YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

9 päivänä heinäkuuta 2003 *

Asiassa T-162/01,

Laboratorios RTB, SL, kotipaikka Bigues i Riells (Espanja), edustajanaan asianajaja A. Canela Giménez,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään O. Montalto ja J. F. Crespo Carrillo,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

jossa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnassa käydyn menettelyn osapuolena oli myös

Giorgio Beverly Hills, Inc., kotipaikka Santa Monica, Kalifornia (Yhdysvallat),

ja jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 30.4.2001 tekemästä päätöksestä (asia R 122/2000-1),

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekä tuomarit P. Mengozzi ja M. Vilaras,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 22.1.2003 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Giorgio Beverly Hills, Inc. (jäljempänä hakija) teki 2.1.1997 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jolle rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki GIORGIO BEVERLY HILLS.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 14, 18 ja 25, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna.

4 Tämä hakemus julkaistiin yhteisön tavaramerkkilehden 6.4.1998 ilmestyneessä numerossa 24/98.

5 Kantaja teki 1.7.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan mukaisesti väitteen tämän yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väite tehtiin tiettyjä tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita vastaan, joita olivat luokkaan 3 kuuluvat "toilettisaippuat, hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet, hampaidenpuhdistusaineet, deodorantit henkilökohtaiseen käyttöön sekä valmisteet ihon, päänahan ja hiusten puhdistukseen, hoitoon ja kaunistamiseen". Väitteen tueksi esitetty peruste oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin ja sellaisten aikaisempien tavaramerkkien välillä, joiden haltija kantaja on. Aikaisemmat tavaramerkit ovat seuraavat Espanjassa rekisteröidyt tavaramerkit:

— nro 1 747 375: alla esitetty kuviomerkki luokkaan 3 kuuluvia "hajuvesiä ja kosmeettisia tuotteita, erityisesti hiuksia ja kylpyä varten tarkoitettuja kosmeettisia valmisteita" varten



— nro 1 160 413: alla esitetty kuviomerkki luokkaan 3 kuuluvia "kölninvesiä, vartalodeodorantteja, hiustenpesuaineita, kylpygeelejä, hiuslakkoja, hiustenhoitoaineita, hiusvoiteita, vartaloemulsioita, puhdistusmaitoja, huulipunia, kynsilakkoja, (kosmeettisia) aurinkovoiteita ja kasvovesiä" varten



— nro 1 747 374: alla esitetty kuviomerkki luokkaan 3 kuuluvia "hajuvesiä ja kosmeettisia tuotteita, erityisesti hiuksia ja kylpyä varten tarkoitettuja kosmeettisia valmisteita" varten



— nro 1 789 484: alla esitetty kuviomerkki luokkaan 3 kuuluvia "hajuvesiä ja kosmeettisia tuotteita" varten



6 SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen 2.12.1999 tekemällään päätöksellä, koska erot keskenään ristiriidassa olevien merkkien välillä eivät aiheuta sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa Espanjan alueella, missä aikaisemmat tavaramerkit on suojattu.

7 Kantaja haki 28.1.2000 SMHV:ssä muutosta väiteosaston päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

8 Ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi tämän valituksen 30.4.2001 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).

9 Valituslautakunta katsoi lähinnä, että kyseessä olevien tavaroiden samanlaisuudesta huolimatta hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin GIORGIO BEVERLY HILLS ja aikaisempien kuviomerkkien, jotka sisältävät sanamerkit J GIORGI, GIORGI LINE ja MISS GIORGI, väliset erot ovat riittävät, jotta voidaan katsoa, että minkäänlaista sekaannusvaaraa ei ole.

Menettely ja asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja on nostanut tämän kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 18.7.2001 toimittamallaan kannekirjelmällä.

11 SMHV toimitti 14.12.2001 vastineensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— julistaa hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin mitättömäksi tai tarvittaessa velvoittaa epäämään sen rekisteröinnin

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Kantaja luopui suullisessa käsittelyssä vaatimustensa toisesta osasta, joka koski hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin mitättömäksi julistamista tai tarvittaessa sen rekisteröinnin epäämiseen velvoittamista.

Oikeudellinen arviointi

15 Kantaja esittää kanteensa tueksi yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asianosaisten lausumat

16 Kantaja väittää, että hakemuksessa tarkoitetussa tavaramerkissä olevan sanan "giorgio" vuoksi tämä tavaramerkki on ristiriidassa sellaisten aikaisempien tavaramerkkien kanssa, joiden haltija se on. Sen mukaan sellaisen tavaramerkin saattaminen markkinoille, joka muodostuu etupäässä sanasta, joka on käytännöllisesti katsoen samanlainen aikaisempien tavaramerkkien hallitsevan elementin kanssa, aiheuttaa merkittävän sekaannusvaaran.

17 Kantaja katsoo tässä mielessä, että aikaisempien tavaramerkkien hallitseva elementti on sana "giorgi", koska kuluttaja havaitsee juuri sen parhaiten. Kantaja toteaa, että kaikissa aikaisemmissa tavaramerkeissä on sana "giorgi", joka on elementti, joka erottaa parhaiten kantajan nämä tavarat. Aikaisempien tavaramerkkien muiden elementtien osalta kantaja toteaa seuraavaa:

— ensiksi espanjalaisessa tavaramerkissä nro 1 160 413 kirjainten erityinen malli tai J-alkukirjain eivät erota tehokkaasti kyseessä olevia tavaroita

— toiseksi espanjalaisessa tavaramerkissä nro 1 747 374 "miss"-elementti tarkoittaa yleistä luokkaa ja abstrakti kuvio ei ole millään tavoin erottamiskykyinen

— kolmanneksi espanjalaisessa tavaramerkissä nro 1 747 375 sana "line" on pelkästään toisarvoinen sanaan "giorgi" verrattuna ja graafista elementtiä on mahdoton ääntää

— lopuksi espanjalaisessa tavaramerkissä nro 1 789 484 sana "giorgi" on kooltaan paljon suurempi kuin yleistermi "line" ja kuvio on abstrakti ja täysin sattumanvarainen, joten sen perusteella ei voida yksilöidä tämän tavaramerkin kattamia tavaroita.

18 Kantaja katsoo näin ollen, että aikaisempien tavaramerkkien sanaelementti ja erityisesti sana "giorgi", joka esiintyy kaikissa aikaisemmissa tavaramerkeissä, on hallitseva verrattuna graafisiin elementteihin, koska kuluttaja pyytää tavaroita yksilöimällä ne foneettisesti. Kantaja viittaa tämän osalta Tribunal Supremon (Espanja) antamiin tuomioihin, joissa tämä perustelu on sen mukaan hyväksytty.

19 Kantaja katsoo hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin osalta, että huomiota on kiinnitettävä erityisesti sanaan "giorgio" vertailtaessa hakemuksessa tarkoitettua tavaramerkkiä aikaisempiin tavaramerkkeihin. Kantajan mukaan sana "giorgio" erottuu tavaramerkin muista elementeistä eli ilmaisusta "Beverly Hills", joka on puhtaasti toisarvoinen ja joka ei ole millään tavoin erottamiskykyinen niiden tavaroiden osalta, jotka hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki kattaa. Kantaja väittää, että tämä ilmaisu on maantieteellinen nimitys, joka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti ei ole erottamiskykyinen, ja että sitä ei näin ollen voida ottaa huomioon vertailtaessa hakemuksessa tarkoitettua tavaramerkkiä muihin tavaramerkkeihin. Päättelyään tukeakseen kantaja viittaa Tribunal Supremon antamiin tuomioihin, joissa tätä päättelyä noudatettiin.

20 Kantaja katsoo lisäksi, että kuluttajien on tapana lyhentää sellaisten tavaramerkkien nimityksiä, jotka muodostuvat useista sanoista, ja että hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin kattamiin tavaroihin he viittaavat sanalla "giorgio" eivätkä täydellisellä ilmaisulla "Giorgio Beverly Hills".

21 Tässä yhteydessä kantaja väittää, että keskenään ristiriidassa olevien merkkien hallitsevat elementit eli sanat "giorgi" ja "giorgio" ovat samankaltaisia ja jopa samanlaisia visuaalisesti ja foneettisesti. Kantajan mukaan lähes täydellinen foneettinen samanlaisuus kunkin merkin hallitsevien elementtien välillä aiheuttaa näin ollen sekaannusvaaran keskenään ristiriidassa olevien tavaramerkkien välillä, koska o-kirjaimen lisäys hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin "giorgio"-elementtiin ei riitä erottamaan sitä sanasta "giorgi" muodostuvista aikaisemmista tavaramerkeistä.

22 Kantaja toteaa lopuksi, että keskenään ristiriidassa olevien tavaramerkkien visuaalinen ja foneettinen samankaltaisuus sekä se, että ne tarkoittavat tavaroita, jotka kuuluvat samaan luokkaan eli luokkaan 3, voivat aiheuttaa sekaannusvaaran kuluttajien keskuudessa.

23 SMHV katsoo ensiksi kantajan mainitsemien Tribunal Supremon ratkaisujen osalta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole lausua Espanjan tavaramerkkioikeuden soveltamisesta ja että näillä ratkaisuilla ei näin ollen ole merkitystä tässä asiassa, koska tässä on sovellettava yhteisön oikeutta.

24 SMHV hyväksyy valituslautakunnan päätelmän, jonka mukaan keskenään ristiriidassa olevien tavaramerkkien välillä ei ole minkäänlaista sekaannusvaaraa.

25 SMHV kiistää tämän osalta kantajan toteamuksen, jonka mukaan ilmaisu "Beverly Hills" on toisarvoinen, koska se ei ole erottamiskykyinen, sillä se on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu maantieteellinen nimitys. Se väittää, että tämä säännös ei ole sovellettavissa kyseessä oleviin sanoihin, jotka eivät kuvaile yksinomaan hajuvesien tai kosmetiikan kaltaisia tuotteita. SMHV:n mukaan ilmaisu "Beverly Hills" on näin ollen otettava huomioon vertailtaessa kyseessä olevia tavaramerkkejä. Toisin kuin kantaja, SMHV väittää näin ollen, että italialainen etunimi Giorgio ei ole hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin hallitseva elementti.

26 SMHV katsoo kyseessä olevien tavaroiden kaupan pitämisen edellytysten osalta, että kosmeettiset tuotteet ja hajuvedet ovat melko kalliita tavaroita, jotka on yleisesti ottaen asetettu kuluttajan nähtäville. Se katsoo tässä tilanteessa, että kantajan arviointi, jonka mukaan kuluttaja pyytää suullisesti kyseessä olevia tavaroita mainiten yksinomaan kyseessä olevan tavaramerkin hallitsevan elementin, ei vastaa markkinoiden toiminnan ominaispiirteitä.

27 SMHV katsoo kyseessä olevien tavaramerkkien vertailun osalta, että kunkin merkin kaikki elementit on otettava huomioon, ja se kiistää tämän osalta kantajan arvioinnin, jossa vertailu rajoitetaan sanoihin "giorgi" ja "giorgio" ottamatta huomioon keskenään ristiriidassa olevien merkkien muita kuvio- ja sanaelementtejä.

28 Kun on kyse kunkin aikaisemman tavaramerkin arvioinnista verrattuna hakemuksessa tarkoitettuun tavaramerkkiin, SMHV katsoo, että

— espanjalainen tavaramerkki J GIORGI on foneettisesti erilainen kuin hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki, minkä vuoksi niiden välillä ei ole sekaannusvaaraa

— espanjalaisessa tavaramerkissä MISS GIORGI "miss"-elementti liittyy erottamattomasti sanaan "giorgi"

— espanjalaisissa tavaramerkeissä nro 1 747 375 ja nro 1 789 484 sanalla "line" on olennainen tehtävä eli GIORGI LINE -tavaroiden erottaminen J GIORGI- tai MISS GIORGI -tavaroista.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

29 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 mielleyhtymästä". Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

30 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jonka normatiivinen sisältö on pääosin sama asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, koskevan yhteisöjen tuomioistuimen 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 (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, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 kohta).

31 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä 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).

32 Tämä sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuutta ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta, jotka ne kattavat. Niinpä tavaramerkkien suojaamien tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (em. asia Canon, tuomion 17 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta). Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus ilmaistaan asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite sekaannusvaaran osalta; sekaannusvaaran arviointi riippuu muiden tekijöiden ohella samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä.

33 Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa tarkasteltavana olevien tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On lisäksi otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, joten hänen on luotettava siihen epätäydelliseen mielikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

34 Koska tässä asiassa aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity Espanjassa ja koska kyseessä olevat tavarat ovat tavanomaisia kulutushyödykkeitä, kohdeyleisö, jonka osalta sekaannusvaaraa on arvioitava, muodostuu tämän jäsenvaltion keskivertokuluttajista.

35 Edellä esitetyn perusteella on vertailtava yhtäältä kyseessä olevia tavaroita ja toisaalta keskenään ristiriidassa olevia merkkejä.

36 Tavaroiden vertailun osalta aikaisemmat espanjalaiset tavaramerkit tarkoittavat luokkaan 3 kuuluvia tavaroita. Näin ollen tavaramerkit MISS GIORGI (nro 1 747 374) ja GIORGI LINE (nro 1 747 375) on rekisteröity "hajuvesiä ja kosmeettisia tuotteita, erityisesti hiuksia ja kylpyä varten tarkoitettuja kosmeettisia valmisteita" varten, tavaramerkki GIORGI LINE (nro 1 789 484) on rekisteröity "hajuvesiä ja kosmeettisia tuotteita" varten ja tavaramerkki J GIORGI (nro 1 160 413) "kölninvesiä, vartalodeodorantteja, hiustenpesuaineita, kylpygeelejä, hiuslakkoja, hiustenhoitoaineita, hiusvoiteita, vartaloemulsioita, puhdistusmaitoja, huulipunia, kynsilakkoja, (kosmeettisia) ruskettavia voiteita ja kasvovesiä" varten.

37 Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa, että espanjalaisten tavaramerkkien GIORGI LINE (nro 1 747 375 ja nro 1 789 484), MISS GIORGI ja J GIORGI kattamia tavaroita on pidettävä vertailukelpoisina tai samanlaisina kuin luokkaan 3 kuuluvia ja hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin GIORGIO BEVERLY HILLS kattamia tavaroita, joita ovat "toilettisaippuat, hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet, hampaidenpuhdistusaineet, deodorantit henkilökohtaiseen käyttöön sekä valmisteet ihon, päänahan ja hiusten puhdistukseen, hoitoon ja kaunistamiseen".

38 Asianosaiset ovat lisäksi yksimielisiä siitä, että aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat ja hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat samanlaisia tai samankaltaisia.

39 Merkkien vertailun osalta oikeuskäytännöstä seuraa, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien tavaramerkkien visuaalisen, foneettisen tai käsitteellisen 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). Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi katsonut, ettei voida sulkea pois sitä, että sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että kaksi tavaramerkkiä ovat foneettisesti samankaltaiset (ks. vastaavasti em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 28 kohta).

40 Keskenään ristiriidassa olevia merkkejä on näin ollen vertailtava visuaalisella, foneettisella ja käsitteellisellä tasolla.

41 Visuaalisen vertailun osalta valituslautakunta katsoi, että vaikka hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki GIORGIO BEVERLY HILLS on samankaltainen kuin aikaisemmat tavaramerkit sikäli kuin sana "giorgi" esiintyy kaikissa aikaisemmissa tavaramerkeissä ja se sisältyy sanaan "giorgio", siinä on kuitenkin huomattavia eroja. Kaikissa aikaisemmissa tavaramerkeissä on merkityksellisiä kuvioelementtejä ja täydentävä sanaelementti ("line" tai "miss" tai j-kirjain). Hakemuksessa tarkoitetussa tavaramerkissä on myös täydentävä sanaelementti eli BEVERLY HILLS, joka esiintyy samankokoisin isoin kirjaimin kuin sanamerkki GIORGIO (riidanalaisen päätöksen 17 kohta).

42 Tämän osalta on todettava, että se, että aikaisemmissa tavaramerkeissä on "giorgi"- ja hakemuksessa tarkoitetussa tavaramerkissä on "giorgio"-elementti, jotka ovat tietyllä tavalla samankaltaisia, on vähäinen seikka niiden kokonaisvertailussa, eikä yksin sen perusteella voida päätellä, että keskenään ristiriidassa olevat merkit ovat visuaalisesti samankaltaiset.

43 Se, että merkeissä on muita sanaelementtejä eli j-kirjain, sana "line" ja sana "miss" aikaisemmissa tavaramerkeissä ja sanat "Beverly" ja "Hills" hakemuksessa tarkoitetussa tavaramerkissä, aiheuttaa sen, että kustakin merkistä saatava kokonaisvaikutelma on erilainen. Lisäksi aikaisemmissa tavaramerkeissä on kuvioelementtejä, jotka ovat ulkomuodoltaan erikoisia ja omaperäisiä.

44 Tästä seuraa, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että keskenään ristiriidassa olevien merkkien väliset erot ovat riittävät, jotta voidaan katsoa, että ne eivät ole visuaalisesti samankaltaiset.

45 Foneettisen vertailun osalta valituslautakunta ei tehnyt kyseessä olevien merkkien välistä erityisvertailua. Se tyytyi toteamaan, että vaikka hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki GIORGIO BEVERLY HILLS on samankaltainen kuin aikaisemmat tavaramerkit sikäli kuin sana "giorgi" esiintyy kaikissa aikaisemmissa tavaramerkeissä ja se sisältyy sanaan "giorgio", kyseisessä tavaramerkissä on kuitenkin huomattavia eroja näihin nähden (riidanalaisen päätöksen 17 kohta).

46 Tämän osalta on todettava, että keskenään ristiriidassa olevien merkkien välillä on merkittäviä eroja ja että niiden samankaltaisuus on vähäistä verrattuna niiden välisiin eroihin. Hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki muodostuu kuudesta tavusta (gior-gio-be-ver-ly-hills), joista ainoastaan yksi eli "gior"-tavu on sama kuin joko kolmesta (miss-gior-gi ja j-gior-gi) tai neljästä (gior-gi-li-ne) tavusta muodostuvissa aikaisemmissa tavaramerkeissä olevat tavut.

47 Keskenään ristiriidassa olevien merkkien yhteisiä foneettisia elementtejä on näin ollen vähemmän kuin niiden välisiä erilaisia foneettisia elementtejä. Näin ollen on katsottava, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat foneettisesti erilaiset.

48 Keskenään ristiriidassa olevien merkkien käsitteellisen vertailun osalta valituslautakunta ei hyväksynyt väitteen tekijän (kantaja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa) siinä käydyssä menettelyssä esittämää toteamusta siitä, että keskenään ristiriidassa olevat tavaramerkit ovat tältä osin samankaltaisia siksi, että hakemuksessa tarkoitetussa tavaramerkissä GIORGIO BEVERLY HILLS sana "giorgio" on hallitseva ja maantieteellisenä nimityksenä ilmaisu "Beverly Hills" korkeintaan kuvailee tavaramerkin kattamien tavaroiden ominaisuuksia, eikä sillä näin ollen voida erottaa näitä tavaroita.

49 Tämän osalta on ensiksi otettava huomioon hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin osalta, että vaikka ilmaisulla "Beverly Hills", joka viittaa kohdeyleisön tuntemaan tiettyyn maantieteelliseen paikkaan, ei ole kuvailevaa arvoa tarkasteltavina olevien tavaroiden osalta, sillä on miehen etunimeen "Giorgio" liittyvä merkittävä semanttinen arvo aikaisemmista tavaramerkeistä käsitteellisesti täysin erilaisen kokonaisuuden muodostamiseksi.

50 Toisaalta on todettava, että toisin kuin kantaja väitti, "giorgi"- ja "giorgio"-tyyppisten sanojen perusteella ei voida kuvata hajuvesiä ja kosmeettisia tuotteita. Kuten valituslautakunta on todennut, todellisten tai oletettujen italialaisten nimien käyttötiheys hajuvesialalla sekä se seikka huomioon ottaen, että kuluttajat ovat tottuneita tavaramerkkeihin, jotka sisältävät nämä elementit, he eivät ajattele aina, kun tämäntyyppinen nimi esiintyy tavaramerkissä muihin sana- tai kuvioelementteihin liittyen, että se osoittaa, että kaikki tavarat, joita varten sitä käytetään, ovat peräisin samasta lähteestä (riidanalaisen päätöksen 17 kohta).

51 Valituslautakunta on näin ollen perustellusti katsonut, että kyseessä olevat merkit eivät ole yhteneväiset käsitteellisellä tasolla.

52 Näin ollen vaikka tässä asiassa keskenään ristiriidassa olevien tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samanlaiset tai samankaltaiset, merkkien väliset visuaaliset, foneettiset ja käsitteelliset erot ovat riittävä syy siihen, että sekaannusvaara kohdeyleisön keskuudessa voidaan välttää (ks. vastaavasti asia T-110/01, Vedial v. SMHV — France Distribution (HUBERT), tuomio 12.12.2002, 63 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

53 Lopuksi, kuten SMHV totesi, kantajan mainitsemilla Tribunal Supremon ratkaisuilla ei ole merkitystä tässä asiassa. On muistutettava, että valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä jäsenvaltion kansallisen tuomioistuimen aikaisemman päätöksentekokäytännön perusteella.

54 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti katsonut, että hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin GIORGIO BEVERLY HILLS ja aikaisempien espanjalaisten tavaramerkkien J GIORGI (nro 1 160 413), MISS GIORGI (nro 1 747 374), GIORGI LINE (nro 1 747 375 ja nro 1 789 484) välillä ei ole sekaannusvaaraa. Tämä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on näin ollen hylättävä.

55 Näin ollen kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

56 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on SMHV:n vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan viimeksi mainitun oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiili Mengozzi Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 9 päivänä heinäkuuta 2003.

H. Jung V. Tiili

kirjaaja jaoston puheenjohtaja