottaa tutkittavaksi, ja se on joka tapauksessa perusteeton, koska SMHV ei voi moittia ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se olisi arvioinut tosiseikat vain osittain, kun se itsekin arvioi ne tällä tavoin. Tarkastelu pitäisi suorittaa ottaen huomioon asiassa T-6/01, Matratzen Concord vastaan SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), 23.10.2002 annettu tuomio (Kok. 2002, s. II-4335), joka on vahvistettu yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-3/03 P, Matratzen Concord vastaan SMHV, 28.4.2004 antamalla määräyksellä (Kok. 2004, s. I-3657), jonka mukaan ei ole mahdotonta, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä.

26 Kolmanneksi Shaker vetoaa siihen, että keskivertokuluttajan riittämättömään huomioonottamiseen ja keskinäisen riippuvuuden periaatteeseen liittyviä SMHV:n

lausumia ei voida ottaa tutkittaviksi, koska näillä lausumilla pyritään siihen, että yhteisöjen tuomioistuin arvioisi uudelleen tosiseikat, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo arvioinut. Shaker väittää lisäksi, että SMHV:n mainitsemat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiot eivät ole asian kannalta merkityksellisiä, koska olosuhteet, joissa nuo tuomiot on annettu, eivät ole samoja kuin nyt esillä olevassa asiassa.

27 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin piti Shakerin mukaan perustellusti kohdeyleisönä espanjalaisia keskivertokuluttajia viittaamalla heihin nimenomaisesti sekaannusvaaraa arvioidessaan.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

Tutkittavaksi ottaminen

28 Shakerin väitteestä, jonka mukaan SMHV:n esittämää valitusperustetta ei voida ottaa tutkittavaksi, on muistutettava, että EY 225 artiklan 1 kohdan ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näet toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että nämä tosiseikat ja todistusaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston määrittely ja todistusaineiston arviointi eivät näin ollen ole sellaisia oikeuskysymyksiä, että ne sinänsä kuuluisivat yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. vastaavasti mm. asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta; asia C-173/04 P, Deutsche SiSi v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-551, 35 kohta ja asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok. 2006, s. I-5719, 40 kohta).

29 SMHV:n tässä asiassa esittämä valitusperuste sisältää oikeudellisen kysymyksen, sillä se pyrkii osoittamaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut väärin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaa, koska se on tarkastellut vain kyseisten tavaramerkkien ulkoasua eikä ole tarkastellut näiden tavaramerkkien lausuntatapaa ja merkityssisältöä.

30 Tämä valitusperuste on siis otettava tutkittavaksi.

Pääasia

31 Sen valitusperusteen perusteltavuudesta, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittu ja sovellettu väärin, on syytä muistuttaa, että tämän säännöksen 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. Tämä sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

32 Yhteisön lainsäätäjä on asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa tältä osin täsmentänyt, että sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä.

33 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee tässä suhteessa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna sekaannusvaarana on pidettävä vaaraa siitä, että yleisö saattaa uskoa, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (ks. vastaavasti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetusta ensimmäisestä neuvoston direktiivistä 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta ja asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005, Kok. 2005, s. I-8551, 26 kohta).

34 Sitä, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, on lisäksi arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. vastaavasti em. asia SABEL, tuomion 22 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; em. asia Matratzen Concord v. SMHV, määräyksen 28 kohta; em. asia Medion, tuomion 27 kohta ja asia C-206/04 P, Mülhens v. SMHV, tuomio 23.3.2006, Kok. 2006, s. I-2717, 18 kohta).

35 Myöskin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. vastaavasti em. asia SABEL, tuomion 23 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta; em. asia Medion, tuomion 28 kohta; em. asia Mülhens v. SMHV, tuomion 19 kohta ja em. asia Matratzen Concord v. SMHV, määräyksen 29 kohta).

36 On vielä lisättävä, että sen arvioimiseksi, missä määrin kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia, on määritettävä niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, kun huomioon otetaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppi ja niiden myyntiin liittyvät olosuhteet (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 27 kohta).

37 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin korosti nyt esillä olevassa asiassa valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa tämän tuomion 35 kohdassa mieliin palautettua oikeuskäytäntöä, jonka mukaan sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on perustuttava kyseisistä merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan.

38 Se täsmensi kuitenkin valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa, että jos rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on luonteeltaan visuaalinen moniosainen tavaramerkki, tämän tavaramerkin kokonaisvaikutelman arviointi sekä sen mahdollisen hallitsevan osan määrittäminen on tehtävä ulkoasun arvioinnin perusteella. Se lisäsi, että tällaisessa tapauksessa olisi ainoastaan silloin, kun mahdolliseen hallitsevaan osaan sisältyisi ulkoasuun liittymättömiä semanttisia näkökohtia, tarvittaessa vertailtava tätä osaa ja aikaisempaa tavaramerkkiä siten, että myös nämä semanttiset näkökohdat, kuten esimerkiksi lausuntatapaan tai asiaan liittyviin abstrakteihin käsitteisiin liittyvät näkökohdat, otetaan huomioon.

39 Näiden perustelujen nojalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi kyseisiä merkkejä tarkastellessaan ensinnäkin, että rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin sisältyi hallitsevana osatekijänä sitruuna-aiheella koristellun pyöreän lautasen kuva. Tämän jälkeen se päätteli tästä valituksenalaisen tuomion 62–64 kohdassa, ettei tuon tavaramerkin lausuntatavan tai merkityssisällön ominaispiirteitä ollut tarpeen tarkastella. Lopuksi se katsoi saman tuomion 66 kohdassa, että kuvion, jossa on sitruuna-aiheella koristeltu pyöreä lautanen, hallitsevuus muihin rekisteröitäväksi

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

40 Näin menetellessään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole suorittanut kyseisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran kokonaisarviointia.

41 On nimittäin korostettava, että yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (ks. vastaavasti em. asia Matratzen Concord v. SMHV, määräyksen 32 kohta ja em. asia Medion, tuomion 29 kohta).

42 Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 21 kohdassa todennut, ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella.

43 Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa väärin.

44 Näin ollen SMHV voi perustellusti väittää, että valituksenalaisessa tuomiossa on oikeudellinen virhe.

45 Edellä esitetystä seuraa, että valituksenalainen tuomio on kumottava.

46 Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan toisen virkkeen mukaan yhteisöjen tuomioistuin voi kumotessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion palauttaa asian viimeksi mainitun ratkaistavaksi.

47 Nyt esillä olevassa oikeusriidassa asia on syytä palauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen ja määrätä, että oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-7/04, Shaker vastaan SMHV – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), 15.6.2005 antama tuomio kumotaan.

2) Asia palautetaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

3) Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Allekirjoitukset