YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

24 päivänä marraskuuta 2005 *

Asiassa T-3/04,

Simonds Farsons Cisk plc, kotipaikka Mriehel (Malta), edustajinaan M. Bagnall, solicitor I. Wood ja barrister R. Hacon,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

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

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

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

jossa on nostettu kanne SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 4.11.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 996/2002-1), joka liittyy väitemenettelyyn Simonds Farsons Cisk plc:n ja Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV:n välillä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit E. Martins Ribeiro ja K. Jürimäe,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 6.1.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 15.4.2004 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.4.2004 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 22.2.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija teki 16.6.2000 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen 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 tämä asetus on muutettuna.

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



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 29 ja 32, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: "Hedelmäliha"

— luokka 32: "Kivennäis- ja hiilihappovedet sekä muut alkoholittomat hedelmätuoremehua sisältävät juomat; alkoholittomat hedelmäjuomat; alkoholittomat hedelmäuutteet, hedelmätuoremehut, mehutiivisteet ja muut hedelmä-, hedelmäuute- tai hedelmälihapohjaiset juomien valmistusaineet".

3 Hakemus julkaistiin 8.1.2001 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 6/2001.

4 Kantaja teki 30.1.2001 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haetun yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väite perustui yhteisön tavaramerkkiin nro 427237, joka muodostuu sanasta KINNIE (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki), jota haettiin 25.11.1996 ja joka rekisteröitiin 7.4.1999. Tämän tavaramerkin kattamat tuotteet kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 32 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: "Alkoholittomat juomat; juomien valmistusaineet".

5 Väitteen kohteena olivat kaikki tavaramerkkihakemuksen sisältämät tavarat. Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaiseen perusteeseen.

6 SMHV:n väiteosasto hyväksyi väitteen 27.9.2002 tekemällään päätöksellä nro 2880/2002 sillä perusteella, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on olemassa sekaannusvaara Euroopan unionin alueen yleisön keskuudessa yhtäältä merkkien samankaltaisuuden vuoksi ja toisaalta siksi, että kyseessä olevat tuotteet ovat samoja tai hyvin samankaltaisia.

7 Väliintulija teki 27.11.2002 asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla SMHV:lle valituksen väiteosaston päätöksestä.

8 Ensimmäinen valituslautakunta kumosi väiteosaston päätöksen 4.11.2003 tekemällään päätöksellä, sellaisena kuin se on oikaistuna 10.11.2003 tehdyllä korjauksella (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi, että vaikka kyseessä olevat tavarat olisivatkin samoja tai käytännössä samoja, kiistanalaiset merkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään siinä määrin erilaisia, että tuollainen erilaisuus estää sekaannusvaaran syntymisen.

Asianosaisten vaatimukset

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— vahvistaa väiteosaston 27.9.2002 tekemän päätöksen nro 2880/2002

— velvoittaa SMHV:n hylkäämään väliintulijan yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen

— velvoittaa SMHV:n ja/tai väliintulijan korvaamaan väitemenettelyssä sekä valituslautakunnassa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa syntyneet kulut.

10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— jättää kantajan vaatimusten neljännen kohdan tutkimatta sikäli kuin siinä vaaditaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaisi SMHV:n korvaamaan väitemenettelyn kulut

— hylkää kanteen muilta osin

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Tutkittavaksi ottaminen

12 Kantaja vaatii vaatimustensa toisessa ja kolmannessa kohdassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vahvistaa väiteosaston päätöksen nro 2880/2002 ja velvoittaa SMHV:n hylkäämään väliintulijan yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen.

13 Tältä osin on muistettava, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisöjen tuomioistuinten tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa virastolle täytäntöönpanoa koskevaa määräystä. SMHV:n on tehtävä johtopäätökset tämän tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perusteella. Kantajan vaatimusten toista ja kolmatta kohtaa ei siten voida ottaa tutkittaviksi (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 53 kohta ja asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 12 kohta).

Pääasia

14 Kantaja vetoaa kumoamiskanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka liittyvät asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 73 artiklan rikkomiseen.

Ensimmäinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen

— Asianosaisten lausumat

15 Kantaja esittää aluksi, että valituslautakunta ei ole riittävällä tavalla tähdentänyt kyseessä olevien merkkien lausuntatavan ja ulkoasun samankaltaisuuksia. Lisäksi se katsoo, että koska kyseessä olevat merkit eivät tarkoita mitään, niiden merkityssisältöjä ei voida vertailla.

16 Kantaja esittää lausuntatavan vertailun osalta, että sanat "kinnie" ja "kinji" äännetään hyvin samalla tavalla tietyillä yhteisöjen kielillä. Kirjain "j" äännetään nimittäin ruotsin, tanskan ja hollannin kielessä kuten kirjain "y" englannin kielessä. Kantajan mukaan merkit ovat näin ollen lausuntatavaltaan samankaltaisia valituslautakunnan esityksen vastaisesti.

17 Ulkoasun vertailun osalta kantaja esittää, että merkin koostuessa sekä sanallisista että kuviollisista elementeistä sanallinen elementti on katsottava hallitsevaksi. Se lisää, että valituslautakunta on katsonut virheellisesti, että merkkien sanalliset elementit eivät ole ensimmäisiä kirjaimia "kin" lukuun ottamatta kovinkaan samankaltaisia. Sen mukaan kahden sanallisen elementin "kinji" ja "kinnie" muut kirjaimet ovat muodoltaan samankaltaisia. Se lisää, että myöskään ulkoasua vertailtaessa ei pitäisi jättää ottamatta huomioon sanojen lausuntatapaa. Havaitessaan nämä kaksi merkkiä keskivertokuluttaja, erityisesti sellainen, jonka äidinkieli on ruotsi, tanska tai hollanti, muistaa epätäydellisesti, kuinka tuotteiden nimet lausutaan, mutta ei muista sitä, minkä muotoisilla kirjaimilla nämä nimet on kirjoitettu. Merkit KINJI ja KINNIE ovat näin ollen myös ulkoasultaan hyvin samankaltaisia.

18 Lisäksi kantaja väittää, että valituslautakunta on tähdentänyt liikaa haetun tavaramerkin tiettyjä graafisia puolia, kuten pesukarhun kuvaa ja sanallisen elementin "kinji" kirjoittamista bambunoksiksi tyylitellyillä kirjaimilla. Valituslautakunta on siten kantajan mukaan rikkonut yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, jonka mukaan kuviomerkissä eniten merkitystä on annettava sanalle. Lisäksi kantaja katsoo, että merkintä "by SPA" jää useimmilta kuluttajilta huomaamatta.

19 Kantaja väittää myös, että valituslautakunta ei ole ottanut riittävällä tavalla huomioon yhtäältä sitä, että tuotteet ovat samoja tai hyvin samankaltaisia, ja toisaalta sitä, että aikaisempi tavaramerkki on täysin keksittynä nimenä hyvin erottamiskykyinen.

20 Sekaannusvaaran arvioinnin osalta kantaja väittää, että valituslautakunta on virheellisesti perustanut riidanalaisen päätöksen olettamaan, että asianomainen kuluttaja ostaa kyseessä olevia tuotteita todennäköisesti marketeista tai muista vähittäismyymälöistä, joissa hän voi katsomalla tarkistaa tuotteet ja niihin liitetyt tavaramerkit ennen niiden ostamista. Kantajan mukaan kyseessä olevia tuotteita myydään yleensä vähittäismyymälöissä, baareissa tai ravintoloissa.

21 Kantaja esittää baareissa tai ravintoloissa tapahtuvan myynnin osalta, että vastoin valituslautakunnan käsitystä kuluttajat tilaavat tuotteet yleensä suullisesti mainitsemalla niiden tavaramerkin; tällöin on mahdollista, että juomia myydään ilman, että kuluttaja missään vaiheessa näkee kyseessä olevan tavaramerkin. Kantaja esittää asiassa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 22.6.1999 annetun tuomion (Kok. 1999, s. I-3819, 28 kohta) nojalla, että ei voida sulkea pois sitä, että jo tavaramerkkien lausuntatavan samankaltaisuus voi synnyttää sekaannusvaaran.

22 Kantaja esittää marketeissa tapahtuvan myynnin osalta, että vaikka keskivertokuluttajalla olisikin mahdollisuus tarkastella tuotteita, valituslautakunta ei ole ottanut huomioon sitä seikkaa, että kuluttajalla on vain harvoin mahdollisuus vertailla välittömästi eri tavaramerkkejä, joten hänen täytyy luottaa epätäydelliseen muistikuvaansa tavaramerkeistä.

23 SMHV ei kiistä sitä, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja tai hyvin samankaltaisia, mutta katsoo, että merkkien ulkoasun ja merkityssisällön eroavuudet poistavat sekaannusvaaran.

24 SMHV huomauttaa merkkien ulkoasujen osalta, että ne ovat erilaisia riidanalaisessa päätöksessä mainituilla perusteilla.

25 SMHV katsoo kyseessä olevien merkkien merkityssisällön vertailun osalta, että haetun tavaramerkin kuvioelementti ja sanan "kinji" kirjoittaminen bambunoksiksi tyylitellyillä kirjaimilla ovat erottamiskykyisiä elementtejä, jotka synnyttävät ajatuksen eksoottisesta piirretystä hahmosta, eli samannimisestä pesukarhusta. Kuluttaja muodostaa todennäköisesti tämän assosiaation, kun taas aikaisemmalla tavaramerkillä ei ole mitään merkityssisältöä. SMHV:n mukaan se seikka, että yhdellä kyseessä olevista tavaramerkeistä on semanttinen sisältö ja toisella ei, on riittävää sen johtopäätöksen tekemiseksi, että merkit ovat merkityssisällöltään erilaisia.

26 Lausuntatavan vertailun osalta SMHV katsoo vastoin valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä esittämää, että tiettyjen jäsenmaiden yleisö voi katsoa, että kiistanalaisten tavaramerkkien lausuntatapa on samankaltainen. SMHV lisää kuitenkin, että riidanalainen päätös ei ole lainvastainen yksin tällä perusteella, koska merkkien samankaltainen lausuntatapa neutralisoituu niiden ulkoasun ja merkityssisällön erojen vuoksi siten, että vaikka aikaisemmalla tavaramerkillä myönnetäänkin olevan hyvin suuri erottamiskyky, sekaannusvaaraa ei ole.

27 SMHV katsoo, että kahden tavaramerkin lausuntatavan samankaltaisuudella on vähemmän merkitystä silloin, kun tuotteita myydään sillä tavoin, että kyseessä oleva yleisö yleensä näkee tavaramerkin ostohetkellä. Näin on kantajan tavaroiden osalta.

28 SMHV väittää, että myös baareissa ja ravintoloissa pullot on yleensä asetettu hyllyille tiskin taakse siten, että kuluttajat voivat tarkastella niitä. Vaikka baarit ja ravintolat eivät olekaan merkityksettömiä hedelmämehua sisältävien alkoholittomien juomien jakelupaikkoja, eivät ne kuitenkaan myynnin määrät huomioon ottaen ole merkityksellisiä suhteessa marketteihin.

29 Väliintulija yhtyy olennaisilta osin valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä esitettyyn. Se väittää, että kiistanalaiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään erilaiset.

30 Väliintulija lisää, että ulkoasun vertailun osalta on otettava huomioon, että sanat "by SPA" herättävät kuluttajan huomion Benelux-maissa väliintulijan tavaramerkin tunnettuuden vuoksi ja sulkevat näin ollen pois kaikenlaisen sekaannusvaaran kyseessä olevien tuotteiden alkuperän suhteen.

31 Väliintulija väittää lausuntatavan vertailun osalta, että niissä maissa, joissa kirjain "j" lausutaan kuten kirjain "y" englannin kielessä, sanamerkki KINNIE lausutaan pidemmällä lopputavulla, mikä riittää erottamaan kyseessä olevat merkit lausuntatavaltaan.

— Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

32 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, "jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä".

33 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena siltä kannalta, miten kohdeyleisö mieltää kyseessä olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä käsiteltävänä olevassa asiassa. Tässä kokonaisarvioinnissa huomioon otettavilla tekijöillä, erityisesti merkkien samankaltaisuudella ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuudella, jotka ne kattavat, on tietty keskinäinen riippuvuus. Niinpä tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

34 Koska kyseessä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki, sekaannusvaaran arvioinnissa huomioon otettava alue on koko Euroopan yhteisöjen alue.

35 Lisäksi on huomattava, että koska kyseessä olevat tavarat ovat päivittäistavaroita, kohdeyleisö koostuu eurooppalaisista keskivertokuluttajista, jotka ovat tavanomaisen valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia.

36 Edellä esitetyn pohjalta on vertailtava yhtäältä kyseessä olevia tavaroita sekä toisaalta kyseessä olevia merkkejä.

37 Tavaroiden vertailun osalta on todettava osapuolten kesken olevan kiistatonta, että haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ovat samankaltaisia tai samoja.

38 Merkkien vertailun osalta oikeuskäytännöstä ilmenee, että 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 em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

39 Kiistanalaisia merkkejä on näin ollen vertailtava ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön tasolla.

40 Valituslautakunta katsoi ulkoasun vertailun osalta, että haetun tavaramerkin hallitseva sanallinen elementti "kinji" ja graafiset ja kirjoitetut lisäelementit mahdollistavat sen, että kyseessä olevat tavaramerkit voidaan ulkoasultaan erottaa toisistaan (riidanalaisen päätöksen 18 kohta).

41 Tältä osin on todettava, että haettu tavaramerkki on kuvio- ja sanaelementeistä koostuva moniosainen merkki. Tämä moniosainen merkki sisältää lihavin, bambunoksiksi tyylitellyin kirjaimin kirjoitetun sanan "kinji", jonka alapuolella ovat pienikokoisin kirjaimin kirjoitetut sanat "by SPA" ja jonka yläpuolella on kuvioelementti, joka esittää hyppäävää pesukarhua, jolla on päällään t-paita, jossa on nimi "kinji". On todettava, että haetun merkin graafiset tunnusmerkit, eli pesukarhun piirretty hahmo, pääasiallisen sanallisen elementin kirjainten grafiikka ja pienikokoisin kirjaimin kirjoitetut sanat "by SPA" ovat erityisen silmiinpistäviä, kiinnittävät kuluttajan huomion ja auttavat siten erottamaan nämä kaksi merkkiä toisistaan ulkoasultaan, kuten valituslautakunta on perustellusti esittänyt (riidanalaisen päätöksen 18 kohta).

42 Aikaisempi tavaramerkki sitä vastoin on sanamerkki, jossa ei ole mitään erityistä graafista tai kuviollista elementtiä.

43 Valituslautakunta on samoin perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, että väliintulijan merkin hallitsevan sanallisen elementin välillä ja kantajan merkin välillä ei ole kolmen ensimmäisen kirjaimen "kin" lisäksi suurta samankaltaisuutta. Kuten SMHV myös perustellusti katsoo, kyseessä olevat sanalliset elementit ovat eri pituisia, niiden erilaiset loput "nie" ja "ji" ovat ulkoasultaan toisistaan eroavia ja aikaisemmassa tavaramerkissä korostuu erityisesti konsonantin "n" kahdentuminen. Lisäksi sanallisten elementtien ulkoasun erilaisuutta vahvistaa bambunoksiksi tyyliteltyjen lihavien kirjainten käyttäminen sanassa "kinji" ja pienikokoisin kirjaimin kirjoitettu sanallinen lisäelementti "by SPA".

Aikaisemmassa tavaramerkissä KINNIE tavua "kin" seuraa kolmikirjaiminen tavu "nie". Päinvastoin kuin kaksi kirjainta sisältävä tavu "ji" riitautetussa tavaramerkissä KINJI, tavu "nie" tekee sanasta täysin symmetrisen, koska kaksi "n"-kirjainta keskellä, kaksi "i"-kirjainta ja kirjaimet "k" ja "e" ovat täysin tasapainossa keskenään. Tämän symmetrian vuoksi sanan "kinnie" ulkoasu on luonteeltaan erilainen kuin sanan "kinji" ulkoasu.

44 Tästä seuraa, että näiden kahden sanallisen elementin eroavuuden aiheuttava kyseessä olevien merkkien ulkoasun erilaisuus korostuu sitä kautta, että haetussa tavaramerkissä on erityisiä kuviollisia elementtejä, joihin on viitattu edellä 41 kohdassa.

45 Tältä osin on kantajan esityksen vastaisesti todettava, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista elementeistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen elementti on aina katsottava hallitsevaksi.

46 Moniosainen tavaramerkki voidaan nimittäin 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 (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 33 kohta).

47 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa myös, että moniosaisen merkin kyseessä ollessa kuvioelementti voi saada samanveroisen aseman sanalliseen elementtiin nähden (ks. asia T-110/01, Vedial s. SMHV — France Distribution (HUBERT), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5275, 53 kohta).

48 Lisäksi silloinkaan, kun kaksi kiistanalaista merkkiä sisältää samankaltaisia sanallisia elementtejä — mistä ei ole kyse käsiteltävänä olevassa asiassa —, ei yksin tämän seikan perusteella voida katsoa, että kiistanalaiset merkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia. Se, että yhdessä merkissä on kuvioelementtejä, jotka ovat ulkomuodoltaan erikoisia ja omaperäisiä, voi aiheuttaa sen, että kustakin merkistä saatava kokonaisvaikutelma on erilainen (ks. tältä osin asia T-156/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2789, 74 kohta).

49 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että haetussa tavaramerkissä olevat kuvioelementit ovat kokonaisuudessaan kiistattomasti erikoisia ja omaperäisiä, ne ovat tärkeä osa haetun tavaramerkin ulkoasua ja niiden avulla merkki voidaan erottaa aikaisemmasta tavaramerkistä. Näin ollen kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta on antanut virheellisesti liikaa merkitystä haetun tavaramerkin graafisille elementeille sekä pienikokoisin kirjaimin kirjoitetuille sanoille "by SPA", koska mainituilla elementeillä on kantajan mukaan vähäinen merkitys kyseessä olevien merkkien ulkoasun tarkastelussa, ei ole perusteltu, ja se on hylättävä.

50 Edellä esitetyn perusteella on katsottava, että valituslautakunta on perustellusti todennut, että huomattavista eroista kyseessä olevien merkkien sanallisten elementtien välillä sekä haetun tavaramerkin kuviollisista lisäelementeistä seuraa, että tavaramerkeistä saatava kokonaisvaikutelma on erilainen.

51 Valituslautakunta katsoi merkityssisällön vertailun osalta, että vaikka kyseessä olevien merkkien hallitsevilla sanallisilla elementeillä ei ole tunnettua merkityssisältöä, haetun tavaramerkin graafiset elementit herättävät useita mielikuvia, joita ei mitenkään yhdistetä aikaisempaan tavaramerkkiin (riidanalaisen päätöksen 20 ja 21 kohta).

52 Tältä osin on todettava, että sanalla "kinnie" tai sanalla "kinji" ei ole tarkkaa ja tunnettua merkitystä. Kuten valituslautakunta katsoi ja kuten SMHV ja väliintulija esittävät, haettu tavaramerkki on kuitenkin ainakin merkityssisällöltään ja ulkoasultaan monipuolinen. Mainitun tavaramerkin pääasiallisessa sanallisessa elementissä on käytetty bambunoksiksi tyyliteltyjä kirjaimia, ja merkissä on kuvioelementti, joka esittää ihmisen kaltaista pesukarhua, jolla on päällään t-paita, jossa lukee "kinji". Näin ollen voidaan olettaa, että nämä elementit herättävät niitä tarkastelevan henkilön mielessä ajatuksen siitä, että kyseessä olevalla tavaramerkillä ja kyseisillä tuotteilla on yhteys luontoon tai viidakkoon.

53 Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on edellä mainitussa asiassa HUBERT katsonut, "tarkasteltaessa sitä, onko kyseisten tavaramerkkien merkityssisältö samankaltainen, riittää että todetaan, että kohdeyleisö havaitsee eron kunkin merkin mieleen tuomien käsitteiden välillä" (em. asia HUBERT, tuomion 58 kohta). Koska kyseessä olevassa asiassa aikaisemmalla sanamerkillä ei ole mitään merkityssisältöä ja koska taas haetun tavaramerkin mielikuvia herättävä ulkoasu vaikuttaa riittävän voimakkaalta, jotta kuluttajat huomaavat sen, on todettava, että kiistanalaiset merkit eivät ole merkityssisällöltään samankaltaisia.

54 Lausuntatavan vertailun osalta vaikuttaa kiistattomalta, kuten SMHV on muun muassa nimenomaisesti esittänyt, että vastoin valituslautakunnan esitystä riidan-

alaisessa päätöksessä (19 kohta) tiettyjen jäsenvaltioiden yleisö on taipuvainen havaitsemaan lausuntatavan samankaltaisuuden kiistanalaisten tavaramerkkien välillä. Nimittäin esimerkiksi ruotsin, tanskan ja hollannin kielellä kirjain "j" lausutaan kuten kirjain "y" englannin kielellä. Näin ollen haettu tavaramerkki lausutaan tiettyjen Euroopan kielten lausuntasääntöjen mukaan kuten "kinyi" englannissa. Vaikka tämä samankaltaisuus ei koske kuin pientä määrää jäsenvaltioita, on kuitenkin todettava, että kiistanalaiset tavaramerkit ovat ainakin näissä jäsenvaltioissa lausuntatavaltaan samankaltaisia.

55 Kyseessä olevien merkkien välisen sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta on todettu, että kiistanalaisten tavaramerkkien ulkoasussa ja merkityssisällössä on huomattavia eroja. Käsiteltävänä olevassa asiassa on näin ollen katsottava, että ulkoasun ja merkityssisällön erot neutraloivat selvästi merkkien lausuntatavan samankaltaisuuden.

56 Kuten SMHV on perustellusti todennut, kahden tavaramerkin välisen lausuntatavan samankaltaisuuden merkitys on vähäisempi, kun on kyse tavaroista, joita markkinoidaan siten, että kohdeyleisö voi tavaroita ostaessaan yleensä nähdä tavaramerkin (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 55 kohta).

57 Vastoin kantajan esitystä näin on käsiteltävänä olevassa asiassa. On todettava, että kantaja ei ole esittänyt mitään näyttöä, joka osoittaisi, että sen tavaroita myydään yleensä sillä tavoin, että yleisö ei näe tavaramerkkiä. Kantaja esittää yksinkertaisesti, että yksi perinteisistä myyntipaikoista ovat baarit ja ravintolat, joissa kuluttaja tilaa tuotteita suullisesti tarjoilijalta ilman, että hän minään hetkenä näkee kyseessä olevaa tavaramerkkiä.

58 Tältä osin SMHV on täysin perustellusti todennut, että vaikka baarit ja ravintolat eivät olekaan merkityksettömiä myyntipaikkoja kantajan tuotteille, pullot on niissä yleensä asetettu esille tiskin takana oleville hyllyille sillä tavoin, että kuluttajat voivat nähdä ne. Vaikka näin ei voidakaan sulkea pois sitä, että kyseessä olevia tuotteita myydään suullisesta tilauksesta, tätä menettelyä ei voida katsoa niiden tavanomaiseksi myyntimuodoksi. Vaikka kuluttajat olisivat tilanneet juoman suullisesti tarkkailematta ennakolta mainittuja hyllyjä, he voivat kuitenkin tarkistaa heille tuotavan pullon.

59 Lisäksi on kiistatonta, että baarit ja ravintolat eivät ole ainoita paikkoja, joissa kyseessä olevia tuotteita myydään. Niitä myydään nimittäin myös marketeissa tai muissa vähittäismyymälöissä (ks. riidanalaisen päätöksen 14 kohta). Niissä tehtyjen ostosten osalta on todettava, että kuluttajat voivat nähdä tavaramerkit, koska juomat ovat esillä hyllyissä, vaikka ne eivät välttämättä olekaan vierekkäin.

60 Kantaja esittää lisäksi, että valituslautakunnan olisi pitänyt katsoa, että tavaramerkkien välillä on suuri sekaannusvaara sen vuoksi, että aikaisemmalla tavaramerkillä on vahva erottamiskyky. Se, onko tavaramerkillä vahva erottamiskyky, on nimittäin todettava joko tavaramerkkiin itseensä liittyvien ominaisuuksien perusteella tai tavaramerkin tunnettuusasteen perusteella (asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43, 34 kohta). Vaikka tavaramerkki KINNIE on kiistatta omaperäinen, kantaja ei ole toimittanut pienintäkään näyttöä siitä, että sen tavaramerkillä on vahva erottamiskyky. Se on perustellut vaatimusta vahvan erottamiskyvyn huomioon ottamisesta ainoastaan sillä seikalla, että kyse on täysin keksitystä nimestä.

61 Lopuksi on hylättävä kantajan väite siitä, että keskivertokuluttaja katsoo kyseessä olevat tavaramerkit ulkoasultaan samankaltaisiksi, koska lausuntatapa vaikuttaa merkkien sanallisiin elementteihin sisältyvien kirjainten havaitsemiseen sillä tavoin, että kun kuluttaja näkee kyseiset merkit, hän muistaa tuotteiden nimien lausuntatavan samankaltaisuuden mutta ei muista niiden graafisessa esityksessä käytettyjen kirjainten muotoa. Keskivertokuluttaja havaitsee nimittäin tavallisesti tavaramerkin kokonaisuutena eikä tarkastele sen osia erikseen (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta). On joka tapauksessa todettava, että kyseessä olevassa asiassa keskivertokuluttajan käsitystä haetusta moniosaisesta merkistä ei voida määrittää vertailemalla vain sen yhtä elementtiä, eli sanaelementtiä "kinji", kantajan merkkiin.

62 Näin ollen on todettava, että vaikka kyseessä olevien tavaramerkkien kattamat tuotteet ovat samoja tai hyvin samankaltaisia, kiistanalaisten merkkien ulkoasun ja merkityssisällön erojen perusteella voidaan katsoa, että kohdeyleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa. Valituslautakunta on siis perustellusti todennut, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa.

63 Edellä esitetty huomioon ottaen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen liittyvä kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

Toinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomiseen

— Asianosaisten lausumat

64 Kantaja esittää, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, kun se ei ole antanut osapuolille tilaisuutta esittää huomautuksiaan valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa juomien tilaamisesta ja myynnistä baareissa ja ravintoloissa tekemästä arvioinnista. Kantajan mukaan valituslautakunta on rikkonut olennaisia muotomääräyksiä.

65 SMHV väittää, että viittaus "myyntitapoihin" ja tavaramerkkien havaitsemiseen kyseessä olevilla markkinoilla ei ole sellaisenaan asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa tarkoitettu valitusperuste, vaan perustelu sille, että tavaramerkkien ulkoasujen ja merkityssisältöjen erot poistavat kaiken sekaannusvaaran kyseessä olevien tuotteiden markkinoilta. Tuollainen arviointi ei ole itsenäinen sekaannusvaaran arviointiin nähden, vaan se on osa valituslautakunnan suorittamaa harkintaa.

66 SMHV katsoo näin ollen, että valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, kun se ei ole antanut kantajalle tilaisuutta esittää huomautuksiaan "myyntitapoihin" liittyvästä arvioinnista, sikäli kuin tätä arviointia on käytetty vain sellaisten riidanalaisen päätöksen perustelujen laajentamiseksi, jotka kantaja jo tunsi.

67 Väliintulija väittää, että se on jo käyttänyt kantajan tämän kanneperusteen yhteydessä tarkoittamaa väitettä valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä 27.1.2003 päivätyssä kirjelmässään, jossa se esitti, että "kyseisten kahden tavaramerkin kattamat tuotteet ovat alkoholittomia juomia, joita myydään yleensä samoissa kaupoissa ja marketeissa; vastoin väiteosaston päätöksessä esitettyä (sivu 7, 3 kohta) keskivertokuluttajalla on tosiasiassa mahdollisuus välittömään vertailuun tuotteiden välillä".

68 Väliintulija tekee tästä sen johtopäätöksen, että kantaja ei ilmeisesti ole katsonut tarpeelliseksi kiistää tätä väitettä vastaamalla valitukseen 21.3.2003 jättämässään vastineessa, että asia ei ole näin baarin tai ravintolan osalta.

— Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

69 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan viraston päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa (asia T-173/00, KWS Saat v. SMHV (oranssi väri), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. II-3843, 57 kohta).

70 Käsiteltävänä olevassa asiassa on huomattava, että valituslautakunta esitti riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa, että "vaikka tuotteita — — myydään baareissa ja ravintoloissa, kuluttaja ei noissa paikoissa tilaa niitä yleensä niiden nimillä, kuten

hän tekee esimerkiksi tilatessaan viiniä tai olutta". Valituslautakunta lisäsi tämän jälkeen, että "baarien ja ravintoloiden asiakkaat tilaavat tavallisesti näitä tuotteita vain niiden yleisnimillä ja pyytävät esimerkiksi 'appelsiinituoremehua'".

71 Tosiasiassa valituslautakunta pyrki osoittamaan riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa, että tyypillisellä kuluttajalla on tavallisesti mahdollisuus tarkastella tuotteita ennen niiden ostoa. Tämä näkökanta vahvistetaan riidanalaisen päätöksen 14 kohdan viimeisessä virkkeessä, jossa valituslautakunta tekee seuraavanlaisen yhteenvedon arviostaan: "Toisin sanoen tyypillinen kuluttaja voi tavallisesti tarkastella tuotteita ja niiden tavaramerkkejä ennen kuin hän ostaa ne (vaikka kaksi kyseessä olevaa tavaramerkkiä eivät olisikaan vierekkäin)".

72 Näin ollen on katsottava, että sitä tapaa, jolla kuluttajat tilaavat osapuolten tuotteita ravintoloissa tai baareissa, koskevat väitteet eivät muodosta riidanalaisen päätöksen itsenäisiä perusteluja, vaan ne ovat osa valituslautakunnan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista tekemää arviointia. Se seikka, että kantaja ei ole esittänyt väitteitä tässä suhteessa, ei tarkoita, että se ei ole voinut ottaa kantaa kyseessä olevien merkkien ulkoasun ja lausuntatavan vertailuun liittyvään arviointiin, johon riidanalainen päätös perustuu.

73 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomiseen liittyvä kanneperuste on hylättävä.

74 Edellä esitetyn perusteella kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

75 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n ja/tai väliintulijan korvaamaan väitemenettelyyn liittyvät kulut. Se ei ole esittänyt kirjelmässään mitään erityisiä väitteitä tähän vaatimukseen liittyen. Kuitenkin se on istunnossa esittänyt hyväksyvänsä SMHV:n esityksen tältä osin.

76 SMHV katsoo, että tämä vaatimus on jätettävä tutkimatta sikäli kuin nämä kulut eivät ole ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 ja 136 artiklan mukaan korvattavia.

77 Työjärjestyksen 136 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi."

78 Koska väitemenettelyyn liittyvät kulut eivät ole työjärjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan korvattavia kuluja, tämä vaatimus on jätettävä tutkimatta.

79 Työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n ja väliintulijan kulut niiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Julistettiin Luxemburgissa 24 päivänä marraskuuta 2005.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja