UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

14 päivänä huhtikuuta 2011 *

Asiassa T-466/08,

Lancôme parfums et beauté & Cie, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajinaan asianajajat A. von Mühlendahl ja J. Pagenberg,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Focus Magazin Verlag GmbH, kotipaikka München (Saksa), edustajinaan asianajajat R. Schweizer ja J. Berlinger,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa vaaditaan kumoamaan SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 29.7.2008 tekemä päätös (asia R 1796/2007-1), joka koskee Focus Magazin Verlag GmbH:n ja Lancôme parfums et beauté & Cien välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja L. Truchot sekä tuomarit M. E. Martins Ribeiro ja H. Kanninen (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies S. Spyropoulos,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.10.2008 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.2.2009 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 29.1.2009 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 17.11.2010 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Lancôme parfums et beauté & Cie teki 23.7.2003 yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki ACNO FOCUS.

3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kosmeettiset tuotteet ja meikit”.

4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 5.7.2004 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 27/2004.

5 Väliintulija Focus Magazin Verlag GmbH teki 16.9.2004 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui

– sanamerkkiin FOCUS, joka on rekisteröity 23.5.1996 Saksassa numerolla 39407564 luokkiin 3–9, 14–16, 18, 20, 21, 24–26, 28–30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita varten

– hakemukseen sanamerkin FOCUS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi, numero 453720, jätetty 17.1.1997, luokkiin 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 21, 25, 28, 29, 32, 33, 35, 38, 39, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.

7 Väite koski kaikkia yhteisön tavaramerkkiä ACNO FOCUS koskevassa hakemuksessa mainittuja tavaroita, ja se perustui kaikkiin aikaisemman kansallisen tavaramerkin FOCUS ja yhteisön tavaramerkkiä FOCUS koskevan hakemuksen kattamiin tavaroihin ja palveluihin.

8 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 5 kohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 8 artiklan 5 kohta) tarkoitettuihin perusteisiin.

9 Kantaja vaati kirjeessä 10.9.2005, että väliintulija toimittaa asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta) mukaisesti todisteet siitä, että aikaisempaa kansallista tavaramerkkiä FOCUS on tosiasiallisesti käytetty yhteisön tavaramerkin ACNO FOCUS rekisteröintihakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana.

10 Väliintulija esitti 20.12.2005 päivätyssä kirjeessä, että aikaisempi kansallinen tavaramerkki FOCUS oli ollut rekisteröintinsä jälkeen useiden väitemenettelyjen, jotka olivat kaikki päättyneet 13.1.2004, kohteena Saksassa, joten velvoite käyttää aikaisempaa tavaramerkkiä oli alkanut vasta 13.1.2009.

11 Kantaja väitti 4.9.2006 päivätyssä kirjeessä, että aikaisempi kansallinen tavaramerkki FOCUS rekisteröitiin Saksassa 23.5.1996 ja että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu mainitun aikaisemman tavaramerkin rekisteröintiä seuraava viiden vuoden jakso alkaa tästä päivästä.

12 Väiteosasto hyväksyi väitteen 19.9.2007 tekemällään päätöksellä ja näin ollen hylkäsi yhteisön tavaramerkkiä ACNO FOCUS koskevan rekisteröintihakemuksen. Aluksi sen mielestä väliintulijan ei tarvinnut toimittaa näyttöä aikaisemman kansallisen tavaramerkin FOCUS käytöstä, koska kyseinen merkki oli ollut Saksassa väitemenettelyn kohteena, joka oli päättynyt vasta 13.1.2004. Tämän jälkeen väiteosasto totesi, että koska aikaisemman kansallisen tavaramerkin FOCUS ja haetun tavaramerkin ACNO FOCUS kattamat tavarat ovat samoja ja kyseiset merkit ovat kokonaisuutena tarkastellen samankaltaisia, kyseisten merkkien välillä on sekaannusvaara Saksan alueella.

13 Kantaja valitti 16.11.2007 väiteosaston päätöksestä SMHV:n sisällä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.

14 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen 29.7.2008 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Aluksi sen mukaan aikaisemman kansallisen tavaramerkin rekisteröintiä seuraava viiden vuoden jakso oli alkanut vasta 13.1.2004. Tämän jälkeen valituslautakunta totesi merkkien samankaltaisuudesta, että haetun tavaramerkin osatekijä ”acno” kuvailee kyseisten tavaroiden ominaisuutta, nimittäin aknen hoitoa, ja ettei sitä näin ollen voida pitää tavaramerkin hallitsevana osatekijänä. Koska haetun tavaramerkin hallitseva osatekijä ”focus” on sama kuin aikaisempi kansallinen tavaramerkki ja koska tavarat ovat samat, valituslautakunnan mukaan kyseisten merkkien välillä on sekaannusvaara.

Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset

15 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– hylkää väitteen, jonka väliintulija on tehnyt tavaramerkin ACNO FOCUS rekisteröintiä vastaan

– velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut mukaan lukien valituslautakunnassa aiheutuneet kulut.

16 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17 Unionin yleinen tuomioistuin pyysi kirjeellä 11.10.2010 työjärjestyksensä 64 artiklan mukaisesti SMHV:tä toimittamaan jäljennöksen Oberlandesgericht Münchenin (Münchenin alueellinen muutoksenhakutuomioistuin, Saksa) 18.4.2002 antamasta tuomiosta (MICRO FOCUS) ja Bundespatentgerichtin (liittovaltion patenttituomioistuin) 10.7.2003 antamasta tuomiosta (AMS), jotka mainittiin SMHV:n vastineessa. SMHV vastasi pyyntöön kirjeellä 27.10.2010.

Oikeudellinen arviointi

18 Kantaja esittää kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista ja toinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

19 Ensiksi kantaja väittää, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa edellytetään ”ilman epäselvyyttä” näyttöä sekä aikaisempien kansallisten että aikaisempien yhteisön tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä viiden vuoden ajalta rekisteröintipäivästä alkaen. Aikaisemman kansallisen tavaramerkin FOCUS rekisteröintiä seuraavan viiden vuoden jakson alkamisajankohdan määrittelemiseksi ei näin ollen ole tarpeen viitata Saksan lainsäädännön säännöksiin.

20 Toiseksi kantaja toteaa, että jos unionin yleinen tuomioistuin päättäisi ottaa huomioon Saksan lainsäädännön, asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan, tavaramerkkien ja muiden erottavien tunnusten suojasta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen; BGBl. 1994 I, s. 3082 ja BGBl. 1995 I, s. 156; jäljempänä Markengesetz) 26 §:n 5 momentin ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 10 artiklan 1 kohdan perusteella yhdessä luettuina olisi mahdollista katsoa, että sellaisessa tapauksessa, jossa väitteen perusteena oleva aikaisempi tavaramerkki on itse ollut rekisteröintinsä jälkeen väitemenettelyn kohteena kansallisella tasolla (jäljempänä kansallinen väitemenettely), asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa säädetyn aikaisemman tavaramerkin rekisteröintiä seuraavan viiden vuoden jakson (jäljempänä rekisteröintiä seuraava viiden vuoden jakso) alkamisajankohta voisi olla, mutta vain tietyissä tapauksissa, kansallisen väitemenettelyn päättymispäivä.

21 Kantaja väittää nimittäin, että on tehtävä ero sen mukaan, mitä aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluja kansallinen väitemenettely koskee. Jos kansallinen väitemenettely koskee kaikkia aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluja, rekisteröintiä seuraava viiden vuoden jakso alkaisi vasta kansallisen väitemenettelyn päättymispäivästä. Jos sitä vastoin kansallinen väitemenettely ei koske kaikkia aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluja, rekisteröintiä seuraavan viiden vuoden jakson alkamisajankohdan pitäisi olla aikaisemman tavaramerkin rekisteröintipäivä niillä tavaroilla ja palveluilla, joita kansallinen väitemenettely ei koske.

22 Kolmanneksi kantaja väittää, että vaikka kansallinen väitemenettely olisi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu perusteltu syy käyttämättä jättämiselle, tämä peruste on pätevä vain niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka ovat todella olleet väitteen kohteena.

23 Näin ollen väliintulija ei voi minkään näiden kolmen tulkinnan perusteella vedota luokkaan 3 kuuluviin tavaroihin haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

24 Lopuksi kantaja väittää, että valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä puoltama kanta johtaa sellaiseen ”absurdiin tulokseen”, että väliintulija, joka haki aikaisemman tavaramerkin FOCUS rekisteröintiä vuonna 1996 25:een eri luokkaan kuuluville tavaroille, voisi väitemenettelyjen, joiden kohteena tämä tavaramerkki on ollut Saksassa ja jotka ovat päättyneet vasta vuonna 2004, nojalla siirtää velvoitetta osoittaa tavaramerkin käyttö useiden vuosien päähän sen rekisteröinnin hakemisesta.

25 SMHV:n ja väliintulijan mukaan Markengesetzin 26 §:n 5 momentin mukaan ei voida katsoa, että olisi olemassa kaksi eri päivää, josta rekisteröintiä seuraava viiden vuoden jakso alkaa sen mukaan, koskeeko kansallinen väitemenettely aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita tai palveluja vai ei. Rekisteröintiä seuraavan viiden vuoden jakson alkamisajankohta on aikaisempaa tavaramerkkiä vastaan kohdistuvien kansallisten väitemenettelyjen päättymisajankohta eli käsiteltävässä asiassa 13.1.2004 siitä riippumatta, mitä aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluja kansalliset väitemenettelyt koskivat, joten väliintulija ei ole velvollinen näyttämään toteen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

26 Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ”väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkin [rekisteröintihakemuksen] julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta”.

27 Tästä säännöksestä ilmenee, että väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on näytettävä toteen tämän tavaramerkin käyttö vain silloin, jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on ollut yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen julkaisupäivänä vähintään viisi vuotta rekisteröitynä.

28 Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Edellä 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä [yhteisössä].”

29 Sen määrittelemiseksi, oliko väliintulija velvoitettu näyttämään toteen aikaisemman kansallisen tavaramerkkinsä FOCUS tosiasiallisen käytön, on tarkasteltava, katsoiko valituslautakunta virheellisesti, että rekisteröintiä seuraava viiden vuoden jakso, josta tämä velvoite riippuu, alkoi 13.1.2004.

30 Vaikka asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan lukemisesta yhdessä ilmenee, että rekisteröintiä seuraava viiden vuoden jakso alkaa aikaisemman kansallisen tavaramerkin rekisteröinnistä, on todettava, ettei asetuksen N:o 40/94 perusteella voida määritellä sitä päivää, jona aikaisempi kansallinen tavaramerkki katsotaan rekisteröidyksi kussakin jäsenvaltiossa.

31 On todettava lisäksi, että vaikka kansallinen tavaramerkkilainsäädäntö on yhdenmukaistettu direktiivillä 89/104, unionin tuomioistuimen asiassa C-246/05, Häupl, 14.6.2007 antamasta tuomiosta (Kok., s. I-4673, 26–31 kohta) ilmenee, että mainitulla direktiivillä ei yhdenmukaisteta tavaramerkkien rekisteröinnin menettelyllisiä kysymyksiä, joten sen jäsenvaltion, jota varten rekisteröintihakemus on jätetty, on omien menettelysäännöstensä mukaisesti määritettävä hetki, jolloin rekisteröintimenettely päättyy (ks. vastaavasti asia T-100/06, Rajani v. SMHV – Artoz-Papier (ATOZ), tuomio 26.11.2008, 36 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

32 Tästä seuraa, että koska asetuksesta N:o 40/94 tai direktiivistä 89/104 puuttuu asiaa koskeva säännös, aikaisemman kansallisen tavaramerkin rekisteröintipäivän määrittämiseksi on viitattava kyseisen jäsenvaltion kansalliseen lainsäädäntöön (ks. vastaavasti em. asia ATOZ, tuomion 35 kohta).

33 Käsiteltävässä asiassa aikaisemman kansallisen tavaramerkin FOCUS rekisteröintiä seuraavan viiden vuoden jakson alkamisajankohdan määrittelemiseksi on, kuten kantaja on sitä paitsi myöntänyt suullisessa käsittelyssä, viitattava Saksan lainsäädäntöön, koska aikaisempi kansallinen tavaramerkki FOCUS on rekisteröity Saksassa.

34 On selvää, että rekisteröity tavaramerkki voi Saksassa olla rekisteröintinsä jälkeen väitemenettelyn kohteena. Tästä tapauksesta säädetään Markengesetzin 26 §:n 5 momentissa, että ”jos edellytetään tavaramerkin käyttämistä sen rekisteröintiä seuraavan viiden vuoden aikana, rekisteröintipäivä korvataan väitemenettelyn päättymispäivällä, jos tavaramerkin rekisteröintiä vastaan on tehty väite”.

35 Tästä seuraa, että kun käsiteltävässä asiassa määritellään aikaisemman kansallisen tavaramerkin FOCUS, joka oli useiden väitemenettelyjen kohteena Saksassa, rekisteröintiä seuraavan viiden vuoden jakson alkamisajankohtaa, rekisteröintipäivä on korvattava väitemenettelyjen päättymispäivällä, joka on 13.1.2004.

36 Tätä johtopäätöstä ei voida kumota kantajan väitteellä, jonka mukaan päivämäärä 13.1.2004 voidaan hyväksyä vain niiden aikaisemman kansallisen tavaramerkin FOCUS kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta, joita väitemenettelyt Saksassa koskivat.

37 Aluksi on nimittäin todettava, kuten valituslautakunta totesi riidanalaisessa päätöksessä, ettei Markengesetzin 26 §:n 5 momentissa tehdä eroa sen perusteella, koskeeko kansallinen väitemenettely tiettyjä aikaisemman kansallisen tavaramerkin kattamia tavaroita tai palveluja vai ei. Kantaja ei näin ollen voi tukeutua tämän säännöksen sanamuotoon väittääkseen, että olisi tehtävä ero sen perusteella, mitä tavaroita ja palveluja kansallinen väitemenettely koski.

38 Lisäksi Saksan tuomioistuinten päätöksistä, jotka mainittiin riidanalaisessa päätöksessä ja joihin SMHV vetosi vastineessaan ja joissa on tulkittu Markengesetzin 26 §:n 5 momentin säännöksiä, ilmenee, ettei sillä, että kansallinen väitemenettely koskee tiettyjä aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita tai palveluja, ole merkitystä, kun määritellään rekisteröintiä seuraavaa viiden vuoden jakson alkamisajankohtaa, joka on mainitun oikeuskäytännön mukaan kaikissa tapauksissa aikaisempaa tavaramerkkiä vastaan käytyjen väitemenettelyjen päättymispäivä (Oberlandesgericht Münchenin 18.4.2002 antama tuomio (MICRO FOCUS) ja Bundespatentgerichtin 10.7.2003 antama tuomio (AMS). Saksan tuomioistuinten mukaan aikaisempi Saksassa rekisteröity tavaramerkki muodostaa sen kattamien tavaroiden ja palvelujen kanssa ”yhtenäisen markkinointikonseptin”. Näin ollen ei voida edellyttää, että sen haltija toimittaa todisteita tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä ainoastaan tiettyjen aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta (ks. vastaavasti em. Oberlandesgericht Münchenin 18.4.2002 antama tuomio). On lisättävä, että vaikka kantaja riitauttaa Saksan oikeuden tulkitsemisen edellä mainituissa saksalaisten tuomioistuinten kahdessa tuomiossa esitetyllä tavalla, se ei vetoa toisenlaista tulkintaa tukevaan saksalaisen tuomioistuimen ratkaisuun.

39 Edellä esitetyillä perusteilla valituslautakunta katsoi perustellusti, että aikaisemman kansallisen tavaramerkin FOCUS rekisteröintiä seuraava viiden vuoden jakso oli alkanut vasta 13.1.2004, joten väliintulijalla ei ollut velvoitetta näyttää toteen mainitun tavaramerkin tosiasiallista käyttöä.

40 Tässä tilanteessa on hylättävä merkityksettömänä kantajan argumentti siitä, että vaikka kansallisessa menettelyssä tehty väite olisi perusteltu syy käyttämättä jättämiselle, tämä syy on pätevä vain niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka ovat tosiasiassa olleet väitteen kohteena.

41 Kantajan väitteestä, jonka mukaan väliintulija olisi syyllistynyt vilpilliseen menettelyyn, jotta sen ei tarvitsisi näyttää toteen tavaramerkkinsä tosiasiallista käyttöä, on todettava, että se nojautuu olettamiin, joita ei ole tuettu todisteilla.

42 Edellä esitetyillä perusteilla asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista

43 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos siksi, 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.

44 Oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseessä olevista tavaroista tai palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä käsiteltävän asian kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus (asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 30–33 kohta ja asia T-366/07, Procter & Gamble v. SMHV – Prestige Cosmetics (P&G PRESTIGE BEAUTE), tuomio 13.9.2010, 49 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

45 Käsiteltävässä asiassa vertailtavat merkit ovat yhtäältä aikaisempi kansallinen tavaramerkki FOCUS ja toisaalta haettu yhteisön tavaramerkki ACNO FOCUS. Vaikka nimittäin väite perustui aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin FOCUS sekä yhteisön tavaramerkkiä FOCUS koskevaan hakemukseen, valituslautakunta nojautui riidanalaisessa päätöksessä ainoastaan aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin FOCUS, mitä osapuolet eivät riitauta. Kun määritellään, onko kyseisten merkkien välillä sekaannusvaara, tarkastelu on näin ollen rajoitettava aikaisemman kansallisen tavaramerkin FOCUS ja haetun tavaramerkin ACNO FOCUS vertailuun.

Kohdeyleisö

46 Koska aikaisempi tavaramerkki FOCUS on kansallinen Saksassa rekisteröity tavaramerkki, sekaannusvaaran arvioinnissa on otettava huomioon saksalaisen yleisön näkökulma, kuten valituslautakunta on todennut.

47 Kantaja väittää, ettei riidanalaisessa päätöksessä mainita mitään kohdeyleisön tarkkaavaisuuden asteesta. Kosmeettisten tuotteiden ja meikkien kuluttajat, jotka ovat lähes ainoastaan naisia, ovat näiden tuotteiden suhteen erityisen tarkkaavaisia ja ovat tottuneet korostamaan eri tavaramerkkien välisiä eroja.

48 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tuoteryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. asia T-256/04, Mundipharma v. SMHV - Altana Pharma (RESPICUR), tuomio 13.2.2007, Kok., s. II-449, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

49 Kun otetaan huomioon kyseessä olevien tavaroiden eli kosmeettisten tuotteiden ja meikkien luonne, on todettava, että merkityksellinen yleisö muodostuu keskivertokuluttajista, jotka ovat tavanomaisesti valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia (ks. vastaavasti asia T-240/08, Procter & Gamble v. SMHV – Laboratorios Alcala Farma (oli), tuomio 8.7.2009, 27 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T-150/08, REWE-Zentral v. SMHV – Aldi Einkauf (Clina), tuomio 11.11.2009, 33 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa), joten ei voida katsoa, että merkityksellisen yleisön tarkkaavaisuus olisi suurempi kuin päivittäiskulutustavaroiden suhteen.

50 Näin ollen kantajan väite on hylättävä.

Kyseisten tavaroiden ja merkkien vertailu

51 Kyseiset kaksi merkkiä koskevat kosmeettisia tuotteita ja meikkejä. Kyseiset tuotteet ovat näin ollen samoja – kuten valituslautakunta totesi riidanalaisessa päätöksessä –, mitä osapuolet eivät ole riitauttaneet.

52 Merkkien vertailusta on muistutettava, että oikeuskäytännön mukaan kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleisön näkökulmasta ainakin osittain samanlaisia yhden tai useamman merkityksellisen seikan kannalta (asia T-317/03, Volkswagen v. SMHV – Nacional Motor (Variant), tuomio 26.1.2006, 46 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T-369/09, Quinta do Portal v. SMHV – Vallegre (PORTO ALEGRE), tuomio 8.9.2010, 21 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

53 Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen yksityiskohtia (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

54 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunnan mukaan haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki ovat ainakin keskimääräisen samankaltaisia ja haetussa tavaramerkissä merkeille samaan osatekijään on lisätty osatekijä ”acno”. Se totesi, että osatekijä ”acno” on lausuntatavaltaan hyvin lähellä saksan kielen sanaa ”akne” ja viittaa yhteen tuotteiden ominaisuuteen, nimittäin akneongelmien hoitoon, eikä se voi olla erottamiskykyinen. Näin ollen sana ”focus”, joka ei viittaa mihinkään kosmeettisten tuotteiden

ominaisuuteen, on hallitseva elementti merkissä ACNO FOCUS. Valituslautakunta lisäsi, ettei sääntöä, jonka mukaan kuluttaja kiinnittää enemmän huomiota merkin alkuun, voida soveltaa mekaanisesti, koska jos tavaramerkin alkuosa pelkästään kuvailee kyseisiä tavaroita, kuluttaja kiinnittää siihen vain vähän huomiota. Valituslautakunta totesi, että kosmeettisten tuotteiden saksalainen ostaja voisi helposti katsoa, että merkki ACNO FOCUS on nimitys, jolla väitteentekijä, joka on aikaisemman tavaramerkin haltija, on aloittanut uuden aknen hoitoon tarkoitetun tuotesarjan markkinoinnin.

55 Kantaja väittää, etteivät haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki ole samankaltaisia ja että valituslautakunta totesi virheellisesti, että niiden välillä on sekaannusvaara.

56 On todettava, että aikaisempi tavaramerkki koostuu yhdestä sanasta ”focus”, kun taas haettu tavaramerkki koostuu kahdesta sanasta ”acno” ja ”focus”. Kyseisissä kahdessa merkissä on näin ollen yhteinen osatekijä ”focus” ja osatekijä ”acno” erottaa ne toisistaan.

57 Osapuolet ovat erimielisiä siitä, mikä merkitys haetun tavaramerkin osatekijöille ”acno” ja ”focus” on annettava. Kantajan mukaan ensimmäinen osatekijä ”acno” kiinnittää huomion. Lisäksi se ei kuvaile kyseisiä tavaroita, koska kosmeettiset tuotteet ja meikit eivät sisällä ainoastaan aknen hoitoon tarkoitettuja tuotteita. SMHV:n ja väliintulijan mukaan ”focus” on haetun tavaramerkin hallitseva osatekijä, koska osatekijä ”acno” kuvailee yhtä kyseisten tuotteiden ominaisuutta eli aknen hoitoa.

58 On todettava, että haetun tavaramerkin osatekijä ”acno” voi tuoda kohdeyleisön mieliin saksankielisen sanan ”akne” ja se voidaan näin ollen yhdistää aknen hoitoon

tarkoitettuihin tuotteisiin. Tältä osin on todettava, ettei kantaja sulje täysin pois tällaisen yhteyden mahdollisuutta. Se tyytyy nimittäin esittämään, että kosmeettiset tuotteet ja meikit eivät sisällä pelkästään aknen hoitoon tarkoitettuja tuotteita, joten on katsottava, että osatekijä ”acno” kuvailee ainakin osaa tavaramerkkihakemuksessa nimetyistä tavaroista. Oikeuskäytännön mukaan nimittäin se seikka, että merkki kuvailee ainoastaan osaa rekisteröintihakemuksessa mainittuun tavara- ja palvelulajiin kuuluvista tavaroista tai palveluista, ei estä sitä, ettei tältä merkiltä voitaisi evätä rekisteröintiä. On näet niin, että vaikka tällaisessa tapauksessa kyseessä oleva merkki rekisteröitäisiin yhteisön tavaramerkiksi sitä tavaralajia varten, jota se koskee, mikään ei estä sen haltijaa käyttämästä sitä myös niitä tavaroita varten, joiden osalta se on kuvaileva (ks. vastaavasti asia T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok., s. II-1939, 40 kohta ja asia T-304/06, Reber v. SMHV - Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 92 kohta).

59 Lisäksi osatekijä ”acno” ei onnistu siirtämään huomiota osatekijästä ”focus” niin, että se muuttaisi riittävästi tapaa, jolla yleisö mieltää tämän tavaramerkin. Koska osatekijä ”acno” nimittäin kuvailee vähintään yhtä tavaramerkkihakemuksessa nimetyistä tavaroista, on otettava huomioon, että kuluttajat todennäköisesti antavat sille pienemmän merkityksen, koska tämä osatekijä ei voi osoittaa kyseisten tavaroiden kaupallista alkuperää. Näin ollen haetun tavaramerkin luomaa kokonaisvaikutelmaa hallitsee osatekijä ”focus” sillä tavoin, että osatekijällä ”acno” on pienempi osuus kohdeyleisön mieleen tästä tavaramerkistä jäävässä kuvassa, kun otetaan huomioon tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat.

60 Edellä esitetyn perusteella haetussa tavaramerkissä osatekijä ”acno” ei ole tärkeämpi kuin osatekijä ”focus”. Kuten valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisessa päätöksessä, osatekijä ”focus” on sitä vastoin hallitseva osatekijä.

61 Lisäksi siitä kantajan väitteestä, jonka mukaan merkin alku on tärkeä sen aiheuttamassa kokonaisvaikutelmassa (asia T-112/03, L'Oréal v. SMHV - Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok., s. II-949, 64 ja 65 kohta ja asia T-357/07, Focus Magazin Verlag v. SMHV – Editorial Planeta (FOCUS Radio), tuomio 16.12.2008, 36 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa), on muistutettava, ettei tämä näkökohta sovellu kaikkiin tapauksiin, eikä sillä voida missään tapauksessa kumota periaatetta, jonka mukaan tavaramerkkien samankaltaisuuden tutkimisen on perustuttava tavaramerkkien synnyttämään kokonaisvaikutelmaan, koska yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia (asia T-158/05, Trek Bicycle v. SMHV – Audi (ALLTREK), tuomio 16.5.2007, 70 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja em. asia PORTO ALEGRE, tuomion 29 kohta).

62 Kyseisten merkkien samankaltaisuutta on tarkasteltava tämän arvioinnin pohjalta.

63 Ulkoasultaan kyseiset merkit ovat erityisiä ja muodostuvat eri määrästä sanoja, joten sen perusteella niitä ei voitaisi pitää samoina. On kuitenkin todettava, että ne ovat tältä osin tietyllä tavalla samankaltaisia, koska haetussa tavaramerkissä ja aikaisemmassa tavaramerkissä on yhteinen osa "focus".

64 Myöskään lausuntatavaltaan kyseisiä merkkejä ei voida pitää samoina, koska haetun tavaramerkin osatekijä "acno" erottaa kyseisten merkkien lausuntatavat toisistaan. On siis todettava, että aikaisemman tavaramerkin, joka on erityisen lyhyt (kaksi tavua), ja haetun tavaramerkin (neljä tavua) lausuntatavat ovat erilaisia. Koska kuitenkin näissä kahdessa tavaramerkissä oleva sana "focus" lausutaan samalla tavalla, voidaan katsoa, että nämä kaksi merkkiä ovat kokonaisuutena tarkasteltuina lausuntatavaltaan tietyssä määrin samankaltaisia (ks. vastaavasti asia T-90/06, Tomorrow Focus v.

SMHV – Information Builders (Tomorrow Focus), tuomio 11.12.2008, 34 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

65 Merkityssisällöltään kyseiset kaksi tavaramerkkiä ovat aika lähellä toisiaan, koska niissä molemmissa viitataan sanaa ”focus” käyttämällä ”älylliseen keskittymiseen” tai ”fokusointiin” (ks. vastaavasti em. asia Tomorrow Focus, tuomion 35 kohta ja asia T-491/04, Merant v. SMHV – Focus Magazin Verlag (FOCUS), tuomio 16.5.2007, 57 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). On oletettava, että saksalainen yleisö muodostaa näiden kahden tavaramerkin välille tämän yhteisen osatekijän vuoksi merkityssisältöä koskevan yhteyden. Vaikka nimittäin haetun tavaramerkin merkitystä voidaan pitää tarkempana, koska osatekijä ”acno” voi viitata sanaan ”akne”, mainittu tavaramerkki ei ole merkitykseltään riittävän kaukana aikaisemmasta tavaramerkistä, ettei kohdeyleisö voisi pitää haettua tavaramerkkiä yhtenä muunnelmana merkistä FOCUS.

66 Lopuksi on todettava, ettei unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-34/04, Plus vastaan SMHV - Bälz ja Hiller (Turkish Power), 22.6.2005 antama tuomio (Kok., s. II-2401), johon kantaja vetoaa, voi asettaa kyseenalaiseksi tätä päätelmää kyseisten merkkien samankaltaisuudesta. Unionin yleinen tuomioistuin totesi edellä mainitussa tuomiossa, että kokonaisuutena tarkasteltuna merkin ”Turkish Power” merkitys poikkesi aikaisemman kansallisen tavaramerkin ainoaan sanaosaan ”power” sisältyvästä viestistä erityisesti sillä perusteella, että haetun tavaramerkin kuvio-osalla lisätään voiman käsitteeseen, joka sisältyy aikaisemman kansallisen tavaramerkin sanaosaan ”power”, erillinen sivumerkitys. Se totesi myös, että haetun kuviomerkin ja aikaisemman sanamerkin välillä on merkittäviä ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyviä eroja. Kuten kuitenkin edellä on esitetty, käsiteltävässä asiassa haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki ovat puhtaasti sanamerkkejä, minkä lisäksi niitä voidaan lisäksi pitää ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan tietyssä määrin samankaltaisina.

67 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunnan päätelmä, jonka mukaan kyseiset merkit ovat samankaltaisia, on hyväksyttävä.

Sekaannusvaara

68 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpä 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., s. I-5507, 17 kohta ja yhdistetyt asiat T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Mast-Jägermeister v. SMHV - Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä), tuomio 14.12.2006, Kok., s. II-5409, 74 kohta).

69 Edellä on todettu, että kyseiset merkit ovat tietyssä määrin samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään. Lisäksi on muistutettava, että kyseiset tavarat ovat samat.

70 Tässä tilanteessa erityisesti siitä, että kohdeyleisöllä on vain epätäydellinen muistikuva kyseisistä tavaramerkeistä (ks. vastaavasti asia T-131/09, Farmeco v. SMHV – Allergan (BOTUMAX), tuomio 28.10.2010, 36 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa) siten, että niiden yhteinen osa ”focus” synnyttää niiden välille tietyn samankaltaisuuden, ja siitä, että huomioon otettavien eri tekijöiden välillä on keskinäinen riippuvuus, seuraa, että valituslautakunta on perustellusti todennut, että kyseisten kahden merkin välillä on sekaannusvaara.

71 Näin ollen kanne on hylättävä, eikä kantajan toisesta vaatimuksesta, joka koskee väliintulijan haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tekemän väitteen hylkäämistä, ole tarpeen lausua.

Oikeudenkäyntikulut

72 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava maksamaan SMHV:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut niiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Lancôme parfums et beauté & Cie velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Truchot Martins Ribeiro Kanninen

Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä huhtikuuta 2011.

Allekirjoitukset