YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

25 päivänä maaliskuuta 2009 *

Asiassa T-109/07,

L'Oréal SA, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan asianajaja E. Baud,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

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

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, kotipaikka Spa (Belgia), edustajinaan asianajajat E. Cornu, L. De Brouwer ja D. Moreau,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 24.1.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 468/2005-4), joka koskee Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV:n ja L'Oréal SA:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit M. Prek (esittelevä tuomari) ja V. Ciucă,

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 11.4.2007 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 25.6.2007 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.7.2007 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 6.11.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja L'Oréal SA teki 28.11.2000 yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki SPA THERAPY.

3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: Hajuvedet, eau de toilette -vedet; kylpy- ja suihkugeelit ja kylpysuolat ei-lääketieteelliseen käyttöön; toalettisaippuat; henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetut deodorantit; kosmeettiset tuotteet, erityisesti voiteet, maidot, emulsiot, geelit ja puuterit kasvoille, vartalolle ja käsille; ruskettavat ja auringonoton jälkeen käytettävät emulsiot, geelit ja öljyt (kosmeettiset tuotteet); meikkivalmisteet; sampoot; geelit, vaahdot ja balsamit ja aerosolituotteet hiusten kampaukseen ja hoitoon; hiuslakat; väriaineet ja tuotteet hiusten valkaisuun; tuotteet hiusten muotoiluun ja hiuslaineiden muodostukseen; eteeriset öljyt.

4 Rekisteröintihakemus julkaistiin 15.7.2002 Yhteisön tavaramerkkilehden numerossa 55/2002.

5 Väliintulija Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV teki 14.10.2002 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien niiden tavaroiden osalta, joita varten rekisteröintiä haettiin.

6 Väitteensä tueksi väliintulija vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan erilaisten aikaisempien tavaramerkkien kanssa, joihin kuului sanamerkki SPA, joka on rekisteröity Benelux-maiden tavaramerkkivirastossa 11.3.1981 numerolla 372307 luokkaan 3 kuuluvia seuraavia tavaroita varten: valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvesituotteet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet. Lisäksi väliintulija vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 ja 5 kohtaan nojautuen aikaisempiin rekisteröinteihin.

7 SMHV:n väiteosasto hyväksyi väitteen 29.3.2005 tekemällään päätöksellä ja katsoi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetetut edellytykset täyttyivät. Väiteosasto ei tutkinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 ja 5 kohtaan perustuvia hylkäysperusteita ja tukeutui ainoastaan sekaannusvaaraan aikaisemman sanamerkin SPA (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki) kanssa.

8 Kantaja teki 22.4.2005 väiteosaston päätöksestä valituksen SMHV:lle.

9 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 24.1.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetetut edellytykset täyttyivät. Ensinnäkin kyseessä olevien tavaroiden vertailusta valituslautakunta totesi, että osapuolet eivät olleet kiistäneet tavaroiden samanlaisuutta. Lisäksi kyseessä olevien merkkien vertailusta valituslautakunta totesi, että oli otettava huomioon termin ”spa” tavallista vahvempi erottamiskyky Benelux-maiden keskivertokuluttajien muodostamalle kohdeyleisölle eikä se hyväksynyt kantajan perusteluja, joiden mukaan termi ”spa” on luokkaan 3 kuuluvia tavaroita kuvaileva. Tällä perusteella se katsoi, että sanaosa ”spa” oli haetun tavaramerkin pääasiallinen huomion kiinnittävä osatekijä ja siksi kyseessä olevat merkit olivat samankaltaisia haetun tavaramerkin sanaosaan ”therapy” liittyvistä ulkoasujen, lausuntatapojen ja merkityssisältöjen eroista huolimatta. Lopuksi valituslautakunta katsoi, että kosmetiikka-alalla on yleistä, että valmistajat tuovat markkinoille useita tuotelinjoja erilaisilla tavaramerkeistä johdetuilla alatavaramerkeillä varustettuina. Valituslautakunta päätteli tästä, että oli mahdollista, että kuluttaja katsoo haetulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden olevan väliintulijan myyntiin saattamia. Lisäksi valituslautakunta kieltäytyi hyväksymästä kantajan vaatimusta, jonka mukaan väliintulijan tulee esittää todisteet tavaramerkkinsä tosiasiallisesta käyttämisestä sillä perusteella, että tämä vaatimus oli esitetty määräajan päätyttyä.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n ja tarvittavilta osin väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

12 Aluksi on syytä huomauttaa, että väliintulija kiistää kanteen lukuisten liitteiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset siltä osin kuin nämä liitteet sisältävät asiakirjoja, jotka on esitetty ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole kuitenkaan välttämätöntä tutkia jokaisen riitautetun asiakirjan tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, siltä osin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi arvioida kantajan perusteluja sellaisten asiakirjojen valossa, jotka on esitetty hallinnollisen menettelyn aikana ja jotka ilmenevät SMHV:n oikeudenkäyntiaineistosta, jonka SMHV on toimittanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti.

13 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

14 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi,

että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.

15 Nyt esillä olevassa asiassa aikaisemman tavaramerkin suoja ulottuu Benelux-maihin. Näin ollen on tarkasteltava näiden jäsenvaltioiden alueen kuluttajien mielikuvaa kyseessä olevista tavaramerkeistä. Kun lisäksi otetaan huomioon kyseessä olevien tavaroiden luonne, valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa, että kohdeyleisö muodostuu keskivertokuluttajista. Tämä arviointi näyttää pitävän paikkansa, eikä kantaja ole sitä kiistänyt.

16 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa, joka määritetään vaaraksi siitä, että yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä, on arvioitava kokonaisuutena, ja huomioon on otettava kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV – Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok., s. II-4359, 25 ja 26 kohta; ks. myös analogisesti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 29 kohta).

17 Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Tältä osin keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. analogisesti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 23 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 25 kohta).

18 Tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä,

että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä. Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 41 ja 42 kohta ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 42 ja 43 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

19 Kuitenkin sen tavallisen tapauksen lisäksi, jossa keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin kokonaisuutena, ja huolimatta siitä seikasta, että kokonaisvaikutelmaa voi hallita yksi tai useampi moniosaisen tavaramerkin osatekijä, ei ole mitenkään suljettu pois, että yksittäistapauksessa aikaisempi tavaramerkki, jota kolmas osapuoli käyttää moniosaisessa merkissä, säilyttää itsenäisen aseman tunnusmerkkinä moniosaisessa merkissä kuitenkaan olematta kyseisessä merkissä hallitsevassa asemassa ja että näin ollen 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. Tällöin sekaannusvaaran toteamiselle ei näet saa asettaa ehtoa, jonka mukaan moniosaisen merkin sen osan, joka koostuu aikaisemmasta tavaramerkistä, on hallittava moniosaisesta merkistä saatavaa kokonaisvaikutelmaa (ks. vastaavasti ja analogisesti asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005, Kok., s. I-8551, 30–33 kohta).

20 Nyt esillä olevassa asiassa, kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 11 kohdassa todennut, asianosaiset ovat yksimielisiä kyseessä olevien tavaramerkkien kuvaamien tavaroiden samanlaisuudesta.

21 Kyseessä olevien merkkien vertailusta on todettava, että haettu tavaramerkki muodostuu aikaisemmasta tavaramerkistä, johon on lisätty sana ”therapy”.

22 On myös todettava, että aikaisempi tavaramerkki, ilman että se muodostaa haetun tavaramerkin hallitsevan osatekijän, säilyttää itsenäisen erottamiskyvyn.

23 Ensinnäkään haettu tavaramerkki ei muodostu uudesta sanasta, jolla olisi itsenäinen merkitys, joka poikkeaa merkityksestä, joka tavaramerkin muodostamien osatekijöiden pelkällä yhdistämisellä on, vaan kahdesta selvästi toisistaan erillisestä sanasta ”spa” ja ”therapy”.

24 Toiseksi sanalla ”spa”, joka muodostaa aikaisemman tavaramerkin ja joka on samalla kahdelle tavaramerkille yhteinen osatekijä, näyttää olevan tavallinen erottamiskyky kyseessä olevien tavaramerkkien kattamien kosmetiikkatuotteiden osalta.

25 Kantajan väitteet, jotka perustuvat siihen, että sana ”spa” on kuvaileva ja yleinen kosmetiikkatuotteiden osalta, eivät näet ole vakuuttavia. Näytöstä, jonka kantaja on esittänyt hallinnollisessa menettelyssä ja joka sisältyy SMHV:ssä käytettyyn oikeudenkäyntiaineistoon, käy ilmi ainoastaan se, että tämä termi saattaa olla kuvaileva ja yleinen vesihoitoihin varattujen paikkojen, kuten höyrysaunojen tai saunojen osalta, mutta se ei ole kuvaileva ja yleinen, kun on kyse haetun tavaramerkin kattamista kosmetiikkatuotteista. Ainoa seikka, joka tukee kantajan väitettä, on tribunal de grande instance de Paris’n tekemä päätös. Sen todistusarvo on kuitenkin rajoitettu. Ensinnäkin tämä päätös saattaa koskea vain kohdeyleisön yhden osan, Benelux-maiden ranskankielisen yleisön, saamaa mielikuvaa. Toiseksi vaikuttaa siltä, että muut tuomioistuimet, kuten cour d’appel de Paris, eivät ole hyväksyneet tässä päätöksessä omaksuttua kantaa.

26 Muut kantajan hallinnollisessa menettelyssä SMHV:ssä esittämät todisteet, kuten otteet sanakirjoista, sanan ”spa” käyttöön lehdistössä ja internetissä perustuva näyttö tai

Alankomaissa sanan ”spa” mieltämisestä tehty mielipidemittaus ovat ainoastaan osoitus siitä, että sana ”spa” on kuvaileva ja yleinen, kun on kyse vesihoitoihin varatuista paikoista kuten höyrysaunoista tai saunoista.

27 Viittauksista SMHV:n päätöskäytäntöön voidaan todeta, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöskäytännön pohjalta (ks. asia T-112/03, L'Oréal v. SMHV – Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok., s. II-949, 68 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

28 Vaikka lisäksi kantajan istunnossa muotoilema väite, jonka mukaan sana ”spa” on kuvaileva ja yleinen paikan, jossa kosmetiikkatuotteita käytetään tai markkinoidaan, tässä tapauksessa vesihoitoihin varattujen alueiden, kuten höyrysaunojen tai saunojen, osalta, osoittautuu paikkansa pitäväksi, tästä ei kuitenkaan voida päätellä, että kyseiseltä sanalta puuttuisi tämän vuoksi erottamiskyky kosmetiikkatuotteiden osalta tai että tämä erottamiskyky olisi liian heikko, jotta voitaisiin katsoa, että aikaisemmalla tavaramerkillä on itsenäinen erottamiskykyinen asema haetussa tavaramerkissä. Seikat, jotka liittävät kosmetiikkatuotteet vesihoitoon erikoistuneisiin paikkoihin, eivät ole sellaisia, että sanan ”spa” kuvaileva ja yleinen luonne voitaisiin laajentaa koskemaan niitä.

29 On siis tutkittava, seuraako tästä itsenäisestä erottamiskykyisestä asemasta se, että kokonaisvaikutelman johdosta, jonka haettu tavaramerkki luo, yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin vähintäänkin taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä ja että näin ollen on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

30 Aluksi on todettava, että yleensä kuluttaja kiinnittää suurempaa huomiota tavaramerkin alkuun kuin sen loppuun [asia T-133/05, Meric v. SMHV – Arbora & Ausonia

(PAM-PIM'S BABY-PROP), tuomio 7.9.2006, Kok., s. II-2737, 51 kohta]. Aikaisempi tavaramerkki onkin sijoitettu haetun tavaramerkin alkuun. Tästä seuraa, että sen itsenäinen erottamiskykyinen asema voi sitäkin suuremmalla syyllä aiheuttaa kohdeyleisössä sekaannusta tavaroiden kaupallisen alkuperän osalta.

31 Lisäksi on syytä todeta, että sana ”therapy” ei ole laajalti tunnettu liikenimi, kuten edellä 19 kohdassa mainitussa asiassa Medion, vaan ilmaisu, jolla, huolimatta siitä, ettei se ole kosmetiikkatuotteita kuvaileva, ei ole sellaista niitä koskevaa erityisen suurta erottamiskykyä, että se voitaisiin ymmärtää vihjauksena kyseisten tavaroiden myönteisistä vaikutuksista.

32 Lopuksi on todettava, että kuten valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 13 kohdassa, on yleistä, että kosmetiikkavalmistajat tuovat markkinoille useita tuotelinjoja erilaisilla tavaramerkeistä johdetuilla alatavaramerkeillä varustettuina. Täten siitä, että haettu tavaramerkki muodostuu aikaisemmasta tavaramerkistä SPA ja sanasta ”therapy”, saattaa olla seurauksena, että kuluttaja katsoo haetulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden olevan väliintulijan markkinoimia tuotteita.

33 Kaiken edellä esitetyn perusteella sanan ”therapy” sisältymisestä haettuun tavaramerkkiin johtuvat erot merkkien välillä eivät korvaa kyseessä olevien merkkien merkittävää samankaltaisuutta, joka perustuu aikaisemman tavaramerkin esiintymiseen haetun tavaramerkin alussa ja sen itsenäiseen erottamiskykyiseen asemaan haetussa tavaramerkissä. Koska lisäksi kyseisten merkkien kattamat tavarat ovat samanlaiset, on todettava, että kohdeyleisö katsoo niiden olevan peräisin vähintäänkin taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.

34 Tästä seuraa, että riidanalaisen päätöksen 13 kohdasta ilmenevä valituslautakunnan päätelmä, jonka mukaan kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, on hyväksyttävä.

35 Näin ollen ainoa kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, on hylättävä ja siten koko kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

36 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava maksamaan SMHV:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut niiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) L'Oréal SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Vilaras Prek Ciucă

Julistettiin Luxemburgissa 25 päivänä maaliskuuta 2009.

Allekirjoitukset