



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

8 päivänä toukokuuta 2014*

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin BIMBO DOUGHNUTS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi espanjalainen sanamerkki DOGHNUTS — Suhteelliset hylkäysperusteet — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sekaannusvaaran kokonaisarviointi — Moniosaisen sanamerkin osan itsenäinen erottava asema

Asiassa C-591/12 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 10.12.2012,

Bimbo SA, kotipaikka Barcelona (Espanja), edustajinaan abogado C. Prat ja barrister R. Ciullo,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolina ja muina osapuolina ovat

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. Folliard-Monguiral ja J. Crespo Carrillo,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

Panrico SA, kotipaikka Esplugues de Llobregat (Espanja), edustajanaan abogado D. Pellisé Urquiza,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. Silva de Lapuerta sekä tuomarit J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis, J.-C. Bonichot ja A. Arabadjiev (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: P. Mengozzi,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 7.11.2013 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 23.1.2014 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion

- 1 Bimbo SA (jäljempänä Bimbo) vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-569/10, Bimbo vastaan SMHV – Panrico (BIMBO DOUGHNUTS) annetun tuomion (EU:T:2012:535; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla se hylkäsi Bimbon kanteen, jossa vaadittiin ensisijaisesti muuttamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 7.10.2010 tekemää päätöstä (asia R 838/2009-4), joka liittyy Panrico, SA:n (jäljempänä Panrico) ja Bimbon väliseen väitemenettelyyn (jäljempänä riidanalainen päätös), tai toissijaisesti kumoamaan se.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) on kumottu ja korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1). Viimeksi mainittu asetus tuli voimaan 13.4.2009.
- 3 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdassa säädettiin otsikon ”Suhteelliset hylkäysperusteet” alla seuraavaa:

”Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

--

- b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.”

Asian tausta

- 4 Oikeusriidan vaiheet on tiivistetty valituksenalaisen tuomion 1–14 kohdassa seuraavasti:
 - ”1 [Bimbo] jätti 25.5.2006 [SMHV:lle] hakemuksen tavaramerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi [asetuksen N:o 40/94] nojalla, sellaisena kuin asetus on muutettuna [korvattuna asetuksella N:o 207/2009].
 - 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki ’BIMBO DOUGHNUTS’.
 - 3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 30, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ’konditoria- ja leipomotuotteet, erityisesti munkit’.
 - 4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 16.10.2006 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 42/2006.
 - 5 [Panrico] teki 16.1.2007 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien edellä 3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

- 6 Väite perustui useisiin aikaisempiin kansallisiin ja kansainvälisiin sana- ja kuviomerkkeihin. Se perustui muun muassa espanjalaiseen sanamerkkiin DOGHNUTS, joka rekisteröitiin 18.6.1994 numerolla 1288926 seuraavia luokkaan 30 kuuluvia tavaroita varten: 'Konditoria- ja leipomotuotteet ja -valmisteet sekä tuotteet ja valmisteet kaikenlaisia makeisia ja leivonnaisia varten; sokeri, suklaa, kaakao, kahvi, tee ja niiden korvikkeet; vanilja, esanssit ja tuotteet ja valmisteet karamellivanukasta ja leivoksia varten, suklaa- ja sokeripohjaiset elintarvikkeet, jäätelöt, kandisokeri, suklaat, pyöreät munkit, purukumit ja keksit'.
- 7 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.
- 8 Väiteosasto hyväksyi väitteen 25.5.2009.
- 9 Valittaja valitti 24.7.2009 väiteosaston päätöksestä SMHV:ssä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.
- 10 Neljäs valituslautakunta [(jäljempänä valituslautakunta)] hylkäsi valituksen [riidanalaisella päätöksellä]. Valituslautakunta vertasi väiteosaston tavoin haettua tavaramerkkiä vain aikaisempaan espanjalaiseen sanamerkkiin DOGHNUTS (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki) ja totesi tällä perusteella, että on olemassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.
- 11 Valituslautakunta totesi, että 'doughnut' on englannin kielen sana, joka tarkoittaa '[...] paksun renkaan muotoista pientä pehmeää leivosta, joka on tehty taikinasta'. Valituslautakunnan mukaan tätä sanaa ei ole espanjan kielessä, jossa sitä vastaisivat 'dónut' tai 'rosquilla'. Valituslautakunta katsoi, että espanjalaiselle keskivertokuluttajlle (lukuun ottamatta niitä, jotka puhuvat englantia), sana 'doughnut' ei kuvaa kyseisiä tuotteita tai niiden ominaisuuksia eikä se näin ollen aiheuta heidän osaltaan erityistä miellelyhtymää. Valituslautakunnan mukaan suurin osa kuluttajista katsoo aikaisemman merkin haetun merkin tavoin ulkomaiseksi tai mielikuvitukselliseksi sanaksi.
- 12 Valituslautakunta katsoi lisäksi, että kyseiset merkit ovat samankaltaisia siltä osin kuin aikaisempi tavaramerkki sisältyy melkein samana haettuun tavaramerkkiin. Kyseiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia. Merkityssisällön vertailu ei ole mahdollista.
- 13 Kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samat. Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on keskimääräinen.
- 14 Valituslautakunta totesi, että kun aikaisemman tavaramerkin keskimääräinen erottamiskyky otetaan huomioon sekaannusvaaran kokonaisarviointissa, merkkien ulkoasun ja lausuntatavan keskimääräisen samankaltaisuuden vuoksi kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara kaikkien riitautettujen tavaroiden osalta, jotka on todettu samoiksi."

Oikeudenkäyntimenettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

- 5 Bimbo nosti kanteen, jossa se vaati ensisijaisesti riidanalaisen päätöksen muuttamista tai toissijaisesti sen kumoamista.
- 6 Bimbo vetosi riidanalaisen päätöksen kumoamisvaatimuksensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koski asetuksen N:o 207/2009 75 ja 76 artiklan rikkomista ja toinen tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

- 7 Unionin yleinen tuomioistuin jätti valituksenalaisessa tuomiossa vaatimuksen riidanalaisen päätöksen muuttamisesta tutkimatta ja hylkäsi tämän päätöksen kumoamiseksi esitetyt kanneperusteet.

Asianosaisten vaatimukset

- 8 Bimbo vaatii, että unionin tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja riidanalaisen päätöksen sekä velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 9 SMHV vaatii, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa Bimbon korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 10 Panrico vaatii, että unionin tuomioistuin ottaa sen vastauskirjelmän tutkittavaksi ja katsoo sen perustelluksi, vahvistaa valituksenalaisen tuomion ja velvoittaa Bimbon korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

- 11 Bimbo vetoaa valituksensa tueksi yhteen valitusperusteeseen, joka jakautuu kahteen osaan ja koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.
- 12 Kun otetaan huomioon, että käsiteltävässä asiassa riidanalainen yhteisön tavaramerkin rekisteröimistä koskeva hakemus tehtiin 25.5.2006 ja että tämä päivä on määräävä soveltuvan aineellisen oikeuden tunnistamisessa (ks. vastaavasti määräys Shah v. Three-N-Products Private, C-14/12 P, EU:C:2013:349, 2 kohta ja määräys DMK v. SMHV, C-346/12 P, EU:C:2013:397, 2 kohta), käsiteltävänä olevaan riitaan sovelletaan yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 menettelyllisiä säännöksiä ja toisaalta asetuksen N:o 40/94 aineellisia säännöksiä.

Ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 13 Bimbo väittää aluksi, että unionin yleinen tuomioistuin sekoitti valituksenalaisen tuomion 97 kohdassa olevissa perusteluissa toisiinsa käsitteet ”erottamiskyky” ja ”merkityssisällön puuttuminen” yhtäältä ja käsitteen ”itsenäinen erottava asema” toisaalta. Luontaista erottamiskykyä tai moniosaisen tavaramerkin osan merkityksen astetta ei pidä sekoittaa viimeksi mainitun erottavaan asemaan tässä tavaramerkissä. Sana ”asema” osoittaa, että on kyse käsitteestä, jota on arvioitava kyseisen merkin muodostavien muiden osien ominaisuuksiin nähden.
- 14 Lisäksi unionin yleisen tuomioistuimen perustelut osoittavat Bimbon mukaan, että tavaramerkin, joka muodostuu kahdesta osasta, joista toinen on laajalti tunnettu tavaramerkki ja toinen on tavaramerkki, jolla on keskimääräinen erottamiskyky ja jolla ei ole kohdeyleisölle merkityssisältöä, katsotaan koostuvan kahdesta osasta, joilla on itsenäinen erottava asema. Unionin tuomioistuin on kuitenkin todennut, että keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena, ja se on katsonut vain poikkeustapauksissa, ettei voida sulkea pois sitä, että yksi moniosaisen tavaramerkin osista voi säilyttää itsenäisen erottavan aseman kyseisessä moniosaisessa merkissä.
- 15 Samalla tavalla unionin tuomioistuin vahvisti tuomion Becker vastaan Harman International Industries (C-51/09 P, EU:C:2010:368) 38 kohdassa, että moniosaisessa tavaramerkissä sukunimi ei säilytä kaikissa tapauksissa itsenäistä erottavaa asemaa pelkästään sillä perusteella, että se katsotaan sukunimeksi. Tällaisen aseman toteaminen voi nimittäin perustua vain kaikkien tekijöiden, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa, tutkimiseen.

- 16 Lopuksi Bimbo toteaa, että sen käsityksen mukaan unionin yleisen tuomioistuimen käyttämät käsitteet ”yhtenäinen kokonaisuus” ja ”johdonmukainen kokonaisuus” eivät esiinny unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Vaikka unionin yleinen tuomioistuin esitti näillä käsitteillä, että moniosainen tavaramerkki sisältää erilaisia ”itsenäisiä” osia, tämä ei tarkoita sitä, että viimeksi mainituilla olisi itsenäinen erottava asema.
- 17 SMHV ja Panrico riitauttavat Bimbon väitteiden perusteltavuuden. Erityisesti SMHV väittää, että ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa on jätettävä tutkimatta, koska valituksenalaisen tuomion 97 kohdasta ilmenee, että unionin yleinen tuomioistuin tutki vain rekisteröitäväksi haetun merkin konkreettista merkitystä ja arvioi näin ollen tosiseikkoja.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 18 Esitetyn ainoan kanneperusteen ensimmäisen osan tutkittavaksi ottamisesta on todettava, että Bimbo väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on sekoittanut oikeuskäsitteitä, jättänyt ottamatta huomioon säännön, jonka mukaan moniosaisen tavaramerkin yhdellä osalla voidaan vain poikkeuksellisesti todeta olevan itsenäinen erottava asema, ja käyttänyt alan oikeuskäytännölle vierasta terminologiaa. Näin ollen vastoin SMHV:n väitettä Bimbo ei pelkästään vaadi unionin tuomioistuinta arvioimaan tosiseikkoja uudelleen vaan väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisia virheitä. Tällä perusteella tämä osa on otettava tutkittavaksi.
- 19 Aineelliselta kannalta on huomattava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuna sekaannusvaarana on pidettävä vaaraa siitä, että yleisö saattaa uskoa, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (ks. tuomio SMHV v. Shaker, C-334/05 P, EU:C:2007:333, 33 kohta ja tuomio Nestlé v. SMHV, C-193/06 P, EU:C:2007:539, 32 kohta).
- 20 Sitä, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. vastaavasti tuomio SABEL, C-251/95, EU:C:1997:528, 22 kohta; tuomio SMHV v. Shaker, EU:C:2007:333, 34 kohta ja tuomio Nestlé v. SMHV, EU:C:2007:539, 33 kohta).
- 21 Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarviointin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. vastaavasti tuomio SABEL, EU:C:1997:528, 23 kohta; tuomio SMHV v. Shaker, EU:C:2007:333, 35 kohta ja tuomio Nestlé v. SMHV, EU:C:2007:539, 34 kohta).
- 22 Kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena (tuomio SMHV v. Shaker, EU:C:2007:333, 41 kohta).
- 23 Kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä. Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella (tuomio SMHV v. Shaker, EU:C:2007:333, 41 ja 42 kohta sekä tuomio Nestlé v. SMHV, EU:C:2007:539, 42 ja 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 24 Tästä unionin tuomioistuin on tarkentanut, ettei ole pois suljettua, että aikaisempi tavaramerkki, jota kolmas osapuoli käyttää moniosaisessa merkissä, jossa on kyseisen kolmannen yrityksen nimi, säilyttää itsenäisen erottamiskykyisen aseman moniosaisessa merkissä. Kun näin ollen arvioidaan sitä, onko sekaannusvaara olemassa, riittää, että sen perusteella, että aikaisemmalla tavaramerkillä säilyy itsenäinen asema tunnusmerkkinä, yleisö mieltää, että myös moniosaisen merkin kattamat tavarat tai palvelut ovat peräisin kyseisen tavaramerkin haltijalta (tuomio Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, 30 ja 36 kohta sekä määräys Perfetti Van Melle v. SMHV, C-353/09 P, EU:C:2011:73, 36 kohta).
- 25 Moniosaisen merkin osa ei kuitenkaan säilytä tällaista itsenäistä erottavaa asemaa, jos tämä osa muodostaa merkin muun osan tai muiden osien kanssa kokonaisuutena tarkasteltaessa kokonaisuuden, jolla on erilainen merkitys mainittuihin osiin nähden niitä erikseen tarkasteltaessa (ks. vastaavasti määräys ecoblue v. SMHV ja Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C-23/09 P, EU:C:2010:35, 47 kohta; tuomio Becker v. Harman International Industries, EU:C:2010:368, 37 ja 38 kohta sekä määräys Perfetti Van Melle v. SMHV, EU:C:2011:73, 36 ja 37 kohta).
- 26 Käsiteltävässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 79 ja 81 kohdassa, että vaikka oletettaisiin, että osalla ”bimbo” on hallitseva asema rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä, osa ”doughnuts” ei ole merkityksetön tämän tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa ja se on näin ollen otettava huomioon kyseisten tavaramerkkien vertailussa.
- 27 Kyseisen tuomion 97 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin tarkensi, että koska osalla ”doughnuts” ei ole merkitystä kohdeyleisölle, tämä osa ei muodosta merkin toisen osan kanssa kokonaisuutena tarkastellen sellaista kokonaisuutta, jolla olisi erilainen merkitys mainittuihin osiin nähden niitä erikseen tarkasteltaessa. Näin ollen se totesi, että osa ”doughnuts” säilyttää itsenäisen erottavan aseman rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä ja se pitää siis ottaa huomioon sekaannusvaaran kokonaisarviointissa.
- 28 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 100 kohdassa, että kun otetaan huomioon käsiteltävässä asiassa merkitykselliset seikat, kokonaisarviointi vahvistaa valituslautakunnan toteamuksen sekaannusvaaran olemassaolosta.
- 29 Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin ei ole todennut sekaannusvaaran olemassaoloa pelkästään sillä perusteella, että osalla ”doughnuts” on haetussa tavaramerkissä itsenäinen erottava asema, vaan päätyi sekaannusvaaran toteamiseen tämän tuomion 19–25 kohdasta mainitusta oikeuskäytännöstä ilmeneviä erilaisia tutkintavaiheita sisältävässä kokonaisarviointissa, jossa se otti huomioon käsiteltävässä asiassa merkitykselliset seikat. Näin ollen se sovelsi asianmukaisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdtaa.
- 30 Muut Bimbon esittämät perustelut eivät kumoa tätä toteamusta.
- 31 Siltä osin kuin Bimbo aluksi moittii unionin yleistä tuomioistuinta käsitteiden ”erottamiskyky” ja ”osa, jolla ei ole merkitystä” käyttämisestä valituksenalaisen tuomion 97 kohdassa, on riittävää todeta, että unionin yleinen tuomioistuin pelkästään hylkysi tässä kohdassa Bimbon väitteet, joilla pyrittiin osoittamaan, että koska osalta ”doughnuts” puuttuu erottamiskyky, sitä ei pidä ottaa huomioon sekaannusvaaran arvioinnissa.
- 32 Unionin yleinen tuomioistuin on tällä tavoin täydentänyt valituksenalaisen tuomion 81 kohdassa olevaa arviointiaan, jonka mukaan mainittu osa ei ole merkityksetön rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa ja se pitää näin ollen ottaa huomioon kyseisten tavaramerkkien vertailussa. Se ei ole näin tehdessään lainkaan sekoittanut kyseisiä käsitteitä toisiinsa.
- 33 Lisäksi siltä osin kuin Bimbo väittää, että unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon sääntöä, jonka mukaan moniosaisen merkin osan itsenäisen erottavan aseman toteaminen tarkoittaa asianmukaista perustelua edellyttävää poikkeusta siitä yleisestä säännöstä, että kuluttaja mieltää

tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena, on todettava, että kun tutkitaan, onko moniosaisen merkin yhdellä osalla itsenäinen erottava asema vai ei, pyritään määrittämään mainituista osista kohdeyleisön mieleen jäävät osat.

- 34 Kuten nimittäin julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 25 ja 26 kohdassa, jokaisessa yksittäistapauksessa on määriteltävä analysoimalla merkin osatekijöitä ja niiden suhteellista painoa kohdeyleisön havainnoinnissa rekisteröitäväksi haetun merkin mainitun yleisön mielessä luoma kokonaisvaikutelma ja arvioitava tämän jälkeen sekaannusvaara tämän kokonaisvaikutelman ja kaikkien yksittäistapauksessa merkityksellisten tekijöiden valossa.
- 35 Yhtäältä moniosaisen merkin osat, jotka vaikuttavat tämän merkin kyseisen yleisön mieleen jäävään kokonaisvaikutelmaan, määritellään ennen kyseisten merkkien sekaannusvaaran kokonaisarviointia. Tällaisen arvioinnin täytyy perustua kyseisten tavaramerkkien luomaan kokonaisvaikutelmaan, koska keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tutki sen eri yksityiskohtia, kuten tämän tuomion 21 kohdassa huomautetaan. Näin ollen ei ole syytä katsoa, että olisi kyse tästä yleissäännöstä tehtävästä poikkeuksesta, jonka on oltava asianmukaisesti perusteltu.
- 36 Toisaalta on todettava, että jokaisen merkin yksilöllinen arviointi, sellaisena kuin sitä edellytetään unionin tuomioistuimen vakiintuneessa oikeuskäytännössä, on tehtävä kyseessä olevan asian erityisolosuhteiden perusteella eikä siis voida katsoa, että olisi noudatettava yleisiä olettamia. Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 24 kohdassa, erityisesti tuomiota Medion (EU:C:2005:594) myöhemmästä oikeuskäytännöstä ilmenee, ettei unionin tuomioistuin ole kyseisessä tuomiossa tehnyt poikkeusta sekaannusvaaran arviointia ohjaaviin periaatteisiin.
- 37 Lopuksi tämän tuomion 16 kohdassa tiivistetyistä perusteluista on todettava, että unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 97 kohdassa käyttämät ilmaisut ”yhtenäinen kokonaisuus” ja ”johdonmukainen kokonaisuus” vastaavat ilmaisua ”kokonaisuus, jolla on erilainen merkitys”, jota unionin tuomioistuin käytti tämän tuomion 25 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä.
- 38 Edellä esitetyillä perusteilla unionin yleisen tuomioistuimen arvioinnissa ei ole Bimbon väittämiä oikeudellisia virheitä ja näin ollen ainoan kanneperusteen ensimmäinen osa on hylättävä perusteettomana.

Ainoan kanneperusteen toinen osa

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 39 Bimbo esittää aluksi, että unionin yleinen tuomioistuin perusti toteamuksen sekaannusvaaran olemassaolosta olettamaan, jonka mukaan osalla ”doughnuts” on itsenäinen erottava asema, eikä se ottanut huomioon kaikkia muita käsiteltävän asian erityisiä tekijöitä.
- 40 Unionin yleinen tuomioistuin ei näin ollen sen mukaan ottanut huomioon sitä, että rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä on tunnusomaista sen ensimmäinen osa ”bimbo”, joka on Espanjassa laajalti tunnettu tavaramerkki niiden tavaroiden osalta, joita varten tämän tavaramerkin rekisteröintiä on haettu. Unionin yleinen tuomioistuin ei myöskään todennut, ettei aikaisemalla tavaramerkillä ole suurta tai erityistä erottamiskykyä ja ettei osaa ”doughnuts” toisteta rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä täysin samana.
- 41 Tämän jälkeen Bimbo väittää, että laajalti tunnetun tavaramerkin, joka on ensimmäinen osa moniosaisessa tavaramerkissä, voimakkuuden avulla voidaan tavallisesti välttää se, että kohdeyleisö mieltäisi viimeksi mainitun tavaramerkin luoman kokonaisvaikutelman perusteella kyseisten tuotteiden olevan peräisin aikaisemman tavaramerkin haltijalta tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

- 42 Bimbon mukaan unionin yleisen tuomioistuimen piti näin ollen kyseisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran todetakseen esittää syitä, joiden perusteella kohdeyleisön rekisteröitäväksi haetusta tavaramerkistä saama kokonaisvaikutelma voisi käsiteltävässä asiassa poikkeuksellisesti aiheuttaa sekaannusvaaran.
- 43 Lopuksi Bimbo väittää, että unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut sekaannusvaaran arvioinnissa asianmukaisesti huomioon sitä seikkaa, että vastoin asiassa Medion (EU:C:2005:594) kyseessä olevan kaupallisen alan käytäntöjä kaupallisten sopimusten tekeminen tai liittoutuminen tuotteiden tarjoamiseksi on leipomoalalla hyvin epätavallista.
- 44 SMHV ja Panrico riitauttavat Bimbon väitteet.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

- 45 Julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksensa 37–42 kohdassa esittämällä tavalla on aluksi todettava erityisesti valituksenalaisen tuomion 91–100 kohdassa olevat perustelut huomioon ottaen, ettei unionin yleistä tuomioistuinta voida moittia siitä, että se olisi päätellyt kyseisten merkkien sekaannusvaaran olemassaolon automaattisesti siitä, että osalla ”doughnuts” todettiin olevan rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä itsenäinen erottava asema.
- 46 Näistä kohdista ilmenee nimittäin, että unionin yleinen tuomioistuin arvioi sekaannusvaaraa kokonaisuutena ja otti tätä varten huomioon käsiteltävän asian erityiset tekijät. Lisäksi tämä arviointi perustuu Bimbon esittämien seikkojen ja erityisesti tämän tavaramerkin laajan tunnettuuden yksityiskohtaiseen tutkimukseen valituksenalaisen tuomion 52–89 kohdassa. Kyseisen yhtiön unionin tuomioistuimessa tästä esittämät perustelut nojautuvat näin ollen valituksenalaisen tuomion virheelliseen tulkintaan, ja ne on tällä perusteella hylättävä.
- 47 Kun lisäksi otetaan huomioon tämän tuomion 33 ja 34 kohdan toteamukset, sen 41 ja 42 kohdassa lyhyesti esitetyt perustelut nojautuvat asiaa koskevan oikeuskäytännön virheelliseen tulkintaan ja ne on tällä perusteella hylättävä.
- 48 Lopuksi tämän tuomion 43 kohdassa lyhyesti esitetyistä Bimbon perusteluista on riittävää todeta, että – kuten SMHV perustellusti väittää – ne on esitetty ensimmäisen kerran unionin tuomioistuimessa ja ne on näin ollen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan jätettävä tutkimatta.
- 49 Tästä seuraa, että Bimbon esittämän ainoan valitusperusteen toinen osa on osittain jätettävä tutkimatta ja osittain hylättävä perusteettomana.
- 50 Näin ollen valituksen tueksi esitetty ainoa valitusperuste ja valitus kokonaisuudessaan on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 51 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdan mukaan on niin, että jos valitus on perusteeton, unionin tuomioistuin tekee ratkaisun oikeudenkäyntikuluista. Saman työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan, jota sovelletaan sen 184 artiklan 1 kohdan nojalla valituksen käsittelyyn, asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
- 52 Koska Bimbo on hävinnyt asian, se veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja Panricon vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Valitus hylätään.**
- 2) **Bimbo SA veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset