Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

23 päivänä helmikuuta 2022*

EU-tavaramerkki – Väitemenettely – EU-sanamerkki CODE-X – Aikaisempi kansallinen sanamerkki ja kuviomerkki Cody's – Aikaisempi kansainvälinen kuviomerkki Cody's – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaaran puuttuminen – Asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asiassa T-198/21,

Ancor Group GmbH, kotipaikka Igersheim (Saksa), edustajinaan asianajajat J. Wachsmuth ja W. Berlit,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään M. Eberl ja E. Markakis,

vastaajana,

jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli

Cody's Drinks International GmbH, kotipaikka Bremen (Saksa),

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 4.2.2021 tekemästä päätöksestä (asia R 208/2020-5), joka koskee Cody's Drinks Internationalin ja Ancor Groupin välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja D. Spielmann sekä tuomarit U. Öberg (esittelevä tuomari) ja M. Brkan,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.4.2021 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.6.2021 jätetyn vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole kolmen viikon kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä, pyytäneet järjestämään suullista käsittelyä, ja päätettyään unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 106 artiklan 3 kohdan nojalla ratkaista asian ilman suullista käsittelyä,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Ancor Group GmbH teki 30.4.2018 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) mukaisesti.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki CODE-X.

3 Tuotteet, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 32, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Alkoholittomat virvoitusjuomat; alkoholittomat juomat; vitaminoidut alkoholittomat juomat; alkoholittomien juomien valmistuksessa käytettävät muut esanssit kuin eteeriset öljyt; energiajuomat; kofeiinia sisältävät energiajuomat”.

4 Cody's Drinks International GmbH teki 28.8.2018 väitteen edellä tämän tuomion 3 kohdassa tarkoitettuja tuotteita varten haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

5 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin tavaramerkkeihin:

– saksalainen sanamerkki Cody's, jota koskeva hakemus oli jätetty 4.2.2013 ja joka oli rekisteröity 7.3.2013 numerolla 302013015320 seuraavaa kuvausta vastaavia, luokkaan 32 kuuluvia tuotteita varten: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”;

– jäljempänä esitetty saksalainen kuviomerkki, jota koskeva hakemus oli jätetty 10.3.2016 ja joka oli rekisteröity 12.4.2016 seuraavaa kuvausta vastaavia, luokkaan 32 kuuluvia tuotteita varten: ”Oluet; kivennäisvedet; hiilihappovedet; alkoholittomat juomat; hedelmäjuomat; hedelmätuoremehut; juomien valmistuksessa käytettävät mehutiivisteet; juomien valmistusaineet”;



– edellä mainitulle kuviomerkille 11.3.2016 myönnetty Euroopan unionin nimeävä kansainvälinen rekisteröinti numerolla 1300293 edellä tämän tuomion 5 kohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa mainittuja, luokkaan 32 kuuluvia tuotteita varten.

6 Väitteen tueksi esitetty peruste oli asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara kohdeyleisön keskuudessa.

7 Väiteosasto hylkäsi väitteen 28.11.2019 kokonaisuudessaan sillä perusteella, ettei sekaannusvaaraa ollut.

8 Cody's Drinks International valitti väiteosaston päätöksestä EUIPO:ssa 27.1.2020 asetuksen 2017/1001 66–71 artiklan mukaisesti.

9 EUIPO:n viides valituslautakunta hyväksyi valituksen 4.2.2021 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja kumosi väiteosaston päätöksen. Valituslautakunta ilmoitti ensin tutkineensa valituksen aikaisemman sanamerkin osalta ja totesi sitten, että kohdeyleisö muodostui saksalaisesta suuresta yleisöstä, jonka tarkkaavaisuusaste vaihteli keskimääräistä vähäisemmästä tavanomaiseen, ja että kyseessä olevat tuotteet olivat täsmälleen samanlaiset tai hyvin samankaltaiset. Sen jälkeen se toi esille, että kyseessä olevien merkkien erottamiskyky oli tavanomainen ja niiden ulkoasujen samankaltaisuus oli keskimääräistä suurempi ja lausuntatavat hyvin samankaltaiset, joten vaikka kyseiset merkit poikkesivat toisistaan merkityssisällöiltään, ne olivat kokonaisuutena erittäin samankaltaiset. Valituslautakunta katsoi vielä, etteivät kyseisten merkkien väliset erot olleet riittäviä, jotta ne voitaisiin erottaa toisistaan, eikä ulkoasujen ja lausuntatapojen samankaltaisuuksien neutralisointi merkityssisältöjen eroavuuden perusteella ollut mahdollista. Näin ollen se totesi, että kohdeyleisön keskuudessa oli sekaannusvaara, ja se ulotti päätelmänsä koskemaan aikaisempaa kuviomerkkiä sekä kyseisen kuviomerkin Euroopan unionin nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– pysyttää väiteosaston päätöksen, jolla väite hylättiin

– velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

12 Kantaja esittää kanteensa tueksi yhden kanneperusteen, jonka mukaan valituslautakunta on rikkonut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa toteamalla virheellisesti, että kohdeyleisön keskuudessa oli sekaannusvaara haetun tavaramerkin sekä aikaisemman sanamerkin ja aikaisempien kuviomerkkien osalta.

Riidanalaisen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus

13 Asetuksen 2017/1001 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 yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

14 Sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tuotteet tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sillä perusteella, miten kohdeyleisö mieltää kyseiset merkit sekä kyseiset tuotteet ja palvelut, sekä ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä asianomaisessa yksittäistapauksessa. Tämä kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuutta ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta, jotka ne kattavat (ks. vastaavasti tuomio 9.7.2003, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Kohdeyleisö ja kyseessä olevat tuotteet

15 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. tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, EU:T:2007:46, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

16 Valituslautakunta katsoo käsiteltävässä asiassa, että kyseessä olevien tuotteiden kohdeyleisön muodostaa saksalainen suuri yleisö, jonka tarkkaavaisuusaste vaihtelee keskimääräistä vähäisemmästä tavanomaiseen ja että kyseessä olevia tuotteita on pidettävä täsmälleen samanlaisina tai hyvin samankaltaisina.

17 Unionin yleinen tuomioistuin toteaa aluksi, etteivät asianosaiset riitauta riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa esitettyjä valituslautakunnan arvioita, joiden mukaan kohdeyleisö muodostuu saksalaisesta suuresta yleisöstä ja kyseessä olevat tuotteet ovat täsmälleen samanlaiset tai hyvin samankaltaiset.

18 Sen sijaan kantaja riitauttaa olennaisin osin näkemyksen kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteesta ja väittää kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteen olevan keskimääräinen tai tavanomainen.

19 EUIPO:n mukaan valituslautakunta on ottanut joka tapauksessa huomioon enintään keskimääräisen tarkkaavaisuusasteen.

20 Unionin yleinen tuomioistuin tuo esille, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseessä olevat tuotteet ovat suurelle yleisölle, jonka tarkkaavaisuusaste on keskimääräinen, suunnattuja päivittäiskulutustavaroita (ks. vastaavasti tuomio 24.2.2016, Coca-Cola v. SMHV (Kurvikkaan pullon, jossa ei ole uurteita, muoto), T-411/14, EU:T:2016:94, 41 kohta; tuomio 16.3.2017, Sociedad agraria de transformación nº 9982 Montecitrus v. EUIPO – Spanish Oranges

(MOUNTAIN CITRUS SPAIN), T-495/15, ei julkaistu, EU:T:2017:173, 27 kohta ja tuomio 26.6.2018, Staropilsen v. EUIPO – Pivovary Staropramen (STAROPILSEN; STAROPLZEN), T-556/17, ei julkaistu, EU:T:2018:382, 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

21 Oikeuskäytäntö, jonka valituslautakunta mainitsee riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa, ei horjuta tätä päätelmää, sillä unionin yleinen tuomioistuin on todennut jokaisessa edellä mainituista asioista, että kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste oli keskimääräinen tai tavanomainen.

22 Valituslautakunta on siis ottanut virheellisesti huomioon myös kohdeyleisön, jonka tarkkaavaisuusaste on keskimääräistä vähäisempi, sillä kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste on keskimääräinen – ei erityisen vähäinen eikä erityisen suuri.

Merkkien vertailu

23 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. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. tuomio 12.6.2007, SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

24 Vaikka keskivertokuluttaja ymmärtää tavanomaisesti tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen eri yksityiskohtia, on kuitenkin niin, että sanamerkin nähdessään hän hajottaa sen sanaosiin, jotka tuovat hänen mieleensä konkreettisen merkityksen tai jotka muistuttavat sanoja, jotka hän tuntee (ks. tuomio 13.2.2007, RESPICUR, T-256/04, EU:T:2007:46, 57 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

25 Näiden periaatteiden pohjalta on asianosaisten lausumat huomioon ottaen tutkittava, onko kyseessä olevien merkkien samankaltaisuutta arvioitu riidanalaisessa päätöksessä asianmukaisesti.

26 Käsiteltävässä asiassa haettu tavaramerkki on sanamerkki, joka muodostuu yhdysmerkillä toisiinsa liitetyistä osista ”code” ja ”x”, ja aikaisempi sanamerkki muodostuu heittomerkillä toisistaan erotetuista osista ”cody” ja ”s”.

– *Ulkoasun samankaltaisuus*

27 Valituslautakunta katsoo, että koska kyseessä olevilla merkeillä on yhteinen alkuosa ”cod” sekä loppukonsonantit ”x” ja ”s”, joista ensimmäinen on liitetty merkin alkuosaan yhdysmerkillä ja jälkimmäinen heittomerkillä, niiden ulkoasujen samakaltaisuutta on pidettävä keskimääräistä suurempana. Lisäksi merkit ovat samanpituiset.

28 Kantaja väittää olennaisin osin, että valituslautakunta on asettanut suhteettoman suuren painoarvon kyseessä olevien merkkien alkuosalle ja ettei sillä seikalla, että niissä on sama määrä merkkejä, ole merkitystä. Niissä on kolme samaa merkkiä kuudesta, mutta haetussa tavaramerkissä on kirjain ”e”, kun taas aikaisemmassa sanamerkissä on kirjain ”y”, eivätkä yhdysmerkillä ja heittomerkillä liitetyt loppukonsonantit ”x” ja ”s” ole samat; näiden eroavuuksien merkitys on sitäkin suurempi lyhyissä merkeissä. Kantaja väittää lisäksi, että

aikaisempi sanamerkki muodostuu yhdestä sanasta, kun taas haettu tavaramerkki sisältää kaksi sanaa. Kyseessä olevat merkit eivät siis ole kokonaisuutena tarkastellen ulkoasultaan samankaltaiset.

29 EUIPO kiistää kantajan väitteet.

30 Unionin yleinen tuomioistuin muistuttaa ensinnäkin, että vaikka on jo todettu, että tavaramerkin alkuosalla on normaalisti visuaalisesti vahvempi vaikutus kuin sen loppuosalla, joten kuluttaja kiinnittää yleensä enemmän huomiota tavaramerkin alkuosaan kuin sen loppuun, tällainen päätelmä ei päde kaikissa tapauksissa (ks. tuomio 20.9.2018, Kwizda Holding v. SMHV – Dermapharm (UROAKUT), T-266/17, EU:T:2018:569, 51 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

31 Oikeuskäytännöstä ilmenee lisäksi, että mitä lyhempi merkki on, sitä helpommin yleisö havaitsee jokaisen erilaisen osan. Lyhyiden sanojen kohdalla on yleistä, että pienetkin erot voivat synnyttää toisistaan poikkeavan kokonaisvaikutelman (ks. vastaavasti tuomio 6.7.2004, Grupo El Prado Cervera v. SMHV – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), T-117/02, EU:T:2004:208, 48 kohta, ja tuomio 28.9.2016, The Art Company B & S v. EUIPO – G-Star Raw (THE ART OF RAW), T-593/15, ei julkaistu, EU:T:2016:572, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

32 Lisäksi koska aakkosiin kuuluu rajallinen määrä kirjaimia, joita kaikkia ei sitä paitsi käytetä yhtä usein, on väistämätöntä, että useat sanat koostuvat samasta määrästä kirjaimia ja että niillä on jopa muutamia samoja kirjaimia ilman, että niiden voidaan katsoa pelkästään tämän perusteella olevan ulkoasultaan samankaltaiset (ks. tuomio 28.4.2021, Nosio v. EUIPO – Tros del Beto (ACCUSÌ), T-300/20, ei julkaistu, EU:T:2021:223, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

33 Unionin yleinen tuomioistuin tuo kantajan tavoin esille, että vaikka alkuosa ”cod” on kyseessä oleville merkeille yhteinen, ne kumpikin muodostuvat vain kuudesta merkistä, joista kolme on samoja. Sanaosat ”code-x” ja ”cody's” poikkeavat sen sijaan kahden viimeisen kirjaimen osalta sekä siten, että haetussa tavaramerkissä kirjainten ”e” ja ”x” välissä on yhdysmerkki, kun taas aikaisemmassa sanamerkissä kirjainten ”y” ja ”s” välissä on heittomerkki.

34 Unionin yleinen tuomioistuin tuo tältä osin esille, että merkeissä olevat yhdysmerkki ja heittomerkki sekä eri vokaalit ja konsonantit muodostavat huomattavia eroavuuksia, jotka vaikuttavat kyseessä olevien merkkien ulkoasun mieltämiseen etenkin, koska merkit ovat lyhyet. Haetussa tavaramerkissä sanaosien ”code” ja ”x” välissä oleva yhdysmerkki havaitaan siis kohdeyleisössä niin, että haettu tavaramerkki muodostuu kahdesta erillisestä osasta. Sen sijaan aikaisemmassa sanamerkissä sanaosan ”cody” perään liitetty heittomerkki, jonka jälkeen tulee kirjain ”s”, nähdään niin, että sanamerkillä tarkoitetaan etunimen Cody omistusmuotoa, sillä erisnimien omistusmuoto muodostetaan englannin kielessä – ja joissakin tapauksissa myös saksan kielessä – tällä tavoin. Vaikka kohdeyleisö ei ole englanninkielinen, se voi siis ymmärtää alkuperältään englanninkielisen nimen perässä olevan heittomerkin tarkoittavan omistusmuotoa. Toisin kuin yhdysmerkki, heittomerkki ei siis vaikuta aiheuttavan tässä tapauksessa visuaalista kahtiajakoa.

35 Tämä eri välimerkeillä toisistaan erotetuista aakkosista muodostuva eroavuus on näin ollen visuaalisesti havaittavissa.

36 On siis todettava, että kokonaisvaikutelman perusteella kyseessä olevien merkkien ulkoasujen samankaltaisuutta voidaan pitää vähäisenä tai keskimääräisenä.

37 Valituslautakunta on siten todennut virheellisesti, että riidanalaisten merkkien ulkoasujen samankaltaisuus on keskimääräistä suurempi.

– *Lausuntatavan samankaltaisuus*

38 Valituslautakunnan mukaan haetun tavaramerkin lausuntatapa on ”kodiks” tai ”kodeks” ja että aikaisemman sanamerkin lausuntatapa on ”kodis”, joten vaikka kyseessä olevat merkit eroavat lopputavuiltaan (”e-x” ja ”y's”), niiden lausuntatavat ovat hyvin samankaltaiset.

39 Kantaja väittää, että kohdeyleisö ymmärtää haetun tavaramerkin muodostuvan kahdesta sanasta, jotka loppuvat selkeisiin katkoäänteisiin ”kot” ja ”iks”. Aikaisempi sanamerkki lausutaan puolestaan yhtenä kaksitavuisena sanana ”kodis”, jossa tavuraja asettuu kirjaimen ”d” eteen. Kyseessä olevien merkkien lausuntatapojen samankaltaisuus on siis enintään vähäinen.

40 EUIPO kiistää kantajan väitteet, mutta lisää, että saksan kielen sääntöjen mukaan kohdeyleisö ei pidä lausumisessa taukoa heittomerkin jälkeen.

41 Unionin tuomioistuin tuo esille, että kyseessä olevat merkit ovat lausuntatavoiltaan samankaltaiset samaan järjestykseen sijoitettujen kolmen ensimmäisen kirjaimen (”c”, ”o” ja ”d”) vuoksi. Lausuntatavat eroavat kuitenkin toisistaan niitä seuraavien merkkien ”e-x” ja ”y's” osalta, samoin kuin tavurakenteeltaan ja lausuntarytmiltään.

42 Siihen, lausuntaanko haettu tavaramerkki kolmitavuisena (”ko”, ”de” ja ”iks” tai ”eks”) vai kaksitavuisena (”kod” ja ”iks” tai ”eks”), vaikuttaa nimittäin yhdysmerkki, jolla merkitään yksi tavurajoista. Kohdeyleisö pitää siis tauon ennen tavua ”iks” tai ”eks”, eikä tähän vaikuta se seikka, lausutaanko haetun tavaramerkin ensimmäinen osa kaksi- vai yksitavuisena. Sen sijaan aikaisempi sanamerkki koostuu kahdesta tavusta (”ko” ja ”dis”), ja kohdeyleisö pitää tauon ainoastaan kyseisten kahden tavun rajalla, ei ennen kirjainta ”s”, sillä heittomerkki ei vaikuta lausuntatapaan mitenkään.

43 Kirjain ”x” ja sitä edeltävä yhdysmerkki tekevät siis haettuun tavaramerkkiin tavurajan, jota aikaisemmassa sanamerkissä ei ole.

44 Nämä erot kyseessä olevien merkkien loppuosassa vaikuttavat siihen, miten kohdeyleisö mieltää merkit lausuntatavan puolesta. Se, että kolme ensimmäistä kirjainta – ”c”, ”o” ja ”d” – ovat kyseisissä merkeissä täsmälleen samassa järjestyksessä, ei horjuta tätä päätelmää.

45 Tämän perusteella kyseessä olevien merkkien lausuntatapojen samankaltaisuus on keskimääräinen ja valituslautakunta on todennut virheellisesti niiden samankaltaisuuden olevan suuri.

– *Merkityssisällön samankaltaisuus*

46 Valituslautakunta katsoo kyseessä olevien merkkien, joilla on tietyt toisistaan poikkeavat merkityssisällöt, jotka kohderyhmä ymmärtää, eroavan toisistaan merkityssisällöiltään.

47 Asianosaiset eivät ole riitauttaneet tätä valituslautakunnan näkemystä.

Sekaannusvaara

48 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 (tuomio 29.9.1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, 17 kohta, ja tuomio 14.12.2006, Mast-Jägermeister v. SMHV – Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä ym.), T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, EU:T:2006:397, 74 kohta).

49 Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa kyseisten merkkien ulkoasulla, lausuntatavalla tai merkityssisällöllä ei ole aina samaa painoarvoa, ja kyseisten merkkien samankaltaisten tai erilaisten osien merkitys voi riippua merkkien luontaisista ominaisuuksista (ks. vastaavasti tuomio 6.10.2004, New Look v. SMHV – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), T-117/03–T-119/03 ja T-171/03, EU:T:2004:293, 49 kohta).

50 Tuotuaan esille, että aikaisemman sanamerkin luontainen erottamiskyky on tavanomainen, ja muistutettuaan, että kyseiset tuotteet ovat täsmälleen samanlaiset tai hyvin samankaltaiset, valituslautakunta toteaa käsiteltävässä asiassa sekaannusvaaran olevan olemassa kohdeyleisön keskuudessa ja kohdeyleisön tarkkaavaisuusasteen vaihtelevan keskimääräistä vähäisemmästä tavanomaiseen. Valituslautakunta perustelee tätä toteamustaan sillä, että kyseessä olevien merkkien ulkoasujen samankaltaisuus on keskimääräistä suurempi ja lausuntatapojen samankaltaisuus on suuri, niin että merkityssisältöjen eroavuudesta huolimatta kyseisiä merkkejä on pidettävä kokonaisuutena erittäin samankaltaisina. Valituslautakunta lisää, ettei samankaltaisuuden neutralisointi ole mahdollista, sillä ulkoasut ja lausuntatavat vastaavat hyvin pitkälti toisiaan ja koska kyseessä olevat tuotteet tilataan yleensä meluisassa ympäristössä juomalistan perusteella.

51 Kantaja väittää, että aikaisemman sanamerkin erottamiskyky on heikko, sillä kohdeyleisö ymmärtää kyseisen merkin sanaosat ”cody” ja ”s” erisnimen omistusmuodoksi tai katsoo sen kuvaavaan kyseessä olevien tuotteiden maantieteellistä alkuperää eli Yhdysvalloissa sijaitsevaa kaupunkia nimeltä Cody. Kantaja lisää, että mainitut tuotteet ovat yleisiä päivittäiskulutustavaroita, joita myydään pääosin vähittäismyyntipisteissä. Kyseessä olevien merkkien ulkoasut eivät sitä paitsi ole samankaltaiset, ja niiden lausuntatavat ovat vain heikosti samankaltaiset, joten niiden merkityssisältöjen eroavuus voi neutralisoida nämä samankaltaisuudet niin, ettei kohdeyleisön keskuudessa ole mitään sekaannusvaaraa.

52 EUIPO kiistää kantajan väitteet.

53 Unionin yleinen tuomioistuin muistuttaa aluksi, etteivät asianosaiset ole riitauttaneet sitä, että kyseessä olevat tuotteet ovat täsmälleen samanlaiset tai hyvin samankaltaiset.

54 Unionin yleinen tuomioistuin tuo esille ensinnäkin kantajan väitteestä, jonka mukaan aikaisemman sanamerkin erottamiskyky on heikko, että yhtäältä kohdeyleisö ymmärtää sanan ”cody” välittömästi niin, että se tarkoittaa erisnimeä. Toisaalta kyseisen erisnimen perään lisätty heittomerkki ja kirjain ”s” ymmärretään niin, että se tarkoittaa etunimen Cody omistusmuotoa, sillä erisnimien omistusmuoto muodostetaan englannin kielessä – ja joissakin tapauksissa myös saksan kielessä – tällä tavoin. Kohdeyleisö tulkitsee siis aikaisemman sanamerkin sanaosan

merkitsevän esimerkiksi Cody-nimisen henkilön omistamaa yritystä tai kyseessä olevat tuotteet kehittäneen henkilön nimeä. Mainitun tavaramerkin osat muodostavat siten kokonaisuutena ainutlaatuisen ilmauksen.

55 Kantaja ei esitä kuitenkaan mitään todistetta, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että osa kohdeyleisöstä ymmärtää aikaisemman sanamerkin tarkoittavan Yhdysvalloissa sijaitsevaa Codyn kaupunkia.

56 On siis todettava valituslautakunnan tavoin, ettei aikaisemmalla tavaramerkillä ole erityistä merkityssisältöä luokkaan 32 kuuluviin tavaroihin nähden, joten sen luontainen erottamiskyky on tavanomainen.

57 Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin muistuttaa valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 45 kohdassa esittämästä arviosta, jonka mukaan kyseessä olevien merkkien lausuntatapojen samankaltaisuutta on pidettävä erityisen merkittävänä, että yhtäältä sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa kyseessä olevien merkkien ulkoasulle, lausuntatavalle ja merkityssisällölle annettava painoarvo voi vaihdella niiden objektiivisten olosuhteiden mukaan, joissa tavaramerkit voivat esiintyä markkinoilla. Tässä yhteydessä viitteenä on kuitenkin pidettävä myyntitapoja, joita voidaan tavanomaisesti odottaa niissä tuoteryhmissä, joita varten kyseessä olevia tavaramerkkejä käytetään (ks. tuomio 24.6.2014, Rani Refreshments v. SMHV – Global-Invest Bartosz Turek (Sani), T-523/12, ei julkaistu, EU:T:2014:571, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

58 Toisaalta on mahdollista, että kyseessä olevien merkkien lausuntatapojen välisen eroavuuden havaitseminen ei välttämättä ole ilmeistä etenkään meluisissa ympäristöissä, kuten baareissa tai yökerhoissa silloin, kun väkeä on paljon, mutta tällainen hypoteesi ei kuitenkaan voi olla ainoa peruste arvioitaessa mahdollista sekaannusvaaraa kyseessä olevien merkkien välillä. Kuten edellisessä kohdassa mieliin palautetusta oikeuskäytännöstä olennaisin osin ilmenee, tällaisessa arvioinnissa on näet otettava huomioon vaikutelma, jonka kohdeyleisö saa merkistä tavanomaisissa myyntiolosuhteissa (tuomio 24.6.2014, Sani, T-523/12, ei julkaistu, EU:T:2014:571, 43 kohta).

59 Unionin yleinen tuomioistuin on tosin pitänyt tuomioissa, jotka valituslautakunta mainitsee riidanalaisen päätöksen 45 kohdassa, kyseessä olleiden merkkien lausuntatapojen samankaltaisuutta erittäin painavana seikkana siksi, että asianomaisia juomateollisuuden alaan kuuluvia tuotteita ja erityisesti alkoholijuomia voidaan tilata suullisesti sen jälkeen, kun niiden nimi on nähty ruoka- tai juomalistalla.

60 Oikeuskäytännöstä ilmenee kuitenkin niin ikään, ettei minkään seikan perusteella voida katsoa, että juoman kuluttaja ostaa juomansa yleensä tilanteessa, jossa tilaamista koskeva keskustelu käydään täynnä väkeä olevassa meluisassa baarissa tai ravintolassa (ks. tuomio 24.6.2014, Sani, T-523/12, ei julkaistu, EU:T:2014:571, 43 kohta).

61 Lisäksi kuten kantaja tuo perustellusti esille, oikeuskäytännöstä ilmenee myös, että vaikka baarit ja ravintolat ovat merkittäviä tämäntyyppisten tuotteiden myyntipaikkoja, kuluttaja voi kiistatta nähdä kyseessä olevat tavaramerkit näissä paikoissa muun muassa tutkimalla hänelle tarjottua pulloa tai muilla keinoin, esimerkiksi ruoka- tai juomalistaa tarkastelemalla, ennen suullista tilaamista. Lisäksi – ja ennen kaikkea – baarit ja ravintolat eivät ole ainoita kyseessä olevien tuotteiden myyntipaikkoja. Näitä tuotteita myydään myös kaupoissa ja muissa vähittäismyyntipisteissä, joissa kuluttaja voi valita tuotteen itse, jolloin hänen on luotettava pääosin tuotteeseen kiinnitettyyn tavaramerkin kuvaan. On siis todettava, että näissä tehtyjen

ostosten aikana kuluttaja voi nähdä tavaramerkit, koska juomat ovat esillä hyllyissä (ks. vastaavasti tuomio 19.10.2006, Bitburger Brauerei v. SMHV – Anheuser-Busch (BUD, American Bud ja Anheuser Busch Bud), T-350/04–T-352/04, EU:T:2006:330, 111 ja 112 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ja tuomio 3.9.2010, Companhia Muller de Bebidas v. SMHV – Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T-472/08, EU:T:2010:347, 106 kohta).

62 Vaikka juomia koskevien tavaramerkkien lausuntatapaa koskevalle vaikutelmalle on joskus annettu ratkaiseva merkitys, näin ei voida menetellä kaikissa tapauksissa (ks. vastaavasti tuomio 3.9.2010, 61 A NOSSA ALEGRIA, T-472/08, EU:T:2010:347, 106 kohta).

63 Käsiteltävässä asiassa ei ole esitetty mitään todistetta, joka osoittaisi, että kyseessä olevat tuotteet tilataan yleensä suullisesti. Minkään seikan perusteella ei voida päätellä, että kohdeyleisö ostaa kyseiset tuotteet sellaisissa olosuhteissa, joissa kyseessä olevien merkkien lausuntatapojen samankaltaisuudella olisi sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin kannalta suurempi painoarvo kuin ulkoasujen tai merkityssisältöjen samankaltaisuudella. Jos kohdeyleisö päätyy tilaamaan tuotteet suullisesti baareissa ja ravintoloissa, tilaus tehdään päinvastoin yleensä vasta sen jälkeen, kun tuotteen nimi on nähty ruoka- tai juomalistalla, tai kun tarjottua tuotetta on voitu tutkia niin, että tavaramerkin pystyy näkemään ennen kuin tilaa haluamansa tuotteen.

64 Vaikka kyseessä olevien merkkien lausuntatapojen samankaltaisuutta pidettäisiin erityisen merkittävänä, on joka tapauksessa todettava niiden olevan vain keskimääräisen samankaltaiset.

65 Edellä tämän tuomion 15–47 kohdasta ilmenee nimittäin, että päinvastoin kuin mitä valituslautakunta on todennut, kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste on keskimääräinen ja kyseessä olevat merkit ovat kokonaisuutena tarkasteltuina ulkoasuiltaan vain heikosti tai keskimääräisesti samankaltaisia ja niiden lausuntatapojen samankaltaisuus on keskimääräinen. Lisäksi sitä, että kyseiset merkit eroavat toisistaan merkityssisällöltään, ei ole riitautettu.

66 Lisäksi unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnista voi seurata, että kyseisten merkkien merkityssisältöjen väliset eroavuudet voivat neutralisoida näiden kahden merkin lausuntatapojen ja ulkoasujen väliset samankaltaisuudet silloin, kun ainakin toisella niistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja täsmällinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi (ks. tuomio 4.3.2020, EUIPO v. Equivalenza Manufactory, C-328/18 P, EU:C:2020:156, 74 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

67 Kuten edellä tämän tuomion 54 kohdasta ilmenee, kohdeyleisö mieltää aikaisemman sanamerkin tarkoittavan tietyn selkeän merkityksensä perusteella erisnimen Cody omistusmuotoa.

68 Haetun tavaramerkin osan ”code” on katsottava kuuluvan saksan kielen perussanastoon, ja kohdeyleisö ymmärtää välittömästi sen tarkoittavan avainta, jonka avulla salattu teksti voidaan välittää; ohjelmointikielen komentosarjaa; sovittua kielellisten merkkien ryhmää ja merkkien yhdistämissääntöjä tai tiettyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumisesta johtuvaa tapaa käyttää kieltä.

69 Sitä paitsi on mahdollista, että kohdeyleisö mieltää välittömästi sanaosan ”-x” viittaavan merkkiin, jota käytetään tuntemattomasta nimestä tai koosta, taikka yhtälössä olevaan tiettyä lukua edustavaan tuntemattomaan muuttujaan tai määrittelemätöntä lukua kuvaavaan merkkiin.

70 Siten kohdeyleisö ymmärtää välittömästi aikaisemman sanamerkin tarkoittavan nimen Cody omistusmuotoa ja haetun tavaramerkin viittaavan sanoista, kirjaimista, kuvioista tai symboleista muodostuvaan järjestelmään, joka edustaa jotain muuta ja jota käytetään erityisesti, jotta salaisuus säilyisi.

71 Valituslautakunta tuo lisäksi itsekin esille riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa, että kohdeyleisö ymmärtää välittömästi kyseessä olevien merkkien eri merkitykset.

72 On siis todettava, että edellä tämän tuomion 66 kohdassa mieliin palautetun oikeuskäytännön mukaisesti kyseessä olevien merkkien merkityssisältöjen eroavuus neutralisoi niiden lausuntatapojen ja ulkoasujen samankaltaisuuden.

73 Kohdeyleisö, jonka tarkkaavaisuusaste on keskimääräinen, ei ole näin ollen taipuvainen luulemaan, että kyseiset tuotteet ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

74 Valituslautakunta on siis tehnyt virheen todetessaan, että asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on olemassa.

75 Valituslautakunta toteaa riidanalaisen päätöksen 48 kohdassa, että kahdella aikaisemmalla kuviomerkillä on sama erotuskykyinen sanaosa kuin tarkastelun kohteena olevalla aikaisemmalla sanamerkillä ja että suojatut tuotteet ovat samat, joten valituslautakunta ulottaa haetun tavaramerkin ja aikaisemman sanamerkin välisen sekaannusvaaran olemassaoloa koskevan virheellisen päätelmän koskemaan aikaisempaa kuviomerkkiä ja tämän kuviomerkin Euroopan unionin nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä.

76 Kuten kantaja tuo esille, aikaisempiin kuviomerkkeihin sisältyvät ylimääräiset kuvio-osat, jotka koostuvat hieman stilisoidusta valkoisesta kirjasimesta ja punaisesta suunnikkaasta, erottavat kyseessä olevia merkkejä toisistaan enemmän ja estävät kaiken sekaannusvaaran kohdeyleisön keskuudessa.

77 Kantajan esittämä ainoa kanneperuste on siten hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on kumottava.

Väiteosaston päätöksen pysyttäminen

78 Kantaja pyytää toisella vaatimuksellaan unionin yleistä tuomioistuinta pysyttämään väiteosaston päätöksen, jolla haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehty väite hylättiin.

79 On katsottava, että kantaja pyrkii tällä vaatimuksellaan olennaisin osin siihen, että unionin yleinen tuomioistuin käyttäisi päätösten muuttamista koskevaa toimivaltaansa ja hylkäisi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehdyn väitteen kaikkien siinä tarkoitettujen tuotteiden osalta sekä antaisi näin päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt kantajan mukaan tehdä valituksen käsitellessään.

80 Tältä osin on muistettava, että asetuksen 2017/1001 72 artiklan 3 kohdassa unionin yleiselle tuomioistuimelle annetun päätösten muuttamista koskevan toimivallan käytön on rajoituttava lähtökohtaisesti tilanteisiin, joissa unionin yleinen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi määrittää selvittämiensä tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä (tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 72 kohta).

81 Unionin yleisen tuomioistuimen päätösten muuttamista koskevan toimivallan käytön edellytykset täyttyvät käsiteltävässä asiassa. Edellä tämän tuomion 15–77 kohdassa esitettyjen seikkojen perusteella valituslautakunnan olisi näet pitänyt todeta väiteosaston tavoin, ettei sekaannusvaaraa ollut. Väite on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

82 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

83 Koska EUIPO on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) viidennen valituslautakunnan 4.2.2021 tekemä päätös (asia R 208/2020-5) kumotaan.

2) Cody's Drinks International GmbH:n tekemä väite hylätään.

3) EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Spielmann Öberg Brkan

Julistettiin Luxemburgissa 23 päivänä helmikuuta 2022.

Allekirjoitukset