UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

7 päivänä huhtikuuta 2011 *

Asiassa T-84/08,

Intesa Sanpaolo SpA, kotipaikka Torino (Italia), edustajanaan asianajajat A. Perani ja P. Pozzi,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään D. Botis,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

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

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, kotipaikka Düsseldorf (Saksa), edustajanaan asianajajat R. Kaase, J-C. Plate ja M. Berger,

ja jossa on kyse SMHV:n neljännen valituslautakunnan 19.12.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 138/2006-4), joka koskee väitemenettelyä MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG:n ja Intesa Sanpaolo SpA:n välillä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja O. Czúcz sekä tuomarit I. Labucka ja K. O'Higgins (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.2.2008 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.6.2008 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.5.2008 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 21.9.2010 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Intesa Sanpaolo SpA, joka on asiassa kantajana, teki 21.3.2003 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä 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, oli sanamerkki COMIT.

3 Tavarat ja 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 luokkiin 16, 35, 36, 41 ja 42, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 16: ”Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppatavarat; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); painokirjasimet; painolaatat”

– luokka 35: ”Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät”

– luokka 36: ”Vakuutustoiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat”

– luokka 41: ”Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat”

– luokka 42: ”Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analyysi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen”.

4 Kyseinen yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 3.11.2003 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 80/2003.

5 Kantajan edeltäjä, MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, teki 29.1.2004 haetun tavaramerkin rekisteröintiä koskevan väitteen ja väitti, että olemassa oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettu sekaannusvaara.

6 Väite perustui Saksassa tavaramerkiksi nro 39920459 rekisteröityyn kuviomerkkiin, joka vastaa seuraavaa kuvausta:



7 Väitteen perustana olevan aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnin kattamat tavarat ja palvelut kuuluvat luokkiin 9, 16, 35, 36, 41 ja 42, ja ne vastaavat seuraavia kuvauksia:

– luokka 9: ”Äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tallennusalustat, äänilevyt”

– luokka 16: ”Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat (luokassa 16); painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppatavarat; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (luokassa 16); pelikortit; painokirjasimet; painolaatat”

– luokka 35: ”Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistopalvelut”

– luokka 36: ”Vakuutuspalvelut; rahatalouspalvelut; käteispalvelut; kiinteistöpalvelut”

– luokka 41: ”Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat”

– luokka 42: ”Teknisten hankkeiden suunnittelu ja rakennussuunnittelu; rakennusalaa koskeva neuvonta; kaikki palvelut lukuun ottamatta työkalu- ja työkonealaan liittyviä palveluja”.

8 Väiteosasto hyväksyi 12.1.2006 tekemällään päätöksellä väitteen osittain. Se hylkäsi yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden osalta sillä perusteella, että Saksassa näiden tavaroiden osalta oli olemassa sekaannusvaara.

9 Väliintulija valitti 20.1.2006 SMHV:ssa väiteosaston päätöksestä siltä osin kuin sillä hylättiin väliintulijan väite luokkiin 35, 36, 41 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta. Kantaja vaati valitusta koskevassa vastineessa esittämissään huomautuksissa kyseisen päätöksen muuttamista siltä osin kuin siinä hyväksyttiin väite luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden osalta.

10 Neljäs valituslautakunta katsoi 19.12.2007 tekemässään päätöksessä (jäljempänä riidanalainen päätös), että valitus oli perusteltu, ja hylkäsi yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen kaikkien hakemuksen kattamien palvelujen osalta. Valituslautakunnan mukaan vertailtavana olevat palvelut olivat samoja. Valituslautakunnan mukaan väiteosasto oli aliarvioinut kyseessä olevien merkkien lausuntatavan samankaltaisuuden. Se totesi, että riidanalaisten merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet olivat niin merkittäviä, että kuluttajat mieltävät haetun tavaramerkin yhteydessä tarjottavilla palveluilla olevan sama kaupallinen alkuperä kuin aikaisemmalla tavaramerkillä suojatuilla samoilla palveluilla. Valituslautakunnan mukaan merkityksellinen yleisö kiinnittää huomiota pikemminkin sanan alkuosaan, joka on näissä merkeissä sama. Valituslautakunta jätti tutkimatta kantajan vaatimuksen, joka koski väiteosaston päätöksen muuttamista, sillä perusteella, että kyse oli väliintulijan käsiteltävässä asiassa tekemään valitukseen nähden erillisestä valituksesta eikä asetuksessa N:o 40/94 säädetä tällaisesta valituksesta.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii kanteessaan, että unionin yleinen tuomioistuin

– muuttaa riidanalaista päätöstä

– pysyttää väiteosaston päätöksen siltä osin kuin sillä hyväksytään haetun tavaramerkin rekisteröiminen luokkiin 35, 36, 41 ja 42 kuuluvia palveluja varten

– muuttaa väiteosaston päätöstä siltä osin kuin sillä hylätään haetun tavaramerkin rekisteröiminen luokkaan 16 kuuluvia tavaroita varten

– hyväksyy tavaramerkin rekisteröimisen kaikkien luokkiin 16, 35, 36, 41 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan tässä oikeudenkäynnissä aiheutuvat kulut mukaan lukien kulut, jotka liittyvät väitemenettelyyn ja valitusmenettelyyn SMHV:ssa.

12 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– toissijaisesti siinä tapauksessa, että tuomioistuin hyväksyy ensimmäisen kanneperusteen, muuttaa riidanalaista päätöstä niin sanotun toissijaisen valituksen tutkittavaksi ottamisen osalta

– velvoittaa kantajan molemmissa tapauksissa korvaamaan oikeudenkäyntikulut tai toissijaisesti määrää, että SMHV vastaa ainoastaan omista oikeudenkäyntikuluistaan unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 136 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

13 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin hylkää kanteen.

14 Kantaja ilmoitti istunnossa vaativansa ainoastaan riidanalaisen päätöksen kumoamista ja SMHV:n velvoittamista korvaamaan unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituslautakunnassa käydyissä menettelyissä aiheutuneet kulut. Unionin yleinen tuomioistuin merkitsi tämän suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

Oikeudellinen arviointi

15 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen perusteeseen, joista ensimmäinen koskee sisämarkkinoilla toimivan yhdenmukaistamisviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakuntien menettelysäännöistä 5.2.1996 annetun komission asetuksen N:o 216/96 (EYVL L 28, s. 11) 8 artiklan 3 kohdan, sellaisena kuin se on muutettuna, rikkomista ja toinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 216/96 8 artiklan 3 kohdan rikkomista

16 Valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä kantaja esitti kannetta koskevan vastineensa yhteydessä valituksen, jolla se vaati valituslautakuntaa muuttamaan väiteosaston päätöstä luokkaan 16 kuuluvia tavaroita koskevilta osin. Kantaja katsoo, että valituslautakunta teki virheen, kun se kieltäytyi tutkimasta niin sanottua toissijaista valitusta, ja rikkoi siten asetuksen N:o 216/96 8 artiklan 3 kohtaa.

17 Kantaja väittää, että mainitun säännöksen mukaan valituslautakunnassa vastaajana olevalla osapuolella on oikeus tehdä niin sanottu toissijainen valitus. Kantajan mukaan moni valituslautakunnista on vahvistanut, että tällainen oikeus on edellä mainitun säännöksen perusteella olemassa. Kantaja totesi istunnossa, että sillä oli oikeus saada asiansa käsitellyksi kahdessa SMHV:n elimessä ja että valituslautakunta loukkasi tätä oikeutta, kun se kieltäytyi tutkimasta niin sanottua toissijaista valitusta.

18 SMHV:n mielestä perusteet, jotka valituslautakunta esitti asetuksen N:o 216/96 8 artiklan 3 kohdan sovellettavuuden osalta, ovat epämääräisiä. SMHV:n mukaan valituslautakunta tarkoitti, että käsiteltävässä asiassa esillä olevan kaltainen niin sanottu toissijainen valitus voidaan ottaa tutkittavaksi ainoastaan silloin, kun se koskee sellaista oikeudellista kysymystä tai tosiseikkoihin liittyvää kysymystä, joka on jo esitetty päävalituksen yhteydessä, tai että tällaista valitusta ei oteta tutkittavaksi, jos sen yhteydessä esitetyillä seikoilla ei ole yhteyttä päävalitukseen ja jos valituslautakunnassa vastaajana oleva osapuoli olisi voinut tehdä näiden seikkojen osalta itsenäisen valituksen.

19 SMHV väittää, että kyseisen säännöksen soveltamisalan on oltava laaja eikä valituslautakunta voi käsiteltävässä asiassa rajoittaa sen soveltamista. Kantajan väitteet eivät SMHV:n mukaan siis ole perusteltuja. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että riidanalainen päätös olisi kumottava, sillä sen perustelut koskevat myös niitä tavaroita, joita niin sanottu toissijainen valitus koskee.

20 Väliintulija esittää vastineessaan, että vaikka asetuksen N:o 216/96 8 artiklan 3 kohdassa säädetään oikeudesta tehdä niin sanottu toissijainen valitus, sillä, ettei SMHV:n valituslautakunta ole tällaista valitusta tutkinut, ei ole vaikutusta sekaannusvaaran olemassaoloa koskevaan arviointiin käsiteltävässä asiassa.

21 Ensiksi on todettava, että se väliintulijan istunnossa esittämä väite, jonka mukaan asetuksen N:o 216/96 8 artiklan 3 kohdassa ei sallita sitä, että käsiteltävän asian kantaja esittäisi lisävaatimuksia valituslautakunnassa, on jätettävä tutkimatta, koska väitettä ei voida yhdistää väliintulijan vastineessaan esittämiin perusteisiin ja perusteluihin (ks. vastaavasti asia C-481/08 P, Alcon v. SMHV ja *Acri. Tec, määräys 24.9.2009, 17 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

22 Asetuksen N:o 216/96 8 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Inter partes -menettelyissä vastaaja voi vastauksessaan esittää vaatimuksia, joiden tarkoituksena on kiistetyn päätöksen mitätöiminen tai uudelleenmuotoilu valituksessa mainitsemattomilta osin. Tällaiset vaatimukset tulevat aiheettomiksi, jos kantaja peruuttaa valituksensa.”

23 Kyseisen säännöksen sanamuodosta käy ilmi, että valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä vastaaja voi huomautuksissaan käyttää oikeuttaan riitauttaa riidanalainen päätös. Kuten kantaja perustellusti huomautti, vastaajalla on siis pelkästään vastaajaasemansa perusteella oikeus riitauttaa väiteosaston päätöksen pätevyys. Lisäksi asetuksen N:o 216/96 8 artiklan 3 kohdassa ei rajoiteta tätä oikeutta koskemaan ainoastaan niitä perusteita, jotka on jo esitetty valituksessa. Siinä nimittäin säädetään, että vaatimusten on koskettava sellaista seikkaa, jota ei ole esitetty valituksessa. Kyseisessä säännöksessä ei sitä paitsi viitata lainkaan siihen seikkaan, olisiko vastaajalla ollut mahdollisuus itse valittaa riidanalaisesta päätöksestä. Nämä molemmat muutoksenhakukeinot ovat käytettävissä sellaisen päätöksen riitauttamiseksi, jolla hyväksytään väite ja hylätään yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus.

24 Kun otetaan huomioon edellä esitetty, kantajalla oli nyt käsiteltävässä asiassa oikeus asetuksen N:o 216/96 8 artiklan 3 kohdan mukaisesti riitauttaa haetun tavaramerkin rekisteröinnin epääminen luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden osalta, ja valituslautakunta teki virheen, kun se jätti tämän vaatimuksen tutkimatta.

25 Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 216/96 8 artiklan 3 kohdan rikkomista, on näin ollen hyväksyttävä.

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

26 Kantaja kiistää riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden ja toteaa, ettei kyseessä olevien palvelujen osalta ole olemassa minkäänlaista sekaannusvaaraa ja että valituslautakunta teki näin ollen virheen, kun se kumosi väiteosaston päätöksen tältä osin. Kantaja väittää tältä osin seuraavaa:

– Aikaisempaan tavaramerkkiin sisältyy kuvio-osia ja värillisiä osia, jotka erottavat sen sanamerkistä COMIT.

– Kyseiset merkit eroavat toisistaan myös lausuntatavaltaan, koska saksalaiset kuluttajat lausuvat sanojen loput eri tavalla siksi, että sanojen toinen vokaali (”e” ja ”i”) on eri.

– Kyseisillä merkeillä on eri merkityssisältö; haettu tavaramerkki COMIT on kantajan mukaan keksitty sana, jonka merkitys on italiaksi ”commerciale” ja ”italiana”, kun taas aikaisempi tavaramerkki Comet, joka tarkoittaa englanniksi ”komeettaa”, tuo mieleen samaa tarkoittavan saksan kielen sanan ”Komet”.

– Näiden erojen vuoksi kyseiset kaksi tavaramerkkiä ovat kokonaisuutena arvioituna erilaisia; yleisön keskuudessa ei ole olemassa sekaannusvaaraa luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden eikä luokkiin 35, 36, 41 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta, sillä keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen henkilö.

27 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

28 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä, jonka rekisteröintiä haetaan, ei rekisteröidä, jos siksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

29 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta) mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

30 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai toisiinsa nähden taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä. Samasta oikeuskäytännöstä ilmenee, että sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseessä olevista tavaroista tai palveluista, kun otetaan huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä asian kannalta, mukaan lukien merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, välinen keskinäinen riippuvuus (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).

31 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa, että kyseiset tavaramerkit ovat samoja tai samankaltaisia sekä että niiden rekisteröintien kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia. Edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti (ks. asia T-316/07, Commercy v. SMHV - easyGroup IP Licensing (easyHotel), tuomio 22.1.2009, Kok., s. II-43, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

32 Oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tavara- tai palveluryhmän 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).

33 Kun otetaan huomioon se seikka, että kyseisiä palveluja tarjotaan suurelle yleisölle ja että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity Saksassa, nyt käsiteltävässä asiassa

kohdeyleisö koostuu saksalaisista keskivertokuluttajista. Kyseisen keskivertokuluttajan on oletettava olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 26 kohta).

34 Riidanalaisen päätöksen mukaan kyseessä olevat luokkiin 35, 36, 41 ja 42 kuuluvat palvelut ovat samoja. On todettava, että osapuolet eivät ole riitauttaneet tätä toteamusta.

Merkkien vertailu

35 Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

36 Ensiksi valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa perustellusti ulkoasun vertailusta, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia.

37 Tässä yhteydessä on muistutettava, että sanamerkin ja kuviomerkin ulkoasun samankaltaisuus voidaan todentaa, koska näillä kahdella tavaramerkkityypillä on graafinen muoto, joka voi luoda visuaalisen vaikutelman (ks. asia T-359/02, Chum v. SMHV - Star TV (STAR TV), tuomio 4.5.2005, Kok., s. II-1515, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

38 On todettava, että ulkoasun erot kyseisten kahden tavaramerkin välillä ovat vähäisiä. Sanamerkki, jonka rekisteröintiä haetaan, koostuu sanasta ”comit”. Aikaisempi kuviomerkki koostuu punaisin lihavoiduin kirjaimin kirjoitetusta sanasta ”comet”, joka on alleviivattu punaisella ja vihreällä. Sanojen viidestä kirjaimesta neljä on samoja. Ainoa näiden kahden sanan välinen ero on toiseksi viimeinen kirjain, joka toisessa sanassa on ”i” ja toisessa ”e”. Toisin kuin kantaja väittää, näiden kahden merkin väliset ulkoasun erot ovat heikkoja eivätkä ne muuta sitä samankaltaisuuden vaikutelmaa, joka näistä lähes samoista sanoista – joista kyseiset tavaramerkit muodostuvat ja jotka näitä merkkejä hallitsevat – syntyy.

39 Toiseksi lausuntatavan vertailusta on valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa toteaman tavoin katsottava, että kyseiset merkit ovat myös lausuntavaltaan samankaltaisia. Ensimmäinen tavu eli ”com”, jonka yleisö havaitsee ja ymmärtää ensimmäiseksi, on kummassakin merkissä sama. Lisäksi toinen tavu – joka toisessa merkissä on ”it” ja toisessa ”et” – sisältää lyhyen vokaalin ja päättyy kummassakin merkissä kirjaimeen ”t”.

40 Näin ollen on todettava, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia.

41 Kolmanneksi merkkien merkityssisällön vertailusta valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa, että kyseisten merkkien välillä oli olemassa ero, joka

liittyi siihen seikkaan, että osa saksalaisesta yleisöstä mieltää aikaisemman tavaramerkin englanninkieliseksi yleisnimeksi, joka vastaa saksan yleisnimeä ”Komet” (joka tarkoittaa komeettaa), mutta katsoi, ettei tämä ero ollut riittävän ilmeinen ja merkittävä neutraloidakseen kyseisten merkkien väliset voimakkaat ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet.

42 On todettava, että kyseiset tavaramerkit eroavat toisistaan merkityssisällöltään. Aikaisempaan tavaramerkkiin liittyvä komeettaa koskeva mielleyhtymä nimittäin johtaa tiettyyn eroon tältä osin. Kuten SMHV totesi, haetun tavaramerkin osalta saksalainen yleisö mieltää sanan ”comit” keksityksi sanaksi, joka ei siis merkitse mitään. On kuitenkin otettava huomioon, että molemmille merkeille yhteinen etuliite ”com” – joka tarkoittaa ”kauppaa” tai ”kaupallista” – on yritysmaailmassa erittäin yleisesti käytetty lyhenne, kuten kantaja istunnossa huomautti. Koska merkkien alkuosilla on sama merkityssisältö, merkityssisällön ero ei näin ollen ole siinä määrin merkittävä, että se riittäisi neutraloimaan ulkoasun ja lausuntatavan erot.

43 Tässä tilanteessa on todettava, että kyseiset tavaramerkit ovat kokonaisuutena arvioituna samankaltaisia. Näin ollen on katsottava, että valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa perustellusti, että kyseisistä merkeistä syntyy samankaltainen kokonaisvaikutelma.

Sekaannusvaara

44 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja näiden rekisteröintien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata

tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 17 kohta ja yhdistetyt asiat T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Mast-Jägermeister v. SMHV - Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä), tuomio 14.12.2006, Kok., s. II-5409, 74 kohta).

45 Koska nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevat palvelut ovat samoja ja merkit samankaltaisia, valituslautakunta katsoi perustellusti, että kohdeyleisön keskuudessa oli olemassa sekaannusvaara.

46 Kyseisten merkkien välisten merkittävien samankaltaisuuksien ja erityisesti niiden ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuksien ja kyseisten palvelujen samanlaisuuden vuoksi yleisö näet todennäköisesti sekoittaa kyseiset tavaramerkit keskenään, kun otetaan huomioon, että kuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, ja hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

47 Kaikesta edellä esitetystä seuraa käsiteltävässä asiassa, että huolimatta tietystä merkityssisällön erosta kyseisten merkkien välillä ja saksalaisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusasteesta, valituslautakunta ei rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa todetessaan, että oli olemassa vaara siitä, että yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.

48 Näin ollen toinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

49 Edellä esitetyn perusteella riidanalainen päätös on kumottava siltä osin kuin valituslautakunta hylkäsi kantajan hakemuksen luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden osalta.

Oikeudenkäyntikulut

50 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa määrätään, että jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, unionin yleinen tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken tai määrätä, että kukin vastaa omista kuluistaan. Nyt käsiteltävä asia ratkaistiin osittain kantajan hyväksi.

51 Työjärjestyksen 87 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan mukaan unionin yleinen tuomioistuin voi määrätä, että väliintulijan on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan.

52 Tältä osin on muistutettava, että työjärjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset katsotaan korvattaviksi kuluiksi.

53 Näissä olosuhteissa on määrättävä SMHV vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja velvoitettava se korvaamaan puolet kantajan oikeudenkäyntikuluista, mukaan lukien valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut. Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 19.12.2007 tekemä päätös (asia R 138/2006-4) kumotaan siltä osin kuin siinä hylätään Intesa Sanpaolo SpA:n tekemä luokkaan 16 kuuluvia tavaroita koskeva vaatimus.

2) Kanne hylätään muilta osin.

3) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Intesa Sanpaolo SpA:n oikeudenkäyntikuluista.

4) MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Czúcz Labucka O'Higgins

Julistettiin Luxemburgissa 7 päivänä huhtikuuta 2011.

Allekirjoitukset