YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)
3 päivänä maaliskuuta 2004 *

Asiassa T-355/02,

Mülhens GmbH & Co. KG, kotipaikka Köln (Saksa), edustajanaan asianajaja T. Schulte-Beckhausen,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään S. Laitinen ja L. Rampini,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa asian käsittelyyn sisämarkkinoiden harmonisointiviraston valituslautakunnassa (tavaramerkit ja mallit) osallistui

Zirh International Corp., kotipaikka New York, New York (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja B. Nuseibeh,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 1.10.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 657/2001-2), joka koskee Mülhens GmbH & Co. KG:n ja Zirh International Corp:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 23.10.2003 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Zirh International Corp. (jäljempänä Zirh) teki 21.9.1999 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä hakemus koskee, on sanamerkki ZIRH.

3 Tavarat ja palvelut, 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 3, 5 ja 42.

4 Tämä hakemus julkaistiin yhteisön tavaramerkkilehden 3.4.2000 ilmestyneessä numerossa 27/2000.

5 Kantaja teki 24.5.2000 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan mukaisen väitteen tätä tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan koskien kaikkia kantajan mainitsemia tavaroita ja palveluja. Väite perustuu jäljempänä esitetyn yhteisön tavaramerkkinä aikaisemmin rekisteröidyn kuviomerkin olemassaoloon, joka sisältää sanaosan "sir" (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki) ja joka kuvaa Nizzan luokituksen luokkaan 3 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "hajuvedet, eteeriset öljyt, kauneudenhoitotuotteet, hiusvedet, hampaiden puhdistustuotteet ja saippuat".



6 Zirh rajoitti 2.10.2000 tavaramerkkihakemuksensa kattamien tavaroiden ja palvelujen luokat seuraavasti:

— "saippuat; hajusteet; eteeriset öljyt; kosmetiikka; hiusvedet; partavedet; vauvanhoito-, vartalo- ja kasvopuuterit; lasten- ja hiussampoot; hiustenhoitoaineet; partabalsami, -voide, -geeli ja -emulsio; huulirasva- ja kiilto; kylpy- ja suihkugeelit; ihovoiteet ja -emulsiot; deodorantit ja antiperspirantit; kasvojen kuorinta-aineet; hiustenmuotoilutuotteet; vartaloöljyt; parfyymit; ihonpuhdistusvoiteet ja -emulsiot; kosteusvoiteet; iho-, deodorantti- ja toilettisaippuat; auringonsuojavalmisteet ja aurinkovoiteet", jotka kuuluvat luokkaan 3

— "terveyden- ja kauneudenhoitopalvelut; kampaamopalvelut; kauneushoitolapalvelut; kosmetiikan tutkimus ja kehitys; hajuvesien tutkimus ja kehitys", jotka kuuluvat luokkaan 42.

7 Kantaja pysytti väitteensä kaikkia luokkiin 3 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluita vastaan.

8 SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen 29.6.2001 tekemällään päätöksellä ensisijaisesti sillä perusteella, että merkkien ulkoasun ja merkityssisällön erot olivat merkittävämpiä kuin niiden lausuntatavan samankaltaisuus, joten näiden kahden tavaramerkin välillä ei ollut sekaannusvaaraa.

9 Kantaja teki 10.7.2001 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen valituksen, jossa vaadittiin väiteosaston päätöksen kumoamista.

10 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen ja vahvisti väiteosaston päätöksen samoilla perusteilla 1.10.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi, että vaikka kyseessä olevia tavaroita ja palveluja myydään samoja jakelukanavia tai samoja myyntipisteitä käyttäen, tavaramerkkien väliset erot ovat selvästi merkittävämpiä kuin niiden lausuntatavan mahdolliset samankaltaisuudet tietyillä Euroopan unionin virallisilla kielillä.

Oikeudenkäyntimenettely sekä asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja nosti käsiteltävänä olevan kanteen saksaksi laaditulla kannekirjelmällä, joka saapui yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 4.12.2002.

12 Zirh vastusti 6.1.2003 päivätyllä kirjelmällä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 131 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti saksan käyttämistä oikeudenkäyntikielenä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja vaati oikeudenkäyntikieleksi englantia. Zirh vetosi tältä osin siihen, että tämä kieli, joka oli asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tavaramerkkihakemuksen toinen kieli, oli ollut menettelykielenä väiteosastolla ja valituslautakunnassa.

13 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määräsi työjärjestyksensä 131 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan nojalla oikeudenkäyntikieleksi englannin, koska rekisteröintihakemus SMHV:ssa oli tehty englannin kielellä.

14 SMHV toimitti vastineensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 13.5.2003. Zirh ei toimittanut vastauskirjelmää.

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (neljäs jaosto) päätti esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella aloittaa suullisen käsittelyn.

16 Asianosaisten lausumat ja vastaukset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin suullisiin kysymyksiin kuultiin 22.10.2003 pidetyssä istunnossa.

17 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

18 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

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

20 Kantaja väittää, ettei riidanalaisessa päätöksessä arvioitu riittävästi tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa. Kantaja väittää, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan yleisön keskuudessa mahdollisesti olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa. Tämä sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, jonka ne kattavat (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819).

21 Kantaja katsoo, että tavaramerkkien kattamat tavarat ovat osittain samanlaisia tai samankaltaisia. Lisäksi kantaja katsoo, että aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ovat samankaltaisia kuin ne palvelut, joita varten tavaramerkin ZIRH rekisteröimistä haettiin. Kantaja huomauttaa, että tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia, kun yleisö voi uskoa, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samalta yritykseltä. Kantaja väittää, että tilanne on tällainen käsiteltävänä olevassa asiassa, koska molempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden valmistajat yleensä antavat asiakkailleen luvan käyttää näiden tavaroiden tavaramerkkiä palvelujensa erottamiseen.

22 Kantaja väittää, että aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut ovat kohtuullisen samankaltaisia ja että osa kyseessä olevista tavaroista on jopa samanlaisia tai hyvin samankaltaisia.

23 Kantaja huomauttaa, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.

24 Kantajan mukaan käsiteltävänä olevassa asiassa sanat "sir" ja "zirh" ovat lausuntatavaltaan käytännössä samanlaiset ja joka tapauksessa hyvin samankaltaiset. Kantaja väittää, että sanat ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset myös silloin, kun ne lausutaan englannin kielellä. Tämä samankaltaisuus on kantajan mukaan vielä selvempi muilla kielillä, erityisesti ranskan, espanjan ja saksan kielellä.

25 Tältä osin kantaja väittää, että kyseessä olevien tavaroiden myynti ei perustu yksinomaan niiden ulkoasuun. Kyseessä olevien tavaroiden myyntiolosuhteiden osalta kantaja huomauttaa, että hajuvesiä ja kauneudenhoitotuotteita myydään paljon hajuvesimyymälöissä, kampaamoissa ja kauneushoitoloissa, joissa asiak-

kaat eivät voi ostaa tavaroita itsepalveluna. Lisäksi monien tavaroiden kysyntä perustuu usein suullisiin suosituksiin. Tällaisia tavaroita myydään myös postimyyntinä, jolloin yksityiskohtaiset tiedot annetaan puhelimitse.

26 Tämän vuoksi kantaja katsoo, että SMHV:n arvio, jonka mukaan tavaramerkkien erot olivat merkittävämpiä kuin niiden lausuntatavan samankaltaisuus ja näin ollen näiden kahden tavaramerkin välillä ei ollut sekaannusvaaraa, on virheellinen. Kantaja viittaa edellä 20 kohdassa mainittuun asiaan Lloyd Schuhfabrik Meyer ja katsoo, että yhdenlainen samankaltaisuus, eli käsiteltävänä olevassa asiassa lausuntatavan samankaltaisuus, riittää osoittamaan sen, että tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.

27 Kantaja arvostelee myös sitä, ettei SMHV ottanut huomioon periaatetta, jonka mukaan tilanteessa, jossa tavaramerkit muodostuvat sanaosasta ja kuvio-osasta, sanaosa on yleensä tavaramerkin kokonaisvaikutelmassa hallitseva osa. Käsiteltävänä olevassa asiassa sanaosa on kantajan mukaan aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa ja vaakuna on pelkkä koriste.

28 SMHV myöntää, että luokkaan 3 kuuluvat tavarat, joita varten yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on tehty, ovat samankaltaisia tai samanlaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat. SMHV myöntää myös, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kattamat luokkaan 42 kuuluvat palvelut liittyvät jossain määrin aikaisemman tavaramerkin kattamiin luokkaan 3 kuuluviin tavaroihin ja että tämän vuoksi nämä palvelut ja kantajan tavarat ovat vähäisessä määrin samankaltaisia. SMHV katsoo kuitenkin, että nämä tavarat ostetaan yleensä näköhavainnon perusteella.

29 Kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun vertailun osalta SMHV huomauttaa, että hakemuksen kohteena oleva yhteisön tavaramerkki on sanamerkki, kun taas aikaisempi tavaramerkki on kuviomerkki, joka muodostuu sanasta ja kuvio-

osista. SMHV:n mukaan aikaisemman tavaramerkin heraldinen kuvio on otettava huomioon vertailua tehtäessä, koska tällaista yhdistelmämerkkiä tarkastellessaan kuluttaja havaitsee sen kokonaisuudessaan eikä erottele sitä eri osiin. SMHV väittää, että käsiteltävänä olevassa asiassa vaakuna, pelkästään kokonsa ja sen vuoksi, että sen sijainti sanaosan yläpuolella on melko määräävä, kiinnittää huomiota yhtä paljon kuin sanaosa, ellei jopa enemmän. SMHV arvioi, että kuvio on jossain määrin erottamiskykyinen, koska se on mielikuvituksellinen eikä viittaa suoraan tai implisiittisesti kyseessä oleviin tavaroihin.

30 Lausuntatavan osalta SMHV vahvistaa, että kyseessä olevat merkit ovat useissa jäsenvaltioissa lausuntatavaltaan samankaltaiset. SMHV väittää, että useissa jäsenvaltioissa aikaisempi tavaramerkki lausutaan hyvin todennäköisesti englantilaisittain, koska sana "sir" on tunnettu englantilainen sana, jonka muukin kuin englanninkielinen yleisö voi tunnistaa. SMHV toteaa lisäksi, että vaikka hakemuksen kohteena oleva yhteisön tavaramerkki voidaan lausua eri tavoin eri kielillä, ainakaan englanninkielisissä maissa ja Espanjassa erot lausuntatapojen välillä eivät ole erityisen selviä.

31 SMHV katsoo, että tavaramerkit ovat merkityssisällöltään erilaisia, koska aikaisemman tavaramerkin mielletään viittaavan englanninkielisen sanan tunnetuimpaan merkitykseen, kun taas yhteisön tavaramerkkihakemuksen mielletään olevan keksitty sana.

32 SMHV väittää vielä, että kantajan tulkinta edellä 20 kohdassa mainitussa asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetusta tuomiosta on virheellinen. SMHV:n mukaan vaikka tavaramerkit olisivat lausuntatavaltaan samankaltaiset, sekaannusvaaraa ei automaattisesti ole. Päinvastoin sitä, että tavaramerkit ovat samankaltaisia yhden huomioon otettavan tekijän osalta, merkittävämpiä voivat olla huomattavat eroavaisuudet muiden tekijöiden osalta, jolloin merkittävää sekaannusvaaraa ei ole, mikä on tilanne käsiteltävänä olevassa asiassa.

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, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara". Siinä säädetään myös, että sekaannusvaara "sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä". Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan yhteisön tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

34 Käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki, ja näin ollen sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksellinen alue on koko Euroopan unioni.

35 On huomattava, että asetuksen N:o 40/94 toisen perustelukappaleen mukaan yhteisön tavaramerkkijärjestelmällä annetaan yrityksille oikeus hankkia yhtä ainoaa menettelyä noudattaen yhteisön tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko yhteisön alueelle, ja näin ilmaistua yhteisön tavaramerkin yhtenäisyyden periaatetta sovelletaan, jollei kyseisessä asetuksessa toisin säädetä. Sama periaate ilmenee asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdasta, jonka mukaan yhteisön tavaramerkki on "yhtenäinen", mikä ilmenee siten, että "sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä".

36 Tämän vuoksi, vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artikla ei sisällä vastaavaa säännöstä kuin 7 artiklan 2 kohta, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröimättä

jättämiseksi riittää, että ehdoton hylkäysperuste on olemassa ainoastaan osassa yhteisöä, on katsottava, että käsiteltävänä olevassa asiassa on sovellettava samaa sääntöä. Tästä seuraa, että rekisteröimisestä on kieltäydyttävä, vaikka suhteellinen hylkäysperuste olisi olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.

37 Koska kyseessä olevat tavarat ja palvelut ovat luonteeltaan tavanomaiseen kulutukseen tarkoitettuja, kohdeyleisön muodostavat tavanomaisen valistuneet ja kohtuullisen tarkkaavaiset ja huolelliset eurooppalaiset keskivertokuluttajat.

38 Asianosaisten kesken on myös kiistatonta, että tavaramerkkihakemuksessa, jota vastaan kantaja teki väitteen, tarkoitetut tavarat ja palvelut ovat osittain samankaltaisia ja osittain samanlaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kuvaamat tavarat.

39 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) tulkintaa koskevasta yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ja asetusta N:o 40/94 koskevasta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta; edellä 20 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 17 kohta ja asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 kohta). Yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta; em. asia Canon, tuomion 16 kohta; edellä 20 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta; asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta ja em. asia Fifties, tuomion 26 kohta).

40 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 39 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 17 kohta; edellä 20 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja edellä 39 kohdassa mainittu asia 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 (edellä 39 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 27 kohta ja asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 45 kohta).

41 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 39 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta ja edellä 20 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisen valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, ja 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 20 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

42 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (edellä 39 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta ja edellä 20 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

43 Näiden seikkojen valossa on tutkittava, ovatko kyseessä olevat tavaramerkit riittävän samankaltaisia, jotta voidaan katsoa, että niiden välillä on sekaannusvaara.

44 Riidanalaisten tavaramerkkien ulkoasun vertailun osalta on todettava ensinnäkin, että vaikka molempien tavaramerkkien sanaosien toisena ja kolmantena kirjaimena ovat kirjaimet "ir", tavaramerkit ovat ulkoasultaan huomattavan erilaiset. Tavaramerkkien ensimmäiset kirjaimet, jotka ovat "s" ja "z", ovat erilaiset. Lisäksi kyseiset sanaosat muodostuvat eri määrästä kirjaimia, ja hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä kirjaimia "ir" seuraa kirjain "h". Aikaisemman tavaramerkin sanaosaan on yhdistetty vaakunakuvio, kun taas hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu yksinomaan sanamerkistä, joka kirjoitetaan tavallisilla kirjaimilla. Näin ollen kyseisten tavaramerkkien ulkoasun kokonaisarvioinnissa kullekin merkille ominaiset osat saavat aikaan sen, että kunkin merkin kokonaisvaikutelma on erilainen.

45 Lausuntatavan samankaltaisuuden osalta SMHV ei ole kiistänyt sitä, että tavaramerkkien sisältämien sanaosien lausuntatavat ovat tietyillä Euroopan unionin kielillä samankaltaiset. Kuten SMHV väittää perustellusti vastineensa 26 kohdassa, useissa jäsenvaltioissa aikaisempi tavaramerkki lausutaan hyvin todennäköisesti englantilaisittain, koska sana "sir" on tunnettu englantilainen sana, jonka jopa muu kuin englanninkielinen yleisö voi tunnistaa. Vaikka hakemuksen kohteena oleva yhteisön tavaramerkki voidaan lausua eri tavoin eri kielillä, on todettava, kuten SMHV myöntää, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset ainakin englanninkielisissä maissa ja Espanjassa, koska erot englannin ja espanjan kielen lausuntatapojen välillä eivät ole erityisen selviä. Näin ollen tavaramerkkien on katsottava olevan lausuntatavaltaan samankaltaiset näissä maissa.

46 Riidanalaisten tavaramerkkien merkityssisällön vertailun osalta kantaja ei riitauta SMHV:n tätä koskevia arvioita. Kuten SMHV väitti perustellusti, tavaramerkit

eivät ole merkityssisällöltään samankaltaiset, koska vaikuttaa todennäköiseltä, että jäsenvaltioiden keskivertokuluttaja ajattelisi englanninkielistä sanaa "sir", sillä sana on laajalti tunnettu Euroopassa. Koska sanalla "zirh" ei ole ilmeistä merkitystä millään Euroopan unionin virallisella kielellä, yleisö mieltäisi sanan "zirh" näin ollen uudissanaksi. Näin ollen on todettava, etteivät tavaramerkit ole merkityssisällöltään samankaltaiset.

47 Tämän vuoksi on todettava, etteivät tavaramerkit SIR ja ZIRH ole ulkoasultaan tai merkityssisällöltään samankaltaiset. Kyseessä olevat tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset tietyissä maissa. Tältä osin on huomautettava, että oikeuskäytännön mukaan ei voida sulkea pois sitä, että sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että tavaramerkit lausutaan samankaltaisella tavalla (ks. edellä 20 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 28 kohta ja asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43, 42 kohta).

48 Kuten edellä 39 ja 42 kohdassa todetaan, kaikkia tekijöitä, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa, on arvioitava kokonaisuutena, jolloin kokonaisarvioinnin on perustuttava kyseessä olevista tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.

49 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisältöjen erot voivat kumota niiden lausuntatapojen samankaltaisuudet. Tällainen kumoaminen edellyttää, että ainakin yhdellä kyseessä olevista tavaramerkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi (edellä 40 kohdassa mainittu asia BASS, tuomion 54 kohta).

50 Käsiteltävänä olevassa asiassa tilanne on tämä aikaisemman tavaramerkin SIR sanaosan osalta, kuten 46 kohdassa todetaan. Tätä analyysiä ei kumoa se, ettei tämä sanamerkki viittaa mihinkään niiden tavaroiden ominaispiirteeseen, joita varten tämä tavaramerkki rekisteröitiin. Tämä seikka ei estä kohdeyleisöä ymmärtämästä välittömästi tämän aikaisemman tavaramerkin sanaosan merkitystä. Riittää, että yhdellä kyseessä olevista tavaramerkeistä on tällainen merkitys, kun toisella tavaramerkillä ei ole tällaista merkitystä tai kun sillä on yksinomaan täysin toisenlainen merkitys, jotta näiden tavaramerkkien väliset lausuntatapojen samankaltaisuudet kumotaan suurelta osin (ks. vastaavasti edellä 40 kohdassa mainittu asia BASS, tuomion 54 kohta).

51 Käsiteltävänä olevassa asiassa tätä kumoamista tukee se, että tavaramerkit SIR ja ZIRH ovat myös ulkoasultaan erilaiset. Tässä yhteydessä on todettava, kuten SMHV asianmukaisesti esitti, että kahden tavaramerkin välisen lausuntatavan samankaltaisuuden asteen merkitys on vähäinen, kun kyseessä ovat tavarat, jotka myydään siten, että kohdeyleisö tavallisesti tavaroita ostaessaan myös näkee tavaramerkin, jolla tavarat on varustettu (ks. vastaavasti edellä 40 kohdassa mainittu asia BASS, tuomion 55 kohta).

52 Käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevien tavaroiden osalta on näin, toisin kuin kantaja väittää. Kantajan väitteet, joiden mukaan aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden myynti ei perustu yksinomaan niiden ulkoasuun ja joiden mukaan kantajan tavaroiden merkittävän jakelukanavan muodostavat hajuvesimyymälät, kampaamot ja kauneushoitolat, eivät nimittäin kumoa tätä toteamusta.

53 Tältä osin on huomautettava, ettei kantaja ole mitenkään osoittanut, että sen tuotteita myytäisiin tavanomaisesti siten, ettei yleisö näe tavaramerkkiä lainkaan. Kantaja väittää ainoastaan, että tuotteita myydään perinteisesti paljon hajuvesi-

myymälöissä, kampaamoissa ja kauneushoitoloissa, joissa kuluttaja ei voi valita tuotetta suoraan vaan ainoastaan myyjän välityksellä.

54 Vaikka oletettaisiin, että hajuvesimyymälät, kampaamot ja kauneushoitolat voisivat muodostaa kantajan tavaroiden merkittävän jakelukanavan, on kiistatonta, että näissäkin tiloissa tavarat ovat yleensä esillä hyllyillä, joilta kuluttajat voivat nähdä ne. Tämän vuoksi, vaikkei ole poissuljettua, että kyseessä olevia tavaroita voidaan myydä myös suullisen pyynnön perusteella, tätä myyntitapaa ei voida pitää näiden tavaroiden tavanomaisena myyntitapana.

55 Edellä esitetyn perusteella on näin ollen todettava, etteivät kyseessä olevat tavaramerkit ole riittävän samankaltaisia, jotta voitaisiin katsoa, että kohdeyleisö voisi uskoa, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistä.

56 Kun otetaan huomioon kyseessä olevien tavaramerkkien erot, tätä arviointia ei kumoa se, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin, jota vastaan kantaja teki väitteen, kattamat tavarat ja palvelut ovat osittain samankaltaisia ja osittain samanlaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kuvaamat tavarat.

57 Tästä seuraa, että valituslautakunta on todennut perustellusti, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä ei ollut sekaannusvaaraa.

58 Näin ollen ainoa kanneperuste ja kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

59 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan nojalla asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut vastaajan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut.

Tiili Mengozzi Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 3 päivänä maaliskuuta 2004.

H. Jung V. Tiili

kirjaaja neljännen jaoston puheenjohtaja