YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)
13 päivänä heinäkuuta 2005 *

Asiassa T-40/03,

Julián Murúa Entrena, kotipaikka Elciego (Espanja), edustajanaan asianajaja I. Temiño Ceniceros,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään I. de Medrano Caballero ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

Bodegas Murúa, SA, kotipaikka Elciego, edustajanaan asianajaja J. González Aparicio,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 9.12.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 599/1999-2), joka koskee Bodegas Murúa, SA:n ja Julián Murúa Entrenan välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit P. Mengozzi ja I. Wiszniewska-Białecka,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 10.2.2003 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 7.8.2003 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 23.7.2003 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 9.3.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja haki 1.4.1996 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä syyskuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröimistä haettiin, oli seuraava kuviomerkki:



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 luokkaan 33, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja vastaavat seuraavaa kuvausta: "viinit".

4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin *Yhteisön tavaramerkkilehden* 11.8.1997 ilmestyneessä numerossa 14/97.

5 Bodegas Murúa, SA -yritys (jäljempänä väliintulija) teki 10.11.1997 väitteen asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella.

6 Väitteen tueksi esitettiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu peruste. Väite perustui yhtäältä 20.12.1978 Espanjassa numerolla 865 063 rekisteröityyn sanamerkkiin MURÚA ja toisaalta 20.3.1984 numerolla 482 779 rekisteröityyn kansainväliseen sanamerkkiin MURÚA, joka on suojattu Saksassa, Ranskassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Benelux-maissa. Näillä tavaramerkeillä tarkoitetaan kaikkia luokkaan 33 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "kaikki viinityypit".

7 Väiteosasto hyväksyi väitteen 2.7.1999 ja eväsi haetun yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin.

8 Kantaja valitti 30.11.1999 väiteosaston päätöksestä SMHV:oon.

9 SMHV:n toinen valituslautakunta vahvisti väiteosaston päätöksen ja hylkäsi valituksen 9.12.2002 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).

10 Valituslautakunta katsoi ennen kaikkea, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä tarkoitettiin samoja tavaroita ja että rekisteröitäväksi haettua yhteisön tavaramerkkiä hallitseva sanaosa oli sama kuin väliintulijan aikaisemmat sanamerkit, koska se sisältää sanan "Murúa" ensimmäisenä sukunimenä, joten kyseessä olevien tavaramerkkien välillä oli sekaannusvaara.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan korvaamaan kumpikin puolet oikeudenkäyntikuluista.

12 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

13 Kantaja esittää yhden kanneperusteen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Asianosaisten lausumat

14 Esitettyään yleisesti, että oikeuskäytännöstä ilmenevästä tavaroiden ja tavaramerkkien samankaltaisuuden keskinäisen riippuvuuden periaatteesta voidaan poiketa tietyissä olosuhteissa, kantaja moittii aluksi valituslautakuntaa siitä, että se on virheellisesti rajoittanut tutkimuksensa haetun tavaramerkin sanaosaan suorittamatta kyseessä olevien merkkien kokonaisvertailua. Kantajan mielestä valituslautakunnan tekemät virheet ilmenevät kyseessä olevien merkkien vertailun kolmessa vaiheessa, jotka liittyvät ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön.

15 Merkkien ulkoasuun liittyvän vertailun osalta kantaja huomauttaa, että haettu tavaramerkki on kuviomerkki, joka muodostuu sen yläosassa olevasta piirroksesta, joka esittää maatilaa, jonka ympärillä on puita ja viiniviljelyksiä, ja sen alaosassa olevasta vaakunasta, jonka yläpuolella on ilmaisu "Julián Murúa Entrena". Kantajan mukaan näiden kuvio-osien avulla on mahdollista poistaa sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin kanssa. Kantajan mielestä ei siis voida arvioida ainoastaan haetun tavaramerkin sanaosaa loukkaamatta riidanalaisen päätöksen tavoin kyseessä olevien merkkien kokonaisvertailun periaatetta. Lisäksi kantaja korostaa sitä seikkaa, että viinialalla ja viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (EYVL L 179, s. 1) nojalla etiketillä on erityinen merkitys kuluttajalle tavaran tunnisteena. Haetun tavaramerkin sanaosaa ja kuvio-osaa, jotka nimenomaisesti muodostavat viinin etiketin, on pidettävä yhtenä kokonaisuutena.

16 Lausuntatavan vertailun osalta kantaja esittää, että kyseessä olevat merkit ovat yhtenevät ainoastaan ilmaisun "Murúa" eli aikaisemman tavaramerkin ainoan sanaosan osalta, kun taas haettu tavaramerkki muodostuu etunimestä ja sukunimistä "Julián Murúa Entrena". Vaikka kantaja myöntää, että etunimi Julián on melko tavallinen, se esittää sitä vastoin, että sukunimien "Murúa" ja "Entrena" erittäin harvinainen yhdistelmä on ainutlaatuinen ja erilainen, ja se erottuu lausuntatavan osalta helposti. Kantaja torjuu siis valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa esittämän kannan, jonka mukaan kohdatessaan sanaosan, joka muodostuu etunimestä, tässä tapauksessa "Julián", ja kahdesta sukunimestä, tässä tapauksessa "Murúa" ja "Entrena", espanjalaisilla kuluttajilla on taipumus olla ottamatta huomioon etunimeä ja toista sukunimeä. Sitä vastoin Espanjan oikeusjärjestelmän kaltaisessa oikeusjärjestelmässä, jossa henkilöiden siviilisääty perustuu kahteen sukunimeen, kyseisen sanaosan jokaisen osan erottamiskyvyllä on kantajan mukaan merkitystä.

17 Merkityssisältöön liittyvän vertailun osalta kantaja katsoo, että kyseessä olevat merkit ovat riittävän erilaisia tällä tasolla, koska haettu tavaramerkki muodostuu muilta osin hakijan omasta nimestä. Tältä osin ja kaiken muun lisäksi kantaja katsoo, että väliintulija ei voi omia yksinoikeutta ilmaisuun "Murúa" siten, että se estää kantajaa käyttämästä sukunimeään. Tämän väitteen tueksi kantaja mainitsee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 6 artiklan 1 kohdan, joka koskee tavaramerkin vaikutusten rajoituksia, ja SMHV:n aikaisemman ratkaisukäytännön.

18 Vaikka kantaja ilmoittaa olevansa tietoinen siitä, että kansallisten tuomioistuinten ratkaisut eivät sido SMHV:a eivätkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta, se kiinnittää mainitun tuomioistuimen huomion kuitenkin seuraavaksi niihin tosiseikkoihin, joiden johdosta tämä asia eroaa asiasta, jossa Tribunal Supremo (Espanjan korkein oikeus) antoi 20.6.1994 tuomion nro 559/1994 näiden samojen asianosaisten välillä. Kantaja korostaa erityisesti, että espanjalainen kansallinen tavaramerkki Julián Murúa Entrena, josta tässä asiassa oli kyse ja jonka Tribunal Supremo julisti

mitättömäksi, muodostui nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa kyseessä olevasta tavaramerkistä poiketen ainoastaan edellä mainituista sanaosista ja se väittää, että mainitussa asiassa sovellettu Espanjan lainsäädäntö on vanhentunut.

19 Lopuksi, vaikka kantaja myöntää, että väliintulija on ostanut kantajan isältä osan tavaramerkeistä, joiden haltija se on, kantaja on hämmästynyt siitä, että väliintulijan tavoin voidaan katsoa, että sellaisten tavaramerkkien välillä, jotka ovat pitkään olleet häiritsemättä samanaikaisesti voimassa Espanjassa ja Tanskassa, on sekaannusvaara. Lisäksi kantaja esittää kannekirjelmänsä liitteinä useita asiakirjoja, joilla pyritään osoittamaan, että Espanjassa on voimassa suuri määrä rekisteröintejä, jotka kaikki sisältävät ilmaisun "Murúa" ja jotka sen mukaan osoittavat, että on mahdollista, että kyseessä olevat tavaramerkit voivat häiritsemättä olla samanaikaisesti voimassa markkinoilla. Kantaja liittää kannekirjelmäänsä myös muita asiakirjoja, jotka sen mukaan osoittavat, että viinialalla on markkinoilla samanaikaisesti voimassa useita rekisteröintejä, joissa esiintyy samoja sanaosia.

20 SMHV esittää aluksi, että kannekirjelmän liitteenä olevat asiakirjat, joilla on tarkoitus osoittaa, että Espanjassa on häiritsemättä samanaikaisesti voimassa lukuisia rekisteröintejä, jotka sisältävät sanaosan "Murúa", esitetään ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja että näin ollen niitä ei voida ottaa tutkittavaksi.

21 Huomautettuaan pääasian osalta, että valituslautakunta on ainoastaan arvioinut kyseessä olevien tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa espanjalaisten kuluttajien keskuudessa, SMHV kiistää kantajan väitteet.

22 SMHV esittää ensinnäkin, että sanaosa "Julián Murúa Entrena" muodostaa haetun tavaramerkin hallitsevan osan, koska sen sijainti merkissä on määräävä. SMHV

katsoo sitä vastoin, että tavaramerkin muodostavat kuvio-osat ovat luonteeltaan koristeellisia tai täydentäviä, koska niitä käytetään tavanomaisesti viinien etiketeissä.

23 Esiteltyään tämän täsmennyksen SMHV katsoo toiseksi, että haetun tavaramerkin hallitsevan sanaosan ja aikaisemman tavaramerkin vertailu paljastaa tietyn ulkoasuun liittyvän samankaltaisuuden. Vaikka SMHV on kantajan kanssa samaa mieltä etiketin erityisestä merkityksestä viinialalla, tämä ei SMHV:n mukaan muuta sitä, että kuluttajilla on tapana pitää viinin erottamiskykyisenä merkkinä sanaosaa, jolla se tunnistetaan.

24 Vaikka SMHV toteaa lausuntatapaan liittyvän vertailun osalta, ettei riidanalaisessa päätöksessä ole sitä koskevia päätelmiä, se katsoo kuitenkin, että kyseessä olevat merkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia.

25 Merkityssisältöön liittyvän samankaltaisuuden osalta SMHV katsoo, että tällaisesta samankaltaisuudesta on pääsääntöisesti kyse, jos kohdeyleisö mieltää kyseessä olevat kaksi merkkiä siten, että niissä on sama tai samankaltainen semanttinen osa. SMHV:n mielestä kyseessä olevien merkkien yhteinen merkityssisältöön liittyvä osa on käsiteltävänä olevassa asiassa se, että ne sisältävät espanjalaisperäisiä eris- ja sukunimiä, jotka kohdeyleisö tunnustaa sellaisiksi, koska sukunimi "Murúa" on haetun tavaramerkin sanaosan hallitseva osa, vaikka se on myös aikaisemman tavaramerkin ainoa osa.

26 Vaikka lisäksi SMHV myöntää, että Espanjassa luonnolliset henkilöt tunnistetaan siviilisäädyn osalta kahden sukunimen mukaan, tämä ei sen mukaan muuta sitä, että ensimmäisellä sukunimellä on hallitseva asema toiseen nähden, koska kohdeyleisöllä on tapana tunnistaa henkilöt ainoastaan heidän ensimmäisen sukunimensä mukaan.

SMHV:n mukaan tästä seuraa, että kyseessä olevat kaksi merkkiä ovat merkityssisällön osalta hyvin samankaltaisia, koska mainitut merkit sisältävät ilmaisun "Murúa".

27 SMHV katsoo tämän perusteella, että kyseessä olevien kahden tavaramerkin välillä on sekaannusvaara, kun otetaan huomioon se, että niillä tarkoitetut tavarat ovat samoja, mitä kantaja ei ole kiistänyt, ja se, että kyseiset merkit ovat riidanalaisesta päätöksestä ilmenevällä tavalla samankaltaisia. SMHV väittää erityisesti, että kuluttajalla, joka tuntee viinit, joita aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan, on objektiivinen riski luulla, että viini, joka on yksilöity etiketillä, jossa on nimitys "Julián Murúa Entrena", on uusi tavara, joka on peräisin samasta yrityksestä, joka myy viinejä, joita aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan. Lisäksi SMHV korostaa, että kantajan huomautuksella, joka koskee tavaramerkkien ja tavaroiden samankaltaisuuden keskinäistä riippuvuutta koskevan periaatteen syrjäytymistä tietyissä olosuhteissa, ei ole merkitystä, koska kantaja ei ole osoittanut tällaisten olosuhteiden olemassaoloa.

28 Kolmanneksi SMHV katsoo edellä 18 kohdassa mainitun Tribunal Supremon ratkaisun osalta, että vaikka kansallisten tuomioistuinten ratkaisut eivät sido sitä, niistä tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista, joihin Tribunal Supremon ratkaisu perustuu, voi olla hyötyä oikeusriidan ratkaisemisessa. SMHV katsoo erityisesti, että yhtäältä tällä ratkaisulla kumotaan kantajan väite, jonka mukaan kyseessä olevat tavaramerkit olisivat häiritsemättä olleet samanaikaisesti voimassa Espanjan alueella, ja toisaalta sillä tuodaan esiin, että kantaja haluaa rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi sanamerkin, jota Tribunal Supremon ratkaisu koskee ja joka tällä kertaa on sisällytetty kuviomerkkiin.

29 SMHV torjuu lopuksi myös kantajan esittämän väitteen siitä, että väliintulija on ominut kantajan sukunimen, täsmentäen yhtäältä, että tavaramerkin vaikutusten rajoituksilla on merkitystä vasta kun se on rekisteröity. Toisaalta SMHV:n mukaan erisnimien vapaa käyttö on johdettavissa edellä mainitussa Tribunal Supremon tuomiossa annetuista tiedoista, joiden mukaan myös sukunimi on tutkittava

sekaannusvaaran kannalta silloin, kun taloudellinen toimija haluaa käyttää sitä tavaramerkkinä. Näin ollen SMHV:n mukaan valituslautakunta on tässä asiassa perustellusti katsonut, että tavaramerkin vaikutusten rajoitukset eivät millään tavalla vaikuta kyseessä olevien tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran arviointiin.

30 Väliintulija huomauttaa aluksi, että siitä on tullut aikaisemman tavaramerkin haltija kantajan isän kanssa tehdyn Espanjan oikeuden mukaisen luovutussopimuksen perusteella. Väliintulija väittää näin ollen, että kantaja ei voi nyt häiritä mainitun tavaramerkin yksinomaista käyttöä. Muutoin väliintulija kiistää myös kantajan väitteen, jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki olisi kauan ollut voimassa Espanjan alueella samanaikaisesti kantaja Julián Murúa Entrenan aikaisemman espanjalaisen sanamerkin kanssa, johon kuului sama sanaosa kuin haettuun tavaramerkkiin. Kaikista tosiseikoista, johon edellä mainittu Tribunal Supremon samojen asianosaisten välistä riitaa koskeva ratkaisu perustuu, ilmenee näet täysin päinvastaista.

31 Valituslautakunnan suorittaman kyseessä olevien merkkien vertailuun perustuvan arvioinnin osalta väliintulija pääasiassa yhtyy SMHV:n ilmaisemaan kantaan. Se toteaa ensimmäisellä sukunimellä tässä asiassa olevan merkityksen osalta, että menneisyydessä ajanjaksona, jona kantaja käytti espanjalaista sanamerkkiä Julián Murúa Entrena — ennen kuin mainittu merkki julistettiin mitättömäksi Tribunal Supremon edellä mainitulla tuomiolla —, kantajan mieleen ei koskaan tullut käyttää toista sukunimeään, vaikka se käytti useita kertoja ensimmäistä sukunimeään.

32 Kyseessä olevien tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran osalta väliintulija toteaa, että kyseinen vaara on hyvin todellinen, koska tämä sekaannus oli havaittu paitsi valituslautakunnan tekemässä arvioinnissa, joka on syytä hyväksyä, myös menneisyydessä. Tältä osin kantajan esittämillä seikoilla, jotka koskevat etikettien merkitystä ja sellaisten tavaramerkkien olemassaoloa, jotka sisältävät ilmaisun "Murúa", ei ole merkitystä. Ensimmäisen seikan osalta väliintulija katsoo, että etiketti, joka otetaan käyttöön aina tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen, olisi siinä

tapauksessa, että haettu tavaramerkki rekisteröidään, sekaannusta lisäävä tekijä, sikäli kuin siinä esitettäisiin tavaramerkin haltijan sukunimen lisäksi yrityksen kotipaikka. Tässä asiassa kantajan ja väliintulijan kotipaikka on sama. Kohdeyleisö saattaisi näin ollen luulla, että tavarat, joita kyseessä olevilla tavaramerkeillä tarkoitetaan, ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Väliintulija katsoo toisen seikan osalta, että tavaramerkeillä, joihin kantaja vetoaa, ei ole merkitystä, koska niillä tarkoitetaan aivan muita tavaroita kuin viiniä, ja periaatteessa mikään ei estä niiden rekisteröintiä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

33 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 tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.

34 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö mieltää kyseiset merkit ja tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, muun muassa keskinäinen riippuvuus tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niillä katettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välillä (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

35 Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä myös ilmenee, sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan tai merkityssisältöön liittyvän samankaltaisuuden osalta perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (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).

Kohdeyleisö

36 Kuten edellä 6 kohdassa on todettu, väite perustuu tässä asiassa aikaisempien tavaramerkkien osalta, sekä Espanjassa numerolla 865 063 rekisteröityyn sanamerkkiin että numerolla 482 779 rekisteröityyn kansainväliseen sanamerkkiin, joka on suojattu Saksassa, Ranskassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Benelux-maissa. Kohdeyleisö on siis periaatteessa Espanjan, Saksan, Ranskan, Itävallan, Sveitsin ja Benelux-maiden alueella oleva yleisö.

37 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen hylkäämisperusteen soveltamiseen riittää kuitenkin, että sekaannusvaara todetaan yhden edellä mainitun jäsenvaltion yleisön keskuudessa.

38 On kuitenkin todettava, että valituslautakunta on tutkinut kyseessä olevien merkkien välisen samankaltaisuuden ja sekaannusvaaran ainoastaan sen mukaan, miten espanjalainen yleisö mieltää asian, ja se on tehnyt implisiittisen päätelmän, jonka mukaan tämän tutkimuksen tulos kattaa kaikki väliintulijan aikaisemmat "tavaramerkit".

39 Ilman, että on tarpeen lausua tällaisen lähestymistavan laillisuudesta, on täsmennettävä, että kaikilla seikoilla, jotka koskevat haetun tavaramerkin ja väliintulijan aikaisemman kansainvälisen tavaramerkin samankaltaisuuden astetta, voi olla merkitystä ainoastaan siinä tapauksessa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin valituslautakunnasta poiketen sulkee kantajan esittämien perustelujen perusteella pois sen, että yleisön keskuudessa on sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman Espanjassa rekisteröidyn tavaramerkin välillä.

40 Näin ollen on varmistettava, onko valituslautakunta kantajan väitteen mukaisesti rikkonut mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa katsoessaan, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara espanjalaisen yleisön keskuudessa.

41 Tässä asiassa oikeusriita koskee merkkien vertailua. Se, että tavarat, joita tavaramerkeillä tarkoitetaan, ovat samoja, on riidatonta.

Merkkien samankaltaisuus

42 On riidatonta, että espanjalainen yleisö mieltää haetun tavaramerkin muodostavan sanaosan erisnimeksi (etunimeksi ja sukunimiksi) ja aikaisemman tavaramerkin sukunimeksi. On myös riidatonta, että haetun tavaramerkin sanaosan muodostava ensimmäinen sukunimi on sama kuin aikaisemman tavaramerkin ainoa osa.

43 Oikeusriita koskee siis pääasiassa kysymystä siitä, riittääkö kantajan väittämällä tavalla se, että haetussa tavaramerkissä on kuvio-osia, etunimi ja toinen sukunimi, poistamaan kaiken sekaannusvaaran espanjalaisten kuluttajien keskuudessa vai mieltääkö kohdeyleisö päinvastoin ilmaisun "Murúa" haetun tavaramerkin hallitsevaksi osaksi, jolloin se saattaa sekoittaa haetun tavaramerkin aikaisemman tavaramerkin kanssa.

44 Ennen tämän kysymyksen tutkimista on syytä esittää kaksi alustavaa huomautusta.

45 Yhtäältä kantajan sen väitteen osalta, joka perustuu direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, on huomautettava, että tämä säännös koskee elinkeinotoiminnassa kansallisen tavaramerkin haltijalleen antamien oikeuksien sellaisia rajoituksia, jotka estävät tavaramerkin haltijaa kieltämästä kolmatta käyttämästä omaa nimeään tai osoitettaan, jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.

46 Näin ollen tätä säännöstä ei siis voida ottaa huomioon yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä, sillä tällä säännöksellä ei anneta kolmansille oikeutta käyttää nimeään tai osoitettaan tavaramerkkinä, kuten kantaja tuntuu väittävän, vaan sillä ainoastaan turvataan kolmansille mahdollisuus käyttää niitä kuvailevasti eli tavaran laatua tai muita ominaisuuksia osoittavina merkintöinä sillä edellytyksellä, että tämä käyttö tapahtuu immateriaalioikeuksien alalla sovellettavien hyvien liiketapojen mukaisesti (ks. asia C-404/02, Nichols, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. I-8499, 33 kohta ja asetuksen N:o 40/94 12 artiklan osalta asia T-20/02, Interquell v. SMHV — SCA Nutrition (HAPPY DOG), tuomio 31.3.2004, Kok. 2004, s. II-1001, 56 kohta).

47 Toisaalta on täsmennettävä, että edellä 34 ja 35 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö soveltuu täysimääräisesti yhdestä tai useammasta sukunimestä muodostuvan merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevaan hakemukseen.

48 On näet todettava, että asetuksen N:o 40/94 4 artiklan perusteella "yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, — — jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista".

49 Merkin, joka sisältää kokonaan tai osittain yhden tai useampia henkilönnimiä, rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevaan hakemukseen sovelletaan siis samoja rekisteröintiin liittyviä arviointiperusteita kuin muihinkin tavaramerkkiryhmiin. Vaikka näet tällaiset merkit voivat asetuksen N:o 40/94 4 artiklan perusteella olla yhteisön tavaramerkkinä, jos niillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista, missään asetuksen N:o 40/94 säännöksessä ei säädetä tämän tyyppisten merkkien rekisteröinnille erilaisia arviointiperusteita kuin sellaisten muiden merkkien rekisteröinnille, jotka voivat olla yhteisön tavaramerkkinä. Kuten on katsottu, että henkilönnimistä muodostuvien tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa käytettävät perusteet ovat samat kuin ne, joita käytetään muita tavaramerkkityyppejä varten (edellä 46 kohdassa mainittu asia Nichols, tuomion 25 kohta), asia on näin myös niiden arviointiperusteiden osalta, joilla arvioidaan rekisteröitäväksi haetun yhteisön tavaramerkin ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin välistä sekaannusvaaraa, koska mainitussa asetuksessa ei ole toisin säädetty (ks. vastaavasti asia T-185/03, Fusco v. SMHV — Fusco International (ENZO FUSCO), tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. II-715, 45 kohta).

50 Tästä seuraa, että merkkiä, joka sisältää luonnollisen henkilön etunimen ja sukunimet, ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkkinä silloin, kun sitä koskee suhteellinen hylkäysperuste aikaisemman tavaramerkin haltijan tekemän väitteen johdosta.

51 Kun asiaa on alustavasti täsmennetty tällä tavalla, on aluksi todettava, että kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta on virheellisesti rajoittanut kyseessä olevien merkkien vertailun pelkästään niiden sanaosiin, ei voi menestyä.

52 On huomattava, että oikeuskäytännön mukaan moniosaisen tavaramerkin voidaan katsoa olevan samankaltainen kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen merkin jokin osatekijä, 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 (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 33 kohta ja asia T-117/02, Grupo El Prado Cervera v. SMHV — Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), tuomio 6.7.2004, Kok. 2004, s. II-2073, 45 kohta).

53 Kyseinen lähestymistapa ei tarkoita sitä, että huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrataan toiseen tavaramerkkiin. On syytä suorittaa sellainen vertailu tarkastelemalla kyseessä olevia tavaramerkkejä kumpaakin kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (edellä 52 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 34 kohta).

54 Mitä sitten tulee moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijän hallitsevan luonteen arviointiin, täytyy erityisesti ottaa huomioon jokaisen osatekijän ominaisuudet vertaamalla niitä muiden osatekijöiden ominaisuuksiin. Lisäksi voidaan täydentävästi ottaa huomioon eri osatekijöiden suhteellinen asema moniosaisen merkin ulkomuodossa (edellä 52 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 35 kohta).

55 Tässä asiassa on huomattava, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa katsonut, että haetun tavaramerkin kuvio-osalla, joka esittää tyypillistä

maatilaa, jonka ympärillä on viiniviljelyksiä ja puita, on heikko erottamiskyky niiden tuotteiden osalta, joita haetulla tavaramerkillä tarkoitetaan, ja että näin ollen mainitun tavaramerkin sanaosa eli "Julián Murúa Entrena" hallitsi merkin antamaa kokonaisvaikutelmaa.

56 Tämä arviointi on hyväksyttävä. Kun näet kyseessä on viinin kaltainen tavara, kuva maatilasta, jonka ympärillä on viiniviljelyksiä ja puita, ei ole tekijä, jonka perusteella kohdeyleisö voi pitää tätä kuvio-osaa haetusta tavaramerkistä saamansa vaikutelman hallitsevana osana. Kuten SMHV on perustellusti esittänyt, kuluttajilla on sitä vastoin tapana nimittää viinejä ja tunnistaa ne tunnisteena käytetyn sanaosan mukaan, koska tämä osa osoittaa muun muassa sadon korjaajan tai tilan, jossa viini on tuotettu.

57 Tämä arviointi on laajennettava vaakunoihin, jotka sijaitsevat haetun tavaramerkin sanaosan alapuolella. Lisäksi on todettava, että kun otetaan huomioon mainittujen vaakunoiden kuva, sijainti ja koko haetussa tavaramerkissä, ne muodostavat ainoastaan koristeosan, jolla ei ole todellista merkitystä, kuten väiteosasto on todennut. Tämä osa ei siis kykene hallitsemaan mielikuvaa, joka kohdeyleisöllä on haetusta tavaramerkistä.

58 Lisäksi kantajan esittämä kanneperuste, joka perustuu viinien etikettien merkitykseen Euroopan yhteisössä ja joka veisi SMHV:lta oikeuden määrittää haetun tavaramerkin hallitsevat ja erottamiskykyiset osat, on tehoton.

59 On tosin totta, että asetuksen N:o 1493/1999 säännösten mukaan etiketit muodostavat olennaisen menettelytavan tässä asetuksessa tarkoitettujen viinien merkinnälle.

60 Tämä ominaisuus ei kuitenkaan ole asetuksen N:o 40/94 soveltamisen kannalta esteenä sille, että kun etiketissä on rekisteröitäväksi haetun yhteisön tavaramerkin kaltainen tavaramerkki, SMHV voi tutkia tämän tavaramerkin sen hallitsevien tai erottamiskykyisten osien määrittämiseksi tämän asetuksen nojalla aloitetussa väitemenettelyssä.

61 Muutoin on todettava, että SMHV:n suorittamassa tutkimuksessa ei kyseenalaisteta etikettien merkitystä kuluttajansuojan kannalta, joka nimenomaisesti on asetuksen N:o 1493/1999 tavoitteena. Tällä tutkimuksella päinvastoin suojellaan kuluttajia varmistamalla, että viinin etikettiin kuuluvalla tavaramerkillä ei voida aiheuttaa sekaannusvaaraa kuluttajien keskuudessa erityisesti asetuksen N:o 1493/1999 48 artiklassa ja liitteessä VII olevassa F kohdassa tarkoitetun, tuotteen valmistukseen tai jakeluun osallistuvan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön henkilöllisyyden osalta.

62 Näin ollen kantajan ensimmäinen väite on hylättävä.

63 Kantaja esittää seuraavaksi, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että ensimmäinen sukunimi "Murúa" muodostaisi haetussa tavaramerkissä sanaryhmän "Julián Murúa Entrena" hallitsevan osan.

64 On todettava, että valituslautakunta on määrittäessään sukunimen "Murúa" hallitsevan luonteen haetussa tavaramerkissä todennut riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa seuraavaa:

" — – Espanjassa ensimmäisellä sukunimellä on erityinen merkitys tavaramerkissä, joka muodostuu haltijansa etunimestä ja sukunimistä, koska tavallisella kuluttajalla on tapana jättää huomioimatta etunimi ja toinen sukunimi. Näin ollen tavaramerkin, jonka rekisteröintiä on haettu, ja [tavaramerkin, johon] väite perustuu, hallitseva osa on sama."

65 On todettava, että siltä osin kuin valituslautakunnan päätöksen perusteluissa on todettu, että ensimmäisellä sukunimellä on etusija Espanjassa, kyseisillä perusteluilla on systemaattinen luonne, jota on lievennettävä. Ei näet voida sulkea pois sitä, että merkki, joka muodostuu etunimestä ja kahdesta sukunimestä ja jonka rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi haetaan, voi yksittäistapauksessa olla espanjalaisen yleisön kannalta erottamiskykyinen muun muassa siinä esiintyvän toisen sukunimen vuoksi, joka siten muodostaa kyseisen merkin hallitsevan osan.

66 Valituslautakunta on kuitenkin perustellusti katsonut tässä asiassa, että sukunimi "Murúa" tekee haetun tavaramerkin erottamiskykyiseksi ja muodostaa näin ollen sen hallitsevan osan.

67 Ensinnäkin on todettava, että se, miten henkilönnimistä muodostuvat tavaramerkit mielletään, saattaa vaihdella Euroopan yhteisön eri jäsenvaltioissa (edellä 49 kohdassa mainittu asia ENZO FUSCO, tuomion 52 kohta).

68 Tässä asiassa kantaja on myöntänyt, että etunimi "Julián", joka esiintyy haetun tavaramerkin sanamerkissä, on suhteellisen yleinen Espanjassa ja että sillä ei tästä syystä ole erityistä erottamiskykyä.

69 Sen kysymyksen osalta, kiinnittääkö espanjalainen kohdeyleisö haetussa tavaramerkissä yleensä enemmän huomiota sukunimeen "Murúa" kuin sukunimeen "Entrena", ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että hyödyllisiä tietoja voidaan saada tämän valtion oikeuskäytännöstä, vaikkei se sidokaan yhteisön tuomioistuimia.

70 Tältä osin on huomioitava Tribunal Supremon 20.6.1994 antama tuomio nro 559/1994, josta asianosaiset ovat lausuneet eriäviä mielipiteitä tässä oikeusasteessa ja joka esitettiin hallinnollisessa menettelyssä SMHV:ssa.

71 On todettava, että mainitussa asiassa, jossa asianosaisina olivat kantaja ja väliintulija, Tribunal Supremo katsoi, että Espanjassa rekisteröity sanamerkki Julián Murúa Entrena, joka kattoi samat tavarat kuin haettu tavaramerkki, oli julistettava mitättömäksi sen takia, että espanjalaisen yleisön keskuudessa oli sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin MURÚA kanssa, jonka haltija väliintulija on ja johon väite SMHV:ssa myös perustui. Tarkemmin ilmaistuna Tribunal Supremo totesi, että tavaramerkkien Viñas Murúa ja Murúa myöhemmästä rekisteröinnistä ilmenee, että sukunimi "Murúa" muodosti tämän tavaramerkin hallitsevan osan. Sekaannusvaaran osoitti se seikka, että kun vastaajalle (eli tämän asian kantajalle) vieraat henkilöt

luokittelivat Riojan viinejä ilman vastaajan myötävaikutusta, ne sekoittivat keskenään yhtäältä tavaramerkit Murúa ja Bodegas Murúa, SA ja toisaalta tavaramerkin Bodegas Murúa Entrena, SA sekä katsoivat tavaramerkillä Murúa merkityn viinin olevan peräisin kahdelta yritykseltä, kuten vastaaja oli myöntänyt huomauttaen virheen olevan kuitenkin kolmansien syytä. Tässä yhteydessä Tribunal Supremo katsoi, että "koska ilmaisu 'Murúa' muodos[ti] viinien tunnisteen ja koska tämän ilmaisun vuoksi tavaramerkkejä 'Murúa Gangutia' ja 'Heredad Murúa Gangutia' ei vastaajan vaatimuksesta [ollut] rekisteröity, [oli] ilmeistä, että myös tavaramerkin "Julián Murúa Entrena" rekisteröinti olisi pitänyt hylätä hallinnollisessa vaiheessa ja että nyt tuomioistuinkäsittelyssä [se oli] julistettava mitättömäksi".

72 On katsottava, että kun toisin ei ole osoitettu, se, miten kohdeyleisö mieltää haetun tavaramerkin, ei voi poiketa siitä, miten Tribunal Supremo on todennut saman yleisön mieltävän sanamerkin Julián Murúa Entrena. Vaikka haetussa tavaramerkissä on kuvio-osia, ne eivät voi olla hallitsevia sen mielikuvan kannalta, joka kohdeyleisöllä on mainitusta tavaramerkistä, kuten edellä 56 ja 57 kohdassa on todettu.

73 Toiseksi on todettava, että ulkoasun kannalta ilmaisu "Murúa" on haetun tavaramerkin sanaosan keskellä ja muodostaa pystysuoran linjan haetun tavaramerkin kuvio-osien, erityisesti sen vaakunaosien kanssa. Tämä haetun tavaramerkin asettelu korostaa sukunimeä "Murúa" suhteessa etunimeen ja toiseen sukunimeen.

74 Kolmanneksi, vaikka on tosin todettava, että haetun tavaramerkin sanaosa eroaa lausuntatavan kannalta aikaisemmasta tavaramerkistä siltä osin, että siinä esiintyvät

etunimi "Julián" ja sukunimi "Entrena", on kuitenkin täsmennettävä, että kuten kantaja esitti istunnossa viinien eri laatuluokituksia koskevien esimerkkien avulla, espanjalainen kuluttaja ei pääsääntöisesti lausu viinin koko nimitystä, vaan sillä on sitä vastoin taipumus lyhentää sitä. Tämä seikka, jota myös väiteosasto korosti, on riittävä sen toteamiseksi lausuntatavan osalta, että espanjalaisella kuluttajalla on yleensä taipumus lausua haettu tavaramerkki lyhentäen sitä, useimmiten viittaamalla nimeen "Murúa" eli kantajan ensimmäiseen sukunimeen.

75 Tästä seuraa, että tässä asiassa ei ole tarpeen kumota valituslautakunnan arviointia, josta myös väiteosasto on samaa mieltä ja jonka mukaan sukunimi "Murúa" eli kantajan ensimmäinen sukunimi, joka muodostaa haetun tavaramerkin sanamerkin, hallitsee mielikuvaa, joka espanjalaisella yleisöllä on tästä tavaramerkistä.

76 Näin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kyseessä olevat merkit ovat samankaltaisia siitä syystä, että haetun tavaramerkin sanamerkkiä hallitseva osa ja aikaisemman tavaramerkin ainoa osa ovat samoja.

Sekaannusvaara

77 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran arviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu.

Niinpä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata merkkien merkittävä samankaltaisuus (ks. analogisesti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 17 kohta ja asetuksen N:o 40/94 soveltamisen osalta edellä 34 kohdassa mainittu asia GIORGIO BEVERLY HILLS, tuomion 32 kohta).

78 Tässä asiassa on todettava, että on yhtäältä riidatonta, että tavarat, joita kyseessä olevat tavaramerkit tarkoittavat, ovat samoja, ja että toisaalta kyseessä olevat merkit ovat samankaltaisia. Tämän seikan perusteella voidaan todeta, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, koska espanjalainen keskivertokuluttaja, joka kohtaa haetulla tavaramerkillä varustetun tavaran, saattaa luulla, että tällä tavaralla on sama kaupallinen alkuperä kuin aikaisemmalla tavaramerkillä varustetulla tavaralla. Muutoin on korostettava, että on myös riidatonta, että sukunimi "Murúa", joka on yhteinen kyseisille merkeille, on peräisin samalta taholta eli kantajan isältä, joka on luovuttanut aikaisemman Espanjassa rekisteröidyn tavaramerkin väliintulijalle. Tämä tosiseikka lisää vaaraa, että espanjalainen kuluttaja luulee, että kantajan ja aikaisemman tavaramerkin haltijan tavaroilla on sama kaupallinen alkuperä. Tästä samasta syystä on SMHV:n esittämällä tavalla lisäksi hyvin mahdollista, että kyseinen yleisö mieltää etunimen ja sukunimen "Entrena" lisäämisen haettuun tavaramerkkiin vain tapana erottaa aikaisemman tavaramerkin haltijana olevasta yrityksestä tai ainakin väliintulijaan taloudellisesti sidoksissa olevasta yrityksestä peräisin oleva viinivalikoima.

79 Kantajan muilla väitteillä ei voida kumota tätä arviointia.

80 Aluksi kantajan sen väitteen osalta, jonka mukaan oikeuskäytäntöön perustuva tavaroiden ja tavaramerkkien samankaltaisuuden keskinäisen riippuvuuden periaate voidaan syrjäyttää tietyissä olosuhteissa, on riittävää todeta, että vaikka tällainen syrjäyttäminen olisi mahdollista, kantaja ei ole esittänyt ainuttakaan seikkaa, joka tukisi mainittua väitettä.

81 Kannekirjelmän liitteenä olevien asiakirjojen osalta, joilla pyritään osoittamaan ilmaisun "Murúa" sisältävien tavaramerkkien väitetty häiritsemätön samanaikainen voimassaolo, on seuraavaksi todettava, että näitä asiakirjoja, joihin on vedottu ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ei voida ottaa tutkittavaksi eikä niiden näyttöarvoa tarvitse tutkia (ks. vastaavasti asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 49 kohta ja asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 67 kohta). Sikäli kuin nämä asiakirjat liittyvät kantajan istunnossa esittämään väitteeseen, jonka mukaan espanjalainen sanamerkki Julián Murúa Entrena ja aikaisempi tavaramerkki olisivat olleet samanaikaisesti voimassa Espanjan markkinoilla, on joka tapauksessa pakko todeta, että se, että Tribunal Supremo on julistanut mitättömäksi edellä mainitun kantajan tavaramerkin tämän tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä espanjalaisen yleisön keskuudessa olevan sekaannusvaaran perusteella, riittää osoittamaan, että väitettyä "häiritsemätöntä samanaikaista voimassaoloa" näiden tavaramerkkien välillä ei tosiasiallisesti ole ollut.

82 On myös todettava, että suurinta osaa kannekirjelmän liitteenä olevista asiakirjoista, joilla on tarkoitus osoittaa, että viinialalla on häiritsemättä samanaikaisesti voimassa rekisteröintejä, joilla on keskenään yhteisiä sanaosia, ei voida ottaa tutkittavaksi, koska ne on ensimmäisen kerran esitetty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käydyssä menettelyssä.

83 Sitä vastoin sukunimiin Faustino, Medrano ja Palacios liittyvät kannekirjelmän liitteenä olevat asiakirjat, joihin on vedottu SMHV:ssa, voidaan ottaa tutkittavaksi. Ne ovat kuitenkin tehottomia. Näissä asiakirjoissa mainitut kansalliset rekisteröinnit koskevat nimittäin tavaramerkkejä, jotka eivät liity tässä asiassa kyseessä oleviin tavaramerkkeihin. Näillä asiakirjoilla ja väitteillä, joita niillä on tarkoitus tukea, ei ole merkitystä arvioitaessa tässä asiassa kyseessä olevien tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa (ks. edellä 81 kohdassa mainittu asia BUDMEN, tuomion 63 kohta).

84 Kantajan sen väitteen osalta, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit ovat häiritsemättä samanaikaisesti voimassa Tanskassa, on lopuksi riittävää todeta, että tämä väite on tehoton, koska väliintulijan aikaisempi tavaramerkki ei ole suojattu Tanskassa.

85 Se, että sekaannusvaara on olemassa yhdessä jäsenvaltiossa, tässä tapauksessa Espanjassa, riittää haetun tavaramerkin rekisteröinnin hylkäämiseen, kuten edellä 39 kohdassa on todettu. Ei ole siis tarpeen lausua valituslautakunnan toteamasta sekaannusvaarasta haetun tavaramerkin ja aikaisemman kansainvälisen tavaramerkin kanssa, joka on suojattu Saksassa, Ranskassa, Itävallassa, Sveitsissä ja Benelux-maissa.

86 Koska ainoa kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, ei siis ole perusteltu, kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

87 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 velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Legal Mengozzi Wiszniewska-Białecka

Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä heinäkuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

H. Legal

neljännen jaoston puheenjohtaja