YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kuudes jaosto)

18 päivänä joulukuuta 2008 *

Asiassa T-287/06,

Miguel Torres, SA, kotipaikka Vilafranca del Penedés (Espanja), edustajanaan asianajajat E. Armijo Chávarri, M. Baz de San Ceferino ja A. Castán Pérez-Gómez,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään O. Mondéjar Ortuño ja J. García Murillo,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

jossa toisena asianosaisena sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli

Bodegas Peñalba Lopez SL, kotipaikka Aranda de Duero (Espanja), edustajinaan asianajajat Calderón Chavero, T. Villate Consonni ja M. Yañez Manglano,

ja jossa on kyse kumoamiskanteesta, joka on nostettu sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 27.7.2006 tekemästä päätöksestä (asia R 597/2004-2), joka liittyy Miguel Torres SA:n ja Bodegas Peñalba Lopez SL:n väliseen väitemenettelyyn,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. W. H. Meij (esittelevä tuomari) sekä tuomarit D. Šváby ja V. Vadapalas,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andová,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 11.10.2006 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 30.1.2007 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 22.1.2007 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanon muuttumisen,

ottaen huomioon uuden tuomarin nimeämisen jaoston täydentämiseksi sen vuoksi, että yksi sen jäsenistä oli estynyt,

ottaen huomioon 10.1.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Maria del Pilar Pérez Albéniz Iglesias haki 1.6.1999 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) yhteisön tavaramerkin rekisteröimistä 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.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröimistä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 32, 33 ja 39, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 32: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”

– luokka 33: ”Viinit”

– luokka 39: ”Erilaisten tavaroiden varastointi-, jakelu-, kuljetus-, säilytys-, pakkaus- ja paketointipalvelut”.

4 SMHV:n menettelyn aikana tavaramerkkihakemus siirrettiin väliintulijalle, Bodegas Peñalba López SL:lle. Viimeksi mainittu rajoitti hakemuksen luokkaan 33 kuuluviin tavaroihin ja luokkaan 39 kuuluviin palveluihin.

5 Hakemus julkaistiin 11.9.2000 yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 72/00.

6 Kantaja, Miguel Torres, SA, teki 11.12.2000 väitteen yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

7 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin rekisteröinteihin:

– yhteisön kuviomerkki nro 2783, joka rekisteröitiin 1.2.1999 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (alkoholijuomat (paitsi oluet)):



– yhteisön kuviomerkki nro 376681, joka rekisteröitiin 27.9.1999 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (alkoholijuomat (paitsi oluet)):



– yhteisön kuviomerkki nro 376947, joka rekisteröitiin 14.9.1999 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten [alkoholijuomat (paitsi oluet)]:



– yhteisön sanamerkki VIÑA LAS TORRES nro 462267, joka rekisteröitiin 3.2.1999 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (alkoholijuomat (paitsi oluet))

– yhteisön sanamerkki GRAN TORRES nro 466839, joka rekisteröitiin 1.2.1999 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (alkoholijuomat (paitsi oluet))

– yhteisön sanamerkki TORRES 10 nro 466896, joka rekisteröitiin 12.2.1997 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (alkoholijuomat (paitsi oluet))

– yhteisön sanamerkki 5 TORRES nro 466912, joka rekisteröitiin 1.2.1999 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (alkoholijuomat (paitsi oluet))

– espanjalainen kuviomerkki nro 2234398, joka rekisteröitiin 20.9.1999 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (alkoholijuomat (paitsi oluet)):



– jäljempänä esitetty espanjalainen kuviomerkki nro 18132, joka rekisteröitiin 7.1.1911 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (viinit):



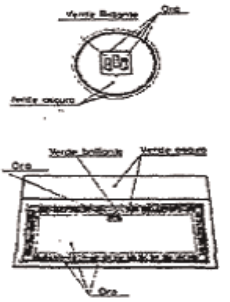
– espanjalainen kuviomerkki nro 35802, joka rekisteröitiin 8.4.1920 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (brandyt, viinat ja likööorit (paitsi viinit)):



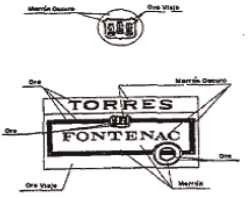
– espanjalainen kuviomerkki nro 149441, joka rekisteröitiin 13.10.1947 luokkiin 30, 32 ja 33 kuuluvia tavaroita varten (viinit, viinien valmistusaineet, rypäleuutteet, oluet ja etikat):



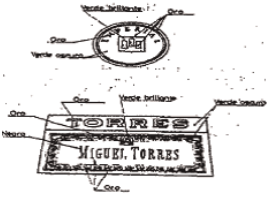
– espanjalainen kuviomerkki nro 1677345, joka rekisteröitiin 5.10.1992 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (alkoholijuomat (paitsi oluet) ja erityisesti brandy):



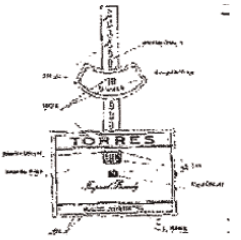
– espanjalainen kuviomerkki nro 1751690, joka rekisteröitiin 20.7.1993 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (alkoholijuomat (paitsi oluet) ja erityisesti brandy):



– espanjalainen kuviomerkki nro 1677346, joka rekisteröitiin 3.3.1995 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (alkoholijuomat (paitsi oluet) ja erityisesti brandy):



– espanjalainen kuviomerkki nro 1718386, joka rekisteröitiin 5.4.1994 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (brandy):



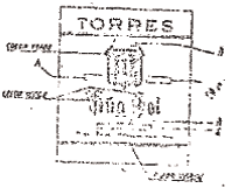
– espanjalainen kuviomerkki nro 1787982, joka rekisteröitiin 3.4.1996 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (alkoholijuomat (paitsi oluet)):



– espanjalainen kuviomerkki nro 397808, joka rekisteröitiin 11.5.1963 luokkiin 1, 30, 32 ja 33 kuuluvia tavaroita varten (kuohuviinit, viinien valmistusaineet, viinit, rypäleuutteet, oluet, etikat ja viinikivet viinien valmistukseen):



– espanjalainen kuviomerkki nro 400056, joka rekisteröitiin 17.1.1963 luokkiin 33 kuuluvia tavaroita varten (kaikenlaiset viinit paitsi valkoiset, erittäin kuivat pöytäviinit, joilla on vastaavia ominaisuuksia kuin Rheinin viineillä):



– espanjalainen kuviomerkki nro 529931, joka rekisteröitiin 2.9.1968:



– espanjalainen kuviomerkki nro 592542, joka rekisteröitiin 21.9.1971 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (viinit):



– espanjalainen kuviomerkki nro 592543, joka rekisteröitiin 8.1.1972 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (viinit):



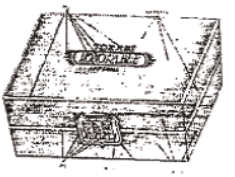
– espanjalainen kuviomerkki nro 1119998, joka rekisteröitiin 20.6.1986 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (alkoholijuomat (paitsi oluet)):



– espanjalainen kuviomerkki nro 1119999, joka rekisteröitiin 5.2.1987 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (viinit):



– espanjalainen kuviomerkki nro 1172809, joka rekisteröitiin 5.1.1989 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (alkoholijuomat (paitsi oluet)):



– espanjalainen kuviomerkki nro 1938607, joka rekisteröitiin 5.3.1996 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (alkoholijuomat (paitsi oluet) ja erityisesti brandy):



– espanjalainen kuviomerkki nro 715533, joka rekisteröitiin 11.11.1976 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (väkevät alkoholijuomat ja likööorit):



– brittiläinen kuviomerkki nro B 857391, joka rekisteröitiin 3.12.1963 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (viinit):



– irlantilainen kuviomerkki nro B 87182, joka rekisteröitiin 17.7.1974 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (viinit):



– ruotsalainen kuviomerkki nro 238430, joka rekisteröitiin 31.7.1992 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (kaikki tuotteet, erityisesti viinit, kuohuviinit, brandy ja likööorit):



– suomalainen kuviomerkki nro 33633, joka rekisteröitiin 22.8.1977 luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten (viinit, viinat ja likööorit):



– brittiläinen kuviomerkki nro 113347, joka rekisteröitiin 17.10.1995:



– tanskalainen kuviomerkki nro 1373, joka rekisteröitiin 11.4.1964:



8 Väite perustui kaikkien aikaisempien oikeuksien kattamiin tavaroihin ja kohdistui ainoastaan haetun tavaramerkin kattamiin luokkaan 33 kuuluviin tavaroihin ”viinit”.

9 Väiteosasto hyväksyi väitteen 18.5.2004 tekemällään päätöksellä haetun tavaramerkin ja aikaisemman yhteisön kuviomerkin TORRES nro 2783 (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki) välisen vertailun perusteella ja katsoi, että kyseisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, koska tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja, niiden ulkoasu (tornin kuva ja sana ”torres”) ja lausuntatapa (tavut ”to” ja ”rre”) ovat tietyiltä osin samankaltaisia ja aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu.

10 Väliintulija nosti 16.7.2004 kanteen väiteosaston päätöksestä.

11 SMHV:n toinen valituslautakunta kumosi 27.7.2006 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen sillä perusteella, etteivät kyseiset tavaramerkit ole samankaltaisia ja ettei niiden välillä näin ollen ole sekaannusvaaraa.

12 Tältä osin valituslautakunta katsoi muun muassa, että se seikka, että sana ”torre” sijaitsee haetun tavaramerkin alussa, ei tee siitä hallitsevaa osaa mainitun tavaramerkin muihin osiin nähden. Haetun tavaramerkin erottamiskyky johtuu nimittäin loogisesta ja merkityssisältöä koskevasta kokonaisuudesta, jonka muodostaa kahden sanan ”torre” ja ”albéniz” yhdistelmä, ja näistä viimeksi mainittu erottaa tornin muista torneista ja on näin ollen mainitun tavaramerkin hallitseva osa (riidanalaisen päätöksen 28 ja 29 kohta). Valituslautakunta katsoi myös, että vaikka aikaisemman tavaramerkin tunnettuus vahvistaa sen erottamiskykyä, se ei kaikissa tapauksissa vahvista moniosaisen tavaramerkin samaa tai samankaltaista osaa sillä tavoin, että tästä osasta

tulee hallitseva mainitun tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa, kun tämä osa muodostaa muiden osien kanssa erottamattoman loogisen ja merkityssisältöä koskevan kokonaisuuden, joka on täysin erottuva ja jota ei yhdistetä aikaisempaan, laajalti tunnettuun tavaramerkkiin (riidanalaisen päätöksen 30 kohta). Lisäksi valituslautakunta on katsonut, että kyseiset tavaramerkit luovat erilaisen kokonaisvaikutelman, että osan ”torre” yhteneväisyys lausuntatavan suhteen kompensoituu osan ”albéniz” vaikutuksesta ja että kohdeyleisön näkemys vaihtelee merkityssisällön osalta sen mukaan, tunteeko henkilö sanan ”torre” merkityksen vai ei. Nimittäin ne, jotka ymmärtävät tämän sanan merkityksen, havaitsevat eron merkityssisällössä, kun taas niille, jotka eivät tunne sanan ”torre” merkitystä, merkityssisällön samankaltaisuudella ei ole merkitystä (riidanalaisen päätöksen 35–37 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

13 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

16 Kantaja esittää kanteensa tueksi yhden ainoan kanneperusteen, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

17 Kantaja katsoo, että valituslautakunta on tehnyt kolme virhettä, kun se on soveltanut oikeuskäytännössä kehiteltyjä sääntöjä tämän säännöksen tulkitsemiseksi. Ensiksi se on aliarvioinut aikaisempien tavaramerkkien laajaa tunnettuutta, kun se on määritellyt haetun tavaramerkin hallitsevaa osaa ja tutkinut sekaannusvaaraa. Toiseksi se ei ole tehnyt tätä tutkimusta kohdeyleisön näkemyksen perusteella (Euroopan unionin

keskivertokuluttaja), vaan ainoastaan vähemmistöön kuuluvan kuluttajaryhmän näkemyksen perusteella (espanjalaiset, italialaiset ja portugalilaiset kuluttajat). Kolmanneksi se ei ole ottanut huomioon sitä seikkaa, että kantajan tavaramerkit muodostavat ”tavaramerkkiperheen” tai ”tavaramerkkisarjan”.

18 Tämä kanneperuste pohjautuu neljälle eri lähtökohdalle. Ensiksi merkin TORRES laaja tunnettuus koko unionin alueella vahvistaa kyseisten merkkien yhteisen osan erottamiskykyä, ja tästä yhteisestä osasta tulee hallitseva. Kun toiseksi otetaan huomioon niiden erottamiskykyiset ja hallitsevat osat, kyseisten merkkien lausuntatapa ja ulkoasu ovat samannäköisiä ja samankaltaisia. Kolmanneksi merkin TORRES laaja tunnettuus yhdistettynä tavaroiden samuuteen vahvistaa aikaisempiin tavaramerkkeihin perustuvaa kielto-oikeutta (ius prohibendi) sekaannusvaaraa arvioitaessa. Neljänneksi sekaannusvaara on kohonnut ”tavaramerkkiperheen” johdosta, joka sisältää sanaosan ”torres” ja graafisen osan, jossa on yksi torni tai useampia torneja.

19 Kantaja väittää aluksi ensimmäisen lähtökohdan osalta, että kun otetaan huomioon merkin TORRES laaja tunnettuus ja vakiintuminen koko unionin alueella, kohdeyleisöön kuuluva kuluttaja katsoo haetun tavaramerkin osan ”torre” hallitsevaksi osaksi mainitun tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa.

20 Kantaja viittaa espanjalaiseen oikeuskäytäntöön ja kirjallisuuteen ja väittää, että vaikka aikaisemman tavaramerkin tunnettuus vahvistaa sen suojaa ja erottamiskykyä, se vahvistaa myös haetun tavaramerkin, joka on moniosainen tavaramerkki, saman tai samankaltaisen osan erottamiskykyä.

21 Toiseksi kantaja katsoo, että valituslautakunnan väite, jonka mukaan haettu tavaramerkki muodostaa jakamattoman loogisen ja merkityksellisen kokonaisuuden, on pätevä vain Espanjassa, Portugalissa ja Italiassa, missä kyseisten tavaramerkkien merkitys ymmärretään tai voidaan ymmärtää. Muissa maissa, joissa TORRES-tavaramerkit on rekisteröity, sanoilla ”torre” ja ”albéniz” ei ole mitään erityistä merkitystä ja niiden katsominen omaksi loogiseksi ja merkityssisältöä koskevaksi kokonaisuudekseen on näin ollen vaikeaa.

22 Kantaja korostaa tässä yhteydessä, että valituslautakunnan haetun tavaramerkin loogista ja merkityssisältöä koskevaa kokonaisuutta koskeva kanta on ristiriitainen sen riidanalaisen päätöksen 29 kohdassa esittämän kannan kanssa, jonka mukaan sana ”albéniz” erottaa merkkiin sisältyvän tornin muista torneista, joten sillä on hallitseva ja erottamiskykyinen asema haetussa tavaramerkissä. Suurin osa kohderyhmään kuuluvista kuluttajista ei nimittäin ymmärrä tämän sanan merkitystä eikä yhdistä sitä espanjalaiseen Albéniz-nimiseen muusikkoon.

23 Kolmanneksi kantaja väittää, että peruste, jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki ei ole sama kuin osa ”torre” sen vuoksi, ettei viimeksi mainitussa ole kirjainta ”s”, on heikko perustelu sikäli kuin kirjain ”s” osoittaa monikkoa, mutta ei muuta millään tavalla substantiivin merkitystä.

24 Lopuksi se katsoo, että vaikka moniosaisen tavaramerkin yhden osan asema ei ole ratkaiseva peruste, kun määritellään hallitsevaa osaa, sen asemalla on joka tapauksessa merkitystä niiden kuluttajien arvioinnille, jotka tuntevat sanan ”torres” tai joille se on tuttu. Näillä kuluttajilla on pyrkimys lyhentää haettu tavaramerkki ja kiinnittää huomio etenkin sanaan ”torre”. Aikaisempien TORRES-tavaramerkkien laaja tunnettuus sekä sanan ”torre” sijoittaminen haetun tavaramerkin alkuun saa nimittäin kohdeyleisöön kuuluvan kuluttajan kiinnittämään erityistä huomiota tähän sanaan (”torre”).

25 Kantaja vertailee toisen lähtökohdan osalta kyseisiä merkkejä ja ottaa prosessiekonomisista syistä lähtökohdaksi väiteosaston ja valituslautakunnan päätöksissään vertailemat merkit; tällä perusteella se toteaa, että kyseiset merkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia ja niiden ulkoasut ovat yhdennäköisiä, eikä niissä ole näitä seikkoja neutralisoivia merkityseroja.

26 Kantaja väittää ulkoasun osalta, että viinin erityisen luonteen vuoksi tämän tuotteen tavaramerkkien kokonaisvaikutelmaa määrittävät olennaisesti niiden sanalliset osat, kun taas kuvio-osat ovat toissijaisessa asemassa. Vastaavasti kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuus, joka johtuu yhteisestä sanasta ”torre(s)”, ei neutralisoidu haettuun tavaramerkkiin sisältyvän graafisen osan (tornin kuva) vaikutuksesta. Tämän viimeisen kohdan osalta kantaja nojautuu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön todetakseen, että lähes kaikki markkinoilla olevien luokkaan 33 kuuluvien juomien etiketit sisältävät koristeellisia osia, joita on vaikea muistaa, kun tuotetta ostetaan.

27 Lisäksi se väittää, että haetussa tavaramerkissä oleva tornin kuva sisältyy kaikkiin kantajan aikaisempiin tavaramerkkeihin, joista jotkut sisältävät, kuten haettu tavaramerkki, yhden ainoan tornin kuvan. Lisäksi kantaja muistuttaa, että kuvio-osa itsessään vahvistaa yhteistä sanaosaa ”torre(s)” tornin kuvan kautta.

28 Kantaja huomauttaa lausuntatavan osalta, että haettu tavaramerkki sisältää lähes kokonaisuudessaan aikaisemman tavaramerkin, ainoana erona viimeinen s-kirjain. Se esittää, että tavujen ”to” ja ”rre(s)”, yhteneväisyys, jota korostaa niiden paikka kyseisten kahden tavaramerkin alussa, antaa niille voimakkaamman vetovoiman kuin tavuille ”al”, ”bé” ja ”niz”. Lisäksi tavut ”to” ja ”rre(s)” ovat ne, jotka ovat kohdeyleisöön kuuluvalle kuluttajalle vaikeimpia ääntää kahden r-kirjaimen vuoksi, ja näin ollen ne, joihin hän ymmärrettävästi kiinnittää eniten huomiota.

29 Kantaja väittää, ettei kyseisten tavaramerkkien merkityssisällön ero neutralisoi lausuntatavan samankaltaisuutta eikä varsinkaan ulkoasun samankaltaisuutta. Sikäli kuin enemmistö kohdeyleisöön kuuluvista kuluttajista (itävaltalaiset, saksalaiset, hollantilaiset, englantilaiset, belgialaiset, tanskalaiset, ranskalaiset jne.) eivät tunne sanan ”torre” tai sen monikon ”torres” merkitystä, merkkien merkityssisällön vertailu ei ole tärkeää. Ainoa mahdollinen mielleyhtymä kyseisten merkkien merkityksestä näillä alueilla on täsmälleen aikaisempi tavaramerkki sen vuoksi, että se on vakiintunut, laajalti tunnettu ja esillä kohdealueilla ja koska kyse on sanasta, joka ilmoittaa kyseisten tuotteiden kaupallisen alkuperän.

30 Tältä osin kantaja lisää, että vaikka espanjalaisten, italialaisten ja portugalilaisten kuluttajien osalta pitääkin paikkansa, että merkityssisältöä koskeva osa muodostaa merkittävän tekijän kyseessä olevien tavaramerkkien vertailussa, tämän kuluttajaryhmän näkemyksellä merkityksestä, olipa se mikä tahansa, ei ole vaikutusta arvioitaessa kuluttajien valtaosan näkemystä tavaramerkeistä. Kantaja viittaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja väittää, että lähtökohtaisesti sekaannusvaaran olemassaolo yhdessä osassa Euroopan yhteisöjä on riittävää, jotta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa voidaan soveltaa.

31 Lopuksi kantaja viittaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön sen tueksi, että silloin, kun toinen sanamerkin kahdesta sanasta on ulkoasun ja lausuntatavan perusteella sama kuin aikaisemman sanamerkin ainoa sana ja kun nämä sanat eivät yhdessä tai erikseen tarkasteltuna merkityssisältönsä perusteella tarkoita mitään kohdeyleisölle, näitä tavaramerkkejä on kutakin kokonaisuutena tarkasteltuna tavallisesti pidettävä samankaltaisina asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

32 Yhtäältä sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta kantaja katsoo, että merkin TORRES laajan tunnettuuden tunnustaminen koko unionin alueella tarkoittaa

TORRES-tavaramerkkien vahvempaa suojaa ja erottamiskykyä, suurempaa sekaannusvaaraa ja suurempaa tarkkuutta, kun aikaisempaa tavaramerkkiä verrataan haettuun tavaramerkkiin.

33 Toisaalta kyseessä olevien tavaramerkkien kattamien tavaroiden samuus vahvistaa näkemystä siitä, että kyseessä olevat merkit ovat samankaltaisia ja yhdennäköisiä, koska tavaramerkkejä käytetään samalla tuotanto-, markkinointi- ja kulutussektorilla.

34 Lisäksi kantaja väittää, että ei voida valituslautakunnan tavoin vahvistaa, että viinin kuluttaja on erikoistunut kuluttaja, joka kykenee erottamaan tavaramerkit ongelmitta, koska viini on tuote, jota kuluttavat kaikista sosiaaliluokista peräisin olevat henkilöt, joiden sivistyksen taso on erilainen. Heidän joukossaan on erikoistuneita kuluttajia, mutta muut heistä ostavat tietyn viinin sen vuoksi, että tavaramerkki on heille tuttu.

35 Valituslautakunta ei myöskään voi täysin kieltää samankaltaisissa asioissa kuin käsiteltävänä oleva asia annettujen espanjalaisten tuomioiden vaikutusta.

36 Lopuksi kantaja esittää, että sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja kantajan laajalti tunnettujen tavaramerkkien välillä on vahvistettu yhteisön tasolla vastaavassa tapauksessa, jossa oli kyse tavaramerkin TORRES ja ilmaisusta ”torres vedras” koostuvan alkuperänimityksen samanaikaisesta olemassaolosta.

37 Lisäksi kantaja väittää, riippumatta haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien välisen vertailun tuloksesta, että ”tavaramerkkiperheen” tai ”tavaramerkkisarjan”, joka sisältää sanan ”torres” ja yhden tai useamman tornin kuvan, olemassaolo lisää sekaannusvaaraa kyseisten tavaramerkkien välillä.

38 Aikaisemmat tavaramerkit koostuvat nimittäin kaikki kahdesta yhteisestä osasta: sanasta ”torres” ja yhden tai useamman tornin kuvasta; tietyt sisältävät myös lisäosan, jotta konkreettinen kyseessä oleva tuote voidaan tunnistaa. Kantaja korostaa täten sitä seikkaa, että osa ”torre” ja tornin kuva haetussa tavaramerkissä johtavat luonnostaan kuluttajan katsomaan, että tavaramerkki kuuluu kantajan tavaramerkkiperheeseen.

39 Kantaja viittaa asiassa T-194/03, Il Ponte Finanziaria vastaan SMHV – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), 23.2.2006 annettuun tuomioon (Kok. 2006, s. II-445) ja katsoo osoittaneensa kahden vaadittavan edellytyksen täyttyvän, jotta voidaan katsoa, että tavaramerkkiperheen olemassaolo vaikuttaa sekaannusvaaraan, eli yhtäältä kaikkien väitteen perusteena olevien perheeseen kuuluvien tavaramerkkien käyttö ja esiintyminen markkinoilla ja toisaalta haetussa tavaramerkissä oleva tavaramerkkiperheen osoittava merkittävä osa.

40 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

41 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.

42 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen käsityksen mukaan, joka kohdeyleisöllä on kyseisistä merkeistä ja tavaroista tai palveluista ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta ja asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 30 ja 31 kohta).

43 Tässä kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon muun muassa tavaramerkin tunnettuus markkinoilla sekä tavaramerkkien ja niiden kattamien tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden aste. Tältä osin se merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta siten, että kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 17 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta).

44 Lisäksi sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion

25 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

45 Käsiteltävänä olevassa asiassa kohdeyleisö koostuu niiden jäsenvaltioiden keskivertokuluttajista, joissa aikaisempi merkki saa suojaa.

46 Osapuolet eivät ole kiistäneet sitä, että kyseiset tavarat ovat samoja.

47 Oikeuskäytännöstä ilmenee, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T-247/03, Torres v. SMHV – Bodegas Muga (Torre Muga), tuomio 11.7.2006, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

48 Lisäksi vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan samankaltaisina voidaan pitää moniosaista tavaramerkkiä ja toista tavaramerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen tavaramerkin jokin osatekijä, vain silloin, jos kyseinen osatekijä on hallitseva osa moniosaisen tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa. Asia on näin silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisön muistiin jäävää, tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut

tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (ks. em. asia Torre Muga, tuomion 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

49 Ei tule kuitenkaan ottaa huomioon ainoastaan moniosaisen tavaramerkin yhtä osaa ja verrata sitä toiseen tavaramerkkiin. Sen sijaan on syytä suorittaa sellainen vertailu tarkastelemalla kyseessä olevia tavaramerkkejä kumpaakin kokonaisuutena (ks. em. asia Torre Muga, tuomion 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

50 Käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki koostuu suurin kirjaimin kirjoitetusta sanasta ”torres”, joka sijaitsee vaakunan yläpuolella, johon on kuvattu kolme tornia, kun taas haettu tavaramerkki koostuu tornin kuvasta, jonka alapuolella on kursiivilla ja erityisellä kirjasintyypillä kirjoitettu ilmaisu ”torre albéniz”.

51 Kantaja on esittänyt kyseisten merkkien vertailua varten erilaisia väitteitä, joilla se pyrkii osoittamaan, että sana ”torre” muodostaa haetun tavaramerkin hallitsevan osan. Kun otetaan huomioon tämän kysymyksen vaikutus merkkien samankaltaisuuden arviointiin, näitä väitteitä on tutkittava ennen kyseisten merkkien vertailua.

Osan ”torre” hallitseva asema haetussa tavaramerkissä

52 Sen vaikutuksen osalta, joka merkin TORRES laajan tunnettuuden tunnustamisella voisi olla haetun tavaramerkin hallitsevaa osaa koskevaan tarkasteluun ja vastaavasti kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuteen, on katsottava, että aikaisemman

tavaramerkin laaja tunnettuus voi tapauksesta riippuen vahvistaa moniosaisen tavaramerkin saman tai samankaltaisen osan erottamiskykyä sillä tavoin, että siitä tulee sen hallitseva osa.

53 Joka tapauksessa näin ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa.

54 Kantajan väitteen osalta, jonka mukaan aikaisempien TORRES-tavaramerkkien laaja tunnettuus koko unionin alueella sekä sanan ”torre” sijoittaminen haetun tavaramerkin alkuun saa kohdeyleisöön kuuluvan kuluttajan kiinnittämään erityistä huomiota tähän sanaan ja jättämään haetun tavaramerkin muut osat huomiotta, on todettava, että kun arvioidaan moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman osatekijän hallitsevaa luonnetta, 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. 2002, s. II-4335, 35 kohta), mutta tämä suhteellinen asema ei missään tapauksessa tee tavaramerkin yhdestä osasta hallitsevaa sillä tavoin, että tavaramerkin muista osista tulisi kokonaisvaikutelmassa merkityksettömiä (em. asia Torre Muga, tuomion 50 kohta).

55 Käsiteltävänä olevassa asiassa on katsottava, että se seikka, että sana ”torre” sijaitsee ensimmäisenä haetussa tavaramerkissä, ei tee toisena sijaitsevasta sanasta ”albéniz” merkityksetöntä mainitun tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa, erityisesti lausuntatavan ja merkityssisällön osalta. Päinvastoin haetun tavaramerkin erottamiskyky seuraa ratkaisevalla tavalla sanojen ”torre” ja ”albéniz” yhdistelmästä, jotka muodostavat yhdessä oman loogisen ja merkityksellisen kokonaisuutensa. Vaikka näin ollen aikaisempi tavaramerkki olisi laajalti tunnettu, ei voida kieltää haetun tavaramerkin muiden osien olemassaoloa.

56 On nimittäin todettava, ettei voida millään perusteella katsoa, että tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja jättää systemaattisesti tavaramerkin sanaosan toisen osan huomaamatta eikä muista siitä kuin ensimmäisen osan, kuten kantaja väittää.

57 Näin on erityisesti alkoholijuomasektorilla, jolla kuluttajat ovat tottuneet siihen, että tuotteet on usein varustettu useampia sanaosia sisältävin tavaramerkein (em. asia Torre Muga, tuomion 52 ja 53 kohta).

58 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että aikaisempi laajalti tunnettu merkki TORRES ei ole sama kuin haetun tavaramerkin osa ”torre”, koska viimeksi mainittu ei pääty kirjaimeen ”s”. Edelleen on otettava huomioon, että yhtäältä haetun tavaramerkin sanaosaa ”torre” käytetään yleisesti kyseessä olevissa tuotteissa ja toisaalta tämä sana on yhdistetty osaan ”albéniz” sillä tavoin, että se muodostaa viimeksi mainitun kanssa loogisen ja merkityksellisen kokonaisuuden, joka on ratkaiseva haetun tavaramerkin kyvylle erottaa sen kattamat tavarat. Näiden seikkojen perusteella ei voida katsoa, että sana ”torre” tekee muista moniosaisen tavaramerkin osista merkityksettömiä sen luomassa kokonaisvaikutelmassa, vaikka tämä osa on tietyssä määrin samankaltainen kuin vahvasti erottamiskykyinen merkki TORRES (ks. tältä osin em. asia Torre Muga, tuomion 57 kohta).

59 Edelleen on katsottava yhtäältä valituslautakunnan toteamuksen, jonka mukaan haettuun tavaramerkkiin sisältyvä ilmaisu muodostaa oman loogisen ja merkityksellisen kokonaisuutensa ja toisaalta sen toteamuksen, jonka mukaan sanalla ”albéniz” on hallitseva ja erottamiskykyinen asema haetussa tavaramerkissä, välisen väitetyn ristiriidan osalta, että kohdeyleisö katsoo haetun tavaramerkin lauseopilliseksi kokonaisuudeksi riippumatta tämän sanayhdistelmän ymmärtämisestä. Sen yleisön osan osalta, joka ymmärtää sanojen tai ilmaisun merkityksen, erityisesti espanjalaiset, portugalilaiset ja italialaiset, on todennäköistä, että sana ”torre” on vähemmän

merkityksellinen ja että haetun tavaramerkin toinen osa, joka on erikoinen ja joka viittaa paikkaan tai henkilöön, on hallitsevampi.

60 Kun otetaan edellä esitetty huomioon, on katsottava, että valituslautakunta ei ole tehnyt oikeudellista virhettä kyseisten merkkien vertailussa, kun se on katsonut, että sana ”torre” ei ole hallitseva osa haetun tavaramerkin luomassa vaikutelmassa.

Ulkoasun samankaltaisuus

61 Ulkoasun osalta on todettava, että vaikka kyseisten merkkien vertailu paljastaa, että merkin TORRES ainoan osan viisi ensimmäistä kirjainta ja haetun tavaramerkin osa ”torre” ovat yhteneväisiä, valituslautakunta on todennut perustellusti, että kyseiset merkit luovat kukin erilaisen kokonaisvaikutelman.

62 Aluksi on nimittäin huomattava, että haetun tavaramerkin osa ”torre” ei ole sama kuin merkki TORRES, koska viimeksi mainittu päättyy kirjaimeen ”s”, joka osoittaa monikkoa.

63 Lisäksi aikaisempi tavaramerkki koostuu suurin kirjaimin kirjoitetusta sanasta ”torres”, joka on sellaisen vaakunan yläpuolella, johon on kuvattu kolme tornia, kun taas haettu tavaramerkki koostuu tornin kuvasta, jonka alapuolella on kursiivilla ja erityisellä kirjasintyypillä kirjoitettu ilmaisu ”torre albéniz”.

64 Mikäli voidaan katsoa, kuten kantaja väittää, että haetussa tavaramerkissä kuvio-osalla on toissijainen merkitys sanaosaan nähden, joka on paljon kykenevämpi erottamaan kyseiset tuotteet ja kiinnittämään kuluttajan huomion, on todettava, että haetun tavaramerkin ainoa sanaosa ”torre albéniz” eroaa joka tapauksessa riittävästi merkistä TORRES, jotta kuluttaja katsoo ulkoasun osalta eroavuuksien voittavan samankaltaisuudet. Tätä johtopäätöstä ei heikennä se kantajan esittämä seikka, että yleisön huomio keskittyy vähintäänkin yhtä suuressa määrin haetun tavaramerkin sanaosan ensimmäiseen osaan kuin sen toiseen osaan.

Lausuntatavan samankaltaisuus

65 Lausuntatavan osalta on huomattava, että aikaisempi merkki koostuu yhdestä ainoasta sanasta, joka koostuu kahdesta tavusta ”to” ja ”rres”, kun taas haettu tavaramerkki sisältää kaksi sanaa, joissa on yhteensä viisi tavua, eli ”to”, ”rre”, ”al”, ”bé” ja ”niz”. Näin ollen se seikka, että haettu tavaramerkki sisältää lähes kokonaan aikaisemman tavaramerkin lukuun ottamatta viimeistä kirjainta ”s”, ei voita lausuntatavan eroavuuksia merkkien välillä, kun niitä kumpaakin tarkastellaan kokonaisuutena. Näin ollen on todettava, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kyseiset merkit ovat lausuntatavaltaan selvästi erilaisia.

66 Kantajan tältä osin esittämät muut väitteet eivät kumoa tätä arviointia.

67 Vaikka kyseisten kahden tavaramerkin selvästi samankaltaisen osan olemassaoloa ei voida kieltää, tämä seikka kuitenkin neutralisoituu näiden kahden merkin lausunta-

tapojen huomattavilla eroilla, olipa kyse lausuttavien tavujen määrästä tai sanan ”albéniz” mukana olosta.

68 Tältä osin on hylättävä kantajan väite, jonka mukaan tavujen ”to” ja ”rre(s)” yhteneväisyys korostuu sen vuoksi, että ne sijaitsevat kahden kyseessä olevan tavaramerkin alussa, mikä antaa niille vahvemman vetovoiman, mitä vielä vahvistaa se seikka, että tavut ”to” ja ”rre(s)” ovat vaikeampia lausua kuin haettuun tavaramerkkiin sisältyvä toinen sana. Kuten edellä 55 kohdassa on esitetty, sanat ”torre” ja ”albéniz” muodostavat oman loogisen ja merkityksellisen kokonaisuutensa. Ei ole esitetty mitään sellaista seikkaa, joka voisi johtaa sellaiseen johtopäätökseen, että tämä kokonaisuus voisi merkittävästi heikentyä, kun se lausutaan. Lisäksi kantaja ei ole mitenkään tukenut sitä väitettä, jonka mukaan tavut ”to” ja ”rre(s)” olisivat kohdeyleisöön kuuluvalle kuluttajalle vaikeimpia lausua kahden r-kirjaimen vuoksi. Tältä osin on todettava, että suurimmassa osassa kohdealueita on olemassa sanoja, jotka sisältävät kaksi r-kirjainta, eikä tämän foneemin lausumisen ole osoitettu tuottavan vaikeuksia. Lisäksi on huomattava, että tavun ”bé” lausuminen sanassa ”albéniz” on selvästi korostunut, eikä se voi jäädä huomaamatta haetun tavaramerkin lausumisen tuottamassa foneettisessa kokonaisuudessa. Sama koskee viimeistä tavua ”niz”.

Merkitysten samankaltaisuus

69 Merkitysten samankaltaisuuden osalta on tehtävä ero kyseisten merkkien niissä maissa luoman vaikutelman, joissa kuluttajat tuntevat sanan ”torre” merkityksen, eli Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa, sekä muissa maissa luoman vaikutelman välillä.

70 Valintalautakunta ei ole tehnyt virhettä niiden maiden osalta, joissa kuluttajat tuntevat sanan ”torre” merkityksen, kun se on katsonut, että sanan ”torres” ja ilmaisun ”torre albéniz” herättämät mielikuvat ovat erilaisia. Vaikka sana ”torres” herättää ainakin espanjalaisen yleisön osalta mielikuvan torneista monikossa, haetun tavaramerkin toinen sana yhdistetään kuuluisaan espanjalaiseen muusikkoon. Vaikka tietty samankaltaisuus on olemassa, sanan ”torre” toistuva käyttö kyseisissä tuotteissa Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa johtaa kuitenkin siihen, että näiden maiden kuluttajat eivät jätä huomaamatta haettuun tavaramerkkiin sisältyvää osaa ”albéniz”, joten he havaitsevat paremmin kyseisten merkkien välisen merkityseron.

71 Sitä vastoin niissä maissa, joissa sanan ”torre” merkitystä ei tunneta, merkitysten samankaltaisuudella on kantajan ja SMHV:n esityksen mukaisesti rajoitettu merkitys.

72 Tältä osin kantaja väittää, että eurooppalaisten kuluttajien enemmistö ei ymmärrä sanan ”torre” merkitystä ja että kohdeyleisön vähemmistön käsityksen perusteella ei voida päätellä, että kyseiset merkit ovat merkitykseltään erilaisia. On kuitenkin huomattava, että se seikka, että kyseisten merkkien merkitysten vertailulla on rajoitettu merkitys suurimmassa osassa unionin maista, ei ole este sille, että kyseisten merkkien merkitysten väliset erot otetaan huomioon niissä maissa, joissa yleisö tuntee tämän sanan merkityksen.

73 Kun otetaan edellä esitetty huomioon, on todettava, että valituslautakunta on perustellusti todennut, että kyseisten merkkien eroavuudet ovat hallitsevia ulkoasun ja lausuntatavan osalta kaikkien kyseessä olevien kuluttajien kannalta, sekä merkityksen osalta espanjalaisen, italialaisen ja portugalilaisen yleisön kannalta. Kyseisten merkkien vertailun nojalla voidaan nimittäin todeta, että niiden luoma kokonaisvaikutelma on erilainen. Ainoa yhteneväisyys aikaisemman merkin viiden ensimmäisen

kirjaimen ja haetun tavaramerkin osan ”torre” välillä ei muuta sitä käsitystä, jonka mukaan merkkien eroavuudet voittavat kokonaisvaikutelmassa niiden heikot samankaltaisuudet.

Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

74 Valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kun otetaan huomioon kyseisten merkkien erot, niiden välillä ei ole sekaannusvaaraa huolimatta kyseisten tavaroiden samuudesta. Kyseisten tavaramerkkien kokonaisarvioinnin osalta nimittäin kyseisten merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan ja mahdollisesti merkityssisältöön perustuvat erot riittävät siitä huolimatta, että kyseiset tavarat ovat samoja ja että ne kuuluvat samalle tuotanto- ja markkinointisektorille, estämään sen, että se, että kyseiset merkit muistuttavat toisiaan, merkitsisi sekaannusvaaraa kyseisen kuluttajan mielessä (ks. tältä osin em. asia Torre Muga, tuomion 71 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

75 On katsottava, että merkin TORRES laaja tunnettuus kaikilla kohdealueilla ei aseta tätä toteamusta kyseenalaiseksi. Vaikka sekaannusvaara on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sitä korkeampi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, on korostettava, että sekaannusvaara edellyttää merkkien samuutta tai samankaltaisuutta. Näin ollen se, että tavaramerkki on laajalti tunnettu, ei voi sellaisenaan aiheuttaa sekaannusvaaraa, mutta se on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko merkit tai tavarat ja palvelut niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä (ks. em. asia Torre Muga, tuomion 72 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

76 Vaikka valituslautakunta on käsiteltävänä olevassa asiassa tunnustanut merkin TORRES laajan tunnettuuden Espanjassa tai myös muissa jäsenvaltioissa, joissa se saa suojaa, kyseisten merkkien vertailu on kuitenkin osoittanut, että haetun tavaramerkin luoma kokonaisvaikutelma eroaa huomattavasti siitä, jonka aikaisempi tavaramerkki luo. Näin ollen aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky, joka seuraa siitä, että yleisö tuntee sen markkinoilla, ei sellaisenaan muuta johtopäätöstä, jonka mukaan sekaannusvaaraa ei ole.

77 Tätä johtopäätöstä ei myöskään aseteta kyseenalaiseksi sillä kantajan väitteellä, jossa viitataan ilmaisun ”torres vedras” sisältävään alkuperänimitykseen ja jonka mukaan yhteisön lainsäätäjä on erityisesti katsonut, että sanoista ”torres” ja ”vedras” koostuva nimitys voitaisiin sekoittaa TORRES-tavaramerkkeihin toisesta sanasta ”vedras” huolimatta, ja jonka mukaan tästä syystä viinien ja rypäleen puristemehujen kuvausta ja esittelyä koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 16.10.1990 annettuun komission asetukseen (ETY) N:o 3201/1990 (EYVL L 309, s. 1) on lisätty 23 a artikla tämän mahdollisuuden välttämiseksi. Tältä osin on todettava, että säännöstö, johon kantaja viittaa, koskee säännöksiä määritetyillä alueilla tuotetuista laatuviineistä (tma-laatuviinit) sekä viinien kuvauksesta ja esittelystä, erityisesti päällysmerkinnoistä. Vaikka onkin totta, että yhteisön lainsäätäjä on tunnustanut mahdollisen sekaannusvaaran tiettyjen laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta uuden tma-laatuviinin ilmestyessä markkinoille ja tarkentanut vastaavasti sitä tapaa, jolla määritetyn alueen nimi on ilmoitettava päällysmerkinnöissä, tämä ei kuitenkaan estä sitä, että kantaja ei ole tällä viittauksella varteenotettavasti esittänyt, että käsiteltävänä olevassa asiassa on olemassa sekaannusvaara ja että haettu tavaramerkki, joka sisältää sanan ”torre”, olisi näin ollen hylättävä.

78 Lopuksi kantajan siltä osin esittämän kritiikin osalta, että valituslautakunta kieltää espanjalaisten tuomioiden kaiken vaikutuksen, on huomautettava, että valituslauta-

kuntien päätösten laillisuutta on arvioitava ainoastaan asetuksen N:o 40/94, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, perusteella (asia T-36/01, Glaverbel v. SMHV (lasilaatan pinta), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. II-3887, 34 kohta).

Väite, joka liittyy ”tavaramerkkiperheen” väitettyyn olemassaoloon

79 Sen kantajan väitteen osalta, että sen aikaisemmat tavaramerkit muodostavat ”tavaramerkkiperheen” tai ”tavaramerkkisarjan”, joka voisi lisätä sekaannusvaaraa haettuun tavaramerkkiin nähden, on muistutettava, että tällainen tilanne on tunnustettu em. asiassa BAINBRIDGE ja vahvistettu asiassa C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria, 13.9.2007 annetussa tuomiossa (Kok. 2007, s. I-7333).

80 Tämän oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkien ”sarja” tai ”perhe” voi olla kyseessä muun muassa silloin, kun näissä aikaisemmissa tavaramerkeissä on sama erottamiskykyinen elementti ja ne erottuvat toisistaan siihen lisätyn kuvion tai sanaelementin avulla, tai niille on ominaista sama prefiksi tai suffiksi, joka on alkuperäisen tavaramerkin osa (em. asia BAINBRIDGE, tuomion 123 kohta). Tällaisissa tapauksissa sekaannusvaara voi nimittäin syntyä mahdollisuudesta yhdistää haettu tavaramerkki ja aikaisemmat sarjaan kuuluvat tavaramerkit, kun haetussa tavaramerkissä ja viimeksi mainituissa on sellaisia samankaltaisuuksia, joiden perusteella kuluttaja uskoo, että se on osa tätä samaa sarjaa ja että sillä varustetuilla tavaroilla on sama tai samankaltainen kaupallinen alkuperä kuin aikaisemmilla tavaramerkeillä varustetuilla tavaroilla. Tuollainen yhdistämisvaara haetun tavaramerkin ja aikaisempien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien välillä, joka voi aiheuttaa sekaannuksen kyseisillä tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden kaupallisesta alkuperästä, voi olla olemassa, vaikka haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien, kutakin erikseen arvioituna, välillä tehdyn vertailun perusteella ei olisi mahdollista katsoa suoran sekaannusvaaran olevan käsillä (em. asia BAINBRIDGE, tuomion 124 kohta). Kun on kyse ”tavaramerkkiperheestä” tai ”tavaramerkkisarjasta”, sekaannusvaara aiheutuu pikemminkin siitä mahdollisuudesta, että kuluttaja erehtyy haetulla tavaramerkillä varustettujen tavaroi-

den tai palvelujen alkuperästä ja katsoo virheellisesti, että se kuuluu tähän ”tavaramerkkiperheeseen” tai ”-sarjaan” (em. asia Il Ponte Finanziaria, tuomion 63 kohta).

81 Edellä mainitun oikeuskäytännön mukaan aikaisempien tavaramerkkien perheeseen liittyvään sekaannusvaaran voidaan kuitenkin vedota vain silloin, jos kaksi ehtoa täyttyy yhtäaikaisesti. Ensimmäiseksi, aikaisempien tavaramerkkien, jotka kuuluvat ”perheeseen” tai ”sarjaan”, on oltava markkinoilla. Toiseksi haetun tavaramerkin ei tule vain olla samankaltainen kuin sarjaan kuuluvat tavaramerkit, vaan siinä tulee myös olla sellaisia piirteitä, joiden perusteella se yhdistetään sarjaan. Asia ei voi olla näin, jos esimerkiksi aikaisempien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien yhteistä elementtiä käytetään haetussa tavaramerkissä erilaisessa paikassa kuin missä se tavallisesti on sarjaan kuuluvissa tavaramerkeissä tai merkityssisällöltään erilaisena (em. asia BAINBRIDGE, tuomion 125–127 kohta).

82 Käsiteltävänä olevassa asiassa on aluksi todettava, että aikaisempien sana- ja kuviomerkkien, joihin väite perustuu, yhteinen osa muodostuu sanasta ”torres” ja/tai useiden, erimuotoisten tornien kuvasta, joita on lähes kaikissa tapauksissa kolme kappaletta, kuten kantaja on vahvistanut suullisessa käsittelyssä. Tästä seuraa, että aikaisempien tavaramerkkien muuttumaton osa koostuu sekä sen sanallisen että kuviollisen puolen osalta useista torneista.

83 Edelleen on todettava, että aikaisemmissa tavaramerkeissä ei ole monikossa olevan sanan ”torres” ja/tai kolmen tornin kuvan lisäksi erityisessä ja vakiintuneessa muodossa sellaisia tunnusmerkkejä, jotka voisivat saada kohdeyleisöön kuuluvan kuluttajan liittämään haetun tavaramerkin tavaramerkkien ”perheeksi” tai ”sarjaksi” katsottavaan

aikaisempien tavaramerkkien kokonaisuuteen ja näin ollen erehtymään sen kattamien tavaroiden alkuperästä. Merkki Torre Albéniz erottuu nimittäin sekä sanallisen että kuvio-osan perusteella aikaisemmista tavaramerkeistä edellä kuvaillun omalaatuisuutensa vuoksi ja erityisesti erottamiskykyisen lisän ”albéniz” vuoksi.

84 Koska näin ollen edellä 81 kohdassa mainittu toinen edellytys ei täyty, kantajan aikaisempien tavaramerkkien perheeseen liittyvä väite on hylättävä, eikä tässä yhteydessä ole tarpeen tarkastaa, ovatko aikaisemmat tavaramerkit markkinoilla. Tästä seuraa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kohdeyleisöön kuuluva kuluttaja ei katso sanan ”torre” liittyvän TORRES-tavaramerkkiperheeseen.

85 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä, kun se on katsonut, ettei kyseisten merkkien välillä ole sekaannusvaaraa.

86 Näillä perusteilla kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

87 Ensimmäisen oikeusasteen 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

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Miguel Torres, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Meij Šváby Vadapalas

Julistettiin Luxemburgissa 18 päivänä joulukuuta 2008.

Allekirjoitukset