YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)
7 päivänä syyskuuta 2006 *

Asiassa T-133/05,

Gérard Meric, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan asianajaja P. Murzeau,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Rassat,

vastaajana,

jossa toisena osapuolena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Arbora & Ausonia, SL, kotipaikka Barcelona (Espanja),

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 17.1.2005 asiassa R 250/2004-1 tekemästä päätöksestä, joka koskee kansallisten sana- ja kuviomerkkien PAM-PAM haltijan esittämiä väitteitä sanamerkin PAM-PIM'S BABY-PROP rekisteröintiä vastaan (väitemenettely nro B 505 067),

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

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

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.3.2005 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 15.7.2005 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 8.12.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on tehnyt 9.7.2001 yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki PAM-PIM'S BABY-PROP.

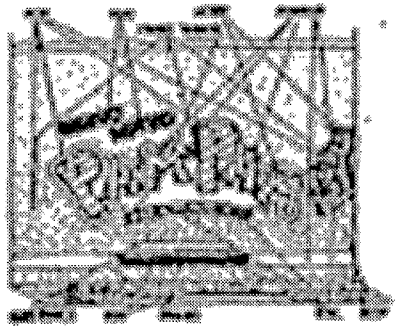
3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 16, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "paperista tai selluloosasta valmistetut (kertakäyttöiset) vaippahousut".

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 21.1.2002 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 7/02.

5 Arbora & Ausonia, SL -yhtiö (jäljempänä Arbora & Ausonia) esitti 19.4.2002 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan ja vetosi seuraavaan kolmeen aikaisempaan espanjalaiseen tavaramerkkiin:

– sanamerkki PAM-PAM nro 855 391, joka on rekisteröity 7.10.1981 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 kuuluville seuraaville tuotteille: "kaikenlaiset valmisvaatteet, erityisesti vaippahousut, kengät"

– kuviomerkki PAM-PAM nro 1 146 300, joka on rekisteröity 7.5.1991 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 16 kuuluville tuotteille "paperista tai selluloosasta valmistetut (kertakäyttöiset) vaippahousut"



– sanamerkki PAM-PAM Servicio de Merchandising, SA nro 1 153 492, joka on rekisteröity 20.4.1988 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 5 kuuluville tuotteille "hygieniahousut, terveyssiteet, imukykyiset siteet, kuukautissuojat ja tamponit, sterilisoidut sideharsot, lääketieteelliseen käyttöön tarkoitettu vanu".

6 Väite, joka perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, esitettiin yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa nimettyjä kaikkia tuotteita vastaan.

7 Väiteosasto hyväksyi 9.2.2004 tekemällään päätöksellä nro 289/2004 Arbora & Ausonian väitteen, hylkäsi yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen ja velvoitti kantajan korvaamaan kulut.

8 Yksinomaan aikaisempaan kuviomerkkiin PAM-PAM perustuvan päätöksensä perusteluina väiteosasto esitti pääasiassa, että kyseessä olevat tuotteet olivat samanlaisia ja että kyseessä olevat merkit olivat keskenään lausuntatavaltaan samankaltaisia. Väiteosasto päätteli, että yleisön keskuudessa oli olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

9 Kantaja teki 6.4.2004 väiteosaston päätöksestä valituksen SMHV:lle.

10 Esittelijä ilmoitti 19.11.2004 osapuolille aikovansa ehdottaa valituslautakunnalle, että se ottaa huomioon aikaisemman kuviomerkin PAM-PAM, joka oli ainoa väiteosaston tarkastelema tavaramerkki, lisäksi myös kaksi muuta aikaisempaa väitemenettelyssä tarkoitettua tavaramerkkiä. SMHV täsmensi istunnossa, että osapuolet eivät olleet esittäneet tältä osin huomautuksia valituslautakunnassa.

11 Valituslautakunta hylkäsi valituksen 17.1.2005 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 20.1.2005. Se katsoi, että kun

otetaan erityisesti huomioon haetun tavaramerkin ja aikaisemman sanamerkin PAM-PAM väliset merkittävät yhtäläisyydet, tavaroiden erittäin vahva samankaltaisuus ja aikaisemman sanamerkin PAM-PAM ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky, esiin tuodut ulkoasun ja lausuntatavan erot eivät ole sellaisia, että niiden avulla voitaisiin välttää sekaannusvaara (riidanalaisen päätöksen 28 kohta). Tultuaan tähän tulokseen valituslautakunta katsoi, ettei ollut tarpeen tutkia tarkemmin väitteen tueksi esitettyjä kahta muuta tavaramerkkiä.

Asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– ”vain ja ainoastaan muuttaa” riidanalaista päätöstä

– hylkää Arbora & Ausonia -yhtiön tavaramerkin PAM-PIM'S BABY-PROP rekisteröintiä vastaan tekemän väitteen

– velvoittaa Arbora & Ausonian korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Alustavat huomautukset

14 Aluksi on todettava, että kantaja ei osallistunut 8.12.2005 pidettyyn istuntoon. Se ilmoitti ensimmäisellä, 7.12.2005 päivätyllä faksilla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, että "viime hetken esteen vuoksi [se] ei voi olla läsnä". Se täsmensi, että sen "on ilmoitettava tästä välittömästi, jotta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voisi organisoida istuntonsa", ja pyysi, että sille "ilmoitettaisiin päivä, jona päätös annetaan". Toisella, 7.12.2005 päivätyllä faksilla kantaja ilmoitti toivovansa, että istuntoa lykättäisiin, "jos mahdollista", seuraavan vuoden tammi- tai helmikuulle, ja se vetosi "yksinomaan henkilökohtaiseen viime hetken esteeseen". Kun otetaan huomioon näiden viestien ristiriitaisuus, istunnon läheisyys ja joka tapauksessa kantajan pyynnön riittämättömät perustelut, viides jaosto päätti olla hyväksymättä kyseistä istunnon lykkäämistä koskevaa pyyntöä.

15 On todettava, että vaikka kantaja pyrkii vaatimuksillaan muodollisesti riidanalaisen päätöksen muuttamiseen, kannekirjelmän sisällöstä ilmenee selvästi, että nyt esillä olevalla kanteellaan kantaja tavoittelee riidanalaisen päätöksen kumoamista sillä perusteella, että valituslautakunta oli katsonut sen mielestä virheellisesti, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

Pääasia

16 Kantaja esittää yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Sen mielestä haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien välillä ei ole kyse merkkien eikä tarkoitettujen tuotteiden samankaltaisuudesta. Kantajan mukaan kyseisten tavaramerkkien välillä ei voi olla sekaannusvaaraa espanjalaisten keskivertokuluttajien keskuudessa.

17 SMHV sitä vastoin katsoo, että valituslautakunnan päätös ei ole virheellinen.

18 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää (asia T-85/02, Díaz v. SMHV – Granjas Castelló (CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok. 2003, s. II-4835, 27 kohta).

19 SMHV:n väiteosaston ja valituslautakuntien välillä vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden vuoksi (asia T-308/01, Henkel v. SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. II-3253, 25 kohta ja asia T-107/02, GE Betz v. SMHV – Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1845, 33 kohta) valituslautakunnalla on velvollisuus tutkia kaikkien asiaan kuuluvien oikeudellisten

seikkojen ja tosiseikkojen valossa sitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, jonka päätösosa on sama kuin valituksen kohteena olleessa päätöksessä (em. asia KLEENCARE, tuomion 29 kohta ja asia T-16/02, Audi v. SMHV (TDI), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. II-5167, 81 ja 82 kohta).

20 Nyt esillä olevassa asiassa on selvää, että Arbora & Ausonian väite perustui edellä 5 kohdassa tarkoitettuihin kolmeen aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin. Väiteosasto katsoi haetun tavaramerkin ja yhden ainoan aikaisemman kuviomerkin välillä olevan sekaannusvaara.

21 Sitä vastoin valituslautakunta ilmoitti osapuolille aikomuksestaan ottaa huomioon myös väitteessä tarkoitetut kaksi muuta aikaisempaa tavaramerkkiä, minkä jälkeen se vertasi haettua tavaramerkkiä ja aikaisempaa tavaramerkkiä PAM-PAM nro 855 391, joka myös oli sanamerkki ja näin ollen lähempänä tavaramerkkiä, jonka rekisteröintiä oli haettu (riidanalaisen päätöksen 22 kohta). Vasta pääteltyään, että näiden kahden tavaramerkin välillä oli sekaannusvaara, valituslautakunta katsoi, ettei ollut tarpeen tutkia mahdollisen sekaantumisvaaran esiintymistä haetun tavaramerkin ja kahden aikaisemmin tavaramerkin välillä (riidanalaisen päätöksen 30 kohta).

22 On palautettava mieliin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on valituslautakunnan päätöksen laillisuuden valvonta (ks. vastaavasti asia T-237/01, Alcon v. SMHV – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-411, 61 kohta; asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (Calandre), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-701, 18 kohta; asia T-129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 67 kohta ja asia T-311/01, Éditions Albert René v. SMHV – Trucco (Starix), tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. II-4625, 70 kohta). Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on EY 229 ja EY 230 artiklan nojalla toimivalta kumota riidanalainen päätös, jos perustana on "puuttuva

toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö". Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on näin ollen valvottava valituslautakunnan päätöksen laillisuutta valituslautakunnalle esitettyjen oikeuskysymysten osalta (ks. vastaavasti asia T-373/03, Solo Italia v. SMHV – Nuova Sala (PARMITALIA), tuomio 31.5.2005, Kok. 2005, s. II-1881, 25 kohta).

23 On siis tutkittava, onko valituslautakunta päätellyt perustellusti, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman sanamerkin PAM-PAM (jäljempänä kyseessä oleva aikaisempi tavaramerkki) välillä on olemassa sekaannusvaara.

Tavaroiden vertailu

– Asianosaisten lausumat

24 Kantaja väittää, että toisin kuin valituslautakunta on todennut, kyseessä olevat tuotteet eivät ole samanlaisia tai samankaltaisia. Se toteaa, että tavaramerkkihakemuksessa ilmoitetut tuotteet ovat vauvoille tarkoitettuja, paperista tai selluloosasta valmistettuja kertakäyttöisiä vaippoja, kun taas kyseessä olevalla aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetut tuotteet ovat "'vaippahousuja lapsille', joita ei ole valmistettu paperista tai selluloosasta vaan muusta aineesta (kankaasta, polyesteristä, nailonista jne.)" ja jotka ovat pestävissä ja uudelleen käytettävissä.

25 Kantaja katsoo tältä osin, että "tavaramerkillä PAM-PAM myydään vain aikuisille tarkoitettuja vaippoja". Arbora & Ausonia ei sen mukaan ole koskaan myynyt vauvojen vaippoja. Tämä on sen mukaan osoitettu, koska Arbora & Ausonia ei ole esittänyt todistetta siitä, että se on myynyt tämäntyyppisiä tuotteita aikaisemmin.

26 SMHV väittää, että valituslautakunta on todennut perustellusti, että haetulla tavaramerkillä ja kyseessä olevalla aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetut tavarat olivat "ainakin hyvin samankaltaisia".

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

27 Aluksi on palautettava mieliin, että nyt esillä olevassa asiassa valituslautakunta on päätellyt, että tuotteet olivat samanlaisia tai ainakin hyvin samankaltaisia.

28 Kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä (edellä 18 kohdassa mainittu asia CASTILLO, tuomion 32 kohta ja asia T-346/04, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok. 2005, s. II-4891, 33 kohta).

29 Lisäksi tavaroita voidaan pitää samoina, kun aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat sisältyvät tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuun yleisempään luokkaan (asia T-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV – Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4301, 53 kohta) tai kun hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamat tavarat kuuluvat aikaisemman tavaramerkin kattamaan yleisempään luokkaan (asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV – Petit Libero (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 32 ja 33 kohta; asia T-110/01, Vedial v. SMHV – France Distribution (HUBERT), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5275, 43 ja 44 kohta ja asia T-10/03, Koubi v. SMHV – Flabesa (CONFORFLEX), tuomio 18.2.2004, Kok. 2004, s. II-719, 41 ja 42 kohta).

30 On palautettava mieliin, että tavaroiden vertailun on koskettava kyseessä olevien tavaramerkkien rekisteröintihakemuksessa mainittuja tavaroita eikä tavaroita, joissa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, ellei asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tehdyn hakemuksen johdosta ilmene, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan osassa niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity. Tässä tilanteessa aikaisempaa tavaramerkkiä pidetään väitteen tutkimisen kannalta rekisteröitynä ainoastaan mainittujen tavaroiden tai palveluiden osan osalta (ks. vastaavasti edellä 29 kohdassa mainittu asia ELS, tuomion 50 kohta ja edellä 28 kohdassa mainittu asia ARTHUR ET FELICIE, tuomion 35 kohta).

31 Nyt esillä olevassa asiassa valituslautakunta on katsonut perustellusti, ettei todistetta aikaisempien tavaramerkkien käytöstä ollut vaadittu, ja se on siis ottanut huomioon kyseessä olevat rekisteröintihakemuksessa mainitut tavarat.

32 Valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, että hakemuksessa mainitut tavarat olivat "paperista tai selluloosasta valmistettuja (kertakäyttöisiä) vaippahousuja", jotka on tarkoitettu sekä aikuisille että vauvoille. Se vertaili niitä kyseessä olevan aikaisemman tavaramerkin kattamiin tiettyihin tuotteisiin, jotka valituslautakunnan mukaan ovat "vaippahousuja lapsille".

33 Kantajan väite, joka koskee sitä, että Arbora & Ausonia ei ole myynyt vauvojen vaippoja, ei voi menestyä. Kantaja vetoaa näin itse asiassa siihen, ettei ole esitetty näyttöä aikaisemman merkin tosiasiallisesta käytöstä. Tällaisen näytön puuttuminen voi kuitenkin johtaa siihen seuraamukseen, että väite hylätään, vain siinä tapauksessa, että hakija on tällaista näyttöä nimenomaisesti SMHV:n käsittelyssä ajoissa vaatinut (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV – González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, Kok. 2004, s. II-965, 38 kohta ja asia T-303/03, Lidl Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005, Kok. 2005, s. II-1917, 77 kohta).

34 On todettava, että kyseessä oleva aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity "kaikenlaisia valmisvaatteita, erityisesti vaippahousuja ja kenkiä" varten. Vaippahousujen osalta alkuperäinen espanjankielinen ilmaisu kuuluu "braga-pañal infantil" (vaippahousut lapsille).

35 Tavaramerkkihakemus koskee "paperista tai selluloosasta valmistettuja (kertakäyttöisiä) vaippahousuja". Koska kantaja ei ole esittänyt seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa, että rekisteröintihakemus koskisi vain aikuisille tai vain vauvoille tarkoitettuja vaippoja, valituslautakunta on perustellusti katsonut, että tämä ilmaisu kattaa sekä aikuisille että vauvoille tarkoitetut vaipat.

36 On siis todettava, että koska kyseessä olevan aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat olivat erityisesti vauvoille tarkoitettuja vaippoja, ne sisältyvät sekä vauvoille että aikuisille tarkoitetut vaipat kattavassa tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuun yleisempään luokkaan.

37 On lisättävä, että näin nimetyt tuotteet ovat luonteeltaan samoja (hygieniatuotteet), niillä on sama tehtävä (vaatteiden suojaaminen pidätyskyvyttömyystapauksessa) ja niitä myydään samoissa myyntipisteissä (yleensä supermarketeissa tai apteekeissa). Tavaroilla on myös mahdollinen täydentävä luonne siltä osin kuin silloin, kun kertakäyttöiset vaippahousut on tarkoitettu pienille lapsille, ne voidaan sijoittaa kankaisten uudelleen käytettävien vaippojen sisäpuolelle. Ei siis ole mitään epäilystä siitä, etteivätkö samat talouden toimijat voisi valmistaa tai myydä niitä.

38 Kantajan väite siitä, että tavarat eivät ole samanlaisia tai ainakaan samankaltaisia siitä syystä, että niiden koostumus ja käyttö ovat erilaisia, on hylättävä. Nämä erot eivät nyt esillä olevassa asiassa ole tärkeämpiä kuin kummankin kyseessä olevan tuotteen sama luonne ja tehtävä. Riippumatta siitä, onko kyseessä selluloosasta vai kankaasta

valmistettu vaippa, joka on tai ei ole kertakäyttöinen, kuluttaja voi pitää niitä samankaltaisina tuotteina (ks. vastaavanlainen lähestymistapa asiassa T-164/03, Ampafrance v. SMHV – Johnson & Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. II-1401, 53 kohta), jotka kuuluvat samaan vaippahousujen yleiseen tuotevalikoimaan ja joilla voi olla sama kaupallinen alkuperä (ks. vastaavasti edellä 18 kohdassa mainittu asia CASTILLO, tuomion 33–38 kohta).

39 Näin ollen valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä katsoessaan, että kyseessä olevien tavaramerkkien kattamat tuotteet ovat samanlaisia tai ainakin hyvin samankaltaisia.

Merkkien vertailu

40 Aluksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palauttaa mieliin, että kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain samanlaisia yhden tai useamman ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvän seikan osalta (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 30 kohta ja asia T-34/04, Plus v. SMHV – Bälz ja Hiller (Turkish Power), tuomio 22.6.2005, Kok. 2005, s. II-2401, 43 kohta).

– Asianosaisten lausumat

41 Kantaja väittää, että toisin kuin valituslautakunta on todennut, merkit PAM-PAM ja PAM-PIM'S BABY-PROP eivät ole samanlaisia. Kyseessä olevan aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin välillä on ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta merkittävämpiä eroja kuin valituslautakunta on todennut.

42 Tältä osin kantaja riitauttaa valituslautakunnan omaksuman lähestymistavan, jonka mukaan kuluttajan huomio keskittyisi välttämättä merkin ensimmäiseen osaan, nyt esillä olevassa asiassa ilmaisuun "pam-pim's", jolloin toinen osa "baby-prop" jää huomiota vaille. Kantajan mukaan kuluttajan huomio kiinnittyy päinvastoin tavaramerkin ulkoasun omintakeiseen tai erityislaatuiseen puoleen.

43 Ensinnäkin koska haettu tavaramerkki ja kyseessä oleva aikaisempi tavaramerkki sisältävät joukon eri sanoja, ne eivät ole kantajan mukaan ulkoasultaan samankaltaisia. Kantaja vetoaa myös haetun tavaramerkin PAM-PIM'S BABY-PROP ja aikaisemman kuviomerkin PAM-PAM väliseen vielä merkittävämpään ulkoasuun liittyvään ja graafiseen eroon; ainoastaan aikaisempi merkki vastaa myös luokkaan 16 kuuluvia tuotteita.

44 Toiseksi kantaja vetoaa lausuntatavan eroon, sillä tavu "pim's" antaa pehmeyttä haetulle tavaramerkille, joka on tarkoitettu vauvoille, toisin kuin kyseessä oleva aikaisempi merkki PAM-PAM, joka tuo mieleen rummun äänen.

45 Kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, että se on arvioinut väitettyjä ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyviä samankaltaisuuksia subjektiivisesti. Tämä subjektiivinen luonne johtuu sen mukaan siitä, että alue (Espanja), jota varten aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity, on sama kuin alue, jossa päätös on tehty.

46 Kolmanneksi merkityssisällön osalta kantaja vetoaa siihen, että kyseessä olevat merkit eivät ole samankaltaisia. Haetun tavaramerkin avulla voidaan välittömästi määrittää kyseessä oleva tavara eli vauvojen vaipat, kun taas kyseessä olevalla aikaisemmalla tavaramerkillä ei ollut mitään erityistä merkitystä. Ei myöskään ole näytetty toteen, että espanjalainen keskivertokuluttaja yhdistää mielessään välttämättä tämän tavaramerkin vauvojen vaippoihin.

47 SMHV väittää, että valituslautakunta on perustellusti vahvistanut väitejaoston kannan katsomalla kyseessä olevat merkit samankaltaisiksi.

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

48 Oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 25 kohta; asia T-423/04, Bunker & BKR v. SMHV – Marine Stock (B. K. R), tuomio 5.10.2005, Kok. 2005, s. II-4035, 57 kohta).

49 Vaikka keskivertokuluttaja normaalisti käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia, yleensä merkin hallitsevat ja erottavat ominaisuudet on helpoimmin muistettavissa (ks. vastaavasti edellä 29 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 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).

50 Nyt esillä olevassa asiassa valituslautakunta on katsonut, että haetussa tavaramerkissä ilmaisu "pam-pim's" on kyseessä olevien tavaroiden osalta erottava ja hallitseva suhteessa ilmaisuun "baby-prop" (riidanalaisen päätöksen 21 kohta).

51 On todettava, että kuten valituslautakunta on perustellusti korostanut, viitekuluttaja muistaa helpommin ilmaisun "pam-pim's", jolla ei yhtäältä ole mitään erityistä merkitystä espanjan kielessä, korkeintaan se on lasten kielessä esiintyvä ilmaisu, ja joka toisaalta on sijoitettu haetun tavaramerkin PAM-PIM'S BABY-PROP alkuun. Yleensä kuluttaja kiinnittää suurempaa huomiota tavaramerkin alkuun kuin sen loppuun (ks. vastaavasti edellä 22 kohdassa mainittu asia BUDMEN, tuomion 47 kohta ja edellä 28 kohdassa mainittu asia ARTHUR ET FELICIE, tuomion 46 kohta). Sanayhdistelmällä "pam-pim's" on näin ollen merkittävä osa aikaisemman tavaramerkin ulkoasun ja lausuntatavan arvioinnissa, kun otetaan huomioon sen alkuperäinen asema näkyvämmässä paikassa (ks. vastaavasti asia T-312/03, Wassen International v. SMHV – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), tuomio 14.7.2005, Kok. 2005, s. II-2897, 41 kohta).

52 Haettuun tavaramerkkiin sisältyvä sanayhdistelmä "baby-prop" ei puolestaan onnistu siirtämään huomiota ilmaisusta "pam-pim's" niin, että se muuttaisi riittävästi tapaa, jolla yleisö mieltää tämän tavaramerkin. Tältä osin asianosaiset ovat perustellusti yhtä mieltä siitä, että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä todetessaan, että espanjalainen viitekuluttaja ymmärtää ilmaisun "baby" merkitsevän "vauvaa". Tämä ilmaisu on osa yleiskielen ilmaisuja, joilla kuvaillaan vauvan vaippahousujen tehtävää (ks. vastaavasti asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251, 43 kohta). Tässä asiayhteydessä haetun tavaramerkin loppuun sijoitettujen ilmaisujen "baby" ja "prop" yhdistelmällä on vain toissijainen paikka merkin muodostamassa kokonaisuudessa (ks. samankaltainen arviointi edellä 29 kohdassa mainitussa asiassa HUBERT, tuomion 53 kohta).

53 Näistä päätelmistä johtuu, että sanayhdistelmä "pam-pim's" on haetun merkin hallitseva osa.

54 Tämän arvioinnin valossa on tutkittava, ovatko kyseessä olevat merkit samankaltaisia.

55 Aluksi on todettava, että vaikka valituslautakunta onkin riidanalaisessa päätöksessään katsonut, että kyseessä oleva aikaisempi tavaramerkki ja haettu tavaramerkki ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia (riidanalaisen päätöksen 23 ja 24 kohta) sekä merkityssisällöltään lievästi samankaltaisia, kun otetaan huomioon erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (riidanalaisen päätöksen 25 kohta), se ei ole, toisin kuin kantaja väittää, päätellyt näiden merkkien olevan samanlaisia.

56 Ensinnäkin ulkoasuun liittyvältä näkökannalta haetun tavaramerkin "pam-pim's" ja kyseessä olevan aikaisemman tavaramerkin PAM-PAM hallitsevat elementit ovat kumpikin muodostuneet kahdesta yhdysviivalla yhdistetystä ilmaisusta. Kumpikin näistä ilmaisusta sisältää kolme kirjainta, joista kaksi on samaa, ne ovat samassa järjestyksessä ja samassa asemassa.

57 Riidanalaisessa päätöksessä todettu vokaalien a ja i välinen ero sekä s-kirjaimen, jota edeltää heittomerkki, lisääminen eivät ole riittävän merkittäviä, jotta kyseessä olevan aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin hallitsevan osan välinen ulkoasua koskeva samankaltaisuus voitaisiin kyseenalaistaa (ks. vastaavasti edellä 29 kohdassa mainittu asia ELS, tuomion 66 kohta).

58 Samoin ilmaisun "baby-prop" lisääminen tavaramerkkihakemuksessa ei muuta tätä arviointia, koska tällä ilmaisulla on toissijainen paikka merkin muodostamassa kokonaisuudessa.

59 Valituslautakunta on siis perustellusti katsonut, että haettu tavaramerkki ja kyseessä oleva aikaisempi tavaramerkki ovat ulkoasultaan samankaltaiset.

60 Kantajan väite, joka koskee haetun tavaramerkin ja aikaisemman kuviomerkin välistä eroa, on tehoton, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut edellä 21 kohdassa, että valituslautakunta on pätevästi perustanut päätöksensä yksinomaan kyseessä olevaan aikaisempaan sanamerkkiin, eikä ole tarpeen tutkia muita esille tuotuja aikaisempia tavaramerkkejä.

61 Toisaalta lausuntatavan kannalta haetun tavaramerkin "pam-pim's" hallitseva osa ja kyseessä oleva aikaisempi merkki PAM-PAM muodostuvat kahdesta yksitavuisesta ilmaisusta, jotka alkavat samalla p-konsonantilla ja päättyvät samaan m-konsonanttiin. Niillä on myös yhteinen aloitustavu "pam". Ainoa ääntämystä koskeva ero espanjalaiselle yleisölle on toisen tavun keskivokaali, joka kyseessä olevalla aikaisemmalla tavaramerkillä on "a" ja haetulla tavaramerkillä "i". Tämä vähäinen ero ei missään tapauksessa voi kyseenalaistaa kyseessä olevien merkkien lausuntatavan samankaltaisuutta.

62 Haettuun tavaramerkkiin sisältyvän ilmaisun "baby-prop" osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo todennut, että sillä on toissijainen asema merkin muodostamassa kokonaisuudessa. Se ei siis voi horjuttaa haetun tavaramerkin hallitsevan osan ja kyseessä olevan aikaisemman tavaramerkin suurta samankaltaisuutta (ks. vastaavasti asia T-31/03, Grupo Sada v. SMHV – Sadia (GRUPO SADA), tuomio 11.5.2005, Kok. 2005, s. II-10001, 62 kohta).

63 Kantajan väite siitä, että kyseessä oleva aikaisempi tavaramerkki tuo mieleen rummun äänen toisin kuin haettu tavaramerkki, josta heijastuu pehmeä aspekti, ei ole perusteltu. Se ei missään tapauksessa riitä poistamaan kaikkea lausuntatapaan liittyvää samankaltaisuutta haetun tavaramerkin ja kyseessä olevan aikaisemman tavaramerkin väliltä, koska äänteen "pam-pim's" pehmeyttä ei ole näytetty toteen.

64 Näin ollen valituslautakunta on perustellusti todennut, että haettu tavaramerkki ja kyseessä oleva aikaisempi tavaramerkki ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset, koska kokonaisuutena tarkastellen niiden samankaltaisuudet ovat merkittävämmät kuin niiden erot (ks. samankaltainen lähestymistapa edellä 51 kohdassa mainitussa asiassa SELENIUM-ACE, tuomion 44 kohta).

65 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että kantajan väite siitä, että valituslautakunnan arviointi ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudesta oli subjektiivinen, ei ole perusteltu.

66 Kolmanneksi merkityssisällön kannalta merkillä PAM-PAM ja haetun tavaramerkin hallitsevalla osalla "pam-pim's" ei ole kohdeyleisön kannalta merkitysopillisesti selvää ja määriteltyä sisältöä. Kuten valituslautakunta on perustellusti todennut, niillä ei ole merkitystä espanjan kielessä, vaan ne kuvaavat pikkulapsille ominaista jokeltelua. Haettuun tavaramerkkiin sisältyvästä ilmaisusta "baby-prop" on todettava, että sillä on toissijainen asema merkin muodostamassa kokonaisuudessa. Lisäksi vaikka kohdeyleisö voisikin ymmärtää ilmaisulla "baby" tarkoitettavan vauvaa, on katsottava, että ilmaisulla "prop" ei ole erityistä merkitystä espanjan kielessä. Kokonaisuutena ottaen haetulla tavaramerkillä PAM-PIM'S BABY-PROP ei siis ole selvää ja määriteltyä merkitystä. Toisin kuin kantaja väittää, kohdeyleisö ei voi sen avulla määrittää kyseessä olevaa tuotetta.

67 Näin ollen ei ole olemassa merkityssisältöön liittyviä eroja, jotka voisivat neutralisoida kyseessä olevien merkkien väliset ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet.

68 Edellä esitetyistä seikoista johtuu, että valituslautakunta on perustellusti todennut kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden.

Sekaannusvaara

– Asianosaisten lausumat

69 Kantajan mukaan kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa, koska niiden kohdeyleisöt ovat täysin erilaiset. Haetun tavaramerkin tavoittelema kuluttaja on nuorista vanhemmista muodostuva yleisö, kun taas tavaramerkin PAM-PAM kattamista aikuisille myydyistä vaipoista kiinnostunut yleisö muodostuu ikääntyneistä henkilöistä ja vanhuksista.

70 SMHV:n mielestä sekaannusvaaran kokonaisarviointi paljastaa sekaannusvaaran olemassaolon. Kun otetaan huomioon kyseessä olevien tavaroiden ja tavaramerkkien samankaltaisuus, espanjalaisella keskivertokuluttajalla on sen mukaan taipumus ajatella, että merkin PAM-PIM'S BABY-PROP kattamilla tuotteilla on sama kaupallinen alkuperä kuin tavaramerkin PAM-PAM avulla myydyillä tuotteilla.

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

71 Sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta; edellä 48 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 17 kohta ja edellä 28 kohdassa mainittu asia ARTHUR ET FELICIE, tuomion 26 kohta).

72 Yleisön keskuudessa mahdollisesti olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (edellä 48 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 22 kohta; edellä 71 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 16 kohta ja edellä 48 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta).

73 Tässä kokonaisarvioinnissa kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Hänen tarkkaavaisuusasteensa voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen ryhmän mukaan (edellä 29 kohdassa mainittu asia ELS, tuomion 47 kohta).

74 Nyt esillä olevassa asiassa edellä esitettyjen seikkojen valossa on katsottava, että haetun tavaramerkin ja kyseessä olevan aikaisemman tavaramerkin välinen samankaltaisuus on todettu. Lisäksi on palautettava mieliin, kuten riidanalaisessa päätöksessä on tehty, että tuotteet, jotka kyseessä olevat tavaramerkit kattavat, ovat samanlaisia. Tästä samanlaisuudesta seuraa, että kyseessä olevien merkkien välisten mahdollisten erojen merkitys vähenee (ks. vastaavasti edellä 22 kohdassa mainittu asia BUDMEN, tuomion 59 kohta).

75 Kohdeyleisön osalta edellä on todettu, että sekä kyseessä oleva aikaisempi tavaramerkki että haettu tavaramerkki kattaa erityisesti vauvoille tarkoitetut vaippahousut. Näiden kahden tavaramerkin kohdeyleisö on siis ainakin osittain sama.

76 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palauttaa mieliin, että vaatetusalalla sama tavaramerkki usein esitetään eri muodossa sen mukaan, minkä tyyppisiin tavaroihin tavaramerkki liittyy. On yhtä lailla tavanomaista, että sama yritys käyttää tavaramerkkien johdannaisia eli merkkejä, jotka on johdettu päätavaramerkistä ja joilla on sen kanssa yhteinen hallitseva osa, erottaakseen eri tuotantolinjansa toisistaan (edellä 29 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 49 kohta; edellä 22 kohdassa mainittu asia BUDMEN, tuomion 57 kohta ja edellä 49 kohdassa

mainittu asia NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection, tuomion 51 kohta). Näissä olosuhteissa on ymmärrettävää, että kohdeyleisö katsoo, että kyseisellä kahdella tavaramerkillä varustetut tavarat tosin kuuluvat kahteen erilliseen tuotevalikoimaan mutta että ne ovat kuitenkin peräisin samasta yrityksestä (ks. vastaavasti edellä 29 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 49 kohta ja edellä 28 kohdassa mainittu asia ARTHUR ET FELICIE, tuomion 68 kohta).

77 Kun otetaan huomioon kaikki nämä seikat, on katsottava, että espanjalainen keskivertokuluttaja saattaa luulla, että tavaramerkin PAM-PIM'S BABY-PROP kattamat tuotteet ja tavaramerkin PAM-PAM kattamat tuotteet ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

78 Valituslautakunta on näin ollen perustellusti päätellyt, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.

79 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva ainoa kanneperuste hylätään.

Oikeudenkäyntikulut

80 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Vilaras Dehousse Šváby

Julistettiin Luxemburgissa 7 päivänä syyskuuta 2006.

E. Coulon
kirjaaja

M. Vilaras
jaoston puheenjohtaja