YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(ensimmäinen jaosto)

20 päivänä marraskuuta 2007 *

Asiassa T-149/06,

Castellani SpA, kotipaikka Campagna Gello (Italia), edustajinaan asianajajat A. Di Maso ja M. Di Maso,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n ensimmäisessä valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli

Markant Handels und Service GmbH, kotipaikka Offenburg (Saksa),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 22.2.2006 tekemästä päätöksestä (asia R 449/2005-1), joka koskee Markant Handels und Service GmbH:n ja Castellani SpA:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. D. Cooke sekä tuomarit I. Labucka ja M. Prek,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.5.2006 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 13.9.2006 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 6.2.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Castellani SpA teki 25.9.2001 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) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna, yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen.

2 Rekisteröitäväksi haettiin seuraavaa kuviomerkkiä:



CASTELLANI

3 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, pohjautuvan luokituksen luokkaan 33, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”alkoholijuomat (paitsi oluet)”. Väitemenettelyn aikana kantaja rajasi hakemuksen koskemaan seuraavia tavaroita: ”Alkoholipitoiset juomat, paitsi oluet, liköörit, poreilevat viinit ja champagne”.

4 Hakemus julkaistiin 10.6.2002 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 45/2002.

5 Markant Handels und Service GmbH teki 4.9.2002 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väite perustui seuraaviin aikaisempiin rekisteröinteihin:

– saksalainen rekisteröinti nro 1148027, CASTELLUM, joka tehtiin 17.10.1989 luokkaan 33 kuuluvia ”viinejä, paitsi poreilevia viinejä” varten

– saksalainen rekisteröinti nro 39720803.0, CASTELLUCA, joka tehtiin 20.8.1997 luokkaan 33 kuuluvia ”viinejä” varten.

6 Väite koski kaikkia aikaisempien rekisteröintien kattamia tavaroita, ja se esitettiin kaikkien rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden osalta. Väitteen

tueksi esitettynä perusteena oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu yleisön keskuudessa oleva sekaannusvaara, joka johtuu siitä, että aikaisemmat tavaramerkit ja rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ovat samankaltaisia ja että kyseessä olevat tavarat ovat samoja.

7 Kantaja vaati väitteentekijää esittämään todisteet sen aikaisemman tavaramerkin CASTELLUM tosiasiallisesta käytöstä. Väitteentekijä täytti tämän vaatimuksen 31.7.2003.

8 SMHV:n väiteosasto hylkäsi 10.3.2005 tekemällään päätöksellä väitteen kokonaisuudessaan. Väiteosasto ei arvioinut päätöksessään väitteentekijän toimittamia käyttöä koskevia todisteita, ja se rajoittui vertailemaan rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä väitteen perusteena olevien kahden aikaisemman tavaramerkin kanssa. Väiteosasto katsoi, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ja aikaisemmat tavaramerkit ovat erilaisia ulkoasun ja lausuntatavan osalta ja että merkityssisällön osalta kohdeyleisö ei havainnut riidanalaisten tavaramerkkien välillä minkäänlaista merkityssisältöön liittyvää samankaltaisuutta, koska yksikään merkeistä ei merkitse mitään saksan kielellä.

9 Väitteentekijä valitti 20.4.2005 väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–59 artiklan nojalla.

10 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta kumosi 22.2.2006 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen ja hylkäsi rekisteröintihakemuksen. Aineelliselta kannalta valituslautakunta katsoi, että kun otetaan huomioon muun muassa se, että tavaramerkkien ulkoasut ja merkityssisällöt ovat samankaltaisia ja että kyseessä olevat tavarat ovat samoja, rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin CASTELLUCA välillä oli sekaannusvaara.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen kokonaisuudessaan

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

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

Asianosaisten lausumat

14 Kantaja toteaa alustavasti, että valituslautakunta suoritti perustellusti vain aikaisemman tavaramerkin CASTELLUCA ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin vertailun, koska väitteentekijä ei esittänyt minkäänlaista asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaista asianmukaista näyttöä siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä CASTELLUM oli käytetty edeltäneiden viiden vuoden aikana.

15 Kyseessä olevien tavaroiden vertailun osalta kantaja myöntää, että riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja, koska kyseessä on viini.

16 Sitä vastoin riidanalaisten merkkien, CASTELLANI ja CASTELLUCA, vertailun osalta kantaja katsoo, että niiden välillä ei ole minkäänlaista samankaltaisuutta, joka aiheuttaisi sekaannusvaaran kuluttajille, erityisesti saksalaisille kuluttajille, joiden oletetaan olevan tavanomaisesti valistuneita.

17 Ulkoasun osalta kantaja huomauttaa, että rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä on osatekijöitä, jotka poikkeavat aikaisemmasta tavaramerkistä CASTELLUCA. Kantaja korostaa ensimmäiseksi sitä, että rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä on kirjaimet ”a”, ”n” ja ”i” ja aikaisemmassa tavaramerkissä kirjaimet ”u”, ”c” ja ”a”, ja toiseksi sitä, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on, toisin kuin aikaisempi tavaramerkki, kuviomerkki, joka muodostuu yhtäältä sanasta ”castellani”, jonka alla on kaksi vaakasuoraa viivaa, joiden keskellä on tornein koristeltu kruunu, ja toisaalta tämän sanan yläpuolelle sijoitetusta vaakunakilvestä, joka esittää linnaa ja kahta tornia, joiden yläpuolella on kaksi palmunoksaa ja roomalainen risti. Kantaja katsoo, että tämä kuvio-osa on erittäin erottamiskykyinen toisin kuin riidanalaisten tavaramerkkien alkuosa, jolta puuttuu erottamiskyky tavaramerkkien kattamia tavaroita varten.

18 Lausuntatavan osalta kantaja esittää, että siinä, miten nämä kaksi tavaramerkkiä lausutaan, on eroa kaikilla eurooppalaisilla kielillä ja erityisesti saksan kielellä. Kantaja huomauttaa, että vaikka tavaramerkkien alkuosat ovat samankaltaiset ja ne lausutaan samalla tavalla, loppuosat lausutaan eri tavalla. Kantaja lisää, että aikaisempi tavaramerkki CASTELLUCA on kuvitteellinen sana, jonka oikea lausuntatapa on [kastelluka], kun taas rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on italiankielinen sana, joka lausutaan [kastellani].

19 Merkityssisällön osalta kantaja väittää, että kumpikaan tavaramerkki ei vastaa saksankielistä sanaa, vaikka alkuosa ”castel” on linnaa merkitsevän latinankielisen sanan ”castellum” alkuosa, joka kääntyy saksan kielelle samalla tavoin lausuttavalla sanalla ”Kastell”.

20 Kantaja korostaa tähän liittyen, että näillä kahdella sanalla on eri merkitykset, koska aikaisempi tavaramerkki CASTELLUCA viittaa ”Lucan linnaan” tai ”Lucasin linnaan”, kun taas rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osa ”castellani” on italian kielen sana (kantajan mukaan kyseessä on sanan ”castellano” monikko- tai genetiivimuoto), joka tarkoittaa linnanherraa (saksaksi Kastellan).

21 Kantaja vahvisti istunnon aikana, että Castellani on sukunimi eikä viinitilan nimi. Kantaja totesi, että Castellanin suku on tuottanut ja vienyt viiniä ulkomaille, muun muassa Saksaan, jo miltei sadan vuoden ajan.

22 Kantaja kiistää valituslautakunnan toteamuksen, jonka mukaan kuluttajien huomio kiinnittyy lähinnä tavaramerkkien alkuosaan, ja huomauttaa, että sanan ”linna” käyttö on viinialalla hyvin yleistä. Kantaja toteaa, että asianomaisella alueella on jonkin verran rekisteröityjä tavaramerkkejä, joissa on etuliite ”castel”, ”castle”, ”Kastel” tai ”château”, ja että kuluttajat tunnistavat viinin näiden sanojen, jotka

eivät ole erottamiskykyisiä, loppuun yhdistetyn sanan avulla. Tästä seuraa kantajan mukaan, että kyseessä olevien merkkien loppuosat on katsottava erottamiskykyisiksi ja hallitseviksi osatekijöiksi, jotka kiinnittävät kuluttajien huomion (asia T-202/04, Madaus v. SMHV – Optima Healthcare (ECHINAID), tuomio 5.4.2006, Kok. 2006, s. II-1115, 55 kohta).

23 Sekaannusvaaran arviointiin liittyen kantaja väittää, että ei ole olemassa vaaraa siitä, että kohdeyleisö saattaisi uskoa, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti toisiinsa liittyvistä yrityksistä (asia T-31/03, Grupo Sada v. SMHV – Sadia (GRUPO SADA), tuomio 11.5.2005, Kok. 2005, s. II-1667, 42 kohta ja asia T-126/03, Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN), tuomio 14.7.2005, Kok. 2005, s. II-2861, 78 kohta).

24 Kantaja katsoo, että koska sanan alkuosalla ”castel” ei voida erottaa tietystä yrityksestä peräisin olevia tavaroita, tavanomaisen valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen keskivertokuluttaja ei voi tämän alkuosan avulla erottaa riidanalaisia tavaramerkkejä toisistaan. Kantajan mukaan keskivertokuluttaja tietää, että kaksi viiniä, joiden merkit alkavat sanalla ”castel”, eivät ole välttämättä peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti toisiinsa liittyvistä yrityksistä ja että hänen on kiinnitettävä huomio yrityksen nimeen, rypälelajikkeeseen, siihen, mistä viini on peräisin, ynnä muuhun. Kantaja katsoo, että nyt esillä olevassa asiassa keskivertokuluttaja ei voi erehtyä viinin alkuperästä, kun hän tarkkailee kyseessä olevia kahta merkkiä, jotka ovat erilaisia, joten rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ei voi luoda sekaannusvaaraa saksalaisten kuluttajien keskuudessa.

25 Lopuksi kantaja esittää, että aikaisempi tavaramerkki CASTELLUCA ei ole pätevä, ja väittää käyttäneensä vuodesta 1978 lähtien Saksassa merkkiään CASTELLANI sellaisia tavaroita varten, jotka ovat samoja kuin aikaisemmalla tavaramerkillä katetut tavarat, mistä kantaja on esittänyt todisteet; kantaja väittää myös, että tämä käyttö on siis tapahtunut ennen aikaisemman tavaramerkin rekisteröintiä.

26 SMHV kiistää alustavassa toteamuksessaan kantajan väitteen, jonka mukaan valituslautakunta suoritti vain aikaisemman tavaramerkin CASTELLUCA vertailun rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kanssa, koska aikaisemman tavaramerkin CASTELLUM käytöstä ei ollut esitetty riittäviä todisteita. SMHV vahvistaa, että valituslautakunta ei arvioinut tätä näyttöä, koska väitteentekijän ne vaatimukset hyväksyttiin, jotka koskivat aikaisempaa tavaramerkkiä CASTELLUCA, joka myös oli väitteen perusteena. SMHV muistuttaa tältä osin, että sen toteaminen, että johonkin aikaisempaan tavaramerkkiin nähden on olemassa sekaannusvaara, on riittävä, jotta yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus hylätään kokonaisuudessaan, ja että sen ei siis tarvitse tällaisessa tapauksessa arvioida jokaista aikaisempaa oikeutta, jolle väite perustuu (yhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV – González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, Kok. 2004, s. II-965, 70–72 kohta ja asia T-342/02, Metro-Goldwyn-Mayer Lion v. SMHV – Moser Grupo Media (Moser Grupo Media), tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. II-3191, 48 kohta).

27 Kyseessä olevien tavaroiden osalta SMHV katsoo, että on selvää, että tuotteet, joita riidanalaiset tavaramerkit suojaavat, ovat samoja.

28 Kyseessä olevien merkkien vertailuun liittyen SMHV katsoo, että ulkoasun osalta, kuten valituslautakunta totesi, rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kuvio-osat käsitetään pelkkänä linnan kuvana ja näiden osien erottamiskyky on heikko. SMHV katsoo, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa on sana ”castellani”. Tältä osin se katsoo, että sellaisen moniosaisen tavaramerkin tapauksessa, joka on yhdistelmä kuvio-osia ja sanaosia, yleisö kiinnittää yleensä eniten huomiota sanaosaan ja muistaa tavaramerkistä kuvan, joka on epätäydellinen.

29 SMHV huomauttaa ensimmäiseksi, että sellaiset tavaramerkit, joissa koristelutarkoitukseen käytettyjä kuvio-osia on yhdistetty sanaosiin, ovat yleisiä liike-elämässä, toiseksi, että kuluttajilla ei ole tapana olla kiinnittämättä huomiota sanaosiin, ja

kolmanneksi, että kuluttajat eivät tunnista tavaroiden kaupallista alkuperää tällaisten koristeellisten osien perusteella. Näin ollen SMHV katsoo, että sana ”castellani” on sillä rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä olevan aseman vuoksi hallitseva osa, kun kohdeyleisö tunnistaa merkin ja muistaa sen (asia T-312/03, Wassen International v. SMHV – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), tuomio 14.7.2005, Kok. 2005, s. II-2897, 39–41 kohta).

30 Näin ollen vaikka riidanalaiset tavaramerkit ovat luonteeltaan erilaiset, SMHV toteaa yhtäältä, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa on sen sanaosa ”castellani”, ja toisaalta, että riidanalaisten tavaramerkkien hallitsevissa osissa ”castelluca” ja ”castellani” on paljon samoja kirjaimia ja että ne ovat yhtä pitkät, ja väittää, että riidanalaisessa päätöksessä todetaan perustellusti, että nämä tavaramerkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia.

31 Lausuntatavan osalta SMHV huomauttaa, että riidanalaiset tavaramerkit lausutaan merkityksellisellä alueella neljällä tavulla eli ”cas-te-llu-ca” ja ”cas-te-lla-ni”. SMHV toteaa, että valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä perustellusti, että näiden tavaramerkkien erilaiset loppuosat eivät ole riittävä syy katsoa, että tavaramerkit eivät ole samankaltaisia lausuntatavan osalta, koska niiden kaksi ensimmäistä tavua ovat samoja ja konsonanteilla ”ll” on selvä vaikutus niiden kolmansiin tavuihin.

32 SMHV väittää, että kantajan riidanalaisista tavaramerkeistä tekemä arvio on virheellinen, koska se on seurausta näiden tavaramerkkien keinotekoisesta osiin jakamisesta eikä, kuten oikeuskäytännössä edellytetään, näiden tavaramerkkien arvioimisesta kokonaisuutena, sellaisina kuin kohdeyleisö ne käsittää. SMHV katsoo, että kun tavaramerkkejä arvioidaan kokonaisuutena, riidanalaiset merkit ovat jossakin määrin samankaltaisia myös lausuntatavan osalta.

33 Merkityssisällön osalta SMHV toteaa, että valituslautakunta katsoi, että kohderyhmän kuluttaja yhdistää merkit CASTELLANI ja CASTELLUCA saksan kielen sanaan ”Kastell” (linna) ja että tämä merkityssisältö saa aikaan, että tavaramerkit ovat samankaltaisia.

34 Vastauksena kantajan toteamukseen, jonka mukaan sama merkityssisältö ei ole riittävä luomaan riidanalaisten merkkien välille merkityssisältöön liittyvää samankaltaisuutta merkityksellisellä alueella, SMHV toteaa, että Saksan tavaramerkkirekisterissä on harvoja tavaramerkkejä, jotka muodostuvat alkuosasta ”castell”, johon on liitetty erilaisia loppuosia, että on olemassa erilaisia tavaramerkkejä, joissa on sana ”castello”, johon on liitetty yksi tai useita muita sanoja, mutta että tavaramerkkejä, joissa on etuliite ”castell”, johon on liitetty lyhyt pääte, kuten kyseessä olevissa tavaramerkeissä, on vähän.

35 Tältä osin SMHV korostaa, että kuten valituslautakunta totesi riidanalaisessa päätöksessä, vaikka yhdelläkään riidanalaisten tavaramerkkien sanaosalla ei ole erityistä merkitystä saksan kielessä, on mahdollista, että saksalainen keskivertokuluttaja ymmärtää näiden kahden tavaramerkin alkuosassa olevan linnan käsitteen, kun otetaan huomioon, että se muistuttaa saksan kielen sanaa ”Kastell”. SMHV katsoo näin ollen, että merkityssisältöön liittyvää samankaltaisuutta ei voida sulkea pois.

36 Sekaannusvaaran arvioimisen osalta SMHV muistuttaa yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen merkityksellisestä oikeuskäytännöstä tällä alalla ja erityisesti sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa huomioon otettavista seikoista, joita ovat aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky, tavaramerkkien ja tavaroiden samankaltaisuuden aste, kyseessä olevien tavaroiden luonne ja kohdeyleisön tarkkaavaisuuden aste.

37 Siltä osin kuin on kyse osan ”castell” erottamiskyvystä merkityksellisellä alueella, SMHV muistuttaa, että vaikka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa, on myös huomioitava, että se on

vain yksi tämän arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi siten olla olemassa sellaisessakin tapauksessa, jossa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko tai, kuten nyt esillä olevassa asiassa, jossa yhden tavaramerkin osatekijän (”castell”) erottamiskyky on heikko, erityisesti merkkien ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi (asia T-112/03, L’Oréal v. SMHV – Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok. 2005, s. II-949, 61 kohta ja asia T-29/04, Castellblanch v. SMHV – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), tuomio 8.12.2005, Kok. 2005, s. II-5309, 69 kohta).

38 Tavaramerkkien samankaltaisuuden asteen osalta SMHV muistuttaa, että riidanalaiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia ja lausuntatavaltaan osittain samankaltaisia ja ettei voida sulkea pois sitä, että saksalainen keskivertokuluttaja mieltää niiden välille merkityssisältöä koskevan yhteyden. Tavaroiden samankaltaisuuden asteen osalta SMHV muistuttaa, että kyseessä olevien tavaroiden on katsottava olevan samoja.

39 Kyseessä olevien tavaroiden osalta SMHV muistuttaa, että nyt esillä olevan asian tavaroiden kohdeyleisö koostuu saksalaisista viinin ja muiden alkoholijuomien keskivertokuluttajista. Siltä osin kuin on kyse kohdeyleisön tarkkaavaisuuden asteesta näiden tavaroiden hankkimisen yhteydessä, SMHV esittää, että lähtökohtaisesti ei voida katsoa, että viinien keskivertokuluttaja Saksassa on näiden tavaroiden oston yhteydessä erityisen tarkkaavainen, koska kyseessä olevat tavarat ovat juomia, joiden hinta ja laatu vaihtelevat huomattavasti ja koska kohdeyleisö ei muodostu välttämättä asiantuntijoista eikä se ole erityisen tarkkaavaista. Näin ollen SMHV katsoo, että Saksassa on olemassa sekaannusvaara siinä mielessä, että yleisö saattaa ajatella, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

40 SMHV:n mukaan kaikesta edellä todetusta seuraa, että valituslautakunta totesi perustellusti, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on olemassa ja että kantajan kanneperuste on siis hylättävä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

41 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodon 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. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan toisessa jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

42 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, kun yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV – Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 kohta; ks. myös vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta).

43 Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on asianomaisista merkeistä ja tavaroista tai palveluista, ja huomioon on otettava kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäisriippuvuus (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).

44 On myös todettava, että sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva asema sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan tavaramerkin erilaisia yksityiskohtia (edellä 42 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 28 kohta; asia T-355/02, Mülhens v. SMVH – Zirh International (ZIRH), tuomio 3.3.2004, Kok. 2004, s. II-791, 41 kohta; ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta ja edellä 42 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisen valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, ja hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (ks. vastaavasti edellä 42 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta ja edellä 42 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 28 kohta).

45 Nyt esillä olevassa asiassa on muistutettava, että väitteentekijä teki väitteen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan vetoamalla asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan Nizzan sopimuksen luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten olevien aikaisempien saksalaisten sanamerkkien CASTELLUM ja CASTELLUCA kanssa.

46 Koska valituslautakunta hylkäsi rekisteröintihakemuksen sillä perusteella, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin CASTELLUCA välillä on sekaannusvaara, se katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että näyttöä aikaisemman tavaramerkin CASTELLUM käytöstä ei ollut tarpeen tarkastella (riidanalaisen päätöksen 15 ja 23 kohta).

47 Näin ollen kantajan esittämän kumoamisperusteen tarkastelun yhteydessä on arvioitava, onko yhtäältä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja toisaalta aikaisemman tavaramerkin CASTELLUCA välillä sekaannusvaara.

48 Koska kyseessä olevat tavarat ovat päivittäistavaroita ja koska aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity Saksassa, kohdeyleisö, johon nähden sekaannusvaaraa on arvioitava, muodostuu keskivertokuluttajista Saksassa.

49 Lisäksi on riidatonta, että riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja. Edellä todetun valossa on siis aiheellista vertailla vain riidanalaisia tavaramerkkejä.

50 Tältä osin on muistutettava, että kaksi tavaramerkkiä on samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain samanlaisia 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-317/03, Volkswagen v. SMHV – Nacional Motor (Variant), tuomio 26.1.2006, 46 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa (Kok. 2006, s. II-12*)).

51 Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta kuitenkin perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

52 Nyt esillä olevassa asiassa, kun on kyse ulkoasujen vertailusta, on todettava, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on moniosainen tavaramerkki, joka muodostuu yhtäältä sanasta ”castellani”, jonka alla on kaksi vaakasuoraa viivaa, joiden keskellä on tornein koristeltu kruunu, ja toisaalta tämän sanan yläpuolelle sijoitetusta vaakunakilvestä, joka esittää linnaa ja kahta tornia, joiden yläpuolella on kaksi palmunoksaa ja roomalainen risti.

53 Siltä osin kuin on kyse siitä, kuinka suuri merkitys kuvio-osalla on katsottava olevan erottavana tekijänä, tämä kuvio-osa ei voi olla rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin luoman kokonaisvaikutelman hallitseva osa. Nyt esillä olevassa asiassa on todettava, kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa, että tämän tavaramerkin kuvio-osat mielletään linnan kuvaksi ja että näiden osatekijöiden erottamiskyky on heikko. Kun on nimittäin kyseessä viinin kaltainen tavara, kuva linnasta ei ole osatekijä, jonka johdosta kohdeyleisö mieltää tämän kuvio-osan rekisteröitäväksi haetusta tavaramerkistä saamansa vaikutelman hallitsevaksi osaksi. Kuluttajilla on sitä vastoin tapana nimittää viinejä ja tunnistaa ne tunnisteena käytetyn sanaosan mukaan, koska tämä osa osoittaa muun muassa sadon korjaajan tai tilan, jolla viini on tuotettu (asia T-40/03, Murúa Entrena v. SMHV - Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), tuomio 13.7.2005, Kok. 2005, s. II-2831, 56 kohta). Näin ollen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin hallitseva osa on sen sanaosa eli sana ”castellani”.

54 Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen samassa kohdassa myös, että merkkien ensimmäiset osat, jotka sen mukaan ovat ulkoasun osalta huomiota herättävimmät, toisin sanoen ”castell”, ovat samat. Sanaosat ”castellani” ja ”castelluca” ovat ulkoasun osalta tietyllä tavalla samankaltaisia, koska ne ovat samanpituiset ja niiden seitsemän ensimmäistä kirjainta ovat samoja ja ne ovat samassa järjestyksessä (”c-a-s-t-e-l-l”). Vaikka kuluttaja usein kiinnittääkin huomiota sanojen alkuosaan (edellä 26 kohdassa mainittu asia MUNDICOR, tuomion 81 kohta), kantaja huomauttaa kuitenkin perustellusti, että sanaa ”linna” käytetään hyvin yleisesti tätä erityistä tavaroiden ryhmää varten. Kuluttajille tarjotaan niin paljon erilaisia nimiä ja tavaroita, joissa on alueellinen nimitys yhdistettynä sanoihin ”castello”, ”castel”, ”château”,

”Schloss” tai ”castle”, että tunnistaakseen oikein viinin, jonka nimi alkaa yhdellä näistä sanoista, kuluttajien on tarkasteltava huolellisesti tähän sanaan yhdistettyä sanan loppuosaa. Tässä tapauksessa riidanalaisten merkkien viimeiset kirjaimet, eli kirjaimet ”a”, ”n” ja ”i” rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä ja ”u”, ”c” ja ”a” aikaisemmassa tavaramerkissä, ovat eri kirjaimia.

55 Näin ollen arvioitaessa merkkien ulkoasua kokonaisuutena sanaosien ”castellani” ja ”castelluca” välillä todettu ero on riittävä sulkemaan pois riidanalaisten merkkien ulkoasujen samankaltaisuuden.

56 Lausuntatavan vertailun osalta, toisin kuin valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa, merkkien väliset erot, jotka johtuvat loppuosien, jotka ovat rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä ”ani” ja aikaisemmassa tavaramerkissä ”uca”, erilaisuudesta, ovat riittävät, jotta tavaramerkit voidaan erotella lausuntatavan osalta saksan kielessä siitä huolimatta, että sanojen alkuosat ovat samoja (”castell”). Jos kohdeyleisö nimittäin lausuu kyseessä olevat loppuosat saksan kielellä, osa ”ani” lausutaan [ani] ja osa ”uca” lausutaan [uka].

57 Merkityssisältöjen vertailun osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa tekemä se arviointi on virheellinen, jonka mukaan saksalainen keskivertokuluttaja saattaa yhdistää samalla tavalla nämä kaksi tavaramerkkiä sanaan ”Kastell”, joka merkitsee linnaa saksan kielellä, siten, että riidanalaiset tavaramerkit ovat merkityssisällöiltään samankaltaiset.

58 Tältä osin on aiheellista muistuttaa ensimmäiseksi, että sanan ”linna” käyttö on viinialalla yleistä. Saksan markkinat ovat viinin kulutuksen osalta maailman neljänneksi suurimmat markkinat. Vaikka saksalaisten viinien osuus markkinoista on huomattava, maahan tuotujen viinien osuus markkinoista on hallitseva. Italia, Ranska

ja Espanja ovat maat, jotka toimittavat eniten viinejä Saksaan. Näin ollen saksalainen kuluttaja on tottunut näkemään paljon viinejä, joiden nimet alkavat sanalla ”Schloss”, ”castello”, ”château”, ”castel” tai ”castle”, kun hän ostaa viiniä erikoisliikkeestä, supermarketista tai suurmyymälästä tai kun hän valitsee viinin, joka on ravintolan viinilistalla. Kuluttaja kiinnittää siis vähemmän huomiota sanan alkuosaan ja tarkastelee huolellisesti pullon etiketissä olevan tavaramerkin loppuosaa.

59 Toiseksi rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä on italialaista alkuperää oleva sukunimi, jonka kohdeyleisö tunnistaa tällaiseksi. Koska italialainen gastronomia ja italialaiset tuotteet ovat Saksassa yleisiä, saksalainen keskivertokuluttaja on tottunut tunnistamaan italialaisen nimen ja yhdistämään sen johonkin sukuun. On hyvin epätodennäköistä, että saksalainen keskivertokuluttaja yhdistää rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin saksan kielen sanaan ”Kastellan”. Aikaisempi tavaramerkki puolestaan viittaa Lucan linnaan tai se yhdistetään Luccan kaupunkiin, joka on Luccan maakunnan pääkaupunki Italian Toscanassa. Näin ollen merkkien välillä on merkityssisältöön liittyvä ero.

60 Täten kyseisten merkkien kokonaisarvioinnin osalta, toisin kuin riidanalaisessa päätöksessä todetaan, riidanalaisten merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön perustuvat erot ovat siitä huolimatta, että kyseiset tavarat ovat samoja, riittäviä estämään, että kyseisten markkinoiden samankaltaisuudet merkitsisivät sekaannusvaaraa saksalaisen keskivertokuluttajan mielessä.

61 Kaikista edellä esitetyistä seikoista johtuu, että kantajan esittämä ainoa kanneperuste on hyväksyttävä ja että riidanalainen päätös on näin ollen kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

62 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

63 Koska SMHV on hävinnyt asian ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 22.2.2006 tekemä päätös (asia R 449/2005-1) kumotaan.

2) SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Cooke Labucka Prek

Julistettiin Luxemburgissa 20 päivänä marraskuuta 2007.

E. Coulon J. D. Cooke

kirjaaja jaoston puheenjohtaja