UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

23 päivänä marraskuuta 2010 *

Asiassa T-35/08,

Codorniu Napa, Inc., kotipaikka Napa, Kalifornia (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat X. Fàbrega Sabaté ja M. Curell Aguilà, sittemmin asianajajat Curell Aguilà ja J. Güell Serra,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään O. Mondéjar Ortuño,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Bodegas Ontañón, SA, kotipaikka Quel, La Rioja (Espanja), edustajinaan asianajajat J. Grimau Muñoz ja J. Villamor Muguerza,

väliintulijana

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 20.11.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 747/2006-4), joka koskee Bodegas Ontañón, SA:n ja Codorniu Napa, Inc:n välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit K. Jürimäe ja S. Soldevila Fragoso (esittelevä tuomari),

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.1.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.5.2008 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5.5.2008 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 13.4.2010 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Kantaja Codorniu Napa, Inc. teki 13.3.2003 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (asetus on korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), perusteella.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33,

sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Napa Valleyssa (Yhdysvaltojen Kaliforniassa) tuotetut ja pullotetut viinit”.

4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 24.11.2003 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 83/2003.

5 Väliintulija Bodegas Ontañón, SA teki 23.2.2004 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan edellä 3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

6 Väite perustui kahteen merkkiin. Ensimmäinen merkki on jäljempänä esitetty yhteisön tavaramerkiksi numerolla 2050623 rekisteröity kuviomerkki



Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet)”. Toinen merkki on espanjalainen sanamerkki LA ARTESA nro 844194, joka on rekisteröity Nizzan sopimuksen

mukaiseen luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Viinit, väkevät alkoholijuomat ja likööorit”.

7 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) mainittuun perusteeseen.

8 Väiteosasto hyväksyi väitteen 31.3.2006 pelkän aikaisemman yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn kuviomerkin ARTESO ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välisen vertailun perusteella. Väiteosasto katsoi päätöksessään, että on tarpeetonta tarkastella, riittääkö espanjalaisen sanamerkin LA ARTESA käytöstä esitetty näyttö osoittamaan mainitun tavaramerkin todellisen käytön.

9 Kantaja valitti 30.5.2006 väiteosaston päätöksestä SMHV:n sisällä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.

10 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 20.11.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Sen mukaan erityisesti sanat ”arteso” ja ”artesa” ovat keskeisessä asemassa kyseisissä tavaramerkeissä ja hallitsevat niitä, rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin graafinen osatekijä ei ole erityisen erottamiskykyinen ja ilmaisu ”napa valley” kuvailee tavaroiden maantieteellistä alkuperää, eikä sitä voida katsoa erottamiskykyiseksi ja hallitsevaksi osatekijäksi. Lisäksi valituslautakunta katsoi yhtäältä, että kyseiset tavarat ovat samoja, ja toisaalta, että huolimatta kyseisten tavaramerkkien graafisten osien ilmeisistä eroista mainittujen tavaramerkkien

erottamiskykyisimmät ja hallitsevimmat osat ovat samoja ja tavaramerkit ovat näin ollen ulkoasultaan tietyssä määrin samankaltaisia ja lausuntatavaltaan samankaltaisia. Valituslautakunta totesi tällä perusteella, että mainittujen merkkien välillä on sekaannusvaara. Valituslautakunnan mielestä ei ollut tarpeen tarkastella näyttöä aikaisemman espanjalaisen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, koska väitteentekijän vaatimukset hyväksyttiin kokonaisuudessaan yhden aikaisemman oikeuden perusteella.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

13 Kantaja esittää kanteensa tueksi yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

14 Kantajan mukaan kyseiset merkit eivät ole riittävän samankaltaisia, jotta aiheutuisi sekaannusvaara.

15 Sen mielestä valituslautakunta ei ole sekaannusvaaraa arvioidessaan noudattanut unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä noudatettua lähestymistapaa, koska se ei ole arvioinut kyseisiä merkkejä kokonaisvaltaisesti. Valituslautakunta muun muassa rajoittui tarkastelemaan erikseen ja vertailemaan sanaosia ja piti niitä hallitsevina sekä erotti kuvio-osat mainituista merkeistä ja piti niitä toisarvoisina. Näitä graafisia osia tarkasteltiin vasta sanaosien vertailun jälkeen sen toteamiseksi, muodostavatko ne erottavan osatekijän, joka riittää poistamaan sekaannusvaaran.

16 Kantajasta kyseisten tavaramerkkien sanaosat eivät hallitse mainituista tavaramerkeistä saatavaa mielikuvaa ja kuvio-osat eivät ole merkityksettömiä, kun otetaan huomioon niistä saatava kokonaisvaikutelma. Kuvio-osilla on sitä vastoin vastaava

merkitys kuin sanaosilla, koska ne vievät vähintään yhtä suuren tilan kuin sanaosat, niiden koko on suurempi ja ne antavat merkeille hyvin erityisen ja yksilöllisen muodon.

17 Se väittää, että lausuntatavaltaan kyseiset kaksi merkkiä ovat selvästi erilaisia, koska rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki koostuu kolmesta sanasta ja seitsemästä tavusta (”ar”, ”te”, ”sa”, ”na”, ”pa”, ”va” ja ”lley”), kun taas aikaisempi tavaramerkki sisältää yhden ainoan kolmitavuisen (”ar”, ”te” ja ”so”) sanan. Lisäksi se korostaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin olevan lausuntatavaltaan pitempi kuin aikaisempi tavaramerkki.

18 Kantaja katsoo valituslautakunnan kannasta poiketen, ettei ilmaisua ”napa valley” voida jättää kyseisten merkkien lausuntatapojen vertailun ulkopuolelle, koska yleisö käyttää tuotteita ostaessaan kokonaista ilmaisua ”artesa napa valley”, joka muodostaa näin ollen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin erottavan lisätekijän.

19 Kantaja väittää, että merkityssisällön kannalta se seikka, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin sanaosalla ”artesa” on tietty merkitys espanjan kielellä, auttaa neutralisoimaan rekisteröitäväksi haetun sanamerkin ja sen aikaisemman tavaramerkin lausuntatavan samankaltaisuuden, jonka sanaosa ”arteso”, jolla ei ole merkitystä espanjan kielellä, voisi herättää mielikuvan mytologisesta hahmosta, kuten siitä, joka on esitetty mainitun osan yläpuolella.

20 Se lisää, että kyseiset kaksi tavaramerkkiä luovat erilaisen vaikutelman merkityssisällöstä, koska rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä oleva ilmaisu ”napa valley” antaa kuluttajille yksiselitteistä käsitteellistä tietoa ja sen graafinen osa välittää ajatuksen uudenaikaisuudesta. Aikaisemman tavaramerkin sana- ja kuvio-osat sitä vastoin liittävät merkin klassiseen mytologiaan.

21 Kantaja tarkentaa, että koska viinejä ja alkoholijuomia yleensä myydään supermarketeissa, elintarvikekaupoissa ja ravintoloissa, kuluttajat voivat tarkastella pullojen etikettejä. Näin ollen kuluttajat havaitsevat pikemminkin kyseisten tavaramerkkien ulkoasun kuin lausuntatavan.

22 Kantaja korostaa, että rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä oleva ilmaisu ”napa valley” viittaa maantieteelliseen alkuperään, joka on erilainen kuin aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden alkuperä. Tämä seikka auttaa erottamaan rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin aikaisemmasta tavaramerkistä, koska alkoholijuomien maantieteellistä alkuperää pidetään yleensä sellaisena erityisenä seikkana, johon kuluttaja kiinnittää paljon huomiota.

23 Kantaja toteaa, että koska merkeissä on huomattavia graafisia eroja ja koska kyseisten tavaroiden alalla merkkien ulkoasu on tärkeämpi kuin niiden lausuntatapa, kyseiset kuviomerkit voivat ”esiintyä sulassa sovussa rinnakkain” markkinoilla.

24 SMHV ja väliintulija kiistävät kaikki kantajan esittämät väitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

25 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. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta) mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan Euroopan yhteisössä rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

26 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen käsityksen mukaan, joka kohdeyleisöllä on kyseisistä merkeistä ja tavaroista tai palveluista, ja ottamalla huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, muun muassa merkkien ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen riippuvuus (asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 30–33 kohta ja asia T-259/06, Torres v. SMHV – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), tuomio 16.12.2008, 23 ja 24 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

27 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttää sekä sitä, että kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia, että sitä, että niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti (asia T-316/07, Commercy v. SMHV – easyGroup IP Licensing (easyHotel), tuomio 22.1.2009, Kok., s. II-43, 42 kohta ja asia T-291/07, Viñedos y Bodegas Príncipe Alfonso de Hohenlohe v. SMHV – Byass (ALFONSO), tuomio 23.9.2009, 25 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

28 Lisäksi oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tuoteryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen

tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (asia T-256/04, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), tuomio 13.2.2007, Kok., s. II-449, 42 kohta ja em. asia ALFONSO, tuomion 27 kohta).

29 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta arvioi sekaannusvaaraa kahden yhteisön tavaramerkin välillä, joista aikaisempi tavaramerkki kattaa ”alkoholijuomat (paitsi oluet)” ja rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ”Napa Valleyssa (Yhdysvaltojen Kaliforniassa) tuotetut ja pullotetut viinit”. Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa, että aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ovat samat kuin rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kattamat tavarat, mitä kantaja ei ole suoraan kiistänyt.

30 Lisäksi valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa, että kun otetaan huomioon kyseisten tavaroiden luonne ja se seikka, että aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki, kohdeyleisö koostuu eurooppalaisista keskivertokuluttajista, mitä kantaja ei ole myöskään kiistänyt.

Kyseisten merkkien vertailu

31 Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava muun muassa merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseisten tavaroiden ja palvelujen

keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

32 Kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (ks. em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella (em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 42 kohta ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 43 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Asia voi olla näin muun muassa silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa siten, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (em. asia Nestlé v. SMHV, tuomion 43 kohta).

33 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta katsoi, että kyseisten merkkien erottamiskykyisimmät ja hallitsevimmat osat ovat samat, että merkit ovat näin ollen ulkoasultaan tietyssä määrin samankaltaisia ja että ne ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia.

34 Tältä osin kantaja katsoo, ettei graafinen osa ole merkityksetön kummankin merkin luomassa kokonaisvaikutelmassa, ja riitauttaa sen seikan, että valituslautakunta on ottanut sekaannusvaaraa arvioidessaan huomioon vain sanaosat.

– Ulkoasun samankaltaisuus

35 Oikeuskäytännön mukaan moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijän hallitsevaa luonnetta arvioitaessa täytyy erityisesti ottaa huomioon jokaisen osatekijän ominaisuudet vertaamalla niitä muiden osatekijöiden ominaisuuksiin. Lisäksi voidaan täydentävästi ottaa huomioon eri osatekijöiden suhteellinen asema moniosaisen merkin ulkomuodossa (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok., s. II-4335, 35 kohta ja asia T-242/06, Cabrera Sánchez v. SMHV – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), tuomio 13.12.2007, 47 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

36 Näin ollen on tarkasteltava, onko sanaosa hallitseva osa kyseisten tavaramerkkien luomassa kokonaisvaikutelmassa.

37 Ensimmäiseksi on todettava, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuvio- että sanaosista ei automaattisesti seuraa, että sanaosa on aina katsottava hallitsevaksi (ks. vastaavasti asia T-3/04, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJI by SPA), tuomio 24.11.2005, Kok., s. II-4837, 45 kohta). Kun nimittäin on kyse moniosaisesta tavaramerkistä, kuvio-osa voi saada samanveroisen aseman sanaosaan nähden (ks. vastaavasti asia T-110/01, Vedial v. SMHV – France Distribution (HUBERT), tuomio 12.12.2002, Kok., s. II-5275, 53 kohta ja em. asia el charcutero artesano, tuomion 55 kohta.

38 Kuten toiseksi edellä 32 kohdassa on muistutettu, vain silloin, jos kaikki muut tavaramerkin osatekijät ovat merkityksettömiä, samankaltaisuutta voidaan arvioida pelkästään hallitsevan osatekijän perusteella.

39 Nyt käsiteltävässä asiassa kyseisten kahden tavaramerkin sanaosa ei ole vastoin valituslautakunnan kantaa hallitseva osatekijä, kun otetaan huomioon yhtäältä mainittujen tavaramerkkien erilaiset kuvio-osat ja toisaalta kyseisten osien paikka merkeissä. Nämä sanaosien yläpuolelle asetetut kuvio-osat, erityisesti niiden muoto, koko ja väri, auttavat selvästi määrittelemään kummastakin tavaramerkistä kohdeyleisön mieleen jäävän kuvan, joten niitä ei voida jättää ottamatta huomioon tavaramerkkejä tarkasteltaessa.

40 Nimittäin kuluttajien aikaisemmassa tavaramerkissä havaitsema kuva esittää mustavalkoista kentauria ja ratsastajaa, ja nämä kaksi hahmoa kannattelevat tankoa, jonka kummastakin päästä roikkuu amfora, ja piirroksen alapuolelle on kirjoitettu isoin kirjaimin sana ”arteso”. Sitä vastoin rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä kuluttajien havaitsema kuva on kyljellään makaava kolmio, jonka yläosassa on yhtäältä harmaalla alustalla oleva kolmio, jossa taas on kierteinen kuvio, ja kolmion alapuolelle on kirjoitettu mustalle pohjalle suurin kultaisin kirjaimin sana ”artesa”, ja kuvan alaosassa toisaalta ilmaisu ”napa valley”, joka on myös kirjoitettu mustalle pohjalle suurin kultaisin kirjaimin.

41 Kuten kantaja on perustellusti esittänyt, kyseisten merkkien ulkoasun vertailun on näin ollen perustuttava kaikkiin ne muodostaviin kuvio- ja sanaosiin.

42 Näin ollen kyseisten merkkien samankaltaisuutta on arvioitava niiden kaikkien eri osatekijöiden luoman kokonaisvaikutelman perusteella ja on tutkittava, onko valituslautakunnan tekemä virhe vaikuttanut ratkaisuun, johon se on asiaa tutkittuaan päätynyt.

43 Oikeuskäytännön mukaan yksin sen seikan, että kyseiset kaksi tavaramerkkiä sisältävät samankaltaisia sanaosia, perusteella ei voida katsoa, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia. Se, että merkeissä on ulkomuodoltaan erikoisia kuvioosia, voi aiheuttaa sen, että kustakin merkistä saatava kokonaisvaikutelma on erilainen (ks. vastaavasti asia T-156/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2789, 73 ja 74 kohta ja em. asia KINJI by SPA, tuomion 48 kohta).

44 Kuten kuitenkin edellä 39 kohdassa on korostettu, kyseisten merkkien graafisten osien muoto, koko ja väri eroavat huomattavasti, koska graafiset osat muodostavat aikaisemmassa tavaramerkissä mustavalkoisen kentaurin ja ratsastajan ja rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä monivärisen kuvan suorakulmioon asetetusta kolmiosta, jonka sisällä on kierteinen kuvio. Eroista huolimatta mainittujen merkkien vertailu kuitenkin paljastaa, että sanaosat ”arteso” ja ”artesa”, jotka on kirjoitettu samankaltaisin suurin kirjaimin ja asetettu samankaltaiseen paikkaan graafisten osien alapuolelle ja joiden ainoat erot ovat väri ja viimeinen vokaali, ovat erittäin samankaltaisia. Kun otetaan huomioon sanaosan ”napa valley” paikka, sen kirjainten koko, joka on pienempi kuin osan ”artesa” kirjainten koko, ja pienet välit sen kirjainten välillä, se ei juurikaan erotu rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin luomasta kokonaisvaikutelmasta ja se on mainitun tavaramerkin toissijainen osatekijä, jolla ei voi olla määräävää asemaa kyseisten merkkien erottamisessa toisistaan ulkoasun perusteella. Siksi näiden kahden merkin yhteisen sanaosan ”artes” perusteella voidaan todeta kantajan väitteen vastaisesti, että tavaramerkit ovat ulkoasultaan vähäisessä määrin samankaltaisia.

45 Edellä esitetyn perusteella unionin yleisen tuomioistuimen mielestä kyseiset merkit ovat ulkoasultaan vähäisessä määrin samankaltaisia.

– Lausuntatavan samankaltaisuus

46 Lausuntatavaltaan kyseisten merkkien sanaosien ”arteso” ja ”artesa” ei voida kiistää olevan hyvin samankaltaisia. Kuten nimittäin edellä 44 kohdassa on jo todettu, mainitut sanat eroavat toisistaan vain viimeiseltä vokaaliltaan.

47 Kantaja väittää kuitenkin, että valituslautakunta teki virheen, kun se ei ottanut kyseisten merkkien lausuntatavan vertailussa huomioon rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin sanaosaa ”napa valley”, joka vahvistaa mainittujen merkkien välisiä eroja.

48 Tästä on todettava, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ilmaisu ”artesa napa valley” luo a priori erilaisen vaikutelman lausuntatavasta kuin sana ”arteso”.

49 Kuitenkin ilmaisulla ”napa valley” on käsiteltävässä asiassa toissijainen asema verrattuna sanaan ”artesa”, eikä kohdeyleisö ota sitä mainitun tavaramerkin lausuessaan huomioon, koska se on rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin toissijainen osatekijä. Kuten lisäksi valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa todennut, englanninkielinen kohdeyleisö mieltää tämän osan pikemminkin osoitukseksi

kyseisten tavaroiden maantieteellisestä alkuperästä, eikä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin erottamiskykyiseksi osatekijäksi. Siksi on hyvin todennäköistä, että kuluttajat rajoittuvat mainitsemaan sanan ”artesa”, kun he viittaavat rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin (asia T-101/06, Castell del Remei v. SMHV – Bodegas Roda (CASTELL DEL REMEI ODA), tuomio 14.11.2007, 66 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Sanaosa ”napa valley” ei näin ollen vastoin kantajan väitteitä riitä poistamaan kyseisten merkkien lausuntatavan kaikkea samankaltaisuutta.

50 Edellä esitetty huomioon ottaen on todettava, että kyseiset merkit ovat lausuntatavaltaan huomattavan samankaltaisia.

– Merkityssisällön samankaltaisuus

51 Merkityssisällön erot voivat oikeuskäytännön mukaan neutralisoida ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet, jos ainakin yhdellä kyseessä olevista tavaramerkeistä on kohdeyleisölle selkeä ja erityinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok., s. II-4335, 54 kohta).

52 Kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 34 kohdassa todennut ja kuten SMHV on väittänyt, nyt käsiteltävässä asiassa sanalla ”arteso” ei ole merkityssisältöä ja sanaa ”artesa”, joka tarkoittaa erityisen muotoista leivän alustamiseen käytettävää astiaa, käytetään espanjan kielessä hyvin vähän, koska sen käyttö rajoittuu erikoistuneeseen yleisöön. Koska lisäksi termi ”artesa” on espanjankielinen sana, sillä ei ole merkityssisältöä muulle, yhteisön ei-espanjankieliselle kohdeyleisölle. Näin ollen

kohdeyleisö, sellaisena kuin se on määritelty edellä 30 kohdassa, ei liitä mainittuihin sanaosiin merkityssisältöä.

53 Vastoin kantajan esitystä on katsottava, ettei ilmaisu ”napa valley” riitä estämään sitä, että yleisö saattaa uskoa, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai toisiinsa taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistä. Kuten kuitenkin edellä 49 kohdassa on esitetty, merkittävä osa kohdeyleisöstä mieltää kyseisen ilmaisun osoitukseksi kyseisten tavaroiden maantieteellisestä alkuperästä, kuitenkin ilman että se antaisi merkille tietyn merkityssisällön.

54 Kantajan väite, jonka mukaan kyseisten merkkien kuvio-osat tuovat mieleen erilaisia ajatuksia, ei horjuta tätä johtopäätöstä. Yhtäältä kentauria ja ratsastajaa, jotka kuljettavat tankoa, josta roikkuvat amforat, esittävä kuva liittyy viinin mytologiseen alkuperään ja viittaa näin ollen viiniin ja sen tuotantoon. Näin ollen merkki tuo kohdeyleisön mieleen viinin, kuitenkin ilman, että tällä mielikuvalla olisi kohdeyleisölle selkeä ja erityinen merkitys, joka voisi luoda merkityssisällön eron kyseisten merkkien välille.

55 Toisaalta rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin graafisen osan tyylittely vaikeuttaa merkityssisällön välittämistä ja etenkin sitä, että keskivertokuluttaja mieltäisi sen selkeästi. Näin ollen ei voida katsoa, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin luoma kokonaisvaikutelma viittaa uudenaikaisuuden ideaan, jonka kohdeyleisö mieltäisi välittömästi.

56 Edellä esitetty huomioon ottaen on todettava, että merkityssisällön osalta kuluttajat eivät muodosta kyseisistä merkeistä minkäänlaista erityistä semanttista konnotaatiota, jonka avulla he voisivat todeta kyseisten tavaramerkkien eroavuuden tai samankaltaisuuden.

Sekaannusvaaran kokonaisvaltainen arviointi

57 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 17 kohta ja yhdistetyt asiat T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Mast-Jägermeister v. SMHV – Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä), tuomio 14.12.2006, Kok., s. II-5409, 74 kohta).

58 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta katsoi, että vertaillut merkit ovat ulkoasultaan tietyssä määrin samankaltaisia ja että ne ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia, ja katsoi näin ollen kyseisten tavaroiden samuuden huomioon ottaen, että kyseisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.

59 Kantaja katsoo sitä vastoin, että merkeissä on huomattavia graafisia eroavuuksia ja että – kun otetaan huomioon merkkien ulkoasun merkitys kyseisten tavaroiden alalla – kyseiset tavaramerkit voivat ”esiintyä sulassa sovussa rinnakkain” markkinoilla.

60 Tästä on tarkennettava, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa kyseisten merkkien ulkoasulla, lausuntatavalla tai merkityssisällöllä ei aina ole samaa painoarvoa ja että on näin ollen syytä analysoida objektiivisia olosuhteita, joissa tavaramerkit voivat esiintyä markkinoilla (yhdistetyt asiat T-117/03–T-119/03 ja T-171/03, New Look v. SMHV – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), tuomio 6.10.2004, Kok., s. II-3471, 49 kohta).

61 Kyseisten merkkien samankaltaisten tai erilaisten osien merkitys voi nimittäin riippua erityisesti merkkeihin itseensä liittyvistä ominaisuuksista tai kyseisten merkkien kattamien tavaroiden tai palveluiden markkinointiolosuhteista. Jos kyseisten tavaramerkkien kattamia tavaroita myydään normaalisti kaupoissa, joissa kuluttaja valitsee tuotteen itse, jolloin hänen täytyy luottaa lähinnä tuotteeseen merkityn tavaramerkin kuvaan, merkkien ulkoasun samankaltaisuuden merkitys on pääsääntöisesti suurempi (em. yhdistetyt asiat NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection, tuomion 49 kohta ja em. asia el charcutero artesano, tuomion 80 kohta). Jos puolestaan tavaraa myydään etenkin suulliseen ilmaukseen perustuvin argumentein, merkkien lausuntatavan samankaltaisuudella on normaalisti enemmän painoarvoa (asia T-88/05, Quelle v. SMHV – Nars Cosmetics (NARS), tuomio 8.2.2007, 68 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

62 Viinialalla – toisin kuin edellä mainitussa asiassa KINJI by SPA (tuomion 57 ja 58 kohta) tarkoitettujen alkoholittomien juomien ollessa kyseessä – näiden tavaroiden kuluttajilla on tapana kuvata viinejä ja tunnistaa ne viinit yksilöivän sanaosan mukaan erityisesti baareissa ja ravintoloissa, joissa viinejä tilataan suullisesti, kun niiden nimi on nähty listalla (asia T-40/03, Murúa Entrena v. SMHV – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), tuomio 13.7.2005, Kok., s. II-2831, 56 kohta ja asia T-332/04, Sebirán v. SMHV – El Coto De Rioja (Coto D'Arcis), tuomio 12.3.2008, 38 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Näin ollen käsiteltävässä asiassa on kiinnitettävä erityistä huomiota kyseisten merkkien lausuntatapojen samankaltaisuuteen.

63 Käsiteltävässä asiassa on todettu, että näiden kahden tavaramerkin kattamat kyseiset tavarat eli viinit ovat samanlaiset ja että merkit ovat lausuntatavaltaan hyvin samankaltaisia ja ulkoasultaan vähäisessä määrin samankaltaisia. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että kun otetaan huomioon se tapa, jolla kuluttajat kuvaavat kyseisiä tavaroita ja näin ollen lausuntatavan samankaltaisuudelle annettava merkitys, kyseisten merkkien välillä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

64 Lisäksi se seikka, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kattamia tavaroita valmistetaan, kuten mainitussa tavaramerkissä ilmoitetaan, Napan laaksossa (Napa valley), ei estä sekaannusvaaran olemassaoloa. Oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara voi nimittäin olla olemassa siinäkin tapauksessa, että kyseiset tavarat tuotetaan yleisön käsityksen mukaan eri paikoissa (em. asia Canon, tuomion 29 ja 30 kohta ja asia T-29/04, Castellblanch v. SMHV – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), tuomio 8.12.2005, Kok., s. II-5309, 52 kohta).

65 Näillä perusteilla kanneperuste on hylättävä ja näin ollen kanne kokonaisuudessaan hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

66 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Codorniu Napa, Inc. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 23 päivänä marraskuuta 2010.

Allekirjoitukset