YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)
17 päivänä maaliskuuta 2004 *

Yhdistetyissä asioissa T-183/02 ja T-184/02,

El Corte Inglés, SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajanaan asianajaja J. L. Rivas Zurdo,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa asiassa T-184/02

Iberia Líneas Aéreas de España, SA,kotipaikka Madrid, edustajanaan asianajaja A. García Torres,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) valituslautakunnassa asiassa T-183/02 käydyn menettelyn vastapuolena

González Cabello, SA, kotipaikka Puente Genil (Espanja),

joissa kantaja on nostanut kanteet sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 22.3.2002 tekemästä kahdesta päätöksestä (asia R 798/1999-1 ja asia R 115/2000-1), jotka koskevat González Cabello, SA:n ja El Corte Inglés, SA:n välistä väitemenettelyä sekä toisaalta Iberia Líneas Aéreas de España, SA:n ja El Corte Inglés, SA:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekä tuomarit P. Mengozzi ja M. Vilaras,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 5.11.2003 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 El Corte Inglés, SA on 17.6.1997 esittänyt yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna, sanamerkin MUNDICOR rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV).

2 Rekisteröintiä haettiin lähes kaikkia tavaroita ja palveluja varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen seitsemännen version 42:een eri luokkaan.

3 Tämä hakemus julkaistiin 14.4.1998 yhteisön tavaramerkkilehden numerossa 27/98.

4 González Cabello, SA ja Iberia Líneas Aéreas de España, SA (jäljempänä Iberia tai väliintulija) tekivät kumpikin 14.7.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen kyseisen yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

González Cabellon esittämä väite

5 González Cabellon esittämä väite perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan espanjalaisen sanamerkin MUNDICOLOR kanssa, jota koskeva hakemus oli jätetty 24.6.1996 ja joka oli rekisteröity 5.8.1997 numerolla 2.036.336 ja jolla tarkoitettiin seuraavia edellä mainitun Nizzan sopimuksen luokkaan 2 kuuluvia tavaroita: "maalit, vernissat, lakat, maaliaineet; hapettumisen estoaineet ja puunsuojavalmisteet; väriaineet; peittausaineet; raa'at luonnonhartsit; lehtimetallit ja metallijauheet maalaus-, koristus-, kirjapaino- ja taidetarkoituksiin".

6 González Cabellon väite kohdistui osaan niistä tavaroista, joita yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa oli tarkoitettu, eli edellä mainitun Nizzan sopimuksen luokkaan 2 kuuluviin seuraaviin tavaroihin: "maalit, vernissat, lakat; ruosteenesto- ja puunsuojavalmisteet; väriaineet; peittausaineet; raa'at luonnonhartsit; lehtimetallit ja metallijauheet maalaus-, koristus-, kirjapaino- ja taidetarkoituksiin".

7 SMHV:n väiteosasto hyväksyi 17.9.1999 tekemällään päätöksellä González Cabellon tekemän väitteen kokonaisuudessaan.

8 Kantaja valitti 19.11.1999 valituslautakuntaan tästä väiteosaston päätöksestä.

9 Valituslautakunta hylkäsi asiaa R 798/1999-1 koskevalla 22.3.2002 tehdyllä päätöksellä tämän valituksen, sillä se katsoi, että kuluttajan kannalta on olemassa

sekaannusvaara, koska aikaisemman tavaramerkin suojaama merkki ja yhteisön tavaramerkiksi haettu merkki ovat samankaltaisia ja koska kyseessä olevat tavarat ovat samoja tai lähes samoja, mitä kantaja ei ollut kiistänyt valituksessaan.

Iberian esittämä väite

10 Iberian esittämä väite perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan kahden aikaisemman tavaramerkin kanssa, jotka ovat

— espanjalainen sanamerkki MUNDICOLOR, jota koskeva hakemus jätettiin 1.8.1973, joka rekisteröitiin 4.2.1977 numeroilla 722.281 ja 722.282 sekä uudistettiin 15.4.1997 ja jolla tarkoitetaan edellä mainitun Nizzan sopimuksen luokkaan 39 kuuluvia "matkustajien kuljetuspalveluja, retkiä ja matkailunedistämistapahtumia" sekä kyseisen sopimuksen luokkaan 42 kuuluvia "hotellimajoituspalveluja, matkojen suunnittelua ja lomamatkojen järjestämistä";

— sanat "mundi" ja "color" sisältävä kansainvälinen kuviomerkki, joka on voimassa muun muassa Ranskassa, Italiassa, Itävallassa ja Benelux-maissa, jota koskeva hakemus jätettiin 12.1.1978, joka rekisteröitiin numerolla 434.732 sekä uudistettiin 12.1.1998 tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan 14 päivänä huhtikuuta 1891 tehdyn Madridin sopimuksen mukaisesti, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, ja jolla tarkoitetaan edellä mainitun Nizzan sopimuksen luokkaan 39 kuuluvia "matkaohjelmien laatimista ja matkojen järjestämistä" sekä kyseisen

sopimuksen luokkaan 42 kuuluvia "hotellien tarjoamia majoitus- ja ruokailupalveluja". Viimeksi mainittua tavaramerkkiä koskeva kuviomerkki on seuraava:



11 Kyseinen väite kohdistui osaan niistä palveluista, joita yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa oli tarkoitettu, eli edellä mainitun Nizzan sopimuksen luokkaan 39 kuuluviin "kuljetuspalveluihin, tavaroiden pakkaukseen ja varastointiin sekä matkojen järjestämiseen" sekä kyseisen sopimuksen luokkaan 42 kuuluviin "ravitsemispalveluihin ja tilapäismajoitukseen".

12 SMHV:n väiteosasto hyväksyi 15.11.1999 tehdyllä päätöksellä Iberian esittämän väitteen muutoin paitsi siltä osin kuin kysymys oli yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetuista luokkaan 39 kuuluvista tavaroiden pakkausta ja varastointia koskevista palveluista.

13 Kantaja valitti 17.1.2000 valituslautakuntaan tästä väiteosaston päätöksestä.

14 Valituslautakunta hylkäsi asiaa R 115/2000-1 koskevalla 22.3.2002 tehdyllä päätöksellä tämän valituksen, sillä se katsoi muun muassa, että on olemassa

sekaannusvaara, koska aikaisemman sanamerkin suojaama merkki ja yhteisön tavaramerkiksi haettu merkki ovat samankaltaisia, ottaen huomioon myös se, että kyseessä olevat palvelut ovat samoja tai lähes samoja, mitä kantaja ei ollut kiistänyt valituksessaan.

Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset

15 Kantaja nosti esillä olevat kanteet ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 11.6.2002 toimitetuilla erillisillä kannekirjelmillä, ja kanteet rekisteröitiin asioiksi T-183/02 ja T-184/02.

16 SMHV toimitti vastineensa asiassa T-183/02 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 15.10.2002. González Cabello ei ole käyttänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaista väliintulo-oikeuttaan.

17 Iberia toimitti vastineensa asiassa T-184/02 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 20.9.2002, ja SMHV toimitti puolestaan vastineensa kyseisessä asiassa 15.10.2002.

18 Asiat T-183/02 ja T-184/02 yhdistettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtajan 15.9.2003 antamalla määräyksellä suullista käsittelyä ja tuomion antamista varten työjärjestyksen 50 artiklan mukaisesti, koska kyseiset asiat liittyvät toisiinsa.

19 Kantaja vaatii asiassa T-183/02, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa väiteosaston 17.9.1999 tekemän päätöksen sekä valituslautakunnan 22.3.2002 tekemän päätöksen asiassa R 798/1999-1

— hyväksyy yhteisön tavaramerkin MUNDICOR rekisteröinnin kaikkia hakemuksessa mainittuja luokkaan 2 kuuluvia tavaroita varten

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

20 Kantaja vaatii asiassa T-184/02, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa väiteosaston 15.11.1999 tekemän päätöksen sekä valituslautakunnan 22.3.2002 tekemän päätöksen asiassa R 115/2000-1

— hyväksyy yhteisön tavaramerkin MUNDICOR rekisteröinnin luokkaan 39 kuuluvia "kuljetuspalveluja ja matkojen järjestämistä" varten sekä luokkaan 42 kuuluvia "ravitsemispalveluja ja tilapäismajoitusta" varten

— velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

21 SMHV vaatii näissä yhdistetyissä asioissa, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

22 Iberia vaatii asiassa T-184/02, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

23 Kantaja ilmoitti 5.11.2003 pidetyssä istunnossa luopuvansa vaatimuksistaan, jotka koskevat väiteosaston päätösten kumoamista, minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin merkitsi istunnon pöytäkirjaan.

Oikeudellinen arviointi

24 Kantaja esittää näissä yhdistetyissä asioissa kanteidensa tueksi kanneperusteen, joka perustuu ennen kaikkea asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen, minkä lisäksi kantaja esittää asiassa T-184/02 myös kanneperusteen, joka perustuu ennen kaikkea kyseisen asetuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 43 artiklan 2 kohdan virheelliseen soveltamiseen.

25 Ensiksi on käsiteltävä tätä jälkimmäistä kanneperustetta, koska sillä pyritään kiistämään jo pelkkä mahdollisuus ottaa huomioon aikaisemmat tavaramerkit, joihin Iberian esittämä väite perustuu, sekä mahdollisuus arvioida asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa suhteessa näihin tavaramerkkeihin.

Asiassa T-184/02 esitetty väite, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 43 artiklan 2 kohdan virheelliseen soveltamiseen

Asianosaisten lausumat

26 Kantaja katsoo asiassa T-184/02, että väite olisi pitänyt hylätä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti, koska aikaisempia tavaramerkkejä ei ole käytetty sellaisina kuin ne on rekisteröity.

27 Kantaja vetoaa tältä osin Iberian itsensä väiteosastolle toimittamaan asiakirjanäyttöön, josta ilmenee, että Iberian tavaramerkkejä on käytetty yhdessä niiden haltijan nimen sekä sanojen mundos soñados (haavemaailmat) ja hotel color kaltaisten ilmaisujen kanssa ja että näihin tavaramerkkeihin liittyy toisaalta erityinen kirjoitustapa. Näin ollen kantaja katsoo, että aikaisempien tavaramerkkien käyttö on vaikuttanut kyseisten tavaramerkkien erottamiskykyyn niiden rekisteröidyn muodon osalta. Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ei näin ollen voida soveltaa käsiteltävänä olevassa asiassa.

28 Kantaja korostaa, että syy siihen, että se ei asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti vaatinut väitemenettelyssä todisteita aikaisempien tavaramerkkien käytöstä, on se, että Iberia esitti todisteet oma-aloitteisesti. Prosessiekonomisista syistä ei siis olisi ollut tarpeen, että kantaja vaatii Iberiaa toimittamaan aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä todisteet, jotka Iberia on jo esittänyt. Koska asetuksessa N:o 40/94 säädetään siitä mahdollisuudesta, että tavaramerkki julistetaan mitättömäksi tosiasiallisen käytön puuttuessa, väitteen tekijän on joka tapauksessa esitettävä todisteet aikaisemman tavaramerkkinsä tosiasiallisesta käytöstä sekä kyseisen tavaramerkin mahdollisesta tunnettuudesta.

29 SMHV puolustaa riidanalaisen päätöksen pätevyyttä tältä osin toteamalla, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kantaja ei ollut väiteosastossa tuonut esiin kysymystä aikaisempien tavaramerkkien käytöstä.

30 SMHV katsoo, että todisteet käytöstä ja vaatimus tunnettuudesta ovat kaksi eri kysymystä. Väitteen tekijä on nimittäin vedonnut tunnettuuteen oman etunsa vuoksi laajentaakseen aikaisemman tavaramerkkinsä suojaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia niiden tavaroiden tai palvelujen kanssa, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity. Kyseisen asetuksen 43 artiklan 2 kohdan mukaan väitteen tekijän on sitä vastoin toimitettava käyttöä koskevat todisteet "hakijan pyynnöstä" aikaisemman tavaramerkin nauttiman suojan puolustamiseksi. Koska kantaja ei kuitenkaan vaaditussa ajassa pyytänyt todisteita aikaisempien tavaramerkkien käytöstä, SMHV ei ole asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla voinut lainmukaisesti arvioida todisteita, jotka väitteen tekijä esitti aikaisempien tavaramerkkiensä tunnettuuden osoittamiseksi.

31 Väliintulija kiistää kantajan niiden väitteiden merkityksellisyyden, jotka koskevat aikaisempien tavaramerkkien todellista käyttöä. Väliintulija väittää, että nimen-

omaan sana mundicolor on tunnettu ja että sitä käytetään tavaroiden jakeluketjussa. Kyseisen sanan sekä väliintulijan toiminimen käyttäminen yhdessä joissain tapauksissa on täysin normaalia. Ilmaisuja mundos soñados ja hotel color ei koskaan käytetä yhdessä tavaramerkin MUNDICOLOR kanssa, eivätkä kyseiset ilmaisut vastaa rekisteröintejä, joiden haltija väliintulija on.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

32 Kantaja pyrkii tällä kanneperusteellaan ennen kaikkea siihen, että asiassa todettaisiin, että valituslautakunta on virheellisesti kieltäytynyt toteamasta, että väliintulijan aikaisempia tavaramerkkejä ei ole asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaisesti tosiasiallisesti käytetty yhteisössä niiden palvelujen osalta, joita varten ne on rekisteröity ja joihin väite perustuu. Kantaja katsoo erityisesti, että valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon asiakirjat, jotka Iberia oli toimittanut väiteosastolle, jotta valituslautakunta olisi voinut todeta, että kyseiset asiakirjat joko sisältävät todisteet aikaisempien tavaramerkkien asetuksen N:o 40/94 43 artiklan mukaisesta käytöstä tai että kyseiset asiakirjat — kuten kantaja asian näkee — päinvastoin osoittavat, että käyttö on vaikuttanut kyseisten tavaramerkkien erottamiskykyyn niiden rekisteröidyn muodon osalta.

33 Ensiksi on oikaistava viittaus, jonka kantaja on tehnyt asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaan, sillä kyseinen kohta koskee ainoastaan aikaisemman yhteisön tavaramerkin käyttämättä jättämisestä aiheutuvia seurauksia, kun taas käsiteltävänä olevassa asiassa Iberian aikaisempi tavaramerkki, jonka perusteella väite hyväksyttiin — sanamerkki MUNDICOLOR — on kansallinen tavaramerkki. Merkitykselliset säännökset ovat todellisuudessa kyseisen artiklan 2 kohta yhdessä kyseisen artiklan 3 kohdan kanssa, sillä 3 kohdassa todetaan, että 2 kohtaa sovelletaan "8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä jäsenvaltiossa".

34 Lisäksi on täsmennettävä, että myös asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohta koskee ainoastaan yhteisön tavaramerkkiä. Kyseisessä säännöksessä määritetään yhteisön tavaramerkin käytön käsite edellä mainitun asetuksen osalta erityisesti kyseisen asetuksen niiden säännösten soveltamisen kannalta, joissa säädetään tällaisen tavaramerkin käyttämättä jättämisestä aiheutuvista seuraamuksista. Aikaisempia kansallisia tavaramerkkejä, joihin on vedottu asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla tehdyssä väitteessä, sekä niiden käyttämistä tai käyttämättä jättämistä ei siis ole säännelty kyseisellä säännöksellä.

35 Käsiteltävänä olevassa asiassa ei lisäksi ole tarpeen pohtia kysymystä siitä, voidaanko aikaisemman kansallisen tavaramerkin käyttäminen tai käyttämättä jättäminen todeta asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan säännösten soveltamisen kannalta myös kyseisen asetuksen 15 artiklan nojalla viimeksi mainitun säännöksen analogisen soveltamisen perusteella.

36 Valituslautakunta on nimittäin asiaa T-184/02 koskevan riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa todennut, että "kysymystä aikaisemmin rekisteröityjen tavaramerkkien käytöstä ei ole otettu esiin väiteosastossa eikä sitä ole liioin esitetty muutoksenhakuasteessa", ja valituslautakunta ei perustellusti ole siten hylännyt väitettä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan nojalla.

37 Tältä osin on huomattava, että kyseisen artiklan mukaan vasta sitten, kun hakija on esittänyt tätä koskevan pyynnön, väitteen tehnyttä aikaisempaa tavaramerkin haltijaa kehotetaan toimittamaan todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty alueella, jossa kyseinen tavaramerkki on suojattu, niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen.

38 Tutkittaessa asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla tehtyä väitettä aikaisempaa tavaramerkkiä oletetaan kyseisen asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käytetyn tosiasiallisesti, ja tämä olettama on voimassa niin kauan kuin hakija ei ole esittänyt pyyntöä tällaista käyttöä koskevien todisteiden esittämisestä. Tällaisen pyynnön esittämisestä on siis seurauksena se, että väitteen tekijälle asetetaan todistustaakka tosiasiallisesta käytöstä (tai perustelluista syistä käyttämättä jättämiselle) sillä uhalla, että hänen väitteensä hylätään, ja nämä todisteet on lisäksi esitettävä määräajassa, jonka SMHV asettaa yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 säännön mukaisesti. Jotta vaikutus olisi tällainen, pyyntö on esitettävä SMHV:ssa nimenomaisesti ja hyvissä ajoin.

39 Tästä seuraa, että tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden puuttumisesta voi olla seuraamuksena väitteen hylkääminen ainoastaan siinä tapauksessa, että hakija on nimenomaisesti ja hyvissä ajoin vaatinut tällaisia todisteita SMHV:ssa.

40 Käsiteltävänä olevassa tapauksessa kantaja kuitenkin myöntää, että se ei ole koskaan esittänyt SMHV:ssa asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua pyyntöä.

41 Kun otetaan huomioon myös asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohta, jonka mukaan "rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin", väiteosasto ja valituslautakunta eivät voineet hylätä väitettä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla.

42 Tätä päätelmää ei voida kumota kantajan väitteellä, jonka mukaan kantaja ei vaatinut todisteita käytöstä sen takia, että Iberia oli oma-aloitteisesti esittänyt väiteosastossa asiakirjoja, joista ilmeni, että se oli käyttänyt aikaisempia tavaramerkkejä muussa muodossa kuin niiden rekisteröidyssä muodossa.

43 Tämä väite on selvästi perusteeton. Oikeudenkäyntiasiakirjoista nimittäin ilmenee, että Iberia ei esittänyt kyseisiä asiakirjoja väiteosastossa esittääkseen todisteita aikaisempien tavaramerkkiensä käytöstä, vaan se esitti asiakirjat todistaakseen kyseisten tavaramerkkien tunnettuuden ja tukeakseen siten sitä, että on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen sekaannusvaara (ks. tältä osin jäljempänä 67 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö). Tällaisten asiakirjojen esittäminen ei voi kuitenkaan missään tapauksessa korvata vaatimusta tosiasiallisen käytön todistamista koskevasta hakijan nimenomaisesta pyynnöstä, jotta SMHV tutkisi ja ratkaisisi kysymyksen tällaisesta käytöstä.

44 Näin ollen ei ole tarpeen tutkia kysymystä, jota valituslautakunta on liiankin laajamittaisesti tutkinut (asiassa T-184/02 tehdyn riidanalaisen päätöksen 19 kohta), eli sitä, osoittavatko kyseiset asiakirjat Iberian käyttäneen tavaramerkkiä MUNDICOLOR asetuksen N:o 40/94 43 artiklassa asetettujen vaatimusten mukaisesti.

45 Kyseinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

46 Kantaja toteaa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan rekisteröinnin epääminen edellyttää samanaikaisesti sitä, että merkit ovat samoja tai samankaltaisia ja että tavarat ja palvelut, joita varten merkit on tarkoitettu, ovat samoja tai samankaltaisia. Kantaja toteaa myös, että silloin kun merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa, se seikka, että merkeillä tarkoitetut tavarat ja palvelut ovat samoja, ei ole merkityksellinen kyseisen säännöksen soveltamisen kannalta.

47 Kantaja kuitenkin väittää käsiteltävänä olevassa asiassa, että vaikka kyseessä olevat tavarat ja palvelut kiertävät samojen kaupallisten kanavien kautta, merkkien väliset kokonaiserot ovat riittävän suuria sekaannusvaaran poistamiseksi kokonaisuudessaan.

48 Kantaja korostaa ensiksikin lausuntatapaa koskevaa eroa merkkien välillä. Kantaja huomauttaa, että merkit muodostavien tavujen ja kirjainten määrä on erilainen, eli merkissä mundicor on kolme tavua ja kahdeksan kirjainta, kun taas merkissä mundicolor on neljä tavua ja kymmenen kirjainta. Merkkien välillä on selkeä ero paitsi pelkästään äänteelliseltä kannalta, erityisesti loppuliitteiden "cor" ja "color" erilaisen rakenteen takia, myös sanakoron sekä rytmin ja soinnillisuuden kannalta: haettu tavaramerkki päättyy painotettuun kolmanteen tavuun äkillisesti, kun taas tavaramerkkien MUNDICOLOR loppuosa on selvästi vähemmän jyrkkä, sillä sitä on jatkettu yhdellä tavulla, joka on yhtä lailla painotettu.

49 Kantaja vetoaa toiseksi riidanalaisten merkkien väliseen ulkoasua koskevaan eroon, joka on seurausta siitä, että merkit sisältävät eri määrän kirjaimia. Kantaja korostaa erityisesti, että haettu tavaramerkki on lyhyempi kuin aikaisemmat tavaramerkit MUNDICOLOR.

50 Kantaja lisää asiassa T-184/02, että ulkoasua koskeva ero on vielä selvempi, jos haettua tavaramerkkiä verrataan aikaisempaan kansainväliseen tavaramerkkiin, koska viimeksi mainitun tavaramerkin kirjoitustapa on sille ominainen ja erottuva ja koska kyseisessä tavaramerkissä on erotettu sanat "mundi" ja "color". Lisäksi kantaja vertaa haettua tavaramerkkiä Iberian merkkeihin sellaisina kuin ne ilmenevät asiakirjoista, jotka Iberia esitti SMHV:ssa todistaakseen aikaisempien tavaramerkkiensä tunnettuuden. Kantaja huomauttaa täten, että useimmissa tapauksissa Iberian aikaisemmat tavaramerkit ovat yhdistettyjä merkkejä, joilla on niille ominainen kirjoitustapa ja jotka sisältävät myös sanat Iberia, mundos soñados tai hotel color, mikä synnyttää useita erottavia tekijöitä haettuun tavaramerkkiin verrattuna.

51 Kantaja korostaa kolmanneksi eroa asianomaisten merkkien merkityssisällössä.

52 Kantaja katsoo tältä osin ensiksi, että etuliite "mundi", joka viittaa yleisellä tavalla sanoihin mundial (maailmanlaajuinen) tai mundo (maailma), ei ole itsessään erottamiskykyinen. Suuri määrä rekisteröityjä tavaramerkkejä muodostuu tästä etuliitteestä. Vertailu pitäisi merkityssisällön osalta näin ollen keskittää erityisesti loppuliitteisiin "color" ja "cor".

53 Kantaja väittää toiseksi, että merkissä MUNDICOLOR etuliite "mundi", joka sellaisenaan liittyy sanaan "color", viittaa selvästi tiettyyn todellisuuden osa-alueeseen eli värien maailmaan, eikä maapalloon, jonka merkki MUNDICOR tuo mieleen. Kantaja huomauttaa, että etuliitteen "mundi" osalta on lähellä se, että yhdistettynä liitteeseen "cor" se menettää mielikuvia luovan sisällön kokonaisuudessaan muuttuakseen pelkäksi mielikuvituselementiksi.

54 Kantaja huomauttaa kolmanneksi, että loppuliitteellä "color" (väri) on selkeä merkitys ja että González Cabellon aikaisemman tavaramerkin osalta se viittaa kyseisen tavaramerkin kattamaan tavaralajiin, kun taas loppuliitteeltä "cor" puuttuu välitön semanttinen sisältö.

55 Kantaja katsoo neljänneksi, että asianomaiset merkit voidaan kuluttajien keskuudessa helposti yhdistää niiden haltijoihin ja kyseisten haltijoiden markkinoilla nauttimaan arvostukseen. Kantaja käyttää hyvin suurta määrää rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka päättyvät kirjaimiin "cor", ja kantajan arvostus Espanjan markkinoilla on riittävän suuri, jotta muut merkit, jotka myös päättyvät kirjaimiin "cor", voidaan yhdistää siihen. Toisaalta Iberian väiteosastossa

esittämistä asiakirjoista ilmenee, että asiassa T-184/02 kyseessä olevat aikaisemmat tavaramerkit yhdistetään niiden haltijan kuuluisaan nimeen tai muihin sanaelementteihin, kuten ilmaisuihin mundos soñados tai hotel color, jotka yksilöivät selvästi näiden tavaramerkkien kaupallisen alkuperän.

56 Todistaakseen yhtäältä, että sillä on hyvin suuri määrä loppuliitteeseen "cor" päättyviä rekisteröityjä kansallisia tavaramerkkejä, ja toisaalta, että on olemassa hyvin suuri määrä rekisteröityjä yhteisön tavaramerkkejä, jotka sisältävät sanat mundi tai mundo, kantaja on näissä kahdessa asiassa esittänyt lukuisia asiakirjoja sekä kehottanut työjärjestyksen 65 artiklan b alakohdan nojalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta osoittamaan tietojen saamista koskevat pyynnöt Oficina Española de Patentes y Marcasille (Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirastolle) ja SMHV:lle.

57 SMHV toteaa, että sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten ne on tarkoitettu.

58 SMHV korostaa näissä kahdessa asiassa tavaroiden ja palvelujen välisen vertailun osalta, että ne tavarat ja palvelut, joita varten riidanalaiset tavaramerkit on tarkoitettu, ovat samoja tai lähes samoja.

59 SMHV korostaa asiassa T-184/02 merkkien välisen vertailun osalta, että koska väiteosasto ja valituslautakunta ovat hyväksyneet Iberian väitteen ottamalla pelkästään huomioon espanjalaisen sanamerkin MUNDICOLOR, ei ole syytä verrata haettua tavaramerkkiä kansainväliseen kuviomerkkiin, johon Iberia on myös perustanut väitteensä. SMHV huomauttaa tässä samassa asiassa lisäksi, että tavaramerkkien välisen vertailun on perustuttava merkkeihin sellaisina kuin ne on rekisteröity.

60 SMHV päättelee näissä kahdessa asiassa kyseisiä merkkejä MUNDICOR ja MUNDICOLOR koskevan kokonaisarvioinnin perusteella, että kyseiset merkit ovat hyvin samankaltaisia ulkoasun ja lausuntatavan osalta, vaikka niiden välillä ei olekaan merkittävää samankaltaisuutta merkityssisällön osalta.

61 Asianomaisessa jäsenvaltiossa eli Espanjassa on siis yleisön keskuudessa sekaannusvaara, koska kyseiset merkit ovat samankaltaisia ja koska ne tavarat ja palvelut, joita varten kyseiset merkit on tarkoitettu, ovat samoja tai hyvin samankaltaisia.

62 Väliintulija asiassa T-184/02 pääasiassa yhtyy SMHV:n esittämiin väitteisiin ja väittää erityisesti, että asianomaisten tavaramerkkien samankaltaisuus on käsiteltävänä olevassa asiassa täysin osoitettu. Väliintulija viittaa kyseessä olevien merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuutta koskeviin valituslautakunnan toteamuksiin, joita se pitää täysin perusteltuina, sekä vetoaa siihen, että sanat mundicor ja mundicolor ovat samankaltaisia myös merkityssisällön osalta, sillä yhteinen etuliite "mundi", joka viittaa sanoihin mundo (maailma) tai mundial (maailmanlaajuinen), on hallitseva tekijä merkityssisällön osalta.

63 Ottaen huomioon myös sen, että yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetut palvelut ja väliintulijan aikaisempien tavaramerkkien kattamat palvelut ovat valituslautakunnan toteamalla tavalla täysin yhteneväiset, väliintulija väittää, että haetun tavaramerkin rekisteröinti ja käyttö samalla kaupan alalla, jossa väliintulijan omat tavaramerkit liikkuvat, aiheuttaa viimeksi mainittujen tavaramerkkien tunnettuuden takia yleisön keskuudessa väistämättä sekaannusvaaran ja vaaran mielleyhtymästä sekä aiheuttaa väliintulijalle vakavaa vahinkoa. Tukeakseen aikaisempien tavaramerkkiensä tunnettuutta väliintulija huomauttaa, että se on rekisteröinyt sanamerkin MUNDICOLOR useissa maailman maissa ja että se on paitsi niiden tavaramerkkien haltija, joihin sen väite perustuu, myös muiden sellaisten Espanjassa tai muissa Euroopan maissa rekisteröityjen kuviomerkkien haltija, jotka sisältävät sanan mundicolor.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

64 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettua ensimmäistä neuvoston direktiiviä 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) koskevan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ja asetusta N:o 40/94 koskevan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta; asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 kohta ja asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV — Karslberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43, 29 kohta).

65 Yleisön keskuudessa syntyvää sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena, ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta; em. asia Canon, tuomion 16 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta; asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta; em. asia Fifties, tuomion 26 kohta ja em. asia MYSTERY, tuomion 30 kohta).

66 Kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten ne on tarkoitettu. Niinpä näillä tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden voi korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien huomattava samankaltaisuus ja päinvastoin. Näiden tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappalcessa, jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite sekaannusvaaran osalta, jonka arviointi puolestaan riippuu erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä (em. asia Canon, tuomion 17 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta; em. asia Fifties, tuomion 27 kohta ja em. asia MYSTERY, tuomion 31 kohta).

67 Lisäksi oikeuskäytännöstä ilmenee, että sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (em. asia SABEL, tuomion 24 kohta ja em. asia Canon, tuomion 18 kohta), mikä on todettava joko tavaramerkkiin itseensä liittyvien ominaisuuksien perusteella tai tavaramerkin tunnettuuden perusteella (em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja em. asia MYSTERY, tuomion 34 kohta).

68 Lisäksi sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva asema sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta; em. asia Fifties, tuomion 28 kohta ja em. asia MYSTERY, tuomion 32 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Lisäksi on otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä niistä on. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta; em. asia Fifties, tuomion 28 kohta ja em. asia MYSTERY, tuomion 32 kohta).

69 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että González Cabello ja Iberia ovat molemmat esittäneet väitteen haetun yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan vetoamalla asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan yhtäältä espanjalaisen sanamerkin MUNDICOLOR kanssa, joka on tarkoitettu edellä mainitun Nizzan sopimuksen luokkaan 2 kuuluvia tavaroita varten, sekä toisaalta espanjalaisen sanamerkin MUNDICOLOR sekä sanat "mundi" ja "color" sisältävän kansainvälisen kuviomerkin kanssa, jotka on tarkoitettu kyseisen sopimuksen luokkiin 39 ja 42 kuuluvia palveluja varten.

70 Valituslautakunta on asiaa T-184/02 koskevan riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa tuonut esiin, että koska väiteosasto oli perustellusti todennut, että haetun tavaramerkin ja Iberian espanjalaisen sanamerkin välillä on sekaannusvaara, väiteosasto saattoi oikeutetusti olla arvioimatta sekaannusvaaraa haetun tavaramerkin ja aikaisemman kansainvälisen kuviomerkin välillä. Valituslautakunta hylkäsi siten kantajan väitteen, joka perustui tämän arvioinnin puuttumiseen, ja jätti vuorostaan itse suorittamatta tämän arvioinnin.

71 Kantaja ei voi valittaa näistä valituslautakunnan perusteluista, joissa todetaan, että "jos väite hyväksytään ainoastaan siltä osin kuin se koskee yhtä oikeutta, johon on vedottu haettua tavaramerkkiä vastaan, ei ole syytä tutkia, missä määrin väite voitaisiin hyväksyä myös niiden muiden oikeuksien osalta, joihin on vedottu" (riidanalaisen päätöksen 16 kohta).

72 Koska Iberian väite on kahteen kertaan hyväksytty aikaisemman sanamerkin perusteella, haetun tavaramerkin ja aikaisemman kuviomerkin samankaltaisuuden määrää koskevat pohdiskelut voivat olla merkityksellisiä vain siinä tapauksessa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo kantajan esittämien muiden väitteiden perusteella valituslautakunnasta poiketen, että espanjalaisen yleisön kannalta ei ole sekaannusvaaraa haetun tavaramerkin ja Iberian aikaisemman sanamerkin välillä.

73 Tätä kanneperustetta tarkasteltaessa on näin ollen heti syytä siirtyä arvioimaan sekaannusvaaraa haetun yhteisön tavaramerkin MUNDICOR ja toisaalta González Cabellolle ja Iberialle kuuluvien aikaisempien sanamerkkien MUNDICOLOR välillä.

74 Kun otetaan huomioon kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen luonne, eli se, että ne kaikki on tarkoitettu yleiseen kulutukseen, sekä se seikka, että aikaisemmat sanamerkit on rekisteröity ja suojattu Espanjassa, kohdeyleisö, jonka suhteen sekaannusvaaraa on arvioitava, muodostuu kyseisen jäsenvaltion keskivertokuluttajista, jotka ovat pääosin espanjankielisiä.

— Kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen vertailu

75 Tavaroiden ja palvelujen vertailun osalta on todettava, että valituslautakunta on kahdessa riidanalaisessa päätöksessä omaa arviointia suorittamatta vahvistanut, että tavarat ja palvelut, joita varten aikaisemmat tavaramerkit on tarkoitettu, ja toisaalta yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut, joiden osalta väite hyväksyttiin, ovat samoja tai lähes samoja. Valituslautakunta nimittäin totesi, että kantaja ei kiistä tätä väiteosaston tekemää arviota.

76 Koska kantaja ei kiistä tätä arviota käsiteltävinä olevissa kanteissakaan ja koska se näin ollen hyväksyy, että niitä tavaroita ja palveluja, joita varten asianomaiset tavaramerkit on tarkoitettu, pidetään kiistatta hyvin samankaltaisina (samoina tai lähes samoina), mutta sitä vastoin väittää, että kyseiset tavaramerkit eivät ole samankaltaisia tai etenkään samoja ja että niiden välillä ei ole sekaannusvaaraa, tarkastelu on rajoitettava näihin kahteen seikkaan.

— Asianomaisten merkkien vertailu

77 Oikeuskäytännöstä ilmenee, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön

samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta ja em. asia Canon, tuomion 16 kohta). Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että ei voida sulkea pois sitä, että sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että kaksi tavaramerkkiä lausutaan samankaltaisella tavalla (ks. vastaavasti em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 28 kohta).

78 Asianomaisia merkkejä on näin ollen vertailtava ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta, ja on täsmennettävä, että kuten SMHV on perustellusti todennut, tämän vertailun on koskettava haettua tavaramerkkiä ja toisaalta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaisesti aikaisempia tavaramerkkejä sellaisina kuin ne on rekisteröity Espanjassa, eli sanamerkkiä MUNDICOLOR.

79 Valituslautakunta ei ole asiaa T-183/02 koskevassa riidanalaisessa päätöksessä verrannut merkkien MUNDICOR ja MUNDICOLOR ulkoasua. Valituslautakunta on sitä vastoin tutkinut kyseisten merkkien lausuntatavan samankaltaisuutta, jonka kantaja oli kiistänyt valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä. Valituslautakunta on tältä osin todennut, että "seitsemän ensimmäistä kirjainta, jotka myös muodostavat tavaramerkkien kolme ensimmäistä tavua, ovat yhteisiä näillä kahdella tavaramerkillä, minkä lisäksi myös viimeinen kirjain on yhteinen". Valituslautakunta on myös todennut, että ainoa ero näiden tavaramerkkien välillä muodostuu ylimääräisistä kirjaimista "lo", jotka muodostavat aikaisemman tavaramerkin neljännen tavun. Valituslautakunta on edelleen todennut, että koska kyseiset ylimääräiset kirjaimet liittyvät kirjaimiin "o" ja "r", ne eivät "aistein havaittavalla tavalla muuta merkin äänteellistä sekvenssiä", ja että "ensimmäiset tavut vaikuttavat yleensä eniten siihen, miten kuluttaja ymmärtää merkin" (kyseisen päätöksen 16 kohta).

80 Valituslautakunta on asiaa T-184/02 koskevassa riidanalaisessa päätöksessä verrannut samanaikaisesti tavaramerkkien MUNDICOR ja MUNDICOLOR ulkoasua ja lausuntatapaa, ja se on korostanut, että "seitsemän ensimmäistä kirjainta ja viimeinen kirjain ovat kyseisillä tavaramerkeillä yhteisiä, — —

tavaramerkit ovat ulkoasultaan samoja ja niiden äänteellinen sekvenssi on sama" ja että tavaramerkit eroavat ainoastaan siinä, että kantajan tavaramerkki päättyy kirjaimiin "or", kun taas väitteen tekijän tavaramerkki päättyy kirjaimiin "olor". Koska kyseinen ero kuitenkin osuu näiden kahden sanan loppuun, se kiinnittää vähemmän huomiota, eikä se näin ollen merkittävästi muuta näiden kahden merkin ulkoasun ja lausuntatavan ilmeistä samankaltaisuutta (kyseisen päätöksen 21 kohta).

81 Ulkoasun osalta on todettava, että sanamerkkien MUNDICOLOR ja haetun tavaramerkin MUNDICOR välinen yhdennäköisyys on hyvin selvä. Kuten valituslautakunta on korostanut, ainoa ulkoasua koskeva ero näiden merkkien välillä muodostuu kahdesta ylimääräisestä kirjaimesta "lo", jotka kuuluvat aikaisempiin tavaramerkkeihin ja joita kyseisissä tavaramerkeissä kuitenkin yhtäältä edeltää kuusi kirjainta, jotka sijoittuvat samalla tavalla kuin tavaramerkissä MUNDICOR, ja joita toisaalta seuraa kirjain "r", johon myös haettu tavaramerkki päättyy. Kuten väiteosasto ja valituslautakunta ovat perustellusti todenneet, kun otetaan huomioon se, että kuluttaja kiinnittää yleensä enemmän merkitystä sanojen alkuosaan, asianomaisten merkkien yhteinen kantasana "mundico" luo ulkoasun osalta vahvan samankaltaisuuden, jota lisäksi vahvistaa kirjain "r" näiden kahden merkin lopussa. Kun otetaan huomioon tämä yhdennäköisyys, kantajan väite, joka perustuu asianomaisten merkkien erilaiseen pituuteen, ei riitä torjumaan ulkoasun vahvaa samankaltaisuutta.

82 Lausuntatavan osalta on ensiksi todettava, että tavaramerkin MUNDICOR kaikki kahdeksan kirjainta sisältyvät tavaramerkkeihin MUNDICOLOR.

83 Toiseksi asianomaisten merkkien kaksi ensimmäistä tavua, jotka muodostavat etuliitteen "mundi", ovat yhteneväisiä. Tältä osin on korostettava uudelleen, että kuluttajan huomio yleensä kohdistuu ennen kaikkea sanan alkuun.

84 Kolmanneksi espanjan kielelle ominaisten tavutus- ja painottamissääntöjen mukaisesti asianomaiset merkit muodostuvat neljästä tai kolmesta tavusta, eli "mun-di-co-lor" ja "mun-di-cor", ja sanakorko osuu näissä kahdessa merkissä viimeiseen tavuun, eli tavuun "lor" tai "cor". Kaikki kirjaimet, jotka muodostavat haetun tavaramerkin viimeisen tavun, eli tavun "cor", esiintyvät aikaisemmissa tavaramerkeissä, tarkkaan ottaen niiden kahdessa viimeisessä tavussa. Tavuilla "lor" ja "cor", joihin nämä kaksi merkkiä päättyvät, on yhteistä paitsi vokaali "o", johon osuu sanakorko, myös loppukonsonantti "r", jolle on espanjan kielessä ominaista hyvin selvä ääntäminen. Nämä erityispiirteet aiheuttavat hyvin samankaltaisen soinnillisuuden.

85 Tämän perusteella kantajan väitteellä, joka perustuu siihen, että aikaisemmissa tavaramerkeissä on ylimääräiset kirjaimet "lo" sekä yksi tavu enemmän, ei voida torjua merkkien lausuntatavan vahvaa samankaltaisuutta, sillä kyseistä samankaltaisuutta on arvioitava sen kokonaisvaikutelman perusteella, joka syntyy lausuttaessa merkit kokonaan.

86 Merkityssisällön vertailun osalta valituslautakunta on asiaa T-183/02 koskevassa riidanalaisessa päätöksessä katsonut muun muassa, että "ero hyvin spesifisen ilmaisun El Corte Inglés sekä yksinkertaisen ja melko kuluneen päätteen 'cor' välillä on niin suuri, että kohdeyleisö, joka muodostuu tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista — —, ei tule välittömästi yhdistämään tai yksilöimään tätä [haetun] — — yhteisön tavaramerkin loppuosaa El Corte Inglés -yritykseen, niin tunnettu kuin viimeksi mainittu yritys onkin" (kyseisen päätöksen 17 kohta).

87 Valituslautakunta on asiaa T-184/02 koskevassa riidanalaisessa päätöksessä todennut, että "huolimatta siitä, että kyseistä elementtiä ['mundi'] käytetään usein

tavaroiden ja palvelujen jakelun ja markkinoinnin toimialoilla, se ei ole yleisnimi, jolta voisi puuttua erottamiskyky". Tällainen elementti on "riidan kohteena olevien tavaramerkkien olennainen osa, jollaiseksi tavallinen kuluttaja sen ulkoasun ja lausuntatavan osalta mieltää" (kyseisen päätöksen 21 kohta).

88 Ensiksi on todettava, että kuten SMHV on kirjelmissään myöntänyt, asianomaisten tavaramerkkien välillä ei ole merkittävää samankaltaisuutta merkityssisällön osalta.

89 Asianomaisille tavaramerkeille on tosin yhteistä sana "mundi", jolla — vaikka se ei sellaisenaan vastaakaan ainoatakaan espanjan kielen sanaa — on tietynlainen mielikuvia luova vaikutus, koska se on hyvin lähellä substantiivia mundo (maailma) ja adjektiivia mundial (maailmanlaajuinen), ottaen huomioon myös sanan "mundi" merkitys latinassa (maailman).

90 Sana "mundi" on kuitenkin pelkkä etuliite asianomaisissa tavaramerkeissä, kun taas kyseisten tavaramerkkien merkityssisältöjen samankaltaisuutta on arvioitava sen mielikuvia luovan vaikutuksen perusteella, joka voidaan havaita kussakin niistä, kun niitä tarkastellaan kokonaisuutena. Tältä osin on todettava, että aikaisemmissa tavaramerkeissä etuliite "mundi" liittyy substantiiviin color (väri) muodostaakseen sanan, joka selvän ja erityisen merkityksen puuttumisesta huolimatta luo kuitenkin mielikuvia (kuten "maailman värit" tai "maailma väreissä"), jotka kohdeyleisö voi ymmärtää, kun taas haetussa tavaramerkissä tämä sama etuliite liittyy loppuliitteeseen "cor" eli sanaan, jolla ei ole minkäänlaista merkitystä espanjan kielessä, joten etuliitteen "mundi" mielikuvia luovasta vaikutuksesta huolimatta kyseisellä tavaramerkillä ei loppujen lopuksi ole merkityssisältöön liittyvää erityistä tehtävää kyseisen yleisön kannalta.

91 On syytä lisätä, että tavaramerkeissä MUNDICOLOR sana "mundi" ei välttämättä ole hallitseva elementti merkityssisällön osalta, koska kyseinen sana on niissä yhdistetty toiseen sanaan (color), jolla on vielä ilmeisempi semanttinen sisältö (väri). Kuten SMHV on lisäksi kirjelmissään esittänyt, sanaa "mundi" käytetään usein tavaroiden tai palvelujen markkinoinnissa. Asianomaisten tavaramerkkien välillä ei näin ollen voi olla merkityssisällön osalta sellaista yhteyttä, josta olisi tehtävä johtopäätös, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit ovat merkityssisällön osalta samankaltaisia.

92 Näin ollen ei ole tarpeen tarkastella asiakirjoja, jotka kantaja on esittänyt tukeakseen väitettään, jonka mukaan etuliitteen "mundi" esiintyminen kyseisessä kahdessa merkissä ei luo merkityssisältöä koskevaa samankaltaisuutta kyseisten merkkien välille, eikä liioin ole tarpeen hyväksyä kantajan pyyntöä siitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hankkisi tietoja SMHV:sta.

93 Toiseksi on huomattava, että asianomaisten tavaramerkkien väliset merkityssisältöä koskevat erot voivat olla sellaiset, että niillä voidaan kumota suurelta osin kyseisten tavaramerkkien väliset samankaltaisuudet ulkoasun ja lausuntatavan osalta. Tällainen kumoaminen edellyttää kuitenkin, että ainakin yhdellä kyseessä olevista tavaramerkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi, ja että toisella tavaramerkillä ei ole tällaista merkitystä tai että sillä on täysin erilainen merkitys (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 54 kohta).

94 On kuitenkin todettava, että nämä edellytykset eivät täyty käsiteltävänä olevassa tapauksessa.

95 Vaikka tavaramerkeillä MUNDICOLOR on nimittäin tietty mielikuvia luova vaikutus, niillä ei kuitenkaan voida katsoa olevan selkeää ja erityistä merkitystä kohdeyleisön näkökulmasta (ks. edellä 90 kohta).

96 Toisaalta myös tavaramerkiltä MUNDICOR puuttuu tällainen merkitys, ja kantajan väitettä merkityssisältöä koskevasta yhteydestä kirjaimiin "cor" päättyvien merkkien ja kantajan nimen eli El Corte Inglésin välillä ei voida hyväksyä. Tältä osin on todettava, että riippumatta siitä, minkälaista arvostusta kantaja nauttii Espanjan markkinoilla, se seikka, että se on voinut rekisteröidä useita kirjaimiin "cor" päättyviä tavaramerkkejä, ei osoita, että espanjalainen yleisö yhdistää kantajaan kaikki muut kirjaimiin "cor" päättyvät merkit ja erityisesti haetun tavaramerkin MUNDICOR, sillä valituslautakunta on asiaa T-183/02 koskevassa riidanalaisessa päätöksessä perustellusti korostanut ilmaisun El Corte Inglés ja pelkän loppuliitteen "cor" välillä olevaa merkittävää eroa (ks. edellä 86 kohta). Sen osoittamiseksi, että kohdeyleisön keskuudessa syntyy tällainen mielleyhtymä, kantaja on SMHV:ssa ja tämän oikeudenkäynnin aikana esittänyt kuitenkin pelkkiä väitteitä, joita ei ole tuettu todisteilla.

97 Siten kantajan tarjoama näyttö, jonka avulla pyritään siihen, että asiassa todettaisiin, että kirjaimiin "cor" päättyvien kansallisten tavaramerkkien, joiden haltija kantaja väitetysti on, määrä on hyvin suuri, on paitsi jätettävä tutkimatta, sillä sellaisten todisteiden vastaanottaminen, jotka esitetään ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, on vastoin työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa (ks. vastaavasti asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (Calandre), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-701, 18 kohta), myös evättävä merkityksettömänä.

98 Lisäksi ei voida sivuuttaa sitä, että asianomaisilla tavaramerkeillä on yhteinen etuliite "mundi", jolla on tietynlainen mielikuvia luova vaikutus (ks. edellä 89 kohta), joka rajoittaa kyseisten tavaramerkkien merkityssisältöjen välistä eroa,

vaikka se ei muodostakaan sellaista yhteyttä, joka voisi luoda merkityssisältöjen samankaltaisuuden niiden välille (ks. edellä 91 kohta). Tältä osin on todettava, että kyseinen etuliite on haetussa tavaramerkissä joka tapauksessa hallitseva elementti merkityssisällön osalta.

99 Näin ollen ei ole mahdollista todeta, että asianomaisten tavaramerkkien välillä olisi merkityssisällön osalta sellainen ero, että ulkoasun ja lausuntatavan vahva samankaltaisuus kumoutuisi.

100 Näin ollen on todettava, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että asianomaiset merkit ovat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltaisia.

— Sekaannusvaara

101 Koska on selvää, että tavarat ja palvelut, joita varten asianomaiset tavaramerkit on tarkoitettu, ovat samoja tai hyvin samankaltaisia, ja koska on yhtä lailla selvää, että on osoitettu, että kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia, kun otetaan huomioon erityisesti niiden vahva samankaltaisuus lausuntatavan ja ulkoasun osalta, kohdeyleisön keskuudessa on lähtökohtaisesti sekaannusvaara.

102 Kantaja kuitenkin väittää asiassa T-184/02 myös, että sekaannusvaaraa ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa arvioitava pelkästään asianomaisten merkkien välisen yhdennäköisyyden ja niiden eroavaisuuksien perusteella, vaan myös suhteessa siihen, millä tavalla nämä merkit yhdistetään muihin sanaelementteihin

tai graafisiin elementteihin, jotka eivät ole osa rekisteröityä tavaramerkkiä, kun kyseisten merkkien haltija konkreettisesti käyttää näitä merkkejä markkinoilla. Tältä osin kantaja tuo esiin, että haettu tavaramerkki yhdistetään aina kantajan nimeen, joka on tunnettu, ja että itse asiassa Iberia käyttää tavaramerkkiään yhdistämällä sen nimeensä, joka ei ole sen vähemmin tunnettu Espanjassa, tai muihin sanaelementteihin, jotka selkeästi yksilöivät merkin kaupallisen alkuperän siten, että sekaannusvaara on yleisön keskuudessa käytännössä olematon.

103 Tämä väite on hylättävä.

104 Mitä ensiksi tulee haetun tavaramerkin ja kantajan nimen väliseen väitettyyn mielleyhtymään, edellä 96 kohdassa on jo todettu, että kantaja ei ole esittänyt mitään sellaista, jonka avulla voitaisiin todistaa, että kohdeyleisön keskuudessa todellakin syntyisi tällainen mielleyhtymä. Siltä osin kuin kantaja viittaa mahdolliseen aikomukseen käyttää haettua tavaramerkkiä aina yhdessä nimen El Corte Inglés kanssa, on lisäksi riittävää todeta, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva kantajan hakemus tarkoittaa ainoastaan sanamerkkiä MUNDICOR, jota ei ole yhdistetty mihinkään muuhun elementtiin, joten tämä väitetty aikomus on merkityksetön.

105 Toiseksi sillä kantajan esittämällä seikalla, että merkin MUNDICOLOR haltijana oleva Iberia on voinut käyttää kyseistä merkkiä yhdessä muiden sanaelementtien tai kuviomuotoisten elementtien kanssa, ei ole mitään vaikutusta kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran arviointiin. Niin kauan kuin Iberia on aikaisemman tavaramerkkinsä haltija, se voi nimittäin periaatteessa käyttää kyseisen tavaramerkin muodostavaa sanamerkkiä sellaisenaan yhdistämättä sitä muihin elementteihin, minkä lisäksi se voi — ellei asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdasta muuta johdu — vedota

kyseiseen suojattuun merkkiin vastustaakseen sellaisen yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä, joka aiheuttaa kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran kyseisen merkin kanssa.

106 Edellä esitettyjen näkemysten perusteella valituslautakunta on riidanalaisissa päätöksissä perustellusti todennut, että haetun tavaramerkin MUNDICOR ja aikaisempien tavaramerkkien MUNDICOLOR välillä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Käsiteltävinä olevissa kahdessa asiassa on näin ollen hylättävä kanneperuste, joka perustuu kyseisen artiklan virheelliseen soveltamiseen, ilman että asiassa T-184/02 on tarpeen tutkia kysymystä Iberian aikaisemman tavaramerkin väitetystä tunnettuudesta — seikka, jonka väliintulija toi esiin tukeakseen sitä, että käsiteltävänä olevassa asiassa on sekaannusvaara edellä 67 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö huomioon ottaen — tai arvioida sekaannusvaaraa myös toisen aikaisemman tavaramerkin osalta, johon Iberia on perustanut väitteensä, eli sanat "mundi" ja "color" sisältävän kansainvälisen figuratiivisen tavaramerkin osalta.

107 Kaiken edellä esitetyn perusteella nyt käsiteltävänä olevat kanteet on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

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

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanteet hylätään.**

2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Tiili Mengozzi Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 17 päivänä maaliskuuta 2004.

H. Jung V. Tiili

kirjaaja jaoston puheenjohtaja