YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

18 päivänä lokakuuta 2007 *

Asiassa T-28/05,

Ekabe International SCA, kotipaikka Luxemburg (Luxemburg), edustajanaan asianajaja C. de Haas,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

Ebro Puleva, SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajanaan asianajaja P. Casamitjana Lleonart,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 6.10.2004 tekemästä päätöksestä (asia R 117/2001-4), joka koskee Puleva SA:n (josta on tullut Ebro Puleva, SA) ja Ekabe International SCA:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit F. Dehousse ja D. Šváby,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Pocheć,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.1.2005 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 4.8.2005 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.7.2005 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 9.11.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Cema-yhtiö teki 17.4.1998 yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 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) (SMHV).

2 Värillinen kuviomerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava:



3 Tavara, jota varten rekisteröintiä haettiin, kuuluu tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 29, ja se vastaa seuraavaa kuvausta: ”Margariini”.

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 11.1.1999 Yhteisön tavaramerkkilehdessä.

5 Väliintulija, Puleva SA (josta on tullut Ebro Puleva, SA), teki 12.4.1999 väitteen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

6 Kyseisen väitteen perusteena vedottiin sekaannusvaaraan rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja väliintulijalle kuuluvan aikaisemman kansallisen sanamerkin PULEVA-OMEGA 3 välillä, joka on rekisteröity Espanjassa 22.3.1999 numerolla 2140889 Nizzan sopimuksen luokkaan 29 kuuluvia sellaisia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet, säilötyt, kuivatut ja kuumentamalla valmistetut hedelmät ja vihannekset; hyytelöt, hillot, hedelmähillokkeet, munat; ravintoöljyt ja -rasvat, liha-, kala- ja vihannespohjaiset ateriat ja erityisesti maito ja maitotuotteet”.

7 Väliintulija ja Cema-yhtiö esittivät 7.2. ja 10.5.2000 lisähuomautuksia.

8 Väiteosasto hyväksyi väitteen 24.11.2000 tekemällään päätöksellä, jota se perusteli sillä, että kyseessä olevat tavarat ja merkit olivat samankaltaiset ja että espanjalaisen yleisön keskuudessa oli näin ollen sekaannusvaara.

9 Cema-yhtiö valitti väiteosaston päätöksestä 26.1.2001 SMHV:ssä.

10 Väliintulija esitti 6.4.2001 huomautuksensa valituslautakunnalle.

11 Cema-yhtiö siirsi 28.8.2002 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa Primalliance, SAS -yhtiölle.

12 Primalliance siirsi 30.8.2004 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kantajalle, Ekabe International, SCA:lle.

13 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen ja vahvisti väiteosaston päätöksen 6.10.2004 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että kyseessä olevat tavarat ovat samankaltaiset tai samat ja koska merkit ovat jossain määrin samankaltaiset.

14 Tavaroiden vertailun osalta valituslautakunta täsmensi riidanalaisen päätöksen 11 kohdassa, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattama tavara eli margariini oli huomattavan samankaltainen tai täysin sama kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat, jotka ovat ravintoöljyjä ja -rasvoja sekä maitotuotteita.

15 Merkkien vertailun osalta valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa, että osa ”omega 3” on tavanomaisen erottamiskykyinen siltä osin kuin on kyse hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä katetuista tavaroista ja että näin ollen se oli aiheellista ottaa huomioon vertailtaessa riidanalaisia tavaramerkkejä. Valituslautakunta täsmensi, että hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tekoaikaan espanjalainen keskivertokuluttaja ei mieltänyt kyseistä osaa niin, että sillä kuvailtiin kyseessä olevien tavaroiden oleellisia

ominaisuuksia, koska oli epätodennäköistä, että espanjalainen keskivertokuluttaja yhdistää osan ”omega 3” monityydyttymättömiin rasvahappoihin, joiden ravintoarvo edesauttaa sydän- ja verisuonitautien ennaltaehkäisyssä. Valituslautakunta täsmensi eri internet-sivuilta peräisin olevien otteiden, joita kantaja on esittänyt ja joissa viitataan osaan ”omega 3”, osalta, että huolellinen tarkastelu ei tukenut kantajan väitteitä, joiden mukaan ”omega 3” kuului yleiskieleen ja suuri osa espanjalaisia kuluttajia tunsi sen lääketieteelliset ja ravitsemukselliset ominaisuudet.

16 Ulkoasun osalta valituslautakunta täsmensi riidanalaisen päätöksen 15 ja 16 kohdassa, että osa ”omega 3” oli hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hallitseva osa, kun taas kuvio-osa oli epäilemättä vähemmän tärkeä ja sen osuus hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskyvystä vähäinen. Valituslautakunnan mukaan kuluttajat eivät voi riittävällä tavalla erottaa toisistaan riidanalaisia tavaramerkkejä aikaisemmassa tavaramerkissä olevan sanan ”puleva” avulla tai hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kuvioiden avulla. Lausuntatavan osalta valituslautakunta täsmentää riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa, että riidanalaiset merkit ovat samankaltaisia siltä osin kuin niille on yhteistä osa ”omega 3”, mutta ne poikkeavat toisistaan pituutensa ja rytminsä puolesta, koska aikaisemmassa tavaramerkissä on osa ”puleva”. Merkityssisällön osalta valituslautakunta täsmentää riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, että keskivertokuluttaja ei kykene yhdistämään sanaosan ”omega 3” merkityssisältöä samannimiseen monityydyttymättömien rasvahappojen tyyppiin, joka on tunnettu lääketieteellisten ominaisuuksiensa vuoksi, ja että keskivertokuluttaja kykenee enintään tunnistamaan sanan ”omega” kreikkalaisten aakkosten viimeiseksi kirjaimeksi. Aikaisemmassa tavaramerkissä olevan sanan ”puleva” osalta valituslautakunta täsmentää, että se on kuvitteellinen sana, joka ei merkitse espanjaksi mitään.

17 Valituslautakunta totesi, että näin ollen riidanalaisten merkkien välillä on sekaannusvaara espanjalaisille kuluttajille asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset

18 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen ja muuttaa sitä

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

19 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut

– velvoittaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeudenkäyntimenettelyn osapuolet vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan, jos kanne hyväksytään.

20 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

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

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

22 Kantaja katsoo, että riidanalaisten tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa, koska espanjalainen kuluttaja muistaa kyseessä olevista merkeistä aikaisemman tavaramerkin osalta vain sanan ”puleva” ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin osalta esitystavan ja osaan ”omega 3” yhdistetyt erityiset värit.

23 Kantaja väittää ensimmäiseksi, että osa ”omega 3” on kuvaileva ja tavanomainen osoittamaan elintarvikkeita, joiden yksi kemiallinen osa on tämäntyyppinen monityydyttymätön rasvahappo. Tämän väitteen tueksi kantaja esittää asiakirjoja, jotka liittyvät siihen, että Espanjan markkinoilla on elintarvikkeita, joissa korostetaan osaa ”omega 3”, ja siihen, että Espanjassa on rekisteröity tavaramerkkejä, jotka sisältävät tämän osan. Kantaja väittää lisäksi, että Espanjassa julkaistuista lehtiartikkeleista ja kantajan kannekirjelmänsä liitteessä esittämistä internet-sivujen otteista käy ilmi, että espanjalainen keskivertokuluttaja tuntee hyvin omega 3 -tyyppisten monityydyttymättömien rasvahappojen hyödylliset ominaisuudet eikä pidä tätä osaa millään tavoin erottamiskykyisenä merkkinä. Lisäksi Oficina Española de Patentes y Marcas (Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirasto) on kantajan mukaan tunnustanut, että osa ”omega 3” on espanjalaiselle yleisölle kuvaileva ja tavanomainen elintarvikkeiden osalta, minkä useat Tribunal Superior de Justiciat (muutoksenhakutuomioistuimet) ovat vahvistaneet samankaltaisia väitemenettelyitä koskevien asioiden yhteydessä. Näin ollen kantaja katsoo, että on virheellistä väittää, että ”omega 3” on hallitseva osa molemmissa riidanalaisissa merkeissä. Lisäksi valituslautakunnan päättelyt ovat kantajan mukaan ristiriitaiset, koska perustellakseen riidanalaisten tavaramerkkien merkityssisältöön liittyvää samankaltaisuutta, se katsoi, että espanjalainen kuluttaja tuntee riittävästi osan ”omega 3”.

24 Toiseksi kantaja väittää, että aikaisemmassa tavaramerkissä vain osa ”puleva” on epätavallinen ja erottamiskykyinen. Se seikka, että tämä sana on aikaisemman tavaramerkin haltijan toiminimi, ei tee tästä sanasta tämän tavaramerkin toissijaista osaa. Kantaja väittää, että joko osa ”puleva” on jonkin verran tunnettu espanjalaisen yleisön keskuudessa, jolloin aikaisempi tavaramerkki on tunnettu ja se kiinnittää yleisön huomiota, tai osa ”puleva” ei ole erityisen tunnettu, jolloin sen on katsottava olevan sattumanvarainen ja siis erottamiskykyinen kyseessä olevia tavaroita varten. Kantajan mukaan nimenomaan sanan ”puleva” avulla voidaan taata tavaroiden alkuperä ja se mahdollistaa siis sen, että kuluttajat erottavat väliintulijan tavarat sen kilpailijoiden tavaroista. Kantaja lisää, että aikaisemman tavaramerkin alkuun sijoitettu sana ”puleva” on ulkoasun hallitseva osa, koska kuluttaja lukee sen ensimmäiseksi, ja lausuntatavan hallitseva osa, koska tavut ”pu” ja ”va” ovat erittäin selvästi kuultavissa. Lisäksi p-kirjain on kantajan mukaan hyvin voimakkaasti lausuttava konsonantti, joka kiinnittää kuluttajan huomiota. Sana ”puleva” ei myöskään merkitse mitään, kun taas espanjalainen kuluttaja tietää kantajan mukaan ainakin likimäärin, että omega 3 -tyyppisillä monityydyttymättömillä rasvahapoilla on hyödyllisiä vaikutuksia sydän- ja verisuonitautien ehkäisyssä.

25 Kolmanneksi kantaja toteaa, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kuvio-osa on täysin erottamiskykyinen. Kantaja huomauttaa, että osa ”omega 3” on tyylitelty siten, että vaikuttaa siltä, että numero 3 jatkaa sanassa ”omega” olevaa a-kirjainta. Lisäksi hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on kuvattu erittäin kirkkain värein eli vihreällä, keltaisella, sinisellä ja punaisella, jotka kantajan mukaan keräävät kuluttajan huomion. Kantajan mukaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kuvio-osa eli viher-kelta-sininen sateenkaari, joka päättyy punaiseen sydämeen, joka on sijoitettu sanassa ”omega” olevien o- ja m-kirjainten väliin, on myös erottamiskykyinen osa.

26 Neljänneksi kantaja väittää, että espanjalaiset kuluttajat voivat vertailla riidanalaisten tavaramerkkien kattamia tavaroita suoraan. Kantajan mukaan kyse ei ole siitä, että margariinia verrataan kaikkiin luokkaan 29 kuuluviin elintarvikkeisiin, vaan pelkästään siitä, että sitä verrataan maitoon ja maitotuotteisiin sekä ravintoöljyihin ja -rasvoihin. Kantajan mukaan espanjalainen kuluttaja kykenee vertailemaan

suoraan esimerkiksi kaikkia hyllyille vierekkäin sijoitettuja maitojuomia ja tekemään valintansa tavaran merkin tai hinnan mukaan.

27 Lopuksi kantaja toteaa, että jos aikaisemman tavaramerkin kaltaiselle merkille, joka muodostuu osasta ”puleva-omega3”, myönnetään yksinoikeus osaan ”omega 3”, luotaisiin oikeusvarmuuden kannalta erittäin haitallinen tilanne, koska tätä sanaa on saatava vapaasti käyttää (yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 25 kohta).

28 SMHV väittää, että koska kantaja ei esittänyt ajoissa näyttöä siitä, että espanjalainen kohdeyleisö saattaa käsittää osan ”omega 3” kuvailevana, valituslautakunta katsoi perustellusti, että tämä osa on aikaisemmassa tavaramerkissä yhtä erottamiskykyinen ja hallitseva kuin osa ”puleva”. SMHV:n mukaan se, että riidanalaiset merkit muistuttavat toisiaan kokonaisuudessaan, kannustaa siihen, että niiden todetaan olevan samankaltaisia. Koska asianomaiset tavarat ovat samoja tai hyvin samankaltaisia, on osoitettu, että riidanalaisten merkkien välillä on sekaannusvaara Espanjassa.

29 Kantajan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämien asiakirjojen osalta SMHV toteaa, että niitä ei esitetty valituslautakunnassa ja että niitä ei näin ollen voida pääsääntöisesti ottaa tutkittavaksi.

30 Väliintulija väittää ensimmäiseksi, että osa ”omega 3” on sellaisenaan hallitseva ja erottamiskykyinen ja että se ei ole kuvaileva tai tavanomainen. Väliintulijan mukaan tietty asiantuntijayleisö mahdollisesti tuntee osan ”omega 3”, mutta yleisö yleensä ja muun muassa espanjalainen keskivertokuluttaja, joka ei ole erikoistunut alaan, ei tunne sitä.

31 Seuraavaksi väliintulija väittää, että riidanalaiset merkit ovat ilmeisen samankaltaisia. Väliintulijan mukaan osa ”omega 3” on hallitseva osa kummassakin riidanalaisessa merkissä, koska tämä sanaosa on se, jonka keskivertokuluttaja havaitsee ensimmäiseksi niin ulkoasusta kuin lausuntatavastakin. Sillä seikalla, että hakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin sisältyy kuvio-osa, ei ole väliintulijan mukaan merkitystä, koska sanaosa on hallitseva kuvio-osaan nähden.

32 Lisäksi väliintulija toteaa, että kantaja rajoittaa riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden vertailun koskemaan vain maitotuotteiden, öljyjen ja rasvojen alaa. Väliintulijan mukaan kyseessä olevien merkkien kattamat tavarat ovat huomattavan samankaltaisia siitä riippumatta, että markkinoilla on muitakin tavaramerkkejä, jotka sisältävät osan ”omega 3”.

33 Lopuksi väliintulija toteaa, että kantajan väitteet johtaisivat siihen, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinti on ehdottomasti hylättävä. Näin ollen Oficina Española de Patentes y Marcas hylkäsi väliintulijan hakemuksen sanamerkin OMEGA 3 rekisteröimiseksi luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten, koska kyseessä oleva merkki muodostui yksinomaan tavaroiden ominaisuuksia kuvailevista merkinnöistä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

Joidenkin kantajan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämien asiakirjojen tutkittavaksi ottaminen

34 Kantaja esittää kannekirjelmänsä liitteissä 4–21, 24–27 ja 33 tosiseikkoja, joita ei esitetty SMHV:ssä, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen sen työjärjestyksen 133 artiklan 3 kohdan mukaisesti toimitetusta valituslautakunnassa käydyn

menettelyn asiakirja-aineistosta ilmenee. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että SMHV:n elimissä käydyn menettelyn aikana esitettiin vain ne internetsivujen otteet, jotka kantaja esitti kannekirjelmänsä liitteessä 30.

35 On aiheellista muistuttaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on valvoa valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Tosiseikat, joihin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedotaan ilman, että niitä on aikaisemmin esitetty SMHV:n elimissä, voivat kuitenkin vaikuttaa kyseisten päätösten lainmukaisuuteen ainoastaan, jos SMHV:n olisi pitänyt ottaa ne viran puolesta huomioon. Tämän osalta kyseisen asetuksen 74 artiklan 1 kohdan viimeisessä lauseessa säädetään, että rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin, ja tästä kohdasta seuraa, että SMHV ei ole velvollinen ottamaan viran puolesta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet. Tällaiset tosiseikat eivät näin ollen ole omiaan kyseenalaistamaan valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuutta (ks. vastaavasti asia asia T-115/03, Samar v. SMHV – Grotto (GAS STATION), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004, s. II-2939, 13 kohta ja asia T-269/02, PepsiCo v. SMHV – Intersnack Knabber-Gebäck (RUFFLES), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. II-1341, 35 kohta).

36 Tästä seuraa, että kantajan liitteissä 4–21, 24–27 ja 33 esittämiä asiakirjoja ei oteta huomioon eikä niiden todistusvoimaa ole aiheellista arvioida.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevan kanneperusteen perusteltavuus

37 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodon 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, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

38 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.

39 Nyt esillä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki, johon väite perustuu, on rekisteröity ja suojattu Espanjassa. Näin ollen sen osoittamista varten, onko riidanalaisten tavaramerkkien välillä mahdollisesti sekaannusvaara, on otettava huomioon espanjalaisen kohdeyleisön näkökanta.

40 Vakiintuneen 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. Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseessä olevista tavaroista tai palveluista, ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus (asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 30–32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

41 On todettava, että kantaja ei kiistä valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä tekemää päätelmää, joka koskee sitä, että riidanalaisten merkkien kattamat tavarat

ovat samankaltaisia tai samoja. Asianosaisten kesken on vaihdettu näkemyksiä vain siitä, katsoiko valituslautakunta perustellusti, että riidanalaiset merkit ovat kokonaisuutena samankaltaisia.

42 On siis aiheellista tarkastella kysymystä, joka koskee riidanalaisten merkkien samankaltaisuutta.

43 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan moniosainen tavaramerkki voidaan katsoa samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen merkin jokin osatekijä, ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Asia on näin silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleisön muistiin jäävää, tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (asia C-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 33 kohta ja asia T-359/02, Chum v. SMHV – Star TV (STAR TV), tuomio 4.5.2005, Kok. 2005, s. II-1515, 44 kohta).

44 Kantaja väittää, että valituslautakunta päätteli riidanalaisessa päätöksessä virheellisesti, että riidanalaisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, koska niille on yhteistä sanaosa ”omega 3”. Toisin kuin riidanalaisessa päätöksessä todetaan, kantaja katsoo, että osan ”omega 3” on katsottava olevan asianomaisten tavaroiden ominaisuuksia kuvaileva, ja tästä syystä sana ”puleva” on aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa. Näin ollen käsiteltävänä olevassa asiassa riidanalaisten tavaramerkkien välillä ei ole minkäänlaista sekaannusvaaraa.

45 Tältä osin on todettava, että oikeuskäytännön mukaan silloin, kun hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kohdeyleisölle välittämää kokonaisvaikutelmaa tarkasteltaessa osa, joka ei ole erottamiskykyinen, on kyseisen tavaramerkin hallitseva osa,

kun taas muut kuvio-osat ja graafiset osat ovat luonteeltaan liitännäisiä eikä niissä ole esimerkiksi mitään mielikuvituksellisuuteen tai yhdistämistapaan liittyvää, jolla kyseinen tavaramerkki voisi täyttää pääasiallisen tehtävänsä niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita rekisteröintihakemus koskee, hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky kokonaisuudessaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja sen rekisteröinti on hylättävä (ks. vastaavasti asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I-7975, 73–75 kohta).

46 Sama päätelmä on tehtävä silloin, kun on kyse hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä, jonka hallitseva osa kohdeyleisölle luodussa kokonaisvaikutelmassa on sanaosa, joka on täysin kuvaileva asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kun taas tämän tavaramerkin kuvio-osat eivät ole riittävän silmäänpistäviä asianomaisen yleisön mielestä kiinnittääkseen sen huomion kyseisen sanallisen elementin sijasta ja antaakseen kyseessä olevalle merkille kokonaisuutena tarkasteltuna erottamiskyvyn (ks. vastaavasti julkisasiamies Léger'n ratkaisuehdotus em. asiassa BioID v. SMHV, Kok. 2005, s. I-7979, ratkaisuehdotuksen 75 kohta).

47 Lisäksi vaikka yhteisön tavaramerkin hakija ei voi tosin väitemenettelyn yhteydessä kiistää väitteen tueksi esitetyn aikaisemman tavaramerkin pätevyyttä sillä perusteella, että sen rekisteröiminen on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan vastaista (ks. vastaaavasti asia T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV – Diesel (DIESELIT), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1887, 71 kohta), sitä vastoin, kun on kyse ehdottomasta hylkäysperusteesta, joka on esteenä hakemuksen kohteena olevan yhteisön tavaramerkin rekisteröimiselle, SMHV:llä on mahdollisuus samanaikaisesti aloittaa tutkintamenettely uudelleen tällaisen perustelun mahdollisen olemassaolon tarkastamiseksi (ks. vastaavasti asia T-224/01, Durferrit v. SMHV – Kolene (NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003, Kok. 2003, s. II-1589, 73 kohta).

48 Näiden toteamusten valossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että käsiteltävänä olevassa asiassa on tarkasteltava ensimmäiseksi, onko hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kohdeyleisöön luomassa kokonaisvaikutelmassa sanaosa ”omega 3” hallitseva osa, joka nousee esiin mainitusta moniosaisesta tavaramerkistä riippumatta siitä, onko tämä osa kuvaileva vai ei.

49 Toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa perustellusti, että sanaosa ”omega 3”, joka kirjoitetaan vihrein, suurikokoisin kirjaimin, jotka on varjostettu keltaisella, on hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hallitseva osa siltä osin kuin se herättää ensimmäisenä kuluttajan huomion sillä kyseessä olevassa tavaramerkissä olevan keskeisen aseman vuoksi. Sen sijaan tämän saman tavaramerkin kuvio-osa eli viher-kelta-sininen sateenkaari, joka ylittää osan ”omega 3” ja päättyy punaiseen sydämeen, joka on sanan ”omega” o- ja m-kirjainten välissä, on kooltaan huomattavasti pienempi, ja sen vaikutus kyseisen tavaramerkin erottamiskykyyn on näin ollen vähäinen.

50 Näin ollen kantajan ainoa kanneperuste on hylättävä, eikä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ole tarpeellista lausua siitä, kuvaileeko hallitseva sanaosa ”omega 3” riidanalaisilla tavaramerkeillä katettuja tavaroita espanjalaisen yleisön osalta vai ei. Vaikka oletetaan, että tämä osa on kuvaileva, kuten kantaja väittää, riidanalaisen päätöksen kumoaminen tällä perusteella johtaisi välttämättä siihen, että SMHV:n, jonka on otettava huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion tuomiolauselman ja perusteluiden seuraukset (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-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV – Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4301, 19 kohta), on aloitettava uudelleen kantajan yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tarkastelu ja hylättävä se edellä 45–49 kohdassa esitetyistä syistä.

51 Kantajalla ei kuitenkaan ole minkäänlaista perusteltua intressiä päätöksen kumoamiseen silloin, kun päätöksen kumoaminen johtaisi ainoastaan uuteen päätökseen, joka johtaisi samaan tulokseen kuin kumottu päätös (ks. vastaavasti asia T-16/02, Audi v. SMHV (TDI), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. II-5167, 97 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

52 Jos sen sijaan on katsottava, että osa ”omega 3” ei ole kuvaileva, valituslautakunta totesi riidanalaisessa päätöksessä perustellusti, että riidanalaisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, kun otetaan huomioon, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosa ”omega 3” on hallitseva.

53 On todettava, että kantaja ei ole tässä tapauksessa esittänyt täsmällisiä perusteluita kyseenalaistaakseen valituslautakunnan päätöksen.

54 Tältä osin on syytä tuoda esiin yleisellä tasolla, että kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleisön näkökulmasta ainakin osittain yhtäläisiä yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta (em. asia MATRATZEN, tuomion 30 kohta). Kuten yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, merkityksellisiä ovat ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvät seikat. Lisäksi kahden tavaramerkin samankaltaisuutta koskevan arvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1998, Kok. 1998, s. I-3819, 25 kohta).

55 Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että aluksi on katsottava, että jos moniosaisen tavaramerkin ainoa hallitseva sanaosa on ulkoasun ja lausuntatavan osalta sama kuin jompikumpi niistä kahdesta osasta, joista aikaisempi

sanamerkki muodostuu, ja jos näiden osien merkityssisällöllä ei ole yhdessä tai erikseen minkäänlaista merkitystä kohdeyleisölle, kyseessä olevien tavaramerkkien, kun kumpaakin tarkastellaan kokonaisuutena, on yleensä katsottava olevan samankaltaiset asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

56 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että ulkoasun ja lausuntatavan osalta osa ”omega 3” on samanaikaisesti toinen niistä kahdesta osasta, joista aikaisempi tavaramerkki muodostuu (ensimmäinen osa on ”puleva”), ja ainoa sanaosa hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä, jonka hallitseva osa se myös on (ks. edellä 49 kohta).

57 Jos kohdeyleisö ei katso, että osa ”omega 3” on kyseessä olevia tavaroita kuvaileva, se ymmärtää tämän osan siten, että se on luonteeltaan kuvitteellinen ja siitä itsestään johtuvasta syystä erottamiskykyinen.

58 Koska sama seikka koskee osaa ”puleva”, on katsottava, että nämä kaksi osaa kykenevät herättämään kohdeyleisön huomion vastaavalla tavoin ja että kun ne liitetään yhteen ilmaisussa ”puleva-omega 3”, kohdeyleisö käsittää ne yhtä hallitsevina ilman, että osa ”omega 3” menettäisi erottamiskykyään.

59 Näin ollen valituslautakunta katsoi perustellusti, että riidanalaiset tavaramerkit, kun niitä kumpaakin tarkastellaan kokonaisuutena ja kun otetaan huomioon erityisesti niiden erottamiskykyiset ja hallitsevat osat, ovat samankaltaiset.

60 Edellä esitetyn perusteella kohdeyleisö saattaa ajatella, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä varustetut elintarvikkeet voivat olla peräisin yrityksestä, joka on aikaisemman tavaramerkin haltija. Näin ollen riidanalaiset tavaramerkit ovat riittävän samankaltaiset, jotta voidaan katsoa, että niiden välillä on sekaannusvaara.

61 Sillä seikalla, johon kantaja on vedonnut ja jonka mukaan espanjalainen kuluttaja voi suoraan vertailla riidanalaisten tavaramerkkien kattamia tavaroita, ei puolestaan voida sulkea pois täten osoitettua sekaannusvaaraa. Minkään seikan perusteella ei nimittäin voida todeta, että kantajan tavarat ja väliintulijan tavarat asetetaan myyntiin vierekkäin, kuten kantaja väittää. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo sitä vastoin, että valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessä katsonut aivan oikein, että elintarvikkeiden keskivertokuluttajalla on vain harvoin mahdollisuus vertailla suoraan eri tavaramerkkejä. Näin ollen elintarvikkeita tarkkaileva kuluttaja ottaa huomioon ja muistaa merkin hallitsevan osan, jonka avulla hän voi myöhemmän hankinnan yhteydessä toimia samalla tavoin. Kun kohdeyleisö löytää tavaroita, joissa on hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki, jonka hallitseva osa on sama kuin jompikumpi aikaisemman tavaramerkin muodostavista osista, on hyvin todennäköistä, että hän liittää kyseessä oleviin tuotteisiin saman kaupallisen alkuperän.

62 Näin ollen ainoa kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, on hylättävä.

63 Kanne on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

64 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Ekabe International SCA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Vilaras Dehousse Šváby

Julistettiin Luxemburgissa 18 päivänä lokakuuta 2007.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja