UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

3 päivänä syyskuuta 2010 *

Asiassa T-472/08,

Companhia Muller de Bebidas, kotipaikka Pirassununga (Brasilia), edustajinaan asianajajat G. Da Cunha Ferreira ja I. Bairrão,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Missiato Industria e Comercio Ltda, kotipaikka Santa Rita Do Passa Quatro (Brasilia),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 4.7.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 1687/2007-1), joka koskee Companhia Muller de Bebidasin ja Missiato Industria e Comercio Ltdan välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová (esittelevä tuomari) sekä tuomarit K. Jürimäe ja S. Soldevila Fragoso,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.10.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.3.2009 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.5.2009 toimitetun kantajan vastauksen,

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä, pyytäneet järjestämään suullista käsittelyä, ja päätettyään näin ollen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian ilman suullista käsittelyä,

ottaen huomioon kirjallisen käsittelyn aloittamisen uudestaan,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille esittämät kirjalliset kysymykset,

ottaen huomioon asianosaisten unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.3.2010 ja 10.3.2010 toimittamat huomautukset,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Missiato Industria e Comercio Ltda teki 2.12.2003 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen 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 (jäljempänä haettu tavaramerkki), on alla esitetty kuviomerkki:



3 Tavarat, 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 33 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Alkoholijuomat (paitsi oluet)”.

4 Rekisteröintihakemus julkaistiin 27.9.2004 Yhteisön tavaramerkkilehden numerossa 39/2004.

5 Kantaja, Companhia Muller de Bebidas, teki 27.12.2004 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen rekisteröintihakemuksessa nimettyjä tavaroita varten haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Tämä väite perustui etenkin seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin (jäljempänä aikaisemmat tavaramerkit):

– alla esitetty portugalilainen kuviomerkki, jota koskeva hakemus oli jätetty 19.4.1991 ja joka oli rekisteröity 30.3.1993 numerolla 273105 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvia ”alkoholijuomia” varten:



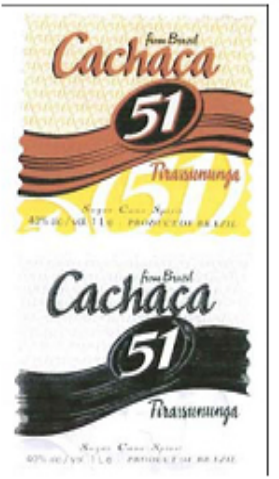
– alla esitetty portugalilainen kuviomerkki, jota koskeva hakemus oli jätetty 10.8.1998 ja joka oli rekisteröity 21.8.2001 numerolla 331952 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvia ”alkoholijuomia” varten:



– alla esitetty tanskalainen kuviomerkki, jota koskeva hakemus oli jätetty 30.6.1995 ja joka oli rekisteröity 10.11.1998 numerolla VR 199803649 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvia ”sokeriruo’osta valmistettavia liköörejä” varten:



– alla esitetty Yhdistyneen kuningaskunnan kuviomerkkisarja, jota koskeva hakemus oli jätetty ja joka oli rekisteröity 11.10.2000 numerolla 2248316 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvia ”sokeriruo’osta valmistettavia alkoholijuomia” varten:



– alla esitetty espanjalainen kuviomerkki, joka oli rekisteröity 22.10.2001 numerolla 2354943 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvia ”sokeriruo’osta valmistettavia alkoholijuomia (paitsi oluita)” varten:



– alla esitetty itävaltalainen kuviomerkki, jota koskeva hakemus oli jätetty 29.6.1995 ja joka oli rekisteröity 18.12.1995 numerolla 161564 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvia ”sokeriruo’osta tislaamalla valmistettavia alkoholijuomia” varten:



– alla esitetty Portugalissa yleisesti tunnettu kuviomerkki Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvia ”alkoholijuomia” varten:



– Portugalissa yleisesti tunnettu sanamerkki CACHAÇA 51 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvia ”alkoholijuomia” varten.

6 Kantaja vetosi väiteosastossa siihen, että kyseisten tavaramerkkien välillä oli olemassa 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) tarkoitettu sekaannusvaara. Se vetosi myös kahteen tavaramerkkiinsä, joiden se väitti olevan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan c alakohta) tarkoitetulla tavalla yleisesti tunnettuja Portugalissa.

7 Väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 4.9.2007 tekemällään päätöksellä. Kantaja valitti 29.10.2007 tästä päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla SMHV:n sisällä.

8 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi tämän valituksen 4.7.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi väiteosaston perusteluihin yhtyen, että kyseisten tavaramerkkien erot sulkivat täysin pois asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran.

Asianosaisten vaatimukset

9 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä vahvistettiin väiteosaston päätös, jolla hyväksyttiin haetun tavaramerkin rekisteröinti

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10 Kantaja luopui unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.3.2010 toimittamassaan kirjeessä vaatimuksistaan, jotka koskivat riidanalaisen päätöksen muuttamista ja haetun tavaramerkin rekisteröinnin mitättömäksi julistamista.

11 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Unionin yleisessä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen asiakirjojen tutkittavaksi ottaminen

12 Kantaja on liittänyt kannekirjelmänsä liitteiksi 9–11 asiakirjoja, jotka sisältävät valaehtoisia vakuutuksia, joilla pyritään tukemaan väitettä siitä, että aikaisemmat sana- ja kuviomerkit CACHAÇA 51 ja Cachaça 51 ovat yleisesti tunnettuja Portugalissa (ks. edellä 5 kohta).

13 SMHV väittää, että jos nämä asiakirjat otettaisiin huomioon, ne muuttaisivat riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.

14 Kannekirjelmän liitteinä 9–11 olevia asiakirjoja, jotka on esitetty ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa, ei voida ottaa huomioon. Unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on nimittäin SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa (josta on

tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) tarkoitetulla tavalla, joten unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden asiakirjojen valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. Mainitut asiakirjat on siis jätettävä huomiotta ilman, että on tarpeen tutkia niiden todistusvoimaa (ks. vastaavasti asia T-346/04, Sadas v. SMHV - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok., s. II-4891, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Asiakysymys

15 Riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka jakautuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, kun taas toinen osa koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta) rikkomista.

1. *Riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevan ainoan kanneperusteen toinen osa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomista*

16 Kuten SMHV perustellusti toteaa, riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevan ainoan kanneperusteen toisella osalla, joka koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomista, ei ole kohdetta. Tässä säännöksessä nimittäin luetellaan suhteelliset mitättömyysperusteet, jotka koskevat jo rekisteröityä yhteisön tavaramerkkiä, jollainen haettu tavaramerkki ei ole.

17 Riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevan ainoan kanneperusteen toinen osa on näin ollen hylättävä perusteettomana.

2. *Riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevan ainoan kanneperusteen ensimmäinen osa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista*

18 Kantaja arvostelee riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevan ainoan kanneperusteen ensimmäisessä osassa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, valituslautakuntaa siitä, että se arvioi virheellisesti, että kyseisten merkkien väliset erot riittivät estämään sekaannusvaaran syntymisen kohdeyleisön keskuudessa kyseisillä alueilla, joihin kuuluu Portugali, jonka osalta kantaja oli vedonnut aikaisempien sana- ja kuviomerkkien CACHAÇA 51 ja Cachaça 51 yleiseen tunnettuuteen.

Asianosaisten lausumat

19 Kantaja esittää ainoan kanneperusteensa ensimmäisen osan, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, tueksi pääasiallisesti seitsemän väitettä, joista ilmenee, että valituslautakunta tulkitsi virheellisesti tätä säännöstä ja vakiintunutta oikeuskäytäntöä, joiden mukaan kyseisten tavaramerkkien kokonaisarviointi on suoritettava näiden merkkien erottavien ja hallitsevien osien valossa, ja näin ollen sen suorittamaa tarkastelua rasittavat useat virheet.

20 Kantaja väittää ensimmäisessä väitteessään, että valituslautakunta teki virheen, koska se ei arvioinut sekaannusvaaraa oikean kohdeyleisön näkökulmasta ja etenkin, kun se arvioi, että merkityksellinen kuluttajaryhmä on suuri yleisö.

21 Kantaja esittää toisessa väitteessään pääasiallisesti, että valituslautakunta teki virheen, kun se arvioi, että aikaisempien tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat olivat ”cachaça” ja ”51”.

22 Kantaja väittää kolmannessa väitteessään, että valituslautakunta teki virheen, kun se arvioi, ettei kyseisistä tavaramerkeistä syntynyt samankaltaista visuaalista vaikutelmaa.

23 Kantaja esittää neljännessä väitteessään, että valituslautakunta teki virheen, kun se arvioi, ettei kyseisistä tavaramerkeistä syntynyt hyvin samankaltaista foneettista vaikutelmaa.

24 Kantaja väittää viidennessä väitteessään, että valituslautakunta teki virheen, kun se katsoi, että kyseiset tavaramerkit eivät olleet merkityssisällöltään samankaltaisia.

25 Kantaja toteaa kuudennessa väitteessään pääasiallisesti, että edellä mainitut virheet vaikuttivat riidanalaiseen päätökseen siltä osin kuin ne johtivat siihen, että valituslautakunta katsoi virheellisesti, ettei kohdeyleisön keskuudessa ollut sekaannusvaaraa.

26 Lopuksi kantaja arvioi seitsemännessä väitteessään, että sen esittämät asiakirjat riittivät osoittamaan sen, että aikaisemmat sana- ja kuviomerkit CACHAÇA 51 ja Cachaça 51 olivat yleisesti tunnettuja Portugalissa, tai ainakin sen, että niillä oli vahva yleinen erottamiskyky tässä valtiossa. Valituslautakunta katsoi virheellisesti, että merkki, jonka yleinen tunnettuus oli näytettävä toteen, oli numero 51 ja että tämän merkin yleistä tunnettuutta ei ollut näytetty toteen.

27 SMHV vaatii kanteen hylkäämistä sillä perusteella, että valituslautakunta on voinut perustellusti katsoa, ettei esillä olevassa asiassa ole olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

28 Asetuksen N:o 40/94 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.

29 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. Tämän 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 kyseisten merkkien samankaltaisuuden ja merkkien kattamien 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).

30 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa, että kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia sekä että niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti (ks. asia T-316/07, Commercy v. SMHV – easyGroup IP Licensing (easyHotel), tuomio 22.1.2009, Kok., s. II-43, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

31 Ainoan kanneperusteen ensimmäistä osaa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, on tutkittava esillä olevassa asiassa edellä 28–30 kohdassa esitettyjen periaatteiden valossa.

Kohdeyleisö

32 Oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. asia T-256/04, Mundipharma

v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), tuomio 13.2.2007, Kok., s. II-449, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

33 Valituslautakunta arvioi riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa, että kohdeyleisönä oli suuri yleisö, joka koostui portugalilaisista, espanjalaisista, Yhdistyneestä kuningaskunnasta olevista, itävaltalaisista tai tanskalaisista keskivertokuluttajista, joiden oletettiin olevan tavanomaisesti valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia.

34 Ensinnäkin sekaannusvaaran arvioinnissa huomioon otettavien alueiden osalta on todettava, kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa perustellusti todennut ja ilman, että tätä toteamusta on kiistetty, että koska aikaisemmat tavaramerkit ovat kansallisia tavaramerkkejä, kyseiset alueet ovat niiden jäsenvaltioiden, joissa kyseiset tavaramerkit on suojattu, eli Portugalin, Espanjan, Yhdistyneen kuningaskunnan, Itävallan ja Tanskan alueet.

35 Toiseksi kantaja väittää ensimmäisessä väitteessään kohdeyleisöön kuuluvien kuluttajien osalta, että riidanalaisessa päätöksessä on oikeudellinen virhe, koska kyseiset kuluttajat eivät kuulu ”suureen yleisöön” vaan ovat ainoastaan nuoria ja keski-ikäisiä kuluttajia. Tältä osin kantaja huomauttaa, että se on näyttänyt SMHV:ssa käydyssä menettelyssä toteen, että kyseinen yleisö, lapsia ja vanhuksia lukuun ottamatta, nauttii cachaça-juomaa.

36 Haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat kuuluvat esillä olevassa asiassa luokkaan 33, johon sisältyvät Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen mukaan ”alkoholijuomat (paitsi oluet)”. Aikaisemmat Tanskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Espanjassa ja Itävallassa rekisteröidyt tavaramerkit on rekisteröity ainoastaan ”sokeriruo’osta valmistettavia likööreja”, ”sokeriruo’osta

tislaamalla valmistettavia alkoholijuomia” tai ”sokeriruo’osta valmistettavia alkoholijuomia” varten.

37 Kantaja huomauttaa pääasiallisesti, että se käyttää aikaisempia tavaramerkkejä ainoastaan tietyntyyppisen Brasiliassa sokeriruo’osta valmistetun alkoholijuoman tai liköörin eli cachaçan markkinoimiseen ja että on syytä olettaa, että Missiato Industria e Comercio tulee myös markkinoimaan haetulla tavaramerkillä varustettua cachaçaa, kun otetaan huomioon se, että se jo markkinoi kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tämänkaltaisia tavaroita.

38 On kuitenkin todettava, että kyseisiin tavaramerkkeihin perustuvat oikeudet tai oikeudet, jotka voivat perustua niihin, koskevat kutakin tavara- tai palveluryhmää, jonka osalta nämä tavaramerkit ovat suojattuja, tai kutakin rekisteröintihakemuksen kattamaa tavararyhmää. Kyseisten tavaramerkkien haltijoiden suorittamat kaupalliset valinnat tai kaupalliset valinnat, joita nämä voivat suorittaa, ovat tekijöitä, jotka on erotettava näitä tavaramerkkejä koskevista oikeuksista, ja ne voivat muuttua, koska ne riippuvat ainoastaan kyseisten tavaramerkkien haltijoiden tahdosta. Niin kauan kuin kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden luetteloa ei muuteta, tällaisilla tekijöillä ei voi olla kohdeyleisöön mitään sellaista vaikutusta, joka otettaisiin huomioon siinä vaiheessa, kun arvioidaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa (ks. vastaavasti asia T-286/03, Gillette v. SMHV – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), tuomio 13.4.2005, 33 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

39 Kun otetaan huomioon se, että tavarat, joiden osalta aikaisemmat tavaramerkit ovat suojattuja, ja haetun tavaramerkin rekisteröintihakemuksen kattamat tavarat ovat päivittäistavaroita eli niitä ei ole suunnattu erikoistuneelle yleisölle, valituslautakunta

on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa, että merkitykselliset kuluttajat ovat portugalilaiset, espanjalaiset, Yhdistyneestä kuningaskunnasta olevat, itävaltalaiset tai tanskalaiset keskivertokuluttajat, joiden oletetaan olevan tavanomaisesti valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia.

40 Vaikka alkoholijuomia, joihin kuuluvat sokeriruo'osta valmistettavat alkoholijuomat, myydään ravintoloissa tai baareissa erityisesti cocktailjuomina kuten caipirinhana ja vaikka tietyt kyseisiä juomia koskevat mainoskampanjat kohdistuvat erityisesti nuoriin aikuisiin ja keski-ikäisiin, näitä juomia myydään kuitenkin tavallisesti tavanomaisten jakelukanavien kautta eikä niitä myydä pelkästään erikoisliikkeissä vaan myös suurissa valintamyymälöissä, joten ne ovat suuren yleisön saatavilla (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Mast-Jägermeister v. SMHV – Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä), tuomio 14.12.2006, Kok., s. II-5409, 82 kohta). Lisäksi riidanalaisen päätöksen 41 kohdassa mainituista kantajan SMHV:ssa esittämistä asiakirjoista nrot 1 ja 2 käy ilmi, että aikaisemmilla portugalilaisilla tavaramerkeillä varustettuja tavaroita myydään elintarvikkeiden vähittäiskaupassa, muun muassa supermarketeissa.

41 Siitä kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta ei ole nimenomaisesti maininnut riidanalaisessa päätöksessä, että kohdeyleisö on muodostunut ainoastaan aikuisista kuluttajista, on riittävää todeta, että alkoholijuomien myyminen lapsille on yleisen edun perusteella yleisesti kiellettyä ja että siten kohderyhmä rajoittuu näiden tavaroiden osalta suoraan lain nojalla aikuisiin kuluttajiin. Riidanalaisessa päätöksessä ei ole mitään sellaista, minkä perusteella voitaisiin katsoa, että valituslautakunta olisi jättänyt ottamatta huomioon kunkin jäsenvaltion keskivertokuluttajan, johon nähden se arvioi sekaannusvaaran olemassaoloa, ikään liittyvät lakisääteiset rajoitukset ja että niiden huomioon ottamatta jättäminen olisi vaikuttanut valituslautakunnan tekemään arviointiin.

42 Kantajan ensimmäinen väite, joka koskee valituslautakunnan tekemää virhettä kohdeyleisön, sellaisena kuin tämä on määritetty riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa, määrittämisessä, on näin ollen hylättävä.

Tavaroiden samankaltaisuus

43 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseisten tavaroiden tai palveluiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palveluiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Huomioon voidaan ottaa myös muita tekijöitä, kuten kyseisten tavaroiden jakelukanavat (ks. asia T-443/05, El Corte Inglés v. SMHV – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), tuomio 11.7.2007, Kok., s. II-2579, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

44 Kun tavarat, joiden osalta aikaisempi tavaramerkki on suojattu, sisältävät rekisteröintihakemuksen kattamat tavarat, kyseisten tavaroiden katsotaan olevan samoja (ks. edellä 14 kohdassa mainittu asia ARTHUR ET FELICIE, tuomion 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

45 Kantaja ei kiistä valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 22 ja 36 kohdassa tekemää arviointia, jonka mukaan tavarat, joiden osalta aikaisemmat tavaramerkit ovat suojattuja, ovat samoja kuin rekisteröintihakemuksen kattamat tavarat, kun otetaan huomioon se, että nämä viimeksi mainitut tavarat ”sisältävät aikaisempien

tavaramerkkien kattamat tavarat (tai sisältyvät niihin)". Valituslautakunnan tekemä arviointi on vahvistettava edellä 44 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti.

Merkkien samankaltaisuus

– Erottavat ja hallitsevat osat

46 Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, 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).

47 Jotta tavaramerkin osan erottamiskyky voidaan arvioida, on arvioitava sitä, missä määrin tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, voidaan tämän osan perusteella tunnistaa tietystä yrityksestä peräisin oleviksi ja siis erottaa nämä tavarat muiden yritysten tavaroista. Tässä arvioinnissa on otettava huomioon erityisesti kyseisen osan ominaispiirteet sen kysymyksen osalta, onko se millään tavalla kuvaileva niiden tavaroiden kannalta, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (ks. asia T-153/03, Inex v. SMHV – Wiseman (Lehmännahkan esitys), tuomio 13.6.2006, Kok., s. II-1677, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia T-242/06, Cabrera Sánchez

v. SMHV – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), tuomio 13.12.2007, 51 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

48 Kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osista ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osista (ks. edellä 46 kohdassa mainittu asia SMHV v. Shaker, tuomion 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osat jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osan perusteella (edellä 46 kohdassa mainittu asia SMHV v. Shaker, tuomion 42 kohta ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 42 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Asia voi olla näin muun muassa silloin, kun kyseinen osa pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osat jäävät merkityksettömiksi tavaramerkistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa (em. asia Nestlé v. SMHV, tuomion 43 kohta). Unionin tuomioistuin on täsmentänyt, että se, että osa ei ole merkityksetön, ei tarkoita sitä, että se on hallitseva, samoin kuin se, että osa ei ole hallitseva, ei tarkoita lainkaan sitä, että se olisi merkityksetön (em. asia Nestlé v. SMHV, tuomion 44 kohta).

49 Kun tavaramerkin tietyillä osilla kuvaillaan tavaroita ja palveluita, joiden osalta tavaramerkki on suojattu, tai rekisteröintihakemuksen kattamia tavaroita ja palveluita, näiden osien erottamiskyvyn on katsottava olevan heikko tai jopa hyvin heikko (ks. vastaavasti asia T-363/04, Koipe v. SMHV – Aceites del Sur (La Española), tuomio 12.9.2007, Kok., s. II-3355, 92 kohta ja edellä 47 kohdassa mainittu asia el charcutero artesano, tuomion 52 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Näiden osien voidaan useimmiten katsoa olevan erottamiskykyisiä ainoastaan sen yhdistelmän perusteella, jonka ne muodostavat tavaramerkin muiden osien kanssa. Yleisö ei yleensä pidä tavaramerkin kuvailevia osia niiden heikon tai jopa hyvin heikon erottamiskyvyn takia hallitsevina tavaramerkistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa paitsi silloin, kun ne voivat muun muassa sijaintinsa tai kokonsa vuoksi hallita yleisön mieltämistapaa ja

jäädä tämän muistiin (ks. vastaavasti edellä 47 kohdassa mainittu asia el charcutero artesano, tuomion 53 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia T-7/04, Shaker v. SMHV – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), tuomio 12.11.2008, Kok., s. II-3085, 44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että tavaramerkin kuvailevat osat jäisivät välttämättä merkityksettömiksi tavaramerkistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa. Tältä osin on erityisesti tarkasteltava, pystyvätkö tavaramerkin muut osat yksin hallitsemaan kohdeyleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa (ks. edellä 48 kohta).

50 On myös muistutettava, että sanamerkin ja kuviomerkin ulkoasun samankaltaisuus voidaan todentaa, koska näillä kahdella tavaramerkkityypillä on graafinen muoto, joka voi luoda visuaalisen vaikutelman (ks. asia T-359/02, Chum v. SMHV – Star TV (STAR TV), tuomio 4.5.2005, Kok., s. II-1515, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

51 Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa, että aikaisemman portugalilaisen sanamerkin hallitseva osa oli sana ”cachaça”, koska se oli sijainniltaan ensimmäinen ja koska merkin alkuosa vaikuttaa oikeuskäytännön mukaan yleensä kuluttajaan voimakkaammin kuin merkin loppuosa.

52 Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa, että aikaisempien kuviomerkkien hallitsevat osat olivat keskellä oleva kuvio-osa, joka käsittää numeron 51, joka on kirjoitettu valkoisin kirjaimin ympyrään, joka on puoliksi asetettu leveään nauhaan, joka ulottuu merkin reunasta toiseen, sekä tämän kuvio-osan yläpuolelle kirjoitettu sana, joka on aina ”cachaça” lukuun ottamatta Portugalissa numerolla 273105 rekisteröityä tavaramerkkiä, jossa tämä sana on ”pirassununga”. Näiden osien

hallitsevuus johtuu niiden sijainnista ja siitä, että ne ovat suurempikokoisia kuin kyseisten tavaramerkkien muut osat.

53 Valituslautakunta arvioi riidanalaisen päätöksen 26 ja 27 kohdassa, että sana ”cachaça” oli aikaisempien Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa ja Tanskassa rekisteröityjen tavaramerkkien erottava osa, koska espanjalaiset, Yhdistyneestä kuningaskunnasta olevat, itävaltalaiset ja tanskalaiset kuluttajat pitivät tätä sanaa mielikuvituksellisena. Tämä sana oli kaikilla näillä alueilla jopa kyseisten merkkien erottamiskykyisin osa, koska yhtäältä se vaikutti sanaosana voimakkaammin kuluttajaan kuin siihen liittyvä kuvio-osa, sillä yleisöllä ei ole tapana analysoida merkkejä ja yleisön on helpompi viitata merkkiin käyttämällä sen sanaosaa, ja koska toisaalta numeroiden luontainen erottamiskyky on vähäinen, kun otettiin huomioon se, että numeroilla ”viitataan yleensä muun muassa tavaroiden lukumäärään, niihin liittyviin ajanjaksoihin ja niiden tilaukseen ja että näin ollen kuluttajat eivät ole tottuneet pitämään niitä tavaramerkkeinä”. Lisäksi kaksinumeroisia lukuja käytetään yleensä osoituksena tietyistä ”alkoholijuomien” ominaisuuksista kuten alkoholipitoisuudesta tai kypsymiseen tarvittavasta ajasta.

54 Lisäksi valituslautakunta arvioi riidanalaisen päätöksen 26–28 kohdassa, että sanat ”cachaça” ja ”pirassununga” eivät ole erottamiskykyisiä Portugalissa, jossa keskivertokuluttaja mieltää ne termeiksi, joilla kuvaillaan kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden kaltaisia tavaroita ja sitä ”paikkaa Brasiliassa”, joka vastaa tavaran valmistuspaikkaa.

55 Valituslautakunta päätteli riidanalaisen päätöksen 28 ja 29 kohdassa, että aikaisempien Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa ja Tanskassa rekisteröityjen tavaramerkkien hallitseva ja erottamiskykyisin osa oli ”cachaça”, kun taas aikaisempien portugalilaisten sana- ja kuviomerkkien erottamiskyky perustui ”niiden

osien" yhdistelmään tai niiden "kaikkein hallitsevimpiin osiin" eli "cachaça 51:een" tai "Pirassununga 51:een", kun otettiin huomioon sekä se, että sanat "cachaça" tai "pirassununga" ovat portugalilaisen kuluttajan näkökulmasta kuvailevia, että se, että kaksinumeroisten lukujen erottamiskyky on vähäinen alkoholijuomien osalta.

56 Kantaja esittää toisessa väitteessään pääasiallisesti, että valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on arvioinut, että osa "cachaça" on aikaisempien tavaramerkkien hallitseva ja erottava osa. Sana "cachaça" ei ole kantajan mukaan luonnostaan erottamiskykyinen, koska se on kuvaileva sekä portugalilaisten että espanjalaisten, Yhdistyneestä kuningaskunnasta olevien, itävaltalaisten ja tanskalaisten kuluttajien näkökulmasta. Sekaannusvaaraa on kantajan mukaan arvioitava ainoastaan osien "51" ja "61", jotka liittyvät tai voivat liittyä sanaan cachaça, osalta.

57 Näin ollen on seuraavaksi siirryttävä vertailemaan kyseisiä tavaramerkkejä selvittämällä ensiksi kunkin aikaisemman tavaramerkin ja toiseksi haetun tavaramerkin mahdolliset hallitsevat tai merkityksettömät osat.

58 Aikaisemman portugalilaisen sanamerkin osalta on todettava, että se muodostuu kahden osan, joista ensimmäinen on sana "cachaça" ja toinen "51", yhdistelmästä.

59 On riidatonta, että portugalilainen keskivertokuluttaja mieltää sanan "cachaça" alkoholijuomaa eli sokeriruo'osta valmistettavaa väkevää alkoholijuomaa puhtaasti kuvailevaksi sanaosaksi.

60 Numero 51 vaikuttaa hänestä mielivaltaiselta numero-osalta aikaisemmassa portugalilaisessa sanamerkissä. Valituslautakunta on kyllä katsonut riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, että numeroiden, erityisesti kaksinumeroisten lukujen, luontainen erottamiskyky on vähäinen, koska niitä käytetään yleensä osoituksena tiettyjen tavaroiden, muun muassa alkoholijuomien, ominaisuuksista, ja että kuluttajat eivät ole tottuneet pitämään niitä tavaramerkkeinä. Kuten kantaja perustellusti toteaa, valituslautakunta on kuitenkin jättänyt ottamatta huomioon sen seikan, että kohdeyleisö ei voi välittömästi mieltää numeroa 51 kyseisen tavaran tiettyä ominaisuutta kuvailevaksi, koska tämä numero ei liity aikaisemmassa portugalilaisessa sanamerkissä mihinkään niistä yksiköistä, joilla yleensä mitataan alkoholijuomien tiettyä ominaisuutta kuten alkoholipitoisuutta, määrää tai kypsymiseen tarvittavaa aikaa. SMHV sitä paitsi katsoo vastineessaan, että ”arvo, johon numeroilla [51 ja 61] viitataan, on tuntematon”.

61 Vaikka on totta, että valituslautakunta on määritellyt riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa sanan ”cachaça” aikaisemman portugalilaisen sanamerkin hallitsevaksi osaksi ja katsonut tämän saman päätöksen 26–28 kohdassa, että tämä sana ei ole luonnostaan erottamiskykyinen Portugalissa, jossa se mielletään kyseessä olevan kaltaisia tavaroita kuvailevaksi, se on kuitenkin katsonut riidanalaisen päätöksen 28 ja 29 kohdassa, että osa ”51” ei jää merkityksettömäksi tästä tavaramerkistä, jonka erottamiskyky perustui sen osien ”cachaça” ja ”51” yhdistelmään, syntyvässä kokonaisvaikutelmassa.

62 Näin ollen ei voida katsoa, että valituslautakunta olisi jättänyt ottamatta huomioon aikaisemman portugalilaisen sanamerkin osan ”51”, kun se on arvioinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa. Tämän lisäksi valituslautakuntaa ei voida moittia siitä, että se on ottanut tämän saman arvioinnin yhteydessä huomioon myös osan ”cachaça”. Vaikka portugalilainen keskivertokuluttaja mieltääkin tämän osan kyseessä olevan kaltaisia tavaroita kuvailevaksi, se on kuitenkin aikaisemmassa portugalilaisessa sanamerkissä itsenäinen osaan ”51” nähden ja sillä on myös erottamiskykyä sen takia, että se muodostaa yhdistelmän

osan ”51” kanssa, ja sen takia, että se vaikuttaa yleensä aikaisemman portugalilaisen sanamerkin alkuosana kuluttajaan ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan voimakkaammin kuin sanamerkin loppuosa (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., s. II-965, 81 ja 83 kohta).

63 Tästä seuraa, että valituslautakunta ei ole tehnyt aikaisemman portugalilaisen sanamerkin osalta virhettä, kun se on ottanut huomioon osat ”cachaça” ja ”51”, kun se on arvioinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa.

64 Aikaisemmista kuviomerkeistä on todettava, että ne muodostuvat useiden sana- ja kuvio-osien yhdistelmästä.

65 On riidatonta, että muut nämä tavaramerkit muodostavat osat kuin ”cachaça” tai ”pirassununga” ja ”51”, joka on kirjoitettu valkoisin kirjaimin ympyrään, joka on puoliksi asetettu leveään nauhaan, joka ulottuu merkin reunasta toiseen, jäävät merkityksettömiksi tavaramerkeistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa ja että ne voidaan siten jättää ottamatta huomioon, kun arvioidaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa.

66 Aikaisempien portugalilaisten kuviomerkkien osalta on riidatonta, että portugalilainen keskivertokuluttaja mieltää niissä olevat sanat ”cachaça” ja ”pirassununga” kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden kaltaisia tavaroita eli sokeriruo’osta valmistettavaa väkevää alkoholijuomaa ja sen valmistuspaikkaa eli brasilialaista paikkakuntaa puhtaasti kuvaileviksi osiksi.

67 Numeroa 51 on pidettävä edellä 60 kohdassa esitetyistä syistä aikaisempien portugalilaisten kuviomerkkien mielivaltaisena osana.

68 Valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 25 ja 29 kohdassa, että näistä tavaramerkeistä syntyvää kokonaisvaikutelmaa hallitsevat osat ”cachaça” tai ”pirassununga” ja ”51” ja että niiden erottamiskyky perustuu näiden osien yhdistelmään.

69 Näin ollen ei voida pätevästi katsoa, että valituslautakunta olisi jättänyt ottamatta huomioon aikaisemmissa portugalilaisissa kuviomerkeissä olevan osan ”51”, joka on kirjoitettu valkoisin kirjaimin ympyrään, joka on puoliksi asetettu leveään nauhaan, joka ulottuu merkin reunasta toiseen, kun se on arvioinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa. Valituslautakuntaa ei myöskään voida moittia siitä, että se on ottanut tämän viimeksi mainitun arvioinnin yhteydessä huomioon osan ”cachaça” tai ”pirassununga”. Vaikka portugalilainen keskivertokuluttaja mieltääkin tämän osan kyseessä olevan kaltaisia tavaroita tai niiden valmistuspaikkaa kuvailevaksi, se on kuitenkin aikaisemmissa portugalilaisissa kuviomerkeissä itsenäinen osaan ”51” nähden ja sillä on myös erottamiskykyä sen takia, että se muodostaa yhdistelmän osan ”51” kanssa, ja sen takia, että sanalla ”cachaça” tai ”pirassununga” on merkeissä vähintään samanarvoinen asema kuin osalla ”51”. Sitä ei voida näin ollen pitää ainakaan ulkoasun osalta merkityksettömänä tähän jäljempänä mainittuun osaan nähden.

70 Tästä seuraa, että valituslautakunta ei ole tehnyt aikaisempien portugalilaisten kuviomerkkien osalta virhettä, kun se on ottanut huomioon sekä osan ”cachaça” tai ”pirassununga” että osan ”51”, joka on kirjoitettu valkoisin kirjaimin ympyrään, joka on puoliksi asetettu leveään nauhaan, joka ulottuu merkin reunasta toiseen, ja niiden yhdistelmästä syntyvän vaikutelman arvioidessaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa.

71 Aikaisempien Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa ja Tanskassa rekisteröityjen tavaramerkkien osalta valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 27 ja 29 kohdassa, että ”cachaça” on niiden hallitseva ja erottamiskykyisin osa, kun otetaan huomioon sen ilmaiseminen kirjaimin ja sen mielikuvituksellisuus espanjalaisten, Yhdistyneestä kuningaskunnasta olevien, itävaltalaisten ja tanskalaisten kuluttajien näkökulmasta sekä se, että kaksinumeroisten lukujen erottamiskyky on vähäinen alkoholijuomien osalta. Se ei ole kuitenkaan katsonut jäljempänä riidanalaisessa päätöksessä, että osa ”51” olisi jäänyt merkityksettömäksi näistä tavaramerkistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa, vaan se on ottanut tämän osan asianmukaisella tavalla huomioon, kun se on arvioinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa. Se on todennut muun muassa riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa, että ”lausuntatavan osalta kuluttajat viittaavat aikaisempiin tavaramerkkeihin kutsumalla niitä Espanjassa, Tanskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Itävallassa ’cachaçaksi’ tai ’cachaça 51:ksi’, koska ne ovat näiden tavaramerkkien hallitsevia ja erottavia osia”.

72 Näin ollen ei voida katsoa, että valituslautakunta olisi jättänyt ottamatta huomioon aikaisempien Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa ja Tanskassa rekisteröityjen tavaramerkkien osan ”51”, joka on kirjoitettu valkoisin kirjaimin ympyrään, joka on puoliksi asetettu leveään nauhaan, joka ulottuu merkin reunasta toiseen, kun se on arvioinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa. Valituslautakuntaa ei myöskään voida moittia siitä, että se on ottanut tämän viimeksi mainitun arvioinnin yhteydessä huomioon myös osan ”cachaça”. Vaikka – kuten kantaja väittää – koko kohdeyleisö Espanjassa, Tanskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Itävallassa tai merkittävä osa tästä yleisöstä voisi mieltää tämän osan yleisnimeksi tai sanaksi, joka on tarpeellinen kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden kaltaisten tavaroiden nimeämiseksi, se olisi kuitenkin jokaisessa näistä tavaramerkeistä itsenäinen osaan ”51” nähden ja sillä olisi myös erottamiskykyä sen takia, että se muodostaa yhdistelmän osan ”51” kanssa, ja sen takia, että sanalla ”cachaça” on merkissä vähintään samanarvoinen asema kuin osalla ”51”, ja sitä ei voitaisi pitää ainakaan ulkoasun osalta merkityksettömänä tähän jäljempänä mainittuun osaan nähden.

73 Kantaja ei voi siten perustellusti väittää, että valituslautakunta on tehnyt aikaisempien Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa ja Tanskassa rekisteröityjen tavaramerkkien osalta virheen, kun se on ottanut huomioon sekä osan ”cachaça”

että osan ”51”, joka on kirjoitettu valkoisin kirjaimin ympyrään, joka on puoliksi asetettu leveään nauhaan, joka ulottuu merkin reunasta toiseen, ja niiden yhdistelmästä syntyvän vaikutelman arvioidessaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa.

74 Kun otetaan huomioon kaikki edellä esitetty, kantaja ei voi perustellusti väittää, että valituslautakunta on tehnyt jonkin virheen, kun se on ottanut kaikkien aikaisempien tavaramerkkien osalta huomioon sekä osan ”cachaça” tai ”pirassununga” että osan ”51” arvioidessaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa, ja toinen väite on tämän johdosta hylättävä kokonaisuudessaan.

75 Valituslautakunta on todennut haetusta tavaramerkistä riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa, että sen erottava ja hallitseva osa on keskellä oleva numero- ja kuvio-osa ”61”, kun otetaan huomioon ensinnäkin tämän osan keskeinen sijainti, jota korostavat kaksi sokeriruokokasvia, jotka kehystävät tätä osaa sen eri puolilla, ja toiseksi se seikka, että muut osat mielletään koristeellisiksi ja toissijaisiksi, koska ne ovat joko kuvailevia (tynnyri tai kaksi sokeriruokokasvia) tai pienikokoisia (nauhassa oleva ilmaisu ”a nossa alegria”, joka mielletään ”koristeelliseksi kuvatekstiksi”). Riidanalaisesta päätöksestä käy kuitenkin ilmi, että valituslautakunta ei ole katsonut, että tynnyristä ja kahdesta sokeriruokokasvista muodostuvat kuvio-osat ja ilmaisusta ”a nossa alegria” koostuva sanaosa jäävät merkityksettömiksi tästä tavaramerkistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa. Arvioidessaan sitä, ovatko kyseiset tavaramerkit mahdollisesti lausuntatavaltaan samankaltaisia, valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa, että ”ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että [haettua tavaramerkkiä] kutsutaan ’[a nossa alegriaksi]’, koska – – tämä on merkin ainoa sanaosa”. Se on ottanut myös riidanalaisen päätöksen 34 kohdassa huomioon sen seikan, että ”haetussa tavaramerkissä oleva numero 61 on tynnyrin, joka on osa, jota ei ole

missään aikaisemmassa tavaramerkissä, päällä", kun se on arvioinut sitä, ovatko kyseiset tavaramerkit mahdollisesti merkityssisällöltään samankaltaisia.

76 Kantaja katsoo esillä olevassa asiassa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaolon arviointi on suoritettava siten, että siinä otetaan huomioon ainoastaan osa "61", joka hallitsee haetusta tavaramerkistä syntyvää kokonaisvaikutelmaa. SMHV arvioi kanteen hylkäämistä vaatiessaan, että tässä arvioinnissa on otettava huomioon sekä osa "61" että tynnyristä ja kahdesta sokeriruokokasvista muodostuvat kuvio-osat ja ilmaisusta "a nossa alegria" koostuva sanaosa, jotka eivät jää merkityksettömiksi haetusta tavaramerkistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa.

77 Valituslautakuntaa ei voida moittia siitä, että se on ottanut huomioon haetun tavaramerkin ilmaisun "a nossa alegria", kun se on arvioinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa. Tällä ilmaisulla, joka on ainoa haetussa tavaramerkissä oleva ilmaisu, on merkitystä tämän tavaramerkin lausuntatavan kannalta, ja sen ei voida näin ollen katsoa jäävän merkityksettömäksi tästä tavaramerkistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa. Valituslautakunta on myös perustellusti ottanut huomioon tiettyjä haetun tavaramerkin kuvio-osia, kuten piirroksen tynnyristä. Vaikka tynnyri ja kaksi sokeriruokokasvia herättävätkin selvästi mielikuvan sokeriruo'osta valmistettavasta alkoholijuomasta, joka voi kypsyä tammitynnyrissä, ja vaikka niillä on sellaisinaan hyvin heikko erottamiskyky tällaisten tavaroiden osalta, ne ovat itsenäisiä haetussa tavaramerkissä ja niillä on myös erottamiskykyä sen takia, että ne muodostavat yhdistelmän osan "61" kanssa, ja sen takia, että niillä on tässä tavaramerkissä vähintään samanarvoinen asema kuin osalla "61". Näin ollen SMHV on katsonut esillä olevassa asiassa perustellusti, että näitä osia ei voida pitää ainakaan ulkoasultaan merkityksettöminä tähän viimeksi mainittuun osaan nähden.

78 Aikaisemman portugalilaisen sanamerkin ja haetun tavaramerkin samankaltaisuuden arviointi on näin ollen suoritettava edellä esitetyn perusteella ja edellä 46 kohdassa

mainitun oikeuskäytännön valossa yhtäältä osan ”cachaça” ja osan ”51” yhdistelmästä syntyvän kokonaisvaikutelman valossa sekä toisaalta keskellä olevan ja valkoisin kirjaimin kirjoitetun osan ”61” ja tynnyrin, jota kehystää kaksi sen eri puolilla olevaa sokeriruokokasvia, piirroksesta koostuvien osien ja nauhasta, jossa on ilmaisu ”a nossa alegria”, muodostuvan osan yhdistelmästä syntyvän kokonaisvaikutelman valossa. Tämä sama arviointi on suoritettava aikaisempien kuviomerkkien ja haetun tavaramerkin välillä yhtäältä osan ”cachaça” tai ”pirassununga” ja osan ”51”, joka on kirjoitettu valkoisin kirjaimin ympyrään, joka on puoliksi asetettu leveään nauhaan, joka ulottuu merkin reunasta toiseen, yhdistelmästä syntyvän kokonaisvaikutelman perusteella ja toisaalta keskellä olevan ja valkoisin kirjaimin kirjoitetun osan ”61” ja tynnyrin, jota kehystää kaksi sen eri puolilla olevaa sokeriruokokasvia, piirroksesta koostuvien osien ja nauhasta, jossa on ilmaisu ”a nossa alegria”, muodostuvan osan yhdistelmästä syntyvän kokonaisvaikutelman perusteella.

– Ulkoasun samankaltaisuus

79 Valituslautakunta on katsonut kyseisten tavaramerkkien ulkoasun samankaltaisuuden osalta riidanalaisen päätöksen 32 ja 33 kohdassa, että nämä tavaramerkit ovat yhteneviä ainoastaan numeron 1 esityksen osalta. Numeroiden 5 ja 6, jotka on kirjoitettu melko tavallisella fontilla, ”ulkoasun suhteellista samankaltaisuutta” ei voida ottaa huomioon, koska kohdeyleisö on tottunut näkemään näitä numeroita ja koska se yleensä havaitsee niitä erottavat yksityiskohdat. Kyseisten tavaramerkkien yhtenevyys numeron 1 esityksen osalta ei riitä siihen, että niistä syntyisi samankaltainen visuaalinen kokonaisvaikutelma, kun otetaan huomioon niiden erilainen luonne, rakenne ja koostumus.

80 Kantaja väittää kolmannessa väitteessään, että valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on arvioinut, ettei kyseisistä tavaramerkeistä synny samankaltaista visuaalista vaikutelmaa. Osat ”51” ja ”61” ovat ulkoasultaan samankaltaiset, koska ne sisältävät

kaksi numeroa, joista toinen on sama, koska niiden pituudet ovat keskenään verrattavissa, koska molemmat on kirjoitettu valkoisella värillä ympyränmuotoiselle mustalle pohjalle ja koska numerot 5 ja 6 ovat myös graafisesti hyvin samankaltaisia. Lisäksi haetun tavaramerkin portugalin kielellä kirjoitetut sanaosat viittaavat siihen, että tämän tavaramerkin kattamien tavaroiden kaltaiset tavarat ovat peräisin portugalinkielisestä valtiosta, mikä lisää sekaannusvaaraa.

81 SMHV vaatii kolmannen väitteen hylkäämistä. Se katsoo, että kyseiset tavaramerkit ovat kokonaisuutena arvioiden ulkoasultaan erilaisia. Jopa numerot 51 ja 61 eroavat ulkoasultaan toisistaan, kun otetaan huomioon numeroiden 5 ja 6 eri muodot.

82 Haetusta tavaramerkistä syntyvässä visuaalisessa kokonaisvaikutelmassa erottamiskykyisimmät osat ovat osa ”61” ja tynnyristä ja kahdesta sokeriruokokasvista muodostuvat koristeelliset kuvio-osat. Osalla ”a nossa alegria”, johon kantaja viittaa, on todennäköisesti ainoastaan hyvin vähäinen visuaalinen vaikutus, kun otetaan huomioon sen pieni koko, sen asema merkin alaosassa ja sen tavallisesta poikkeamaton graafinen ulkoasu. Aikaisempien tavaramerkkien osalta visuaalista kokonaisvaikutelmaa hallitsevat tai, aikaisemman portugalilaisen sanamerkin tapauksessa, voivat hallita näiden merkkien graafisen esityksen mukaan osat ”cachaça” tai ”pirassununga” ja ”51” sekä aikaisempien kuviomerkkien osalta koristeellinen kuvio-osa, joka muodostuu leveästä nauhasta, joka ulottuu merkin reunasta toiseen.

83 Kyseiset tavaramerkit eroavat toisistaan ulkoasultaan niiden sanaosien ”a nossa alegria”, ”cachaça” ja ”pirassununga” osalta sekä tapauksen mukaan niiden koristeellisten kuvio-osien, jotka on esitetty yksinkertaisesti ja melko tavanomaisella tavalla, osalta. Nämä tavaramerkit ovat sitä vastoin ulkoasultaan yhteneviä kaksinumeroisen luvun, jonka toinen numero eli numero 1 on sama, esityksen osalta. Vaikka lisäksi numeron 5 graafinen muoto eroaa tietyiltä yksityiskohdiltaan numeron 6 graafisesta muodosta,

näiden numeroiden graafiset erot ovat pienempiä kuin näiden ja muiden numeroiden väliset graafiset erot. Lisäksi kaksinumeroinen luku, joka on aikaisemmissa kuviomerkeissä 51 ja haetussa tavaramerkissä 61, on esitetty kyseisissä kuviomerkeissä samankaltaisella tavalla suurikokoisin kirjaimin, jotka on sijoitettu keskelle ja joiden valkoinen väri on kontrastina tummalle pohjalle. Lisäksi tämän pohjan muoto eli pyöreä muoto aikaisemmissa kuviomerkeissä ja soikea tynnyrin ääriviivojen mukainen muoto haetussa tavaramerkissä on melko samankaltainen.

84 Vaikka kyseisten tavaramerkkien ulkoasun samankaltaisuus vaikuttaakin vähäiseltä näistä tavaramerkeistä syntyvän visuaalisen kokonaisvaikutelman valossa, se on niin merkittävä, että koko kohdeyleisö voi havaita sen. Näin ollen on todettava, että valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on päätellyt pääasiallisesti, että kyseiset tavaramerkit eivät ole ulkoasultaan samankaltaisia, ja kantajan esittämä kolmas väite on tältä osin hyväksyttävä.

– Lausuntatavan samankaltaisuus

85 Valituslautakunta on katsonut kyseisten tavaramerkkien lausuntatavan samankaltaisuuden osalta riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa, että aikaisempia tavaramerkkejä kutsutaan tapauksen mukaan ”cachaçaksi”, ”cachaça 51:ksi” tai ”pirassununga 51:ksi”, kun taas haettua tavaramerkkiä kutsutaan ”61:ksi” tai mahdollisesti ”a nossa alegriaksi”. Se, että ainoastaan numero ”1” lausutaan tavaramerkeissä samalla tavalla, ei riitä siihen, että kyseisiä tavaramerkkejä pidettäisiin lausuntatavaltaan samankaltaisina.

86 Kantaja esittää neljännessä väitteessään, että valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on arvioinut, ettei kyseisistä tavaramerkeistä synny hyvin samankaltaista foneettista vaikutelmaa. Kun otetaan huomioon se, että kohdeyleisö on tottunut tilaamaan suullisesti aikaisemmilla tavaramerkeillä varustettuja tuotteita baareissa ja ravintoloissa, ja se, että Missiato Industria e Comercio on käyttänyt ja saattaa vielä tulevaisuudessakin käyttää alussa olevaa sanaa ”cachaça” tuotteidensa yksilöimiseen, kyseisiä tavaramerkkejä tilataan nimellä ”cachaça 51” tai ”cachaça 61”. Tavaramerkkien lausuntatapojen samankaltaisuus on suurin niillä kielillä, kuten portugalin tai espanjan kielellä, joilla numerot 5 ja 6 lausutaan samoin alku- ja loppukirjaimin (jotka ovat ”s” ja ”enta”). Portugalilaiset ja espanjalaiset kuluttajat lausuvat numerot 51 ja 61 melkein samalla tavalla: ne ovat ”sin-cu-enta e um” ja ”se-senta e um” portugalilaisten kuluttajien osalta sekä lähes samalla tavalla ”sin-cuenta y uno” ja ”se-senta y uno” espanjalaisten kuluttajien osalta. Merkkien erot perustuvat espanjalaisten ja portugalilaisten kuluttajien osalta ainoastaan numeroiden keskellä oleviin kirjaimiin ”incu” ja ”ess”, sellaisena kuin tämä yleisö ne lausuu. Kyseisten tavaramerkkien tiettyjen osien lausuntatapojen eroilla on vähäisempi merkitys, kun otetaan huomioon näiden osien koristetehtävä tai kuvaileva tehtävä kyseisissä merkeissä.

87 SMHV vaatii neljännen väitteen hylkäämistä. Vaikka otettaisiin huomioon vain kyseisten tavaramerkkien numerot 51 ja 61, näiden tavaramerkkien lausuntatapojen erot olisivat kuultavissa. Sanojen ”cincuenta y uno” ja ”sesenta y uno” lausuntatapojen erot eivät jää huomaamatta Espanjassa. Erot ovat vieläkin selvempiä englanninkielisten sanojen ”fifty one” ja ”sixty one”, saksankielisten sanojen ”einundfünfzig” ja ”einundsechzig” ja tanskankielisten sanojen ”enoghalvtreds” ja ”enogtres” välillä, koska sanojen ”50” ja ”60” alkuosa lausutaan täysin eri tavalla. Kyseisten tavaramerkkien lausuntatapojen erot ovat vielä tätäkin selvempiä, jos – kuten SMHV katsoo välttämättömäksi – Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa ja Tanskassa otetaan huomioon sana ”cachaça”, jonka merkitystä kohdeyleisö ei ymmärrä, ja Espanjassa otetaan huomioon ilmaisu ”a nossa alegria”, jonka merkityksen kohdeyleisö saattaa ymmärtää. Kyseisten tavaramerkkien lausuntatavat ovat korkeintaan vähän,

jopa minimaalisesti, samankaltaisia Espanjassa ja vielä vähemmän samankaltaisia Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa ja Tanskassa. Kyseisten tavaramerkkien lausuntatavat ovat Portugalissa vähän, jopa minimaalisesti, samankaltaisia, koska sanojen ”sincuenta y um” ja ”sesenta y um” lausuntatapojen erot eivät jää huomaamatta ja koska on mahdollista, että myös ilmaisu ”a nossa alegria” lausutaan.

88 Kohdeyleisö viittaa kyseisiin tavaramerkkeihin suullisesti lausumalla kaikkein todennäköisimmin niiden sanaosien, jotka eivät jää merkityksettömiksi näistä tavaramerkeistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa, muodostaman yhdistelmän. Aikaisempia tavaramerkkejä kutsutaan ”cachaça 51:ksi” tai ”pirassununga 51:ksi”, kun taas haettua tavaramerkkiä kutsutaan ”61:ksi” tai mahdollisesti ”61 a nossa alegriaksi”.

89 Kyseiset tavaramerkit eroavat toisistaan lausuntatavaltaan niiden sanaosien ”a nossa alegria”, ”cachaça” ja ”pirassununga” osalta. Nämä tavaramerkit ovat sitä vastoin numero-osan lausuntatavaltaan osittain yhteneviä. Aluksi on todettava, että numeroita 51 ja 61 vastaavilla sanoilla ilmaistaan kaikilla kyseessä olevilla kielillä yhden yksikön lisäämistä numeroihin 50 ja 60. Foneemit, jotka ilmaisevat tämän yksikön lisäämistä kymmenlukuihin, lausutaan kullakin kyseessä olevalla kielellä selvästi ja samalla tavoin sanoissa 51 ja 61. Foneemit, jotka vastaavat sanoja ”einund” ja ”enog”, ovat jopa ensimmäisiä foneemeja, jotka lausutaan saksan ja tanskan kielillä sanoissa ”einundfünfzig” ja ”einundsechzig” tai ”enoghalvtreds” ja ”enogtres”. Toisin kuin kantaja katsoo, kyseiset tavaramerkit kuitenkin eroavat lausuntatavaltaan kymmenlukuja eli 50:tä tai 60:tä vastaavien foneemien lausumisen osalta. Portugalinkielisen ja espanjankielisen lausuntatavan erot ovat merkittäviä yhtäältä sanoja ”cinquenta” ja ”sessenta” vastaavien foneemien ja toisaalta sanoja ”cincuenta” ja ”sesenta” vastaavien foneemien osalta, eivätkä nämä erot jää kohdeyleisöltä huomaamatta. Toisin kuin kantaja katsoo, edes kirjaimia ”c” ja ”s” suurimmassa osassa Espanjaa vastaavat

foneemit eivät ole yhteneviä kyseessä olevissa sanoissa. Kuten SMHV perustellusti toteaa, erot ovat vielä selkeämmin kuultavissa englannin (”fifty” ja ”sixty”), saksan (”fünfzig” ja ”sechzig”) ja tanskan (”halvtreds” ja ”tres”) kielellä, koska numeroiden 50 ja 60 alkuosa lausutaan täysin eri tavalla.

90 Tästä seuraa, että vaikka kyseisten tavaramerkkien lausuntatapojen samankaltaisuus onkin vähäinen näistä tavaramerkeistä syntyvän foneettisen kokonaisvaikutelman valossa, se on kuitenkin niin merkittävä, että koko kohdeyleisö voi sen havaita. Näin ollen on todettava, että valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on päätellyt pääasiallisesti, että kyseiset tavaramerkit eivät ole lausuntatavaltaan samankaltaisia, ja kantajan neljäs väite on tältä osin hyväksyttävä.

– Merkityssisällön samankaltaisuus

91 Valituslautakunta on todennut kyseisten tavaramerkkien merkityssisällön samankaltaisuuden osalta riidanalaisen päätöksen 34 kohdassa, että tämä voi joka tapauksessa perustua ainoastaan kaikissa tavaramerkeissä olevaan kaksinumeroisen luvun esitykseen. Koska nämä numerot eroavat erittäin paljon toisistaan niiden erilaisen absoluuttisen itseisarvon takia ja koska numero 61 on haetussa tavaramerkissä tynnyrin päällä, kyseiset tavaramerkit kuitenkin eroavat toisistaan merkityssisällön osalta.

92 Kantaja väittää viidennessä väitteessään, että valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on katsonut, että kyseiset tavaramerkit eivät ole merkityssisällöltään samankaltaisia. Näiden tavaramerkkien erottava osa muodostuu kaksinumeroisesta luvusta, jonka toinen numero on sama ja joka liittyy samankaltaisiin tavaroihin eli Brasiliassa

sokeriruo'osta valmistettuun väkevään alkoholijuomaan ja samalla kielellä eli portugalin kielellä kirjoitettuihin sanaosiin. Lisäksi kyseessä olevien numeroiden edessä on tai voi olla sana "cachaça". Kyseessä olevat tavaramerkit eivät siten eroa merkityssisällöltään olennaisesti toisistaan.

93 SMHV vaatii viidennen väitteen hylkäämistä. Se väittää, että kyseiset tavaramerkit ovat kokonaisuutena arvioiden merkityssisällöltään erilaisia. Koska arvo, johon numeroilla 51 ja 61 viitataan, on tuntematon, nämä numerot eivät voi juurikaan myötävaikuttaa kyseisten tavaramerkkien merkityssisällön samankaltaisuuteen tai erilaisuuteen. Haetun tavaramerkin kuvio-osa eli tynnyri, jota kehystää kaksi sokeriruokokasvia, on sen sijaan merkityssisällön kannalta merkittävä erityisesti siksi, että asiakirja-aineistosta ei käy ilmi, että useat toimijat käyttäisivät alkoholijuomien markkinoilla tämänkaltaisia graafisia osia jossakin tyylitellyssä muodossa. Haetun tavaramerkin kuvio-osa näin ollen myötävaikuttaa kyseisten tavaramerkkien erottamiseen toisistaan merkityssisällön osalta. Ilmaisu "a nossa alegria" on lisäksi osa, joka erottaa kyseiset tavaramerkit merkityssisällön osalta toisistaan erityisesti Espanjassa. Tämän ilmaisun merkityssisältö voi jäädä mieleen erityisesti siksi, että se on haetun tavaramerkin ainoa osa, jolla on selkeä semanttinen sisältö. Ilmaisu "a nossa alegria" ja sanat "cachaça" ja "pirassununga" ovat muita osia, jotka erottavat merkityssisällöt toisistaan Portugalissa.

94 Haetun tavaramerkin merkityssisällöstä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa erottamiskykyisin osa on osa "61", koska se on luonteeltaan mielivaltainen kyseessä olevan kaltaisiin tavaroihin nähden. Tynnyristä ja kahdesta sokeriruokokasvista muodostuvat koristeelliset kuvio-osat, kuten myös ilmaisu "a nossa alegria", ovat merkityssisällöltään ainoastaan heikosti erottamiskykyisiä, koska ne tuovat selvästi mieleen kyseessä olevan kaltaiset tavarat, niiden alkuperän (eli portugalinkielisen maan) tai niiden tietyt ominaisuudet ja koska ne siten saavat kohdeyleisön keskuudessa aikaan ainoastaan mielleyhtymiä tietynkaltaisiin tavaroihin, niiden alkuperään, niiden ominaispiirteisiin tai ominaisuuksiin ja haetun tavaramerkin erottamiskykyisimpiin osiin. Aikaisemmissa tavaramerkeissä erottamiskykyisin osa on "51", koska se on

luonteeltaan mielivaltainen kyseessä olevan kaltaisiin tavaroihin nähden (ks. edellä 60 ja 67 kohta). Aikaisemmissa kuviomerkeissä oleva koristeellinen kuvio-osa, joka muodostuu leveästä nauhasta, joka ulottuu merkin reunasta toiseen, korostaa merkityssisällön kannalta tarkasteltuna numeron 51 yhteyttä näiden tavaramerkkien kattamien tavaroiden kaltaisiin tavaroihin. Tämä osa vaikuttaa näin ollen toissijaiselta näiden tavaramerkkien merkityssisällöstä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa. Aikaisemmissa portugalilaisissa tavaramerkeissä olevat osat ”cachaça” ja ”pirassununga” ovat merkityssisällöltään ainoastaan heikosti erottamiskykyisiä, koska ne tuovat selvästi mieleen kyseessä olevan kaltaiset tavarat tai niiden valmistuspaikan ja koska ne siten saavat kohdeyleisön keskuudessa aikaan ainoastaan mielleyhtymiä tietynkaltaisiin tavaroihin tai niiden valmistuspaikkoihin ja kyseisten tavaramerkkien erottamiskykyisimpiin osiin. Jos sen sijaan oletetaan, kuten valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että suurin osa kohdeyleisöstä Espanjassa, Tanskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Itävallassa todella mieltää sanan ”cachaça” mielikuvitukselliseksi, minkä kantaja on kiistänyt (edellä 72 kohta), osaa ”cachaça” voidaan pitää yhdessä osan ”51” kanssa yhtenä aikaisempien Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa ja Tanskassa rekisteröityjen kuviomerkkien erottamiskykyisimmistä osista.

95 Kyseiset tavaramerkit eroavat toisistaan merkityssisällöltään niiden sanaosien ”a nossa alegria”, ”cachaça” ja ”pirassununga” osalta ja tapauksen mukaan niiden koristeellisten kuvio-osien osalta. Nämä tavaramerkit ovat sitä vastoin osittain yhteneviä niiden numero-osien ”51” ja ”61” osalta. Ei ole tuskin epäilystäkään siitä, että nämä osat mielletään välittömästi kohdeyleisön keskuudessa numeroiksi, jotka mahdollistavat määrien ja kokojen välisen suhteen arvioinnin ja vertailun tai osien järjestämisen numerojärjestykseen. Esillä olevan asian olosuhteissa ei kuitenkaan voida katsoa edellä 60 kohdassa esitetyistä syistä, että kohdeyleisö mieltäisi välittömästi kyseisten numeroiden koskevan kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden kaltaisten tavaroiden tiettyjä selvästi määriteltyjä ominaisuuksia kuten alkoholipitoisuutta, määrää tai kypsymiseen tarvittavaa aikaa. Tästä seuraa, että kohdeyleisö mieltää nämä numerot

omiksi käsitteikseen eikä kykene antamaan niille konkreettista, selkeää ja erityistä merkitystä, minkä SMHV on itsekin myöntänyt (ks. edellä 60 ja 93 kohta).

96 Osilla ”51” ja ”61” on numeroiden ominaisuudessa tietyin osin samankaltainen merkityssisältö. Molemmat niistä ovat luonnollisia, parittomia ja kaksinumeroisia kokonaislukuja, joiden jälkimmäinen numero eli 10:iä pienempiä lukuja osoittava numero 1 on sama. Kyseiset numerot sen sijaan eroavat toisistaan kymmenluvuiltaan, jotka ovat aikaisemmissa tavaramerkeissä viisi ja haetussa tavaramerkissä kuusi. Kyseisten tavaramerkkien merkityssisällön eroa, joka johtuu tavaramerkkien kymmenlukujen eroavuudesta, kuitenkin vähentää se seikka, että numero 50, joka vastaa ”viittä” kymmenlukua, on kymmenlukujen nousevassa järjestyksessä välittömästi numeron 60, joka vastaa ”kuutta” kymmenlukua, alapuolella, ja että ”50:n” arvon voidaan näin ollen katsoa olevan melko lähellä ”60:n” arvoa.

97 Yhtäältä aikaisempien Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa ja Tanskassa rekisteröityjen kuviomerkkien ja toisaalta haetun tavaramerkin osista ”51” ja ”61” johtuvaa merkityssisältöjen samankaltaisuutta voi kuitenkin hieman vähentää se, kuten SMHV katsoo, jos suurin osa kohdeyleisöstä Espanjassa, Tanskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Itävallassa todella mieltää osan ”cachaça” mielikuvitukselliseksi sanaksi ja jos se näin ollen muodostaa yhdessä numeron 51 kanssa yhden erottamiskykyisimmistä osista aikaisemmissa Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa ja Tanskassa rekisteröidyissä kuviomerkeissä.

98 Edellä esitetyn perusteella aikaisemmat portugalilaiset tavaramerkit ja haettu tavaramerkki ovat merkityssisällöltään samankaltaisia siinä määrin, että tätä samankaltaisuutta voidaan luonnehtia yleisesti keskisuureksi, ja yhtäältä aikaisemmat Espanjassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Itävallassa ja Tanskassa rekisteröidyt kuviomerkit ja toisaalta haettu tavaramerkki ovat merkityssisällöltään samankaltaisia siinä määrin, että tätä samankaltaisuutta voidaan luonnehtia tehtyjen oletuksien mukaan yleisesti keskisuureksi tai vähäiseksi. Näin ollen on todettava, että valituslautakunta on tehnyt

virheen, kun se on päätellyt pääasiallisesti, että kyseiset tavaramerkit eivät ole merkityssisällöltään samankaltaisia, ja kantajan viides väite on tältä osin hyväksyttävä.

Sekaannusvaara

99 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja näiden tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tiettyä keskinäistä riippuvuutta (ks. edellä 29 kohta). Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata nämä tavarat ja palvelut kattavien tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 17 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 19 kohta ja edellä 40 kohdassa mainittu asia VENADO kehyksessä, tuomion 74 kohta).

100 Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta on myös huomautettava, että asianomaisen tavararyhmän keskivertokuluttajalla on oikeuskäytännön mukaan ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, ja hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä (edellä 99 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

101 Tässä kokonaisarvioinnissa kyseisten merkkien ulkoasulla, lausuntatavalla tai merkityssisällöllä ei aina ole samaa painoarvoa, ja on syytä analysoida objektiivisia olosuhteita, joissa tavaramerkit voivat esiintyä markkinoilla (ks. vastaavasti asia T-129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok., s. II-2251, 57 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., s. II-3471, 49 kohta).

102 Näin ollen kahden tavaramerkin lausuntatavan samankaltaisuuden asteen merkitys on vähäinen, kun on kyse tavaroista, joita myydään siten, että kohdeyleisö tavallisesti tavaroita ostaessaan havaitsee niissä olevan tavaramerkin ulkoasun (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok., s. II-4335, 55 kohta ja asia T-301/03, Canali Ireland v. SMHV – Canal Jean (CANAL JEAN CO. NEW YORK), tuomio 28.6.2005, Kok., s. II-2479, 55 kohta).

103 Valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä tekemä päätelmä, jonka mukaan kyseisten tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa, on perustunut siihen seikkaan, että nämä merkit ovat kokonaisuutena arvioiden erilaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään.

104 Kuten edellä 84, 90 ja 98 kohdassa on jo todettu, riidanalaisessa päätöksessä on tehty virheitä siltä osin kuin siinä on päädytty siihen, että kyseiset tavaramerkit eivät ole samankaltaisia lausuntatavaltaan, ulkoasultaan ja merkityssisällöltään. Kyseiset kuluttajat saavat kyseisistä tavaramerkeistä vähäisessä määrin samankaltaisen visuaalisen ja foneettisen vaikutelman ja keskimäärin tai vähäisessä määrin samankaltaisen vaikutelman merkityssisällön osalta.

105 Kantaja toteaa kuudennessa väitteessään pääasiallisesti, että nämä virheet ovat vaikuttaneet riidanalaiseen päätökseen siltä osin kuin ne ovat johtaneet siihen, että valituslautakunta on katsonut virheellisesti, ettei kohdeyleisön keskuudessa ole sekaannusvaaraa. Nuoret aikuiset ja keski-ikäiset, jotka yleensä nauttivat cocktailjuomia baareissa, ravintoloissa tai yksityisesti, muistavat osien ”61” ja ”51”, joiden edellä on sana ”cachaça”, lausuntatavan samankaltaisuuden, ja haetun tavaramerkin kuvio-osa ei sisälly siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka heillä on tavaramerkeistä. Vaikka kohdeyleisö kykenee erottamaan kyseiset tavaramerkit toisistaan, näiden tavaramerkkien lausuntatavan, ulkoasun ja merkityssisällön samankaltaisuus voivat saada

tämän yleisön uskomaan, että näillä tavaramerkeillä varustetut tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä.

106 Vaikka – kuten SMHV mainitsee – juomia koskevien tavaramerkkien lausuntatapaa koskevalle vaikutelmalle on joskus annettu ratkaiseva merkitys (asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok., s. II-43, 48 kohta), näin ei voida menetellä esillä olevassa asiassa. Kuten edellä 40 kohdassa on todettu, kyseisiä tavaroita myydään tavallisesti tavanomaisten jakelukanavien kautta eikä niitä myydä pelkästään erikoisliikkeissä vaan myös suurissa valintamyymälöissä. Lisäksi kantaja toteaa, eikä SMHV sitä kiistä, että kun kyseisillä tavaramerkeillä varustettuja sokeriruo'osta valmistettuja alkoholijuomia tai likööreja nautitaan baareissa tai ravintoloissa, niitä nautitaan yleensä tiettyjen cocktailjuomien kuten caipirinhan ainesosana. Näin ollen näitä juomia yleensä tilataan suullisesti näiden cocktailjuomien nimillä eikä niiden oikeilla nimillä.

107 Kyseisten tavaramerkkien lausuntatapaa koskevalle vaikutelmalle on näin ollen annettava esillä olevan asian olosuhteissa ainoastaan toissijainen merkitys näistä tavaramerkeistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa. Ulkoasua ja merkityssisältöä koskevat vaikutelmat ovat sen sijaan ratkaisevia tässä samassa kokonaisvaikutelmassa.

108 On huomattava, että kyseiset tavaramerkit perustuvat ulkoasun ja merkityssisällön kannalta tarkasteltuna sokeriruo'osta valmistettujen alkoholijuomien tai liköörien, aikaisempien portugalilaisten tavaramerkkien tapauksessa tarkemmin sanottuna cachaçan, ja tietyn numeron, joka on aikaisemmissa tavaramerkeissä 51 ja haetussa tavaramerkissä 61, yhdistelmään, joka ei tuo tai ei välittömästi tuo kohdeyleisön mieleen kyseessä olevan kaltaisten tavaroiden tiettyä ominaisuutta. Tämä numero on kyseisissä tavaramerkeissä samalla tavoin luonnollinen, pariton ja kaksinumeroinen kokonaisluku, jonka jälkimmäinen numero eli 10:iä pienempiä lukuja osoittava numero on 1. Lisäksi kyseisten tavaramerkkien ulkoasun ja merkityssisällön eroja, jotka johtuvat numeroiden 50 ja 60 graafisista ja arvoa koskevista eroista, vähentävät yhtäältä

se seikka, että numeron 5 graafinen muoto on lähempänä numeron 6 kuin muiden numeroiden graafista muotoa ja päinvastoin, ja toisaalta se seikka, että numero 50 on kymmenlukujen nousevassa järjestyksessä välittömästi numeron 60 alapuolella, joten tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen kohdeyleisö mieltää näiden numeroiden arvojen olevan melko lähellä toisiaan.

109 Lisäksi aikaisemmille tavaramerkeille ja haetulle tavaramerkille on tai, erityisesti aikaisemman portugalilaisen sanamerkin tapauksessa, voi olla ulkoasun osalta yhteistä näiden tavaramerkkien suurikokoisten numeroiden, jotka ovat keskellä merkkiä ja jotka on kirjoitettu yksinkertaisin, tummasta pohjasta erottuvin valkoisin kirjaimin, esitys.

110 Kyseisten kuviomerkkien kuvio-osilla ei ole tiettyä merkityssisältöä, ja ne ovat, samoin kuin sanaosat ”cachaça”, ”pirassununga” tai ”a nossa alegria” ovat portugalilaisten kuluttajien näkökulmasta, ulkoasun kannalta tarkasteltuna osia, jotka vahvistavat numero-osan eli numeron 51 tai 61 merkitystä kyseessä olevan kaltaisiin tavaroihin eli portugalinkielisessä maassa, tässä tapauksessa Brasiliassa, sokeriruo’osta valmistettuihin alkoholijuomiin tai likööreihin liittyen. Lisäksi kyseisten kuviomerkkien tietyt kuvio-osat, erityisesti pyöreä tai soikean tynnyrin ääriviivojen mukainen muoto, johon on merkitty numero 51 tai numero 61 aikaisemmissa kuviomerkeissä tai haetussa tavaramerkissä, ovat yhteneviä. Näin ollen näiden kuvio-osien perusteella, samoin kuin sanaosienkaan perusteella portugalilaisen yleisön näkökulmasta, ei voida riittävästi erottaa aikaisempia kuviomerkkejä ja haettua tavaramerkkiä toisistaan ja sulkea täysin pois asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa.

111 Lopuksi kyseisten tavaramerkkien lausuntatapojen erot, vaikka ne ovatkin merkittäviä, ovat esillä olevassa asiassa edellä 106 ja 107 kohdassa esitetyistä syistä suhteellisen toisarvoisia.

112 Vaikka kohdeyleisö voisi havaita tiettyjä kyseisten tavaramerkkien välisiä eroja, on olemassa todellinen riski siitä, että kohdeyleisö yhdistää nämä tavaramerkit toisiinsa, kun otetaan huomioon kaikki edellä esitetty ja se, että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja. Nämä erot eivät ole esillä olevassa asiassa loppujen lopuksi riittäviä poistamaan täysin riskiä siitä, että kohdeyleisö tai ainakin tavanomaisen tarkkaavainen portugalilainen alkoholijuomien keskivertokuluttaja saattaa luulla siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on näistä tavaramerkeistä, luottaen, että näillä tavaramerkeillä varustetut tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

113 Näin ollen on todettava, että valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on päätellyt, että kyseisten tavaramerkkien välillä ei ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, ja kantajan esittämä kuudes väite on tältä osin hyväksyttävä.

114 Näin ollen ja ilman, että on tarpeen tutkia seitsemättä väitettä, joka koskee virhettä aikaisempien sana- ja kuviomerkkien CACHAÇA 51 ja Cachaça 51 yleistä tunnettuutta Portugalissa tai ainakin niiden vahvaa yleistä erottamiskykyä tässä valtiossa koskevan näytön arvioinnissa, on hyväksyttävä ainoa kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, ja riidanalainen päätös on tämän johdosta kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

115 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 4.7.2008 tekemä päätös (asia R 1687/2007-1) kumotaan.

2) SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 3 päivänä syyskuuta 2010.

Allekirjoitukset

Sisällys

Asian tausta ..... II - 3914

Asianosaisten vaatimukset ..... II - 3920

Unionin yleisessä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen asiakirjojen tutkittavaksi ottaminen ..... II - 3921

Asiakysymys ..... II - 3922

1. Riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevan ainoan kanneperusteen toinen osa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomista ..... II - 3922

2. Riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevan ainoan kanneperusteen ensimmäinen osa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ..... II - 3923

Asianosaisten lausumat ..... II - 3923

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta ..... II - 3925

Kohdeyleisö ..... II - 3926

Tavaroiden samankaltaisuus ..... II - 3930

Merkkien samankaltaisuus ..... II - 3931

– Erottavat ja hallitsevat osat ..... II - 3931

– Ulkoasun samankaltaisuus ..... II - 3942

– Lausuntatavan samankaltaisuus ..... II - 3944

– Merkityssisällön samankaltaisuus ..... II - 3947

Sekaannusvaara ..... II - 3951

Oikeudenkäyntikulut ..... II - 3956