UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

4 päivänä maaliskuuta 2010 *

Asiassa T-24/08,

**Weldebräu GmbH & Co. KG,** kotipaikka Plankstadt (Saksa), edustajanaan asianajaja W. Göpfert,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),** asiamiehenään P. Bullock,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

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

**Kofola Holding a.s.,** kotipaikka Ostrava (Tšekin tasavalta), edustajinaan asianajajat S. Hejdová ja R. Charvát,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 15.11.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 1096/2006-4), joka koskee Weldebräu GmbH & Co. KG:n ja Kofola Holding a.s:n välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit M. Prek (esittelevä tuomari) ja V. M. Ciucă,

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.1.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.5.2008 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 14.5.2008 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 29.10.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

**Asian tausta**

1 Väliintulija Kofola Holding a.s. teki 23.9.2003 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 kolmiulotteinen merkki, joka vastaa kuvausta ”lieriönmuotoisessa pullossa on kapeneva, kierteinen kaula, ja pullon lieriönmuotoisessa osassa on teksti ’snipp’” ja joka on esitetty seuraavassa:



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 luokkiin 30, 32 ja 33 ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– Luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, keinotekoinen kahvi, kastikkeet, vihanneskastikkeet, makeiset, suklaapohjaiset juomat, kaakaopohjaiset juomat, kahvipohjaiset juomat, teepohjaiset juomat, juomien makuaineet, muut kuin eteeriset öljyt, paksu siirappi”

– Luokka 32: ”Alkoholittomat juomat, alkoholittomat hedelmäjuomat, hedelmäuutteet (alkoholittomat), hedelmänektarit, hedelmätuoremehut, kivennäisvesi, porejuomat, esanssit juomien valmistukseen, mehutiivisteet, oluet”

– Luokka 33: ”Alkoholijuomat”.

4 Tämä yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus julkaistiin 16.8.2004 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 33/2004.

5 Kantajana oleva Weldebräu GmbH & Co. KG teki 16.11.2004 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen edellä 3 kohdassa mainittuja tavaroita varten rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui aikaisempaan yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityyn kolmiulotteiseen tavaramerkkiin, joka muodostuu pullon muodosta, joka on rekisteröity 16.11.2000 numerolla 690016 ja joka on esitetty seuraavassa:



7 Aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat kuuluvat luokkiin 21, 32 ja 33 ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 21: ”Lasiastiat, pullot, tuopit ja kannut (ei jalometalliset)”

– luokka 32: ”Oluet; kivennäis- ja hiilihappovedet; hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet; ale, portteri”

– luokka 33: ”Alkoholijuomat (paitsi olut), likööorit, väkevät alkoholijuomat, viinit”.

8 Tämän väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettuun perusteeseen.

9 Väiteosasto hylkäsi väitteen 26.6.2006.

10 Kantaja valitti 14.8.2006 SMHV:n sisällä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla väiteosaston päätöksestä.

11 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 15.11.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), jossa se katsoi pääasiallisesti, että kun otetaan huomioon aikaisemman tavaramerkin keskitasoinen erottamiskyky ja riidanalaisten merkkien välillä olevat merkittävät erot, riidanalaisten tavaramerkkien välillä ei ole asetuksen N:0 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, luettuna yhdessä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta) kanssa, tarkoitettua sekaannusvaaraa Euroopan unionin keskivertokuluttajien keskuudessa.

**Asianosaisten vaatimukset**

12 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## Oikeudellinen arviointi

15 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Kantajan mukaan valituslautakunta on katsonut virheellisesti, että riidanalaisten tavaramerkkien välillä ei ole tässä säännöksessä tarkoitettua sekaannusvaaraa. SMHV ja väliintulija katsovat, että valituslautakunta on toiminut oikein, kun se on todennut tällaisen vaaran puuttumisen.

16 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä, jonka rekisteröintiä haetaan, 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, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

17 Vakiintuneen 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 esillä olevan asian kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus (ks. 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 oikeuskäytäntöviittauksineen).

18 Näiden seikkojen valossa on arvioitava sitä, onko valituslautakunta katsonut oikeutetusti, että aikaisemman tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välillä ei ollut sekaannusvaaraa.

19 Nyt käsiteltävässä asiassa ei ole kiistetty sitä, että kohdeyleisö koostuu Euroopan unionin keskivertokuluttajista, jotka ovat tavanomaisesti valistuneita ja kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia.

20 On myös selvää, kuten valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että rekisteröitäväksi haetulla tavaramerkillä varustetut luokkiin 32 ja 33 kuuluvat tavarat ovat samanlaisia kuin aikaisemmalla tavaramerkillä varustetut samoihin luokkiin kuuluvat tavarat, ja luokkaan 30 kuuluvat tavarat ovat erittäin samankaltaisia aikaisemman tavaramerkin kattamien, luokkiin 32 ja 33 kuuluvien tavaroiden kanssa.

*Riidanalaisten merkkien vertailu*

21 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. 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. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 34 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV – Diesel (DIESELIT), tuomio 30.6.2004, Kok., s. II-1887, 38 kohta).

22 Nyt käsiteltävässä asiassa vastakkain on kaksi kolmiulotteista merkkiä, jotka muodostuvat sylinterinmuotoisesta pullosta, jossa on kierteinen kaula. Lisäksi rekisteröitäväksi haetussa merkissä on sana ”snipp”, joka on kaiverrettu pullon sisäpuolelle pienikokoisilla, pullon kanssa samanvärisillä kirjaimilla.

23 Kuten riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa esitetyistä seikoista, joita osapuolet evät ole kiistäneet, käy ilmi, minkäänlaista lausuntatavan vertailua ei voida suorittaa, koska aikaisemmassa tavaramerkissä ei ole sanaosaa eikä haetun merkin sisäpuolelle pienikokoisin kirjaimin kaiverretulla sanalla ”snipp” ole vaikutusta tavaramerkin luomaan kokonaisvaikutelmaan. Merkityssisältöä koskeva vertailu on niin ikään mahdoton, sillä riidanalaisilta tavaramerkeiltä puuttuu merkityssisältö. Näin ollen riidanalaisia tavaramerkkejä voidaan vertailla vain ulkoasun osalta.

24 Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa, että näiden kahden merkin ulkoasujen kokonaisvertailussa tulee ilmi useita merkittäviä eroja, ja se on nojautunut etenkin siihen, että pullojen pituuden ja leveyden väliset suhteet ovat erilaiset, että rekisteröitäväksi haetussa merkissä on sanaosa, jota ei ole aikaisemmassa merkissä ja että pullojen kaulojen muodoissa on huomattavia eroja.

25 Tältä osin on todettava, että vaikka ei voida kiistää sitä, että rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä oleva sanaosa ”snipp”, joka on kaiverrettu samalla värillä kuin lasi, on vaikeasti havaittavissa ja näin ollen se ei ole omiaan vaikuttamaan tavaramerkin luomaan kokonaisvaikutelmaan, ja vaikka ei voida jättää huomiotta sitä, että riidanalaisten merkkien pullojen kaulat ovat molemmat kierteisiä ja siten poikkeavat perinteisistä pullonkauloista, ulkoasun kokonaisvaikutelma tuo tästä huolimatta esiin useita merkittäviä eroja riidanalaisten merkkien välillä, minkä valituslautakunta on perustellusti todennut.

26 Yhtäältä aikaisempi merkki näyttää tavanomaisesti valistuneiden ja kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien näkökulmasta pidemmältä, kapeammalta ja täten hienommalta kuin haettu merkki, jonka siluetti on pienempi, paksumpi ja tukevampi ja antaa raskaan vaikutelman. Lisäksi haetun merkin pullon rungon muoto on epäsymmetrinen kaarevan osansa vuoksi, kun taas aikaisemman merkin pullon rungon muoto on suora. Toisaalta on todettava, että pullojen kaulat ovat kyllä molemmat kierteisiä, mutta niissä on kuitenkin erilaiset kierteet. Aikaisemman merkin pullon kaula on kapea, ja siinä on ainoastaan kaksi kierrettä, kun taas haetun merkin pullon kaula näyttää paksummalta ja siinä on ainakin neljä kierrettä.

27 Näin ollen valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä, kun se on katsonut riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa, että sillä, että näiden kahden pullon kaulat voidaan kuvailla ”kierteisiksi”, on vain vähäinen merkitys, kun otetaan huomioon kummankin kaulan muotojen välillä olevat merkittävät erot.

28 Tätä arviota ei voida kyseenalaistaa kantajan esittämillä perusteluilla, jotka perustuvat tiettyjen kansallisten tuomioistuinten oikeuskäytäntöön ja SMHV:n käytäntöön. Yhtäältä jäsenvaltioiden tuomioistuinten oikeuskäytäntö on nimittäin seikka, joka voidaan ainoastaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä, mutta tämä seikka ei ole millään tavoin ratkaiseva (asia T-194/01, Unilever v. SMHV (Munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok., s. II-383, 68 kohta). Toisaalta SMHV:n käytännöstä on todettava, että päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Valituslautakuntien päätösten laillisuutta on näin ollen arvioitava yksinomaan tämän asetuksen perusteella eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöksentekokäytännön perusteella (ks. asia C-412/05 P, Alcon v. SMHV, tuomio 26.4.2007, Kok., s. I-3569, 65 kohta ja asia T-346/04, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok., s. II-4891, 71 kohta).

29 Kun otetaan huomioon edellä esitetyt seikat, valituslautakunta on katsonut perustellusti, että merkkien välillä on merkittäviä eroja. Näin ollen on katsottava, että riidanalaisten merkkien ulkoasun samankaltaisuus on hyvin vähäinen.

*Sekaannusvaara*

30 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 23.9.1998, Kok., s. I-5507, 17 kohta ja yhdistetyt asiat C-81/03, C-82/03 ja T-103/03, Mast-Jägermeister v. SMHV – Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä ym.), Kok., s. II-5409, 74 kohta).

31 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa, että aikaisemmalla tavaramerkillä oli keskinkertainen erottamiskyky. Kantaja ei kiistä tätä näkemystä, mutta väittää kuitenkin, että kyseisellä tavaramerkillä on ainakin tällainen erottamiskyky erityisesti, koska sille on myönnetty useita palkintoja pullon erikoisuuden ansiosta. Lisäksi on huomattava, kuten valituslautakunta on katsonut, että kantaja ei ole esittänyt minkäänlaisia perusteluja, joilla olisi näytetty toteen, että sen tavaramerkki on saanut erottamiskyvyn runsaan käyttönsä tai maineensa myötä.

32 Siltä osin kuin riidanalaisten merkkien välillä on merkittäviä eroja ja kantaja ei ole osoittanut sitä, millä tavalla aikaisemmalla tavaramerkillä on vahva erottamiskyky, pelkästään se seikka, että näissä kahdessa pullossa on kierteinen kaula, ei riitä osoittamaan, että riidanalaisten tavaramerkkien välillä olisi sekaannusvaara siitä huolimatta, että kyseessä olevat tavarat ovat samanlaisia.

33 Tätä päätelmää ei voida kyseenalaistaa kantajan esittämällä perustelulla, jonka mukaan mielikuva, joka saadaan riidanalaisia tavaramerkkejä koskettelemalla, on merkittävä tekijä nyt käsiteltävässä asiassa. Kuten SMHV nimittäin on perustellusti todennut,

pullojen myyntimenetelmistä – pullojen esille asettamisesta etiketeillä varustettuina suurten myymälöiden elintarvikeosastoilla tai niiden tilaamisesta ravintolassa tai baarissa – seuraa se, että kuluttaja keskittyy ensin ja pääasiallisesti pullojen etiketeissä oleviin sanoihin ja kuvioihin kuten tavaramerkin nimeen, logoon ja/tai muihin kuvioihin, joista käy ilmi tavaran alkuperä.

34 Näiden seikkojen perusteella ainoa kanneperuste ja siten kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.

**Oikeudenkäyntikulut**

35 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

36 Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

**1) Kanne hylätään.**

**2) Weldebräu GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Vilaras Prek Ciucă

Julistettiin Luxemburgissa 4 päivänä maaliskuuta 2010.

Allekirjoitukset