YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)
6 päivänä heinäkuuta 2004*

Asiassa T-117/02,

Grupo El Prado Cervera, SL, kotipaikka Valencia (Espanja), edustajanaan asianajaja P. Koch Moreno,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään J. F. Crespo Carrillo ja G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa SMHV:n valituslautakunnassa käydyn menettelyn vastapuolena ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ovat

Helene Debuschewitz ym. Johann Debuschewitzin perillisinä, kotipaikka Rösrath-Forsbach (Saksa), edustajanaan asianajaja E. Krings,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen vaatien SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 12.2.2002 tekemän sen päätöksen (asia R 798/2001-1) kumoamista, joka koskee Grupo El Prado Cervera, SL:n ja J. Debuschewitzin välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti B. Vesterdorf sekä tuomarit P. Mengozzi ja M. E. Martins Ribeiro,

kirjaaja: hallintovirkamies I. Natsinas,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn ja pidettyään asiassa istunnon 9.3.2004,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 J. Debuschewitz (jäljempänä SMHV:ssa käydyn menettelyn vastapuoli) jätti 18.12.1998 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen 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.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki CHUFAFIT.

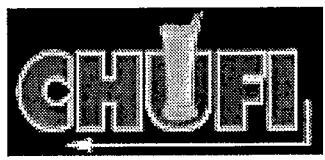
3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29 ja 31 ja ovat seuraavien määrittelyjen mukaisia:

— luokka 29: Käsitellyt pähkinät

— luokka 31: Tuoreet pähkinät.

4 Kyseinen hakemus julkaistiin 30.8.1999 yhteisön tavaramerkkilehden numerossa 69/1999.

5 Grupo El Prado Cervera, SL -niminen yhtiö (aikaisemmin Compañia Derivados de Alimentación, SL), kantajana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, teki 29.11.1999 väitteen asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla. Väite kohdistettiin haetun tavaramerkin rekisteröimistä vastaan, ja se koski kaikkia rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita. Peruste, johon väitteen tueksi vedottiin, oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Väite perustui kahteen Espanjassa rekisteröityyn aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin. Ensimmäinen näistä tavaramerkeistä on 4.2.1994 numerolla 1 778 419 rekisteröity sanamerkki CHUFI, joka on tarkoitettu seuraavia luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten: liha, kala ja riista; lihauutteet; säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hillot, hyytelöt, sosekastikkeet; munat, maito ja maitotuotteet sekä ravintoöljyt ja -rasvat. Toinen näistä tavaramerkeistä on Espanjassa 5.5.1997 numerolla 2 063 328 rekisteröity seuraava kuviomerkki:



6 Tämä tavaramerkki kattaa seuraavat luokkaan 31 kuuluvat tavarat: maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteet ja viljat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; elävät eläimet; tuoreet hedelmät ja vihannekset; siemenet, luonnonkasvit ja -kukat sekä eläinten ravintoaineet ja maltaat.

7 SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen 11.7.2001 tekemällään päätöksellä kokonaisuudessaan sillä perusteella, että vaikka haetulla tavaramerkillä tarkoitetut tavarat ovat samoja kuin kantajan aikaisemmilla kansallisilla tavaramerkeillä suojatut tavarat, sen merkin, jonka rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi on haettu, ja

toisaalta kantajan aikaisempien kansallisten tavaramerkkien välillä on ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta eroja, joiden perusteella espanjalaisen yleisön keskuudessa ei voi olla sekaannusvaaraa.

8 Kantaja teki 31.8.2001 väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen valituksen SMHV:lle.

9 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 12.2.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) ja vahvisti väiteosaston päätöksen edellä mainituilla perusteilla.

10 Valituslautakunta katsoi ennen kaikkea, että siitä huolimatta, että tavarat ovat samoja, tavaramerkit eivät ole samoja eivätkä siinä määrin samankaltaisia, että ne voisivat aiheuttaa sekaannusvaaran. Valituslautakunta katsoi, että vaikka kyseisillä merkeillä on yhteinen tavu "chu", niiden ulkoasu ja lausuntatapa ovat erilaiset tavujen lukumäärän ja ääntämisen osalta (riidanalaisen päätöksen 18 kohta). Valituslautakunta katsoi puolestaan merkityssisältöä koskevan vertailun osalta, että yhteinen osa "chuf", joka tuo Espanjassa mieleen sanan chufa, joka tarkoittaa maassa kasvavaa mantelia, jota käytetään horchata-juoman (chufa-manteleista tehty mantelimaito) valmistuksessa, liittyy suoraan chufa-manteliin, ja pelkästään sen perusteella ei ole mahdollista tunnistaa merkkejä tavaramerkeiksi tai erottaa näitä kahta tavaramerkkiä toisistaan. Valituslautakunta totesi sitä vastoin, että tavaramerkkien kokonaisvertailun osalta kuluttaja tunnistaa nämä merkit tavaramerkeiksi nimenomaan kyseisten merkkien loppuosien perusteella. Koska nämä osat ovat valituslautakunnan mukaan riittävän erilaiset, niiden perusteella on mahdollista välttää sekaannuksen syntyminen myös sellaisen kuluttajan osalta, joka ei ole tarkkaavainen (riidanalaisen päätöksen 19 ja 20 kohta).

Oikeudenkäynti sekä asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset

11 Kantaja nosti käsiteltävänä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 15.4.2002 jättämällään espanjankielisellä kannekirjelmällä.

12 SMHV:ssa käydyn menettelyn vastapuoli vastusti 3.5.2002 päivätyllä kirjeellään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 131 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan nojalla sitä, että espanjan kieli olisi oikeudenkäyntikieli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ja pyysi, että oikeudenkäyntikieli olisi saksa.

13 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määräsi työjärjestyksen 131 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan nojalla oikeudenkäyntikieleksi saksan, koska SMHV:ssa käydyn menettelyn vastapuoli oli jättänyt riitautetun tavaramerkkihakemuksensa kyseisellä kielellä asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

14 SMHV jätti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen vastineensa 7.10.2002 SMHV:ssa käydyn menettelyn vastapuolen jätettyä oman vastineensa 16.9.2002.

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) päätti esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella aloittaa suullisen käsittelyn.

16 Asianosaisten suulliset lausumat ja heidän vastauksensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin suullisiin kysymyksiin kuultiin 9.3.2004 pidetyssä istunnossa, lukuun ottamatta SMHV:ssa käydyn menettelyn vastapuolta, joka ei ollut läsnä istunnossa.

17 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— toteaa riidanalaisen päätöksen olevan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastainen ja kumoaa kyseisen päätöksen

— toteaa, että on olemassa sekaannusvaara merkin CHUFAFIT, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi on haettu luokkiin 29 ja 31 kuuluvia tavaroita varten, sekä toisaalta luokkaan 29 kuuluvia tavaroita suojaavan espanjalaisen tavaramerkin CHUFI (nro 1 778 419) ja luokkaan 31 kuuluvia tavaroita suojaavan espanjalaisen kuviomerkin CHUFI (nro 2 063 328) välillä

— hylkää hakemuksen, joka koskee merkin CHUFAFIT rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi nro 1 021 229 luokkia 29 ja 31 varten

— velvoittaa SMHV:n ja — tilanteen mukaan — SMHV:ssa käydyn menettelyn vastapuolen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

18 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

19 SMHV:ssa käydyn menettelyn vastapuoli vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

20 Kantaja vaatii kanteessaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkää yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen ja toisaalta kumoaa riidanalaisen päätöksen.

Vaatimus, joka koskee yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkäämistä

21 Kantaja pyrkii vaatimustensa kolmannessa pääkohdassa ennen kaikkea vaatimaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n epäämään haetun tavaramerkin rekisteröinnin.

22 Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisöjen tuomioistuinten tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa SMHV:lle täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä. SMHV:n on sen sijaan tehtävä johtopäätökset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden

tuomiolauselmien ja perustelujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 12 kohta ja asia T-129/01, José Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 22 kohta). Kantajan vaatimusten kolmatta pääkohtaa ei siis voida ottaa tutkittavaksi.

Vaatimus, joka koskee riidanalaisen päätöksen kumoamista

23 Kantaja vaatii vaatimustensa ensimmäisessä ja toisessa pääkohdassa ennen kaikkea riidanalaisen päätöksen kumoamista. Kantaja esittää kanteensa tueksi yhden ainoan kanneperusteen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen. Tämä kanneperuste jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäinen osa perustuu siihen, että riidanalaisessa päätöksessä on väitetysti sivuutettu espanjalaisen tavaramerkin CHUFI yleinen tunnettuus ja/tai maine sekä sen vahva erottamiskyky. Toinen osa perustuu väitettyihin virheisiin arviossa, jonka mukaan kyseisten merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.

24 Ensiksi on todettava, että sen jälkeen, kun SMHV oli kirjelmissään tuonut esiin ehdottoman prosessinedellytyksen puuttumisen, kantaja luopui istunnossa ainoan kanneperusteensa ensimmäisestä osasta, minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin merkitsi istunnon pöytäkirjaan.

25 Tästä seuraa, että ainoa kanneperuste koskee vain sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta vaaditaan tarkistamaan, onko SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta päätellyt riidanalaisessa päätöksessä virheellisesti, että kyseessä olevien merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

26 Kantaja väittää, että kyseiset kaksi merkkiä ovat samankaltaisia ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta, minkä olisi pitänyt johdattaa ensimmäinen valituslautakunta toteamaan, että sekaannusvaara on olemassa.

27 Mitä ensiksikin tulee kyseessä olevien merkkien ulkoasun samankaltaisuuteen, kantaja väittää, että tavaramerkki CHUFI on käytännössä sama kuin tavaramerkin CHUFAFIT alkuosa ja että koska yleisö kiinnittää huomiota pääasiassa sanamerkin alkuosaan, nämä kaksi tavaramerkkiä ovat ulkoasun osalta näin ollen samankaltaiset. Kantaja korostaa myös, että kuluttaja saattaa helpommin yhdistää kyseisen kahden tavaramerkin alkuperän samaan yritykseen, koska elintarvikealalla yleisesti tunnettujen tavaramerkkien haltijat käyttävät tavaramerkkiensä alkuosaa suunnitellessaan muita tavaramerkkejä, jotka sisältävät tämän saman osan.

28 Kantaja väittää seuraavaksi, että haettu yhteisön tavaramerkki CHUFAFIT ei eroa lausuntatavan osalta tavaramerkistä CHUFI, sillä viimeksi mainittu tavaramerkki toistuu haetussa tavaramerkissä kokonaisuudessaan. Kantajan mukaan valituslautakunta ei näiden kahden merkin tavurakennetta tarkastellessaan kiinnittänyt huomiota siihen, että tavaramerkki CHUFI sisältyy merkkiin CHUFAFIT kokonaisuudessaan. Kantaja lisää, että aikaisemman tavaramerkin toistuminen haetussa merkissä lisää vaaraa mielleyhtymästä.

29 Kantaja katsoo lopuksi merkityssisällön osalta, että koska tavaramerkit CHUFI ja CHUFAFIT tuovat mieleen sanan chufa, eli ainesosan, josta chufa-manteleista tehty mantelimaito valmistetaan, tämän seikan olisi yhteisen osan "chuf" takia pitänyt johdattaa valituslautakunta katsomaan, että näiden kahden tavaramerkin välillä on sekaannusvaara. Lisäksi kantaja tuo esiin, että riidanalainen päätös ei ole

yhdenmukainen SMHV:n asiassa Flexicon vastaan Flexon (R 183/2002-3) tekemän päätöksen kanssa, jossa kolmas valituslautakunta päätteli, että merkityssisältö on samankaltainen, koska kyseiset kaksi tavaramerkkiä viittasivat samaan tarkoitukseen ja koska ne olivat lähellä espanjankielistä sanaa "flexion".

30 Kantaja katsoo lopuksi, että riidanalaisessa päätöksessä ei ole otettu huomioon viitekuluttajan heikkoa tarkkaavaisuustasoa, joka on seikka, joka olisi pitänyt huomioida sen määrittämiseksi, ovatko kyseiset kaksi tavaramerkkiä sillä tavalla samankaltaisia, että siitä aiheutuu sekaannusvaara. Kun kyse on tavaramerkeistä, joita käytetään elintarvikkeiden tai yleisten kulutushyödykkeiden erottamiseksi toisistaan, viiteryhmäksi on kantajan mukaan valittava keskivertokuluttaja, joka ei käyttäydy tarkkaavaisesti. Kun tämäntyyppinen ostaja tekee ostoksensa nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa, hän on kantajan mukaan taipuvainen yhdistämään haetun tavaramerkin aikaisempaan tavaramerkkiin CHUFI, joka on Espanjan myydyimmän chufa-manteleista tehdyn mantelimaidon tavaramerkki ja joka sisältyy merkkiin CHUFAFIT kokonaisuudessaan ja jonka ensimmäiset äänteet ovat yhteneväiset viimeksi mainitun merkin kanssa.

31 Todettuaan, että kantaja ei ole riitauttanut valituslautakunnan arviota siitä, että kyseisellä kahdella tavaramerkillä tarkoitetut tavarat ovat samoja, SMHV vastaa edellä esitettyyn, että esitetty väite on riidanalaisessa päätöksessä perustellusti hylätty kyseisten merkkien ulkoasua, lausuntatapaa ja merkityssisältöä koskevan vertailun johdosta. SMHV katsoo ennen kaikkea, että kyseessä olevat merkit ovat ulkoasun ja lausuntatavan osalta erilaisia erityisesti niiden erilaisen tavurakenteen takia. SMHV väittää toisaalta merkityssisällön osalta, että osa "chuf", joka tuo espanjalaisen yleisön mieleen ainesosan chufa, kuvailee näillä kahdella tavaramerkillä suojattuja tavaroita. SMHV:n mukaan kyseisten merkkien erottamiskyky ei näin ollen voi perustua etuliitteeseen "chuf", vaan se perustuu sitä vastoin näiden kahden fantasiamerkin loppuosiin: merkin CHUFI osalta kyse on i-kirjaimen lisäämisestä, ja merkin CHUFAFIT osalta kyse on puolestaan päätteen "afit" lisäämisestä. SMHV:n mukaan osan "chuf" kuvailevuuden takia kantajalla ei voi myöskään olla yksinoikeutta tällaiseen osaan tässä asiassa kyseessä olevien tavaroiden osalta, eikä kantaja voi liioin vastustaa hakemusta sellaisen yhteisön tavaramerkin rekisteröimiseksi, joka sisältää tällaisen osan.

32 Mitä sitten tulee väitteeseen, joka koskee kolmannen valituslautakunnan asiassa FLEXICON vastaan FLEXON tekemää päätöstä, SMHV myöntää, että näiden kahden valituslautakunnan näkemykset poikkeavat ensi näkemältä toisistaan. SMHV katsoo kuitenkin, että yhteisöjen tuomioistuinten oikeuskäytännön mukaan kysymys sekaannusvaarasta on ratkaistava tapauskohtaisesti. SMHV toteaa tältä osin, että asian FLEXICON vastaan FLEXON ja nyt käsiteltävänä olevan asian välillä on merkittävä ero: ensiksi mainitussa asiassa alkuosat (flex) ja loppuosat (on) olivat samat, kun taas käsiteltävänä olevassa tapauksessa ainoastaan alkuosa "chuf " on yhteinen.

33 SMHV torjuu lopuksi kantajan väitteen, jonka mukaan kyseessä olevat tavarat (tuoreet pähkinät, käsitellyt pähkinät ja chufa-manteleista tehty mantelimaito) ovat yleisiä kulutushyödykkeitä tai että ne ovat ainakin verrattavissa olueen, viiniin tai muihin alkoholijuomiin. SMHV:n mukaan kuluttaja ei nimittäin löydä kaupoista kyseessä olevien tavaroiden erikoisosastoa. SMHV katsoo joka tapauksessa, että kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan päätettyä ostaa kyseessä olevia tavaroita hän kykenee erottamaan nämä kaksi tavaramerkkiä toisistaan. Kohdatessaan nämä kaksi heikkoa tavaramerkkiä kuluttaja nimittäin yhdistää osan "chuf" chufa-ainesosaan eikä niinkään yhteen näistä kahdesta tavaramerkistä. SMHV:n mukaan päinvastaisen väitteen esittäminen tarkoittaa sitä, että chufa-tavaraa kuvailevan merkin CHUFI kaltaisen tavaramerkin, jolla on vain vähimmäismäärä ehdottomia hylkäysperusteita koskevan tarkastelun läpäisemiseksi vaaditusta erottamiskyvystä, haltijalle myönnetään yksinoikeus kaikkiin muihin tavaramerkkeihin, jotka sisältävät ainesosaa chufa tarkoittavan osan "chuf".

34 SMHV:ssa käydyn menettelyn vastapuoli epäilee sitä, ovatko kyseessä olevat tavarat samoja. Sitä vastoin se viittaa kaikkiin SMHV:n väitteisiin, jotka koskevat kyseisten merkkien vertailua.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

35 Ensiksi on todettava, että 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, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara"; lisäksi täsmennetään, että tämä sekaannusvaara "sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä".

36 Käsiteltävänä olevassa asiassa on selvää, että aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity Espanjassa. Edellisessä kohdassa tarkoitettuja seikkoja arvioitaessa on siten otettava huomioon yleisön näkökulma tässä jäsenvaltiossa. Kohdeyleisö on näin ollen ennen kaikkea espanjankielinen yleisö.

37 Seuraavaksi on korostettava, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) tulkintaa koskevan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekä 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 taloudellisessa etuyhteydessä 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-311/01, Éditions Albert René v. SMHV — Trucco (Starix), tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. II-4625, 39 kohta).

38 Sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa 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 Starix, tuomion 40 kohta).

39 Kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin. Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä (em. asia Starix, tuomion 41 kohta).

40 Lopuksi on todettava, että sillä seikalla, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. 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).

41 Viitekuluttajan osalta on todettava, että koska haetulla yhteisön tavaramerkillä tarkoitetut tavarat ovat päivittäistavaran kaltaisia elintarvikkeita, erityisesti chufamanteleista valmistetun mantelimaidon (espanjaksi horchata) olennaisia ainesosia, ja koska kantajan aikaisemmat tavaramerkit on suojattu Espanjassa, se kohdeyleisö, jonka suhteen sekaannusvaaraa on arvioitava, muodostuu keskivertokuluttajasta tässä jäsenvaltiossa.

42 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi tältä osin hyväksyä kantajan esittämää moitetta, jonka mukaan valituslautakunta ei ollut riidanalaisessa päätöksessä ottanut huomioon viitekuluttajan heikkoa tarkkaavaisuustasoa. Vaikka valituslautakunta ei ole ilmaissut, kuuluvatko kyseessä olevat tavarat kantajan väittämällä tavalla yleisiin kulutushyödykkeisiin, se on riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa kuitenkin todennut, että merkit ovat riittävän erilaisia, jotta sekaannuksen syntyminen voidaan välttää jopa sellaisen kuluttajan osalta, joka ei ole tarkkaavainen. Valituslautakunta on siis kyseisten merkkien välisen sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa viitannut tarkkaavaisuusasteeltaan heikkoon kuluttajaan sen määrittämiseksi, voiko tällaisen kuluttajan osalta olla olemassa sekaannusvaara.

43 Tavaroiden vertailun osalta on todettava, että nyt esillä olevassa asiassa haetulla tavaramerkillä tarkoitetut tavarat, eli luokkaan 29 kuuluvat käsitellyt pähkinät ja luokkaan 31 kuuluvat tuoreet pähkinät, kuuluvat aikaisemmilla tavaramerkeillä katettujen ja samaan luokkaan kuuluvien tavaroiden suurimpaan ryhmään. Lisäksi kantaja ei kiistä valituslautakunnan arviota (riidanalaisen päätöksen 12 ja 13 kohta) siitä, että yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetut tavarat ja aikaisemmilla tavaramerkeillä suojatut tavarat ovat samoja. On siis katsottava, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja.

44 Mitä sitten tulee kyseessä olevien merkkien vertailuun, yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 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 asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta).

45 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että valituslautakunta on verrannut haettua sanamerkkiä numerolla 1 778 419 rekisteröityyn kantajan aikaisempaan sanamerkkiin sekä rajannut haetun sanamerkin ja kantajan kuviomerkin (rekisteröity numerolla 2 063 328) välistä sekaannusvaaraa koskevan arviointinsa vain kyseisen tavaramerkin sanaosaan. Tämä lähestymistapa on oikea. Kantajan aikaisemman kuviomerkin sanaosa on nimittäin kyseisen merkin hallitseva osa, joka pystyy yksin luomaan kohdeyleisön muistiin jäävän tavaramerkkiä koskevan mielikuvan sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät, eli käsiteltävänä olevassa tapauksessa kuviomerkin u-kirjaimen keskelle sijoitettu kuva korkeasta lasista, jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 33 kohta). Lisäksi on todettava, että kantaja ja SMHV:ssa käydyn menettelyn vastapuoli eivät ole riitauttaneet valituslautakunnan omaksumaa lähestymistapaa.

46 Näin ollen on verrattava kyseessä olevien merkkien ulkoasua, lausuntatapaa ja merkityssisältöä sen tutkimiseksi, onko valituslautakunta toiminut perustellusti katsoessaan, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei ole lainkaan sekaannusvaaraa.

47 Valituslautakunta vertaili kyseessä olevien merkkien ulkoasua ja lausuntatapaa samanaikaisesti. Se totesi seuraavaa:

"Vaikka on totta, että ensimmäinen tavu 'CHU' on ulkoasun ja lausuntatavan kannalta yhteinen näille merkeille, tavaramerkit CHUFI ja CHUFAFIT ovat kokonaisuuksina erilaiset ulkoasun osalta: ne kirjoitetaan eri tavoin, ja aikaisemmissa tavaramerkeissä on kaksi tavua, kun taas haetussa yhteisön tavaramerkissä on kolme tavua. Ne äännetään varsin erilaisella tavalla: merkki CHUFI on lyhyempi, ja koska sitä leimaavat hallitsevat vokaalit U ja I, se on kokonaisuutena lausuntatavan osalta harmonisempi kuin merkki CHUFAFIT, jonka ääntäminen päättyy jyrkemmin tavuun 'FIT' ja joka käsittää kolme vokaalia, joista syntyy karkeasti tulkiten äänne U-A-I."

48 Ulkoasun vertailun osalta on todettava, että kyseisille merkeille ei ole yhteistä ainoastaan etuliite "chuf", vaan niillä on myös yhteinen i-kirjain. Näillä merkeillä on näin ollen viisi yhteistä kirjainta, joista neljä muodostaa merkkien alkuosan. Kyseisillä merkeillä on kuitenkin ulkoasun osalta monia eroavaisuuksia, joihin kuluttajan huomio voi kiinnittyä yhtä hyvin kuin merkkien alkuosaan, sillä kyseiset merkit eivät ole kovin pitkiä. Sanamerkit nimittäin kirjoitetaan eri tavoin, ja ne muodostuvat eri kirjainmääristä, eli kantajan aikaisemmat tavaramerkit muodostuvat viidestä kirjaimesta ja haettu yhteisön tavaramerkki puolestaan kahdeksasta kirjaimesta, ja sanamerkkien tavurakenne on siten erilainen, sillä kantajan aikaisempien tavaramerkkien rakenne on hyvin lyhyt. Lisäksi kirjainyhdistelmän "f", "a" ja "f" keskeinen sijainti haetussa yhteisön tavaramerkissä CHUFAFIT sekä loppukirjain "t" luovat haetun tavaramerkin ulkoasun osalta vaikutelman, joka poikkeaa kantajan aikaisemmista tavaramerkeistä. Merkkien ulkoasua koskevan kokonaisarvioinnin osalta nämä erot — vaikka ne eivät olekaan suuria — riittävät kuitenkin poistamaan kyseisten merkkien ulkoasun samankaltaisuuden.

49 Valituslautakunnan arvio, joka koskee lausuntatavan vertailua, on oikea. On korostettava, että kyseisillä merkeillä on sama tavu "chu" ja toisaalta lähes samankaltainen loppupääte, eli aikaisempien tavaramerkkien osalta "fi" ja merkin CHUFAFIT osalta "fit". On kuitenkin todettava, että kyseessä olevien merkkien tavurakenne on erilainen, sillä aikaisemmissa tavaramerkeissä on kaksi tavua ("chu" ja "fi"), kun taas haetussa yhteisön tavaramerkissä on kolme tavua ("chu", "fa" ja "fit"). Kuten valituslautakunta ja SMHV ovat todenneet, haetun tavaramerkin viimeinen tavu "fit" päättyy espanjan kielelle ominaisten painotussääntöjen mukaan jyrkästi kirjaimeen "t", joka liittyy kiinteästi tähän painotettuun tavuun ja jolla on näin ollen sanakoron koko voima. Tämä painotus aiheuttaa näin ollen erilaisen lausuntatavan verrattuna aikaisempien tavaramerkkien viimeiseen tavuun "fi". Vaikka merkki CHUFI lisäksi sisältyy kokonaisuudessaan merkkiin CHUFAFIT, se sisältyy siihen katkaistuna, sillä ne kaksi tavua, joista aikaisempi tavaramerkki CHUFI muodostuu, on merkissä CHUFAFIT erotettu toisistaan kirjaimilla "f" ja "a". Näiden kirjainten sijoittuminen yhteisen ensimmäisen tavun ja kyseessä olevien merkkien loppupäätteiden väliin johtaa lausuntatavan osalta vaikutelmaan, joka on erilainen kuin aikaisemmilla tavaramerkeillä. Kaikista näistä lausuntatapaa koskevista eroista seuraa, että merkin CHUFI esiintyminen katkaistuna merkissä, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, ei tarkoita sitä, että kyseiset merkit olisivat lausuntatavan osalta samankaltaiset.

50 Valituslautakunta on merkityssisällön vertailun osalta todennut ennen kaikkea, että kyseisten merkkien yhteinen osa "chuf", joka tuo mieleen chufa-mantelin, kuvailee tavaraa, josta horchata-juoma (chufa-manteleista tehty mantelimaito) valmistetaan, eikä sen perusteella voida siis erottaa tavaramerkkejä toisistaan. Valituslautakunta myönsi, että tämä oli näiden kahden tavaramerkin yhteinen heikkous, ja katsoi, että tavaramerkkien alkuosa oli siis kyseisten merkkien kokonaisvertailun kannalta vähemmän tärkeä kuin tavaramerkkien loppuosat, joiden perusteella kuluttaja saattoi käsittää, että nämä sanamerkit ovat tavaramerkkejä eivätkä kuvailevia sanoja.

51 Tältä osin on huomattava, että kohdeyleisö ei yleensä miellä moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa elementtiä tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi (ks. vastaavasti em. asia BUDMEN, tuomion 53 kohta; ks. myös asia T-10/03, Koubi v. SMHV — Flabesa (CONFORFLEX), tuomio 18.2.2004, Kok. 2004, s. II-719, 60 kohta).

52 Vaikka kantaja on käsiteltävänä olevassa asiassa myöntänyt kirjelmissään, että sen tavaramerkit CHUFI tuovat merkityssisällön osalta mieleen chufa-mantelin, se on kuitenkin väittänyt, että sen tavaramerkit voivat olla erottamiskykyisiä sen maineen ja/tai yleisen tunnettuuden takia, jonka ne ovat väitetysti saavuttaneet Espanjassa. Kuten edellä 24 kohdassa on kuitenkin todettu, kantaja on istunnossa luopunut vetoamasta tavaramerkkiensä väitettyyn maineeseen ja/tai väitettyyn yleiseen tunnettuuteen.

53 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että kyseessä olevien merkkien yhteinen alkuliite "chuf" tarkoittaa maassa kasvavaa mantelia, jonka espanjankielinen nimitys on chufa ja jota käytetään valmistettaessa suosittua horchata-nimistä juomaa (chufa-manteleista tehty mantelimaito), jota kantaja myy Espanjassa. Kyseessä olevien merkkien luoman kokonaiskuvan osalta kohdeyleisö käsittää näin ollen elementin "chuf" kyseisillä merkeillä tarkoitettuja tavaroita kuvailevaksi elementiksi, eikä siis elementiksi, jonka perusteella voidaan erottaa näiden tavaroiden kaupallinen alkuperä. Elementti "chuf" ei siis ole erottamiskykyinen, eikä sitä voida katsoa kyseessä olevien merkkien luoman kokonaiskuvan hallitsevaksi osaksi.

54 Kuten SMHV on sitä vastoin perustellusti todennut, kohdeyleisö voi kyseessä olevien merkkien antaman kokonaisvaikutelman osalta käsittää nämä merkit niiden loppuosien perusteella fantasiasanoiksi eikä siis yksinomaan kuvaileviksi sanoiksi. On kuitenkin korostettava, että haetun yhteisön tavaramerkin osalta loppupäätteellä "fit" ja kantajan aikaisempien tavaramerkkien osalta kirjaimella "i" ei ole merkityssisällön kannalta tarkasteltuna tiettyä merkitystä espanjan kielessä. Näiden elementtien vertailu merkityssisällön osalta on näin ollen merkityksetöntä. On kuitenkin niin, että näiden elementtien ulkoasua ja lausuntatapaa koskevat eroavaisuudet riittävät kyseessä olevien merkkien kokonaisarvioinnin osalta poistamaan kokonaan näiden merkkien välisen sekaannusvaaran kohdeyleisön keskuudessa. Vaikka lisäksi oletettaisiin — kuten kantaja esitti ensimmäisen kerran istunnossa —, että haetun tavaramerkin loppupääte "fit" viittaa englannin kielen sanaan fit, jonka yksi merkitys tuo mieleen hyvässä fyysisessä kunnossa olevan henkilön, ja että kohdeyleisön merkittävällä osalla olisi riittävä englannin kielen taito tällaisen viittauksen ymmärtämiseksi, mitä kantaja ei muutoin ole osoittanut, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että tämä viittaus ei välttämättä kuvaile haetulla tavaramerkillä tarkoitettujen tavaroiden tiettyä ominaisuutta ja että se voi vain poistaa kaiken sekaannusvaaran kyseessä olevien merkkien välillä. Joka tapauksessa tällainen väite, jolla pyritään kiistämään haetun yhteisön tavaramerkin erottamiskyky, ei kuulu esillä olevan menettelyn kohteeseen, johon edellä 22 kohtaan ja 23–25 kohtaan sisältyvistä arvioista ilmenevällä tavalla kuuluu ainoastaan suhteellinen hylkäysperuste, eli kyseessä olevien merkkien välinen sekaannusvaara.

55 Valituslautakunta on siis perustellusti katsonut, että kyseessä olevien merkkien väliset erot riittävät kyseisten merkkien luoman kokonaiskuvan osalta poistamaan sekaannusvaaran kohdeyleisön keskuudessa.

56 Kantajan esittämillä eri väitteillä ei voida kumota tätä johtopäätöstä.

57 Mitä ensiksikin tulee SMHV:n väitetysti epäyhtenäiseen ratkaisukäytäntöön sekä viittauksiin Espanjassa tehtyihin kansallisiin päätöksiin, jotka koskevat muita kuin nyt käsiteltävänä olevan asian kohteena olevia merkkejä ja kansallisia rekisteröintejä, on syytä todeta, että valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä SMHV:n aiemman ratkaisukäytännön pohjalta (asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta; asia T-130/01, Sykes Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), tuomio 5.12.2002, Kok. 2002, s. II-5179, 31 kohta ja em. asia BUDMEN, tuomion 61 kohta). Väitettä, joka perustuu mahdolliseen ristiriitaan riidanalaisen päätöksen sekä SMHV:n kolmannen valituslautakunnan asiassa FLEXICON vastaan FLEXON tekemän päätöksen välillä, ei näin ollen voida hyväksyä. Sama johtopäätös koskee toisaalta myös viittauksia Espanjassa tehtyihin kansallisiin päätöksiin (asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, 53 kohta ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa, ja asia T-85/02, Díaz v. SMHV — Granjas Castelló (CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok. 2003, s. II-4835, 37 kohta).

58 Toiseksi on hylättävä myös kantajan väite, joka perustuu yleisesti tunnettujen tavaramerkkien haltijoiden noudattamaan kauppatapaan ja jonka mukaan kyseiset haltijat käyttävät tavaramerkkiensä alkuosaa suunnitellessaan johdannaisia tavaramerkkejä, jotka sisältävät tämän saman osan. Kantaja ei nimittäin voi vedota aikaisempien tavaramerkkiensä väitettyyn yleiseen tunnettuuteen, eli seikkaan, johon kantaja edellä 24 kohdassa esitetyllä tavalla luopui istunnossa vetoamasta. Kuten SMHV on toisaalta esittänyt, kantaja ei voi vastustaa sitä, että SMHV:ssa käydyn menettelyn vastapuoli käyttää tavaroista elementtiä "chuf" tämän asian kannalta merkityksellisellä alueella, sillä kuten edellä 54 kohdassa on jo todettu, kohdeyleisö ei voi käsittää kyseistä elementtiä siten, että sen perusteella voidaan erottaa kantajan aikaisemmilla tavaramerkeillä suojattujen tavaroiden kaupallinen alkuperä.

59 Lopuksi on todettava kantajan niiden huomautusten osalta, jotka koskevat yhteisen etuliitteen "chuf" käyttämisestä aiheutuvaa vaaraa mielleyhtymästä kyseessä olevien merkkien välillä, että vaara mielleyhtymästä on sekaannusvaaran erityistapaus ja että sekaannusvaaralle on tyypillistä se, että kohdeyleisö voi pitää kyseessä olevia

tavaramerkkejä saman haltijan kahtena tavaramerkkinä, vaikka se ei todennäköisesti suoraan sekoitakaan niitä (asia T-224/01, Durferrit v. SMHV — Kolene (NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003, Kok. 2003, s. II-1589, 60 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Vaikka asia voi olla näin erityisesti silloin, kun kyseiset kaksi tavaramerkkiä näyttävät kuuluvan yhteisestä kannasta muodostettuun tavaramerkkisarjaan (em. asia NU-TRIDE, tuomion 61 kohta), on kuitenkin todettava, että näin ei voi olla käsiteltävänä olevassa tapauksessa, sillä etuliite "chuf" on kuvaileva, minkä johdosta kohdeyleisön keskuudessa ei näin ollen voi syntyä vaaraa mielleyhtymästä kyseessä olevien merkkien välillä.

60 Edellä esitetystä seuraa, että vaikka kyseessä olevilla merkeillä tarkoitetut tavarat ovat käsiteltävänä olevassa asiassa samoja, näiden merkkien väliset erot riittävät poistamaan sekaannusvaaran kohdeyleisön keskuudessa.

61 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen perustuva ainoa kanneperuste on siten hylättävä, ja kanne on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

62 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, koska SMHV ja SMHV:ssa käydyn menettelyn vastapuoli ovat sitä vaatineet.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Vesterdorf Mengozzi Martins Ribeiro

Julistettiin Luxemburgissa 6 päivänä heinäkuuta 2004.

H. Jung
kirjaaja

B. Vesterdorf
presidentti