UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

22 päivänä kesäkuuta 2010 *

Asiassa T-490/08,

CM Capital Markets Holding, SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajinaan asianajajat T. Villate Consonni ja J. Calderón Chavero,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

Carbon Capital Markets Ltd, kotipaikka Oxford (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan solicitor M. E. Hardcastle,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 3.9.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 16/2008-1), joka koskee CM Capital Markets Holding, SA:n ja Carbon Capital Markets Ltd:n välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit K. Jürimäe (esittelevä tuomari) ja S. Soldevila Fragoso,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.11.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimeen 12.5.2009 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimeen 1.5.2009 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset tai väliintulija ole esittäneet pyyntöä istuntopäivän määräämisestä kirjallisen käsittelyn päättymisen ilmoittamisesta alkavan kuukauden määräajan kuluessa, ja päätettyään näin ollen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja työjärjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian ilman suullista käsittelyä,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija Carbon Capital Markets Ltd teki 9.6.2005 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:



3 Palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 36, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Rahataloudelliset palvelut; kulutushyödykekauppa; hyödykkeiden välitys; hyödykkeiden rahoitus; hyödykkeitä koskevat sijoituspalvelut; hyödykekauppaan liittyvät palvelut; hyödykkeitä koskevien hintatietojen tarjoaminen; pääomasijoitukset; sijoituspalvelut; päästöoikeuksien kauppaan liittyvät palvelut; optiokauppa; päästöoikeuksien kauppa; osakekauppa; osakkeiden kauppa; hyödykkeiden välitys; riskinhallintapalvelut; yritysostojen rahoitus; päästökauppaan liittyvät tiedotus-, neuvonta- ja konsultointipalvelut.”

4 Yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus julkaistiin 12.12.2005 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 50/2005.

5 Kantajana oleva CM Capital Markets Holding, SA teki 10.3.2006 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla

väitteen edellä 3 kohdassa mainittuja palveluita varten rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui alla esitetyn sinisen ja harmaan värisen kuviomerkin kahteen rekisteröintiin (jäljempänä aikaisemmat tavaramerkit):



7 Tämä merkki oli rekisteröity

– yhtäältä 6.7.2005 yhteisön tavaramerkiksi nro 3409281 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 35, 36 ja 42 kuuluvia palveluita varten, ja se vastasi kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 35: ”Kustannusanalyysipalvelut; liikkeenjohdon ja liiketoiminnan konsulttipalvelut; teollisuusyritysten johtamista koskeva neuvonta; konsultointi, joka liittyy liikkeenjohtoon, henkilökunnan sijoittamiseen sekä henkilöstökysymyksiin; kirjanpito; veroilmoitusten laatiminen; tilastolliset tiedot; markkinatutkimuspalvelut”

– luokka 36: ”Aktuaaripalvelut; rahoitusomaisuuden hallinta; perintätoimistot, vuokraustoimistot; rahataloudelliset analyysit; pörssimeklaripalvelut; arvopaperien liikkeellelaskupalvelut; verotuksen ja rahoituksen arviointi; veroarviointi; sijoitustrustien ja holding-yhtiöiden palvelut; rahataloudelliset palvelut, raha-asioita koskevat palvelut ja pörssipalvelut; pääomien muodostus- ja sijoituspalvelut; valuutanvälitys- ja pörssinoteerauspalvelut”

– luokka 42: ”Teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokoneiden suunnittelu ja kehittäminen; konsultointipalvelut tietokoneohjelmoinnin alalla; ohjelmisto- ja tietojärjestelmäprojektien tutkimus, analysointi ja laatiminen; tietotekniikkaa koskeva neuvonta, tietokoneiden vuokraus; tietokoneohjelmistojen vuokraus; web-sivustojen suunnittelu ja laatiminen; tieteelliset ja tekniset palvelut ja niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; neuvontapalvelut ja oikeusneuvontapalvelut”

– toisaalta 5.10.2001 espanjalaiseksi tavaramerkiksi nro 2381503 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluvia palveluita varten ja se vastasi seuraavaa kuvausta: ”Rahataloudelliset palvelut ja vaihtopalvelut.”

8 Väite perustui kaikkiin aikaisemmilla tavaramerkeillä suojattuihin palveluihin.

9 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettuun perusteeseen.

10 SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen 30.10.2007 ja totesi ensisijaisesti, että kyseessä olevien merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.

11 Kantaja valitti 17.12.2007 väiteosaston päätöksestä SMHV:oon asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.

12 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 3.9.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa ennen kaikkea, että vaikka kyseessä olevien tavaramerkkien kattamat palvelut olivat ”pääosin samat”, kyseiset tavaramerkit eivät kuitenkaan olleet riittävässä määrin samankaltaiset, jotta niiden välillä olisi sekaannusvaara, kun otetaan huomioon, että ilmaisu ”capital markets” on rahoitusalan palvelujen yleiskattava ilmaisu, että aikaisemmille tavaramerkeille on ominaista, että ne eivät ole kovin erottamiskykyiset ja että kohdeyleisö on hyvin tarkkaavaista ja valistunutta.

Asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset

13 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen, mikä vastaa haetun tavaramerkin rekisteröinnin epäämistä kokonaisuudessaan

– hyväksyy sen esittämät väitteet

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– vahvistaa riidanalaisen päätöksen, mikä vastaa haetun tavaramerkin rekisteröimistä kokonaisuudessaan

– hyväksyy sen esittämät väitteet

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

16 Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

17 Kantaja väittää valituslautakunnan katsoneen virheellisesti, ettei kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ollut sekaannusvaaraa.

18 Ensimmäiseksi kantaja katsoo, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä tarkoitetaan samoja palveluja, kuten valituslautakunta katsoi.

19 Toiseksi kantaja väittää, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat ”lähes samanlaiset”.

20 Kantaja katsoo, että yhtäältä haetussa tavaramerkissä olevat kolme sanaa eli ”carbon”, ”capital” ja ”markets” ja toisaalta aikaisemmissa tavaramerkeissä olevat c-kirjain sekä kaksi sanaa eli ”capital” ja ”markets” ovat kyseisten tavaramerkkien hallitsevia osia. Kantaja huomauttaa tältä osin, että sanat ”capital” ja ”markets” ovat kyseessä oleville merkeille yhteiset. Lisäksi aikaisemmissa tavaramerkeissä oleva c-kirjain on kantajan mukaan haetussa tavaramerkissä olevan sanan ”carbon”, johon sillä viitataan, alkukirjain. Kantajan mukaan kyseessä olevilla tavaramerkeillä viitataan kyseessä olevien yhtiöiden markkinoiman hiilidioksidin markkinoihin liittyviin palveluihin ja niillä suojataan näitä palveluita.

21 Kantaja korostaa tältä osin, että SMHV:n päätöskäytännöstä ja oikeuskäytännöstä käy ilmi, että kuluttaja tunnistaa ja muistaa monitahoisen tavaramerkin sen sanaosan, eikä sen graafisen osan avulla, joka kantajan mukaan on nyt esillä olevassa asiassa merkityksetön, ja että monitahoiset tavaramerkit ovat samat silloin kun niissä on samat sanaosat. Kuten SMHV:n väiteosasto on kantajan mukaan useassa asiassa korostanut todetakseen, että tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, yhtäältä on tärkeää huomata, että kyseessä olevien tavaramerkkien sanaosat ”vastaavat yli 70-prosenttisesti

toisiaan". Toisaalta kyseessä olevien tavaramerkkien graafiset erot eivät ole riittävät, jotta sekaannusvaaralta vältyttäisiin. Tältä osin kantaja korostaa, että haetussa tavaramerkissä graafinen osa ja sanaosa "emissions compliance solutions & carbon finance" ovat merkityksettömiä.

22 Kolmanneksi kantaja katsoo, että valituslautakunta ei oikeuskäytännön mukaisesti "kiinnittänyt tarvittavaa huomiota siihen seikkaan, että tapauksissa, joissa palvelut ovat samat, kyseessä olevien tavaramerkkien välisen rajan ja erotuksen olisi oltava selkeät ja välittömät". Tältä osin kantaja korostaa, kuten oikeuskäytännöstä käy ilmi, että yhtäältä keskivertokuluttajalla on harvoin mahdollisuus vertailla suoraan eri tavaramerkkejä ja hänen on näin ollen turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä, ja toisaalta tällaisella kuluttajalla ei ole erityistä teknistä tietoa eikä hän ole erikoistunut. Näin ollen kantaja katsoo, kuten unionin yleinen tuomioistuin totesi asiassa T-104/01, Oberhauser vastaan SMHV – Petit Liberto (Fifties), 23.10.2002 antamassaan tuomiossa (Kok., s. II-4359, 50 kohta), että valituslautakunnan olisi pitänyt katsoa nyt esillä olevassa asiassa, että "siitä, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä tarkoitetut palvelut ovat samoja, on seurauksena, että [kyseessä olevien] merkkien potentiaalisten erojen merkitys on pienempi".

23 Neljänneksi kantaja väittää, että on aiheellista ottaa huomioon kyseessä olevien tavaramerkkien välisen mielleyhtymän vaara, koska kantajan mukaan on hyvin todennäköistä, että kuluttaja, joka tuntee aikaisemmat tavaramerkit ja niiden kaupallisen alkuperän, yhdistää ne haettuun tavaramerkkiin.

24 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

25 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 tavaramerkki, ja sen vuoksi, että näiden kahden tavaramerkin osoittamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohta) mukaisesti aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa ja yhteisössä rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

26 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Tämän 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 (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

27 Esillä olevaa asiaa on aiheellista tarkastella tämän oikeuskäytännön valossa.

Kohdeyleisö

28 Oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tuoteryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. asia T-256/04, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), tuomio 13.2.2007, Kok., s. II-449, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

29 Nyt esillä olevassa asiassa on todettava ensimmäiseksi, että asianosaiset eivät ole kiistäneet, että kun otetaan huomioon, että aikaisemmat tavaramerkit ovat yhteisön tavaramerkki ja espanjalainen tavaramerkki, valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa perustellusti, että palveluiden kuluttajan käsitys kyseessä olevista tavaramerkeistä on otettava huomioon koko yhteisön alueella (ks. vastaavasti asia T-322/05, Brinkmann v. SMHV – Terra Networks (Terranus), tuomio 22.3.2007, 29 ja 30 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

30 Toiseksi valituslautakunta toteaa riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa myös, että kohdeyleisö on ”hyvin tarkkaavaista ja valistunutta”, todettuaan ensin, että ”aikaisemmat tavaramerkit on tarkoitettu palveluja varten, jotka on osoitettu erikoistuneiden henkilöiden ryhmälle – muun muassa asiantuntijoille, välittäjille ja muille henkilöille, jotka toimivat rahoitus- ja pääomamarkkinoilla –, ja että haetulla tavaramerkillä tarkoitetut palvelut on osoitettu tälle samalle yleisölle”.

31 Yhtäältä on korostettava, että vaikka kantaja viittaa kirjelmissään nimenomaisesti oikeuskäytäntöön, jonka mukaan keskivertokuluttajalla ei ole erityistä teknistä tietoa eikä se ole myöskään erikoistunut, se ei kuitenkaan väitä nimenomaisesti, että valituslautakunta teki kohdeyleisön määrittelyssä arviointivirheen. Toisaalta kantaja ei ole

esittänyt yhtäkään väitettä tai todistetta, joilla pyrittäisiin osoittamaan, että kyseessä olevien palveluiden käyttäjät, vaikka oletettaisiin, että he ovat kuluttajia eivätkä pelkästään ammattilaisia, eivät ole hyvin tarkkaavaisia ja valistuneita, kuten valituslautakunta totesi, kun otetaan huomioon kyseessä olevilla tavaramerkeillä tarkoitettujen rahoituspalveluiden luonne. Valituslautakunnan tältä osin tekemää arviota ei näin ollen voida asettaa kyseenalaiseksi.

32 Kun kolmanneksi otetaan huomioon se seikka, että kohdeyleisö on hyvin tarkkaavaista ja valistunutta, on todettava, että valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa perustellusti, että kohdeyleisö tuntee rahoitusalan englanninkielisen perussanaston, mitä asianosaiset ja väliintulija eivät ole kiistäneet.

33 Edellä todetun valossa on katsottava, että kohdeyleisö muodostuu koko yhteisön alueella sijaitsevista kuluttajista, jotka ovat hyvin tarkkaavaisia ja valistuneita ja jotka tuntevat rahoitusalan englanninkielisen perussanaston.

Palveluiden vertailu

34 Asianosaiset ja väliintulija eivät ole kiistäneet sitä, että valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa perustellusti, että ”kyseessä olevat palvelut ovat pääosin samat”. Koska erityisesti Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluviin palveluihin kuuluu samoja rahoitusalan palveluiden luokkia kuin joita haetulla tavaramerkillä tarkoitetaan ja jotka kuuluvat samaan luokkaan, on katsottava, että kyseessä olevat palvelut ovat samat (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-333/04 ja

T-334/04, House of Donuts v. SMHV – Panrico (House of Donuts), tuomio 18.4.2007, 41 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Merkkien vertailu

35 Kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin 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., s. II-4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

36 Kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena, mikä ei sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Ainoastaan silloin, kun kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi, samankaltaisuutta voidaan arvioida yksin hallitsevan osatekijän perusteella (em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 42 kohta ja asia C-193/06 P, Nestlé v. SMHV, tuomio 20.9.2007, 42 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Asia voi olla näin muun muassa 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 (em. asia Nestlé v. SMHV, tuomion 43 kohta).

37 Kun ensimmäiseksi on kyse kyseessä olevien tavaramerkkien mahdollisista hallitsevista osista, nyt esillä olevassa asiassa on todettava, että kantaja väittää, että haetun tavaramerkin sanaosat ”carbon”, ”capital” ja ”markets” ja aikaisempien tavaramerkkien sanaosat ”c”, ”capital” ja ”markets” ovat kyseessä olevien merkkien hallitsevia osia ja että haetussa tavaramerkissä kuvio-osa sekä ilmaisu ”emissions compliance solutions & carbon finance” ovat merkityksettömiä, kun taas valituslautakunta ei maininnut riidanalaisessa päätöksessä, että se katsoi, että tietyt kyseessä olevien tavaramerkkien osat olivat hallitsevia. Sitä vastoin se sulki riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa nimenomaisesti pois sen, että sanat ”capital” ja ”markets” voisivat olla kyseessä olevien merkkien vertailun yhteydessä ”ratkaiseva tekijä”. Tältä osin valituslautakunta totesi yhtäältä, että sanat ”capital” ja ”markets” ovat rahoitusalan yleiskattavia termejä, ja toisaalta, kuten oikeuskäytännössä todetaan, että yleensä kohdeyleisö ei katsonut, että monitahoisen tavaramerkin kuvaava osa on tämän tavaramerkin muodostaman kokonaisvaikutelman erottava ja hallitseva osa.

38 Ensiksi on todettava, että haettu tavaramerkki muodostuu graafisesta osasta, jossa on kaksi toistensa läpi kulkevaa rengasta ja jonka oikealla puolella on sanaosa ”carbon capital markets”, joka on sijoitettu sanaosan ”emissions compliance solutions & carbon finance” yläpuolelle.

39 Aluksi on todettava sanaosasta ”carbon capital markets”, että kun tavaramerkin tietyillä osilla kuvaillaan tavaroita ja palveluita, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tai tavaroita ja palveluita, joita rekisteröintihakemuksessa tarkoitetaan, näiden osien erottamiskyvyn on katsottava olevan heikko tai jopa hyvin heikko (ks. vastaavasti asia T-363/04, Koipe v. SMHV – Aceites del Sur (La Española), tuomio 12.9.2007, Kok., s. II-3355, 92 kohta ja asia T-242/06, Cabrera Sánchez v. SMHV – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), tuomio 13.12.2007, 52 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Yleisö ei yleensä pidä tavaramerkin kuvailevia osia niiden heikon tai jopa hyvin heikon erottamiskyvyn takia hallitsevina tavaramerkin muodostamassa kokonaisvaikutelmassa paitsi silloin, kun

ne voivat muun muassa sijaintinsa tai kokonsa vuoksi hallita kuluttajan mieltämistapaa ja jäädä tämän muistiin (ks. vastaavasti asia T-7/04, Shaker v. SMHV – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), tuomio 12.11.2008, Kok., s. II-3085, 44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tämä ei kuitenkaan merkitse, että tavaramerkin kuvailevat osat olisivat välttämättä merkityksettömiä tavaramerkin muodostamassa kokonaisvaikutelmassa. Tältä osin on erityisesti tarkasteltava, voivatko tavaramerkin muut osat sellaisinaan hallita yleisön muistiin jäävää mielikuvaa tavaramerkistä (ks. edellä 36 kohta).

40 Nyt esillä olevassa asiassa on korostettava yhtäältä sitä, että ilmaisulla ”capital markets” kuvaillaan kaikkia palveluita, joita haetulla tavaramerkillä pyritään suojaamaan, ja toisaalta sitä, että sana ”carbon” viittaa osaan näitä palveluita, kuten ”päästöoikeuksien kauppaan” liittyviin palveluihin, jotka kohdeyleisö, joka on hyvin tarkkaavaista ja valistunutta, käsittää siten, että niillä viitataan hiilidioksidipäästöihin liittyviin rahoituspalveluihin. Lisäksi ilmaisu ”carbon capital markets” on johdonmukainen lauseopillinen yksikkö, jonka kohdeyleisö käsittää siten, että sillä tarkoitetaan ”hiilialan pääomamarkkinoita”.

41 Näin ollen – toisin kuin kantaja väittää – ilmaisua ”carbon capital markets” ei voida pitää haetun tavaramerkin hallitsevana osana.

42 Kun seuraavaksi on kyse graafisesta osasta ja sanaosasta ”emissions compliance solutions & carbon finance”, on todettava, että toisin kuin kantaja väittää, niitä ei voida pitää mitättöminä. Vaikka yhtäältä haetun tavaramerkin graafinen osa on luonteeltaan ilmeisen koristeellinen, on kuitenkin niin, että kyseinen osa on merkin alussa ja se on siis välittömästi havaittavissa. Vaikka toisaalta ilmaisu ”emissions compliance

solutions & carbon finance", jonka kohdeyleisö käsittää siten, että sillä tarkoitetaan "päästöjen sääntöjenmukaisuutta koskevia ratkaisuja ja hiilialan rahoitusta", on kirjoitettu pienikokoisin kirjaimin, jotka eivät ole välittömästi luettavissa, on kuitenkin todettava, että sen pituus merkin sisällä vastaa ilmaisun "carbon capital markets" pituutta ja että sillä täsmennetään viimeksi mainitun ilmaisun merkitystä.

43 Näin ollen haetun tavaramerkin kuvio-osaa ja sanaosia ei voida pitää hallitsevina tai merkityksettöminä. Huomioon on siis otettava haetun tavaramerkin tuottama kokonaisvaikutelma (ks. vastaavasti asia T-90/06, Tomorrow Focus v. SMHV – Information Builders (Tomorrow Focus), tuomio 11.12.2008, 29 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

44 Toiseksi aikaisemmista tavaramerkeistä on todettava, kuten valituslautakunta perustellusti totesi riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, että yhtäältä ne koostuvat graafisesta osasta, joka käsittää suorakaiteen muotoisen kehyksen, jonka sisälle on aseteltu päällekkäin iso c-kirjain ja aaltoileva viiva, josta valituslautakunta katsoi, että se voidaan käsittää mielikuvituksellisena m-kirjaimena, ja toisaalta kyseisen kuvio-osan alapuolella on keskeisellä paikalla ilmaisu "capital markets", joka on kirjoitettu alkukirjaimia lukuun ottamatta pienillä kirjaimilla. Sana "capital" on kirjoitettu samalla harmaalla värillä kuin kuvio-osan c-kirjain, kun taas sana "markets" on kirjoitettu samalla sinisellä värillä kuin aaltoileva viiva.

45 Tältä osin on hylättävä kantajan väite, jonka mukaan kohdeyleisö kiinnittää enemmän huomiota monitahoisen tavaramerkin sanaosiin kuin sen kuvio-osiin siten, että c-kirjain ja sanaosat "capital" ja "markets" hallitsevat aikaisempia tavaramerkkejä.

46 Kun yhtäältä on kyse aikaisempien tavaramerkkien kuvio-osista, on todettava, että c-kirjain ja mahdollisesti c- ja m-kirjaimet, jos oletetaan että kohdeyleisö ei miellä mielikuvituksellista m-kirjainta pelkkänä aaltoilevana viivana, muodostavat visuaalisen kokonaisuuden, jota ei voida erottaa suorakaiteen muotoisesta kehyksestä, jonka sisälle ne on merkitty. Kuten valituslautakunta perustellusti totesi riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, graafinen osa kokonaisuudessaan kykenee erityisesti kiinnittämään kohdeyleisön huomion erityisen grafiikkansa takia eikä pelkän c-kirjaimen tai mahdollisesti c- ja m-kirjainten takia.

47 Kun toisaalta on kyse aikaisempien tavaramerkkien sanaosasta, on todettava, kuten edellä 40 kohdassa todetaan haetun tavaramerkin osalta, että vaikka ilmaisu ”capital markets”, jolla kuvaillaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitettuja palveluita, ei pääsääntöisesti kykene hallitsemaan aikaisempien tavaramerkkien muodostamaa kokonaisvaikutelmaa, kyseessä on kuitenkin osa, jolla on merkitystä kyseessä olevien merkkien vertailun kannalta muun muassa sen vuoksi, että sillä on aikaisempien tavaramerkkien ulkoasussa yhtä merkittävä asema kuin graafisella osalla.

48 Edellä todetun valossa on siis katsottava, että haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien ulkoasuja, lausuntatapoja ja merkityssisältöjä on vertailtava keskenään näiden tavaramerkkien graafisten osien ja sanaosien muodostaman kokonaisvaikutelman kannalta, eikä mitään näistä osista voida pitää hallitsevana tai merkityksettömänä, eikä vain niiden sanaosien kannalta, kuten kantaja virheellisesti väittää.

49 Toiseksi kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasujen vertailusta on todettava, kuten kantaja huomauttaa, että jos sanaosat ”capital” ja ”markets” ovat kyseisille tavaramerkeille yhteiset, on kuitenkin niin, että niiden ulkoasut ovat erilaiset, kuten valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa.

50 Haetun tavaramerkin graafista osaa nimittäin edeltää yhtäältä ilmaisu ”carbon capital markets”, joka on graafisen osan oikealla puolella ja joka on kirjoitettu lihavoiduilla isoilla kirjaimilla, ja toisaalta ilmaisu ”emissions compliance solutions & carbon finance”, kun taas aikaisempien tavaramerkkien graafinen osa on sijoitettu sanaosan ”capital markets” yläpuolelle siten, että aikaisempien tavaramerkkien sanaosat ja graafiset osat muodostavat graafisen kokonaisuuden, joka eroaa haetun tavaramerkin muodostamasta graafisesta kokonaisuudesta. Lisäksi kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasujen erilaisuutta korostaa paitsi se seikka, että yhtäältä haetun tavaramerkin graafinen osa ja toisaalta aikaisempien tavaramerkkien graafisessa osassa oleva c-kirjain tai mahdollisesti siinä olevat c- ja m-kirjaimet ovat näiden merkkien alussa, myös se seikka, että sanat ”capital” ja ”markets”, jotka ovat ainoat kyseessä oleville merkeille yhteiset osat, on kirjoitettu eri väreillä ja erilaisilla kirjasimilla.

51 Näin ollen on todettava, toisin kuin kantaja väittää, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole kokonaisuutena arvioitaessa ulkoasuiltaan samankaltaiset.

52 Kolmanneksi kyseessä olevien tavaramerkkien lausuntatapojen vertailusta valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa, että siitä seikasta johtuvista eroista huolimatta, että aikaisemmat tavaramerkit käsitetään siten, että niissä on yksi äänne ja viisi tavua, kun taas haetussa tavaramerkissä on seitsemän tavua, kyseessä olevat tavaramerkit ovat tietyiltä osin samankaltaiset, koska niissä on ilmaisu ”capital markets”.

53 Kantaja kiistää tämän valituslautakunnan arvion ja väittää, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat ”lähes samanlaiset”, koska ainoa ero niiden välillä johtuu siitä seikasta, että aikaisemmissa tavaramerkeissä on c-kirjain kun taas haetussa tavaramerkissä on sana ”carbon”.

54 Vaikka kyseessä olevissa tavaramerkeissä olevan ilmaisun ”capital markets” viisi tavua ovat samat ja ne on kirjoitettu samassa järjestyksessä, on kuitenkin niin, että sen seikan lisäksi, että haetussa tavaramerkissä on ilmaisu ”emissions compliance solutions & carbon finance”, jota aikaisemmissa tavaramerkeissä ei ole, kyseessä olevat tavaramerkit eroavat toisistaan myös sen vuoksi, että haetussa tavaramerkissä on niiden tavujen lisäksi, joista aikaisemmat tavaramerkit muodostuvat, kaksi tavua eli ”car” ja ”bon”, että nämä kaksi tavua kuulostavat erilaisilta kuin aikaisemmissa tavaramerkeissä oleva c-kirjain tai mahdollisesti c- ja m-kirjaimet ja että nämä erot lausuntatavoissa ovat heti havaittavissa, kun kyseessä olevat tavaramerkit lausutaan.

55 Tältä osin on hylättävä kantajan väite, jonka mukaan oikeuskäytännöstä ja SMHV:n päätöskäytännöstä, joihin kantaja on viitannut, käy ilmi, että monitahoiset tavaramerkit ovat samanlaiset, kun niissä on samat sanaosat. Tällaista periaatetta ei nimittäin missään tapauksessa sovelleta nyt esillä olevassa asiassa, kuten edellä 54 kohdassa todetaan, kun osa kyseessä olevien tavaramerkkien sanaosista ei ole samoja ja kun kyseessä olevat sanaosat eivät ole millään tavoin mitättömiä näiden tavaramerkkien muodostamassa kokonaisvaikutelmassa.

56 Näin ollen – ja toisin kuin kantaja väittää – valituslautakunta ei tehnyt minkäänlaista virhettä todetessaan, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat kokonaisuutena arvioitaessa vain tietyiltä osin lausuntatavoiltaan samankaltaiset.

57 Neljänneksi kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisältöjen vertailun osalta, valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa, että niiden merkitykset ovat erilaiset, koska aikaisemmissa tavaramerkeissä olevaa c-kirjainta ei voida pitää haetussa tavaramerkissä olevan sanan ”carbon” lyhenteenä vaan pikemminkin

aikaisemmissa tavaramerkeissä olevan sanan ”capital” lyhenteenä, kuten myös mielikuvituksellinen m-kirjain käsitetään sanan ”markets” lyhenteenä.

58 Kantaja kiistää tämän valituslautakunnan arvioinnin ja väittää, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä on sama merkitys siltä osin kuin aikaisemmissa tavaramerkeissä oleva c-kirjain on käsitettävä siten, että sillä viitataan haetussa tavaramerkissä nimenomaisesti olevaan sanaan ”carbon”. Kantajan mukaan aikaisemmissa tavaramerkeissä olevalla c-kirjaimella viitataan sanaan ”carbon”, koska kyseessä olevilla tavaramerkeillä suojataan samoja palveluita, jotka liittyvät kyseessä olevien yhtiöiden markkinoiman hiilidioksidin markkinoihin.

59 Tältä osin on todettava aluksi, että kohdeyleisö, joka muodostuu hyvin tarkkaavaisista kuluttajista, jotka ovat valistuneita ja tuntevat rahoitusalan englanninkielisen perussanaston, kiinnittää vain vähän huomiota niiden sanojen ”capital” ja ”markets” merkitykseen, joilla kuvaillaan kyseisiä palveluita ja joiden avulla kohdeyleisö ei voi tunnistaa kyseessä olevien tavaramerkkien kaupallista alkuperää.

60 Lisäksi yhtäältä on todettava, kuten valituslautakunta perustellusti totesi riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa, että on olemassa hyvin suuri määrä c-kirjaimella alkavia sanoja ja että kohdeyleisö saattaa käsittää kyseisen kirjaimen siten, että sillä viitataan pikemminkin sanaan ”capital” kuin sanaan ”carbon”. Aikaisemmissa tavaramerkeissä c-kirjain on sanan ”capital” yläpuolella ja se on kirjoitettu samalla värillä ja samantyyppisellä ja samankokoisella kirjasimella kuin kyseisessä sanassa on käytetty, joten kohdeyleisö saattaa käsittää c-kirjaimen niin, että siinä viitataan sanaan ”capital”. Tätä toteamusta tukee se seikka, että jos oletetaan, että aaltoileva viiva käsitetään mielikuvitukselliseksi m-kirjaimeksi, c- ja m-kirjaimet voidaan siis käsittää joko samoilla väreillä kirjoitettujen sanojen ”capital” ja ”markets” alkukirjaimiksi – tai kuten SMHV huomauttaa – kantajan toiminimen lyhenteeksi.

61 Toisaalta – ja toisin kuin kantaja väittää – se seikka, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä tarkoitetaan samoja palveluita, ei ole omiaan asettamaan kyseenalaiseksi toteamusta (ks. edellä 60 kohta), jonka mukaan kohdeyleisö ei ole nyt esillä olevassa asiassa omiaan muodostamaan yhteyttä aikaisemmissa tavaramerkeissä olevan c-kirjaimen ja haetussa tavaramerkissä olevan sanan ”carbon” kanssa.

62 Valituslautakunnan tavoin on siis todettava, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä viitataan eri merkityksiin ja näin ollen, kun niitä arvioidaan kokonaisuutena, ne eivät ole merkityssisällöiltään samankaltaiset.

63 Kaiken edellä todetun valossa on katsottava, kuten valituslautakunta perustellusti katsoi riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, ja toisin kuin kantaja väittää, että kyseessä olevat merkit ovat erilaiset. Kyseessä olevien merkkien muodostamassa kokonaisvaikutelmassa nimittäin kyseisten merkkien väliset ulkoasujen ja merkityssisältöjen erot ovat riittävät tekemään merkityksettömäksi sen, että ne ovat lausuntatavoiltaan rajoitetusti samankaltaiset, erityisesti, koska esillä olevassa asiassa kohdeyleisö on hyvin tarkkaavaista ja valistunutta.

Sekaannusvaara

64 Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa, että siitä huolimatta, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä tarkoitetaan samoja palveluita, ne eivät olleet riittävän samankaltaiset, jotta olisi voitu todeta, että niiden välillä on sekaannusvaara, koska ilmaisu ”capital markets” on rahoitusalan palveluiden yleiskattava ilmaisu, koska kohdeyleisö on hyvin tarkkaavaista ja valistunutta ja koska aikaisemmilla tavaramerkeillä on heikko luontainen erottamiskyky.

65 Kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, että se ei todennut sekaannusvaaraa, vaikka oikeuskäytännöstä käy sen mukaan ilmi, että siitä, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä tarkoitetut palvelut ovat samat, on seurauksena, että kyseessä olevien merkkien potentiaalisten erojen merkitys on pienempi.

66 Tältä osin on riittävää todeta, että kun otetaan huomioon se, että kyseessä olevat merkit eivät ole samankaltaiset (ks. edellä 63 kohta), valituslautakunta katsoi perustellusti, että siitä huolimatta, että kyseessä olevat palvelut ovat samoja, haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien välillä ei ollut suoraa sekaannusvaaraa. Sitä, että kyseessä olevat merkit eivät ole samankaltaiset, ei sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessä kompensoi se seikka, että niillä tarkoitetut palvelut ovat samoja (ks. vastaavasti asia T-265/06, Lee/DE v. SMHV – Cooperativa italiana di ristorazione (PIAZZA del SOLE), tuomio 12.2.2009, 56 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

67 Lisäksi siltä osin kuin kantaja väittää, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on niiden välisen mielleyhtymän vaara, koska kantajan mukaan on hyvin todennäköistä, että kuluttaja, joka jo tuntee aikaisemmat tavaramerkit ja niiden kaupallisen alkuperän, yhdistää nämä viimeksi mainitut haettuun tavaramerkkiin, tällainen väite on hylättävä, kuten edellä 63 kohdassa todetaan, koska kyseessä olevat merkit ovat erilaiset (ks. vastaavasti asia T-287/06, Torres v. SMHV – Bodegas Peñalba López (Torre Albéniz), tuomio 18.12.2008, Kok., s. II-3817, 81 kohta).

68 Kaiken edellä todetun valossa kantajan esittämä ainoa kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

69 Tästä seuraa, että kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

70 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) CM Capital Markets Holding, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 2010.

Allekirjoitukset