

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

8 päivänä joulukuuta 2005 \*

Asiassa T-29/04,

**Castellblanch, SA**, kotipaikka Sant Sadurni d'Anoia (Espanja), edustajinaan  
asianajajat F. de Visscher, E. Cornu, É. De Gryse ja D. Moreau,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehenään I. de Medrano Caballero,

vastaajana,

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

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

**Champagne Louis Roederer SA**, kotipaikka Reims (Ranska), edustajanaan asianajaja P. Cousin,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 17.11.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 37/2000-2), joka koskee Castellblanch, SA:n ja Champagne Louis Roederer SA:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekä tuomarit V. Tiili ja O. Czúcz,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andová,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 26.1.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 4.6. ja 28.9.2004 toimitetut SMHV:n vastineet,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 1.6.2003 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 4.7.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

## tuomion

### Asian tausta

- 1 Castellblanch, SA 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 (tavamerkit ja mallit) (SMHV).
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki (jäljempänä tavaramerkki CRISTAL CASTELLBLANCH):



- 3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 33, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”viinit ja kuohuviinit”.
  
- 4 Tämä hakemus julkaistiin 24.11.1997 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 29/1997.
  
- 5 Champagne Louis Roederer SA teki 23.2.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella väitteen tämän tavaramerkin yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä vastaan. Väite perustui sanamerkin CRISTAL seuraaviin rekisteröinteihin:
  - rekisteröinti nro 1 114 613 Ranskassa 27.11.1979, uudistettu 13.11.1989 (nro 1 559 904) ja 20.12.1991 (nro 1 713 576), seuraavia luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten: ”ranskalaiset viinit eli samppanja, kuohuviinit; alkoholijuomat (paitsi oluet)”
  
  - kansainvälinen rekisteröinti nro 451 185, jota haettiin 29.1.1980 ja joka on voimassa Itävallassa, Benelux-maissa, Italiassa ja Portugalissa, seuraavia luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten: ”ranskalaiset viinit eli samppanja, kuohuviinit”
  
  - rekisteröinti DD 647 501 Saksassa 18.4.1991 seuraavia luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten: ”alkoholijuomat (paitsi oluet)”

- rekisteröinti nro 1 368 211 Yhdistyneessä kuningaskunnassa 22.12.1988 seuraavia luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten: "champagnelaiset viinit"
  
  - rekisteröinti nro 150 404 Irlannissa 30.10.1992 seuraavia luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten: "alkoholijuomat (paitsi oluet)"
  
  - rekisteröinti VR 06.021 1995 Tanskassa 15.9.1995 seuraavia luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten: "samppanja, kuohuviinit, viini ja konjakki".
- 6 Väite perustui myös Belgiassa, Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Saksassa yleisesti tunnettuihin "champagnelaisia viinejä" varten oleviin tavaramerkkeihin.
- 7 Väite koski kaikkia merkin CRISTAL aikaisempien rekisteröintien kattamia tavaroita, ja se esitettiin kaikkien tavaramerkkihakemuksessa kyseessä olevien tavaroiden osalta. Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.
- 8 Väiteosasto hyväksyi väitteen 26.10.1999 tehdyllä päätöksellä. Se perusti päätöksensä ainoastaan aikaisempaan ranskalaiseen tavaramerkkiin (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki). Se katsoi ensinnäkin, että väliintulija oli esittänyt riittävät todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käyttämisestä, ja toiseksi, että kun otettiin huomioon, että kyseessä olevat tavarat olivat samoja ja että kyseessä olevat merkit olivat samankaltaisia sekä se, että aikaisemmalla tavaramerkillä oli vahva erottamiskyky Ranskan markkinoilla, kohdeyleisön eli ranskalaisten kuluttajien keskuudessa oli sekaannusvaara.

- 9 Kantaja haki 22.12.1999 väiteosaston päätökseen muutosta SMHV:ssa asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan mukaisesti.
- 10 Valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä kantaja rajasi tavaramerkkihakemustaan niin, että se koskee seuraavia luokkaan 33 kuuluvia tavaroita: ”Cava-menetelmällä valmistetut espanjalaiset kuohuviinit”.
- 11 Valituslautakunta hylkäsi valituksen 17.11.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty tosiasiallisesti ja tehokkaasti, ja totesi, että kyseessä olevat tavarat ja merkit olivat samankaltaisia, minkä vuoksi ranskalaisen yleisön keskuudessa saattoi olla olemassa sekaannusvaara, joka sisältää vaaran miellelyhtymästä.

### **Asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset**

- 12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

**Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ensimmäisen kerran esitettyjen asiakirjojen tutkittavaksi ottaminen**

15 Kantaja väittää, että väliintulijan vastineen liitteet 23–30 on jätettävä tutkimatta, koska ne esitettiin ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

- 16 On todettava, että liitteet 23 ja 24 ovat kopioita kansallisten tuomioistuinten päätöksistä. Vaikka kyseiset asiakirjat on esitetty ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ne eivät ole varsinaisia todisteita, vaan koskevat kansallista oikeuskäytäntöä, johon osapuolet voivat vedota, vaikka kyseinen oikeuskäytäntö olisi ajanjaksolta SMHV:ssa käydyn menettelyn jälkeen.
- 17 Liite 25 on kopio ranska–espanja-sanakirjan otteesta. Tämän asiakirjan osalta ei ole osoitettu, että se olisi esitetty SMHV:ssa. Kyseinen asiakirja on kuitenkin todisteena seikasta, johon riidanalaisessa päätöksessä on viitattu, eli siitä, että espanjan kielen sana cava vastaa ranskan kielen sanaa champagne. Siten sillä seikalla, että väliintulija on viitannut sanakirjaan, ei ole merkitystä, kun otetaan huomioon, että tosiseikka, josta tällä viittauksella todistetaan, on mukana tosiseikastossa, joka liittyy valituslautakunnassa käytyyn menettelyyn.
- 18 Liitteissä 26–29 puolestaan on kyse kopioista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja väliintulijan edustajan välisestä kirjeenvaihdosta, joka koskee esillä olevaa menettelyä. Kantaja ei näin ollen voi vedota siihen, että kyseisten liitteiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat.
- 19 Liitteessä 30 on valokuvia laatikosta, jossa tavaramerkillä CRISTAL varustettuja pulloja myydään. SMHV:ssa käydyn hallintomenettelyn asiakirjavihkosta ilmenee, että SMHV:ssa esitetyissä asiakirjoissa on mukana valokuvia kyseisestä laatikosta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi näin ollen ottaa huomioon tämän liitteen.
- 20 Väliintulijan vastineen liitteiden 23–30 tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumista koskevat väitteet on näin ollen hylättävä.



## Pääasia

- 21 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 43 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1; jäljempänä täytäntöönpanoasetus) 22 säännön 2 kohdan rikkomista. Toinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

*Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 43 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohdan rikkomista*

## Alustavat huomautukset

- 22 Väliintulija esitti ensimmäisen kanneperusteen osalta ”ennakkohuomautuksen”, joka koski asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 1 kohdan soveltamista ja jonka SMHV tulkitsi näiden säännösten rikkomista koskevaan argumenttiin perustuvaksi perusteeksi, jota ei esitetty kanteessa ja jollaisen esittäminen on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohdan nojalla sallittua, mutta jota ei voida ottaa tutkittavaksi sen vuoksi, ettei sitä esitetty SMHV:ssa.

- 23 Väliintulija väittää, ettei kantaja missään vaiheessa pyytänyt asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla, että väliintulija toimittaa todisteet aikaisemman tavaramerkin käytöstä, ja ettei SMHV missään vaiheessa pyytänyt täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 1 kohdan nojalla, että väliintulija toimittaa tällaista käyttöä koskevat todisteet SMHV:n asettaman määräajan kuluessa. Väliintulijan mukaan ei näin ollen ole tarpeen, kuten yhdistetyissä asioissa T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés vastaan SMHV — González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), 17.3.2004 annetusta tuomiosta (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ilmenee, tarkastella valituslautakunnan tapaan kysymystä siitä, todistavatko asiakirjat, jotka väliintulija esitti perustellakseen sitä, että sen tavaramerkki on yleisesti tunnettu, tämän tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä vai eivät. Kantajan ensimmäinen kanneperuste on väliintulijan mukaan näin ollen hylättävä.
- 24 Tältä osin riittää, kun todetaan, että koska väliintulija ei riitautu riidanalaisen päätöksen, jossa väite hyväksyttiin, ulottuvuutta eikä vaadi sen kumoamista tai muuttamista (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-160/02–T-162/02, Naipes Heraclio Fournier v. SMHV — France Cartes (korttipelin miekka, nuijaratsumies, miekkakuningas), tuomio 11.5.2005, Kok. 2005, s. II-1643, 17–20 kohta), väliintulijan ennakko huomautus ei tue sen vaatimuksia.
- 25 Näin ollen tätä ennakko huomautusta ei ole tutkittava.

#### Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn väitetty heikentyminen

- 26 Kantaja väittää, ettei väliintulija todistanut, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty, ja että riidanalaisessa päätöksessä rikotaan siten asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohtaa. Nimittäin kun tavaramerkki

muodostuu useista osista, joista yksi ainoa tai ainoastaan muutama on erottamiskykyinen ja sellainen, että koko tavaramerkki on ollut mahdollista rekisteröidä, kyseisen osan heikentyminen, poistaminen tai korvaaminen toisella osalla tarkoittaa kantajan mukaan yleensä sitä, että mainitun tavaramerkin erottamiskyky heikentyy. Kantaja viittaa tältä osin SMHV:n päätöskäytäntöön.

27 SMHV ja väliintulija riitauttavat kantajan argumentit ja väittävät, että tavaramerkin CRISTAL käyttäminen on näytetty toteen.

28 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, että kuten asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan yhdeksännestä perustelukappaleesta ilmenee, neuvosto on katsonut, että aikaisempia tavaramerkkejä on perusteltua suojata ainoastaan siltä osin kuin näitä merkkejä todella käytetään. Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään yhdenmukaisesti tämän perustelukappaleen kanssa, että yhteisön tavaramerkin hakija voi pyytää todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty alueella, jolla se on suojattu, sitä yhteisön tavaramerkkiä, jonka osalta on esitetty väite, koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana (asia T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV — Harrison (HIWATT), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5233, 34 kohta ja asia T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV — Krafft (VITAKRAFT), tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. II-3445, 25 kohta).

29 Täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohdan nojalla käyttöä koskevista todisteista on ilmentävä aikaisemman tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja laji.

- 30 Lisäksi on täsmennettävä, että kun sovelletaan yhdessä asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa, todisteisiin, jotka koskevat aikaisemman kansallisen tai yhteisön tavaramerkin tosiasiallista käyttämistä ja joihin väite yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan perustuu, sisältyy myös todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn (ks. asia T-156/01, *Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE)*, tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2789, 44 kohta).
- 31 Esillä olevassa asiassa kantaja väittää, että väliintulijan esittämistä tavaramerkin käyttämistä ja laajaa tunnettuutta koskevista todisteista ilmenee, että väliintulija on käyttänyt aikaisempaa tavaramerkkiä muodossa, joka poikkeaa kyseisen tavaramerkin rekisteröidystä muodosta. Aikaisempaa tavaramerkkiä nimittäin käytetään pulloissa, joiden isossa etiketissä ja kaulan etiketissä esiintyy useita kertoja paitsi sana *crystal*, myös nimi *Louis Roederer*, sekä kirjaimista *l* ja *r* muodostuva symboli ja muutamia muita kuvio-osia. Kantajan mukaan se, että sanaan *crystal* yhdistetään nimi *Louis Roederer*, kirjaimet *lr* sekä kuvio-osat, vaikuttaa tuntuvasti aikaisemman tavaramerkin ominaislaatuun, etenkin kun otetaan huomioon sanojen *Louis Roederer* vahva erottamiskyky, ja tässä yhdistelmässä ei ole kyse aikaisemman tavaramerkin *CRISTAL* tosiasiallisesta käyttämisestä. Väliintulijan tekemä väite ja näin ollen riidanalainen päätös ovat täten kantajan mukaan perusteettomia.
- 32 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ensinnäkin kuten *SMHV*, että kantaja ei riitauta aikaisemman tavaramerkin käyttämisen paikkaa, aikaa ja laajuutta, vaan ainoastaan tämän käyttämisen lajin.
- 33 Valituslautakunta totesi riidanalaisessa päätöksessä, ettei ollut olemassa yhteisön tavaramerkkiä koskevaa säännöstä, jonka nojalla väitteentekijän olisi näytettävä toteen aikaisemman tavaramerkin käyttäminen erillään muista tavaramerkeistä

riippumatta. Valituslautakunnan mukaan on mahdollista, että etenkin sellaisilla aloilla kuin autoala ja viiniala kahta tai useampaa tavaramerkkiä käytetään yhdessä ja erikseen valmistajan yhtiön nimen kanssa tai ilman.

34 Tähän näkemykseen on syytä yhtyä. Kyse ei nimittäin ole tilanteesta, jossa väliintulijan tavaramerkkiä käytetään muodossa, joka poikkeaa kyseisen tavaramerkin rekisteröidystä muodosta, vaan tilanteesta, jossa useita merkkejä käytetään samanaikaisesti ilman, että rekisteröidyn merkin erottamiskyky heikentyisi. Kuten SMHV on perustellusti todennut, viinituotteiden merkinnöissä se, että erillisiä tavaramerkkejä tai merkintöjä, erityisesti viinintuottajan sekä tuotteen nimi, liitetään yhdessä samaan tuotteeseen, on yleinen kauppatapa.

35 Esillä olevassa asiassa tavaramerkki CRISTAL esiintyy selvästi neljä kertaa väliintulijan myymien pullojen kaulassa ja kaksi kertaa isossa etiketissä symbolilla ° täydennettynä. Kaulassa kyseinen tavaramerkki on erillään muista osista. Lisäksi laatikoissa, joissa tavaramerkillä CRISTAL varustettuja pulloja myydään, tavaramerkki CRISTAL esiintyy yksin. Myös väliintulijan esittämissä laskuissa viitataan sanaan cristal yhdessä maininnan "1990 coffret" kanssa. On todettava, että tavaramerkillä CRISTAL yksilöidään siten väliintulijan myymä tuote.

36 Isossa etiketissä olevalla maininnalla Louis Roederer puolestaan ainoastaan ilmaistaan valmistajan yhtiön nimi, millä voidaan muodostaa suora yhteys yhden tai useamman tuotevalikoiman ja tietyn yrityksen välille. Sama päättely pätee kirjainyhdistelmään lr, joka kuvaa väliintulijan nimen alkukirjaimia. Kuten SMHV on todennut, sillä, että näitä osia käytetään samassa pullossa yhdessä, ei vaaranneta tehtävää, joka tavaramerkillä CRISTAL on kyseessä olevien tuotteiden yksilöimisessä.

- 37 Lisäksi SMHV:n arvio, jonka mukaan sitä, että sanamerkkiä käytetään yhdessä maantieteellisen merkinnän Champagne kanssa, ei voida pitää lisäyksenä, jolla tavaramerkin erottamiskyky voisi heikentyä, kun tavaramerkkiä käytetään sampanjaa varten, on hyväksyttävä. Viinialalla kuluttajia nimittäin usein kiinnostaa erityisesti tuotteen tarkka maantieteellinen alkuperä ja se, kuka on viinin tuottaja, koska näiden tuotteiden laaja tunnettuus liittyy usein siihen, että tietty viinintuottaja tuottaa niitä tietyllä maantieteellisellä alueella.
- 38 Näin ollen on todettava, että sillä, että tavaramerkkiä CRISTAL on käytetty yhdessä muiden merkintöjen kanssa, ei ole asian kannalta merkitystä ja että valituslautakunta ei rikkonut asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohtaa eikä sen 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa eikä täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohtaa.
- 39 Kantajan ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

*Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista*

- 40 Kantaja väittää, että kun otetaan huomioon se, etteivät tuotteet eivätkä tavaramerkit ole samankaltaisia ja että aikaisemmalla tavaramerkillä on heikko erottamiskyky, sekä kaikki muut merkitykselliset tekijät, kuten esillä olevaan asiaan liittyvät kansalliset päätökset ja se, että kyseessä olevat merkit ovat pitkään olleet häiritsemättä samanaikaisesti käytössä, kyseessä olevien merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.

41 SMHV ja väliintulija väittävät, että valituslautakunta arvioi oikein sekaannusvaaran olemassaoloa.

42 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, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää ja jotka on rekisteröity jäsenvaltioissa tai joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa.

43 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

44 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevat merkit sekä tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden sekä niillä tarkoitettujen 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, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 45 Esillä olevassa asiassa tavaramerkit, joihin väite perustui, ovat Ranskassa, Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Irlannissa ja Tanskassa rekisteröityjä kansallisia tavaramerkkejä sekä kansainvälinen tavaramerkki, joka on voimassa Itävallassa, Benelux-maissa, Italiassa ja Portugalissa. Väiteosaston päätöksen ja riidanalaisen päätöksen perusteena on yksinomaan aikaisempi ranskalainen tavaramerkki, mitä asianosaiset eivät ole riitauttaneet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tarkastelun on näin ollen rajoituttava koskemaan Ranskan aluetta.
- 46 Kohdeyleisönä on ranskalainen keskivertokuluttaja, jonka oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Tähän yleisöön lukeutuvat myös viinialan ja ravintola-alan ammattilaiset ja asiantuntijat.

#### — Tuotteiden vertailu

- 47 Kantaja korostaa, että väliintulija käyttää tavaramerkkiään yksinomaan ”ranskalaisissa viineissä eli samppanjassa”, kun taas hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki kattaa kyseessä olevien tuotteiden luettelon rajaamisen jälkeen ”Cava-menetelmällä valmistetut espanjalaiset kuohuviinit”. Nämä tuotteet eivät ole kantajan mukaan edes samankaltaisia, kun otetaan huomioon erot alkuperässä, ominaisuuksissa, samppanjan ja cavan hinnassa sekä kohdeyleisössä.
- 48 On muistutettava, että niin väiteosaston päätöksessä kuin riidanalaisessa päätöksessäkin aikaisemman tavaramerkin käyttämisen katsottiin olevan toteen näytetty kaikkien aikaisemman tavaramerkin kattamien tuotteiden osalta, eli ei ainoastaan samppanjan osalta.
- 49 Tavaramerkkihakemuksessa kyseessä olevia ”Cava-menetelmällä valmistettuja espanjalaisia kuohuviinejä” on näin ollen verrattava aikaisemman tavaramerkin



kattamiin tuotteisiin ”ranskalaiset viinit eli samppanja, kuohuviinit; alkoholijuomat (paitsi oluet)”.

- 50 Kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä (ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 23 kohta).
- 51 Lisäksi silloin kun niihin tavaroihin, joita varten aikaisempi tavaramerkki on tarkoitettu, kuuluvat ne tavarat, joita tavaramerkkihakemus koskee, kyseisiä tavaroita pidetään samoina (ks. vastaavasti asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 32 ja 33 kohta).
- 52 On todettava, että tuotteilla ”ranskalaiset viinit eli samppanja, kuohuviinit; alkoholijuomat (paitsi oluet)” ja ”Cava-menetelmällä valmistetut espanjalaiset kuohuviinit” on sama luonne, niiden käyttötarkoitus on sama, niitä nautitaan samankaltaisissa tilanteissa, esimerkiksi juhlissa, ja niitä myydään samoissa liikkeissä tai ne ovat suurten vähittäisliikkeiden samoissa hyllyissä, joten ne ovat keskenään kilpailevia. Vaikka kantajan tavaramerkkihakemuksessa kyseessä olevat tuotteet rajoittuvat Espanjasta peräisin oleviin tuotteisiin, tämä ei riitä sulkemaan pois tuotteiden samankaltaisuutta sekaannusvaaraa arvioitaessa. Sekaannusvaara voi nimittäin olla olemassa siinäkin tapauksessa, että yleisön käsityksen mukaan kyseiset tavarat ja palvelut tuotetaan eri paikoissa (ks. vastaavasti em. asia Canon, tuomion 29 ja 30 kohta). Lisäksi on muistutettava, että aikaisemman tavaramerkin kattamat tuotteet eivät ole ainoastaan ranskalaisia viinejä, vaan myös kuohuviinejä yleensä, jotka voidaan näin ollen valmistaa Espanjassa. Siten myös ”Cava-menetelmällä valmistetut espanjalaiset kuohuviinit” kuuluvat kuohuviineihin, joten kyseiset tuotteet ovat samoja.

- 53 Vaikka oletettaisiin, että aikaisemman tavaramerkin osalta ainoastaan samppanja on otettava huomioon, kyseessä olevat tuotteet ovat samankaltaisia. Tältä osin kantajan argumentti, joka liittyy tavaramerkillä CRISTAL varustetun samppanjan ja kantajan myymän cavan hintaeroon, on perusteeton. Tavaramerkkihakemuksessa kyseessä olevia tuotteita ei ole verrattava tiettyyn tuotteeseen, joka on tavaramerkillä CRISTAL varustettu samppanja, vaan samppanjoin yleensä. On todettava, että on olemassa samppanjoja, joiden hinta ei eroa huomattavasti hyvälaatuisen cavan hinnasta. Lisäksi kuten edellä muistutettiin, sillä, että tuotantopaikat poikkeavat toisistaan, ei ole merkitystä, jos oletetaan, että ranskalainen kuluttaja tietää, että cavaa voidaan valmistaa vain Espanjassa. Ei nimittäin ole poissuljettua, että sama yritys valmistaa sekä cavaa että samppanjaa, vaikkakin eri paikoissa.
- 54 Kyseessä olevat tuotteet ovat näin ollen samoja tai ainakin hyvin samankaltaisia.

#### — Merkkien vertailu

- 55 Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, kyseessä olevien merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan tai merkityssisältöön liittyvän samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarviointiin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. 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 oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 56 Kantaja katsoo, että merkkejä on vertailtava ottaen huomioon aikaisempi tavaramerkki sellaisena kuin sitä käytetään eikä sellaisena kuin se on rekisteröity.

- 57 Kantajan väitettä ei voida hyväksyä. Kuten valituslautakunta perustellusti totesi, merkkejä on vertailtava sellaisina kuin ne on rekisteröity tai sellaisina kuin ne ovat rekisteröintihakemuksessa, riippumatta siitä, käytetäänkö niitä erillään tai yhdessä muiden tavaramerkkien tai mainintojen kanssa. Näin ollen verrattavat merkit ovat seuraavat:

CRISTAL

aikaisempi tavaramerkki



hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki

- 58 Valituslautakunta toisti sen, mitä väiteosasto oli todennut, ja totesi siten seuraavaa:

"[Väiteosaston] päätöksessä huomautettiin, että vertailtavien merkkien tietyistä yhtäläisyyksistä huolimatta tavaramerkkien ei katsota olevan ulkoasun osalta samankaltaisia. Sitä vastoin erot näiden kahden merkin lausuntatavassa eivät ole riittäviä, jotta niitä voitaisiin pitää erilaisina, minkä perusteella on tehty päätelmä, joka koskee lausuntatavan samankaltaisuutta. Lisäksi väiteosasto arvioi, että merkit ovat merkityssisällön osalta samankaltaisia, ja totesi, että sana cristal voi tuoda mieleen vertailtavilla merkeillä yksilöidyt tuotteet, mutta kyseisellä sanalla ei missään tapauksessa kuvailla näitä tuotteita."

- 59 Merkkien ulkoasun vertailun osalta on huomattava, että aikaisempi tavaramerkki muodostuu ainoastaan sanaosasta *cristal*, kun taas hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on kuviomerkki, joka muodostuu linnaa esittävästä kuvasta sekä sanoista *cristal* ja *castellblanch* ja jossa kaikki nämä osat on sijoitettu katkoviivalla muodostettuun soikeaan kehykseen. Sana *castellblanch* on lihavoitu ja kirjoitettu kookkaammin kirjaimin kuin sana *cristal*. Kuten kantaja huomauttaa perustellusti, kuluttajan huomio kiinnittyy näin ollen heti sanaan *castellblanch*, koska tavaramerkin kuvio-osat ovat pelkästään toissijaisia. Kuitenkin kun otetaan huomioon se, miten keskeisellä paikalla sana *cristal* on hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä, ja se, että aikaisempi tavaramerkki sisältyy kokonaisuudessaan hakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin, kyseessä olevat merkit ovat ulkoasultaan jossain määrin samankaltaisia.
- 60 Vaikka lausuntatavan vertailussa kyseessä olevat tavaramerkit eroavat toisistaan, kuten kantaja huomauttaa, sanojen lukumäärän, kirjainten, tavujen, vokaalien ja konsonanttien osalta, on todettava, että nämä tavaramerkit ovat lausuntavaltaan samankaltaisia, sillä aikaisempi tavaramerkki sisältyy kokonaisuudessaan hakemuksen kohteena olevaan tavaramerkkiin. Lisäksi kyseessä olevalle kahdelle tavaramerkille yhteinen osa on yhteneväinen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ensimmäisen sanan kanssa, ja tämä yhteinen osa lausutaan siten ensimmäisenä. Erillisen sanan *castellblanch* lisäyksellä ei kyseenalaisteta tätä samankaltaisuutta. Ei nimittäin voida sulkea pois, että kuluttaja lausuu ainoastaan tämän ensimmäisen sanan tehdessään tilauksen suullisesti, koska sana *cristal* on lyhyt ja ytimekäs. Sana *cristal* on siis lausuntatavan osalta hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hallitseva osa. Kyseinen sana on lisäksi sama kuin aikaisemman tavaramerkin ainoa osa. Kyseessä olevat merkit ovat näin ollen lausuntatavan osalta samankaltaisia.
- 61 Merkityssisällön vertailun osalta on todettava, että merkit ovat samankaltaisia. Molemmat merkit nimittäin sisältävät sanan *cristal*, jonka merkityssisältö on kohdeyleisölle selvä siltä osin kuin tällä sanalla viitataan ajatukseen läpinäkyvyydestä ja puhtaudesta. Sanalla *castellblanch* ei sitä vastoin ole kohdeyleisölle ilmeistä merkitystä. Sanaa *castellblanch* ei näin ollen voida pitää merkityssisällön osalta hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hallitsevana osana. Tältä osin ei ole merkitystä sillä kantajan argumentilla, jonka mukaan sanalla *cristal* kuvaillaan kyseessä olevien tuotteiden ominaisuuksia tai ainakin herätetään mielikuvia näistä ominaisuuksista, minkä vuoksi kyseinen sana on toissijainen hakemuksen kohteena

olevassa tavaramerkissä. Tämä seikka ei nimittäin vaikuta hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin merkitysisältöön. Lisäksi on mahdollista, että mielikuvia herättävä osa käsitetään hallitsevaksi osaksi, jos merkin muut osat ovat vielä vähemmän kyseiselle merkille ominaisia kuin tämä (asia T-288/03, TeleTech Holdings v. SMHV — Teletch International (TELETECH GLOBAL VENTURES), tuomio 25.5.2005, Kok. 2005, s. II-1767, 86 kohta).

- 62 Näin ollen on todettava, että kyseessä olevat tavaramerkit muistuttavat joiltain osin merkittävästi toisiaan. On vielä arvioitava yleisesti, onko niiden välillä sekaannusvaara.

— Sekaannusvaara

- 63 Kantaja väittää, että aikaisempi tavaramerkki on ainoastaan heikosti erottamiskykyinen, koska sanalla cristal kuvaillaan kyseessä olevia tuotteita ja herätetään niitä koskevia mielikuvia, että se ei ole tullut käytössä erottamiskykyiseksi ja että markkinoilla on lukuisia muita tavaramerkkejä, joihin sisältyy sana cristal ja jotka on rekisteröity luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten.

- 64 Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta hylkäsi argumentin, jonka mukaan sanalla cristal kuvaillaan kyseessä olevia tuotteita, ja totesi, että kyse oli mielikuvia herättävästä merkinnästä, joka tuo mieleen viinien kristallinkirkkauden, mutta jolla ei missään tapauksessa kuvailla tuotetta. Valituslautakunta katsoi lisäksi muun muassa yleistä tunnettuutta koskevan tutkimuksen, jonka Gallup France -niminen mielipidetutkimuslaitos toteutti vuonna 1999 Ranskassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Italiassa (jäljempänä Gallup Francen tutkimus), perusteella, että tavaramerkin CRISTAL vahva erottamiskyky Ranskan markkinoilla oli näytetty toteen.

- 65 Gallup Francen tutkimuksesta ilmenee, että tavaramerkki CRISTAL on lähestulkoon yhtä yleisesti tunnettu kuin tavaramerkki Dom Pérignon sekä Ranskassa että Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
- 66 On todettava, että Gallup Francen tutkimuksessa tarkasteltiin ”vuosikertasampanjoiden yleistä tunnettuutta Ranskassa, Italiassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa” helmikuussa 1999. Osiosta, jonka otsikko on ”Tausta, tavoitteet ja menetelmät”, ilmenee, että väliintulijan edustajat halusivat toteuttaa tutkimuksen, joka koski tavaramerkillä CRISTAL varustetun sampanjan tunnettuutta ”hotelleissa, ravintoloissa ja kalleimman hintaluokan viiniliikkeistä”, ja että ”tiedot on kerätty hotellien viinureilta tai viinikellarien johtajilta, ravintoloista ja kalleimman hintaluokan viiniliikkeistä”. Kaikissa tarkastelun kohteena olleissa maissa toteutettiin sata haastattelua.
- 67 On todettava, että tällä tutkimuksella näytetään toteen vain kohdeyleisön yhden osan osalta se, että tavaramerkki CRISTAL on yleisesti tunnettu. Kyseisessä tutkimuksessa ei nimittäin tarkasteltu tavaramerkin CRISTAL yleistä tunnettuutta keskivertokuluttajien keskuudessa, vaan sellaisten kuluttajien keskuudessa, jotka ovat ammattilaisia ja lisäksi alalla pitkälle erikoistuneita. Myös muilla väliintulijan esittämällä asiakirjoilla näytetään vain asiantuntijayleisön osalta toteen se, että kyseinen tavaramerkki on yleisesti tunnettu, koska nämä asiakirjat ovat muun muassa katkelmia viinialan erikoislehdistä. Näiden asiakirjojen avulla ei voida osoittaa, että tavaramerkki CRISTAL on ranskalaisten keskivertokuluttajien keskuudessa laajalti tunnettu.
- 68 Vaikka tavaramerkin yleistä tunnettuutta tai laajaa tunnettuutta ei voida todeta koko kohdeyleisön osalta, kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on kuitenkin sekaannusvaara, joka sisältää vaaran miellelyhtymästä, koska kyseessä olevat tuotteet ovat

samoja tai ainakin hyvin samankaltaisia ja koska näitä tuotteita vastaavat merkit ovat samankaltaisia. Sillä ei myöskään ole merkitystä, onko aikaisemmalla tavaramerkillä ominaispiirteidensä vuoksi vahva erottamiskyky vai ei.

- 69 Vaikka aiemman tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa (ks. vastaavasti em. asia Canon, tuomion 24 kohta), se on vain yksi arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi siten olla olemassa silloinkin, kun aiempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen, erityisesti merkkien ja tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi (ks. vastaavasti asia T-112/03, L'Oréal v. SMHV — Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok. 2005, s. II-949, 61 kohta).
- 70 Sanalla cristal ei joka tapauksessa lainkaan kuvailla kyseessä olevia tuotteita, mutta sitä voidaan pitää mielikuvia herättävänä. Näin ollen on todettava, että tavaramerkillä CRISTAL on keskinertainen erottamiskyky, mutta ei heikko erottamiskyky, kuten kantaja väittää.
- 71 Kantajan sen argumentin osalta, jonka mukaan on olemassa muita tavaramerkkejä, joihin sisältyy sana cristal ja jotka on rekisteröity luokkaan 33 kuuluvia tavaroita varten — millä siten näytetään toteen, että aikaisemmalla tavaramerkillä on heikko erottamiskyky ja että kyseessä olevat tavaramerkit ovat pitkään olleet häiritsemättä samanaikaisesti voimassa — riittää kun todetaan, että ei ole osoitettu, että näiden tavaramerkkien vaikutus ulottuisi riidanalaisiin tuotteisiin ja erityisesti kuohuviineihin tai että niitä käytettäisiin kyseisten tuotteiden yhteydessä.
- 72 Lisäksi vaikka ei ole täysin poissuljettua, että tietyissä tapauksissa se, että aikaisempia tavaramerkkejä on samaan aikaan voimassa tietyillä markkinoilla, voi mahdollisesti pienentää sekaannusvaaraa, jonka SMHV:n elimet toteavat kahden tavaramerkin välillä, tällainen mahdollisuus voidaan ottaa huomioon vain, jos yhteisön

tavaramerkin hakija on vähintään SMHV:ssä käydyssä suhteellisia hylkäysperusteita koskevassa menettelyssä asianmukaisesti näyttänyt toteen, että mainittu samanaikainen voimassaolo perustui siihen, että niiden aikaisempien tavaramerkkien, joihin se vetoaa, ja välintulijan aikaisemman tavaramerkin, johon väite perustuu, välillä ei ole sekaannusvaaraa kohdeyleisön keskuudessa, ja jos nämä aikaisemmin rekisteröidyt tavaramerkit ja kyseessä olevat tavaramerkit ovat samoja (asia T-31/03, Grupo Sada v. SMHV — Sadia (GRUPO SADA), tuomio 11.5.2005, Kok. 2005, s. II-1667, 86 kohta, ).

- 73 Esillä olevassa asiassa on todettava, ettei kantaja esittänyt hallinnollisen menettelyn aikana mitään muita todisteita kuin kopioita valokuvista, jotka esittävät tiettyjen tavaramerkkien rekisteröintejä, joihin on vedottu, sekä rekisteröintitodistuksia tukeakseen väitettään, jonka mukaan nämä rekisteröinnit olivat markkinoilla samaan aikaan voimassa väliintulijan aikaisemman tavaramerkin kanssa. Riittää kun todetaan, että nämä aikaisemmat tavaramerkit eivät ole samoja kuin nyt käsiteltävänä olevat tavaramerkit. Lisäksi nämä tiedot eivät riitä sen toteen näyttämiseen, että sekaannusvaara nyt käsiteltävänä olevien tavaramerkkien välillä on pienentynyt saati sitten poistunut (ks. vastaavasti em. asia GRUPO SADA, tuomion 87 kohta).
- 74 Sen väitteen osalta, joka koskee aikaisemman tavaramerkin CRISTAL ja kantajan kansallisen tavaramerkin CRISTAL CASTELLBLANCH samanaikaista voimassaoloa, riittää kun todetaan, että kantaja ei ole myöskään näyttänyt toteen, että mainittu samanaikainen voimassaolo perustui siihen, ettei sekaannusvaaraa ollut. Asiakirja-aineistosta ilmenee päinvastoin, että kantajan ja väliintulijan tavaramerkit ovat olleet usean kiistan kohteena, mikä osoittaa, että tämä väitetty samanaikainen voimassaolo ei ole ollut häiriötöntä.
- 75 Eri kansallisten päätösten, joihin osapuolet ovat vedonneet, osalta riittää, kun todetaan, että tavaramerkkejä koskeva yhteisöjen lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sille ominaisesta sääntöjen kokonaisuudesta ja sille ominaisista tavoitteista ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä (asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta).



76 Näin ollen kantajan toinen kanneperuste on hylättävä.

77 Kanne on siten hylättävä kokonaisuudessaan.

### **Oikeudenkäyntikulut**

78 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 SMHV:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut näiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

## **YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN** (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

**1) Kanne hylätään.**

**2) Kantaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Jaeger

Tiili

Czúcz

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä joulukuuta 2005.

E. Coulon

kirjaaja

M. Jaeger

jaoston puheenjohtaja