YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN
TUOMIO (toinen jaosto)

4 päivänä marraskuuta 2003 *

Asiassa T-85/02,

Pedro Díaz, SA, kotipaikka Cartagena (Espanja), edustajanaan aluksi asianajaja P. Koch Moreno, sittemmin asianajaja M. Aznar Alonso,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään O. Montalto ja J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnassa käydyn menettelyn vastapuolena

Granjas Castelló, SA, kotipaikka Mollerussa (Espanja),

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 16.1.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 40/2000-3), joka koskee kansallisen tavaramerkin EL CASTILLO haltijan tekemää väitettä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. J. Forwood sekä tuomarit J. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 22.3.2002 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.7.2002 toimitetun sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) vastineen,

ottaen huomioon 11.6.2003 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja teki 1.4.1996 yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki CASTILLO.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29 ja 30, ja ne vastaavat — rajoituksen jälkeen — seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: "Kala, säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset, hillot, hyytelöt, hedelmähillokkeet, munat, maito ja maitotuotteet, juustot, kala- ja vihannessäilykkeet".

— luokka 30: "Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike, hunaja, siirappi, hiiva, leivinjauhe, suola, sinappi, etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet, jää, salaatinkastikkeet".

4 Tämä hakemus julkaistiin Yhteisön tavaramerkkilehden 5.1.1998 ilmestyneessä numerossa 2/98.

5 Granjas Castelló, SA (jäljempänä väitteentekijä) teki 12.3.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden osalta seuraavien kahden aikaisemman kansallisen tavaramerkin perusteella, joiden haltija väitteentekijä on.

— alla esitetty, vuonna 1935 rekisteröity espanjalainen sana- ja kuviomerkki nro 104 442, joka kattaa luokkaan 29 kuuluvat "maitotiivisteet";



— alla esitetty, vuonna 1995 rekisteröity espanjalainen sana- ja kuviomerkki nro 1 935 658, joka kattaa luokkaan 30 kuuluvat "kaakao- ja kahvipohjaiset juomat, juomien valmistusaineet (paitsi välttämättömät hapot), tee, kahvi, suklaa, viljavalmisteet".



6 Viraston väiteosasto katsoi 18.10.1999 tekemässään päätöksessä, että kyseessä olevat merkit olivat samankaltaisia mutta että samankaltaisuus ei ollut ilmeinen. Se hyväksyi väitteen osittain seuraavien tavaroiden osalta: luokkaan 29 kuuluvat "maito ja maitotuotteet" ja luokkaan 30 kuuluvat "kahvi, tee, kaakao, kahvinkorvike ja riisi". Väiteosasto hylkäsi näin ollen haetun tavaramerkin rekisteröinnin näiden tavaroiden osalta ja hyväksyi rekisteröinnin tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen muiden tavaroiden, muun muassa "juustojen" osalta.

7 Väitteentekijä valitti väiteosaston päätöksestä 16.12.1999 asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti virastolle.

8 Viraston kolmas valituslautakunta hylkäsi väiteosaston päätöksen osittain 16.1.2002 tekemällään päätöksellä (asia R 40/2000-3; jäljempänä riidanalainen päätös), joka on annettu tiedoksi kantajalle 22.1.2002.

9 Valituslautakunta katsoi huomioon ottaen väiteosaston tekemän kyseessä olevien merkkien vertailun, että väite tuli hyväksyä "juustojen" osalta, ja hylkäsi haetun tavaramerkin rekisteröinnin näiden tavaroiden osalta sillä perusteella, että "maitotiivisteen", jonka yksi aiemmista tavaramerkeistä kattoi, ja tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen "juustojen" (jäljempänä kyseessä olevat tavarat) välillä on tietty samankaltaisuus, vaikka nämä tavarat voidaankin erottaa toisistaan.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja on suullisessa käsittelyssä luopunut yhdestä vaatimuksestaan ja vaatii nyt, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin tavaramerkkihakemus on hylätty "juustojen" osalta

— vahvistaa, ettei haettu tavaramerkki ole "juustojen" osalta sekoitettavissa väitteentekijän tavaramerkkiin nro 104 442 siltä osin kuin viimeksi mainittu tavaramerkki on tarkoitettu "maitotiivisteille"

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 Kantajan peruutettua osittain vaatimuksensa virasto vaatii nyt, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen perusteettomana

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

12 Kantaja esittää yhden kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Kyseessä olevien tavaroiden vertailu

13 Kantaja kiistää riidanalaisen päätöksen etenkin siltä osin kuin siinä on katsottu, että kyseessä olevat tuotteet eli maitotiivisteet ja juustot ovat luonteensa ja käyttötarkoituksensa vuoksi samankaltaisia. Kantaja katsoo, että nämä kaksi tuotetyyppiä eroavat toisistaan luonteensa, käyttötarkoituksensa ja käyttötapojensa suhteen, eikä niiden voida katsoa kilpailevan keskenään tai olevan toisiaan täydentäviä. Kantaja katsoo, että koska tuotteilla on erilaiset markkinat, ne eivät ole samankaltaisia.

14 Kantaja kiistää ensinnäkin valituslautakunnan tuotteiden luonnetta koskevan arvioinnin; vaikka molemmat tuotteet kuuluvatkin maitotuotteiden ryhmään, niiden valmistusmenetelmät eroavat huomattavasti toisistaan, kuten väiteosaston 27.4.2000 tekemä päätös N:o 872/2000 osoittaa. Kantaja on suullisessa käsittelyssä täsmentänyt, että vastoin valituslautakunnan väitettä kantajan tiedossa ei ole yhtään yritystä, joka tosiasiallisesti valmistaisi molempia tuotteita.

15 Toiseksi kyseessä olevien tuotteiden käyttötarkoituksen osalta kantaja kiistää valituslautakunnan näkemyksen siitä, että kyseiset tuotteet olisivat samankaltaisia sen vuoksi, että niitä käytetään monien ruokien, etenkin leivonnaisten, valmistukseen tai että laktoosi-intoleranssista kärsivät henkilöt voivat käyttää niitä maidon korvikkeina. Kantajan mukaan valituslautakunnan 29.3.2000 tekemän päätöksen N:o 533/2000 erinäisistä, erityisesti aikaisempaa merkkiä N:o 104 442 koskevista arviointiperusteista, voidaan päätellä, että maitotiivistettä käytetään kahvin lisäkkeenä tai makeisten tai leivonnaisten ainesosana, kun taas juusto nautitaan yleensä erikseen ja sitä käytetään vain vähäisessä määrin leivonnaisissa. Kantaja korostaa tältä osin, että sen valmistamia juustoja ei ole tarkoitettu käytettäviksi leivonnaisissa. Lisäksi keskivertokuluttaja ei voi ostoksia tehdessään sekoittaa näitä kahta tuotetyyppiä keskenään. Kyse on nimittäin kahdesta täysin erilaisesta lopputuotteesta. Kantaja viittaa tältä osin päätökseen N:o 533/2000, jonka mukaan "maitotiiviste kuuluu vain satunnaisesti keskivertokuluttajan ostoksiin", kun taas juustoa kantajan mukaan ostetaan suhteellisen usein.

16 Lisäksi valituslautakunnan toteamus, että "maitotiivistettä ja juustoa myydään yleensä maitotuotteiden osastolla", on liian yleistetty, varsinkin kun kantajan juustotuotteita pidetään yleensä kaupan erillisillä osastoilla. Kantaja korosti suullisessa käsittelyssä, ettei kyseistä toteamusta ollut näytetty toteen.

17 Kolmanneksi kantaja viittaa — tukeakseen argumentointiaan, etteivät maitotiiviste ja juusto ole sekoitettavissa toisiinsa — kahteen Espanjan Tribunal Supremon päätökseen vuosilta 1974 ja 1976, jotka koskevat toisaalta tavaramerkkejä DULCIPAN ja DULCINEA ja toisaalta tavaramerkkejä QUINTANILLA ja LA QUINTANA.

18 Virasto katsoo, että kantaja yrittää turhaan näyttää, että kyseessä olevat tuotteet voidaan erottaa toisistaan, kun kukaan ei kiistä sitä. Varsinainen kysymys on se, ovatko nämä tuotteet samankaltaisia.

19 Virasto katsoo, että riidanalaisessa päätöksessä esitetty käsitys, että kyseessä olevat tuotteet ovat samankaltaisia luonteensa ja käyttötarkoituksensa vuoksi, on oikea.

20 Mitä kuluttajan havaintoihin tulee, virasto täsmentää, että sekaannusvaara ei koske vain tuotteiden mahdollista sekoitettavuutta vaan käsittää etenkin sen vaaran — jonka olemassaolo on todettu riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa —, että kuluttaja voi olettaa tiettyä samankaltaisuutta omaavien tuotteiden olevan peräisin samasta yrityksestä.

21 Tässä yhteydessä virasto katsoo, että edellä mainitulla päätöksellä N:o 533/2000 ei ole merkitystä tapauksessa, koska kahden tuotteen samankaltaisuutta arvioidaan tosiseikkojen perusteella tapauskohtaisesti. Niinpä selvästi yksi päätöksessä N:o 533/2000 kyseessä olleista tuotteista, nimittäin kinkku, eroaa selvästi tämän tapauksen tuotteista.

22 Espanjalaisen tuomioistuimen Tribunal Supremon päätöksistä virasto toteaa, että tämän tuomioistuimen soveltamat kansalliset säännökset on annettu ennen yhdenmukaistettuja tavaramerkkisäännöksiä. Noissa päätöksissä vastakkain asetettujen tavaramerkkien väliset erot olivat joka tapauksessa selvempiä kuin kyseessä olevien tavaramerkkien erot.

Kyseessä olevien merkkien vertailu ja sekaannusvaara tavaramerkkien välillä

23 Kantaja korostaa, että valitusosasto ei kumonnut väiteosaston näkemystä siitä, ettei kyseisten merkkien välinen samankaltaisuus ole ilmiselvää. Tämä kysymys on katsottava kyseessä olevan kanteen osalta lopullisesti ratkaistuksi, koska valituslautakunta ei ole kyseenalaistanut merkkien välistä "yhteensopivuutta".

24 Kantaja katsoo kuitenkin, että valituslautakunta on tehnyt virheen todetessaan, että haetun merkin ja aikaisemman merkin nro 104 442 välillä olisi sekaannusvaara siksi, että sana "castillo" esiintyy molemmissa tavaramerkeissä. Kantaja on suullisessa käsittelyssä todennut, että tämän sekaannusvaaraa on arvioitava suhteessa kyseessä olevilla markkinoilla vallitsevaan tilanteeseen (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507). Lukuisat espanjalaiset tai yhteisön tavaramerkit, jotka on rekisteröity luokassa 29, sisältävät tämän sanan tai koostuvat siitä. Näin ollen sanan "castillo" sisältävien tavaramerkkien samanaikainen esiintyminen Espanjan markkinoilla osoittaa, ettei esillä olevassa tapauksessa kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa. Siinä tapauksessa, että näiden rekisteröintien suhteen ilmenisi epäilyksiä, kantaja pyytää kääntymään rekisteröinnit hyväksyneiden tahojen puoleen.

25 Virasto huomauttaa, etteivät asianosaiset valituslautakunnassa eikä kantaja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ole asettaneet väiteosaston tekemää kyseessä olevien merkkien vertailua kyseenalaiseksi.

26 Joka tapauksessa virasto katsoo, että sillä, että markkinoilla esiintyy useampia mahdollisen sekaannusvaaran aiheuttavia tavaramerkkejä, ei voi olla yleistä merkitystä, koska tämä voi johtua joko siitä, ettei tosiasiallista sekaannusvaaraa ole olemassa, tai siitä, ettei aikaisemman tavaramerkin haltija ole tehnyt väitettä.

Sitä paitsi kantajan mainitsemia espanjalaisia tai yhteisön tavaramerkkejä, jotka sisältävät sanan "castillo" tai koostuvat siitä, tulisi tarkastella perusteellisesti kussakin yksittäistapauksessa, jotta niillä voisi olla merkitystä. Virasto totesi suullisessa käsittelyssä, että todisteita, joita ei ollut esitetty sille, ei ole otettava huomioon.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

27 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan 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. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

28 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 (vrt. vastaavasti edellä 24 kohdassa mainittu asia C-39/97, Canon, tuomion 29 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta; asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43, 29 kohta).

29 Saman oikeuskäytännön mukaan yleisön keskuudessa syntyvää sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat

merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (Canon, tuomion 16 kohta; edellä 28 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja edellä 28 kohdassa mainittu asia MYSTERY, tuomion 30 kohta). Tämä arviointi 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 (em. asiat Canon, tuomion 17 kohta; Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja MYSTERY, tuomion 31 kohta). Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi puolestaan riippuu erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä.

30 Lisäksi sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva asema sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen erilaisia yksityiskohtia (edellä 28 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta ja edellä 28 kohdassa mainittu asia MYSTERY, tuomion 32 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On toisaalta otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä niistä on (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

31 Tässä asiassa aikaisemmat kaksi tavaramerkkiä on rekisteröity Espanjassa. Lisäksi kyseessä olevat tavarat ovat tavanomaisia kulutushyödykkeitä. Sekaannusvaaraa on näin ollen esillä olevassa tapauksessa arvioitava espanjalaisten loppukuluttajien muodostaman kohdeyleisön näkökulmasta.

Kyseessä olevien tavaroiden vertailu

32 Kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät, joihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (edellä 24 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 23 kohta).

33 Kyseessä olevien tavaroiden luonteesta voidaan valituslautakunnan tavoin todeta, että niiden raaka-aine on maito, joten ne kuuluvat maitotuotteisiin. Tähän ei vaikuta se kantajan ja valituslautakunnan esittämä seikka, että maitotiiviste on eräs maitojaloste, kun taas juusto on maidosta johdettu tuote. Asianomainen yleisö on tietoinen näiden tuotteiden olennaisista luonteenomaisista ominaisuuksista ja mieltää ennen kaikkea niiden kuuluvan samaan tuoteryhmään. Vaikka oletettaisiin, että kohdeyleisö tuntee näiden tuotteiden valmistusmenetelmien erot, se ei kuitenkaan tällä perusteella — perustellusti tai perusteettomasti — päättele, että nämä erot estävät yksittäistä yritystä valmistamasta tai myymästä molempia tuotteita samanaikaisesti. Näin ollen asianomainen yleisö olettaa luonnollisesti, että kyseessä olevilla tuotteilla voi olla sama kaupallinen alkuperä.

34 Tätä päätelmää ei aseta kyseenalaiseksi se, että näiden tuotteiden samankaltaisuus on niiden käyttötarkoituksen ja/tai käyttötapojen osalta erityisen vähäinen. Kantaja arvostelee perustellusti päätöksen perustelua, jonka mukaan kyseessä olevia tuotteita käytetään useissa ruoissa, etenkin leivonnaisissa, ja että ne ovat jopa toisensa korvaavia tuotteita erityisesti laktoosi-intoleranssista kärsiville henkilöille. Niillä oleva yhteinen käyttötarkoitus ruokien ainesosana on ominainen lähes kaikille elintarvikkeille. Sitä paitsi kyseessä olevien tuotteiden korvaavuusaste vaikuttaa hyvin vähäiseltä. Ensinnäkään virasto ei ole maininnut

edes vähäistä määrää ruokia, joissa tuotteita voidaan käyttää Espanjassa toisensa korvaavina tai toisiaan täydentävinä tuotteina. Toisaalta vaikka oletettaisiin, että molemmat tuotteet voisivat todella olla maidon korvikkeena henkilöille, joilla on laktoosi-intoleranssi, virasto ei ole esittänyt perusteita oletukselle, laktoosi-intoleranssista kärsivien henkilöiden määrä kohdeyleisön joukossa olisi riittävän merkittävä, jotta se voitaisiin todella ottaa huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa. Lopuksi valituslautakunnan väitettä, jonka mukaan molempia kyseessä olevia tuotteita myydään vähittäistavarakaupassa samalla osastolla, ei ole perusteltu millään objektiivisilla tiedoilla.

35 Se, mitä edellä 34 kohdassa on todettu, tai kantajan väitteet siitä, että maitoa ja juustoa käytetään erilaisin tavoin, ei kuitenkaan estä sitä, että tuotteet voivat olla samankaltaisia. Tuollaiset erot kyseessä olevien tuotteiden käytössä vahvistavat ainoastaan, että kyse on eri tuotteista, joiden korvaavuus on ravintoarvon ja maun suhteen erityisen vähäinen. Kyseessä olevat tavarat eivät siten ole keskenään kilpailevia.

36 Sitä vastoin tuotteet täydentävät toisiaan siltä osin, kuin ne kuuluvat asianomaisen yleisön näkökulmasta samaan tuoteryhmään ja ne voidaan helposti mieltää yleisen maitotuotteiden valikoiman osiksi, joilla voi olla sama kaupallinen alkuperä.

37 Niistä espanjalaisten tuomioistuinten ja viraston päätöksistä, joihin kantaja vetoaa osoittaakseen kyseessä olevien tuotteiden erilaisuuden, on todettava, että niiden merkitys tässä asiassa on kyseenalainen, koska päätökset koskevat joko muita merkkejä tai muita tuotteita. Lisäksi on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta arvioidaan yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella. Kansalliset rekisteröinnit ja viraston aiemmat päätökset eivät siis sido virastoa (ks. asia T-130/01, Sykes

Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), tuomio 5.12.2002, Kok. 2002, s. II-5179, 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

38 Valituslautakunta on perustellusti katsonut, että asianomainen yleisö saattaa mieltää kyseessä olevilla tuotteilla olevan sama kaupallinen alkuperä. Tuotteita on näin ollen pidettävä asetuksessa N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltaisina.

Kyseessä olevien merkkien vertailu

39 Oikeuskäytännöstä seuraa, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien tavaramerkkien visuaalisen, foneettisen tai käsitteellisen samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (edellä 28 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta ja edellä 28 kohdassa mainittu asia MYSTERY, tuomion 42 kohta). Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi katsonut, ettei voida sulkea pois sitä, että sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että tavaramerkit ovat foneettisesti samankaltaiset (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 28 kohta).

40 Tässä asiassa riidanalaisesta päätöksestä sekä valituslautakunnan päätöksestä, johon siinä viitataan, käy ilmi, että virasto on katsonut kyseessä olevien merkkien olevan visuaalisesti, foneettisesti ja käsitteellisesti samankaltaisia, ilman että tämä samankaltaisuus olisi kuitenkaan ilmiselvää. Tähän arviointiin on yhdyttävä. Ensimmäistä osaa "El Castello" on pidettävä aiempien tavaramerkkien, etenkin tavaramerkin nro 104 442, foneettisesti ja käsitteellisesti hallitsevana osana (ks. vastaavasti asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 40 ja 45 kohta). Toisaalta

rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin muodostaa sana "castillo". Aiemman merkin nro 104 442 hallitseva osa ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin sanaosa ovat sekä käsitteellisesti että foneettisesti lähes samoja. Kyseessä olevat merkit ovat siten vähintään asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltaisia.

Sekaannusvaara kyseessä olevien tavaramerkkien välillä

41 Aluksi on muistutettava siitä, että sekä kyseessä olevat tuotteet että kyseessä olevat tavaramerkit ovat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltaisia. Tästä seuraa yleensä, että kohdeyleisö saattaa olettaa, että sanamerkillä CASTILLO varustetut juustotuotteet voivat olla peräisin yrityksestä, joka on aikaisemman kuviomerkin EL CASTILLO haltija. Näiden kahden tavaramerkin välillä on näin ollen lähtökohtaisesti sekaannusvaara.

42 Kantaja vetoaa kuitenkin asiassa Canon annettuun tuomioon (mainittu edellä 24 kohdassa) ja esittää, että useiden sanan "castillo" sisältävien tai siitä muodostuvien espanjalaisten ja yhteisön tavaramerkkien samanaikainen esiintyminen markkinoilla osoittaa, ettei tässä asiassa ole sekaannusvaaraa.

43 Kyseisen tuomion mukaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky, joka sillä on ominaispiirteidensä tai laajan tunnettuutensa vuoksi, on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä (edellä 24 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 18 ja 24 kohta). Tämä

tulkinta vahvistetaan asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava ottaen huomioon kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla.

44 Jo näistä seikoista seuraa, että aikaisemman tavaramerkin hyvä maine voi ainakin tietyissä tapauksissa lisätä merkin erottamiskykyä ja voi näin ollen lisätä myös sekaannusvaaraa tämän tavaramerkin ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välillä.

45 Tässä asiassa kantaja on esittänyt näyttönä vain luettelon sellaisten espanjalaisten ja yhteisön tavaramerkkien rekisteröinneistä, jotka muodostuvat sanasta "castillo" tai joihin tämä sana sisältyy, osoittaakseen, ettei kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ole esillä olevassa tapauksessa sekaannusvaaraa, koska nuo tavaramerkit esiintyvät samanaikaisesti markkinoilla.

46 On todettava, että melkein kaikkiin tuossa luettelossa mainittuihin rekisteröinteihin on vedottu ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Kuten virasto on perustellusti huomauttanut, näiden tavaramerkkien huomioon ottaminen edellyttää sitä, että jokaista niistä tarkastellaan yksityiskohtaisesti, erityisesti mitä tulee niiden samankaltaisuuteen aiemman tavaramerkin kanssa ja niiden tunnettuuteen. Näin ollen näitä rekisteröintejä, joihin on vedottu ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ei tule ottaa huomioon ja niiden tutkimista koskeva vaatimus on hylättävä (asia T-237/01, Alcon v. SMHV — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-411, 62 kohta).

47 Niiden tavaramerkkien osalta, joihin on vedottu virastossa, nimittäin luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten olevien tavaramerkkien CASTILLO DE HOLANDA, CASTILLO DEL PUENTE, EL CASTILLO ja BLUE CASTELLO osalta, on

ensinnäkin todettava, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kantajan toimittamat tiedot eivät todista sekaannusvaaran puuttumista tässä asiassa. Toisin kuin väitteentekijän tavaramerkissä nro 104 442, joka on ainoa tavaramerkki, jolla on tässä yhteydessä todella merkitystä, edellä mainituista tavaramerkeistä kolmen erottamiskykyisin osa ei muodostu sanasta "castillo" vaan näiden tavaramerkkien sisältämistä muista sanoista. Lisäksi on todettava, ettei kantaja ole toimittanut tietoja näiden tavaramerkkien kattamista tavaroista — paitsi oman tavaramerkkinsä CASTILLO DE HOLANDA osalta — tai kuviomerkin EL CASTILLO esitystavasta. Kantaja ei ole myöskään todistanut eikä edes väittänyt, että joku näistä tavaramerkeistä olisi niin laajalti tunnettu, että olisi jo aiemmin ollut sekaannusvaara näiden tavaramerkkien ja väitteentekijän tavaramerkin välillä, mikä voisi mahdollisesti vähentää tässä tapauksessa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin aiheuttamaa sekaannusvaaraa.

48 Valituslautakunta on näin ollen perustellusti yhtäältä todennut, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara esillä olevassa tapauksessa ja toisaalta pitänyt kiinni tästä päätelmästään muut sille esitetyt tavaramerkit huomioon ottaen. Näin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva ainoa kanneperuste on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

49 Yhteisöjen 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 velvoitetaan viraston vaatimuksesta korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanne hylätään.**

2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut asiassa.**

Forwood Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 4 päivänä marraskuuta 2003.

H. Jung

kirjaaja

N. J. Forwood

jaoston puheenjohtaja