YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

23 päivänä lokakuuta 2002 *

Asiassa T-6/01,

Matratzen Concord GmbH, aiemmin Matratzen Concord AG, kotipaikka Köln (Saksa), edustajanaan asianajaja W.-W. Wodrich,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. von Mühlendahl, G. Schneider ja E. Joly,

vastaajana,

toisena asianosaisena sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit)valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä

Hukla Germany SA, kotipaikka Castellbisbal (Espanja),

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 31.10.2000 tekemästä päätöksestä (yhdistetyt asiat R 728/1999-2 ja R 792/1999-2), joka koskee Hukla Germany SA:n ja Matratzen Concord GmbH:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 16.5.2002 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on 10.10.1996 esittänyt yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen numero 395632 (jäljempänä hakemus) sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä

20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:



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 luokkiin 10, 20 ja 24 ja ovat luokittain seuraavat:

— luokka 10: "Tyynyt, niskatyynyt, patjat, ilmatyynyt ja sängyt lääkinnällisiin tarkoituksiin"

— luokka 20: "Patjat; ilmapatjat; sängyt; vuodepohjaritilät, ei-metalliset; suojapeitteet; vuodevaatteet"

— luokka 24: "Sänkypeitot; tyynynpäälliset; vuodevaatteet; höyhenpeitot; päälliset; patjanpäälliset; makuupussit".

4 Hakemus julkaistiin yhteisön tavaramerkkilehdessä 16.2.1998.

5 Hukla Germany SA (jäljempänä Hukla) teki 21.4.1998 väitteen asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla.

6 Väite perustuu aikaisempaan tavaramerkkiin, joka on rekisteröity Espanjassa. Kyseessä on sanamerkki, joka muodostuu sanasta "Matratzen" (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki). Tavarat, joita varten tavaramerkki on tarkoitettu, kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 20 ja ovat seuraavat: "kaikenlaiset kalusteet ja erityisesti lepokalusteet, kuten sängyt, divaanit, retkisängyt, kehdot, sohvat, riippumatot, lastensängyt ja vauvankorit; siirrettävät kalusteet; sänkyjen ja huonekalujen pyörät; yöpöydät; tuolit, nojatuolit ja jakkarat; jousipatjat, olkipatjat, patjat ja tyynyt". Hukla on väitteensä tueksi vedonnut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkäysperusteeseen.

7 Väiteosasto hylkäsi hakemuksen 22.9.1999 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 5 kohdan perusteella luokkiin 20 ja 24 kuuluvien tavaroiden osalta. Tältä osin väiteosasto katsoi, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Sitä vastoin se hylkäsi väitteen luokkaan 10 kuuluvien tavaroiden osalta sillä perusteella, että tällaista sekaannusvaaraa ei ole.

8 Hukla on 15.11.1999 valittanut väiteosaston päätöksestä SMHV:ssa asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella. Se on vaatinut hakemuksen hylkäämistä luokkaan 10 kuuluvien tavaroiden osalta.

9 Myös kantaja on 23.11.1999 valittanut SMHV:ssa väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella. Kantaja on vaatinut väitteen hylkäämistä siltä osin kuin se koskee luokkiin 20 ja 24 kuuluvia tavaroita.

10 Toinen valituslautakunta on 31.10.2000 ratkaissut käsiteltävänään olevat valitukset. Kyseinen päätös (jäljempänä riidanalainen päätös) annettiin tiedoksi kantajalle 3.11.2000, ja sen perustelut ovat seuraavat:

" — — lautakunta

1. Hyväksyy väitteentekijän valituksen.

2. Hylkää hakijan valituksen.

3. Määrää hakijan korvaamaan asian käsittelystä väiteosastossa sekä valitusten käsittelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut."

11 Valituslautakunta katsoi pääasiallisesti, että kyseiset kaksi tavaramerkkiä ymmärretään Espanjassa samankaltaisiksi ja että niistä tavaroista, joita varten nämä kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, tietyt ovat samoja ja toiset taas hyvin samankaltaisia. Tämän tarkastelun perusteella valituslautakunta on katsonut, että on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja on nostanut tämän kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.1.2001 jättämällään kannekirjelmällä. SMHV on 25.5.2001 jättänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen vastineen.

13 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— hylkää Huklan esittämän väitteen

— velvoittaa SMHV:n rekisteröimään haetun tavaramerkin ja

— velvoittaa Huklan korvaamaan asian käsittelystä väiteosastossa, valituslautakunnassa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

14 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 Kantaja on suullisessa käsittelyssä luopunut kolmannesta vaatimuksestaan eli SMHV:n velvoittamisesta rekisteröimään haettu tavaramerkki, mikä on merkitty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa pidetyn suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

Oikeudellinen arviointi

16 Kantaja vetoaa pääasiallisesti kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen ja toinen tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen rikkomiseen.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

17 Kantaja väittää, että kyseessä olevat kaksi tavaramerkkiä eivät ole samankaltaisia, vaan päinvastoin hyvin erilaisia. Tältä osin se esittää, että valituslautakunta on voinut päätyä päinvastaiseen johtopäätökseen vain siten, että se on virheellisesti rajoittanut sekaannusvaaran tarkastelun haetun tavaramerkin pelkkään "Matratzen"-osaan.

18 Kantajan mukaan valituslautakunnan noudattama menettely on kuitenkin vastoin periaatteita, jotka ilmenevät yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 antamasta tuomiosta (Kok. 1997, s. I-6191). Tältä osin kantaja esittää, että kyseisestä tuomiosta seuraa, että kahden tavaramerkin samankaltaisuutta ja sekaannusvaaraa on arvioitava sen perusteella, millaisen kokonaisvaikutelman kyseisistä tavaramerkeistä saa.

19 Kantaja vetoaa siihen, että haetusta tavaramerkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa kuvio-osa on vähintään yhtä tärkeä kuin sanalliset osat. Lisäksi viimeksi mainittujen joukossa ainoastaan "CONCORD"-osa on vahvasti erottamiskykyinen, kun taas kaksi muuta osaa ovat puhtaasti kuvailevia ja muodostavat yhteisön nimen.

20 Lisäksi kantaja väittää, että asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdassa esitetystä rekisteröityyn tavaramerkkiin kohdistuvien rajoitusten periaatteesta johtuu, että aikaisempi tavaramerkki ei voi olla haetun tavaramerkin rekisteröinnin esteenä.

21 SMHV katsoo, että valituslautakunnan suorittamaa sekaannusvaaran arviointia ei rasita minkäänlainen oikeudellinen virhe.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

22 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara; tässä säännöksessä tarkoitetaan sen alueen yleisöä, jolla aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

23 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan, joka koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joka normisisällöltään on pääasiallisesti sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (asiat C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta ja C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta).

24 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (edellä mainitut asiat SABEL, tuomion 22 kohta; Canon, tuomion 16 kohta; Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta).

25 Tämä kokonaisarviointi 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 kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (edellä mainitut asiat Canon, tuomion 17 kohta; Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja Marca Mode, tuomion 40 kohta). Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi puolestaan riippuu muun muassa siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä.

26 Lisäksi kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajan käsityksellä on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (edellä mainitut asiat SABEL, tuomion 23 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (edellä mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

27 Aikaisempi tavaramerkki on käsiteltävänä olevassa asiassa rekisteröity Espanjassa. Edellisessä kohdassa tarkoitettujen olosuhteiden arvioinnin osalta on näin ollen otettava huomioon espanjalaisen yleisön näkökulma. Koska tavarat, joihin kyseessä olevat tavaramerkit liittyvät, on tarkoitettu yleiseen kulutukseen, yleisö muodostuu keskivertokuluttajista, jotka ovat pääasiassa espanjankielisiä. Kuten SMHV on perustellusti todennut, asianomaisen yleisön määrittelemistä espanjankieliseksi ei kuitenkaan kumoa se oletettavasti paikkansa pitävä seikka, että tietty määrä saksankielisiä henkilöitä on asettunut asumaan Espanjaan väliaikaisesti tai jopa pysyvästi.

28 Kantaja ei kanteessaan kiistä, että tavarat, joihin kyseessä olevat kaksi tavaramerkkiä liittyvät, ovat samoja tai vähintään samankaltaisia. Sen sijaan se väittää, että kyseiset kaksi tavaramerkkiä eivät ole samankaltaisia tai ainakaan samoja ja että niiden välillä ei ole sekaannusvaaraa. Näin ollen on syytä rajoittaa tarkastelu näihin kahteen seikkaan.

29 Valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa katsonut kyseessä olevien kahden tavaramerkin välisen suhteen osalta, että tavaramerkit ovat samankaltaisia.

30 Tältä osin on syytä tuoda esiin yleisellä tasolla, että kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain yhtäläisiä yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta. Kuten yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, merkityksellisiä ovat ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvät seikat (edellä mainitut asiat SABEL, tuomion 23 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

31 Käsiteltävänä olevassa tapauksessa sana "Matratzen" muodostaa samanaikaisesti aikaisemman tavaramerkin sekä yhden niistä merkeistä, joista haettu tavaramerkki muodostuu. Näin ollen on syytä katsoa, että aikaisempi tavaramerkki on ulkoasun ja lausuntatavan tasolla sama kuin yksi niistä merkeistä, joista haettu tavaramerkki muodostuu. Tämä toteamus ei kuitenkaan yksinään ole riittävä, jotta voitaisiin katsoa, että kyseiset kaksi tavaramerkkiä, joita kumpaakin erikseen tarkastellaan kokonaisuutena, olisivat samankaltaisia.

32 Tältä osin on syytä todeta, että yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että kahden tavaramerkin samankaltaisuutta koskevan arvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (edellä mainitut asiat SABEL, tuomion 23 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

33 Näin ollen on syytä todeta, että moniosainen tavaramerkki voidaan katsoa samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen merkin joku 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.

34 On syytä tarkentaa, että kyseinen lähestymistapa ei tarkoita sitä, että huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrataan toiseen tavaramerkkiin. Sen sijaan 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.

35 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.

36 Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on syytä tarkistaa, onko valituslautakunta tutkinut, mikä tai mitkä haetun tavaramerkin osatekijöistä pystyy (tai pystyvät) yksin hallitsemaan kyseisestä tavaramerkistä asianomaisen yleisön muistiin jäävää mielikuvaa sellaisella tavalla, että tavaramerkin muut osatekijät jäävät tältä osin merkityksettömiksi.

37 Valituslautakunnan on käsiteltävänä olevassa asiassa pitänyt tutkia nämä osatekijät niiden ulkoasuun, lausuntatapaan ja — tilanteen niin vaatiessa — merkityssisältöön liittyvine ominaisuuksineen. Se on tehnyt sen päätymällä antamansa päätöksen 24 kohdassa johtopäätökseen, että sana "Matratzen" muodostaa haetun tavaramerkin "silmiinpistävimmän osan".

38 Ennen kaikkea on syytä todeta, että toisin kuin kantaja on väittänyt, sana "Matratzen" ei asianomaisen yleisön näkökulmasta ole kuvaileva niiden tavaroiden osalta, joita varten tavaramerkki on tarkoitettu. Kuten edellä 27 kohdassa on tuotu esiin, kyseinen yleisö on pääosin espanjankielistä. Sana "Matratzen" ei kuitenkaan merkitse mitään espanjan kielessä. Tältä osin on syytä huomauttaa, että kyseinen sana tosin merkitsee patjoja saksan kielellä ja että tämän merkityksen perusteella se on kuvaileva ainakin joidenkin tavaroiden osalta, joita varten haettu tavaramerkki on tarkoitettu. On kuitenkin todettava, että asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että asianomaisen yleisön merkittävällä osalla on riittävä saksan kielen taito kyseisen merkityksen ymmärtämiseksi. Lisäksi sana "Matratzen" ei ole millään tavalla samankaltainen espanjan kielen patjaa tarkoittavan sanan eli sanan "colchón" kanssa. Lopuksi on todettava, että sana "Matratzen" on tosin samankaltainen kuin englannin kielen sana "mattresses", joka merkitsee patjoja. Vaikka oletettaisiin, että asianomaisella yleisöllä on jonkinlainen englannin kielen taito, on kuitenkin syytä todeta, että sana "mattresses" ei kuulu kyseisen kielen perussanastoon ja että vaikka kyseinen sana ja sana "Matratzen" ovat samankaltaisia, niiden välillä on myös eroja.

39 Sanan "Concord" osalta ei voida katsoa, että kyseisen sanan erottamiskyvyn määrä olisi vähentynyt sen takia, että sitä käytetään usein Espanjan markkinoilla esiteltäessä keskivertokuluttajille tarkoitettuja tavaroita tai palveluja. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämään kysymykseen antamassaan vastauksessa SMHV ei ole vedonnut sellaiseen käyttöön. Lisäksi asianomaisen yleisön näkökulmasta sana "Concord" ei liioin ole kuvaileva niiden tavaroiden osalta, joita varten haettu tavaramerkki on tarkoitettu.

40 Mitä sitten tulee sanaan "Markt", kyseisellä sanalla on yhdistetyssä tavaramerkissä vain toisarvoinen tai suorastaan merkityksetön asema suhteessa sanoihin "Matratzen" ja "Concord".

41 Haettuun tavaramerkkiin sisältyvän kuviomerkin osalta on lopuksi syytä todeta, että se on kuvaileva niiden tavaroiden osalta, joita varten kyseinen tavaramerkki on tarkoitettu. Moniosaisen tavaramerkin yhtä osaa, joka on kuvaileva tavaramerkin kattamien tavaroiden osalta, ei voida kuitenkaan periaatteessa pitää kyseisen tavaramerkin hallitsevana osana.

42 Mitä sitten tulee haetun tavaramerkin ulkomuotoon, täytyy korostaa, että sanat "Matratzen" ja "Concord" ovat siinä keskeisessä asemassa.

43 Tästä seuraa, että sanoja "Matratzen" ja "Concord" voidaan pitää haetun tavaramerkin tärkeimpinä osatekijöinä. Kuten SMHV on kuitenkin esittänyt vastineessaan, ensiksi mainitulle sanalle on luonteenomaista kovien konsonanttien valta-asema, ja koska kyseinen sana ei muistuta mitään espanjankielistä sanaa, se tuntuu pystyvän jäämään asianomaisen yleisön mieleen paremmin kuin viimeksi mainittu sana. Näin ollen on syytä katsoa, että sana "Matratzen" on hallitseva osa haetussa tavaramerkissä.

44 Valituslautakunta on siis oikeutetusti katsonut, että kyseiset kaksi tavaramerkkiä ovat asianomaisen yleisön kannalta samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan. Lisäksi ei voida esittää ainoatakaan merkityssisältöä koskevaa eroa aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin hallitsevan osan välillä, kun otetaan huomioon, että sana "Matratzen" ei tarkoita mitään espanjan kielellä. Tästä seuraa, että valituslautakunta on täysin oikein katsonut, että haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki ovat samankaltaisia.

45 Sekaannusvaaran osalta on syytä todeta, että sellainen vaara on olemassa, sillä sekä kyseessä olevat tavaramerkit että niiden kattamat tavarat ja palvelut ovat riittävän samankaltaisia.

46 Käsiteltävänä olevassa asiassa on edellä 44 kohdassa todettu, että haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki ovat samankaltaisia.

47 Mitä sitten tulee kyseessä olevien kahden tavaramerkin kattamien tavaroiden samankaltaisuuteen, valituslautakunta on perustellusti esittänyt riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa ja SMHV puolestaan antamassaan vastineessa, että kyseiset tavarat ovat osittain samoja ja osittain hyvin samankaltaisia, mitä kantaja ei ole kiistänyt.

48 Tästä seuraa, että sekä kyseessä olevat tavaramerkit että niiden kattamat tavarat ovat riittävän samankaltaisia. Valituslautakunta on näin ollen oikeutetusti katsonut, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.

49 Kantajan väitteet, jotka perustuvat asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohtaan, eivät toisaalta kumoa kyseistä johtopäätöstä. On syytä korostaa, että vaikka oletettaisiin, että kyseisellä säännöksellä voisi olla vaikutusta rekisteröintimenettelyssä, kyseinen vaikutus rajoittuisi sekaannusvaaran arvioinnin osalta sen mahdollisuuden poissulkemiseen, että moniosaisen tavaramerkin osana oleva kuvaileva merkki katsottaisiin erottamiskykyiseksi ja hallitsevaksi osaksi kyseisen tavaramerkin tuottamassa kokonaisvaikutelmassa. Kuten edellä 38 kohdasta ilmenee, sana "Matratzen" ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa asianomaisen yleisön näkökulmasta kuvaileva niiden tavaroiden osalta, joihin haettu tavaramerkki liittyy. Näin ollen asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohtaan perustuva kantajan väite on merkityksetön.

50 Katsoessaan, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan haettuun tavaramerkkiin, valituslautakunta on muuttamalla väiteosaston päätöstä näin ollen oikeutetusti hylännyt hakemuksen siltä osin kuin se koskee luokkaan 10 kuuluvia tavaroita sekä hylännyt kantajan valituksen, joka koskee väiteosaston päätöstä hylätä hakemus siltä osin kuin se koskee muita tavaroita.

51 Edellä esitetyn perusteella asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste on hylättävä.

Tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen rikkomista koskeva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

52 Kantaja katsoo, että on vastoin tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta (EY 28 artikla), että kansallinen tavaramerkki, joka muodostuu kuvailevasta sanasta, joka on muunkielinen kuin sen jäsenvaltion kielinen, jossa tavaramerkki on rekisteröity, voi olla esteenä sellaisen yhteisön tavaramerkin hakemiselle, joka muodostuu kuvailevien sanojen yhdistelmästä sekä sanan "concord" kaltaisesta erottamiskykyisestä osasta. Tältä osin kantaja tuo esiin, että yhteisön nykyisen tavaramerkkioikeuden mukaan Espanjassa ei voitaisi rekisteröidä aikaisempaa tavaramerkkiä, joka on kyseessä olevien tavaroiden osalta kuvaileva huomattavassa osassa yhteisön aluetta.

53 SMHV vastaa tähän, että väitemenettelyssä ei ole mahdollista riitauttaa aikaisempaa kansallista tavaramerkkiä eikä kyseenalaistaa sen pätevyyttä. Lisäksi SMHV katsoo, että yhteisön tavaramerkin ja kansallisten tavaramerkkien rin-

nakkaisuutta koskevan periaatteen mukaan on täysin ymmärrettävää, että tavaramerkki rekisteröidään jäsenvaltiossa, vaikka se on kuvaileva jollain toisella kielellä kuin kyseisen jäsenvaltion kielellä.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

54 Ensiksi on syytä korostaa, että mistään ei ilmene, että tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate kieltää jäsenvaltiota rekisteröimästä kansallisena tavaramerkkinä merkkiä, joka on jonkun toisen jäsenvaltion kielellä kuvaileva kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta ja jota ei näin ollen voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi. Tällainen kansallinen rekisteröinti ei sellaisenaan muodosta estettä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että perustamissopimus ei vaikuta jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustettujen immateriaalioikeuksien olemassaoloon, mutta se voi tilanteen mukaan rajoittaa näiden oikeuksien käyttöä (asia 119/75, Terrapin, tuomio 22.6.1976, Kok. 1976, s. 1039, Kok. Ep. III, s. 135, 5 kohta ja asia 58/80, Dansk Supermarked, tuomio 22.1.1981, Kok. 1981, s. 181, Kok. Ep. VI, s. 13, 11 kohta).

55 Toisaalta johdetun oikeuden säännöksistäkään ei seuraa jäsenvaltiolle minkäänlaista kieltoa rekisteröidä kansalliseksi tavaramerkiksi merkkiä, joka on jonkin toisen jäsenvaltion kielellä kuvaileva kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta. Kuten SMHV on esittänyt vastineessaan, yhteisön lainsäätäjä on perustanut yhteisön tavaramerkin ja kansallisten tavaramerkkien rinnakkaisuudelle perustuvan järjestelmän (ks. tältä osin asetuksen N:o 40/94 viides perustelukappale). Lisäksi SMHV on perustellusti korostanut vastineessaan, että kansallista tavaramerkkiä koskevan rekisteröinnin pätevyyttä ei voida riitauttaa yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä, vaan ainoastaan mitättömyyttä koskevassa menettelyssä, johon ryhdytään kyseessä olevassa jäsenvaltiossa.

56 Yhteisön lainsäätäjä ei toiseksi ole sivuuttanut EY 28 ja EY 30 artiklaa säätäessään asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa, että yhteisön tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos yleisön keskuudessa on sekaannusvaara kyseisen tavaramerkin ja jäsenvaltiossa rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin välillä, riippumatta siitä, onko viimeksi mainittu tavaramerkki kuvaileva jollain toisella kielellä kuin sen jäsenvaltion kielellä, jossa tavaramerkki on rekisteröity.

57 Kyseinen säännös tai SHMV:n sitä koskeva soveltaminen eivät muodosta estettä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle. Tältä osin on syytä korostaa, että asetuksen N:o 40/94 106 artiklan 1 kohdan mukaan tämä asetus ei rajoita jäsenvaltioiden lainsäädäntöön perustuvaa olemassa olevaa oikeutta nostaa aikaisemman kansallisen tavaramerkin loukkaamista koskeva kanne myöhemmän yhteisön tavaramerkin käyttöä vastaan. Jos jossain tapauksessa on näin ollen sekaannusvaara aikaisemman kansallisen tavaramerkin ja sellaisen merkin välillä, jolle haetaan rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, kansallinen tuomioistuin voi kieltää kyseisen merkin käytön loukkauskannetta koskevassa menettelyssä. Tältä osin ei ole tehty eroa sen mukaan, onko merkki todella rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi vai ei. Näin ollen merkin rekisteröinnillä yhteisön tavaramerkiksi tai sellaisen rekisteröinnin epäämisellä ei ole vaikutusta yhteisön tavaramerkin hakijan mahdollisuuteen laskea tavaroitaan liikkeelle kyseisellä merkillä siinä jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity.

58 Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että EY 30 artiklassa sallitaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta tehtävät kansalliseen tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien käyttämisestä aiheutuvat poikkeamiset ainoastaan silloin, jos kyseiset poikkeamiset ovat perusteltuja "sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka muodostavat kyseisen teollisen omaisuuden ydinsisällön" (ks. vastaavasti edellä mainittu asia Dansk Supermarked, tuomion 11 kohta ja asia C-143/00, Boehringer Ingelheim ym., tuomio 23.4.2002, Kok. 2002, s. I-3759, 12 kohta). Tämän ydinsisällön osalta yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että on otettava huomioon tavaramerkin keskeinen tehtävä eli se, että sillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavara-

merkillä varustetulla tuotteella on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tuotteen muista tuotteista, joilla on toinen alkuperä (edellä mainittu asia Boehringer Ingelheim ym., tuomion 12 kohta). Tavaramerkin haltijan oikeus kieltää kaikenlainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää tällaista alkuperätakuuta, kuuluu näin ollen tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien ydinsisältöön (yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb, tuomio 11.7.1996, Kok. 1996, s. I-3457, 48 kohta ja edellä mainittu asia Boehringer Ingelheim ym., tuomion 13 kohta).

59 Lopuksi on syytä todeta, että yhteisön tavaramerkki on yhtenäinen (ks. vastaavasti asia T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000, Kok. 2000, s. II-1925, 23—25 kohta). Kuten vastaavasti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdasta ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus hylätään, jos yhdessä osassa yhteisön aluetta on olemassa ehdoton tai suhteellinen hylkäysperuste. Jos taloudelliselle toimijalle on näin ollen vaikeampaa saada merkki rekisteröidyksi yhteisön tavaramerkiksi kuin saada sama merkki rekisteröidyksi kansalliseksi tavaramerkiksi, tämä on vain vastapaino yhtenäiselle suojalle, jota yhteisön tavaramerkki nauttii koko yhteisön alueella.

60 Tästä seuraa, että tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen rikkomista koskeva kanneperuste täytyy myös hylätä.

61 Edellä esitetyn perusteella kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

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

käyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, koska SMHV on sitä vaatinut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanne hylätään.**

2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 2002.

H. Jung V. Tiili

kirjaaja neljännen jaoston puheenjohtaja