YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

19 päivänä lokakuuta 2006 *

Yhdistetyissä asioissa T-350/04–T-352/04,

Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH, kotipaikka Bitburg (Saksa), edustajanaan asianajaja M. Huth-Dierig,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

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

Anheuser-Busch, Inc., kotipaikka Saint Louis, Missouri (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat A. Renck, V. von Bomhard, A. Pohlmann, D. Ohlgart ja B. Goebel,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ja joissa on kyse kolmesta valituksesta, jotka on tehty SMHV:n toisen valituslautakunnan asioissa R 447/2002-2, R 451/2002-2 ja R 453/2002-2, jotka koskivat Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH:n ja Anheuser-Busch, Inc:n välisiä väitemenettelyjä, 22.6.2004 tekemistä päätöksistä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit F. Dehousse ja D. Šváby,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andová,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.8.2004 jätetyt kannekirjelmät,

ottaen huomioon SMHV:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.2.2005 jättämät vastineet,

ottaen huomioon väliintulijan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 17.2.2005 jättämät vastineet,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen viidennen jaoston puheenjohtajan 26.10.2005 antaman määräyksen käsiteltävänä olevien asioiden yhdistämisestä suullista käsittelyä ja tuomion antamista varten,

ottaen huomioon 17.1.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

I *Anheuser-Buschin tekemät yhteisön tavaramerkkihakemukset*

1 Anheuser-Busch, Inc. teki sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kolme yhteisön tavaramerkkihakemusta (jäljempänä haetut tavaramerkit) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna:

– sanamerkkiä BUD koskeva hakemus, joka jätettiin 1.4.1996 ja joka koskee tavaroita, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 32 ja jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "Olut, ale, portteri, alkoholia sisältävät ja alkoholittomat mallasjuomat"

– kuviomerkkiä koskeva hakemus (jäljempänä haettu kuviomerkki nro 1)



– kuviomerkkiä koskeva hakemus (jäljempänä haettu kuviomerkki nro 2)



2 Nämä kaksi jälkimmäistä tavaramerkkihakemusta jätettiin 16.10.1996 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 25 ja 32 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin näiden luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 16: "Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat (luokassa 16); painotuotteet; kirjansidonta-aineet; paperikauppatavarat; paperi- ja kotitalousliimat; neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (luokassa 16); pelikortit"

– luokka 25: "Vaatteet, jalkineet, päähineet"

– luokka 32: "Olut, ale, portteri, alkoholia sisältävät ja alkoholittomat mallasjuomat".

3 Kuviomerkkihakemukset nro 1 ja 2 julkaistiin 23.3.1998 Yhteisön tavaramerkkilehdissä nro 20/98 ja 21/98.

4 Sanamerkkihakemus julkaistiin 7.12.1998 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 93/98.

II *Bitburger Brauerein tekemät väitteet yhteisön tavaramerkkihakemuksia vastaan*

5 Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH (jäljempänä Bitburger Brauerei) teki 10.6.1998 kaksi väitettä (nro 48 274 ja 49 173) asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella

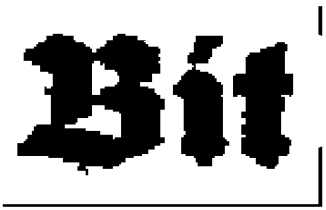
kuviomerkkien nro 1 ja 2 rekisteröintiä vastaan kaikkien rekisteröintihakemuksessa määriteltyjen tavaroiden osalta.

6 Bitburger Brauerei teki 3.3.1999 väitteen (nro 138 281) asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella haetun sanamerkin BUD rekisteröintiä vastaan kaikkien rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

7 Nämä kolme väitettä perustuivat ensinnäkin seuraavien aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloon:

– Saksassa 17.9.1996 rekisteröity kansallinen sanamerkki BIT (nro 39 615 324) luokkaan 32 kuuluvia "oluita; kivennäis- ja hiilihappovesiä ja muita alkoholittomia juomia; hedelmäjuomia ja hedelmätuoremehuja; mehutiivisteitä ja muita juomien valmistusaineita" varten

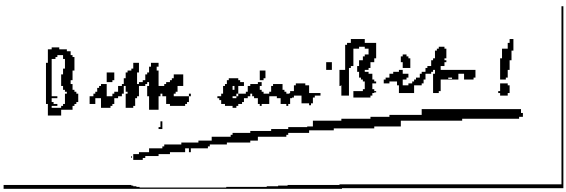
– Saksassa 12.12.1938 rekisteröity sana- ja kuviomerkki Bit (nro 505 912), joka esitetään alla, luokkaan 32 kuuluvaa "olutta" varten



– Saksassa 5.7.1957 rekisteröity sana- ja kuviomerkki Bitte ein Bit ! (nro 704 211), joka esitetään alla, seuraavia tavaroita varten: luokkaan 32 kuuluvat "olut ja alkoholittomat juomat"



– Saksassa 3.11.1987 rekisteröity sana- ja kuviomerkki Bitte ein Bit ! (nro 1 113 784), joka esitetään alla, luokkiin 16, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 32, 34 ja 42 kuuluvia eri tavaroita varten



8 Kyseiset kolme väitettä perustuivat kaikkiin tavaramerkkien nro 505 912, nro 39 615 324 (BIT) ja nro 704 211 (Bitte ein Bit !) kattamiin tavaroihin.

9 Väite (nro 138 281) haettua sanamerkkiä BUD vastaan perustui myös seuraaviin sana- ja kuviomerkin nro 1 113 784 (Bitte ein Bit !) kattamiin eri luokkiin kuuluviin tavaroihin ja palveluihin: olut ja alkoholittomat juomat; vieraiden ravitsemuspalvelut ja erityisesti juomien tarjoaminen kaikentyyppisissä ravitsemuspaikoissa; juomien anniskelulaitteiden, siirrettävien baarien, puutarha- ja juhlakalusteiden vuokraus. Kaksi väitettä (nro 48 274 ja 49 173) kahta haettua kuviomerkkiä vastaan perustuivat myös seuraaviin sana- ja kuviomerkin nro 1 113 784 (Bitte ein Bit !) kattamiin eri

luokkiin kuuluviin tavaroihin: olut ja alkoholittomat juomat; esitteet, lasinaluset, mainokset, mainosjulisteet, kuulakärkikynät, tarjoilijoiden esiliinat, t-paidat, solmiot, lautasliinat, collegepuserot ja ulkoilupuserot.

10 Toiseksi ja erityisesti haettujen kuviomerkkien osalta Bitburger Brauerei vetosi edellä 7 kohdassa mainittujen tavaramerkkien lisäksi tavaramerkkiin BIT, joka on "laajalti tunnettu" Saksassa, seuraavien tavaroiden osalta: "oluet ja alkoholittomat juomat; esitteet, lasinaluset, mainokset, mainosjulisteet, kuulakärkikynät, oluenlaskijoiden esiliinat, t-paidat, solmiot, lautasliinat, collegepuserot ja ulkoilupuserot".

11 Kolmanneksi ja erityisesti haetun sanamerkin BUD osalta Bitburger Brauerei vetosi edellä 7 kohdassa mainittujen tavaramerkkien lisäksi seuraaviin yhteisön tavaramerkkihakemuksiin:

– kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi 1.4.1996 jätetty hakemus (nro 121 608) Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 32 kuuluvia seuraavaa kuvausta vastaavia tavaroita varten: "olut, olutta muistuttavat juomat, alet, portterit (samoin kuin nämä tuotteet alkoholittomina, hieman alkoholia sisältävinä tai lievästi alkoholipitoisina); alkoholittomat juomat; hedelmämehutiivisteet ja muut alkoholittomien ja alkoholipitoisten juomien valmistusaineet; hedelmämehut, pöytävedet"; tämä kuviomerkki esitetään alla:



– kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi 1.4.1996 jätetty hakemus (nro 139 634) Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 32 kuuluvia seuraavaa kuvausta vastaavia tavaroita varten: "olut, olutta muistuttavat juomat, alet, portterit (samoin kuin nämä tuotteet alkoholittomina, hieman alkoholia sisältävinä tai lievästi alkoholipitoisina); alkoholittomat juomat; hedelmämehutiivisteet ja muut alkoholittomien ja alkoholipitoisten juomien valmistusaineet; hedelmämehut, pöytävedet"; tämä kuviomerkki esitetään alla:



12 Bitburger Brauerei vetosi väitteidensä tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa tarkoitettuihin suhteellisiin hylkäysperusteisiin.

III *Väiteosaston päätökset*

13 Väiteosasto hylkäsi Bitburger Brauerein esittämät väitteet 27.3.2002 tekemillään kolmella päätöksellä.

14 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta väiteosasto katsoi ensiksi, että hakemuksia nro 121 608 ja 139 634 kuviomerkkien rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkeiksi ei voitu pitää asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuina aikaisempina oikeuksina, kun otetaan huomioon, että ne jätettiin samana päivänä kuin haettu sanamerkki BUD (1.4.1996).

15 Väiteosasto katsoi lisäksi, että todisteita saksalaisen sana- ja kuviomerkin nro 505 912 (BIT) käytöstä rekisteröidyssä muodossaan ei ollut esitetty ja että todisteita saksalaisten sana- ja kuviomerkkien nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) käytöstä oli esitetty ainoastaan "oluen" ja "alkoholittoman oluen" osalta (kun on kyse näistä kahdesta tavaramerkistä) ja "lasinalusten, t-paitojen, liivien, olutlasien, pullonavaajien, kuulakärkikynien ja tarjoilijoiden esiliinojen" osalta (kun on kyse tavaramerkistä nro 1 113 784).

16 Nämä seikat huomioon ottaen väiteosasto katsoi, että yhtäältä haettujen tavaramerkkien ja toisaalta saksalaisen sanamerkin nro 39 615 324 (BIT) ja saksalaisten sana- ja kuviomerkkien nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) välillä ei ollut sekaannusvaaraa.

17 Tämän osalta väiteosasto katsoi lähinnä, että sanamerkin nro 39 615 324 (BIT) tavallista vahvemmasta erottamiskyvystä Saksan markkinoilla ja asianomaisten tavaroiden samanlaisuudesta (luokan 32 osalta) huolimatta asianomaisten merkkien väliset ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvät erot riittivät asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran poissulkemiseen. Väiteosasto katsoi näin ollen, että Saksassa ei ollut sekaannusvaaraa saksalaisen sanamerkin nro 39 615 324 (BIT) ja rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien välillä. Väiteosaston mukaan sama päätelmä oli tehtävä tavaramerkin BIT osalta, joka on "laajalti tunnettu" Saksassa ja johon Bitburger Brauerei vetosi kahta haettua kuviomerkkiä vastaan esittämissään väitteissä.

18 Saksalaisten sana- ja kuviomerkkien nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) osalta väiteosasto totesi, että ne sisältävät lisäelementtejä saksalaiseen sanamerkkiin nro 39 615 324 (BIT) verrattuna, minkä vuoksi ne poikkeavat joka suhteessa haetuista tavaramerkeistä. Väiteosasto katsoi näin ollen, että Saksassa ei ollut sekaannusvaaraa saksalaisten sana- ja kuviomerkkien nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) ja haettujen tavaramerkkien välillä.

19 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan osalta Bitburger Brauerei katsoi haetun sanamerkin BUD yhteydessä, että sana- ja kuviomerkit nro 505 912 (BIT), nro 704 211 ja nro 1 113 784 (Bitte ein Bit !), sanamerkki nro 39 615 324 (BIT) sekä hakemus nro 121 608 kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi olivat tunnettuja tavaramerkkejä ja väite perustui tämän perusteella niihin. Väiteosasto katsoi puolestaan, että todisteita saksalaisen sana- ja kuviomerkin nro 505 912 (BIT) käytöstä ei ollut esitetty ja että asetuksen N:o 40/04 8 artiklan 5 kohtaan ei voitu vedota. Lisäksi yhteisön tavaramerkkihakemuksen nro 121 608 osalta väiteosasto katsoi, että kun otetaan huomioon, että se jätettiin samana päivänä kuin haettu sanamerkki BUD (1.4.1996), kyseessä ei ollut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus, kun tätä kohtaa tarkastellaan saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan valossa. Lopuksi koska asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että asianomaiset tavaramerkit ovat samat tai samankaltaiset, väiteosasto päätteli, että väite ei tämän säännöksen perusteella voinut perustua saksalaiseen sanamerkkiin nro 39 615 324 (BIT) eikä saksalaisiin sana- ja kuviomerkkeihin nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !).

20 Lisäksi haettujen kuviomerkkien yhteydessä Bitburger Brauerei vetosi tavaramerkkiin BIT, joka on laajalti tunnettu Saksassa. Koska asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että asianomaiset tavaramerkit ovat samat tai samankaltaiset, väiteosasto päätteli, että väite ei tämän säännöksen perusteella voinut perustua merkkiin BIT.

IV *Valituslautakunnan päätökset*

21 Bitburger Brauerei teki 24.5.2002 valituksen kustakin väiteosaston kolmesta päätöksestä.

22 Bitburger Brauerei vaati edellä mainittujen päätösten kumoamista sikäli kuin väite oli hylätty luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta.

23 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi kolmella 22.6.2004 tekemällään päätöksellä (asia R 453/2002-2 sanamerkkihakemuksen BUD osalta, asia R 447/2002-2 kuviomerkkihakemuksen nro 1 osalta ja asia R 451/2002-2 kuviomerkkihakemuksen nro 2 osalta), jotka annettiin tiedoksi Bitburger Brauereille 29.6.2004 (jäljempänä riidanalaiset päätökset), väiteosaston päätöksistä tehdyt valitukset.

24 Valituslautakunta katsoi ensinnäkin, että kahta yhteisön tavaramerkkihakemusta, joihin Bitburger Brauerei vetosi haettua sanamerkkiä BUD vastaan, ei voitu luokitella asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuiksi "aikaisemmiksi tavaramerkeiksi" eivätkä ne näin ollen voineet olla asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuja väiteperusteita. Lisäksi kolmessa riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta katsoi, toisin kuin väiteosasto, että saksalaista sana- ja kuviomerkkiä nro 505 912 (BIT) oli käytetty asianmukaisesti siihen liittyvien oikeuksien suojaamiseksi.

25 Valituslautakunnan mukaan Saksassa haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) välillä ei ollut sekaannusvaaraa aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien jossain määrin tavallista vahvemmasta erottamiskyvystä ja kyseessä olevien luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden identtisyydestä tai samankaltaisuudesta huolimatta. Valituslautakunnan arviointi perustuu erityisesti todettuihin ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyviin eroihin merkkien välillä sekä merkityssisällön samankaltaisuuden puuttumiseen.

26 Valituslautakunnan mukaan sama päätelmä on tehtävä – vielä suuremmassa määrin –, kun on kyse haettujen tavaramerkkien ja saksalaisten tavaramerkkien nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !), jotka muodostuvat useista sanoista, välisestä vertailusta.

27 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan osalta valituslautakunta katsoi kolmessa riidanalaisessa päätöksessä, että merkkien välinen ero oli niin suuri, ettei voinut olla kyse aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen hyväksikäytöstä tai niille aiheutuneesta haitasta. Valittaja ei lisäksi valituslautakunnan mukaan selittänyt, miksi tällainen hyväksikäyttö tai haitta saattoi syntyä.

Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

28 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (viides jaosto) päätti esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella aloittaa suullisen käsittelyn ja pyysi prosessinjohtotoimenpiteinä asianosaisia ja muita osapuolia vastaamaan tiettyihin kysymyksiin sekä esittämään tiettyjä asiakirjoja, minkä nämä tekivät asetetussa määräajassa.

29 Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat ja vastaukset suullisiin kysymyksiin kuultiin 17.1.2006 pidetyssä istunnossa.

30 Bitburger Brauerei vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaiset päätökset

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

31 SMHV ja Anheuser-Busch vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteet

– velvoittaa Bitburger Brauerein korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

I *Viittaus tiettyihin kirjelmiin SMHV:ssä käydyssä menettelyssä*

32 Anheuser-Busch viittaa vastineidensa lopussa yleisesti kaikkiin väitteisiin, tosiseikkoihin ja todisteisiin, jotka se esitti SMHV:ssä käydyssä menettelyssä kirjelmissään, jotka on päivätty 30.3.1999, 2.2.2000, 18.7.2000, 18.11.2002 ja 19.8.2003.

33 Tältä osin on muistutettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan mukaan, jota kyseisen työjärjestyksen 130 artiklan 1 kohdan ja 132 artiklan 1 kohdan nojalla sovelletaan henkisen omaisuuden alalla, kanteessa on mainittava yhteenveto kanteen oikeudellisista perusteista. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kanteen tekstiosaa voidaan tukea ja täydentää tietyiltä osin viittaamalla kanteen liitteenä olevien asiakirjojen kohtiin, mutta viittaamalla yleisluonteisesti joihinkin asiakirjoihin ei voida korjata sitä, että itse kanteessa ei ole mainittu olennaisia oikeudellisia perusteita ja perusteluja, jotka siinä on edellä mainittujen säännösten mukaan mainittava (asia T-183/03, Applied Molecular Evolution v. SMHV (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), tuomio 14.9.2004, Kok. 2004, s. II-3113, 11 kohta).

34 Tätä oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisen asianosaisen, joka on väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, vastineeseen työjärjestyksen 46 artiklan mukaan, jota kyseisen työjärjestyksen 135 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla sovelletaan henkisen omaisuuden alalla (asia T-115/02, AVEX v. SMHV – Ahlers (a), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004, s. II-2907, 11 kohta).

35 Tästä seuraa, että sikäli kuin Anhauser-Buschin vastineissa viitataan SMHV:lle jätettyihin kirjelmiin, ne on jätettävä tutkimatta, koska niiden sisältämä yleinen viittaus ei ole liitettävissä vastineissa kehiteltyihin perusteisiin ja perusteluihin.

II *Viittaukset SMHV:n valituslautakuntien tiettyihin päätöksiin*

36 Bitburg Brauerei ja Anheuser-Busch viittaavat useaan otteeseen kirjelmissään SMHV:n valituslautakuntien päätöskäytäntöön.

37 Tämän osalta on muistutettava, että päätökset, jotka SMHV:n valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Valituslautakuntien päätösten laillisuutta on näin ollen arvioitava yksinomaan tämän asetuksen perusteella eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöskäytännön perusteella (asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I-7975, 47 kohta ja asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-551, 48 kohta).

38 Bitburger Brauerein ja Anheuser-Buschin tekemät viittaukset ovat siis tehottomia.

III *Riidanalaisten päätösten laillisuus*

39 Bitburger Bauerein yhdistetyissä asioissa T-350/04–T-352/04 nostamat kanteet perustuvat kahteen kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Toinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.

A *Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva ensimmäinen kanneperuste*

40 Bitburger Brauerein esittämä ensimmäinen kanneperuste jakautuu kahteen osaan.

41 Ensimmäisessä osassa Bitburger Brauerei katsoo, että valituslautakunta teki virheen, kun se katsoi, että haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) välillä ei ole sekaannusvaaraa.

42 Toisessa osassa Bitburger Brauerei katsoo, että valituslautakunta teki virheen, kun se katsoi, että haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) välillä ei ole sekaannusvaaraa.

1. Haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) välistä sekaannusvaaraa koskeva ensimmäisen kanneperusteen ensimmäisen osa

a) Bitburger Brauerein lausumat

Kohdeyleisö

43 Bitburger Brauerei viittaa sekaannusvaaraa koskevaan oikeuskäytäntöön ja täsmentää, että aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity Saksassa ja että kyseessä olevat tavarat ovat tavanomaisia kulutushyödykkeitä. Bitburger Brauerei katsoo näin ollen, että kohdeyleisönä on saksalainen keskivertokuluttaja, jonka oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Mitä tulee riidanalaisissa päätöksissä esitettyyn väitteeseen, jonka mukaan oluen keskivertokuluttaja tuntee yleisesti ottaen häntä miellyttävät olutmerkit ja kykenee tekemään eron eri tavaramerkkien välillä, Bitburger Brauerei toteaa, että jos valituslautakunta halusi täten todeta, että kyseessä olevien tavaroiden osalta tarkkaavaisuustason on katsottava olevan tavallista korkeampi, tämä päättely ei pidä paikkaansa. Se on kantajan mukaan erityisesti ristiriidassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-99/01, Mystery Drinks vastaan SMHV – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), 15.1.2003 antaman tuomion (Kok. 2003, s. II-43, 37 kohta) kanssa, jossa katsottiin Bitburger Brauerein mukaan, että saksalaiskuluttajien tarkkaavaisuustaso luokkaan 32 kuuluvien tuotteiden "oluet" ja "alkoholittomat juomat" osalta ei ole erityisen korkea.

Tavaramerkin BIT erottamiskyky

44 Bitburger Brauerei korostaa tavaramerkin BIT vahvaa erottamiskykyä. Se viittaa tältä osin asiassa C-39/97, Canon, 29.9.1998 annettuun tuomioon (Kok. 1998, s. I-5507) ja toteaa, että tavaramerkin erottamiskyky perustuu sen ominaispiirteisiin tai sen

tunnettuuteen markkinoilla. Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta katsoi ensinnäkin, että sanalla "bit" on tavanomainen erottamiskyky. Kun otetaan huomioon tavaramerkkien laaja käyttö, jonka Bitburger Brauerei väittää osoittaneensa, tätä erottamiskykyä vahvistaa sen mukaan Saksassa saavutettu tunnettuus. Bitburger Brauerein mukaan valituslautakunta katsoi näin ollen perustellusti, että saksalaisilla tavaramerkeillä nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) on tavanomaista vahvempi erottamiskyky. Bitburger Brauerein mukaan valituslautakunnan, joka myönsi erottamiskyvyn olevan "tietyssä määrin" tavanomaista vahvemman, määrittely on kuitenkin virheellinen. Bitburger Brauerein mukaan tavaramerkin BIT käyttö keskeytyksettä vuosikymmenien ajan sekä mainonnan suuri määrä, jotka vastaavat asiakirjat osoittavat, ovat johtaneet siihen, että jo vuoden 1996 heinäkuussa BIT oli käsite, jonka puolueettoman mielipidetutkimuksen mukaan 83,3 prosenttia ja Bitburger Brauerein aloitteesta tehdyn mielipidetutkimuksen mukaan 94,8 prosenttia saksalaisista oluenjuojista tunsi. Tästä seuraa Bitburger Brauerein mukaan, että BIT on erittäin hyvin tunnettu tavaramerkki, jolla on siis tavanomaista vahvempi erottamiskyky.

Merkkien vertailu

45 Bitburger Brauerei keskittyy kyseessä olevien merkkien lausuntatavan vertailuun ja kiistää ensinnäkin asioissa T-351/04 ja T-352/04 valituslautakunnan päätelmän, jonka mukaan haettuja kuviomerkkejä ei voida supistaa lausuntatavaltaan pelkkään sanaan "bud".

46 Bitburger Brauerei katsoo tämän osalta, että valituslautakunta teki virheen, kun se katsoi, että asianomainen keskivertokuluttaja kutsuu haettuja kuviomerkkejä nimellä American Bud tai Anheuser-Busch Bud.

47 Bitburger Brauerei toteaa ensiksi, että kun on kyse yhdistelmämerkeistä, sekaannusvaaran arvioinnissa ei oteta huomioon yksinomaan yhtä yhdistelmämerkin osatekijöistä ja verrata sitä toiseen tavaramerkkiin, vaan tällainen vertailu on päinvastoin suoritettava tarkastelemalla kyseessä olevia tavaramerkkejä kokonai-

suudessaan. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka yhdistelmämerkistä jää kohdeyleisön mieleen, voi tietyissä tilanteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (asia C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, määräys 28.4.2004, Kok. s. 2004, I-3657, 32 kohta ja asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 33 ja 34 kohta). Mitä sitten tulee yhdistelmämerkin yhden tai useamman tietyn osatekijän hallitsevan luonteen arviointiin, huomioon on muun muassa otettava jokaisen osatekijän ominaispiirteet vertaamalla niitä muiden osatekijöiden ominaispiirteisiin (em. asia MATRATZEN, tuomion 35 kohta).

48 Bitburger Brauerei katsoo lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella voidaan katsoa, että kun on kyse kahden sanan yhdistelmästä, sekaannusvaara aikaisemman yhdestä ainoasta sanasta muodostuvan tavaramerkin kanssa on olemassa, kun yksi sanayhdistelmän osatekijöistä ja aikaisempi sanamerkki ovat samat tai samankaltaiset. Tämän väitteensä tueksi se vetoaa asiassa T-286/02, Oriental Kitchen v. SMHV – Mou Dybfrost (KIAP MOU), 25.11.2003 annettuun tuomioon (Kok. 2003, s. II-4953, 39 kohta).

49 Käsiteltävänä olevassa asiassa Bitburger Brauerei väittää, että haettujen kuviomerkkien hallitseva osatekijä on sana "bud". Erityisesti haetun kuviomerkin nro 1, joka sisältää sanat "american" ja "bud", osalta Bitburger Brauerei korostaa, että sana "american" on pelkkä toteamus maantieteellisestä alkuperästä, minkä vuoksi se on kuvaileva. Sanalla "bud" kyetään näin ollen enemmän saamaan kohdeyleisön huomio. Haetun kuviomerkin nro 2, joka sisältää sanat "anheuser-busch" ja "bud", osalta Bitburger Brauerei toteaa, että sanaa "bud" korostetaan graafisesti sen keskeisellä asettelulla ja sillä, että sitä reunustaa kaksi nuolta (oikealla ja vasemmalla). Lisäksi sana "bud" kiinnittää kuluttajan huomion helpoiten lausuttavana ja muistettavana.

50 Lähtien päätelmästä, jonka mukaan sanaosa "bud" on haettujen kuviomerkkien hallitseva osa (asiat T-351/04 ja T-352/04), ja koska lisäksi haettu sanamerkki BUD (asia T-350/04) muodostuu yksinomaan sanasta "bud", Bitburger Brauerei esittää samat väitteet kaikissa kolmessa asiassa ja kiistää riidanalaisissa päätöksissä tehdyn päätelmän, jonka mukaan käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole sekaannusvaaraa aikaisempien tavaramerkkien BIT kanssa.

51 Kun valituslautakunta katsoi lausuntatavan näkökulmasta, että sanojen "bud" ja "bit" välillä on riittävä ero, kun otetaan huomioon vokaalit u ja i, se teki Bitburger Brauerein mukaan virheellisesti erillisen analyysin yksittäisistä kirjaimista sen sijaan, että se olisi tutkinut sanan lausuntatapaa kokonaisuudessaan. Bitburger Brauerei viittaa tältä osin edellä 43 kohdassa mainitussa asiassa MYSTERY annettuun tuomioon (46 kohta). Käsiteltävänä olevassa asiassa kahden merkin yhteiset osatekijät ovat sen mukaan määrällisesti enemmistössä: kumpikin merkki muodostuu yksitavuisesta kolmikirjaimisesta sanasta, intonaatio ja foneettinen rytmi ovat samat, kummatkin tavaramerkit alkavat kirjaimella b ja niiden loppuäänne lausutaan samalla tavoin. Tässä tilanteessa on Bitburger Brauerein mukaan käsittämätöntä, että valituslautakunta saattoi päätellä riidanalaisten päätösten 51 kohdassa, että vertailtavien merkkien välillä on "huomattavia eroja".

52 Bitburger Brauerei korostaa, että saksassa konsonantti d lausutaan kuten konsonantti t, kun se on sanan lopussa. Näin ollen ainoa ero on sen mukaan kyseessä olevien merkkien vokaaleissa u ja i. Bitburger Brauerei muistuttaa, että on otettava huomioon merkkien lausuntatavasta syntyvä kokonaisvaikutelma, ja korostaa, että sanoilla "bit" ja "bud" on lyhyt intonaatio, ja niistä ensimmäinen lausutaan "bitt" ja toinen "butt". Koska hallitsevat plosiivit b ja t ympäröivät vokaaleja i ja u, Bitburger Brauerei katsoo, että merkkien lausuntatavasta syntyvän kokonaisvaikutelman määrittävät konsonantit.

53 Tässä tilanteessa kahden merkin yhteiset osatekijät ovat Bitburger Brauerein mukaan hallitsevat ja kuluttaja, jonka muistikuva toisesta tavaramerkistä on

puutteellinen, sekoittaa kyseiset tavaramerkit, kun otetaan huomioon, että ne ovat yksitavuisia, niissä on sama kirjainmäärä ja niiden alku- ja loppuäänteet ovat samat. Bitburger Brauerei lisää, että yksitavuiset tavaramerkit ovat harvinaisia oluen alalla. Yksitavuisen tavaramerkin näkevä kuluttaja muistaa näin ollen asianomaiset aikaisemmat tavaramerkit erityisesti, koska vertailtavat tavaramerkit ovat lähes täysin samanlaiset.

54 Keskitettyään väitteensä asianomaisten merkkien lausuntatavan samankaltaisuuteen Bitburger Brauerei toteaa lopuksi, että graafisilla osatekijöillä ja toissijaisilla sanatekijöillä (tässä tapauksessa "american" ja "anheuser-busch" haettujen kuviomerkkien osalta) ei ole mitään merkitystä arvioitaessa ulkoasuun liittyvää sekaannusvaaraa. Tässä tilanteessa Bitburger Brauerei väittää kolmen rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin osalta, että ulkoasuun liittyvä vertailu on tehtävä merkkien "bit" ja "bud" välillä, jotka muistuttavat ainakin etäisesti toisiaan typografisesti. Kyseisillä kahdella merkillä on sama alkukirjain b, ja ne muodostuvat kolmesta kirjaimesta. Kirjaimille i ja u on tyypillistä nousevat linjat ja kirjaimissa t ja d on vertikaalinen perusosa ja horisontaalinen viiva. Asianomaiset merkit ovat näin ollen ainakin etäisesti ulkoasultaan samankaltaiset, mikä myös riittää Bitburger Brauerein mukaan sekaannusvaaran toteamiseen, kun otetaan huomioon asianomaisten tekijöiden keskinäisriippuvuus.

Sekaannusvaara

55 Bitburger Brauerei katsoo asiassa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 22.6.1999 annetun tuomion (Kok. 1999, s. I-3819, 28 kohta) perusteella, että kyseessä olevien merkkien lausuntatavan samankaltaisuus riittää sekaannusvaaran synnyttämiseen. Lausuntatapa on erityisen tärkeä käsiteltävänä olevassa asiassa, koska varsinkin baareissa oluet tilataan suullisesti. Bitburger Brauerei viittaa tältä osin edellä 43 kohdassa mainitussa asiassa MYSTERY annettuun tuomioon (48 kohta), jossa todettiin seuraavaa: "Riittää – –, että sekaannusvaara on olemassa, mutta itse sekaannuksen syntymistä ei ole tarpeen näyttää toteen. Koska kyseisiä tavaroita kulutetaan myös suullisen tilauksen perusteella, pelkkä kyseisten merkkien

lausuntatavan samankaltaisuus riittää aiheuttamaan sekaannusvaaran." Bitburger Brauerei korostaa myös, että baareissa on olemassa melutekijä ja että tämä tekijä vaikuttaa kyseessä olevien merkkien lausuntatavan ymmärtämiseen. Bitburger Brauerein mukaan valituslautakunta ei pitänyt riittävän tärkeänä niitä erityisolosuhteita, joissa asianomaisia tavaroita myydään.

56 Bitburger Brauerei katsoo tällä perusteella, että yksinomaan kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden, joka perustuu niiden lausuntatapaan liittyviin yhteisiin tekijöihin, vuoksi sekaannusvaara on olemassa. Jos lisäksi aikaisemmat tavaramerkit ovat keskimääräistä erottamiskykyisemmät ja asianomaiset tavarat ovat samat, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa, Bitburger Brauerei katsoo edellä 55 kohdassa mainitussa asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annettuun tuomioon (21 kohta) sekä asiassa T-388/00, Institut für Lernsysteme vastaan SMHV – Educational Services (ELS), 23.10.2002 annettuun tuomioon (Kok. s. 2002, II-4301, 77 kohta) ja asiassa T-129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN), 3.7.2003 annettuun tuomioon (Kok. s. 2003, II-2251, 59 kohta) viitaten, että aikaisemmat tavaramerkit nauttivat laajennettua suojaa. Bitburger Brauerei korostaa erityisesti, että yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky puhuu sekaannusvaaran puolesta eikä sitä vastaan.

57 Bitburger Brauerei korostaa lisäksi sitä, että valituslautakunnan päätelmä on ristiriidassa Bundesgerichtshofin (Saksan korkein oikeus) asiassa Bit vastaan Bud, 26.4.2001 antaman tuomion kanssa (I ZR 212/98, s. 465–470; jäljempänä Bundesgerichtshofin tuomio). Bitburger Brauerei toteaa erityisesti, että Bundesgerichtshof katsoi, että sanojen "bit" ja "bud" välillä on lausuntatapaan liittyvä sekaannusvaara, koska niiden ensimmäiset äänteet ovat samat ja koska niiden viimeiset äänteet lausutaan samalla tavoin saksan tavanomaisessa ääntämyksessä. Kahden sanan vokaaliin liittyvä soinnillinen ero kumoutuu sen mukaan lisäksi aikaisemman tavaramerkin keskimääräistä vahvemmalla erottamiskyvyllä ja sillä, että kyseessä olevat tavarat ovat samat.

58 Bitburger Brauerei myöntää, että kansallisten tuomioistuinten ratkaisut eivät ole oikeudellisesti sitovia näissä menettelyissä. Bundesgerichtshofin tekemä arviointi

BITin ja BUDin välisestä sekaannusvaarasta perustuu kuitenkin täsmälleen yhteisöjen tuomioistuimen vahvistamiin sääntöihin ja erityisesti sääntöihin, jotka koskevat asian kaikkien olosuhteiden huomioon ottamista sekä kyseessä olevien eri tekijöiden keskinäisriippuvuutta. Bitburger Brauerei lisää, että SMHV:n toinen valituslautakunta on ottanut toisessa asiassa huomioon kansallisen tuomioistuimen antaman tuomion (asiassa R 70/2002-2, Kabel 1 v. ARD 1, 11.9.2003 tehty päätös).

b) SMHV:n ja Anheuser-Buschin lausumat

59 SMHV ja Anheuser-Busch kiistävät Bitburger Brauerein esittämät väitteet ja katsovat lähinnä, että asianomaisten merkkien ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvä ero sekä merkityssisällön samankaltaisuuden puuttuminen riittävät kaiken sekaannusvaaran poistamiseen kyseessä olevien tavaroiden samanlaisuudesta tai samankaltaisuudesta huolimatta.

60 Anheuser-Busch kiistää lisäksi valituslautakunnan päätelmän, jonka mukaan aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) erottamiskyky on vahva. Anheuser-Busch väittää erityisesti, että SMHV:ssä esitetyissä asiakirjoissa viitataan tavaramerkkiin Bitburger eikä tavaramerkkiin BIT. Anheuser-Busch kiistää niin ikään yhtäältä Bitburger Brauerein yhden työntekijän valaehtoisen lausunnon ja toisaalta vuoden 1996 heinäkuussa toteutetun markkinatutkimuksen merkityksen tavaramerkin BIT tunnettuuden osoittamiseksi Saksassa.

61 Anheuser-Busch korostaa myös Saksan olutmarkkinoiden ominaispiirteitä ja erityisesti tämän tuotteen suurta kulutusta. Anheuser-Busch päättelee tästä, että saksalainen oluen keskivertokuluttaja on ”asiantuntija”.

62 SMHV korostaa lopuksi, että riidanalaiset päätökset poikkeavat Bundesgerichtshofin antamasta tuomiosta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta. Anheuser-Busch katsoo puolestaan, että kansallisten tuomioistuinten päätökset eivät sido SMHV:tä tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta asetuksen N:o 40/94 soveltamisen yhteydessä.

c) Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

63 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, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä".

64 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.

65 Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on kyseessä olevista merkeistä ja tavaroista tai palveluista, ja huomioon on otettava kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäisriippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

66 Lisäksi on syytä muistuttaa, että sekaannusvaara on sitä suurempi mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (asia T-164/03, Ampafrance v. SMHV – Johnson & Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. II-1401, 70 kohta ja vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 24 kohta). Sellaisia tavaramerkkejä, joiden erottamiskyky on vahva joko ominaispiirteidensä vuoksi tai siksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan siis laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (em. asia monBeBé, tuomion 70 kohta ja vastaavasti edellä 44 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 18 kohta ja edellä 55 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 20 kohta).

67 Koska aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity Saksassa voimassa oleviksi, sekaannusvaaran arvioimiseksi huomioon otettava yleisö on yleisö kyseisessä jäsenvaltiossa.

68 On myös korostettava, että kaikkia kyseessä olevia tavaroita myydään tavallisesti tavanomaisten jakelukanavien kautta tavaratalon elintarvikeosastoilta baareihin ja kahviloihin (ks. vastaavasti niiden tavaraluokkien osalta, joihin olut kuuluu, asiassa T-33/03, Osotspa v. SMHV – Distribution & Marketing (Hai), 9.3.2005 annettu tuomio, Kok. 2005, s. II-763, 44 kohta). Tässä tilanteessa kohdeyleisönä ovat keskivertokuluttajat, joiden voidaan olettaa olevan tavanomaisesti valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia (ks. edellä 43 kohdassa mainitussa asiassa MYSTERY, joka koski niin ikään olutta, annetun tuomion 32 ja 37 kohta ja asiassa T-296/02, Lidl Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (LINDENHOF), joka koski alkoholijuomia, 15.2.2005 annettu tuomio, Kok. 2005, s. II-563, 45 kohta).

69 Valituslautakunta saattoi näin ollen katsoa perustellusti käsiteltävänä olevassa asiassa, että "asianomaisten tuotteiden huomioon otettava kuluttaja on saksalainen keskivertokuluttaja" (riidanalaisen päätöksen 40 kohta asiassa T-352/04 ja 41 kohta asioissa T-350/04 ja T-351/04). Samoista syistä valituslautakunnan päätelmä, jonka mukaan kohdeyleisö ei muodostu "asiantuntijoista" (riidanalaisten päätösten samat kohdat), voidaan vain hyväksyä.

70 On myös muistutettava, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä ja hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä tavaramerkeistä on (edellä 55 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

71 Edellä esitettyjen seikkojen valossa on selvitettävä, tekikö valituslautakunta virheen arvioidessaan sekaannusvaaraa käsiteltävänä olevassa asiassa, kuten Bitburger Brauerei väittää.

i) Kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuus

72 On syytä muistuttaa, että Bitburger Brauerei teki valituksen valituslautakunnalle kustakin väiteosaston päätöksestä yksinomaan sikäli kuin väite oli hylätty luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta. Käsiteltävänä olevat asiat koskevat nimenomaan näitä tavaroita.

73 Tämän osalta riidanalaisissa päätöksissä todetaan perustellusti, että "kyseessä olevat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia" (riidanalaisen päätöksen 40 kohta asioissa T-350/04 ja T-351/04 ja 39 kohta asiassa T-352/04). Osapuolet eivät ole kiistäneet tätä valituslautakunnan arviota.

ii) Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus

74 Oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (edellä 66 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta ja edellä 55 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

Kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun samankaltaisuus

– Haetun sanamerkin BUD ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) ulkoasun samankaltaisuus

75 Valituslautakunta esitti seuraavat huomautukset väiteosaston ja Anheuser-Buschin perustelujen mukaisesti:

"Kyseiset kaksi tavaramerkkiä ovat yhtä pitkät, mutta niiden väliset erot ovat merkittävämmät kuin niiden väliset samankaltaisuudet. Kyseiset kaksi tavaramerkkiä todella alkavat samalla kirjaimella, mutta ne kuitenkin eroavat toisistaan muilta osin. Kuluttaja havaitsee tämän ulkoasun erilaisuuden." (Riidanalaisen päätöksen 42 kohta asiassa T-350/04.)

76 Ensiksi on korostettava, kuten valituslautakunta perustellusti toteaa, että osatekijöillä "bud" ja "bit" on yhteinen alkukirjan eli b.

77 Toiseksi, kuten valituslautakunta niin ikään perustellusti toteaa, yksitavuiset sanat "bit" ja "bud" ovat yhtä pitkät, koska ne muodostuvat kolmesta kirjaimesta. Täsmällisemmän analyysin perusteella voitaisiin toki katsoa, kuten Anheuser-Busch esittää, että merkki BUD on tosiasiassa pidempi kuin merkki BIT. Saksalainen keskivertokuluttaja ei kuitenkaan huomaa tällaista eroa.

78 Kolmanneksi on totta, kuten valituslautakunta pääosin toteaa, että asianomaiset merkit eroavat toisistaan kahden viimeisen kirjaimensa (jotka ovat "ud" haetussa sanamerkissä BUD ja "it" aikaisemmissa saksalaisissa tavaramerkeissä) osalta, vaikka asianomaisilla kirjaimilla on se yhteinen tekijä, että ne muodostuvat osittain vertikaalisista viivoista, kuten Bitburger Brauerei esittää.

79 Kaikki edellä esitetty huomioon ottaen on katsottava, että asianomaiset merkit eroavat huomattavasti toisistaan, kun otetaan erityisesti huomioon se, että kaksi ne muodostavista kolmesta kirjaimesta poikkeaa toisistaan. Kuten valituslautakunta perustellusti toteaa, nämä erot ovat merkittävämmät kuin asianomaisten merkkien väliset samankaltaisuudet. Asianomainen kuluttaja havaitsee nämä erot. Näin ollen on katsottava, että haettu sanamerkki BUD ja aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) ovat ulkoasultaan enintään heikosti samankaltaiset. Bitburger Brauerei toteaa lisäksi itse kannekirjelmissään, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan "etäisesti" samankaltaiset.

80 Aikaisemman saksalaisen sana- ja kuviomerkin nro 505 912, joka on kuvattu siten, että ulkoasun samankaltaisuus tavaramerkin BUD kanssa on vielä vähäisempi, osalta on lisättävä, että kuten valituslautakunta toteaa, Bitburger Brauerei on käyttänyt tätä tavaramerkkiä eri muodoissa, joista yhtä ei esitetä erityisellä tavalla.

– Haettujen kuviomerkkien sekä aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) ulkoasun samankaltaisuus

81 Valituslautakunta esitti seuraavat huomautukset:

"Haettu tavaramerkki on monitahoinen etiketti, jota ei voida supistaa pelkkään sanaan 'bud'. Vaikka 'bud' on tavaramerkin erottamiskykyinen osa, se ei ole ulkoasultaan vallitsevana tavaramerkissä siten, että sen muodostavat muut osatekijät eli yksityiskohtainen graafinen esitys tavaramerkin yläosassa sekä huomiota herättävä värien yhdistelmä olisi alistettu kokonaan toissijaiseksi. Kuluttaja havaitsee tavaramerkin kokonaisuudessaan ja saa siitä yleisvaikutelman. Vaikka tavaramerkki supistettaisiin sanaosiin [American Bud tai Anheuser-Busch Bud], tämän sanayhdistelmän ja väitteen tekijän lyhyen tavaramerkin [BIT] välillä olisi silti tärkeä ulkoasuun liittyvä ero." (Riidanalaisen päätöksen 42 kohta asiassa T-351/04 ja 41 kohta asiassa T-352/04.)

82 Ensiksi on todettava, että vaikka keskivertokuluttaja ymmärtää tavallisesti tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia, sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa otetaan muun muassa huomioon asianomaisen tavaramerkin erottavat ja hallitsevat osatekijät (edellä 66 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta), ja yleensä merkin hallitsevat ja erottavat ominaispiirteet ovat helpommin muistettavissa (ks. vastaavasti asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV – Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 47 ja 48 kohta ja yhdistetyt asiat T-117/03–T-119/03 ja T-171/03, New Look v. SMHV – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection, tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. II-3471, 39 kohta).

83 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että sanatekijät "american" ja "bud" (haettu kuviomerkki nro 1) tai "anheuser-busch" ja "bud" (haettu kuviomerkki nro 2)

ovat keskellä haettuja kuviomerkkejä. Ne on lisäksi kirjoitettu suurikokoisin sinisin kirjaimin valkoiselle pohjalle, mikä korostaa näiden sanojen ulkoasua erityisesti, kun haetun tavaramerkin tausta on punainen.

84 Muut sanaosat, jotka esiintyvät valkoisella pohjalla, muun muassa Anheuser-Buschin nimi ja osoite, ovat sanojen "american" ja "bud" (haettu kuviomerkki nro 1) tai sanojen "anheuser-busch" ja "bud" (haettu kuviomerkki nro 2) alla, ja ne on kirjoitettu paljon pienemmin kirjaimin. Tämä koskee myös kuviomerkin yläosassa olevia sanatekijöitä ja erityisesti kirjaimia "ab", jotka on lisäksi asetettu vaakunakilven sisään. Sana "genuine" puolestaan esiintyy kahdesti sellaisen valkoisen suorakulmion kummallakin puolella, johon on aseteltu sanat "american" ja "bud" (haettu kuviomerkki nro 1) tai "anheuser-busch" ja "bud" (haettu kuviomerkki nro 2). Tämä sana on kuitenkin aseteltu vertikaalisesti, mikä ei helpota sen lukemista.

85 Haetun tavaramerkin yläosassa olevat kuvio-osat muodostuvat vaakunakilvestä, jota on korostettu tunnuslauseella. Nämä osatekijät ovat etiketin koristeelliset osat, eikä niitä siis voida pitää niiden tärkeimpänä komponenttina.

86 On näin ollen katsottava, että kahden kyseessä olevan tavaramerkin hallitsevat osatekijät ovat sanaosat "american" ja "bud" (haettu kuviomerkki nro 1) tai "anheuser-busch" ja "bud" (haettu kuviomerkki nro 2).

87 Tässä yhteydessä olettaen, että voitaisiin päätellä, että sana "bud" on ainoa erottamiskykyinen osatekijä hallitsevien sanatekijöiden joukossa, minkä vuoksi se kiinnittää enemmän kohdeyleisön huomiota, voitaisiin enintään katsoa, että haetut

kuviomerkit ja aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) ovat ulkoasultaan heikosti samankaltaiset, koska ulkoasun heikko samankaltaisuus on edellä 79 kohdassa jo todettu haetun sanamerkin BUD ja kyseisten aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien välillä.

88 Kyseessä olevien merkkien ulkoasun kokonaisarvioinnissa on kuitenkin syytä korostaa haettujen kuviomerkkien varsin monitahoista luonnetta, sillä ne ovat yhdistelmämerkkejä, jotka eivät muodostu ainoastaan edellä mainituista sanaelementeistä vaan myös useista hyvin erivärisistä kuvioelementeistä (ks. vastaavasti edellä 82 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 38 kohta).

89 Kaikki edellä esitetty huomioon ottaen on katsottava, että haetut kuviomerkit ja aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) eivät ole ulkoasultaan samankaltaiset.

Kyseessä olevien tavaramerkkien lausuntatavan samankaltaisuus

– Haetun sanamerkin BUD ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) lausuntatavan samankaltaisuus

90 Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 43 ja 44 kohdassa seuraavaa haetusta sanamerkistä BUD:

”43. Tavaramerkkien lausuntatavan vertailun osalta valituslautakunta katsoo, että haetun tavaramerkin BUD ja väitteen tekijän tavaramerkin BIT välillä on riittävä ero.

Lausuntatavan tasolla vokaalit i ja u eroavat selvästi toisistaan. Ero, jota tämä kirjain edustaa sanoissa 'bud' ja 'bit', jotka muodostuvat kumpikin kolmesta kirjaimesta, riittää siihen, että kuluttaja voi erottaa ne toisistaan.

44. Mitään muuta päätelmää ei voida tehdä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen [edellä 56 kohdassa mainitussa asiassa ELS] antamasta tuomiosta. Kyseisessä asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että e ja i lausutaan samankaltaisella tavalla ja että molemmissa merkeissä olevat konsonanttiäänteet l ja s lausutaan täysin samalla tavalla (ks. 71 kohta). Vokaaleja i ja u (tai a, kun on kyse englannin kielen ääntämisestä) ei puolestaan lausuta samalla tavalla. Konsonanttiäänteitä ei lisäksi lausuta täysin samalla tavalla. Erot ovat riittävät, kun asianomaisia tuotteita tilataan ravitsemuspaikoissa."

91 Ensiksi on todettava, että asianomaisten merkkien ensimmäinen kirjain on sama ja että sen lausuntatapa ei eroa saksan kielessä.

92 Toiseksi kirjaimet i (merkissä BIT) ja u (merkissä BUD) lausutaan eri tavoin saksan kielessä. Bitburger Brauerei ei kiistä tätä lausuntatavan eroa.

93 Kolmanneksi kirjaimet t (merkissä BIT) ja d (merkissä BUD) lähestyvät käsiteltävänä olevassa asiassa toisiaan lausuntatavaltaan, vaikka tämä lausuntatapa ei voi olla täysin sama. Tämän osalta on esitetty todisteita SMHV:ssä käydyssä menettelyssä.

94 Neljänneksi on korostettava, että valituslautakunnan päättely ei perustu pelkästään siihen, että kirjaimet i ja u lausutaan eri tavoin. Valituslautakunta otti itse asiassa perustellusti huomioon sen, että sanat "bit" ja "bud" "muodostuvat kumpikin kolmesta kirjaimesta" (riidanalaisten päätösten 43 kohta). Tämän osalta toisin kuin Bitburger Brauerei väittää, minkään perusteella ei voida katsoa, että kirjaimilla i ja u, jotka ovat kyseessä olevien merkkien ainoat vokaalit, olisi vähäinen merkitys lausuttaessa sanoja "bit" ja "bud" kokonaan.

95 Kun edellä esitetyt seikat asetetaan kokonaislausuntakontekstiin, ne johtavat toteamukseen tietystä lausuntatavan samankaltaisuudesta haetun sanamerkin BUD ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) välillä. Kuten valituslautakunta perustellusti totesi, vokaalien i ja u välinen lausuntatavan ero kahdessa kyseessä olevassa merkissä, jotka muodostuvat kolmesta kirjaimesta, riittää kuitenkin siihen, että asianomainen kuluttaja voi erottaa ne lausuntatavaltaan tosistaan.

– Lausuntatavan samankaltaisuus haettujen kuviomerkkien ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) välillä

96 Valituslautakunta katsoi haettua kuviomerkkiä nro 1 koskevan päätöksen 43 kohdassa seuraavaa:

"– – Valituslautakunta katsoo, että kyseessä oleva kuluttaja lausuu haetun tavaramerkin 'american bud', millä tehdään riittävä ero verrattuna väitteen tekijän

yksitavuiseen tavaramerkkiin, joka on 'BIT'. Vaikka myönnettäisiin, että haettu tavaramerkki supistetaan sanaan 'bud', kyseiset kaksi tavaramerkkiä poikkeavat kuitenkin riittävästi toisistaan. Lausuntatavan tasolla vokaalit i ja u eroavat selvästi toisistaan. Ero, jota tämä kirjain edustaa sanoissa 'bud' ja 'bit', jotka muodostuvat kumpikin kolmesta kirjaimesta, riittää siihen, että kuluttaja voi erottaa ne toisistaan."

97 Valituslautakunta katsoi seuraavaa haettua kuviomerkkiä nro 2 koskevan päätöksen 42 ja 43 kohdassa:

"42. – – Valituslautakunta katsoo, että kyseessä oleva kuluttaja lausuu haetun tavaramerkin 'anheuser busch bud', millä tehdään riittävä ero verrattuna väitteen tekijän lyhyeen tavaramerkkiin, joka on BIT. Valituslautakunta katsoo, ettei ole olemassa mitään syytä siihen, miksi keskivertokuluttaja lyhentäisi suullisesti nimitystä 'anheuser busch bud' käyttämällä yksinomaan sen viimeistä sanaa eli sanaa 'bud'. Ei myöskään ole olemassa mitään syytä siihen, miksi kuluttaja jättäisi sanat 'anheuser' ja 'busch' ääntämättä, vaikka hän pitäisi niitä sukuniminä. Sukunimet voivat epäilyksettä olla tavaramerkin osia.

43. Vaikka myönnettäisiin, että haettu tavaramerkki supistetaan sanaan 'bud', kyseiset kaksi tavaramerkkiä poikkeavat kuitenkin riittävästi toisistaan. Lausuntatavan tasolla vokaalit i ja u eroavat selvästi toisistaan. Ero, jota tämä kirjain edustaa sanoissa 'bud' ja 'bit', jotka muodostuvat kumpikin kolmesta kirjaimesta, riittää siihen, että kuluttaja voi erottaa ne toisistaan."

98 Lisäksi haettuja kuviomerkkejä koskevien riidanalaisten päätösten 44 kohdassa valituslautakunta lisäsi samalla tavoin kuin haettua sanamerkkiä BUD koskevassa päätöksessä seuraavaa:

"Mitään muuta päätelmää ei voida tehdä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen [edellä 56 kohdassa mainitussa asiassa ELS] antamasta tuomiosta. Kyseisessä asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että e ja i lausutaan samankaltaisella tavalla ja että molemmissa merkeissä olevat konsonanttiäänteet l ja s lausutaan täysin samalla tavalla (ks. 71 kohta). Vokaaleja i ja u – – ei puolestaan lausuta samalla tavalla. Konsonanttiäänteitä ei lisäksi lausuta täysin samalla tavalla. Erot ovat riittävät, kun asianomaisia tuotteita tilataan ravitsemuspaikoissa."

99 Aluksi on korostettava, että kuviomerkki voidaan lausua, kun se muodostuu yhdestä tai useammasta sanaelementistä (asia T-359/02, Chum v. SMHV – Star TV (STAR TV), tuomio 4.5.2005, Kok. 2005, s. II-1515, 49 kohta).

100 Vaikka käsiteltävänä olevassa asiassa voitaisiin katsoa, että sana "bud" on ainoa erottamiskykyinen osatekijä haettujen kuviomerkkien hallitsevien sanatekijöiden "american" ja "bud" tai "anheuser-busch" ja "bud" joukossa, minkä vuoksi se kiinnittää enemmän kohdeyleisön huomion, olisi enintään mahdollista katsoa, kun otetaan huomioon edellä 95 kohdassa tehty päätelmä, joka koskee haetun sanamerkin BUD ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) lausuntatavan samankaltaisuutta, että haettujen kuviomerkkien ja kyseisten aikaisempien tavaramerkkien välinen lausuntatavan samankaltaisuus on pieni. Kuten edellä 95 kohdassa kuitenkin myös todettiin, vokaalien i ja u lausuntatavan ero kyseessä olevissa kahdessa merkissä riittää siihen, että kuluttaja erottaa ne lausuntatavaltaan toisistaan.

Kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisällön samankaltaisuus

101 Valituslautakunta katsoi riidanalaisten päätösten 45 kohdassa, että haetut tavaramerkit ja aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) eivät ole merkityssisällöltään samankaltaiset.

102 Aikaisemmilla saksalaisilla tavaramerkeillä nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) voi olla useita merkityksiä. Anheuser-Busch toteaa tämän osalta, että kohdeyleisö voi ymmärtää sanan "bit" joko tietojenkäsittelyssä käytettäväksi yksiköksi tai viittaukseksi Bitburgin kaupunkiin. Nämä eri merkitykset ilmenevät myös markkinatutkimuksesta, joka tehtiin Bitburger Brauerein pyynnöstä ja toimitettiin SMHV:lle.

103 Haettujen tavaramerkkien osalta on ensinnäkin korostettava, että sanalla "bud" ei näytä olevan erityistä merkitystä kohdeyleisön keskuudessa. Osapuolet eivät ole esittäneet mitään seikkoja tämän päätelmän kumoamiseksi.

104 Näin ollen haetun sanamerkin BUD osalta on katsottava, että sillä ei ole erityistä merkitystä kohdeyleisön keskuudessa.

105 Haettujen kuviomerkkien osalta vaikka sana "american" (kuviomerkki nro 1) voi saada kuvittelemaan, että kyseessä olevat tuotteet ovat peräisin Yhdysvalloista tai ainakin, että ne ovat ominaisuuksiltaan amerikkalaisia, ja osa kohdeyleisöstä voi ymmärtää sanojen "anheuser-busch" (kuviomerkki nro 2) viittaavan yritykseen, joka valmistaa asianomaisia tuotteita, näiden sanojen yhdistäminen sanan "bud" kanssa ei tuo mukanaan erityistä merkityssisältöä. Minkään seikan perusteella ei missään tapauksessa voida katsoa, että kun näitä sanoja tarkastellaan kokonaisuutena, niillä olisi merkitys, joka vastaa aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) mahdollisia merkityksiä.

106 Edellä esitetyn perusteella on katsottava, että haetut tavaramerkit ja aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) eivät ole merkityssisällöltään samankaltaiset.

Päätelmä kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuudesta

107 Kaiken edellä esitetyn perusteella ja kyseessä olevia tavaramerkkejä kokonaisuutena tarkastellen on katsottava, että kun otetaan huomioon kyseessä olevien tavaramerkkien huomattavat erot ja se, että ne eivät ole merkityssisällöltään samankaltaiset

– haettu sanamerkki BUD ja aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) ovat kokonaisuutena tarkasteltuna erilaiset, vaikka ne ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan heikosti samankaltaiset

– haetut kuviomerkit ja aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) ovat kokonaisuutena tarkasteltuna erilaiset, vaikka ne ovat lausuntatavaltaan heikosti samankaltaiset.

108 On näin ollen katsottava, että haetut tavaramerkit ja aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) eivät ole samankaltaiset.

iii) Sekaannusvaara

109 Kun otetaan huomioon erot, jotka on jo todettu haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) välillä, on katsottava, että heikosta ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudesta huolimatta käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole sekaannusvaaraa siitä huolimatta, että asianomaiset tuotteet ovat samat tai samankaltaiset, vaikka aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky olisi vahva.

110 Bitburger Brauerein esittämillä väitteillä ei voida kyseenalaistaa tätä päätelmää.

111 Ensinnäkin kyseessä olevien tuotteiden myyntiedellytysten osalta ja erityisesti sen osalta, tilataanko nämä tuotteet lähinnä suullisesti ja voiko melutekijä vaikuttaa siihen, miten kuluttajat ymmärtävät lausuntatavan, on riittävää todeta, että Bitburger Brauerein esittämät argumentit ovat pelkkiä väitteitä, jotka eivät perustu minkäänlaisiin todisteisiin, jotka olisi esitetty määräajassa SMHV:ssä.

112 Bitburger Brauerei ei lisäksi ole esittänyt mitään todisteita, joilla olisi tarkoitus osoittaa, että näitä tuotteita myydään yleisesti siten, että yleisö ei näe tavaramerkkiä. Tämän osalta on syytä muistuttaa, että vaikka baarit ja ravintolat ovat tärkeitä Bitburger Brauereini tuotteiden myyntipaikkoja, on kiistatonta, että kuluttaja voi nähdä kyseessä olevat tavaramerkit näissä paikoissa muun muassa tutkimalla hänelle annettua pulloa tai muin keinoin (juomalasit, mainokset jne.). Lisäksi ja ennen kaikkea on kiistatonta, että baarit ja ravintolat eivät ole ainoita kyseisten tuotteiden myyntipaikkoja. Näitä tuotteita myydään niin ikään supermarketeissa ja muissa vähittäismyyntipisteissä. On kuitenkin todettava, että näissä tehtyjen ostosten aikana kuluttaja voi nähdä tavaramerkit, koska juomat ovat esillä hyllyissä (ks. vastaavasti asia T-3/04, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJY by SPA), tuomio 24.11.2005, Kok. 2005, s. II-4837, 57–59 kohta). Tästä seuraa, että Bitburger Brauerein väite, joka liittyy asianomaisten tuotteiden myyntiedellytyksiin, on joka tapauksessa hylättävä.

113 Toiseksi mitä tulee aikaisempien tavaramerkkien vahvaan erottamiskykyyn ja Bitburger Brauerein tekemään viittaukseen edellä 55 kohdassa mainitussa asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annettuun tuomioon, on korostettava, että yhteisöjen tuomioistuin katsoi kyseisen tuomion 28 kohdassa, että aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvystä riippuen "sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että tavaramerkit lausutaan samankaltaisella tavalla". Tästä tuomiosta ilmenee ensiksi, että yhteisöjen tuomioistuimen mainitsema esimerkkitapaus on pelkkä hypoteesi, jossa on otettava huomioon muita kyseessä olevan tapauksen merkityksellisiä tekijöitä, ja toiseksi, että yhteisöjen tuomioistuin tarkoitti tapauksia, joissa kyseessä olevat tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset. Käsiteltävinä olevissa asioissa aikaisempien tavaramerkkien mahdollisesta vahvasta erottamiskyvystä huolimatta edellä sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessä todetut erot kyseessä olevien tavaramerkkien välillä sulkevat pois tällaisen vaaran niiden välillä Saksassa.

114 Kolmanneksi sen osalta, että valituslautakunnan päätelmä olisi ristiriidassa Bundesgerichtshofin antaman tuomion kanssa, on muistutettava ensiksi, että

yhteisöjen tavaramerkkijärjestelmä on itsenäinen järjestelmä, joka muodostuu sille ominaisesta sääntöjen kokonaisuudesta ja sille ominaisista tavoitteista ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä (asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta ja asia T-312/03, Wassen International v. SMHV – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), tuomio 14.7.2005, Kok. 2005, s. II-2897, 46 kohta).

115 Lisäksi valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä kansallisen oikeuskäytännön perusteella, vaikka se perustuisi tämän asetuksen säännöksiä vastaaviin säännöksiin (edellä 65 kohdassa mainittu asia GIORGIO BEVERLY HILLS, tuomion 53 kohta; asia T-85/02, Díaz v. SMHV – Granjas Castelló (CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok. 2003, s. II-4835, 37 kohta ja edellä 34 kohdassa mainittu asia a, tuomion 30 kohta).

116 On joka tapauksessa todettava, että Bundesgerichtshof totesi sekaannusvaaran saksalaisen tavaramerkin nro 505 912 ja haettua kuviomerkkiä nro 1 vastaavan kuviomerkin välillä tukeutuen yksinomaan kyseisissä tavaramerkeissä esiintyvien sanojen "bud" ja "bit" lausuntatavan samankaltaisuuteen.

117 On lisäksi korostettava, että valituslautakunta arvioi yleisesti sekaannusvaaraa aikaisemman saksalaisen sana- ja kuviomerkin nro 505 912 (BIT) ja haetun kuviomerkin nro 1 välillä eikä tukeutunut yksinomaan niiden lausuntatavan vertailuun. Tässä yleisarvioinnissa on otettava huomioon kaikki käsiteltävänä olevan tapauksen merkitykselliset tekijät ja, kun on kyse SMHV:stä, sen on perustuttava yksinomaan asetukseen N:o 40/94.

118 Neljänneksi Bitburger Brauerein suullisessa käsittelyssä asiassa T-396/04, Soffass vastaan SMHV – Sodipan (NICKY), 23.11.2005 annettuun tuomioon (Kok. 2005, s. II-4789) tekemän viittauksen osalta riittää, kun todetaan, että toisin kuin Bitburger Brauerei näyttää väittävän, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei katsonut kyseisessä asiassa, että haetun tavaramerkin NICKY ja aikaisempien tavaramerkkien NOKY välillä olisi sekaannusvaara. Se pysytti tältä osin valituslautakunnan, joka oli palauttanut asian väiteosastoon, päätöksen ja katsoi, että edellä mainittujen kahden merkin välillä on tiettyä samankaltaisuutta ja että asianomaisten tavaroiden samankaltaisuutta koskeva analyysi olisi pitänyt tehdä (ks. mm. tuomion 38 ja 39 kohta). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin korosti lisäksi, että kyseisissä kahdessa merkissä oli sama alkukirjain eli "n" ja sama pääte eli "ky". Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan tämä pääte ei ole tavanomainen ranskan kielessä, joten sitä voitiin pitää kyseisten kahden merkin hallitsevana tekijänä, joka kiinnittää ranskalaiskuluttajan huomion (tuomion 34 kohta). Tämä esimerkkitapaus eroaa käsiteltävänä olevista asioista.

119 Edellä esitetyn perusteella ja tarvitsematta tutkia Anheuser-Buschin esittämiä väitteitä, jotka koskevat aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) erottamiskyvyn merkitystä, Bitburger Brauerein esittämän ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen osa on hylättävä perusteettomana.

2. Haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) välistä sekaannusvaaraa koskeva ensimmäisen kanneperusteen toinen osa

a) Asianosaisten lausumat

120 Bitburger Brauerei katsoo, että kun otetaan huomioon haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) välistä sekaannusvaaraa koskevan ensimmäisen kanneperusteen ensimmäisen osan huo-

mautukset, haetut tavaramerkit ja saksalaiset tavaramerkit nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) ovat niin ikään samankaltaiset. Bitburger Brauerei täsmentää tältä osin, että yleisö ymmärtää iskulauseen "bitte ein bit !" tilauksen ytimekkääksi lyhenteeksi. Sen mukaan aikaisempia tavaramerkkejä hallitseva sana "bit" ohjaa yleisöä.

121 SMHV katsoo puolestaan, että saksalaiset tavaramerkit nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) ovat kauempana haetuista tavaramerkeistä kuin aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT). Näin ollen jos näiden jälkimmäisten tavaramerkkien ja haettujen tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa, sitä ei myöskään voi olla aikaisempien tavaramerkkien Bitte ein Bit ! osalta.

b) Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

122 Kun otetaan huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi sekaannusvaarasta haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 505 912 ja 39 615 342 (BIT) välillä, on katsottava, että haettujen tavaramerkkien ja aikaisempien saksalaisten tavaramerkkien nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) välillä ei, a fortiori, ole sekaannusvaaraa.

123 Aikaisemmissa saksalaisissa tavaramerkeissä nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) on täydentäviä sanatekijöitä ("bitte", "ein"), graafinen tekijä ("!") sekä erityinen esitystapa verrattuna aikaisempiin saksalaisiin sanamerkkeihin nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT). Näin ollen ulkoasun tasolla ensimmäiset tavaramerkit ovat vielä kauempana haetuista tavaramerkeistä kuin toiset. Lisäksi lausuntatavan tasolla, ja jopa olettaen, että aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) voitaisiin lausua viittaamalla yksinomaan sanaan "bit", ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätelmä ei eroaisi siitä, joka koskee ensimmäisen kanneperusteen ensimmäistä osaa. Lopuksi merkityssisällön näkökulmasta osapuo-

let eivät ole esittäneet seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että asianomaiset tavaramerkit olisivat millään tavoin samankaltaiset.

124 Näin ollen kokonaisuutena tarkasteltuna haetut tavaramerkit ja aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) eivät ole samankaltaiset. Näiden tavaramerkkien välillä ei näin ollen ole sekaannusvaaraa.

125 Näistä syistä Bitburger Brauerein esittämän ensimmäisen kanneperusteen toinen osa on hylättävä perusteettomana.

B *Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista koskeva toinen kanneperuste*

1. Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

126 Bitburger Brauerei muistuttaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta ja toteaa, että valituslautakunta katsoi riidanalaisissa päätöksissä, että merkkien välinen ero oli niin suuri, ettei voinut olla kyse aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä tai haitan aiheuttamisesta niille.

127 Bitburger Brauerein mukaan valituslautakunta ei ottanut huomioon sanojen "bit" ja "bud" lausuntatavan huomattavaa samankaltaisuutta. Käsiteltävinä olevissa asioissa asianomaiset tavarat ovat toki myös samat tai erittäin samankaltaiset. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodon sivuuttaen yhteisöjen tuomioistuin on Bitburger Brauerein mukaan katsonut, että tätä säännöstä sovelletaan niin ikään tilanteessa, jossa tavarat ovat samat tai samankaltaiset (asia C-292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003, Kok. 2003, s. I-389).

128 Bitburger Brauerein mukaan tavaramerkki BIT on Saksassa tunnettu tavaramerkki asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Bitburger Brauerei väittää näyttäneensä tämän tunnettuuden toteen SMHV:ssä käydyssä menettelyssä.

129 Bitburger Brauerein mukaan tavaramerkin BUD rekisteröintihakemus aiheuttaa haittaa aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvylle siitä hetkestä lähtien, jolloin samanlaisia tavaroita varten on haettu samankaltaisen merkin rekisteröintiä, ja näiden aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyky on täten heikentynyt.

130 SMHV väittää, että vaikka aikaisempien tavaramerkkien tunnettuus on voitu osoittaa, Bitburger Brauerei ei ole osoittanut, että kyseessä olevat merkit olisivat samat tai samankaltaiset tai että haetuilla tavaramerkeillä käytettäisiin epäoikeudenmukaisesti hyödyksi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta.

131 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla SMHV:ssä suoritettavan tutkimuksen on rajoittauduttava osapuolten esittämiin tosiseikkoihin ja todisteisiin.

Näin ollen valituslautakunta hylkäsi SMHV:n mukaan perustellusti vaatimuksen, joka perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan, koska Bitburger Brauerei ”ei ole selittänyt, miksi tällaista hyväksikäyttöä tai haittaa syntyisi”.

132 Anheuser-Busch toteaa ensiksi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa edellytetään, että kyseessä olevat merkit ovat samat tai samankaltaiset. Käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevat merkit eivät ole samankaltaiset, kuten on sen mukaan jo osoitettu.

133 Anheuser-Busch korostaa seuraavaksi, että aikaisemman tavaramerkin on oltava laajalti tunnettu, jotta se voi hyötyä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa säädetystä suojasta. Käsiteltävänä olevassa asiassa Bitburger Brauerei ei sen mukaan ole onnistunut osoittamaan tavaramerkin BIT tällaista tunnettuutta.

134 Anheuser-Busch katsoo lopuksi, että Bitburger Brauerein esittämät väitteet eivät riitä osoittamaan, että kohdeyleisön osan mielikuva tavaramerkeistä olisi muuttunut.

2. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

135 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa säädetään, että ”jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman

tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi".

136 Tämä artikla perustuu muun muassa siihen, että haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki ovat samat tai samankaltaiset. Koska on katsottu, että haetut tavaramerkit ja aikaisemmat saksalaiset tavaramerkit nro 505 912 ja 39 615 324 (BIT) ja nro 704 211 ja 1 113 784 (Bitte ein Bit !) eivät ole samat tai samankaltaiset, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta ei voi olla Bitburger Brauerein väitteen perustana käsiteltävänä olevassa asiassa.

137 Näin ollen Bitburger Brauerein esittämä toinen kanneperuste ja siis kanne kokonaisuudessaan on hylättävä perusteettomana.

Oikeudenkäyntikulut

138 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Bitburger Brauerei on hävinnyt asian, se on velvoitettava SMHV:n ja Anheuser-Buschin vaatimusten mukaisesti korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanteet hylätään.

2) Bitburger Brauerei Th. Simon GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Vilaras Dehousse Šváby

Julistettiin Luxemburgissa 19 päivänä lokakuuta 2006.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja