YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

5 päivänä huhtikuuta 2006 *

Asiassa T-344/03,

Saiwa SpA, kotipaikka Genova (Italia), edustajinaan asianajajat G. Sena, P. Tarchini, J.-P. Karsenty ja M. Karsenty-Ricard,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään M. Capostagno ja O. Montalto,

vastaajana,

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

* Oikeudenkäyntikieli: italia.

Barilla Alimentare SpA, kotipaikka Parma (Italia), edustajinaan asianajajat A. Vanzetti ja S. Bergia,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan Saiwa SpA- ja Barilla Alimentare SpA -yhtiöiden välisestä väitemenettelystä 18.7.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 480/2002-4),

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

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

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 22.11.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Barilla Alimentare SpA (jäljempänä väliintulija) teki 17.6.1996 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkin

rekisteröintiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, oli sanaosan "SELEZIONE ORO Barilla" sisältävä kuviomerkki, joka on seuraavanlainen:



3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 30, ja ne vastaavat seuraavaa määrittelyä: "Elintarvikepastat, jauhot ja viljapohjaiset tuotteet, leipä, leivonnaiset ja makeiset; hiiva ja leivinjauhe; kastikkeet (mauste-)".

4 Saiwa SpA (jäljempänä kantaja) teki 22.6.1998 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väite koski kaikkia yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita.

5 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan haetun tavaramerkin ja kahden aikaisemman sellaisen tavaramerkin välillä, joiden haltija kantaja on. Ensimmäinen on sanamerkki ORO, josta on vahvistettu Italian rekisteröinti nro 307 376, joka on tullut voimaan 28.9.1977, ja 13.4.1978 kansainvälinen rekisteröinti nro 435 773, joka on voimassa muun muassa Itävallassa, Saksassa, Espanjassa, Ranskassa ja Benelux-maissa seuraavia luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten: "Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike, jauhot ja viljavalmisteet, leipä, keksit, kakut, leivonnaiset ja makeiset, karamellit, jäätelöt; hunaja; siirappi; hiiva, leivinjauhe, suola, sinappi; pippuri, etikka, kastikkeet (mauste-), mausteet; jää". Toinen on sanamerkki ORO SAIWA, josta on vahvistettu Italian rekisteröinti nro 332 864, joka on tullut voimaan 25.6.1956, seuraavia luokkaan 30 kuuluvia tuotteita varten: "Maitokeksit, keksit, leipä, kakut ja leivonnaiset".

6 Väiteosasto hylkäsi väitteen 28.3.2002 sillä perusteella, että kyseiset merkit ja tavarat eivät olleet samoja. Väiteosasto arvioi kilpailevat tavaramerkit kokonaisuudessaan ja katsoi, että yhteisellä osalla "oro" ei ollut riittävää – ominaispiirteisiin tai käyttöön perustuvaa – erottamiskykyä, jotta voitaisiin todeta, että nämä tavaramerkit ovat samankaltaisia.

7 Kantaja haki tähän päätökseen muutosta 31.5.2002 valituksella, joka hylättiin 18.7.2003 tehdyllä päätöksellä R 480/2002-4 (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi, ettei merkkien välillä ollut mitään sekaannusvaaraa kuluttajan kannalta. Päinvastoin kuin väiteosasto se totesi, että tavarat olivat olennaisesti samoja. Valituslautakunta katsoi, että kertynyttä erottamiskykyä ei voitu tunnustaa tavaramerkin ORO osalta, koska kantaja ei ollut näyttänyt toteen, että tätä tavaramerkkiä oli käytetty merkittävästi ennen yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämistä. Se vahvisti myös, että tavaramerkin ORO ominaispiirteenä oli heikko erottamiskyky ja että tavaramerkin ORO SAIWA osalta hallitseva osa oli "SAIWA". Tästä se päätteli, että se, että kilpailevissa tavaramerkeissä oli ilmaisu "oro", ei riittänyt osoittamaan, että ne olivat samankaltaisia.

Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset

8 Kantaja nosti nyt käsiteltävänä olevan kanteen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 2.10.2003 vastaanotetulla kannekirjelmällä.

9 SMHV jätti kirjelmänsä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 22.1.2004 ja väliintulija 13.1.2004.

10 Väliintulija vaati 13.1.2004 päivätyssä kirjelmässään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin keskeyttää tämän oikeudenkäynnin siihen saakka, kunnes Tribunale ordinario di Milano ratkaisee lopullisesti tavaramerkkien ORO ja ORO SAIWA pätevyyden. Vastaanotettuaan SMHV:n ja kantajan huomautukset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) hylkäsi tämän vaatimuksen.

11 Kantaja pyysi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.2.2004 toimittamallaan kirjeellä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 2 kohdan mukaisesti lupaa toimittaa vastauskirjelmä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) päätti hylätä tämän hakemuksen 10.3.2004.

12 Väliintulija toimitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 14.11.2005 jätetyllä kirjeellä Tribunale ordinario di Milanon 14.10.2004 antaman tuomion nro 14002/2004, jolla mainittu tuomioistuin on julistanut mitättömiksi ORO-tavaramerkit, joihin kantaja vetoaa tässä oikeusriidassa, eli Italian kansallisen rekisteröinnin nro 307 376 ja kansainvälisen rekisteröinnin nro 435 773, ja vaati, että tämä tuomio liitetään tämän oikeudenkäynnin asiakirja-aineistoon. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) hyväksyi tämän vaatimuksen sekä kantajan vaatimuksen, että mainittuja tuomioita koskeva valitus liitetään tämän oikeudenkäynnin asiakirja-aineistoon.

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

14 Asianosaisia on kuultu, ja he ovat antaneet vastauksensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin 22.11.2005 pidetyssä istunnossa.

15 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– hylkää väliintulijan rekisteröintihakemuksen

– velvoittaa väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

16 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

18 Valituksensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kumoamisperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan, joka koskee samankaltaisten tavaramerkkien sekaannusvaaraa, rikkomista.

19 Kantaja väittää ensiksi, että SMHV on arvioidessaan sitä, onko ilmaisu "oro" tullut sillä perusteella erottamiskykyiseksi, että sitä oli käytetty Italiassa, erottanut virheellisesti tavaramerkin ORO tavaramerkistä ORO SAIWA. Tältä osin se toteaa, että kuten sen SMHV:lle esittämistä asiakirjoista ilmenee, sen mainoskampanjat ja myynti kohdistuivat erottelematta koko ORO-valikoimaan. Se huomauttaa myös, että näissä kahdessa tavaramerkissä, joilla varustettuina näitä tuotteita myydään, on ilmaisu "oro". Se lisää, että käytännössä, kun kyse on yhdestä ainoasta erottavasta merkistä, on tavallista, että yhtiö, joka haluaa suojata merkin, ei rekisteröi pelkästään valittua sanamerkkiä, vaan tekee myös useita muita rekisteröintihakemuksia, jotka koskevat samaa tavaramerkkiä eri tavoin esitettynä – mustavalkoisena ja tavanomaisilla kirjaimilla tai erikoisella kirjoitusasulla ja eri värejä – tai yhdistelmiä

– käyttäen, esimerkiksi lisäten valmistajaa koskevan nimityksen. Kantaja kiistää myös sen, että tilanne, jossa käytetään pelkästä ilmaisusta "oro" muodostuvaa tavaramerkkiä, jonka lisäksi pakkauksessa on toiminimi Saiwa, ja tilanne, jossa käytetään yhdistelmätavaramerkkiä ORO SAIWA, välisellä erolla olisi merkitystä, koska näissä kahdessa tapauksessa ilmaisua "oro" käytetään pakkauksessa valmistajan nimen eli Saiwa SpA:n kanssa.

20 Toiseksi kantaja katsoo, että ilmaisu "oro" on itsessään erottamiskykyinen, minkä valituslautakunta on myöntänyt, vaikka lautakunnan mukaan erottamiskyky on vähäinen. Kantaja vetoaa väiteosaston 22.5.2000 tekemään päätökseen nro 908/2000, jossa väiteosasto katsoi, että sana "oro" kirjoitettuna tyylitellyllä kirjasimella kahvin osoittamiseksi on erottamiskykyinen, vaikka sillä voidaan antaa mielikuva tavaroiden tietystä laadusta. Se viittaa myös muihin oikeuskäytännön esimerkkeihin vertauskuvallisista merkeistä, joita käytetään ilmaisemaan tavaroiden tiettyä laatua ja joiden rekisteröinti on hyväksytty, kuten "ultraplus", "vitalité", "quick", "optimus", "golden" ja "maxima".

21 Kantaja lisää, että keskinäisen riippuvuuden periaatteen, jonka mukaan sekaannusvaaraa arvioitaessa on otettava huomioon erilaiset merkitykselliset seikat ja erityisesti tavaroiden samankaltaisuuden aste ja merkkien erottamiskyvyn aste, johdosta se, että merkit ja tavarat ovat samat, korvaa merkin "oro" erottamiskyvyn mahdollisen vähäisyyden.

22 Kolmanneksi kantaja katsoo, että merkkien vertailussa on tutkittava niiden merkityssisältö eli kuluttajalle välitettävä viesti. Tässä asiassa kuluttajalle välitetään kaksi viestiä: ensimmäinen, joka perustuu kilpailevien tavaramerkkien yhteiseen sanaan eli "oro", liittyy tavaraan ja on kahdessa kilpailevassa tavaramerkissä sama, kun toinen, joka määritetään nimityksillä "Saiwa" ja "Barilla", on erilainen, sillä se koskee tietoa tuottajayrityksestä. Kuluttaja saadaan ajattelemaan, että tavarat ovat olennaisesti samat, vaikka ne ovat peräisin eri tuotantolähteistä, jotka mahdollisesti

ovat yhteydessä toisiinsa lisenssisopimusten, tietotaidon tai yleisemmin yhteistyön välityksellä.

23 Kantaja toteaa, että oikeusriidan erikoisuutena on se, että kilpailevissa tavaramerkeissä mainitaan tuottajayrityksen nimi tavaroiden alkuperää koskevan sekaannusvaaran vähentämiseksi. Se katsoo kuitenkin, että tavaramerkin keskeisenä tehtävänä ei ole pelkästään tavaroiden alkuperän ilmoittaminen. Näin suppean tulkinnan vaikutuksena olisi se, että kaikki sekaannusvaara suljettaisiin pois jopa siinä tapauksessa, että tavaramerkki on jäljennetty, jos pakkauksessa, etiketissä tai tavarassa itsessään mainitaan seikkoja, joilla voidaan sulkea pois se, että tavara on peräisin samasta tuotantolähteestä.

24 Kantajan mukaan se, että alkuperän osalta ei ole mitään sekaannusvaaraa, ei sulje automaattisesti pois kaikkea sekaannusvaaraa tai vaaraa mielleyhtymästä tavaroiden ja niiden kaupallisten tai laadullisten ominaisuuksien välillä. Tämän vaaran poistaminen kuuluu myös tavaramerkin tehtäviin. Kantaja vetoaa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-206/01, Arsenal Football Club, 12.11.2002 antamaan tuomioon (Kok. 2002, s. I-10273, 10275) liittyvään julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin 13.6.2002 antamaan ratkaisuehdotukseen ja katsoo, että tavaramerkin tehtävänä on myös erityisen tavaran ja sen kaupallisten ja laadullisten ominaisuuksien tunnistaminen. Tässä asiassa mainittu tehtävä on ratkaiseva esillä olevassa oikeusriidassa, jonka kohteena on saman tavaraa luonnehtivan erikoismerkin käyttö yhdessä tuottajayrityksen nimen kanssa. Kantaja katsoo, että se, että tuottajayrityksiä koskevat nimitykset on mainittu, ei poista sekaannusvaaraa kyseessä olevan yleisön keskuudessa tavaroiden osalta.

25 SMHV ja väliintulija kiistävät, että esillä oleva kanne olisi perusteltu. Koska samankaltaisuutta ei ole, SMHV ja väliintulija katsovat, että kilpailevien tavaramerkkien välillä ei ole mitään sekaannusvaaraa, sillä toinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevasta kahdesta edellytyksestä ei täyty.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

26 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä aikaisemman tavaramerkin haltijan tekemän väitteen johdosta, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten rekisteröity tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaaraa.

27 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran aiheuttaa vaara siitä, että yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai ainakin yrityksistä, joilla on keskinäisiä taloudellisia siteitä.

28 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kohdeyleisön käsitys kyseessä olevista merkeistä ja tavaroista tai palveluista ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, muun muassa merkkien samankaltaisuuden sekä kyseisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus (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).

Kohdeyleisö

29 Kyseessä olevat tuotteet ovat yleiseen ja jokapäiväiseen käyttöön tarkoitettuja elintarvikkeita. Niinpä valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa perustellusti katsonut, että kyseessä oleva yleisö oli suuri yleisö eli keskivertokuluttajat.

Tavaroiden samankaltaisuus

30 Kantaja ei ole riitauttanut valituslautakunnan arviointia, jonka mukaan tavarat ovat olennaisesti samat (riidanalaisen päätöksen 11 ja 24 kohta). Luokkaan 30 kuuluvat tuotteet, joita tavaramerkkihakemus koskee ja jotka vastaavat kuvausta "Jauhot ja viljapohjaiset tuotteet, leipä, leivonnaiset ja makeiset", ovat samat kuin ne, joita tavaramerkki ORO koskee, ja hyvin samankaltaiset kuin ne, joita tavaramerkki ORO SAIWA koskee.

Merkkien samankaltaisuus

31 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat. Keskivertokuluttaja mieltää tavanomaisesti merkin kokonaisuutena eikä tutki sen eri yksityiskohtia (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 ja asia T-117/02, Grupo El Prado Cervera v. SMHV – Héritiers Debuschewitz (CHUFA-FIT), tuomio 6.7.2004, Kok. 2004, s. II-2073, 44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

32 Tässä asiassa valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa perustellusti katsonut, että tavaramerkillä ORO oli itsessään heikko erottamiskyky. Kuten valituslautakunta näet on todennut (riidanalaisen päätöksen 20 ja 21 kohta), kohtuullisen valistunut elintarvikkeiden kuluttaja yhdistää sanaan "oro" erinomaista laatua koskevan merkityksen, sillä siihen sisältyy viittaus tavaran myönteisiin ominaisuuksiin ja siinä vihjataan sen erinomaiseen laatuun, hyödyllisyyteen ja arvoon. Italiassa tällä merkillä on erittäin heikko erottamiskyky, sillä sitä käytetään pääasiassa määrittämään hyvälaatuista tavaravalikoimaa, joka erottuu vakiolaatuisesta, ja on kyse ilmaisusta, jota valmistajat käyttävät erittäin usein kaikenlaisista elintarvikkeista tavaroidensa hyvän laadun korostamiseksi. On suuri joukko aloja,

joilla, kuten elintarvikealalla, käytetään kaupallisessa kielenkäytössä ilmaisua "oro", ja tällaisia aloja ovat muun muassa luottokorttiala, tupakka-ala, hygieniatuotteiden ala, tekstiilituotteiden ala ja lisäksi äänilevyala. Lisäksi kantaja ei ole esittänyt SMHV:ssa eikä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa mitään seikkaa, jolla voitaisiin osoittaa merkin "oro" ominainen erottamiskyky maissa, joita kansainvälinen rekisteröinti nro 435 773 koskee.

33 Kantajan sen perustelun osalta, joka liittyy käytössä hankittuun erottamiskykyyn Italiassa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että valituslautakunta on perustellusti katsonut (riidanalaisen päätöksen 19 kohta), että ei voida todeta, että tavaramerkkiä ORO olisi käytetty merkittävästi ennen yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämistä, koska esitettyjen asiakirjojen perusteella on mahdollista todeta ainoastaan se, että tavaramerkkiä ORO SAIWA on käytetty Italiassa.

34 Valituslautakunta on perustellusti jättänyt huomioimatta asiakirjat, jotka kantaja on esittänyt kirjelmänsä liitteenä mainitussa lautakunnassa, erityisesti siitä syystä, että niissä kuvataan seikkoja, jotka ovat ilmenneet yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen (riidanalaisen päätöksen 18 kohta). Nämä asiakirjat, erityisesti mielipidetutkimus kesäkuulta 2002 ja mainosmyyntiä koskeva taulukko, ovat peräisin useita vuosia yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättämistä myöhäisemmältä ajalta, eikä niitä näin ollen voida ottaa huomioon osoituksena aikaisempien tavaramerkkien tunnettuudesta yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisaikaan (ks. vastaavasti asia T-8/03, El Corte Inglés v. SMHV – Pucci (EMILIO PUCCI), tuomio 13.12.2004, Kok. 2004, s. II-4297, 71 ja 72 kohta).

35 Myöskään tammikuussa vuonna 2000 tehdyn mielipidetutkimuksen tuloksilla ei ole merkitystä. Tältä osin on todettava, että tutkimus on tehty kolme ja puoli vuotta yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen. Lisäksi, kuten riidanalaisen päätöksen 13 ja 14 kohdassa on todettu, tämän tutkimuksen tuloksilla ei ole todistusvoimaa, koska kysymyksellä "Jos teidän olisi määritettävä tavaran hyvä

laatu, mitä yhden sanan ilmaisua käyttäisitte?" johdatellaan kuluttaja käyttämään tavanomaisia ilmaisuja kuten "hyvä", "erinomainen", "herkullinen", "parempi", eikä sillä voida arvioida merkitystä, jonka kuluttaja voi antaa vertauskuvalliselle ilmaisulle kuten "oro".

36 Mitä lopuksi tulee muihin asiakirjoihin, jotka on esitetty väiteosastossa, kuten tilastollinen taulukko, jossa havainnollistetaan toteutettuja mainosinvestointeja vuosilta 1983–2000 ja toteutettuja mainoskampanjoita, valituslautakunta on oikein todennut, että niistä ei voida erottaa sitä osaa, käytöstä, joka koskee tavaramerkkiä ORO, siitä osasta käyttöä, joka liittyy tavaramerkkiin ORO SAIWA. Kuten valituslautakunta on katsonut, mainosinvestoinneilla viitataan yleisesti tuotantolinjan ORO tuotteisiin tekemättä eroa sen mukaan, kummasta tavaramerkistä on kyse. Valituslautakunta on myös perustellusti todennut, että mainoskampanjoiden osalta ainoat mainostetut tavarat olivat keksit ja näissä mainoksissa ilmaisua "oro" käytettiin aina ilmaisun "Saiwa" läheisessä yhteydessä.

37 Kantaja ei ole riitauttanut näitä kielteisiä arvioita, vaan on ainoastaan ilmoittanut, että sen SMHV:lle esittämät asiakirjat koskivat erottelematta kaikkia ORO-valikoiman tuotteita. Näin ollen kantaja ei ole esittänyt mitään perustelua sen osoittamiseksi, että valituslautakunta olisi tehnyt arviointivirheen, kun se on edellyttänyt tavaramerkkien ORO ja ORO SAIWA erottelua näiden tavaramerkkien aiempaa käyttöä koskevien todisteiden ja sen väitteen osalta, että tavaramerkki ORO olisi yksinään saanut erottamiskyvyn käyttönsä perusteella. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa tältä osin, että kantaja ei voi käyttää tavaramerkin ORO SAIWA käyttöön liittyviä todisteita sen osoittamiseen, että tavaramerkki ORO on tullut erottamiskykyiseksi käyttönsä vuoksi, koska tavaramerkit ORO ja ORO SAIWA ovat eri tavaramerkkejä.

38 Tästä seuraa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että tavaramerkissä ORO SAIWA hallitsevana osana on SAIWA.

39 Yhtäältä tavaramerkkien ORO ja ORO SAIWA ja toisaalta SELEZIONE ORO Barilla ulkoasun ja lausuntatavan vertailun osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että siinä, miten kuluttaja mieltää kilpailevat tavaramerkit, on merkittäviä ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyviä eroja ja pelkästään se, että niissä esiintyy ilmaisu "oro", ei voi tehdä niitä samankaltaisiksi.

40 Merkityssisältöön liittyvästä näkökulmasta yleisnimeen "oro" liittyvä merkitys on kuluttajien, jotka eivät tavallisesti yhdistä tätä ilmaisua määrättyyn valmistajaan, mieltämistavan kannalta toissijainen tai jopa merkityksetön, kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa perustellusti todennut. Se, että kilpailevien tavaramerkkien merkityssisällöt ovat heikosti samankaltaisia, ei siis ole omiaan korvaamaan niiden ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyviä eroja.

41 Lopuksi valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa perustellusti katsonut, että sanalla "oro" oli haetussa tavaramerkissä kuvaileva merkitys suhteessa ilmaisuun "selezione", jolla ilmoitettiin kuluttajalle, että oli kyse huippulaadukkaasta Barilla-tuotteesta. Koska sana "oro" näet on liitetty välittömästi sanaan "selezione", sillä ei ole itsenäistä erottavaa merkitystä, vaan se on ymmärrettävä siten, että se on liitetty kuvailevaan ilmaisuun "selezione". Tästä seuraa, että haetun tavaramerkin erottamiskyky johtuu ilmaisusta "Barilla".

42 Edellä esitetystä seuraa, että kilpailevista tavaramerkeistä syntyvä kokonaisvaikutelma, kun otetaan huomioon niiden erottavat ja hallitsevat osat, ei voi synnyttää niiden välille riittävää samankaltaisuutta aiheuttamaan sekaannusvaaraa kuluttajien keskuudessa.

43 Lopuksi kantajan tavaramerkin keskeistä tehtävää koskevat väitteet ovat perusteettomia.

44 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä. Tavaramerkin perusteella on erotettava, että tavarat tai palvelut ovat peräisin tietystä yrityksestä (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 58 kohta; ks. myös vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta; asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I-6959, 22 kohta ja asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 62 kohta).

45 Päinvastoin kuin kantaja väittää, tämän oikeusriidan erityispiirteet eli se, että samaa tuotetta luonnehtivaa merkkiä käytetään liittämällä siihen tuottajayritystä koskeva nimitys, eivät voi muuttaa kilpailevista tavaramerkeistä syntyvää kokonaisvaikutelmaa eivätkä saa kuluttajaa erehtymään kyseisistä tavaroista. Kuten edellä 41 kohdassa näet on esitetty, sanalla "oro" on haetussa tavaramerkissä kuvaileva tehtävä, koska se on liitetty ilmaisuun "selezione". Näin ollen on katsottava, että sillä luonnehditaan nimityksiä "Saiwa" tai "Barilla", jotka, koska niillä nimitetään tuottajayrityksiä, eivät voi aiheuttaa mitään sekaannusvaaraa kuluttajien keskuudessa.

46 Lopuksi tietyn tuotteen tunnistaminen ei ole tavaramerkin keskeinen tehtävä vaan pikemminkin sellaisille tavaramerkeille ominainen piirre, jotka ovat hyvin tunnettuja ja joiden vuoksi kyseessä olevaa tavaraa voidaan yleisön keskuudessa nimittää tai se voidaan tunnistaa pelkästään viittaamalla tavaramerkkiin.

47 Kaiken edellä esitetyn perusteella on todettava, että kilpailevien tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa ja niinpä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hylättävä.

48 Tästä seuraa, että kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

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

50 Tässä asiassa kantaja on hävinnyt asian, ja SMHV ja väliintulija ovat vaatineet sen velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Näin ollen kantaja on velvoitettava korvaamaan SMHV:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Cooke García-Valdecasas Labucka

Julistettiin Luxemburgissa 5 päivänä huhtikuuta 2006.

E. Coulon R. García-Valdecasas

kirjaaja jaoston puheenjohtaja