YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kahdeksas jaosto)

12 päivänä marraskuuta 2009 *

Asiassa T-438/07,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, kotipaikka Spa (Belgia), edustajinaan asianajajat L. De Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse, D. Moreau, J. Pagenberg, A. von Mühlendahl ja S. Abel,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään B. Schmidt,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

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

De Francesco Import GmbH, kotipaikka Nürnberg (Saksa), edustajinaan asianajajat D. Terheggen ja H. Lindner,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMVH:n toisen valituslautakunnan 13.9.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 1285/2006-2), joka koskee De Francesco Import GmbH:n ja Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. E. Martins Ribeiro sekä tuomarit S. Papasavvas ja N. Wahl (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies T. Weiler,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 30.11.2007 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 4.6.2008 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 20.5.2008 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 25.3.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija, De Francesco Import GmbH, teki 27.7.2001 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 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki SpagO.

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 33, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: alkoholijuomat (paitsi oluet).

4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 4.3.2002 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 18/2002.

5 Kantaja, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, teki 4.6.2002 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien niiden tavaroiden osalta, joita varten rekisteröintiä haettiin.

6 Väite perustui aikaisempaan sanamerkkiin SPA, joka on rekisteröity Benelux-maiden tavaramerkkivirastossa seuraavia tavaroita varten: ”kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”, jotka kuuluvat luokkaan 32.

7 SMHV:n väiteosasto hyväksyi 28.7.2006 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta) perustuvan väitteen. Väiteosasto rajoitti prosessiekonomisten syiden vuoksi väitteen tutkinnan koskemaan ainoastaan sanamerkin SPA rekisteröimistä Benelux-maiden tavaramerkkivirastossa. Väiteosasto totesi, että kyseessä olevat merkit ovat riittävän samankaltaisia, kun otetaan huomioon niiden yhteinen osa ”spa”. Haetun tavaramerkin kattamien alkoholijuomien osalta se katsoi olevan mahdollista, että aikaisemman tavaramerkin maineelle aiheutuu vahinkoa sen haitallisen vaikutuksen vuoksi, joka alkoholilla voi olla terveydelle.

8 Väliintulija teki 28.9.2006 valituksen väiteosaston päätöksestä.

9 SMHV:n toinen valituslautakunta kumosi 13.9.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen. Se katsoi, ettei 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) tarkoitettua sekaannusvaaraa ollut, koska yhtäältä luokkaan 32

kuuluvien tavaroiden ja luokkaan 33 kuuluvien tavaroiden ja toisaalta kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuus oli vähäinen. Valituslautakunta toisti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan osalta tavaramerkin SPA maineen Benelux-maissa kivennäisvesien osalta tunnustaneen väiteosaston päätelmät. Valituslautakunta totesi kuitenkin, että kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuus on vähäinen, että tämä samankaltaisuus ei riitä siihen, että kohdeyleisö liittäisi kyseiset tavaramerkit yhteen, ja että haetun tavaramerkin käyttämisellä ei voida vahingoittaa aikaisemman tavaramerkin mainetta.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

12 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan virheellistä soveltamista.

13 Kantaja väittää, että valituslautakunta on tehnyt virheen katsoessaan, että kyseisten merkkien samankaltaisuus ei ollut riittävää, jotta asianomainen kuluttaja liittäisi kyseiset tavaramerkit yhteen, ja päätellessään, että riitautetun tavaramerkin käyttäminen alkoholijuomia varten ei vahingoita aikaisemman tavaramerkin mainetta ja kaupallista potentiaalia kivennäisveden osalta.

14 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan sanamuodosta seuraavan, että sen soveltaminen riippuu kolmesta seuraavasta edellytyksestä: ensiksi siitä, että kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia, toiseksi siitä, että väitteen tueksi esitetty aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja kolmanneksi siitä, että haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä voisi merkitä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai olla niille haitaksi. Nämä kolme edellytystä ovat kumulatiivisia, ja niistä yhden täyttymättä jääminen riittää siihen, että mainittua säännöstä ei sovelleta (asia T-67/04, Spa Monopole v. SMHV – Spa-Finders Travel Arrangements (SPA-FINDERS), tuomio 25.5.2005, Kok., s. II-1825, 30 kohta).

15 On myös huomautettava oikeuskäytännöstä ilmenevän, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut haitat, jos niitä syntyy, johtuvat tietynasteisesta kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta, jonka takia kohdeyleisö yhdistää nämä

tavaramerkit toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa (ks. analogisesti asia C-252/07, Intel Corporation, tuomio 27.11.2008, Kok., s. I-8823, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

16 Tällaisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät ja erityisesti kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, niiden tavaroiden tai palvelujen luonne, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, mukaan luettuna näiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste, sekä kohdeyleisö, aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus ja sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa (ks. em. asia Intel Corporation, tuomion 41 ja 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

17 Riidanalaisen päätöksen laillisuutta on arvioitava näiden seikkojen perusteella.

18 Esillä olevassa asiassa on todettava valituslautakunnan huomauttaneen riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa perustellusti, että kohdeyleisö on suuri yleisö Benelux-maissa. Sekä Benelux-maissa rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat että haetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat päivittäistavaroita.

19 Aikaisemman tavaramerkin maineen osalta asianosaisten välillä on riidatonta, että aikaisempi tavaramerkki on saavuttanut tällaisen maineen Benelux-maissa kivennäisvesien osalta.

20 Siltä osin kuin on kyse edellytyksestä, joka koskee sitä, ovatko kyseiset tavaramerkit samoja tai samankaltaisia, on huomautettava, että kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste edellyttää ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden olemassaoloa (asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12537, 28 kohta).

21 Valituslautakunta on esillä olevassa asiassa päätellyt riidanalaisen päätöksen 44 ja 45 kohdassa, että kun otetaan huomioon kyseisten merkkien kolmen ensimmäisen kirjaimen ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuus sekä osasta ”go” syntyvät ulkoasun ja lausuntatavan eroavaisuudet, kyseisten merkkien samankaltaisuus on vähäinen. Tämä samankaltaisuus ei ole riittävää, jotta kyseessä oleva kuluttaja liittäisi kyseiset tavaramerkit yhteen.

22 Tämä päätelmä on hyväksyttävä.

23 Kuluttaja antaa tosin tavallisesti enemmän merkitystä sanojen alkuosalle (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., s. II-965, 81 kohta). Tämä näkökohta ei sovellu kuitenkaan kaikkiin tapauksiin (ks. asia T-158/05, Trek Bicycle v. SMHV – Audi (ALLTREK), tuomio 16.5.2007, 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa), eikä sillä voida missään tapauksessa kyseenalaistaa periaatetta, jonka mukaan tavaramerkkien samankaltaisuuden tutkimisen on perustuttava tavaramerkkien synnyttämään kokonaisvaikutelmaan.

24 Kun otetaan huomioon se, että kyseiset merkit ovat lyhyitä, kohdeyleisö keskittyy esillä olevassa asiassa sanaan yhtenä kokonaisuutena. Tältä osin on todettava, että haettua

tavaramerkkiä kuvaavan merkin rakenteen pienuuden ja yksinkertaisuuden takia on epätodennäköistä, että keskivertokuluttaja olisi taipuvainen jakamaan merkin SpagO kahteen sanaan ”spa” ja ”go”.

25 Asiakirja-aineistosta seuraa lisäksi, että haettu tavaramerkki muodostuu asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 3 säännön 1 kohdan viimeisen virkkeen mukaisesti sanaosasta ”spago”, jossa on yksi suuri kirjain alussa ja yksi lopussa.

26 Ulkoasun osalta yhtäältä haetun tavaramerkin ja toisaalta lyhyemmän aikaisemman tavaramerkin luoma kokonaisvaikutelma eroaa siinä, että haettuun tavaramerkkiin on lisätty loppuliite ”go”. Samoin lausuntatavasta on todettava, että vaikka kyseiset kaksi merkkiä alkavat osalla ”spa”, haettuun tavaramerkkiin lisätyn osan ”go” johdosta ne on mahdollista erottaa toisistaan. Haettu tavaramerkki lausutaan näet lyhyen sanan tavoin siten, ettei tavujen välillä ole pidennettyä taukoa, eikä tavulla ”spa” ole siinä itsenäistä merkitystä vaan se liittyy läheisesti toiseen tavuun ”go”.

27 Lisäksi on todettava, että vaikka molemmilla kyseisistä merkeistä on yhteinen osa ”spa”, haettu tavaramerkki on kohdeyleisön käsityksen mukaan keksitty sana.

28 Tältä osin on huomautettava, ettei merkkejä ole mahdollista verrata toisiinsa merkityssisällön osalta, kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 44 kohdassa perustellusti todennut. Kohdeyleisön keskuudessa aikaisemmalla tavaramerkillä

viitataan Span kaupunkiin (Belgia), joka on tunnettu kivennäisvesistään ja kylpylöistään, belgialaiseen Spa-Francorchampsin kilpa-ajorataan tai vesihoitoihin tarkoitettuja tiloja, kuten turkkilaisia saunoja tai saunoja, kuvailevaan merkitykseen (em. asia SPA-FINDERS, tuomion 44 kohta). Sana ”spago” on sitä vastoin keksitty sana, joka ei merkitse mitään yhdelläkään Benelux-maiden virallisella kielellä.

29 Kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuus on näin ollen vain vähäinen.

30 Kun lisäksi arvioidaan sitä, liittyvätkö kyseiset tavaramerkit yhteen, on otettava huomioon myös kyseisten tavaroiden luonne. Tältä osin on todettava ensinnäkin, että juomien alkoholipitoisuus mahdollistaa niiden erottamisen vedestä ja alkoholittomista juomista. Kyseisten juomien ominaisuudet ovat erilaisia. Alkoholipitoisia juomia kulutetaan yleensä erityistilanteissa seurustelun merkeissä, kun taas vettä ja alkoholittomia juomia juodaan päivittäin. Veden juominen on lisäksi elintärkeää. Keskivertokuluttaja, jonka oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen, suhtautuu tarkasti tähän alkoholipitoisten ja alkoholittomien juomien erotteluun, mikä on lisäksi välttämätöntä, koska tietyt kuluttajat eivät halua tai voi käyttää alkoholia. Alkoholipitoisten juomien hinta on lisäksi yleensä paljon korkeampi kuin alkoholittomien juomien hinta. Alkoholin myyminen on myös useilta osin säännellympää. Se on sidoksissa etenkin myyntiluvan saamiseen, ja alkoholipitoisten juomien ostaminen edellyttää tiettyä vähimmäisikää. Tätä toteamusta ei voida kyseenalaistaa sillä, että kyseisiä juomia saatetaan kuluttaa samoissa paikoissa ja toisiaan täydentävästi siinä mielessä, että ne voidaan sekoittaa tai niitä voidaan tarjoilla yhdessä ja että niitä kuluttavat usein samat henkilöt ja niitä myydään samankaltaisissa myyntipisteissä (ks. vastaavasti asia T-296/02, Lidl Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (LINDENHOF), tuomio 15.2.2005, Kok., s. II-563, 54–57 kohta).

31 Kun otetaan huomioon niiden tavaroiden, joita varten kyseiset tavaramerkit on tarkoitettu, erilainen luonne, on huomattava, että Benelux-maiden keskivertokuluttaja

ei miellä haettuun tavaramerkkiin SpagO sisältyvän osan ”spa” viittaavan aikaisemmalla tavaramerkillä kaupan pidettyihin kivennäisvesiin.

32 Rinnastuksella, jonka kantaja esittää rekisteröinnin hylkäämisiin aikaisemman tavaramerkin maineen vuoksi, ei ole merkitystä.

33 Ensinnäkin siltä osin kuin on kyse viittauksista SMHV:n päätöskäytäntöön, riittää, kun huomautetaan, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöskäytännön pohjalta (ks. asia T-112/03, L’Oréal v. SMHV – Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok., s. II-949, 68 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

34 Esillä olevassa asiassa haettu tavaramerkki ei toiseksi ole SPA GO tai SPA-GO vaan yksi ainoa sana SpagO. Tältä osin on huomautettava, että haetun tavaramerkin esitystapa eroaa niiden tavaramerkkien esitystavasta, joihin kantaja vetoaa kanteessa ja joissa osa ”spa” erottuu selvästi muusta merkistä, se on hallitsevassa asemassa ja siihen liittyy lisäosia, jotka ovat yleisesti ottaen yksinomaan kuvailevia. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-93/06, Mülhens vastaan SMHV – Spa Monopole (MINERAL SPA), 19.6.2008 antaman tuomion (29–39 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa) taustalla olevassa asiassa sana ”spa” erottui ensimmäisestä osasta ja sanalla ”minéral” kuvattiin kyseisten tuotteiden ainesosia, kun taas käsiteltävänä olevassa asiassa sana ”spago” on uudissana, jossa sana ”spa” sulautuu muihin merkin osatekijöihin haetusta tavaramerkistä syntyvän kokonaisvaikutelman perusteella.

35 Samasta syystä ei voida hyväksyä kantajan väitettä, jonka mukaan kyseisiä tavaramerkkejä on pidettävä samankaltaisina, koska aikaisempi tavaramerkki on otettu kokonaisuudessaan haettuun tavaramerkkiin. Esillä olevassa asiassa osa ”spa” ei ole haetun merkin hallitseva osa, toisin kuin kantaja väittää. Vaikka kuluttajat eivät muista, että kirjaimet ”s” ja ”o” kirjoitetaan haetussa tavaramerkissä suurin kirjaimin, kohdeyleisö samastaa merkin SpagO sellaiseksi keksityksi sanaksi, jolla ei ole mitään merkitystä, kuten edellä on jo todettu.

36 Vaikka kantaja esittää aikaisemman tavaramerkin laajalti tunnettuna ja jopa hyvin laajalti tunnettuna tavaramerkkinä, tämä ei muuta kuitenkaan millään tavalla sitä toteamusta, että esillä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki ja haettu tavaramerkki ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan vain vähäisellä tavalla samankaltaisia. Laajaa tunnettuutta koskeva peruste, joka on vakiintunut, ei kuitenkaan automaattisesti merkitse sitä, että kyseiset tavaramerkit liittyvät yhteen (em. asia Intel Corporation, tuomion 64 kohta).

37 Valituslautakunta on näin ollen perustellusti katsonut, että vaikka aikaisemmasta tavaramerkistä on tällä välin tullut vahvasti erottamiskykyinen, kyseisten merkkien samankaltaisuudet eivät riitä siihen, että yhtäältä alkoholijuomia varten haettu tavaramerkki ja toisaalta kivennäisvesiä varten rekisteröity aikaisempi tavaramerkki voitaisiin liittää yhteen.

38 Koska yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan kolmesta kumulatiivisesta soveltamisedellytyksestä ei ole täyttynyt, ei ole tarpeen tutkia kysymystä siitä, onko jokin kyseisen säännöksen kolmannessa edellytyksessä tarkoitetuista haitoista olemassa.

39 Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan virheelliseen soveltamiseen perustuva ainoa kanneperuste ei ole perusteltu, ja kanne on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

40 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, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä marraskuuta 2009.

Allekirjoitukset