YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (neljäs jaosto)
28 päivänä huhtikuuta 2004 *

Asiassa C-3/03 P,

Matratzen Concord GmbH, aiemmin Matratzen Concord AG, kotipaikka Köln (Saksa), edustajanaan Rechtsanwalt W.-W. Wodrich, prosessiosoite Luxemburgissa

valittajana,

jossa valittaja vaatii muutoksenhaussaan Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-6/01, Matratzen Concord vastaan SMHV — — Hukla Germany (Matratzen) 23.10.2002 antaman tuomion (Kok. 2002, s. II-4335), jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hylännyt kantajan valituksen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 31.10.2000 tekemästä päätöksestä, jolla tämä oli evännyt kuviomerkkityyppisen tavaramerkin rekisteröimisen yhteisön tavaramerkiksi (yhdistetyt asiat R 728/1999-2 ja R 792/1999-2),

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ja jossa vastapuolena on

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. von Mühlendahl ja G. Schneider,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. N. Cunha Rodrigues sekä tuomarit F. Macken (esittelevä tuomari) ja K. Lenaerts,

julkisasiamies: C. Stix-Hackl,
kirjaaja: R. Grass,

julkisasiamiestä kuultuaan,

on antanut seuraavan

määräyksen

1 Matratzen Concord GmbH (jäljempänä Matratzen) on yhteisöjen tuomioistuimeen 6.1.2003 toimittamallaan valituksella vaatinut yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 49 artiklan nojalla Euroopan yhteisöjen tuomioistuinta kumoamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-6/01, Matratzen Concord vastaan SMHV — — Hukla Germany (Matratzen), 23.10.2002 antaman tuomion (Kok. 2002, s. II-4335, jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hylännyt kantajan valituksen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) toisen valituslautakunnan 31.10.2000 tekemästä päätöksestä, jolla tämä oli evännyt kuviomerkkityyppisen tavaramerkin rekisteröimisen yhteisön tavaramerkiksi (yhdistetyt asiat R 728/1999-2 ja R 792/1999-2) (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklassa (EYVL 1994, L 11, s. 1) säädetään seuraavaa:

"1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

— —

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Edellä 1 kohdassa 'aikaisemmalla tavaramerkillä' tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

— —

ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit tai Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden osalta Beneluxin tavaramerkkivirastossa rekisteröidyt tavaramerkit — —

— — "

3 Saman asetuksen 12 artiklassa, jonka otsikko on "Yhteisön tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset", säädetään seuraavaa:

"Yhteisön tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

— —

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä;

— —

jos nämä käyttävät niitä hyvää liiketapaa noudattaen."

4 Mainitun asetuksen 106 artiklan 1 kohdan, jonka otsikko on "Yhteisön tavaramerkkien käytön kieltäminen", säädetään seuraavaa:

"Jollei toisin säädetä, tämä asetus ei rajoita jäsenvaltioiden oikeuteen perustuvaa olemassa olevaa oikeutta nostaa 8 artiklan tai 52 artiklan 2 kohdan mukaisten aikaisempien oikeuksien loukkaamista koskeva kanne suhteessa myöhemmän

yhteisön tavaramerkin käyttöön. Edellä 8 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen aikaisempien oikeuksien loukkaamista koskevaa kannetta ei kuitenkaan voida nostaa, jos aikaisemman oikeuden haltija ei voi enää 53 artiklan 2 kohdan nojalla vaatia yhteisön tavaramerkin mitättömyyttä."

Tosiseikat

5 Valittaja on 10.10.1996 esittänyt seuraavassa esitetyn kuvio- ja sanamerkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi koskevan hakemuksen SMHV:lle.



Rekisteröintihakemuksen kohteena olevat tavarat kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se tarkistettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 10 (tyynyt, niskatyynyt, patjat, ilmatyynyt ja sängyt lääkinnällisiin tarkoituksiin), 20 (patjat, ilmapatjat, sängyt, eimetalliset vuodepohjaritilät, suojapeitteet, vuodevaatteet) ja 24 (sänkypeitot, tyynynpäälliset, vuodevaatteet, höyhenpeitot, päälliset, patjanpäälliset, makuupussit).

6 Hukla Germany SA (jäljempänä Hukla), joka on Espanjassa rekisteröidyn luokkaan 20 kuuluvan sanasta Matratzen (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki) muodostuvan sanamerkin haltija (jäljempänä Hukla), teki 21.4.1998 väitteen SMHV:n väiteosastossa asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla.

7 Väiteosasto hylkäsi väitteen 22.9.1999 tekemällään päätöksellä luokkaan 10 kuuluvien tuotteiden osalta ja hyväksyi sen luokkiin 20 ja 24 kuuluvien tuotteiden osalta. Sekä Matratzen että Hukla valittivat tästä päätöksestä.

8 Riidanalaisella päätöksellä SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi Matratzenin valituksen ja hyväksyi Huklan valituksen. Valituslautakunta katsoi pääasiallisesti, että kyseiset kaksi tavaramerkkiä ymmärretään Espanjassa samankaltaisiksi ja että niistä tavaroista, joita varten nämä kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, tietyt ovat samoja ja toiset hyvin samankaltaisia. Tämän tarkastelun perusteella valituslautakunta on katsonut, että on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käytävä menettely ja valituksenalainen tuomio

9 Matratzen nosti 9.1.2001 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi yhtäältä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomisen ja toisaalta tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen loukkaamisen perusteella.

10 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan väitetyn rikkomisen osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti, että käsityksellä, jonka kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja niistä saa, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa ja korosti valituksenalaisen tuomion 27 kohdassa, että on syytä ottaa huomioon sen jäsenvaltion yleisön näkökulma, jossa aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity eli tässä tapauksessa Espanja.

11 Tuomioistuin on ensiksi katsonut valituksenalaisen tuomion 30 kohdassa, että kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain yhtäläisiä yhden tai useamman merkityksellisen seikan, erityisesti ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisältöön liittyvän seikan osalta. Tuomioistuin totesi, että käsiteltävänä olevassa tapauksessa sana Matratzen muodosti samanaikaisesti aikaisemman tavaramerkin sekä yhden niistä merkeistä, joista haettu tavaramerkki muodostuu ja että näin ollen oli syytä katsoa, että aikaisempi tavaramerkki oli ulkoasun ja lausuntatavan tasolla sama kuin yksi niistä merkeistä, joista haettu tavaramerkki muodostuu. Tuomioistuimen mukaan tämä toteamus ei kuitenkaan yksinään ollut riittävä, jotta voitaisiin katsoa, että kyseiset kaksi tavaramerkkiä, joita kumpaakin erikseen tarkastellaan kokonaisuutena, olisivat samankaltaisia.

12 Tuomioistuin tarkensi valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa, että kahden tavaramerkin samankaltaisuutta koskevan arvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Se lisäsi valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa, että kyseinen lähestymistapa ei tarkoita sitä, että otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja verrataan sitä toiseen tavaramerkkiin, sen sijaan on syytä vertailla kyseessä olevia tavaramerkkejä kumpaakin kokonaisuutena. Tuomioistuin korosti kuitenkin samassa tuomion kohdassa, että tämä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moninaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissakin olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä.

13 Seuraavaksi tuomioistuin tarkasteli käsiteltävänä olevassa tapauksessa merkityksellisten perusteiden mukaisesti haetun tavaramerkin osatekijöitä eli sanoja Matratzen, Concord ja markt sekä sanojen välillä olevaa kuviomerkkiä suhteessa

muihin. Se katsoi valituksenalaisen tuomion 43 kohdassa, että sanoja Matratzen ja Concord voidaan pitää haetun tavaramerkin tärkeimpinä osatekijöinä. Tuomioistuimen mukaan sanalle Matratzen on kuitenkin ominaista kovien konsonanttien valta-asema, ja koska kyseinen sana ei muistuta mitään espanjankielistä sanaa, se tuntuu pystyvän jäämään asianomaisen yleisön mieleen paremmin kuin sana Concord. Tuomioistuin päätteli tämän perusteella, että sana Matratzen muodostaa haetun tavaramerkin hallitsevan osan. Tuomioistuin totesi siis valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa, että asianomaisen yleisön kannalta kyseiset kaksi tavaramerkkiä olivat samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan.

14 Lopuksi tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa, että yhdessä tarkasteltuna kyseessä olevien tavaramerkkien ja niiden kattamien tavaroiden samankaltaisuuden aste oli riittävä ja että valituslautakunta on näin ollen oikeutetusti katsonut, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.

15 Valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa tuomioistuin katsoi, että Matratzenin asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohtaan perustuvat väitteet eivät kumoa tätä johtopäätöstä. Tuomioistuimen mukaan vaikka oletettaisiin, että kyseisellä säännöksellä voisi olla vaikutusta rekisteröintimenettelyssä, kyseinen vaikutus rajoittuisi sekaannusvaaran arvioinnin osalta sen mahdollisuuden poissulkemiseen, että moniosaisen tavaramerkin osana oleva kuvaileva merkki katsottaisiin erottamiskykyiseksi ja hallitsevaksi osaksi kyseisen tavaramerkin tuottamassa kokonaisvaikutelmassa. Sana Matratzen ei ollut käsiteltävänä olevassa asiassa asianomaisen yleisön näkökulmasta kuvaileva niiden tavaroiden osalta, joihin haettu tavaramerkki liittyi.

16 Siltä osin kuin kyse on tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen loukkaamisesta, tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa, että sellaisen merkin rekisteröiminen kansallisena tavaramerkkinä, joka on jonkin toisen jäsenvaltion kielellä kuvaileva kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta, ei muodosta estettä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle. Valituksenalaisen tuomion

58 kohdassa tuomioistuin korosti, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan EY 30 artiklassa sallitaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta tehtävät kansalliseen tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien käyttämisestä aiheutuvat poikkeamiset ainoastaan silloin, jos kyseiset poikkeamiset ovat perusteltuja sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka muodostavat kyseisen teollisen omaisuuden ydinsisällön. Tavaramerkin haltijan oikeus estää kaikki kyseisen tavaramerkin sellainen käyttö, joka on omiaan vääristämään kyseisellä tavalla ymmärrettävää alkuperätakuuta, kuuluu tavaramerkkioikeuden mainittuun ydinsisältöön.

17 Valituksenalaisen tuomion 57 kohdassa tuomioistuin muistutti, että asetuksen N:o 40/94 106 artiklan 1 kohdan mukaan tämä asetus ei rajoita jäsenvaltioiden lainsäädäntöön perustuvaa olemassa olevaa oikeutta nostaa aikaisemman kansallisen tavaramerkin loukkaamista koskeva kanne myöhemmän yhteisön tavaramerkin käyttöä vastaan. Se korosti, että jos jossain tapauksessa on sekaannusvaara aikaisemman kansallisen tavaramerkin ja sellaisen merkin välillä, jolle haetaan rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, kansallinen tuomioistuin voi kieltää kyseisen merkin käytön loukkauskannetta koskevassa menettelyssä.

18 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näin ollen hylännyt kanteen.

Valitus

19 Matratzen vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja hylkää Huklan 21.4.1998 tekemän väitteen. Se vaatii myös, että SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

20 SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa Matratzenin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

21 Jos valitus työjärjestyksen 119 artiklan nojalla selvästi on perusteeton, yhteisöjen tuomioistuin voi milloin tahansa esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella julkisasiamiestä kuultuaan hylätä valituksen perustellulla määräyksellä.

Ensimmäinen valitusperuste

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

22 Ensimmäisessä valitusperusteessaan Matratzen väittää, että tulkitessaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua samankaltaisuuden käsitettä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole arvioinut yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön vaatimusten mukaisesti yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa kokonaisuutena ottamalla huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen kannalta merkitykselliset tekijät. Tarkasteltaessa ja arvioitaessa asianmukaisella tavalla haettua tavaramerkkiä ei nimittäin pidä jättää huomioimatta tavaramerkin kuvio-osaa eikä yhtäkään sen sanaosista.

23 Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen arvioidessaan sekaannusvaaran kannalta olennaisia tosiseikkoja, kun se totesi, että sana Matratzen muodosti haetun tavaramerkin hallitsevan osan. Matratzenin mukaan tuomioistuimen olisi pitänyt todeta sanan Concord olevan hallitseva. Valittajan mukaan on syytä ottaa lähtökohdaksi periaate, jonka mukaan haetun tavaramerkin yhteydessä espanjalaisen kuluttajan mielessä vieraalta kuulostavalla sanalla Matratzen on toissijainen merkitys, kun romaaniselta kielialueelta peräisin oleva sana Concord sen sijaan on tuttu ja jää ainakin selvemmin ja helpommin espanjalaisen kuluttajan mieleen.

24 Koska tavaramerkin käyttöä, sen mahdollista merkitystä, mahdollisesti lisääntynyttä erottamiskykyä puoltavat seikat, sen tunnettavuutta markkinoilla koskevat tiedot sekä muut vastaavat tiedot puuttuvat kokonaan, tästä seuraa, että lähtökohdaksi on otettava ainoastaan periaate, jonka mukaan erottamiskyky on juuri ja juuri riittävä, toisin sanoen siis pikemminkin heikko. Kun näitä periaatteita, sellaisena kuin ne on kirjattu erityisesti asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohtaan, sovelletaan vastaavasti tavaramerkkiin kohdistuvaan rajoitukseen, sanamerkki "Matratzen", jonka erottamiskyky on heikko, ei voi menestyksellisesti estää voimakkaan erottamiskyvyn sisältävän sana- ja kuviomerkin käyttöä. Tästä samasta syystä haetun tavaramerkin rekisteröintiä SMVH:n pitämään yhteisön tavaramerkkirekisteriin ei pitäisi kieltää.

25 SMVH sen sijaan vetoaa yhtäältä siihen, että esitetyllä valitusperusteella pyritään kyseenalaistamaan sellaisia tosiseikkoja koskevia toteamuksia ja arviointeja, jotka eivät lähtökohtaisesti voi kuulua yhteisöjen tuomioistuimen valvonnan piiriin valitusmenettelyn rajoissa. Toisaalta se väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tukeutunut asiaan liittyvään oikeuskäytäntöön erityisesti siltä osin kuin kyse on oikeasta menetelmällisestä lähestymistavasta, jonka perusteella kyseistä kahta tavaramerkkiä verrataan toisiinsa.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

26 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta haettua tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Tällaiseen sekaannusvaaraan kuuluu vaara tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

27 Tämän säännöksen sanamuoto sulkee siis pois sen, että sitä voitaisiin soveltaa, jos yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa (ks. tältä osin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan samansisältöinen säännös (EYVL 1989, L 40, s. 1) sekä asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 18 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 34 kohta).

28 Yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottamalla huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen kannalta merkitykselliset tekijät (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 18 kohta ja em. asia Marca Mode, tuomion 40 kohta).

29 Kyseessä olevien tavaramerkkien ulkonäön, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta sekaannusriskin kokonaisarvioinnin on lisäksi perustuttava niiden luomaan kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tuotteet tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja näkee tavaramerkin tavallisesti kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. vastaavasti em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

30 Käsiteltävänä olevassa asiassa määriteltäessä sitä, ovatko nämä kaksi tavaramerkkiä mainitun kuluttajan näkökulmasta ulkonäöltään ja lausuntatavaltaan samankaltaisia, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt mitään oikeusvirhettä tulkitessaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

31 Tältä osin väite, jonka mukaan tarkastellessaan erikseen haetun merkin osatekijöitä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei olisi arvioinut sekaantumisvaaraa kokonaisuutena ottamalla huomioon kaikki tämän yksittäistapauksen kannalta merkitykselliset seikat, ei yhtäältä ole perusteltu.

32 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimittäin aiheellisesti tarkentanut valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa, että kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointi ei tarkoita sitä, että huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrataan toiseen tavaramerkkiin, vaan että sen sijaan on syytä suorittaa sellainen vertailu tarkastelemalla kyseessä olevia tavaramerkkejä kumpaakin kokonaisuutena. Tuomioistuin totesi myös, että tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä.

33 Lisäksi kuten valituksenalaisen tuomion 38–48 kohdasta selvästi käy ilmi, selvittäessään sitä, ovatko kyseessä olevat kaksi tavaramerkkiä samankaltaisia asianmukaisen yleisön näkökulmasta, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on käyttänyt päättelyssään merkittävän osan kyseessä olevien tavaramerkkien erottamiskykyisten ja hallitsevien osatekijöiden arviointiin sekä yleisön keskuudessa olevan sekaantumisvaaran arviointiin ja tarkastellut sitä kokonaisuutena ottamalla huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen kannalta merkitykselliset seikat.

34 Lisäksi väittäessään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut väärin kyseessä olevaan tapaukseen liittyviä tosiseikkoja katsoessaan, että sana Matratzen muodostaa haetun tavaramerkin hallitsevan osan, Matratzen tyytyy todellisuudessa riitauttamaan tuomioistuimen suorittaman tosiseikkojen arvioinnin vetoamatta sitä paitsi mihinkään virheeseen, joka liittyisi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle toimitettuun aineistoon sisältyvien osatekijöiden huomioon ottamiseen vääristyneellä tavalla. Tämä arviointi ei nimittäin ole sellainen oikeuskysymys, että se sellaisenaan kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta; asia C-326/01 P, Telefon & Buch, määräys 5.2.2004, 35 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa, ja asia C-150/02 P, Streamserve v. SMHV, määräys 5.2.2004, 30 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

35 Toisaalta siltä osin kuin kyse on Matratzenin asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohtaan perustuvasta väitteestä, on syytä korostaa, että kyseinen säännös koskee varsinaiseen yhteisön tavaramerkkiin kohdistuvia rajoituksia ja siinä säädetään, että yhteisön tavaramerkin rekisteröiminen ei oikeuta sen haltijaa kieltämään toista käyttämästä elinkeinotoiminnassaan tietyin edellytyksin tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä. Se ei koske aikaisemman tavaramerkin asemaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei siis ole tehnyt mitään oikeudellista virhettä todetessaan, että asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohtaan perustuva väite oli merkityksetön.

36 Näin ollen kyseisiin perusteluihin ei liity mitään oikeudellista virhettä.

37 Edellä todetusta seuraa, että ensimmäinen valitusperuste on hylättävä selvästi perusteettomana.

Toinen valitusperuste

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

38 Matratzen väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen todetessaan valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa, että mistään ei ilmene, että tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate kieltää jäsenvaltiota rekisteröimästä kansallisena tavaramerkkinä merkkiä, joka on jonkun toisen jäsenvaltion kielellä kuvaileva kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta. Käsiteltävänä olevassa asiassa haettua tavaramerkkiä vastaan esitetty väite, joka perustuu siihen, että kyseinen tavaramerkki on samankaltainen Espanjassa

aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin kanssa, joka Saksassa on asianomaisia tuotteita kuvaileva, muodostaa valittajan mukaan jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustettujen teollista omaisuutta koskevien oikeuksien väärinkäytön EY:n perustamissopimuksen 30 artiklan toisen virkkeen kannalta.

39 SMHV vastaa, että väitemenettelyn yhteydessä ei ole mahdollista valittaa aikaisemmasta kansallisesta tavaramerkistä eikä kyseenalaistaa sen pätevyyttä. Se katsoo, että rinnakkain voimassa olevista yhteisön tavaramerkkiä koskevasta oikeudellisesta järjestelmästä ja vastaavista kansallisista oikeudellisista järjestelmistä seuraa erityisesti, että jonkin tavaramerkin suojauskelpoisuutta arvioidaan samojen oikeudellisten kriteerien mukaan mutta että tarkastelun tulos voi olla erilainen eri maiden välillä, koska kussakin maassa ratkaisevaa on asianomaisen yleisön näkökulma. Näin ollen on täysin mahdollista, että tavaramerkki on rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa, vaikka se on kuvaileva jonkin muun kuin rekisteröivän jäsenvaltion kielellä.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

40 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen soveltamisen yhteydessä EY:n perustamissopimus ei vaikuta jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustettujen teollisoikeuksien olemassaoloon, vaan siinä esitetyt kiellot voivat tilanteen mukaan ainoastaan rajoittaa näiden oikeuksien käyttöä (asia 119/75, Terrapin, tuomio 22.6.1976, Kok. 1976, s. 1039, Kok. Ep. III, s. 135, 5 kohta ja asia 58/80, Dansk Supermarked, tuomio 22.1.1981, Kok. 1981, s. 181, Kok. Ep. VI, s. 13, 11 kohta).

41 EY 30 artiklassa sallitaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta tehtävät kansalliseen tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien käyttämisestä aiheutuvat poikkeamiset ainoastaan silloin, jos kyseiset poikkeamiset ovat perusteltuja sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka muodostavat kyseisen teollisen omaisuuden ydinsisällön. Tältä osin tavaramerkin keskeinen tehtävä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tuotteella on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tuotteen muista tuotteista, joilla on toinen

alkuperä. Tämän vuoksi tavaramerkin haltijalle annettu oikeus estää kaikenlainen sellainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää siihen liittyvää alkuperätakuuta, kuuluu tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön, ja tämän oikeuden suojaamiseksi saattaa olla perusteltua poiketa tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta (yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb, tuomio 11.7.1996, Kok. 1996, s. I-3457, 48 kohta ja asia C-143/00, Boehringer Ingelheim ym., tuomio 23.4.2002, Kok. 2002, s. I-3759, 12 ja 13 kohta).

42 Katsoessaan valituksenalaisen tuomion 54 ja 56 kohdassa, ettei tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate kiellä jäsenvaltiota rekisteröimästä kansallisena tavaramerkkinä merkkiä, joka on jonkin toisen jäsenvaltion kielellä kuvaileva kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta eikä tällaisen merkin haltijaa estämästä kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä silloin, kun yleisön keskuudessa on sekaannusvaara kyseisen kansallisen tavaramerkin ja haetun yhteisön tavaramerkin välillä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole käsittänyt väärin tämän määräyksen 40 ja 41 kohdassa esitettyjä tavoitteita ja on siten tulkinnut niitä oikein.

43 Toinen valitusperuste on siis hylättävä selvästi perusteettomana.

44 Edellä esitetystä seuraa, että valitus on selvästi perusteeton, ja valitus on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

45 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan — — jota sovelletaan muutoksenhakumenettelyssä saman asetuksen 118 artiklan nojalla

— — mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut valittajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja tämä on hävinnyt asian, valittaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäynti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on määrännyt seuraavaa:

1) **Valitus hylätään.**

2) **Valittaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Annettiin Luxemburgissa28 päivänä huhtikuuta 2004.

R. Grass — kirjaaja

J. N. Cunha Rodrigues — neljännen jaoston puheenjohtaja