YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

14 päivänä lokakuuta 2009 *

Asiassa T-140/08,

Ferrero SpA, kotipaikka Alba (Italia), edustajinaan asianajajat C. Gielen ja F. Jacobacci,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), edustajanaan D. Botis,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli

Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck, kotipaikka Innsbruck (Itävalta),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 30.1.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 682/2007-2), joka koskee Ferrero SpA:n ja Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruckin välistä mitättömyysmenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit K. Jürimäe (esittelevä tuomari) ja S. Soldevila Fragoso,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 14.4.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 22.7.2008 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 11.3.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

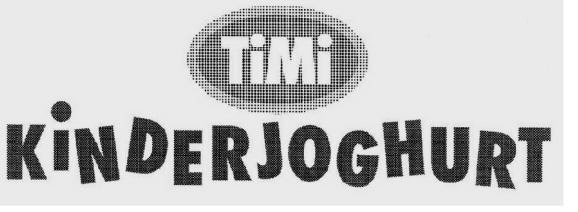
on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck teki 8.4.1998 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava 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 se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 29, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

”Jogurtit, hedelmäjogurtit, jogurttijuomat, hedelmiä sisältävät jogurttijuomat; pääasiassa jogurtti- tai jogurttituotepohjaiset puolivalmiit ruoat ja valmisruoat; jogurttivaahdot.”

4 Kantaja, Ferrero SpA, teki 14.1.1999 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien sen kattamien tavaroiden osalta ja perusti väitteensä aikaisempaan sanamerkkiinsä KINDER, joka on ollut rekisteröity Italiassa 28.1.1965 alkaen numerolla 168 843 ja uudistamisen jälkeen numerolla 684 985 luokkaan 30 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kahvi, tee, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike; leipä, keksit, leivonnaiset, taikina leivonnaisia ja makeisia varten, jäätelöt; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; pippuri, etikka, kastikkeet; mausteet; jää; kaakao, kaakaotuotteet, nimittäin kaakaotahna kaakaojuomia varten; suklaatahna; päällysteet, erityisesti suklaapäällysteet, suklaa, konvehdit, joulukuusen suklaakoristeet, alkoholilla täytetyt suklaatuotteet, sokerituotteet, makeiset mukaan luettuna kova ja pehmeä leivostaikina.”

5 Väiteosasto hylkäsi väitteen 29.9.2000 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta) säännösten perusteella.

6 Neljäs valituslautakunta vahvisti tämän päätöksen asiassa R 1147/2000-4 3.11.2003 tekemällään päätöksellä.

7 Väitteen hylkäämisen jälkeen tavaramerkki julkaistiin 11.10.2004 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 42/2004.

8 Kantaja teki 19.8.2005 asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta) nojalla mitättömyysvaatimuksen tämän yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Vaatimus koski kaikkia yhteisön tavaramerkin kattamia tavaroita.

9 Kantaja vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja 5 kohtaan, joihin saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa viitataan, ja nojautui mitättömyysvaatimuksensa tueksi edellä 4 kohdassa mainittuun italialaiseen rekisteröintiin sekä 35 muuhun kannekirjelmän 5 kohdassa lueteltuun aikaisempaan italialaiseen, ranskalaiseen, espanjalaiseen ja kansainväliseen rekisteröintiin, jotka kaikki sisältävät sanan ”kinder” sekä lisäosan ja/tai kuvio-osia.

10 Mitättömyysosasto julisti 14.3.2007 tekemällään päätöksellä yhteisön tavaramerkin TiMi KiNDERJOGHURT mitättömäksi soveltamalla asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa.

11 Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck teki mitättömyysosaston päätöksestä 4.5.2007 valituksen SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 60 artikla) nojalla.

12 Valitus hyväksyttiin 30.1.2008 tehdyllä toisen valituslautakunnan päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta kumosi mitättömyysosaston päätöksen ja hylkäsi mitättömyysvaatimuksen.

13 Valituslautakunta katsoi aluksi, että vaikka väiteosaston päätökset eivät ole oikeusvoimaisia, mitättömyysosastoa sitovat SMHV:n aikaisemmissa päätöksissä esiintyvät toteamukset ja johtopäätökset nemo potest venire contra factum proprium -säännön nojalla, jonka mukaan hallinnon on noudatettava aikaisempia päätöksiään, erityisesti koska menettelyn osapuolet ovat näiden päätösten avulla voineet saada laillisella tavalla oikeudet rekisteröityyn tavaramerkkiin. Tämän jälkeen valituslautakunta vahvisti väiteosaston toteamukset ja neljännen valituslautakunnan 3.11.2003 tekemän päätöksen, joiden mukaan tavaramerkit ovat kokonaisuutena erilaisia, kun otetaan huomioon niiden huomattavat erot ulkoasun ja lausuntatavan osalta. Lopuksi se hylkäsi mitättömyysvaatimuksen sillä perusteella, ettei edellytys asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiselle, eli merkkien samuus tai samankaltaisuus, täyty.

Osapuolten lausumat

14 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– ensisijaisesti hylkää kanteen kokonaisuudessaan

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut

– toissijaisesti, mikäli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että merkit eivät ole erilaisia, lausuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisesta, jos se katsoo, että sillä on käytettävissään riittävästi tietoja, tai palauttaa asian SMHV:lle jatkotoimenpiteitä varten

– viimeksi mainitussa tapauksessa velvoittaa SMHV:n vastaamaan vain omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Aineelliset perusteet

16 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka liittyvät ensiksi oikeusvoiman periaatteen virheelliseen soveltamiseen ja toiseksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan rikkomiseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka liittyy oikeusvoiman periaatteen virheelliseen soveltamiseen

Asianosaisten lausumat

17 Tämän kanneperusteen yhteydessä kantaja esittää, että valituslautakunta on tehnyt ristiriitaisen päätelmän, kun se on yhtäältä myöntänyt, että väitepäätöksiltä puuttuu oikeusvoiman negatiivinen vaikutus, koska ne eivät estä myöhemmän mitättömyysvaatimuksen tutkittavaksi ottamista, ja toisaalta myöntänyt, ettei tällaisia päätöksiä

voida jättää kokonaan huomioon ottamatta lausuttaessa myöhemmästä mitättömyysvaatimuksesta, joka koskee samoja osapuolia ja jonka kohde ja perusteet ovat samat. Väitepäätöksillä ei nimittäin ole minkäänlaista velvoittavaa vaikutusta myöhemmän mitättömyysmenettelyn yhteydessä. Kantaja esittää tältä osin neljä seuraavaa syytä.

18 Ensimmäiseksi kantaja väittää, että mitättömyysosastossa esitetyt uudet tosiseikat ja lisätodisteet, erityisesti ne, jotka osoittavat tavaramerkin KINDER ja tavaramerkkiperheen KINDER laajaa tunnettuutta, riittävät muuttamaan riidan kohdetta siinä määrin olennaisesti, etteivät väitepäätöksessä tehdyt johtopäätökset enää ole merkityksellisiä.

19 Toiseksi valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä tekemä erottelu oikeusvoiman ”positiivisen vaikutuksen” ja ”negatiivisen vaikutuksen” välillä on keinotekoinen, eikä se ole oikeudellisesti perusteltu. Päätös joko on oikeusvoimainen tai se ei ole sellainen.

20 Kolmanneksi nemo potest venire contra factum proprium -sääntöä, joka on mainittu riidanalaisessa päätöksessä, ei sovelleta hallinnollisissa menettelyissä.

21 Neljänneksi väitteen hylkääminen ja yhteisön tavaramerkin rekisteröiminen tämän jälkeen ei luo oikeusvarmuutta tai perustelua luottamusta tavaramerkin haltijalle, koska säännöksessä annetaan mahdollisuus riitauttaa rekisteröinti myöhemmin mitättömyysvaatimuksella tai tavaramerkin loukkausta koskevaan asiaan liittyvällä vastakanteella.

22 Kantaja katsoo edeltävien väitteiden perusteella, että riidanalainen päätös on ”hylättävä”.

23 SMHV esittää aluksi, että se on samaa mieltä riidanalaisessa päätöksessä sekä kannekirjelmässä esitetystä toteamuksesta, jonka mukaan mitättömyysosasto ei ole, kun riidan tosiseikat ovat muuttuneet huomattavasti, sidottu väitemenettelyssä annettuun ratkaisuun sikäli kuin se on näin ollen velvollinen lausumaan uudesta asiasta.

24 Lisäksi SMHV toteaa, että asioiden osalta, joiden tosiseikat ja oikeudelliset seikat ovat samoja, on tehtävä tärkeä erottelu yhtäältä ”johdonmukaisuuden vaatimuksen”, jota tavaramerkkien rekisteröimisestä vastaavan hallintoelimen on noudatettava soveltamalla samoja oikeudellisia periaatteita jokaiseen asiaan ja ottamalla huomioon, mikäli mahdollista, ennakkotapaukset samanlaisissa tai samankaltaisissa asioissa, ja toisaalta velvollisuuden, jonka mukaan mainitun elimen on tehtävä sama johtopäätös kuin ennakkotapauksessa, koska sen tai sitä ylemmän hallinnollisen tai oikeudellisen elimen tekemällä aikaisemmalla päätöksellä on oikeudellisesti velvoittava luonne, välillä.

25 Tältä osin SMHV katsoo, että ”johdonmukaisuuden vaatimusta”, jota noudatetaan hyväksymällä enemmän tai vähemmän velvoittavia sisäisiä kiertokirjeitä ja käytännön ohjeita tai harjoittamalla laadunvalvontaa, rajoitetaan oikeuskäytännön mukaan yhdenvertaisuusperiaatteen noudattamisella. Tästä seuraa, että virheellinen aikaisempi päätös ei sido viranomaista. Koska erityisesti merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevat päätökset, jotka SMHV on tehnyt asetuksen N:o 40/94 nojalla, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin, näiden päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä SMHV:n tai sen valituslautakuntien aikaisemman päätöksentekokäytännön perusteella.

26 SMHV esittää vastaavasti ja riippumatta nemo potest venire contra factum proprium -säännön soveltuvuudesta, ettei tätä sääntöä voida tulkita esillä olevassa asiassa sillä tavalla, että mitättömyysosasto oli sidottu väiteosaston tai valituslautakunnan samassa asiassa antamiin aikaisempiin päätöksiin.

27 Lisäksi tämä tulkinta vastaa asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 62 artiklan 2 kohta) vastakohtaispäätelmää, jonka sanamuodon mukaan valituslautakuntien päätösten perustelut ja päätösosa sitovat vain ”ensimmäistä astetta”, kun asia on palautettu asteeseen, joka on tehnyt riidanalaisen päätöksen, ja kun asian tosiseikat pysyvät samoina.

28 Lisäksi SMHV hyväksyy kantajan väitteen, jonka mukaan väitteen hylkääminen ja siitä seuraava yhteisön tavaramerkin rekisteröiminen eivät voi luoda perusteltua luottamusta.

29 Edellä esitetyn perusteella on todettava, että valituslautakunta teki oikeudellisen virheen katsoessaan, että mitättömyysosasto oli sidottu väiteosaston aikaisempaan päätökseen.

30 SMHV:n mukaan ennen riidanalaisen päätöksen kumoamista on kuitenkin määriteltävä, onko valituslautakunta lausunut oikein aineellisesta kysymyksestä. Näin ollen esillä olevassa menettelyssä on arvioitava riidanalaisen päätöksen perusteltavuutta siltä osin, kun valituslautakunta on arvioinut merkkien samankaltaisuutta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 5 kohdan yhteydessä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

31 Esillä olevan kanneperusteen yhteydessä on tarkasteltava aikaisemmassa valituslautakunnan päätöksessä, joka on tehty samojen osapuolten välisessä ja samaa yhteisön tavaramerkkiä koskevassa väitemenettelyssä, esitettyjen arviointien ja toteamusten merkitystä SMHV:n mitättömyysmenettelyssä.

32 Tältä osin on huomattava aluksi, että riippumatta tähän kysymykseen annettavasta vastauksesta valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 32–46 kohdassa tehnyt itsenäisen ja täydellisen tutkimuksen riidan kohteesta ja erityisesti kyseisten merkkien samankaltaisuudesta, joka on kantajan toisen kanneperusteen kohteena.

33 Tässä yhteydessä on todettava, että huolimatta riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa esitetyistä toteamuksista, valituslautakunta ei ole soveltanut oikeusvoiman periaatetta käsiteltävänä olevassa asiassa. Näin ollen ensimmäinen kanneperuste pohjautuu virheelliseen olettamaan ja se on tämän vuoksi hylättävä.

34 Ennen toisen kanneperusteen tarkastelua on joka tapauksessa todettava, että valituslautakunta on perustellusti esittänyt riidanalaisen päätöksen 17–29 kohdassa, ettei oikeusvoiman periaatetta, joka edellyttää, ettei oikeuden päätöksen lopullista luonnetta aseteta kyseenalaiseksi, sovelleta väiteasian lopullisen päätöksen ja mitättömyysvaatimuksen välisessä suhteessa, koska yhtäältä SMHV:n menettelyt ovat luonteeltaan hallinnollisia eivätkä oikeudenkäyntejä ja koska toisaalta asetuksen N:o 40/94 merkityksellisissä säännöksissä, eli 52 artiklan 4 kohdassa ja 96 artiklan 2 kohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 4 kohta ja 100 artiklan 2 kohta) ei säädetä tätä koskevasta säännöstä.

35 Valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa todennut perustellusti, ettei lopullisessa väitepäätöksessä tehtyjä toteamuksia voida jättää täysin ottamatta huomioon, kun lausutaan samojen osapuolten välisestä mitättömyysmenettelystä, joka koskee samaa asiaa ja perustuu samoihin perusteisiin, kunhan uudet tosiseikat, todisteet tai perusteet eivät vaikuta näihin toteamuksiin tai ratkaiseviin seikkoihin. Tämä kanta on nimittäin vain erityinen ilmaus oikeuskäytännöstä, jonka mukaan SMHV:n aikaisempi päätöskäytäntö on tekijä, joka voidaan ottaa huomioon arvioitaessa, voidaanko merkki rekisteröidä (ks. vastaavasti asia T-304/06, Reber v. SMHV – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 45 ja 53 kohta).

36 Sitä vastoin valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa virheellisesti, että mitättömyysmenettelyn yhteydessä SMHV:n toimielimiä sitovat väitemenettelyssä tehdyn lopullisen päätöksen toteamukset nemo potest venire contra factum proprium -säännön, saavutettujen oikeuksien suojan sekä oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden nojalla. Koska nimittäin yhtäältä väitemenettelyssä tehty päätös ei ole oikeusvoimainen, vaikka se olisi lopullinen, se ei voi luoda saavutettuja oikeuksia eikä perusteltua luottamusta myöhemmän mitättömyysmenettelyn tuloksen osalta. Jos toisaalta valituslautakunnan perustelut tältä osin hyväksyttäisiin, yhteisön tavaramerkin, joka on ollut väitemenettelyn kohteena, riitauttamisella samojen osapuolten välillä mitättömyysvaatimuksella, joka koskee samaa asiaa ja perustuu samoihin perusteisiin, ei olisi lainkaan tehokasta vaikutusta, vaikka vaatimus on asetuksen N:o 40/94 nojalla mahdollinen, kuten edellä esitetyistä toteamuksista ilmenee.

37 Näin ollen valituslautakunnan toteamus lopullisessa väitepäätöksessä tehtyjen toteamusten sitovasta luonteesta myöhemmässä mitättömyysmenettelyssä on virheellinen.

Toinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b kohdan ja 5 kohdan rikkomiseen

Asianosaisten lausumat

38 Toisen kanneperusteen yhteydessä kantaja väittää aluksi, ettei valituslautakunta ottanut asianmukaisesti huomioon kantajan eri aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta.

39 Tältä osin se muistuttaa aluksi, että yhtäältä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan yhteydessä laajalla tunnettuudella ja erottamiskyvyllä on ”ratkaiseva asema” ja toisaalta saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä ne ovat olennaisia osatekijöitä, kun määritellään, onko sekaannusvaara olemassa vai ei.

40 Lisäksi huolimatta siitä, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa vahvistanut mitättömyysosaston päätöksen siltä osin kuin se koskee aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta, valituslautakunta ei ottanut huomioon tätä laajaa tunnettuutta, kun se arvioi aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä ja vertaili viimeksi mainittua riidanalaiseen tavaramerkkiin.

41 Lisäksi on niin, että kun valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa, joka liittyy aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta koskevien todisteiden arviointiin, että tutkimukset osoittavat samoin, että sana ”kinder” liitetään spontaanisti tavaramerkillä KINDER varustettuihin makeistuotteisiin, se rajoitti asiattomasti tuotevalikoimaa, johon tavaramerkki KINDER liitetään. Asianmukaisen arvioinnin olisi nimittäin pitänyt johtaa toteamukseen, jonka mukaan tavaramerkki KINDER liitetään paitsi makeisiin, myös suklaaseen, suklaamuniin, välipaloihin (mukaan lukien maitopohjaiset välipalat) sekä suklaapatukoihin.

42 Lopuksi vastoin valituslautakunnan toteamusta tavaramerkin laaja tunnettuus tulisi ottaa huomioon, kun arvioidaan kahden merkin välistä samankaltaisuutta. Tältä osin kantaja muistuttaa oikeuskäytännöstä, jonka mukaan sellaisia tavaramerkkejä, joilla on vahva erottamiskyky joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi. Vaikka tämä oikeuskäytäntö koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteyteen kuuluvia samankaltaisuutta koskevia tapauksia, on kuitenkin niin, että laaja tunnettuus esillä olevassa asiassa merkityksellisenä seikkana olisi samoin otettava huomioon saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdan yhteydessä tehdyn kahden merkin välisen samankaltaisuuden arvioinnissa. Kantaja väittää tältä osin, että yhteys tunnettuuden laajuuden ja tavaramerkkien samankaltaisuuden välillä tunnustetaan Benelux-maiden aikaisemmassa tavaramerkkioikeudessa siltä osin, että mitä vahvempi tai laajalti tunnetumpi tavaramerkki on, sitä helpommin mielleyhtymän tai samankaltaisuuden olemassaolo on myönnettävä.

43 Vaikka toiseksi riidanalaisen tavaramerkin kattamat tavarat ja aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat eivät ole samoja eivätkä kuulu samaan luokkaan, on kuitenkin niin, että kyseiset tavarat ovat huomattavan samankaltaisia. Nimittäin koska kuluttajien mielissä sanan ”kinder” sisältävien tavaramerkkien perhe liitetään vahvasti maitoon ja maitotuotteisiin yleisesti, merkin TiMi KiNDERJOGHURT käyttö jugurttituotteiden yhteydessä loisi kuluttajien keskuudessa vahvan mielleyhtymän mainittuun tavaramerkkiperheeseen kuuluvien tuotteiden ja riidanalaisen tavaramerkin kattamien tuotteiden välillä.

44 Kolmanneksi kantaja arvostelee myös sitä seikkaa, ettei valituslautakunta ottanut riidanalaisessa päätöksessä huomioon sitä seikkaa, että se on suuren tavaramerkkiperheen haltija ja että sen merkit sisältävät sanan ”kinder”, johon liittyy erottamiskykyisiä tai kuvailevia sanoja tai kuvioita.

45 Kantajan mukaan saman tavaramerkkisarjan tai -perheen olemassaolo on merkittävä tekijä, kun arvioidaan sitä, onko sekaannusvaara olemassa vai ei. Sekaannusvaara voi nimittäin syntyä mahdollisuudesta yhdistää riidanalainen tavaramerkki ja aikaisemmat sarjaan kuuluvat tavaramerkit, koska viimeksi mainituissa ja riidanalaisessa tavaramerkissä on sellaisia samankaltaisuuksia, joiden perusteella kuluttajat voivat uskoa, että se on osa samaa sarjaa ja että sillä varustetuilla tavaroilla on sama tai samankaltainen kaupallinen alkuperä kuin aikaisemmalla tavaramerkillä varustetuilla tavaroilla. Tällainen vaara voi olla olemassa, vaikka – kuten käsiteltävänä olevassa asiassa – riidanalaisen tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien, kutakin erikseen arvioituna, välillä tehdyn vertailun perusteella ei olisi mahdollista katsoa suoran sekaannusvaaran olevan käsillä.

46 Kun otetaan huomioon, ettei Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck tai valituslautakunta ole missään vaiheessa riitauttanut sitä, että sana ”kinder” muodostaa tavaramerkkiperheen olennaisen osatekijän ja että kaikkia tavaramerkkejä, joista tämä perhe koostuu, käytetään laajasti markkinoilla ja kuluttajat katsovat ne tavaramerkkiperheeksi, esillä olevassa asiassa on ilmeistä, että riidanalainen tavaramerkki havaitaan välittömästi yhtenä perheeseen tai sarjaan kuuluvana tavaramerkkinä, koska siinä on

myös osa ”kinder”. Näin ollen sekaannusvaara, mukaan lukien asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu mielleyhtymän vaara, on selvä.

47 Neljänneksi ja viimeiseksi kantaja katsoo, että valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 36–44 kohdassa tekemä arviointi, jonka mukaan kyseiset kaksi merkkiä eivät ole samankaltaisia, on epäjohdonmukainen ja virheellinen. Tältä osin se esittää kolme seuraavaa väitettä.

48 Ensiksi valituslautakunta ei ole ottanut huomioon oikeuskäytäntöä, jonka mukaan samankaltaisuuden aste vertailtaessa merkkejä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan nojalla ei ole sama kuin saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa vaadittu samankaltaisuuden aste. Toisin kuin toiseksi mainitussa säännöksessä ensimmäisessä ei nimittäin edellytetä, että merkkien samankaltaisuus on omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaran.

49 Toiseksi sen sijaan, että valituslautakunta olisi arvioinut merkkien samankaltaisuutta niiden luoman kokonaisvaikutelman perusteella, se on arvioinut sitä riidanalaisen tavaramerkin ”analyyttisen osiin jakamisen” perusteella.

50 Kolmanneksi valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan sana ”timi” on hallitseva osatekijä riidanalaisessa tavaramerkissä, on huomattavan virheellinen. Nimittäin yhtäältä mainittu sana on painettu valkoisella tummemmalle pohjalle, mikä tekee siitä ”heikommin välittömästi luettavan”, kuin jos se olisi painettu mustalla valkoiselle alustalle, ja toisaalta sen koko edustaa vain pientä osaa koko tavaramerkistä. Päinvastoin sana ”kinder” on tavaramerkin hallitseva osatekijä. Yhtäältä nimittäin sana ”kinderjoghurt” on painettu mustalla ja vie paljon suuremman tilan kuin sana ”timi”. Toisaalta osa ”joghurt” kuvailevana sanana olisi katsottava merkityksettömäksi osaksi tai itse asiassa korostavan samankaltaisuutta KINDER -tavaramerkkiperheen kanssa. Sitä paitsi valituslautakunnan toteamus riidanalaisen päätöksen 41 kohdassa, jonka mukaan sana ”kinder” ei ilmene tai esiinny itsenäisenä osana ja liittyy sanaan ”joghurt”, on myös virheellinen. Oikeuskäytännön mukaan nimittäin se seikka, että erottamiskykyinen osa liittyy kuvailevaan osaan, ei poista erottamiskykyisen osan samankaltaisuutta. Vaikka lopuksi oletettaisiin, että sana ”timi” on myös merkityksellinen, valituslautakunnan ei olisi pitänyt jättää sanaa ”kinder” täysin huomioon

ottamatta kahden merkin vertailussa. Kantaja muistuttaa tältä osin, että yksittäistapauksessa aikaisempi tavaramerkki, jota kolmas osapuoli käyttää moniosaisessa merkissä, jossa on kyseisen kolmannen yrityksen nimi, säilyttää itsenäisen aseman tunnusmerkkinä moniosaisessa merkissä, vaikka se ei olekaan kyseisessä merkissä hallitsevassa asemassa. Tällaisessa hypoteesissa moniosaisesta merkistä saatava kokonaisvaikutelma voi johtaa siihen, että yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin vähintäänkin taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä, missä tapauksessa on katsottava, että sekaannusvaara on olemassa.

51 Kantaja tekee edellä esitetystä aluksi sen johtopäätöksen, että on olemassa sellaista asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua haittaa koskeva huomattava vaara, joka koostuu sanamerkin KINDER erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvasta vahingosta, ja esittää tämän jälkeen, että Tirol Milch reg.Gen.mbH Innsbruck käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväksi tätä erottamiskykyä ja mainetta, ja väittää lopuksi, että on olemassa huomattava, saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara, kun otetaan huomioon tavaramerkkien ja tavaroiden samankaltaisuus sekä tavaramerkin KINDER laaja tunnettuus ja kantajan tavaramerkkiperhe.

52 SMHV kiistää kantajan väitteet.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

53 Aluksi on todettava, että samankaltaisuus aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin välillä on yhteinen edellytys asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b kohdan ja 8 artiklan 5 kohdan, joihin viitataan saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, soveltamiselle. Tämän edellytyksen arvioinnin osalta jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun neuvoston ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 5 artiklan 2 kohdasta, jonka normatiivinen sisältö on olennaisesti sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan

5 kohdan sisältö, ilmenee, että se edellyttää erityisesti ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden olemassaoloa (ks. asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12537, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

54 Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan tulkintaa koskevasta oikeuskäytännöstä ilmenee, että jotta samankaltaisuuteen liittyvä edellytys täytettäisiin, ei ole välttämätöntä osoittaa, että kyseisen yleisön mielissä on olemassa sekaannusvaara aikaisemman laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin ja riitautetun tavaramerkin välillä. On riittävää, että näiden tavaramerkkien välinen samankaltaisuuden aste saa kyseisen yleisön muodostamaan yhteyden niiden välille. Tällaisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisvaltaisesti, ottaen huomioon kaikki esillä olevassa asiassa merkitykselliset tekijät. Merkkien vertailun on niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ottaen huomioon erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat tekijät (ks. analogisesti asia T-181/05, Citigroup ja Citibank v. SMHV – Citi (CITI), tuomio 16.4.2008, Kok., s. II-669, 64 ja 65 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

55 Kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 42 kohdassa perustellusti esittänyt, esillä olevassa asiassa on siitä huolimatta, että sana ”kinder” sisältyy kyseisiin kahteen merkkiin, katsottava, että merkeissä on tietty määrä sellaisia ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyviä ominaispiirteitä, joiden vuoksi niitä ei voida mieltää samankaltaisiksi.

56 Ensiksi sana ”kinder” liittyy sanaan ”joghurt”, minkä vuoksi sillä ei ole erityistä itsenäistä luonnetta. Yhtäältä nimittäin osilla ”kinder” ja ”joghurt” on yhtäläinen merkitys ulkoasussa, ja lisäksi osan ”kinderjoghurt” tanssahtelevien ja aaltoilevien kirjaisimien tyylitellyt epäsäännönmukaisuudet tekevät siitä harmonisen kokonaisuuden, jossa kahdesta sen muodostavasta osasta on tullut tuskin havaittavia. Nämä erityisyydet osoittavat, että vastoin kantajan väitettä osaa ”kinder” ei ole pelkästään liitetty osaan ”joghurt”. Toisaalta riidanalaisessa tavaramerkissä sana ”kinder” ei siinä käytetyn

tyylitellyn kirjasintyypin vuoksi muistuta ulkoasultaan aikaisempaa sanamerkkiä, johon mitättömyys perustuu ja joka on kirjoitettu klassisella kirjasintyypillä.

57 Toiseksi on todettava, että riidanalaisen tavaramerkin sana ”kinder” on pelkästään osa sanaa ”kinderjoghurt”, jolla on vain toissijainen merkitys sanaan ”timi” nähden. Tältä osin on hylättävä kantajan esittämät väitteet, joiden pyrkimyksenä on osoittaa, ettei sana ”timi” ole hallitseva osa pienen kokonsa ja sanaan ”kinderjoghurt” nähden väitetysti heikommin luettavissa olevan luonteensa vuoksi. Yhtäältä nimittäin tämä osa on merkin ulkoasun kiinnekohta, koska se on asetettu selvästi merkin keskelle ja osan ”kinderjoghurt” yläpuolelle sillä tavoin, että huomio kiinnittyy ensiksi siihen. Tämä keskelle sijoittaminen kompensoi laajalti sen, että sana ”timi” on painettu pienemmin kirjaimin kuin sana ”kinderjoghurt”, sekä sen, että painaminen valkoisella mustalle pohjalle voisi mahdollisesti tehdä sanasta ”timi” heikommin luettavissa olevan verrattuna sanaan ”kinderjoghurt”, joka on asetettu merkin alalaitaan. Toisaalta lausuntatavasta on todettava, että sana ”timi” on se, joka lausutaan ensimmäisenä, joten kuluttajat kiinnittävät siihen enemmän huomiota. Sana ”kinder” jää näin ollen hallitsevan sanan ”timi” varjoon, joka jää epäilyksettä kuluttajien mieliin.

58 Kolmanneksi poiketen sen paikasta aikaisemmassa sanamerkissä, johon mitättömyysvaatimus perustuu, sana ”kinder” on riidanalaisessa tavaramerkissä muiden sanojen joukossa, joita ovat yhtäältä sana ”timi” ja toisaalta sana ”joghurt”. Tällainen ero heikentää huomattavasti paitsi lausuntatavan samankaltaisuutta, joka voi olla kyseessä kyseisten kahden merkin välillä niiden yhteisen osan vuoksi, myös mahdollista ulkoasun samankaltaisuutta, joka voi olla kyseessä tämän yhteisen osan vuoksi. Näin ollen sana ”kinder” on merkityksetön osa kyseisen tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa.

59 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti katsonut, etteivät kyseessä olevat merkit ole samankaltaisia.

60 Tällaista johtopäätöstä ei kyseenalaisteta kantajan muilla väitteillä.

61 Ensiksi nimittäin sekä aikaisemman tavaramerkin laajaan tunnettuuteen liittyvästä väitteestä että riidanalaisten merkkien kattamien tuotteiden samankaltaisuutta koskevasta väitteestä on todettava, että vaikka mainitut seikat voidaan ottaa huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa, on kuitenkin niin, ettei niillä ole mitään vaikutusta merkkien samankaltaisuuden arvioinnissa.

62 Yhtäältä aikaisemman tavaramerkin laajaan tunnettuuteen liittyvästä väitteestä on joka tapauksessa huomattava, että esillä olevassa asiassa kyseisten merkkien samankaltaisuuden puuttuminen, joka on todettu edellä 56–58 kohdassa, on siinä määrin selvä, ettei tavaramerkin KINDER laaja tunnettuus, riippumatta siitä, onko sitä kiistetty vai ei, voi kyseenalaistaa tätä samankaltaisuuden puuttumista. Toisaalta riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuuteen liittyvästä väitteestä on todettava aluksi, että kun riidanalaisen tavaramerkin kattamissa tuotteissa on kaikissa jugurttia ja ne kuuluvat kaikki luokkaan 29, mitättömyysvaatimuksen tueksi vedottujen 36 aikaisemman oikeuden kattamat tavarat ovat olennaiselta osin kaakao- ja suklaatuotteita sekä leivoksia, leivonnaisia ja konvehteja ja kuuluvat kaikki luokkaan 30. Sitä paitsi vastoin kantajan väitettä se seikka, että tietty osa viimeksi mainituista tuotteista sisältää mahdollisesti tietyn määrän maitoa, ei tee niistä samankaltaisia maidon tai yleensä maitotuotteiden kanssa, eikä sitä suuremmalla syyllä jugurttituotteiden kanssa. Edellä esitetystä johtuu, että riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden puuttumista ei varmuudella kompensoi minkäänlainen samankaltaisuus riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tuotteiden välillä.

63 Toiseksi siitä väitteestä, joka liittyy tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaoloon, on muistutettava, että oikeuskäytännössä on katsottu, että kun on kyse tavaramerkkiperheestä tai tavaramerkkisarjasta, sekaannusvaara, jota on arvioitava asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä, kasvaa sen vuoksi, että kuluttajat saattavat erehtyä riidanalaisella tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperästä katsoessaan virheellisesti, että se on osa tätä tavaramerkkiperhettä tai -sarjaa (ks. analogisesti asia C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, tuomio

13.9.2007, Kok., s. I-7333, 63 kohta). Kuten kuitenkin tästä oikeuskäytännöstä ilmenee, tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolo ei ole merkityksellistä sen kysymyksen arvioinnissa, täyttyykö yhteinen edellytys asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 5 kohdan soveltamiselle eli samankaltaisuus aikaisemman tavaramerkin ja riidanalaisen tavaramerkin välillä.

64 Vaikka oletettaisiin, että tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaolo on merkityksellinen tekijä arvioitaessa tällaisen samankaltaisuuden olemassaoloa, vaara siitä, että kuluttajat voisivat tosiasiassa katsoa esillä olevassa asiassa, että riidanalainen tavaramerkki on osa tätä tavaramerkkiperhettä tai -sarjaa, on joka tapauksessa hyvin pieni tai jopa olematon riidanalaisen tavaramerkin ja kannekirjelmän 5 kohdassa lueteltujen merkkien eroavuuksien merkittävyyden vuoksi.

65 Tältä osin on nimittäin esitettävä erityisesti kolme seuraavaa seikkaa. Ensiksi toisin kuin kannekirjelmän 5 kohdassa luetelluissa merkeissä riidanalaisen tavaramerkin osa ”kinderjoghurt” kirjoitetaan yhtenä sanana, eikä sanojen ”kinder” ja ”joghurt” välillä ole välilyöntiä. Toiseksi on niin, että toisin kuin kannekirjelmän 5 kohdassa luetelluissa merkeissä, riidanalaista tavaramerkkiä luonnehtivat sanan ”kinderjoghurt” tyylitellyt epäsäännönmukaisuudet, kuten edellä 56 kohdassa on esitetty. Kolmanneksi on niin, että toisin kuin kannekirjelmän 5 kohdassa luetellut merkit, riidanalainen tavaramerkki sisältää osan ”timi”, joka hallitsevan luonteensa vuoksi jättää varjoon sanan ”kinderjoghurt” ja sitä suuremmalla syyllä sanan ”kinder”, joka on sanan ”kinderjoghurt” osa.

66 Näin ollen tavaramerkkiperheen tai -sarjan olemassaoloon liittyvä väite on hylättävä.

67 Kolmanneksi siitä väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta ei ole ottanut huomioon sitä seikkaa, ettei samankaltaisuuden asteen arviointi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan yhteydessä edellytä sekaannusvaaran olemassaolon arviointia, on todettava, että valituslautakunnan esittämät seikat, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hyväksynyt edellä 56–58 kohdassa, osoittavat samankaltaisuuden puuttuvan

riippumatta samankaltaisuuden asteen mahdollisesta kyvystä aiheuttaa sekaannusvaara. Kantajan väite on näin ollen hylättävä tehottomana.

68 Neljänneksi ja viimeiseksi on todettava, että vastoin kantajan väitettä valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä, kun se on suorittanut riidanalaisen tavaramerkin ”analyyttisen osiin jakamisen”. Samankaltaisuuden asteen arvioinnissa on nimittäin otettava huomioon nämä tavaramerkit muodostavien osien luoma kokonaisvaikutelma, mikä ei kuitenkaan estä sitä, että näitä eri osia tarkastellaan peräkkäin. Esillä olevassa asiassa valituslautakunta on sen jälkeen, kun se totesi riidanalaisen päätöksen 43 kohdassa, että merkkien väliset eroavuudet ovat vastapainona ainoalle samankaltaiselle osalle, katsonut, että kun merkkejä vertaillaan kokonaisuutena, niiden luomat kokonaisvaikutelmat ovat erilaisia. Koska mainittua ”analyyttistä osiin jakamista” ei ole tehty riidanalaiset tavaramerkit muodostavien osien kokonaisvaikutelman huomioon ottamisen kustannuksella, kantajan väite on hylättävä perusteettomana.

69 Edellä esitetystä johtuu, että toinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

70 Edellä esitetty huomioon ottaen kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

71 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäynti-

kulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimuksen mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Ferrero SpA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä lokakuuta 2009.

Allekirjoitukset