YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

20 päivänä huhtikuuta 2005 *

Asiassa T-211/03,

Faber Chimica Srl, kotipaikka Fabriano (Italia), edustajinaan asianajajat P. Tartuferi ja M. Andreano,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: italia.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa, kotipaikka Valencia (Espanja),

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n neljännen valituslautakunnan 19.3.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 620/2001-4), joka koskee Faber Chimica Srl:n ja Industrias Quimicas Naber, SA Nabersan välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit N. J. Forwood ja S. Papasavvas,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 13.6.2003 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 23.9.2003 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 11.1.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on tehnyt 14.11.1997 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 se on muutettuna, yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen.

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



3 Tuotteet, 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 luokkiin 1, 2 ja 3 ja vastaavat seuraavia kuvauksia:

— luokka 1: "Kemikaalit teollisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin; jalostamattomat tekohartsit; parkitusaineet; liima-aineet teollisiin tarkoituksiin."

— luokka 2: "Maalit, lakat; ruosteenesto- ja puunsuojavalmisteet; väriaineet; peittausaineet; raa'at luonnonhartsit; lehtimetallit ja metallijauheet maalaus-, koristus-, kirjapaino- ja taidetarkoituksiin."

— luokka 3: "Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet."

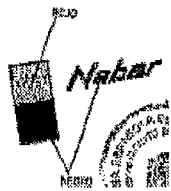
4 Edellä mainittu hakemus julkaistiin 11.1.1999 *Yhteisön tavaramerkkilehden* numerossa 2/99.

5 Industrias Quimicas Naber, SA Nabersa (jäljempänä väitteentekijä) teki 12.4.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröimistä vastaan kaikkien tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden osalta. Väitteensä tueksi se vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa

mainittuun sekaannusvaaraan. Väite perustui seuraavien, aikaisempien kansallisten tavaramerkkien olemassaoloon, joiden haltija väitteentekijä oli:

— sanamerkki NABER, joka on rekisteröity Espanjassa numerolla 801 202 luokkaan 1 kuuluvia tuotteita varten ("Kemikaalit ja liima-aineet teollisiin tarkoituksiin; värinpoistoaineet; tekohartsit ja synteettiset hartsit")

— kolme jäljempänä esitetynlaista kuviomerkkiä Naber, jotka on rekisteröity Espanjassa numeroilla 2072120, 2072121 ja 2072122 kuvaamaan tuotteita, jotka kuuluvat luokkaan 1 (Kemikaalit teollisiin, tieteellisiin (lääketiedettä lukuun ottamatta), valokuvaus- sekä maatalous-, puutarhanhoito ja metsätaloustarkoituksiin; jalostamattomat tekohartsit, jalostamattomat muovit; lannoitteet (luonnolliset ja keinotekoiset); tulensammutusaineet; karkaisu- ja juotosvalmisteet; kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään; parkitusaineet; liima-aineet teollisiin tarkoituksiin); luokkaan 2 (Maalit, lakat; ruosteenesto- ja puunsuojavärit ja -valmisteet; väriaineet; peittausaineet; raa'at luonnonhartsit; lehtimetallit ja metallijauheet maalaus-, koristus-, kirjapaino- ja taidetarkoituksiin) ja luokkaan 3 (Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet; deodorantit henkilökohtaiseen käyttöön).



6 Väiteosasto hylkäsi väitteen 23.4.2001 tekemällään päätöksellä, koska kyseessä olevat tavaramerkit eivät olleet ulkoasuiltaan, lausuntatavoiltaan tai merkityssisällöiltään samankaltaisia eikä niiden välillä näin ollen ollut sekaannusvaaraa.

7 Väitteentekijä teki 25.6.2001 asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla SMHV:lle valituksen väiteosaston päätöksestä.

8 SMHV:n neljäs valituslautakunta ensinnäkin vahvisti 19.3.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin tiedoksi kantajalle 3.4.2003 päivätyllä kirjeellä, väiteosaston arvioinnin siitä, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ja väitteentekijän aikaisemmat kansalliset kuviomerkit eivät olleet samankaltaisia. Toiseksi valituslautakunta myönsi — katsottuaan, että merkityssisältöjen vertailulla ei ole merkitystä esillä olevassa asiassa — että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ja väitteentekijän aikaisempi sanamerkki olivat ulkoasuiltaan ja lausuntatavoiltaan samankaltaisia ja että kyseisten tavaramerkkien kohteena olevat tuotteet olivat samankaltaisia. Tämän johdosta valituslautakunta hyväksyi valituksen ja kumosi väiteosaston päätöksen osittain.

Asianosaisten vaatimukset

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen tai muuttaa sitä sikäli kuin siinä myönnetään haetun tavaramerkin ja väitteentekijän aikaisemman sanamerkin välinen samankaltaisuus ja täten sekaannusvaara

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan luettuna SMHV:ssä käydystä hallinnollisesta menettelystä aiheutuneet kulut

— määrää asian selvittämistoimena suoritettavaksi teknisen erityisselvityksen, jolla osoitetaan, että espanjankielessä sanojen naber ja faber välillä ei ole minkäänlaista foneettista samankaltaisuutta.

10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

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

12 Kantaja moittii valituslautakuntaa ristiriitaisesta päättelystä, koska se on riidanalaisessa päätöksessä arvioinut rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja väitteentekijän aikaisempien tavaramerkkien välistä samankaltaisuutta eri tavalla väitteentekijän kuviomerkin ja sanamerkin osalta. Todettuaan ensin perustellusti, että haetun tavaramerkin ja aikaisempien kuviomerkkien välillä ei ollut sekaantumisvaaraa, koska ratkaiseva painoarvo oli annettava kyseessä olevien merkkien ulkoasuille

(riidanalaisen päätöksen 14–25 kohta), valituslautakunta katsoi virheellisesti, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja väitteentekijän aikaisemman kansallisen sanamerkin välillä oli sekaantumisvaara muun muassa, koska viimeksi mainittu merkki "saatettiin esittää graafisesti minkälaisena tahansa" (riidanalaisen päätöksen 26 kohta). Tällaisella päättelyllä valituslautakunta on kantajan mukaan virheellisesti perustanut arviointinsa kyseessä olevan merkin "mahdolliseen, hypoteettiseen ja vastaisuudessa tapahtuvaan muokkaamiseen".

13 Ristiriidassa olevien merkkien — sellaisina kuin ne on asiassa esitetty — vertailun osalta kantaja väittää, että merkit eivät ole ulkoasuiltaan, lausuntatavoiltaan tai merkityssisällöiltään mitenkään samankaltaisia, kun otetaan huomioon se, että vertailussa merkittävin painoarvo on annettava ulkoasulle siten, että ulkoasujen samankaltaisuuden puuttuessa on katsottava, että sekaannusvaaraa ei ole.

14 Kantaja riitauttaa niin ikään riidanalaisessa päätöksessä esitetyn ristiriidassa olevien merkkien kohteina olevien tuotteiden vertailun ja sekaantumisvaaran yleisen arvioinnin. Se vetoaa lisäksi eräisiin seikkoihin, jotka koskevat sitä, että markkinoilla ei ole todellista kilpailua kyseisten yritysten välillä ja että väitteentekijän aikaisempien merkkien tunnettuudesta Espanjassa ei ole esitetty näyttöä.

15 SMHV väittää, että riidanalaisessa päätöksessä ei ole mitään ristiriitoja tai arviointivirheitä. Valituslautakunta on asianmukaisesti verrannut rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä ja aikaisempia tavaramerkkejä erittelemällä viimeksi mainitut eri luokkiin niiden tyyppien mukaan, koska tällä on huomattava merkitys tavaramerkin kokonaisvaikutukseen. SMHV:n mukaan on kiistatonta, että aikaisempien tavaramerkkien rakenteelliset ominaispiirteet ovat erilaisia, mikä oikeuttaa — tai jopa velvoittaa — arvioimaan niitä erikseen ja johtaa erilaisiin johtopäätöksiin.

16 Valituslautakunta on SMHV:n mukaan ollut oikeassa arvioidessaan, että aikaisempaa sanamerkkiä, joka on rekisteröity ilman mitään erityisiä graafisia ominaispiirteitä, voidaan käyttää eri tavoin tyyliteltynä siten, ettei voida sulkea pois mahdollisuutta sellaisesta tyylittelystä, jossa merkistä tosiasiallisesti käytettynä tulee samankaltainen kuin rekisteröitäväksi haetusta tavaramerkistä.

17 SMHV katsoo, että vertailtaessa nyt esillä olevassa asiassa ristiriidassa olevia merkkejä erityisesti niiden ulkoasujen osalta, valituslautakunnalla oli perusteltu syy erottaa viidestä käytetystä kirjaimesta neljän muodostama liite aber ja huomioida rekisteröitäväksi haetun merkin aloittavan f-kirjaimen vähäinen merkitys, kun otetaan huomioon, että kyseisen kirjaimen erityislaatuisella tyylittelyllä heikennettiin ensi näkemältä arvioitavaa ymmärrettävyyttä.

18 Lausuntatavan osalta SMHV yhtyy valituslautakunnan esittämään arviointiin, jossa kyllä myönnetään f- ja n-alkukirjainten välinen ero, jolle väiteosasto oli virheellisesti antanut ratkaisevan merkityksen, mutta annetaan enemmän merkitystä yhteiselle loppuosalle aber. Tämä arviointi perustuu vokaalien vaikutukseen, sillä niiden foneettinen merkitys erityisesti romaanisissa kielissä, kuten espanjassa, on yleensä voimakkaampi kuin konsonanttien. Kyseisten kahden tavaramerkin osalta a-kirjaimen ja ber-liitteen käyttö aiheuttaa yleisvaikutukseltaan kattavamman ja voimakkaamman sonoriteetin kuin alkukirjain f tai n.

19 SMHV kiistää myös kantajan väitteet, joilla tämä asettaa kyseenalaiseksi ristiriidassa olevien merkkien kohteina olevien tuotteiden vertailun ja sekaantumisvaaran yleisen arvioinnin. SMHV kiistää niin ikään kantajan väitteet siitä, että markkinoilla ei ole todellista kilpailua kyseisten yritysten välillä ja että väitteentekijän aikaisempien merkkien tunnettuudesta Espanjassa ei ole esitetty näyttöä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

20 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, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara sillä alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu.

21 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaisesti, kuinka asian kannalta merkityksellinen yleisö havainnoi kyseessä olevia merkkejä ja tavaroita tai palveluita, sekä ottaen huomioon kaikki kullekin yksittäistapaukselle tyypilliset ominaispiirteet ja erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus 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, 29–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

22 Nyt esillä olevassa asiassa kyse on ainoastaan väitteentekijän aikaisemmasta sanamerkistä, joka on rekisteröity Espanjassa, joka muodostaa näin ollen merkityksellisen alueen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa.

23 Esillä olevan asian kannalta merkityksellisen yleisön määritelmän osalta on todettava valituslautakunnan esittämän mukaisesti (riidanalaisen päätöksen 31 kohta), että väitteentekijän aikaisemman sanamerkin kattamat tavarat kuuluvat luokkaan 1 ja ne on pääasiasiallisesti tarkoitettu teollisuudessa toimiville asiakkaille (Kemikaalit ja liima-aineet teollisiin tarkoituksiin; värinpoistoaineet; tekohartsit ja synteettiset hartsit).

24 Tämän johdosta sekaantumisvaaran yleisessä arvioinnissa on otettava huomioon sen merkityksellisen yleisön näkökulma, joka koostuu pääosin Espanjassa sijaitsevista teollisista kuluttajista. Koska kyseessä ovat ammattimaiset toimijat, on oletettavaa, että niiden tarkkaavaisuusaste kyseisiä tuotteita valittaessa on keskivertoa korkeampi (ks. vastaavasti asia T-224/01, Durferrit v. SMHV — Kolene (NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003, Kok. 2003, s. II-1589, 52 kohta ja asia T-317/01, M+M v. SMHV — Mediametrie (M+M EURODATA), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1817, 52 kohta).

25 Edellä esitettyjen näkemysten valossa on syytä tarkistaa valituslautakunnan tekemä vertailu yhtäältä kyseessä olevien merkkien ja toisaalta kyseessä olevien tavaroiden välillä.

26 Ensinnäkin kyseessä olevien merkkien vertailun osalta on yleisellä tasolla todettava, että kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat merkityksellisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain yhtäläisiä yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta. Kuten yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, merkityksellisiä ovat ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvät seikat (ks. asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 25 kohta). Tästä oikeuskäytännöstä ilmenee myös, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat tekijät.

27 Lisäksi vastoin kantajan esittämää näkemystä, jonka mukaan ulkoasulle on annettava ratkaiseva painoarvo, yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että ei voida sulkea pois sitä, että sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että kaksi tavaramerkkiä lausutaan samankaltaisella tavalla (ks. vastaavasti edellä 26 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 28 kohta ja asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43, 42 kohta).

28 Nyt esillä olevassa asiassa riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että valituslautakunta on pitänyt ristiriidassa olevia merkkejä samankaltaisina arvioituaan niiden ulkoasua ja lausuntatapaa. Lisäksi on ilmeisen selvää (ks. riidanalaisen päätöksen 16 kohta, jota kantaja ei ole riitauttanut nyt käsiteltävänä olevassa kanteessaan), että koska kyseessä olevat merkit eivät tarkoita espanjaksi mitään, niitä ei voida verrata merkityssisällöltään.

29 Ulkoasun vertailun osalta valituslautakunta piti lähtökohtana periaatetta, jonka mukaan sanamerkki "voidaan esittää graafisesti minkälaisena tahansa" (riidanalaisen päätöksen 26 kohta). SMHV:n esittämien asiakirjojen mukaan valituslautakunta on näin toimiessaan ottanut huomioon sen, että väitteentekijän sanamerkkiä saatetaan käyttää tulevaisuudessa sellaisessa tyylitellyssä muodossa, joka on graafisesti samankaltainen kuin rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki.

30 Kantaja väittää, että valituslautakunta on näin päätellessään perustanut arviointinsa virheellisesti kyseessä olevan merkin "mahdolliseen, hypoteettiseen ja vastaisuudessa tapahtuvaan muokkaamiseen". Kantajan mukaan vertailussa on käytettävä merkkiä sellaisena kuin se on tällä hetkellä eikä otaksumalla mahdollisia tulevia muutoksia, joilla ei ole mitään tekemistä tämänhetkisen yleisarvioinnin kanssa. Kantaja lisää, että mikäli väitteentekijä muuttaa tulevaisuudessa merkkinsä graafista ulkoasua, tämän seurauksena syntyy uusi erottamiskykyinen merkki, jota ei ole suojattu ja jota väitteentekijän asiakkaat eivät enää tunnista ja jolla ei täten enää voida osoittaa sen tuotteiden kaupallista alkuperää.

31 SMHV vastaa, että valituslautakunnan käyttämä arviointiperuste on tunnettu ja yleisesti käytetty, koska pelkän sanamerkin rekisteröimisellä myönnetään sen haltijalle yksinoikeus, joka ei rajoitu merkin ennalta määriteltyyn tietyntyyliseen muotoiluun. Käytetyllä arviointiperusteella ei esillä olevassa asiassa mitenkään loukata valituslautakunnan toteaman sekaantumisvaaran ajankohtaisuutta. Sitä vastoin kuviomerkkejä suojataan luonteensa vuoksi yksinomaan siinä täsmällisessä muodossa, jossa ne on rekisteröity. Nyt esillä olevassa asiassa juuri näiden merkkien

muodon "muuttumattomuuden" ansiosta voitiin yksilöidä väitteentekijän aikaisemmat kuviomerkit siten, että mahdollisuus sekaannusvaarasta rekisteröitäväksi haetun merkin kanssa voitiin sulkea pois.

32 Tältä osin on todettava, että nyt esillä olevassa asiassa ulkomuotojen vertailu on suoritettava sanasta naber muodostuvan sanamerkin ja sellaisen moniosaisen kuviomerkin välillä, joka koostuu sekä sanallisesta osasta — eli sanasta faber — että graafisesta osasta. Kyseinen moniosainen kuviomerkki kuvaillaan rekisteröintihakemuksessa seuraavasti:

"Pienillä tekstauskirjaimilla kirjoitettu teksti 'faber', jossa 'f'-kirjaimen ylempi poikkiviiva ulottuu koko tekstin yli ja alkaa kaartua alaspäin 'r'-kirjaimen pystysuoran viivan kohdalla. Saman 'f'-kirjaimen alempi poikkiviiva ulottuu pystyviivan toiselle puolelle ja kaartuu alaspäin muodostaen koko tekstin alleviivauksen kaartuen 'r'-kirjaimen pystyviivan kohdalla ylöspäin ja kohdaten lopulta ylemmän viivan siten, että teksti kaartuvine viivoineen muodostaa soikean kuvion."

33 Kuten SMHV paikkansapitävästi mainitsee Internet-sivuillaan, sanamerkki on merkki, joka muodostuu yksinomaan kirjaimista, sanoista tai sanojen yhdistelmistä, jotka on kirjoitettu tekstauskirjaimilla tavanomaisella kirjasinlajilla ilman erityistä graafista osatekijää. Kuviomerkki sitä vastoin on sanallisten tai graafisten ominaispiirteiden taikka sanallisten ja graafisten osatekijöiden yhdistelmän erityinen kuvaus. Moniosainen kuviomerkki muodostuu kahteen tai useampaan luokkaan kuuluvasta merkistä siten, että siinä yhdistetään esimerkiksi kirjaimia ja grafiikkaa, kuten esillä olevassa asiassa rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä.

34 Edellä esitettyjen alustavien huomautusten valossa sekä kantajan että SMHV:n johtopäätökset ovat virheelliset.

35 Yhtäältä kantaja jättää aikaisemman sanamerkin ominaispiirteet huomiotta pyrkiessään näkemään kyseisen merkin siten, että se on ainoastaan tietynlainen kuviomerkki, joka on sidottu määrättyyn muotoon. Lisäksi kantaja tekee toisen virheen jättäessään ottamatta huomioon rekisteröitäväksi haetun moniosaisen tavaramerkin sanallisen osan.

36 Toisaalta vaikuttaa siltä, että SMHV liittää sanamerkkiin graafisen ominaisuuden, joka kyseiseltä merkiltä sen luonteen vuoksi puuttuu. Lisäksi SMHV on omaksunut rajoitetun näkökannan perustellessaan aikaisemmalle sanamerkille myönnettyä suojaa kyseisen merkin mahdollisuudella tulevaisuudessa jäljitellä rekisteröitäväksi haetun moniosaisen tavaramerkin määrätynlaista muotoa.

37 Kun arvioidaan moniosaisen kuviomerkin ja aikaisemman sanamerkin välistä samankaltaisuutta, niillä erityisillä graafisilla tai tyylillisillä ominaisuuksilla, joita viimeksi mainittu tavaramerkki mahdollisesti voi omaksua, ei ole merkitystä. Joka tapauksessa arviointia samankaltaisuudesta aikaisemman sanamerkin kanssa — jolla ainoana on merkitystä nyt esillä olevan asian kannalta — ei tule korvata arvioinnilla samankaltaisuudesta sellaisen kuviotekijän kanssa, joka ei kuulu aikaisemmalla rekisteröinnillä myönnetyn suojan piiriin.

38 Moniosaisen merkin rekisteröintihakemusta ei ole nimittäin hylättävä siitä syystä, että aikaisempi sanamerkki saatetaan tulevaisuudessa esittää sellaisessa graafisessa muodossa, että siitä tulee samanlainen tai samankaltainen kuin ensin mainitusta merkistä, vaan koska kyseinen moniosainen merkki koostuu itse asiassa sen yksinomaan kuvallisen osatekijän lisäksi myös sanallisesta osasta, joka on samanlainen tai samankaltainen kuin aikaisemman merkin muodostava sanallinen osa, ja koska sekaantumisvaaran yleisessä arvioinnissa mainittua sanallista osaa ei voida pitää toissijaisena verrattuna muihin osatekijöihin, joista merkki koostuu (ks. a contrario asia T-110/01, Vedial v. SMHV — France Distribution (HUBERT), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5275, 50 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

39 Täten esillä olevan asian selvittäminen on aloitettava arvioimalla sanallisten osatekijöiden naber ja faber ulkoasujen samankaltaisuutta ja tämän jälkeen, mikäli nämä osoittautuvat samankaltaisiksi, varmistuttava siitä, voiko rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin kuuluva graafinen tai kuviollinen lisätekijä muodostaa riittävän erottavan tekijän, jotta ristiriidassa olevien merkkien ulkoasujen välillä ei ole samankaltaisuutta asian kannalta merkityksellisen yleisön silmissä (ks. vastaavasti edellä 38 kohdassa mainitussa asiassa HUBERT annettu tuomio).

40 Ensinnäkin puhtaasti sanallisten osatekijöiden faber ja naber ulkoasujen vertailun osalta pitää paikkansa, että molemmissa sanoissa esiintyvät neljä kirjainta aber. Kuten valituslautakunta on kuitenkin todennut riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, vaikka vertailluilla kahdella merkillä onkin yhteinen osatekijä, kyseinen osatekijä ei välttämättä ole silmäänpistävin tekijä molemmissa merkeissä. Merkkien samankaltaisuuden arviointi on täten riippuvainen ensisijaisesti siitä, kuinka suuri merkitys merkit toisistaan erottavalle alkukirjaimelle annetaan suhteessa neljään viimeiseen kirjaimeen, jotka eivät esiinny ainoastaan molemmissa esillä olevissa merkeissä, vaan kantajan hallinnollisen menettelyn kuluessa antamien tietojen mukaan myös lukuisissa muissa Espanjan markkinoilla esiintyvissä merkeissä (ks. väiteosaston päätöksen II kohta ja riidanalaisen päätöksen 4 kohta). Viimeksi mainitun seikan perusteella vaaka ei kallistu selkeästi kummankaan näkökannan puoleen. Täten on todettava, että kyseiset kaksi merkkiä ovat tietyllä tavalla samankaltaisia mutta tämä samankaltaisuus ei kuitenkaan vaikuta erityisen ratkaisevalta.

41 Ainoastaan rekisteröitäväksi haetussa merkissä esiintyvän täydentävän kuviollisen osatekijän huomioimisen osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin yhtyy väiteosaston arviointiin, jonka mukaan kyseinen tekijä ei ole toissijainen, koska se "muodostuu sellaisesta mielikuvituksellisesta muodostelmasta, joka edellyttää muodostelman merkityssisältöön kohdistuvia ponnisteluja". Väiteosasto totesi täsmällisemmin sanottuna, että "alkukirjain 'F' on erittäin tyylitelty, koska sen ylempi poikkiviiva ulottuu koko sanaosan ylitse ja alempi poikkiviiva alleviivaa sanaosan kulkien sen alitse ja yhtyy lopulta viimeisenä kirjaimena olevan 'R' kirjaimen poikkiviivaan". Lisäksi soikea kuvio, joka sisältää kyseisen muodostelman, korostaa merkittävästi sen erityistä kuviollista ulottuvuutta.

42 Myös valituslautakunta on myöntänyt riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, että rekisteröitäväksi haetulla merkillä on "merkittävä kuviollinen ulottuvuus".

43 Nämä kaksi arviointia ulkoasujen samankaltaisuuden kokonaisarvioinnin yhteydessä saavat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen katsomaan, että ainoastaan rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä esiintyvä täydentävä graafinen tai kuviollinen osatekijä on omiaan muodostamaan sellaisen riittävän erottavan tekijän, että ammattilaisista muodostuva merkityksellinen yleisö ei pidä ristiriidassa olevia merkkejä ulkoasuiltaan samankaltaisina.

44 Valituslautakunta on näin ollen virheellisesti katsonut riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, että huolimatta rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin "merkittävästä kuviollisesta ulottuvuudesta" ristiriidassa olevat merkit ovat ulkoasuiltaan samankaltaisia, koska ensin mainitun merkin loppuosa aber oli "selkeästi erotettavissa".

45 On lisäksi korostettava, kuten kantajakin on huomauttanut, että viimeksi mainittu arviointi ja riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa esitetty arviointi, jonka mukaan loppuosa aber "ei erotu erityisellä tavalla" kyseisestä merkistä, ovat ristiriidassa keskenään.

46 Lausuntatapojen vertailun osalta väiteosasto totesi yhtäältä, että yleisö havaitsee paremmin alkukirjaimen, koska se sijaitsee ensimmäisenä, ja että äänne f erottuu selvästi äänteestä n. Väiteosaston mukaan jo pelkästään tämä eroavaisuus riittää poistamaan ristiriidassa olevien tavaramerkkien lausuntatapojen samankaltaisuuden.

47 Valituslautakunta sitä vastoin katsoi riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa, että kyseinen eroavaisuus ei ollut ratkaiseva. Se totesi, että foneettiselta kannalta

arvioituna sanat jakautuvat tavuihin ja että muun muassa espanjan kielessä tavujen sisällä äänen voimakkuus kasvaa vokaalien kohdalla painotuksellisten tekijöiden mukaisesti. Nyt esillä olevassa asiassa sanojen naber ja faber ensimmäisessä tavussa oleva a-kirjain on täten ääneltään voimakkaampi kuin sitä edeltävä konsonantti. Koska toinen tavu ber on samanlainen molemmissa sanoissa, valituslautakunta katsoi, että ristiriidassa olevat merkit muistuttivat foneettisesti toisiaan tietyssä määrin.

48 Ilman, että on tarpeen turvautua erityisselvitykseen, jota kantaja on pyytänyt hankittavaksi kyseisen väitteen kumoamiseksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että ristiriidassa olevat merkit muistuttavat riidattomasti foneettisesti toisiaan eräässä määrin. Joka tapauksessa, vaikka otetaan huomioon SMHV:n esiin tuoma painotuksellinen tekijä, kyseinen samankaltaisuus ei riitä poistamaan alkukirjaimen aiheuttamaa foneettista eroavaisuutta, koska — kuten väiteosasto on todennut — konsonanttien f ja n aiheuttamat äänet ovat selkeästi erilaiset.

49 Yhtäältä konsonantti f on soinniton, eli äänihuulet eivät värähtele ääntä muodostettaessa, toisin kuin konsonantin n osalta, joka on soinnillinen. Toisaalta konsonantti f on frikatiivi, eli sen artikulointi aiheuttaa hankausvaikutelman, kun taas konsonantti n on nasaali, eli sen artikulointi aiheuttaa resonanssivaikutelman.

50 Kun otetaan huomioon se seikka, että merkityksellisenä yleisönä on asiantunteva yleisö, jonka havainnointikyky on korkeampi kuin keskivertokuluttajan, ristiriidassa olevien merkkien välinen foneettinen eroavaisuus ja erityisesti ulkoasujen havaittava eroavaisuus, joka aiheutuu merkittävästä kuviollisesta osatekijästä, joka esiintyy ainoastaan toisessa merkissä, riittävät sen toteamiseen, että yleisarvioinnin perusteella merkit, joista kyseessä olevat tavaramerkit muodostuvat, eivät ole samankaltaisia, kun kumpaakin merkkiä arvioidaan kokonaisuutena ja otetaan huomioon varsinkin niiden erottamiskykyiset ja hallitsevat tekijät.

51 Edellä esitetyillä perusteilla eräs asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiselle välttämättömistä edellytyksistä ei täyty.

52 Tämän johdosta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste on hyväksyttävä ja kantajan vaatimukset on hyväksyttävä ilman, että on tarpeen vertailla kyseessä olevia tuotteita tai tutkia muita kantajan esittämiä väitteitä.

Oikeudenkäyntikulut

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

54 Työjärjestyksen 136 artiklan 2 kohdan nojalla asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi.

55 Koska SMHV on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut, mukaan luettuna valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset, kantajan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 19.3.2003 tekemä päätös (asia R 620/2001-4) kumotaan sikäli kuin siinä on hyväksytty espanjalaisen sanamerkin NABER haltijan esittämä väite.**

2) **Vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Pirrung Forwood Papasavvas

Julistettiin Luxemburgissa 20 päivänä huhtikuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

J. Pirrung

jaoston puheenjohtaja