YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(ensimmäinen jaosto)

12 päivänä syyskuuta 2007 *

Asiassa T-363/04,

Koipe Corporación, SL, kotipaikka San Sebastián (Espanja), edustajanaan asianajaja M. Fernández de Béthencourt,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. García Murillo,

vastaajana,

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

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

Aceites del Sur, SA, kotipaikka Sevilla (Espanja), edustajinaan asianajajat C. L. Fernández-Palacios ja R. Jiménez Díaz,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 11.5.2004 tekemästä päätöksestä (asia R 1109/2000-4), joka koskee Koipe Corporación, SL:n ja Aceites del Sur, SA:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. D. Cooke sekä tuomarit R. García-Valdecasas ja V. Ciucă,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 14.3.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussäännöt

1 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

b) 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, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”

2 Saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i) yhteisön tavaramerkit,

ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit tai Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden osalta Beneluxin tavaramerkkivirastossa rekisteröidyt tavaramerkit – –”

3 Saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

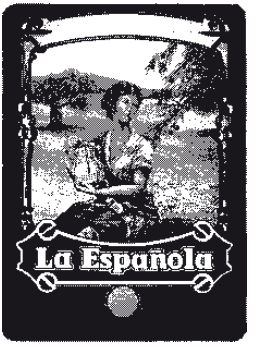
4 Mainitun asetuksen 55 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Menettämis- tai mitättömyysvaatimus ei ole hyväksyttävä, jos samaa asiaa ja syytä koskevasta ja samojen osapuolien välisestä vaatimuksesta on jo jäsenvaltion tuomioistuimen antama päätös, joka on tullut lainvoimaiseksi.”

Asian tausta

5 Aceites del Sur, SA teki 23.4.1996 asetuksen N:o 40/94 nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

6 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin (jäljempänä rekisteröiväksi haettu tavaramerkki tai tavaramerkki La Española), on alla esitetty kuviomerkki:



7 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 (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin 29 ja 30, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 29: ”Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, pakastetut, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hillot, hyytelöt, hedelmähillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja -rasvat”

– luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike; jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leivonnaiset, makeiset, jäätelöt; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet; jää”.

8 Tavaramerkin rekisteröintihakemus julkaistiin 23.11.1998 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 89/98.

9 La Española Alimentaria Alcoyana teki 19.2.1999 väitteen rekisteröiväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan (jäljempänä ensimmäinen väite tai ensimmäinen väitemenettely). Ensimmäinen väite koski kaikkia yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita.

10 Kyseisen väitteen tueksi esitettynä perusteena oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja La Española Alimentaria Alcoyanalle kuuluvan sellaisen aikaisemman kuviomerkin välillä, joka koostui kuvio-osasta ja sanaosasta ”la española” ja joka oli suojattu yhteisön rekisteröinnillä nro 15909 ja espanjalaisella rekisteröinnillä nro 1816147. Yhteisön tavaramerkki nro 15909 rekisteröitiin tietyille, Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 29 kuuluville tavaroille, joiden joukossa ei mainittu ravintoöljyjä eikä -rasvoja. Yhteisön tavaramerkki nro 15909 rekisteröitiin myös, kuten espanjalainen tavaramerkki nro 1816147, useita Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten.

11 Aceites Carbonell -niminen yritys, josta on tullut Koipe Corporation, SL, teki 23.2.1999 rekisteröiväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan väitteen, joka kohdistui kaikkiin rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kattamiin tavaroihin. Kyseisen väitteen tueksi esitettynä perusteena oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu sekaannusvaara rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja alla kuvatun

kantajan aikaisemman kuviomerkin Carbonell (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki tai tavaramerkki Carbonell) kanssa:



12 Näyttönä aikaisemman tavaramerkin olemassaolosta kantaja vetosi espanjalaisiin rekisteröinteihin nro 994364, nro 1238745, nro 1698613, nro 28270, nro 252783 ja nro 994365, yhteisön rekisteröintiin nro 338681, kansainvälisiin rekisteröinteihin nro 244428 ja nro 528639, irlantilaisiin, tanskalaisiin ja ruotsalaisiin sekä Ison-Britannian kansallisiin rekisteröinteihin. Sen jälkeen, kun SMHV:n väiteosasto oli tutkinut esitetyt todisteet, joiden tarkoituksena oli osoittaa vedottujen oikeuksien olemassaolo ja pätevyys, se katsoi, että kantaja oli kyennyt osoittamaan ainoastaan seuraavien neljän rekisteröinnin olemassaolon:

– espanjalainen rekisteröinti nro 994364, joka tehtiin 20.10.1982 Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 29 kuuluvalle ”puhtaalle oliiviöljylle”

– espanjalainen rekisteröinti nro 1238745, joka tehtiin 20.6.1988 Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 29 kuuluvalle ”oliiviöljylle”

– espanjalainen rekisteröinti nro 1698613, joka tehtiin 5.1.1994 Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 29 kuuluvalle ”oliiviöljylle”

– yhteisön rekisteröinti nro 338681, joka tehtiin 24.1.2000 Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 29 kuuluvalle ”oliiviöljylle”.

13 Myöhemmin väliintulija rajoitti 29.9.1999 päivätyllä, SMHV:lle osoitetulla kirjeellä niiden tavaroiden luetteloa, joita varten rekisteröintiä haettiin, seuraaviin tavaroihin:

– luokka 29: ”ravintoöljyt ja -rasvat”

– luokka 30: ”majoneesikastikkeet ja viinietikka”.

14 Rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröinti hylättiin ensimmäisen väitemenettelyn yhteydessä Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 30 kuuluvien tavaroiden osalta 22.2.2000 tehdyllä väiteosaston päätöksellä nro 259/2000. Kyseisellä päätöksellä väiteosasto kuitenkin hylkäsi La Española Alimentaria Alcoyanan tekemän väitteen siltä osin kuin kyse oli Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 29 kuuluvista tavaroista. SMHV:n neljäs valituslautakunta vahvisti tämän päätöksen 17.2.2003 tekemällään päätöksellä R 326/2000-4. Tämän vuoksi väliintulijan yhteisön tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus liittyy ainoastaan Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 29 kuuluviin tavaroihin.

15 SMHV:n väiteosasto hylkäsi 23.2.1999 tehdyn väitteen 21.9.2000 tekemällään päätöksellä nro 2084/2000 sillä perusteella, että kyseiset merkit antoivat kokonaisuutena arvioiden erilaisen ulkoasuun liittyvän vaikutelman, että niissä ei ollut yhtään lausuntatapaan liittyviä samankaltaisia osia ja että tavaroiden luonteeseen ja maataloudelliseen alkuperään liittyvä merkityssisältöä koskeva yhteys oli vähäinen, mikä poisti kaiken sekaannusvaaran kyseessä olevien tavaramerkkien välillä.

16 Kantaja valitti väiteosaston päätöksestä 19.1.2001 SMHV:ssä. SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi kyseisen valituksen 11.5.2004 tekemällään päätöksellä R 1109/2000-4 (jäljempänä riidanalainen päätös). Se vahvisti, että kyseisten merkkien ulkoasun antama vaikutelma oli kokonaisuutena arvioiden erilainen. Se huomautti nimittäin, että kuvio-osilla, jotka käsittivät pääasiassa oliivilehdossa istuvan henkilön kuvan, oli oliiviöljyn osalta ainoastaan heikko erottamiskyky, minkä seurauksena sanaosat ”la española” ja ”carbonell” saivat ensisijaisen merkityksen. Merkkien lausuntatavan ja merkityssisällön vertailun osalta se totesi, että kantaja ei ollut kiistänyt sitä, että sanaosien välillä ei ollut mitään yhteneväisyyttä, eikä sitä, että kyseisten merkkien välinen merkityssisältöön liittyvä yhteys oli vähäinen. Lopuksi se totesi, että väiteosaston olisi pitänyt ottaa kantaa siihen, olivatko aikaisemmat tavaramerkit yleisesti tunnettuja. Se katsoi kuitenkin, ettei tämä arviointi, kuten ei myöskään valituslautakunnalle mainitun tunnettuuden osoittamiseksi esitettyjen asiakirjojen tutkiminen, ollut ehdottoman välttämätöntä, koska yksi edellytyksistä sille, että on kyse sekaannusvaarasta laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa, eli merkkien samankaltaisuutta koskeva edellytys ei täyttynyt.

Asian käsittelyn vaiheet sekä asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset

17 Kantaja nosti nyt käsiteltävänä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamossa 31.8.2004 vastaanotetulla kannekirjelmällä.

18 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle osoitetulla, 8.11.2004 päivätyllä kirjeellä kantaja pyysi liittämään asiakirjoihin Belgiassa ja Luxemburgissa toimivan Espanjan kauppakamarin todistuksen, joka koski tavaramerkin Carbonell tunnettuutta. Kyseinen todistus oli lähetetty kantajalle kanteen nostamisen jälkeen, vaikka se oli pyytänyt sitä ennen kyseistä päivää. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hyväksynyt kyseisen pyynnön 17.11.2004 tekemällään päätöksellä.

19 SMHV jätti vastineensa 1.3.2005. Väliintulija jätti väliintulokirjelmänsä 17.1.2005. Kantaja pyysi 10.5.2005 saapuneella kirjeellä lupaa jättää vastauksensa, minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin epäsi siltä 23.5.2005 tehdyllä päätöksellä.

20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) päätti esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella aloittaa suullisen käsittelyn.

21 Asianosaiset esittivät suulliset lausumansa ja vastauksensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin 14.3.2007 pidetyssä istunnossa.

22 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– julistaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin mitättömäksi tai tarvittaessa määrää yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen hylkäämisestä

– velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan korvaamaan tästä oikeudenkäyntimenettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut ja neljännessä valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut.

23 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

24 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen ja pysyttää riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

25 Väliintulija on suullisessa käsittelyssä luopunut vaatimuksestaan saada henkilökohtainen edustajansa oikeudenkäyntiin ja oikeudenkäyntiväitteestään, joka koskee sitä, onko kantajan edustaja asianajaja.

Tutkittavaksi ottaminen

Sen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta vaaditaan julistamaan rekisteröiväksi haettu tavaramerkki mitättömäksi tai tarvittaessa määräämään sen hylkäämisestä

Asianosaisten lausumat

26 SMHV katsoo, että kantajan vaatimusten toinen kohta, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta vaaditaan julistamaan tavaramerkki La Española mitättömäksi tai tarvittaessa määräämään yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen hylkäämisestä, on jätettävä tutkimatta, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole velvoittaa SMHV:tä toimimaan tietyllä tavalla ja koska viimeksi mainitun on tehtävä päätelmät tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia T-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV – Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4301, 19 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

27 Kantajan vaatimusten toinen kohta jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kantaja vaatii, että tavaramerkki La Española julistetaan mitättömäksi. Toisessa osassa se vaatii, että mainitun tavaramerkin rekisteröinti määrätään hylättäväksi.

28 Tavaramerkin La Española mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen osalta on syytä muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 3 kohdassa säädetään, että valituslautakunnan päätökset tulevat voimaan, jos asia on saatettu yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi, vasta kanteen hylkäämisestä alkaen. Näin ollen, kuten SMHV perustellusti esittää, rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä ei ole vielä rekisteröity eikä sitä voida kumota. Kantajan vaatimusten toisen kohdan ensimmäisellä osalla ei siten ole kohdetta.

29 Vaatimusten mainitun kohdan toisen osan osalta kantaja vaatii pääasiassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tekee päätöksen, joka sen mukaan SMHV:n olisi pitänyt tehdä, eli päätöksen, jossa todetaan, että väitteen menestymiselle asetetut edellytykset täyttyvät, minkä vuoksi SMHV:n on pantava se täytäntöön kieltäytymällä rekisteröiväksi haetun tavaramerkin rekisteröinnistä.

30 Kantaja vaatii siten riidanalaisen päätöksen muuttamista, siten kuin tästä säädetään asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdassa. Tässä vaatimuksessa ei nimittäin ole kyse siitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelta pyydetään, että se asettaa SMHV:lle jonkinlaisen toimimisvelvoitteen tai pidättymisvelvoitteen, jossa olisi kyse viimeksi mainitun velvoittamisesta toimimaan tietyllä tavalla. Sillä pyritään sitä vastoin siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ratkaisee samalla perusteella kuin valituslautakunta, voidaanko rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki rekisteröidä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Tällainen päätös kuuluu niihin toimenpiteisiin, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi suorittaa muuttamistoimivaltansa perusteella (ks. vastaavasti asia T-334/01, MFE Marienfelde v. SMHV – Vétoquinol (HIPOVITON), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. II-2787, 19 kohta ja asia T-190/04, Freixenet v. SMHV, tuomio 4.10.2006 (hiottu valkoinen pullo), 17 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

31 Tästä seuraa, että kantajan vaatimusten toisen kohdan toinen osa voidaan ottaa tutkittavaksi.

Kantajan edustajan valtuutuksen laajuus

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

32 Väliintulija huomauttaa, että kantajan asianajajalle annettu valtuutus ei oikeuta tätä edustamaan ensin mainittua ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Väliintulijan mukaan kantajan Munguía Arsuagan hyväksi jättämä notaarin vahvistama valtakirja oikeuttaa viimeksi mainitun edustamaan kantajaa espanjalaisissa tuomioistuimissa mutta ei yhteisöjen tuomioistuimissa. Näin ollen valtakirjalla, jonka Munguía Arsuaga on antanut asianajaja Fernández de Béthencourtille, joka on allekirjoittanut kannekirjelmän kantajan nimissä ja lukuun, ylitettiin ensin mainitulle annetut toimivaltuudet.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

33 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 5 kohdan b alakohdassa edellytetään, että kun kantaja on yksityisoikeudellinen oikeushenkilö, kanteeseen on liitettävä selvitys siitä, että asianajajalle annetun valtuutuksen allekirjoittajalla on ollut siihen kelpoisuus.

34 Notaarin vahvistamista 16.8.2004 päivätyistä valtakirjoista, jotka koskevat Munguía Arsuagaa, joka on kelpoinen toimimaan kantajan puolesta, ilmenee, että hänellä oli toimivalta edustaa kantajaa itse tai valtuuttaa tätä varten asianajajia ”toimimaan sekä kansallisesti että ylikansallisesti”, mikä käsittää edustamisen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Näin ollen on yllättävää, että väliintulija nojautuu näkemykseen, jonka mukaan Munguía Arsuagan Fernández de Béthencourtille antamalla valtuutuksella ylitetään toimivaltuudet, jotka ensin mainitulle on annettu. Tämä näkemys on selvästi vastoin tosiseikkoja.

35 Tästä seuraa, että nyt esillä oleva oikeudenkäyntiväite on hylättävä.

Lainvoimaisuuden periaatteen soveltaminen

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

36 Väliintulija katsoo, että asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 3 kohdassa säädettyä lainvoimaisuutta koskevaa poikkeusta, jonka mukaan menettämis- tai mitättömyysvaatimusta ei ole hyväksyttävä, jos samaa asiaa ja syytä koskevasta ja samojen osapuolien välisestä vaatimuksesta on jo jäsenvaltion tuomioistuimen antama päätös, joka on tullut lainvoimaiseksi, sovelletaan nyt käsiteltävänä olevaan asiaan.

37 Väliintulija katsoo, että espanjalaisen tuomioistuimen eli Audiencia Provincial de Sevillan 7.7.1997 antaman tuomion on katsottava tulleen asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla lainvoimaiseksi, koska se koskee samoja osapuolia ja sillä on sama kohde ja peruste kuin nyt esillä olevalla asialla. Kyseinen tuomio koskee nimittäin kantajan ja väliintulijan välistä riita-asiaa, jossa kantaja yritti estää väliintulijaa käyttämästä tavaramerkin La Española kanssa identtistä espanjalaista tavaramerkkiä, vilpillisestä kilpailusta 10.1.1991 annetussa laissa nro 3/91 (ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal; BOE nro 10, 11.1.1991, s. 959) säädetyn jäljittelyä koskevan kiellon perusteella. Kyseisessä tuomiossa katsottiin, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät olleet ristiriidassa keskenään, ja kantajan kanne hylättiin. Tämä tuomio tuli lopulliseksi, kun Tribunal Supremo hylkäsi 16.2.1999 antamallaan määräyksellä kantajan tekemän valituksen. Näin ollen kantaja katsoo, että nyt käsiteltävänä oleva kanne on jätettävä tutkimatta.

38 Kantaja ja SMHV väittivät suullisessa käsittelyssä, että asetuksen N:o 40/94 55 artiklaa ei voida soveltaa nyt esillä olevaan asiaan, koska tämän asian ja Audiencia Provincial de Sevillan antaman tuomion taustalla olleen asian peruste ja kohde eivät olleet samat.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

39 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkejä koskeva yhteisöjen lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sille ominaisesta sääntöjen kokonaisuudesta ja sille ominaisista tavoitteista ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä (asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta ja asia T-346/04, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok. 2005, s. II-4891, 70 kohta).

40 Näin ollen valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä kansallisen oikeuskäytännön perusteella (asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 53 kohta; asia T-85/02, Díaz v. SMHV – Granjas Castelló (CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok. 2003, s. II-4835, 37 kohta ja asia T-115/02, AVEX v. SMHV – Ahlers (a), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004, s. II-2907, 30 kohta).

41 Yhteisön lainsäädännön itsenäisyyden periaatetta voidaan soveltaa sitäkin suuremmalla syyllä nyt käsiteltävänä olevan asian kaltaisissa tilanteissa, koska Audiencia Provincial de Sevillan antama tuomio ei perustu asetuksen N:o 40/94 säännösten kaltaisiin säännöksiin vaan vilpillisestä kilpailusta annettuun lakiin.

42 Lisäksi on todettava, että asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 3 kohtaan sisältyy poikkeus edellä mainitusta periaatteesta. Kyseisessä säännöksessä säädetään ainoastaan, että SMHV:n ei pidä hyväksyä jo rekisteröityä yhteisön tavaramerkkiä vastaan esitettyä menettämis- tai mitättömyysvaatimusta silloin, kun samaa kohdetta, toisin sanoen mainitun yhteisön tavaramerkin mitättömyyttä tai menettämistä, ja samaa perustetta koskevasta, samojen osapuolten välisestä vaatimuksesta on jo kansallisen tuomioistuimen antama ratkaisu, joka on tullut lainvoimaiseksi.

43 Näin ollen kyseisellä säännöksellä ei voi olla mitään vaikutusta tämän kanteen tutkittavaksi ottamiselle, koska tässä kanteessa ei ole kysymys menettämis- tai mitättömyysvaatimuksesta ja koska sitä ei ole nostettu SMHV:ssä vaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

44 Lopuksi on syytä lisäksi todeta, ettei, toisin kuin väliintulija väittää, Audiencia Provincial de Sevillan 7.7.1997 antamaan tuomiolla ratkaiseman asian peruste eikä kohde ollut sama kuin nyt käsiteltävänä olevassa asiassa. Perusteen osalta asia koski vilpillisestä kilpailusta annetun espanjalaisen lain rikkomista, kun taas esillä olevassa asiassa on kyse asetukseen N:o 40/94 liittyvästä kysymyksestä. Mainitun asian kohteen osalta on todettava, että Audiencia Provincial de Sevillan antama tuomio perustui pääasiassa erääseen Tribunal Supremon 10.6.1987 antamaan tuomioon, jossa ei todettu, että tavaramerkki Carbonell ja haettu tavaramerkki eivät olisi ristiriidassa keskenään. Tämä Tribunal Supremon tuomio kuitenkin koski ainoastaan kysymystä siitä, ovatko väliintulijan tavaramerkki, joka oli hyvin samankaltainen rekisteröiväksi haetun tavaramerkin kanssa, ja kantajalle kuuluva, Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 29 kuuluville ”lihatuotteille” rekisteröity tavaramerkki La Española ristiriidassa keskenään. Siten minkäänlaista kohteiden identtisyyttä ei voida todeta, koska kyseessä olevat tavaramerkit eroavat nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevista tavaramerkeistä.

45 Tämä oikeudenkäyntiväite on siis hylättävä.

Pääasia

46 Kantaja vetoaa yhtäältä kahteen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevaan kumoamisperusteeseen ja toisaalta velvollisuuteen tutkia todisteet siitä, onko aikaisempi tavaramerkki laajalti tunnettu.

Alustavat huomautukset

47 Asianosaisten välillä vallitsee erimielisyys niiden rekisteröintien osalta, jotka on otettava huomioon, jotta voidaan arvioida kantajan vaatiman väiteoikeuden olemassaoloa. Kantaja katsoo, että kyse ei ole pelkästään väiteosaston ja valituslautakunnan huomioon ottamista espanjalaisista ja yhteisön rekisteröinneistä vaan myös muista rekisteröinneistä, joihin se on vedonnut. SMHV ja väliintulija kiistävät tämän päätelmän ja väittävät sitä vastoin, että koska kantajan yhteisön rekisteröintiä nro 338681 koskevan hakemuksen jättöpäivä oli myöhäisempi kuin rekisteröiväksi haettua yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättöpäivä, valituslautakunnan ei olisi pitänyt ottaa huomioon rekisteröintiä nro 338681.

48 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo kuitenkin, että tämä kysymys ei ole nyt käsiteltävänä olevan asian kannalta merkityksellinen. Riidanalainen päätös nimittäin perustuu pääasiassa siihen, ettei tavaramerkin Carbonell kuvio-osan ja rekisteröiväksi haetun tavaramerkin kuvio-osan välillä ole samankaltaisuutta. Tavaramerkin Carbonell kuvio-osa on sama kaikissa rekisteröinneissä, joihin kantaja vetoaa, eli sekä niissä, jotka valituslautakunta on ottanut huomioon, että niissä, joita se ei ole ottanut huomioon.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva ensimmäinen kanneperuste

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

49 Kantaja katsoo, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun siinä ei oteta huomioon sitä, että kyseiset tavaramerkit ovat ensi silmäyksellä kokonaisuutena arvioiden samankaltaiset ja että ne ovat siten omiaan luomaan sekaannusta markkinoilla, eikä sitä, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevat tavarat ovat samoja kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat.

50 Kyseessä olevilla tavaramerkeillä tarkoitettujen tavaroiden samankaltaisuuden osalta kantaja esittää ensinnäkin, että valituslautakunta on menetellyt virheellisesti katsoessaan riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa, että kyseiset tavarat olivat osittain samoja (ravintoöljyt ja -rasvat), osittain hyvin samankaltaisia (suola, sinappi, etikka, kastikkeet (mauste-), mausteet) ja muiden tavaroiden osalta erilaisia. Se väittää, että kun otetaan huomioon yhtäältä väliintulijan 29.9.1999 päivätyssä kirjeessään tekemä tavaroiden luetteloa koskeva rajaus ja toisaalta se, että tavaramerkin La Española rekisteröinti Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 30 kuuluville tavaroille hylättiin, tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, ovat samoja kuin tavarat, joita myydään aikaisemmalla tavaramerkillä, koska tavaramerkin Carbonell kattama oliiviöljy (Nizzan sopimuksessa tarkoitettu luokka 29) kuuluu yhteisön tavaramerkkiä koskevassa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuihin ”ravintoöljyihin ja -rasvoihin”. Kantaja väittää, että näin ollen on sovellettava oikeuskäytäntöä, jonka mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa merkkien vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata näillä tavaramerkeillä tarkoitettujen tavaroiden samanlaisuus (ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 17 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta).

51 Toiseksi kantaja katsoo, että valituslautakunta teki arviointivirheen kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun arvioinnissa katsoessaan, että kuvio-osalla oli heikko erottamiskyky, ja antaessaan suuremman merkityksen sanaosalle. Kantajan mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt keskittää vertaileva tarkastelunsa enemmänkin niiden kuvio-osien samankaltaisuuksiin, jotka ovat kyseessä olevien tavaramerkkien hallitsevat osat.

52 Kantaja väittää siten, että aikaisemmassa tavaramerkissä olevan kaltaisen kuvion käyttö ei ole välttämätöntä eikä yleistä oliiviöljyä myytäessä. Toisin kuin oliivipuiden tai oliivien kuvaaminen, etualalla oleva kuva ilmeisen perinteisellä tavalla pukeutuneesta naisesta ei ole yleinen. Tältä osin kantaja esittää notaarin vahvistaman todistuksen, joka todistaa oikeaksi valokuvat niiden oliiviöljyjen tavaramerkeistä, joita myydään Espanjan alueella ja joilla on yhdessä 95 prosentin markkinaosuus näillä markkinoilla, ja näistä valokuvista käy ilmi, että nyt kyseessä olevia tavaramerkkejä lukuun ottamatta yhdessäkään näihin tavaroihin kiinnitetyssä etiketissä ei ole naisen kuvaa.

53 Kantaja toteaa, että nimityksellä ”la española” ei sitä vastoin ole minkäänlaista erottamiskykyä. Se korostaa, että sanoja ”España” ja ”española” käytetään yleisesti ja että niiden merkityksen tuntevat jopa ne, jotka eivät osaa espanjan kieltä. Maissa, joissa ei puhuta espanjaa, nimityksen ”la española” mielletään kuvaavan tavaroiden maantieteellistä alkuperää.

54 Kantaja toteaa myös, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon sitä seikkaa, että keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin yhtenä kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen eri yksityiskohtia. Kantaja korostaa, että kuluttaja ostaa tavaransa useimmissa tapauksissa valintamyymälästä, jossa kyseinen tavara on esillä hyllyillä ja välittömästi yleisön ulottuvilla, joten sitä ei tarvitse pyytää. Kantaja katsoo, että kuluttaja

käyttää vähän aikaa liikkeen eri osissa tapahtuvien peräkkäisten hankintojen välillä. Näin ollen ostotoimi on massaluonteinen, harkitsematon ja alitajuinen, mitä korostaa se, että tavaroita pidetään samassa paikassa, mikä lisää sekaannusvaaraa. Kuluttajaa ohjaa nimittäin enemmänkin vaikutelma kuin eri tavaramerkkien välitön vertailu. Hän ei ole yleensä niin tarkka kuin erikoistunut kuluttaja. Kantaja päättelee tästä, että etiketin, johon tavaramerkki on merkitty, ulkoasuun liittyvä vaikutus ratkaisee tavaran valinnassa.

55 Kolmanneksi kantaja luettelee 16 yhtäläisyyttä aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröiväksi haetun tavaramerkin välillä.

56 Kantaja huomauttaa, että nämä kahden piirroksen väliset yhteneväisyydet antavat ulkoasun osalta hyvin samankaltaisen kokonaisvaikutelman. Näin ollen vaikka keskivertokuluttaja kykenisi poimimaan tiettyjä eroavaisuuksia kahden merkin välillä, vaara kahden tavaramerkin välisen yhteyden olemassaolosta on todellinen.

57 Neljänneksi kantaja esittää, että kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden perusteella yleisö saattaa luulla, että rekisteröiväksi haettu tavaramerkki on pelkästään yksi tavaramerkin Carbonell muunnos. Se huomauttaa, että oikeuskäytännön mukaan on mahdollista, että yritys käyttää alatavaramerkkejä, jotka on johdettu päätavaramerkistä ja joilla on sen kanssa yhteinen hallitseva elementti, erottaakseen eri tuotantolinjansa toisistaan (ks. vastaavasti asia T-10/03, Koubi v. SMHV – Flabesa (CONFORTFLEX), tuomio 18.2.2004, Kok. 2004, s. II-719, 61 kohta). Tältä osin kantaja täsmentää, että se myy erilaisia saman kuvion perusteella tunnistettavia mutta eri nimityksillä, kuten ”carbonell”, ”fontana”, ”finoliva”, ”sotoliva” ja ”mezquita”, erotettuja oliiviöljyn tuotevalikoimia.

58 Lopuksi kantaja huomauttaa, että kuva, jota se käyttää, on Carbonellin kannalta olennainen, koska sen avulla kuluttaja voi tunnistaa automaattisesti sen tavaroiden alkuperän ilman, että on tarpeen edes kirjoittaa nimitystä ”carbonell”.

59 SMHV myöntää, että valituslautakunta on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole ottanut huomioon rekisteröintihakemuksen kohteena olevien tavaroiden luetteloa koskevaa rajoitusta. Se toteaa, että oliiviöljy (aikaisemman tavaramerkin kattama tavara) on rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen ravintoöljyjen ja -rasvojen kanssa sama tavara silloin, kun viimeksi mainitut koskevat oliiviöljyä. SMHV ja väliintulija katsovat kuitenkin, että tällaisella virheellä ei ollut olennaista vaikutusta riidanalaiseen päätökseen, kun otetaan huomioon, että kyseisessä päätöksessä väitteen hylkääminen perustui siihen, etteivät kyseessä olevat tavaramerkit ole samankaltaisia, eikä siihen, että kyseiset tavarat eivät ole samoja eivätkä samankaltaisia. Väliintulija lisää, että mitään merkitystä ei ole annettava sille, että riidanalaisessa päätöksessä mainitaan muut tavarat, koska väiteosasto kuten valituslautakuntakin katsoivat koko ajan, että tavarat olivat osittain samoja.

60 SMHV vahvistaa valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan kyseessä olevat merkit antavat erilaisen ulkoasuun liittyvän vaikutelman.

61 SMHV ja väliintulija katsovat, että tässä asiassa on sovellettava oikeuskäytäntöä, jonka mukaan 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 (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 25 kohta). SMHV katsoo, että väiteosaston kyseessä olevien merkkien kuluttajalle antamasta kokonaisvaikutelmasta suorittama arviointi, jonka valituslautakuntakin on hyväksynyt, on oikeuskäytännön mukainen. Siinä nimittäin otetaan huomioon se seikka, että kyseiset kuvio-osat voivat synnyttää mielleyhtymän tavarasta, ja näin ollen niillä voi olla vähäisempi vaikutus merkin mieltämisessä.

62 SMHV myöntää, että kuva istuvasta, perinteiseen asuun pukeutuneesta naisesta voi olla erottamiskykyinen kyseisten tavaroiden osalta. Se katsoo kuitenkin, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kyseisille kahdelle merkille yhteisillä kuvio-osilla ei ole

erityistä erottamiskykyä. Tältä osin se väittää, että yksi ainoa kilpailija ei voi saada yksinoikeutta sellaisen maalaismaisemataustan kuvaamiseen, jossa on oliivipuita (kuten ei myöskään tässä taustassa käytettyjen värien yhdistelmään), kun se liittyy hyvin läheisesti sillä tarkoitettuun tavaraan (oliiviöljy) ja tämän alkuperään. Samoin ideaan naista esittävästä kuvasta ei ole mahdollista saada yksinoikeutta. Väliintulija puolestaan esittää, että kyseessä olevien tavaramerkkien yhteisissä kuvio-osissa on kyse esineistä yleensä tai esineiden yleisistä ryhmistä, joilla on heikko erottamiskyky.

63 Väliintulija arvostelee sen notaarin vahvistaman asiakirjan todistuksellista arvoa, jonka kantaja on esittänyt osoittaakseen, että missään Espanjan alueella myytävään oliiviöljyyn liittyvässä tavaramerkissä ei ole naisen kuvaa. Esimerkkinä päinvastaisesta se mainitsee muita tavaramerkkejä, joissa käytetään kuvaa liehuvahelmaiseen hameeseen tai mustalaisasuun pukeutuneesta naisesta, ja tältä osin se esittää erilaisia asiakirjoja.

64 SMHV katsoo nyt esillä olevassa asiassa, että kyseisten merkkien sanaosilla on hyvin tärkeä merkitys niiden antamalle ulkoasuun liittyvälle vaikutelmalle ja että on ilmeistä, että osat ”la española” ja ”carbonell” ovat ulkoisesti hyvin erilaisia.

65 Vaikka SMHV myöntää, että ilmaisun ”la española” erottamiskyky sellaisenaan on vähäinen, se kiistää, että tätä olisi hyödytöntä ottaa huomioon kyseisten merkkien vertailussa, kuten kantaja väittää. SMHV:n mukaan on siten otettava huomioon se seikka, että sellaisten moniosaisten tavaramerkkien osalta, jotka on muodostettu kuvio- ja sanaosasta, viimeksi mainitulla on yleensä pääasiallinen merkitys, koska kuluttajan on helpompi muistaa se ja koska tavaramerkin tunnistaminen ja tavaramerkin ilmoittaminen kolmansille on selkeämpää. Väliintulija puolestaan täsmentää, että sanaosan yleensä hallitsevampi luonne johtuu siitä, että kuluttaja tunnistaa moniosaiset tavaramerkit niiden nimen perusteella erityisesti silloin, kun hän pyytää niitä suullisesti, ja että kuvio-osa on tietyissä tapauksissa, kuten radiomainonnassa, hyödytön.

66 Väliintulija vahvistaa arvioinnin, jonka mukaan nimitykset ”la española” ja ”carbonell” ovat ensisijaisia. Ensin mainitun osalta se lisää, että ensisijaisuutta vahvistaa se, että tavaramerkki La Española on yleisesti tunnettu.

67 SMHV, jota väliintulija tukee, toteaa, että kyseisten merkkien välillä on merkittäviä eroavaisuuksia sekä piirretyn naisen yleisilmeen eli asennon, vaatteiden ja kasvonpiirteiden että sen seikan osalta, että yhteisön tavaramerkkiä koskevassa rekisteröintihakemuksessa nainen pitelee käsissään kannua, kun taas tavaramerkissä Carbonell hänet on esitetty käsivarret kohotettuina oliivipuun oksaa tavoittelemassa. Samoin se huomauttaa, että aikaisemmassa tavaramerkissä nainen istuu pienellä muurilla, jonka päällä on kaksi perinteisesti pakattua kanisteria, kun taas rekisteröitäväksi haetussa merkissä ei ilmene, minkä esineen päällä nainen istuu.

68 Lopuksi merkityssisällöstä SMHV esittää, että kuluttaja mieltää ilmaisun ”carbonell” sukunimeksi, kun taas kuvio-osa synnyttää hänessä mielleyhtymän tavaran luonnollisesta ja perinteisestä alkuperästä. Rekisteröiväksi haetun tavaramerkin osalta sekä varsinaisen kuvio-osan että nimityksen ”la española” pitäisi synnyttää yleisön keskuudessa selvä mielleyhtymä tavaran luonnollisesta ja maantieteellisestä alkuperästä. SMHV päättelee tästä, että kyseisten merkkien välillä on yhteys, joka voidaan määrittää viittauksena tavaroiden luonnolliseen alkuperään. Se täsmentää, että tällainen yhteys liittyy pelkästään tavaroiden ominaispiirteisiin tai laatuun eikä niiden kaupalliseen alkuperään.

69 SMHV katsoo tämän perusteella, että valituslautakunta ei ole menetellyt millään tavoin virheellisesti merkkien vertailua koskevassa arvioinnissaan, jonka perusteella se on päätynyt toteamaan, että viimeksi mainitut eivät olleet samoja eivätkä samankaltaisia eikä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa näin ollen ollut (asia C-106/03 P, Vedial v. SMHV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004, s. I-9573, 53 ja 54 kohta). SMHV lisää, että samasta syystä asiassa ei voida soveltaa tekijöiden välisen riippuvuuden periaatetta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

70 Aivan aluksi on syytä todeta, että valituslautakunta toteaa riidanalaisessa päätöksessä (17 kohta), että tavaramerkin Carbonell kattamat tavarat ja rekisteröiväksi haetussa tavaramerkissä tarkoitetut tavarat olivat osittain samoja (Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 29 kuuluvat ravintoöljyt ja -rasvat), osittain hyvin samankaltaisia (Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 30 kuuluvat suola, sinappi, etikka, kastikkeet (mauste-), mausteet) ja muiden tavaroiden osalta erilaiset.

71 Kuten kantaja on perustellusti väittänyt ja kuten SMHV ja väliintulija ovat suullisessa käsittelyssä myöntäneet, valituslautakunnan olisi riidanalaisessa päätöksessä kuitenkin pitänyt todeta ainoastaan, että tavaramerkillä Carbonell tarkoitetut tavarat ovat samoja rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä tarkoitettujen tavaroiden kanssa silloin, kun viimeksi mainitut ovat oliiviöljyä, ja että tavaramerkillä Carbonell tarkoitetut tavarat ovat hyvin samankaltaisia rekisteröiväksi haetulla tavaramerkillä tarkoitettujen tavaroiden kanssa, kun viimeksi mainitut ovat muita ravintorasvoja. Tämä päätelmä on nimittäin väistämätön yhtäältä välintulijan 29.9.1999 päivätyssä kirjeessä esittämän tavaroiden luetteloa koskevan rajoituksen perusteella ja toisaalta ensimmäisen väitemenettelyn yhteydessä väiteosaston 22.2.2000 tekemän sen päätöksen perusteella, jolla viimeksi mainittu hylkäsi tavaramerkin La Española rekisteröinnin Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten ja joka vahvistettiin neljännen valituslautakunnan 17.2.2003 tekemällä päätöksellä.

72 Näissä olosuhteissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että valituslautakunta on menetellyt virheellisesti, kun se ei ole ottanut huomioon oikeuskäytäntöä, jonka mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa merkkien vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaroiden huomattava samankaltaisuus (em. asia Canon, tuomion 17 kohta ja em. asia Marca Mode, tuomion 40 kohta).

73 Valituslautakunta on kuitenkin riidanalaisessa päätöksessä katsonut, että kyseisten tavaramerkkien välillä ei ole minkäänlaista samankaltaisuutta, koska niiden kuvio-osilla oli oliiviöljyn suhteen heikko erottamiskyky ja koska niiden sanaosien, jotka olivat täysin erilaisia, vertailu on siten merkitykseltään ensisijainen. Tämän vuoksi valituslautakunta on soveltamatta edellä mainittua oikeuskäytäntöä todennut, ettei kyseisten tavaramerkkien välillä ollut minkäänlaista sekaannusvaaraa.

74 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutkii peräkkäin vaatimukset, jotka koskevat kuvio-osien heikkoa erottamiskykyä, sanaosien hallitsevuutta ja kyseisten tavaramerkkien välistä samankaltaisuutta ja sekaannusvaaraa.

– Kuvio-osien erottamiskyky

75 Riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa valituslautakunta toteaa sen päätelmänsä tueksi, joka koskee kyseisten tavaramerkkien kuvio-osien vähäistä erottamiskykyä, ainoastaan, että niissä on pääasiallisesti kyse henkilöstä, joka istuu maalaisympäristössä, tarkemmin sanottuna oliivitarhassa. Tätä lyhyttä arviointia on tulkittava siten, että valituslautakunta hyväksyy väiteosaston arvioinnin, jonka mukaan kyseisten tavaramerkkien kuvio-osilla on vähäisempi erottamiskyky, koska ne ovat oliiviöljyalalla tavallisia (riidanalaisen päätöksen 9 kohdan toinen luetelmakohta).

76 Valituslautakunta ei ole riidanalaisessa päätöksessä esittänyt minkäänlaista täsmennystä niiden perusteiden osalta, joiden perusteella se katsoo, että riidanalainen kuva oli oliiviöljyalalla tavallinen, eikä se ole kyseisten tavaramerkkien lisäksi maininnut yhtäkään tavaramerkkiä, johon sisältyisi kyseisten tavaramerkkien kanssa samankaltainen kuvio-osa.

77 Sitä vastoin kantajan esittämästä, notaarin vahvistamasta todistuksesta, jolla todistetaan oikeaksi valokuvat Espanjan alueella myytävistä oliiviöljyyn liittyvistä tavaramerkeistä, joilla on 95 prosentin markkinaosuus, käy ilmi, että missään näistä tavaramerkeistä ei ole naisen kuvaa kyseessä olevia tavaramerkkejä lukuun ottamatta. SMHV tai väliintulija eivät ole kiistäneet kyseisen asiakirjan todenperäisyyttä. SMHV on kuitenkin suullisessa käsittelyssä riitauttanut sen hyväksyttävyyden todisteena sillä perusteella, että sitä ei ollut esitetty hallinnollisen menettelyn aikana. Asiakirja kuitenkin esitettiin kannekirjelmän yhteydessä siten kuin työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdassa edellytetään, ja sillä pyritään täsmällisesti ottaen osoittamaan, että riidanalaisessa päätöksessä suoritettu, kyseisten kuvio-osien tavanomaisuutta koskeva arviointi on virheellinen. Näin ollen se voidaan hyväksyä todisteeksi.

78 Väliintulijan väite, joka koskee sitä, että muissa espanjalaisissa oliiviöljyyn liittyvissä tavaramerkeissä käytetään naisen kuvaa, ja jonka mukaan kyseinen kuva ei ole espanjalaisten oliiviöljytavaramerkkien joukossa epätavallinen, ei voi menestyä. Näiden tavaramerkkien tarkastelu nimittäin osoittaa, että niissä oleva kuva naisesta on hyvin erilainen kuin kyseessä olevissa tavaramerkeissä. Lisäksi nämä tavaramerkit ovat heikosti edustettuina espanjalaisilla oliiviöljymarkkinoilla. Yhtäkään näistä tavaramerkeistä ei ole siinä ainoassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitetyssä asiakirjassa eli AC Nielsen Company SL -nimisen markkinatutkimusta suorittavan yhtiön 18.8.2004 päivätyssä selvityksessä, jonka todenperäisyyttä kukaan asianosaisista ei ole riitauttanut ja joka osoittaa eri oliiviöljyä koskevien tavaramerkkien levinneisyyttä Espanjassa.

79 Näin ollen on syytä katsoa, että valituslautakunta on menetellyt virheellisesti katsoessaan riidanalaisessa päätöksessä, että kyseessä olevien tavaramerkkien kuvio-osa oli espanjalaisilla oliiviöljymarkkinoilla tavallinen.

80 SMHV katsoo kuitenkin, että peruste, jolla valituslautakunta on päätynyt kyseisten tavaramerkkien kuvio-osien heikkoon erottamiskykyyn, ei ollut samankaltaisten tavaramerkkien esiintyminen kyseisillä markkinoilla vaan sama peruste, jolla se oli

päätynyt kyseessä olevien tavaramerkkien väliseen vähäisen, merkityssisältöön liittyvän yhteyden olemassaoloon, eli se, että niiden kuvio-osat liittyivät tavaramerkeillä tarkoitettujen tavaroiden luonteeseen ja maataloudelliseen alkuperään (riidanalaisen päätöksen 9 kohdan neljäs luetelmakohta). Näin ollen keskivertokuluttaja ei näe näissä osissa merkintää mainittujen tuotteiden kaupallisesta alkuperästä vaan viittauksen sen luonnolliseen ja perinteiseen valmistukseen.

81 Vaikka oletettaisiinkin, että riidanalaista päätöstä voitaisiin tulkita SMHV:n esittämällä tavalla, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi hyväksyä SMHV:n väitettä.

82 Ensinnäkin vaikka voidaan katsoa, että kuva oliivilehdosta viittaa väistämättä oliiviöljyyn liittyvään seikkaan, istuvan henkilö kuvan osalta ei voida päätyä samaan päätelmään. SMHV toteaa itse vastauksessaan (50 kohta), että kuva istuvasta, perinteisessä asussa olevasta naisesta voi olla erottamiskykyinen kyseisten tavaroiden osalta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, ettei ole olemassa mitään syytä päätellä, että kuva istuvasta naisesta viittaisi keskivertokuluttajan silmissä tavaran luonnolliseen ja perinteiseen alkuperään pikemminkin kuin sen kaupalliseen alkuperään.

83 SMHV väittää kuitenkin, että yksi ainoa kilpailija ei voi saada yksinoikeutta naista esittävään kuvaan. Kysymys siitä, onko muiden kilpailijoiden voitava käyttää vapaasti tavaramerkkiin liittyviä osia, ei kuitenkaan kuulu tavaramerkin kuvio-osien erottamiskyvyn tarkasteluun (ks. vastaavasti asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. I-8317, 36 kohta). Ainoa tässä tarkastelussa merkityksellinen kysymys on se, onko arvioitavana oleva merkki erottamiskykyinen vai ei, ja tähän kysymykseen SMHV on istuvan naisen osalta jo vastannut myöntävästi.

84 Tältä osin on täsmennettävä, että kantajan tarkoituksena ei ole saada yksinoikeutta abstraktisti kaikkiin oliivilehtoa tai naista esittäviin kuviin. Se vetoaa yksinoikeuteen, joka koskee näiden kahden osan yhdistelmän konkreettista kuvaa sen tavaramerkissä. Kantaja ei siten vastusta sitä, että väliintulija käyttää tavaramerkissään naisen kuvaa, vaan se vastustaa sellaisen kuvan käyttöä, jota se pitää liian samanlaisena oman kuvansa kanssa.

85 Toiseksi on todettava, että tavaramerkin kuvio-osan osalta sen erottamiskykyä voidaan osittain tarkastella kunkin sen ilmaisun tai osan osalta erikseen, mutta ratkaisun on joka tapauksessa perustuttava niiden muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun. Pelkästään se, että kultakin näistä osista puuttuu erikseen tarkasteltuna erottamiskyky, ei nimittäin sulje pois sitä, että niiden muodostama yhdistelmä voisi olla erottamiskykyinen (ks. vastaavasti em. asia SAT. 1 v. SMHV, tuomion 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

86 SMHV ja väliintulija suorittavat kyseessä olevien kuvio-osien erottamiskyvyn arvioinnin siten, että ne nojautuvat kunkin niiden osan – erityisesti oliivilehdon ja istuvan naisen kuvan sekä kyseessä oleviin tavaramerkkeihin liittyvien lisäosien, kuten punaisen kehystyksen ja nimiosille ja niiden muodoille varatun tilan – erilliseen arviointiin eivätkä ne ota huomioon sitä, että tietyillä osilla, jotka eivät yksin ole erottamiskykyisiä, voi, kun ne yhdistetään, olla tällainen kyky.

87 Edellä olevasta seuraa, että valituslautakunta on menetellyt virheellisesti, kun se on riidanalaisessa päätöksessä päätynyt kyseessä olevien tavaramerkkien kuvio-osien vähäiseen erottamiskykyyn.

– Sanaosien hallitseva luonne

88 Valituslautakunta täsmentää riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, että kyseisten tavaramerkkien sanaosien vertailu saa nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ensisijaisen merkityksen, koska mainittujen tavaramerkkien kuvio-osilla on heikko erottamiskyky, vaikka tavaramerkin La Española sanaosalla itsessään on ainoastaan vähäinen erottamiskyky.

89 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että valituslautakunnan arviointi on virheellinen.

90 Ensinnäkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että valituslautakunta oli menetellyt virheellisesti, kun se päätyi riidanalaisessa päätöksessä kyseisten tavaramerkkien heikkoon erottamiskykyyn. Näin ollen sanaosien vertailua ei voida suorittaa tämän arvioinnin perusteella.

91 Toiseksi oikeuskäytännössä on vahvistettu, että tilanteissa, joissa moniosaisen tavaramerkin sanaosalla on samanarvoinen asema kuin kuvio-osalla, viimeksi mainittua ei ulkoasuun liittyvästä näkökulmasta voida pitää toissijaisena merkin toiseen osaan nähden (ks. vastaavasti asia T-110/01, Vedial v. SMHV – France Distribution (HUBERT), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5275, 53 kohta). Tätä on sovellettava sitäkin suuremmalla syyllä tilanteisiin, joissa kuvio-osan pinta-ala on paljon merkittävämpi kuin sanaosan.

92 Kolmanneksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että sanaosalla ”la española” on ainoastaan hyvin heikko erottamiskyky. Kyseistä sanaa käytetään yleisesti Espanjassa, ja sen mielletään olevan tavaroiden maantieteellistä alkuperää kuvaavaa. Kuten Tribunal Supremon 10.6.1987 antamasta tuomiosta, jonka

väliintulija on liittänyt asiakirjoihin, ilmenee, sanaosa ”la española” esiintyy Espanjassa lähes 100 tavaramerkissä, joista yli 12 koskee Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 29 kuuluvia tavaroita. Väliintulija oli itse ensimmäisen väitemenettelyn yhteydessä väiteosastossa (ks. väiteosaston 22.2.2000 tekemä päätös nro 259/2000, sivu 3, viimeinen kohta ja sivu 5, viimeinen kohta) ja valituslautakunnassa (ks. SMHV:n neljännen valituslautakunnan 17.2.2003 tekemä päätös R 326/2000-4, sivu 4, kolmas ja neljäs kohta) väittänyt, että ilmaisusta ”la española” oli tullut yleiskielessä tavanomainen ilmaisu, että sen erottamiskyky oli heikko ja että siinä oli kyse alalla yleisestä viittauksesta.

93 SMHV on itse muissa väitemenettelyissä vedonnut näkemykseen, joka on vastoin näkemystä, jonka se on esittänyt nyt esillä olevan asian yhteydessä. Siten väiteosasto on 22.2.2000 tekemässään päätöksessä nro 259/2000 (sivu 6, viides kohta), jonka neljäs valituslautakunta on vahvistanut (17.2.2003 tehty päätös R 326/2000-4), ensimmäisen väitemenettelyn yhteydessä ja 27.4.2000 tekemässään päätöksessä nro 843/2000 (sivu 6, neljäs kohta) katsonut, että ilmaisun ”la española” erottamiskyky oli ainoastaan heikko, koska siinä oli kyse elintarvikealalla käytettävästä tavanomaisesta nimityksestä ja koska se merkitsi viittausta tavaroiden maantieteelliseen alkuperään. Samoin väiteosasto on katsonut 22.2.2000 tekemässään päätöksessä, toisin kuin nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, että koska kahdelle tavaramerkille yhteisellä osalla on heikko erottamiskyky, kuluttaja ei kiinnitä huomiota ilmaisuun ”la española” vaan rekisteröiväksi haetun tavaramerkin kuvio-osaan.

– Tavaramerkkien samankaltaisuus ja sekaannusvaara

94 Valituslautakunta katsoo, että kyseisten tavaramerkkien antama ulkoasuun liittyvä kokonaisvaikutelma on erilainen, ja näin ollen kokonaisarvioinnissa ei niiden välillä ilmene minkäänlaista samankaltaisuutta, mikä poistaa kaiken sekaannusvaaran.

95 Asiassa on muistutettava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan, jonka normatiivinen sisältö on sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdalla, tulkinnan osalta, että sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (em. asia Canon, tuomion 29 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 17 kohta). Saman oikeuskäytännön mukaan yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (em. asia SABEL, tuomion 22 kohta; em. asia Canon, tuomion 16 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta).

96 Sekaannusvaaran 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 (em. asia Canon, tuomion 17 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta).

97 Tekijöiden välisen keskinäisen riippuvuuden periaatteesta seuraa myös, että rekisteröinnillä tarkoitettujen tavaroiden välinen merkittävä samankaltaisuus tai sitäkin suuremmalla syyllä niiden samuus vahvistaa tavaramerkkien välistä merkittävää samankaltaisuutta.

98 On myös syytä muistuttaa, että oikeuskäytännön mukaan kaksi tavaramerkkiä on samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain yhtäläisiä yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 30 kohta ja asia T-168/04, L & D v. SMHV – Sämann (Aire Limpio), tuomio 7.9.2006, Kok. 2006, s. II-2699, 91 kohta).

99 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 sekä se, että keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä ryhdy tarkastelemaan sen eri yksityiskohtia (ks. vastaavasti em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

100 Ulkoasun osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että kyseessä olevilla kahdella tavaramerkillä on laaja joukko yhteisiä osia:

– niihin sisältyy suorakulmainen, pystyasennossa oleva, symmetrinen ja kooltaan samankokoinen etiketti, jonka reunoilla pyöreissä kulmissa on punaiset tupsut

– etiketin pystysuoralla linjalla on kuva etualalla istuvasta naisesta, ja kummankin naisen vaatetus on tyyliltään samankaltainen: he ovat pukeutuneet hameeseen, valkoiseen puseroon ja reunoilta rispautuneeseen punaiseen hartiahuiviin

– kummankin kuvatun naisen hiukset on kiinnitetty koristekammalla ja oikean korvan taakse kukalla

– kummankin kuvatun naisen käsivarret ovat paljaina, pää kääntyneenä heistä nähden vasemmalle, ja he istuvat sävyltään okranvärisellä muurilla

– etualalla on oliivipuun oksa lähellä kummankin kuvatun naisen päätä

– ylhäällä olevassa kaistaleessa on tavaran nimelle varattu tila, joka etiketin ulkoreunan puolella on kaareva ja sisäpuolella kupera

– tavaramerkin nimitys esitetään punaisella pohjalla olevissa valkoisissa kehyksissä, jotka on sijoitettu etiketin alaosaan

– kyseinen kehys on muodoltaan tasainen etiketin alareunan puolella ja kupera etiketin keskustaa kohden

– tavaramerkin nimitys esitetään valkoisin samankokoisin kirjaimin kehyksen punaisella pohjalla

– naisen takana kuvattu oliivilehto on värisävyiltään sama ja peittää näköpiiristä samankokoisen osan.

101 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että kyseisten kuvio-osien samankaltaisuus sekä värityksen että kuvan osalta on merkittävämpi kuin ne pienet eroavaisuudet, jotka ilmenevät itse asiassa ainoastaan huolellisen ja perinpohjaisen tarkastelun jälkeen.

102 Merkityssisällön osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta katsoo itse (9 ja 19 kohta), että kyseisten tavaramerkkien välillä on tavaramerkillä suojattujen tavaroiden luonteeseen ja alkuperään liittyvä, vaikkakin vähäinen, merkityssisältöä koskeva yhteys.

103 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että kaikki kyseisille kahdelle tavaramerkille yhteiset osat antavat hyvin samankaltaisen ulkoasuun liittyvän kokonaisvaikutelman, koska tavaramerkissä La Española toistuu hyvin tarkasti tavaramerkin Carbonell välittämän viestin ydinsisältö ja sen ulkoasuun liittyvä vaikutelma: tyypilliseen leninkiin pukeutunut nainen, joka istuu tietyllä tavalla lähellä oliivipuun oksaa oliivilehtotaustaa vasten, ja tämä kokonaisuus käsittää tilan, värien, nimityksille varatun paikan ja nimitysten kirjoitustavan suhteen lähes identtisen asetelman.

104 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että tämä samankaltainen kokonaisvaikutelma synnyttää kuluttajassa väistämättä kyseisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran.

105 Erilainen sanaosa ei vähennä kyseistä sekaannusvaaraa, koska kuten oikeuskäytännössä on aikaisemmin katsottu, rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin sanaosan erottamiskyky on hyvin heikko, kun sillä viitataan tavaran maantieteelliseen alkuperään.

106 On nimittäin syytä muistuttaa ensinnäkin, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä ja että hänen on luotettava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta). Tämä seikka korostaa kyseisten tavaramerkkien erityisen näkyvien ja helppotajuisten osien, kuten nyt esillä olevassa asiassa kyseessä olevien tavaramerkkien kuvio-osien, merkitystä (ks. vastaavasti em. asia CONFORFLEX, tuomion 45 kohta).

107 Toiseksi on huomattava, että sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen, mutta hänen tarkkaavaisuusasteensa voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

108 Koska oliiviöljy on hyvin tavallinen kulutustavara Espanjassa, keskivertokuluttajan tarkkaavaisuus on vähäinen sen ulkoisten seikkojen osalta (ks. vastaavasti asia T-283/04, Georgia-Pacific v. SMHV (Motif gaufré), tuomio 17.1.2007, 41 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

109 Kolmanneksi on otettava huomioon se seikka, sellaisena kuin valituslautakunta on arvioinut sitä riidanalaisessa päätöksessä, että oliiviöljy ostetaan useimmissa tapauksissa valintamyymälöistä tai liikkeistä, joissa eri tavaramerkeillä varustetut tavarat on asetettu riviin hyllyille. Tämäntyyppisessä myyntipaikassa, kuten kantaja väittää, kuluttaja käyttää vähän aikaa liikkeen eri osissa tapahtuvien peräkkäisten hankintojen välillä eikä suullisesti pyydä etsimiään eri tavaroita vaan suuntaa itse kulkunsa niiden hyllyjen luokse, joista näitä tavaroita löytyy, mistä seuraa, että kyseessä olevien tavaramerkkien lausuntatapaan liittyvillä eroavaisuuksilla ei ole mitään merkitystä tavaroiden erottamisen kannalta. Näissä olosuhteissa kuluttajaa ohjaa enemmänkin vaikutelma kuin eri tavaramerkkien välitön vertailu, ja useinkaan hän ei lue kaikkia kunkin oliiviöljypakkauksen sisältämiä tietoja. Useimmissa tapauksissa hän tyytyy ottamaan pullon, jonka pakkausmerkintä antaa hänelle sitä tavaramerkkiä koskevan ulkoisen vaikutelman, jota hän etsii. Tässä tilanteessa kyseisten tavaramerkkien kuvio-osalla on kasvanut merkitys, toisin kuin riidanalaisessa päätöksessä on katsottu, mikä lisää sekaannusvaaraa kyseisten kahden tavaramerkin välillä.

110 Vastaavasti on huomautettava, että silloin, kun kyseessä olevia tavaramerkkejä tarkastellaan välimatkan päästä ja sillä nopeudella, jolla kuluttaja valintamyymälöissä suorittaa etsimiensä tavaroiden valinnan, kyseisten merkkien välisiä eroja on vaikeampi huomata ja samankaltaisuudet ovat näkyvämpiä, koska keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin yhtenä kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen eri yksityiskohtia.

111 Lopuksi on todettava, että kun otetaan huomioon kyseisten merkkien samankaltaisuus ja se seikka, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin sanaosalla on vähäinen erottamiskyky, kuluttaja voi mieltää rekisteröiväksi haetun tavaramerkin tavaramerkkiin Carbonell liittyväksi alatavaramerkiksi, jolla tarkoitetaan laadultaan erilaista oliiviöljyä kuin sitä, jota mainittu tavaramerkki koskee (ks. vastaavasti em. asia CONFORTFLEX, tuomion 61 kohta). Kuten asiakirjoista nimittäin käy ilmi, tavaramerkki Carbonell, joka on ollut käytössä Espanjassa vuodesta 1904 lähtien, tunnistetaan espanjalaisilla markkinoilla oliiviöljyksi, ja siinä käytetyn kuvan avulla mainittu tavaramerkki tunnistetaan automaattisesti.

112 Kun otetaan huomioon edellä olevat seikat, on todettava, että valituslautakunta on menetellyt virheellisesti katsoessaan, ettei kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ollut minkäänlaista sekaannusvaaraa (24 kohta). Päinvastoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kaikista päätelmistä seuraa, että mainittujen tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.

113 Näin ollen ensimmäinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hyväksyttävä.

114 Siten ja ilman, että on tarpeen tutkia toista kanneperustetta, riidanalaista päätöstä on muutettava asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan nojalla siten, että kantajan valituslautakunnalle tekemä valitus on katsottava perustelluksi ja että väite on näin ollen hyväksyttävä.

Oikeudenkäyntikulut

115 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Kyseisen työjärjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi. Koska SMHV ja väliintulija ovat hävinneet asian, ne on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut mukaan luettuina valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset kantajan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 11.5.2004 tekemää päätöstä (asia R 1109/2000-4) muutetaan siten, että kantajan valituslautakunnalle tekemä valitus katsotaan perustelluksi ja että väite on näin ollen hyväksyttävä.

2) SMHV ja väliintulija velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Cooke García-Valdecasas Ciucă

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä syyskuuta 2007.

E. Coulon J. D. Cooke

kirjaaja jaoston puheenjohtaja

Sisällys

Asiaa koskevat oikeussäännöt ..... II - 3358

Asian tausta ..... II - 3360

Asian käsittelyn vaiheet sekä asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset ..... II - 3365

Tutkittavaksi ottaminen ..... II - 3368

Sen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta vaaditaan julistamaan rekisteröiväksi haettu tavaramerkki mitättömäksi tai tarvittaessa määräämään sen hylkäämisestä ..... II - 3368

Asianosaisten lausumat ..... II - 3368

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta ..... II - 3368

Kantajan edustajan valtuutuksen laajuus ..... II - 3370

Asianosaisten ja välintulijan lausumat ..... II - 3370

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta ..... II - 3370

Lainvoimaisuuden periaatteen soveltaminen ..... II - 3371

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat ..... II - 3371

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta ..... II - 3372

Pääasia ..... II - 3374

Alustavat huomautukset ..... II - 3374

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva ensimmäinen kanneperuste ..... II - 3375

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat ..... II - 3375

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta ..... II - 3381

– Kuvio-osien erottamiskyky ..... II - 3382

– Sanaosien hallitseva luonne ..... II - 3386

– Tavaramerkkien samankaltaisuus ja sekaannusvaara ..... II - 3387

Oikeudenkäyntikulut ..... II - 3394