YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

22 päivänä lokakuuta 2003 *

Asiassa T-311/01,

Les Éditions Albert René, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan asianajaja J. Pagenberg,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. von Mühlendahl ja G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnassa käydyn menettelyn vastapuolena

Trucco sistemi di telecomunicazione SpA, kotipaikka Milano (Italia),

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 2.10.2001 tekemästä päätöksestä (asia R 1030/2001-1),

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekä tuomarit P. Mengozzi ja M. Vilaras,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 14.5.2003 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

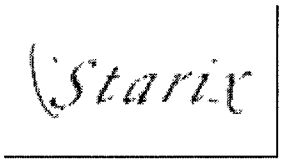
on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Trucco sistemi di telecomunicazione SpA (jäljempänä hakija) teki 14.1.1999 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 kuviomerkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

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



3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten kos-

kevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 38, ja ne vastaavat mainittujen luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: "Tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, sähkö-, valokuvaus-, elokuva-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus- ja opetuslaitteet ja -kojeet; äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt; myyntiautomaatit ja kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; kassakoneet, laskukoneet ja tietojenkäsittelylaitteet; tulensammutuslaitteet",

— luokka 38: "Kaukoviestintä".

4 Tämän hakemus julkaistiin Yhteisön tavaramerkkilehden 6.9.1999 ilmestyneessä numerossa 71/99.

5 Kantaja teki 6.12.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen (B216020) sitä vastaan, että tämä merkki rekisteröitäisiin yhteisön tavaramerkiksi. Väite tehtiin kaikkia tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluita vastaan. Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun perusteeseen. Aikaisempi tavaramerkki on sanamerkille ASTERIX myönnetty yhteisön tavaramerkkirekisteröinti nro 16147, jota oli haettu 1.4.1996 ja joka myönnettiin 25.11.1999 edellä mainittuun Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 35, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten.

6 Väite perustui osaan aikaisemman tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluita, nimittäin seuraaviin:

— luokka 9: "Sähkötekniset, elektroniset ja optiset kojeet ja laitteet, valokuvauksen ja elokuvauksen kojeet ja laitteet sekä opetuskojeet ja -laitteet (projisointilaitteita lukuun ottamatta) jos kuuluvat luokkaan 9, elektroniikkapelit, joissa voi olla kuvaruutu, tietokoneet, ohjelmien moduulit ja tietovälineisiin tallennetut tietokoneohjelmat, erityisesti videopelit",

— luokka 41: "Elokuvien esitykset, elokuvien tuotanto, elokuvien vuokraus; kirjojen ja aikakauslehtien julkaisu ja toimittaminen; kasvatus ja viihde; messujen ja näyttelyiden järjestäminen; tekijänoikeuksien hallinta ja käyttö; ammatillisten tekijänoikeuksien käyttö, kansanjuhlat, huvipuistotoiminta, konserttien ja puhe-esitysten tuotanto".

7 SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen 26.9.2000 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että kyseisten kahden merkin väliset erot estivät sekaannusvaaran yleisön keskuudessa.

8 Kantaja valitti 25.10.2000 tästä päätöksestä SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

9 SMHV:n väiteosasto hylkäsi erään toisen yrityksen kyseessä olevaa rekisteröintihakemusta vastaan käynnistämän väitemenettelyn B215543 johdosta tuon hakemuksen 3.11.2000 tekemällään päätöksellä siltä osin, kuin se koski luokkaan 9 kuuluvia "myyntiautomaatteja" ja luokkaan 38 kuuluvaa "kauko-

viestintää". Tämä päätös evätä rekisteröinti osalta tavaramerkkihakemuksen kattamia tavaroita ja palveluja on tullut lopulliseksi.

10 Ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen 2.10.2001 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).

11 Valituslautakunta katsoi kyseessä olevien tavaramerkkien tarkoittamien tavaroiden ja palvelujen vertailun osalta, että tietyt haetun tavaramerkin tarkoittamat tavarat ja palvelut eivät olleet samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin tarkoittamat tavarat ja palvelut, eikä näiden tavaroiden ja palvelujen osalta näin ollen ollut sekaannusvaaraa; sen sijaan valituslautakunta katsoi, että muut haetun tavaramerkin tarkoittamat tavarat ja palvelut olivat samankaltaisia kuin tietyt aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut. Tämän jälkeen valituslautakunta totesi merkkien vertailun osalta, että merkit eivät olleet ulkoasultaan, lausuntatavaltaan tai merkityssisällöltään samankaltaisia, ja se katsoi näin ollen, ettei sekaannusvaaraa ollut, vaikka aikaisempi tavaramerkki ASTERIX on luontaisesti hyvin erottamiskykyinen ja tunnettu kuuluisan ranskalaisen sarjakuva- ja piirroselokuvasankarin johdosta.

12 Valituslautakunta täsmensi lisäksi, että "selvyyden vuoksi, — — väitteentekijän väitettä siitä, että sen tavaramerkki ASTERIX [oli] laajalti tunnettu, ei [voitu] hyväksyä, koska tästä ei [ollut] esitetty mitään näyttöä" (riidanalaisen päätöksen 30 kohta).

Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

13 Kantaja nosti esillä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 12.12.2001 toimittamallaan kannekirjelmällä.

14 SMHV toimitti 14.5.2002 vastineensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen.

15 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— määrää poistamaan haetun tavaramerkin rekisteristä

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

16 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

17 Istunnossa kantaja luopui vaatimustensa toisesta kohdasta, joka koski haetun tavaramerkin poistamista rekisteristä, minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kirjasi istuntopöytäkirjaan. Kanteen kohde rajoittuu näin ollen kumoamisvaatimukseen.

18 Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja saman asetuksen 8 artiklan 5 kohdan rikkomista.

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

Asianosaisten lausumat

19 Kantaja toteaa aikaisemman tavaramerkin osalta, että kyseisellä tavaramerkillä on erittäin hyvä erottamiskyky. Kantaja katsoo tältä osin, että ottaen huomioon se, että tavaramerkin hakija ei ole kiistänyt sitä, että aikaisempi tavaramerkki ASTERIX on laajalti tunnettu, valituslautakunnan olisi pitänyt tunnustaa ja ottaa huomioon tämä laaja tunnettuus, vaikka kantaja ei olisikaan näyttänyt sitä toteen. Kantajan mukaan nimittäin asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artiklassa tarkoitetun kontradiktorisen periaatteen mukaan SMHV on velvollinen myöntämään ja ottamaan huomioon yhden asianosaisen esittämät tosiseikat, joita toinen asianosainen ei ole kiistänyt.

20 Kantaja esittää tältä osin, että tavaramerkin ASTERIX — joka on kuuluisan sarjakuvahahmon nimi — laaja tunnettuus on tunnustettu useissa saksalaisten tuomioistuinten päätöksissä ja että sitä osoittavat kannekirjelmään liitetyt asiakirjat, eli kuluttajatutkimus, yhteenveto kokoillan elokuvan "Asterix & Obelix" katsojamääristä eri jäsenvaltioissa, Asterix-sarjan kronologia, lehtiartikkelit sekä valaehtoiset vakuutukset. Lisäksi kantaja pyytää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuulisi kahta henkilöä todistajana.

21 Kantaja katsoo kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen samanlaisuuden ja samankaltaisuuden osalta ensinnäkin, että valituslautakunta on menetellyt virheellisesti kun se ei ole tunnustanut samankaltaisuutta haetun tavaramerkin tarkoittamien "kaukoviestintä"palvelujen ja aikaisemman tavaramerkin tarkoittamien "tietojenkäsittelylaitteiden" välillä. Kantaja väittää, että kyseiset tavarat ja palvelut täydentävät toisiaan, mikä on tunnustettu saksalaisessa oikeuskäytännössä.

22 Kantaja väittää toiseksi, että haetun tavaramerkin tarkoittamien, luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden "tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, sähkö-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastuslaitteet ja -kojeet; kassakoneet, laskukoneet" ja aikaisemman tavaramerkin kattamien, luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden, erityisesti "tietokoneiden, moduulien ja tietovälineisiin tallennettujen tietokoneohjelmien" välillä on epäsuora samankaltaisuus. Lisäksi kantaja toteaa, että haetun tavaramerkin tarkoittamat tulensammutuslaitteet kuuluvat aikaisemman tavaramerkin kattamiin, luokkaan 20 kuuluviin astioihin.

23 Kantaja katsoo, että merkkien välistä samankaltaisuutta on analysoitava merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön muodostaman vaikutelman perusteella ja huomioon on otettava markkinaolosuhteet ja kuluttajien tottumukset koko sisämarkkinoilla.

24 Mitä ensinnäkin tulee ulkoasun vertailuun, kantaja myöntää, että merkkien välillä on eroavaisuuksia yhtäältä haetun tavaramerkin alkuosan kuvioelementin graafisen muodon osalta, erityisesti koska se on esitetty värillisenä, ja toisaalta kirjainten erilaisen muodon vuoksi. Kantaja katsoo, että valituslautakunnan olisi kuitenkin pitänyt vähintään ottaa huomioon ensinnäkin se, että osa kohderyhmästä mieltää haetun tavaramerkin ensimmäisen osan kirjaimeksi "o", ja toiseksi

se, että haettu tavaramerkki voidaan esittää yhtä hyvin värillisenä kuin mustavalkoisena. Kantaja katsoo, että viimeksi mainitussa tapauksessa haetun tavaramerkin mielletään olevan "ostarix", koska alkukirjain "o" ei enää erotu selvästi muista kirjaimista.

25 Toiseksi lausuntatavan vertailun osalta kantaja toteaa, että kyseessä olevien kahden merkin sisältämät kirjainkokonaisuudet eroavat toisistaan ainoastaan yhden kirjaimen osalta ja että ne ovat kolmitavuisia ja paino on ensimmäisellä tavulla useimmissa kielissä. Niillä on myös samanlainen sointirytmi ja tavujako. Kantaja katsoo, että vaikka haetun tavaramerkin alkuosa jätettäisiin huomiotta, foneettinen samankaltaisuus säilyy, koska kaikki sanaosan "starix" kirjaimet sisältyvät kokonaisuudessaan aikaisempaan tavaramerkkiin.

26 Kolmanneksi merkityssisällön vertailun osalta kantaja toteaa, että sana "asterix" merkitsee englanniksi ja ranskaksi asteriskia, eli pientä tähteä, joten merkitys vastaa sitä merkitystä — nimittäin tähti (star) — jonka valituslautakunta on katsonut olevan haetun tavaramerkin sanaosalla. Lisäksi kantaja huomauttaa että näille kahdelle merkille on yhteistä loppuliite "rix", jolla on erityinen erottamiskyky Asterix-sarjan hahmojen osalta.

27 Lopuksi kantaja katsoo, että kun otetaan huomioon tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden ja merkkien samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus sekä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky, merkkien väliset eroavaisuudet eivät riitä estämään sekaannusta — erityisesti foneettista sekaannusta — kyseessä olevien tavaramerkkien välillä.

28 Ensinnäkin kantajan niiden väitteiden osalta, jotka koskevat sitä, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa, koska se ei ottanut huomioon aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta, SMHV toteaa, että kyseisestä

säännöksestä seuraa, että SMHV ei voi väitemenettelyssä tutkia tosiseikkoja viran puolesta. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että SMHV:n on pidettävä toteen näytettyinä sellaisia toisen asianosaisen väittämiä seikkoja, joita menettelyn toinen asianosainen ei ole kiistänyt. SMHV muistuttaa tältä osin, että väitteentekijän tehtävänä on väitemenettelyssä esittää ja näyttää toteen kaikki tarpeelliset tosiseikat osoittaakseen väitteensä olevan perusteltu. SMHV katsoo joka tapauksessa, että aikaisemman tavaramerkin laajan tunnettuuden myöntämisellä ei ole vaikutusta nyt esillä olevassa tapauksessa, koska valituslautakunta on todennut, että vaikka aikaisemman tavaramerkin katsottaisiin olevan yleisesti tai laajalti tunnettu, tavaramerkit eivät ole mitenkään samankaltaiset.

29 SMHV katsoo, että valituslautakunta on soveltanut oikein tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa koskevia yhteisön oikeuskäytännössä vahvistettuja periaatteita.

30 SMHV toteaa tavaroiden ja palveluiden välisen vertailun osalta ensinnäkin, että kantaja unohtaa haetun tavaramerkin tarkoittamien kaukoviestintäpalvelujen osalta sen, että tavaramerkkihakemuksessa ollutta tavara- ja palveluluetteloa rajoitettiin poistamalla muun muassa "kaukoviestintä"palvelut väiteosaston väitemenettelyssä B215543 tekemän päätöksen johdosta.

31 Toiseksi mitä tulee haetun tavaramerkin tarkoittamiin, luokkaan 9 kuuluviin tavaroihin "tieteelliset, merenkulku-, geodeettiset, sähkö-, optiset, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastuslaitteet ja -kojeet; kassakoneet, laskukoneet", SMHV katsoo, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kyseiset tavarat eivät ole samankaltaisia aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palveluiden kanssa.

32 Lopuksi SMHV toteaa aikaisemman tavaramerkin kattamien, luokkaan 20 kuuluvien tavaroiden "astiat" osalta, että kantaja ei voi vedota niihin, koska se ei ollut perustanut väitettään kyseisiin tavaroihin. SMHV katsoo näin ollen, että kantaja esittää tältä osin uuden perusteen, joka on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan perusteella jätettävä tutkimatta.

33 SMHV toteaa merkkien vertailun osalta ensinnäkin, että sekaannusvaaran arvioinnissa on otettava huomioon tilanne koko sisämarkkinoilla, koska aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki.

34 Ensiksi ulkoasun samankaltaisuuden osalta SMHV pitää oikeana valituslautakunnan arviota siitä, että kuluttaja ei miellä haetun tavaramerkin ensimmäistä osaa tyylitellyksi isoksi kirjaimeksi vaan koristeelliseksi kuvaelementiksi.

35 Toiseksi lausuntatavan samankaltaisuuden osalta SMHV toteaa, että haetun tavaramerkin sanaosassa "starix" äänenpaino on kaikissa Euroopan unionin kielissä ensimmäiseen tavuun sisältyvällä kolmannella kirjaimella. Sitä vastoin aikaisemman sanamerkin ASTERIX osalta on kaksi mahdollista painotustapaa: paino on joko ensimmäisellä kirjaimella "a" tai toisessa tavussa olevalla neljännellä kirjaimella "e". SMHV:n mukaan nämä erot riittävät poissulkemaan foneettisen samankaltaisuuden kyseessä olevien merkkien välillä.

36 Kolmanneksi SMHV katsoo, että kyseessä olevat merkit eivät ole merkityssisällöltään samankaltaiset. Mitä tulee kantajan huomioihin siitä, että sanan "asterix" semanttinen sisältö on "asteriski" Euroopan unionin englannin- ja ranskankielisissä osissa ja että haetun tavaramerkin sanaosa "starix" tarkoittaa "tähteä" englannin kielessä, SMHV toteaa, että nämä toteamukset kuuluvat

analyyttiseen tutkimukseen, jota kohdeyleisö ei yleensä tee. SMHV huomauttaa kantajan loppuliitettä "-ix" koskevien väitteiden osalta, että kyseisellä loppuliitteellä on muita kuin Asterix-sarjakuvasarjan hahmoihin liittyviä merkityssisältöjä ja että erityisesti tietokoneohjelmistojen yhteydessä se viittaa siihen, että kyseessä olevat ohjelmistot ovat yhteensopivia Unix-käyttöjärjestelmän kanssa.

37 SMHV katsoo näin ollen, että valituslautakunnan toteamus siitä, että yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa kyseessä olevien merkkien osalta, on perusteltu sekä tosiseikkojen että oikeudellisten seikkojen osalta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

38 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, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara"; mainitussa säännöksessä täsmennetään lisäksi, että "sekaannusvaara — — sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä". Lisäksi "aikaisemmalla tavaramerkillä" tarkoitetaan muun muassa yhteisön tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää (asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta).

39 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) soveltamista koskevan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ja asetusta N:o 40/94 koskevan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla,

että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (asiat C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta; C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta ja T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 kohta).

40 Sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta; em. asia Canon, tuomion 16 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta; asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta ja em. asia Fifties, tuomion 26 kohta).

41 Kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (em. asiat Canon, tuomion 17 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta). Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä (em. asia Fifties, tuomion 27 kohta).

42 Lisäksi oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (em. asiat SABEL, tuomion 24 kohta ja Canon, tuomion 18 kohta), mikä on todettava joko tavaramerkkiin itseensä liittyvien ominaisuuksien perusteella tai tavaramerkin tunnettuusasteen perusteella (em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei (MISTERY), tuomio 15.1.2003, tuomion 34 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

43 Myös sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena, eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (em. asiat SABEL, tuomion 23 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Lisäksi on otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä; hänen on sen sijaan turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on niistä. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

44 Esillä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki ja näin ollen se alue, jonka suhteen sekaannusvaaraa on arvioitava, on koko Euroopan unionin alue. Lisäksi kun otetaan huomioon se, että kyseessä olevat tavarat ja palvelut ovat tavanomaisia kulutushyödykkeitä ja -palveluita, kohdeyleisönä on eurooppalainen keskivertokuluttaja, jonka oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen.

45 Kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen vertailun osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa valituslautakunnan todenneen ensinnäkin seuraavaa (riidanalaisen päätöksen 23 kohta):

"'Tieteellisillä, merenkulku-, geodeettisilla, sähkö-, optisilla, punnitus-, mittaus-, merkinanto-, tarkastus- (valvonta-), hengenpelastuslaitteilla ja -kojeilla; kassakoneilla, laskukoneilla; tulensammutuslaitteilla' ei ole mitään yhteistä väitteentekijän tavaramerkin kattamien tavaroiden kanssa. Näiden tavaroiden osalta ei voi olla mitään sekaannusvaaraa, koska kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat eivät ole samankaltaisia eivätkä samoja."

46 Toiseksi valituslautakunta on todennut, että "yhteisön tavaramerkkihakemuksen kattamat 'valokuvaus-, elokuva- ja opetuslaitteet ja -kojeet' sekä 'äänen ja kuvien tallennus-, siirto- ja toistolaitteet; magneettiset tietovälineet, tallennelevyt' [olivat] ainakin hyvin samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat 'sähkötekniset, elektroniset ja optiset kojeet ja laitteet, valokuvauksen ja elokuvauksen kojeet ja laitteet sekä opetuskojeet ja -laitteet'" (riidanalaisen päätöksen 24 kohta)

47 Kolmanneksi valituslautakunta on katsonut, että haetun tavaramerkin tarkoittamat "'kolikkokäyttöisten laitteiden koneistot; tietojenkäsittelylaitteet' [olivat] ainakin samankaltaisia kuin 'elektroniikkapelit, joissa voi olla kuvaruutu, tietokoneet, ohjelmien moduulit ja tietovälineisiin tallennetut tietokoneohjelmat, erityisesti videopelit', koska kaikkia niitä [voitiin] käyttää samaan tarkoitukseen eli pelien pelaamiseen tietokoneella" (riidanalaisen päätöksen 24 kohta).

48 Valituslautakunta on näin ollen myöntänyt, että suuri osa haetun tavaramerkin kattamista tavaroista ja palveluista oli enemmän tai vähemmän samankaltaisia, jopa samanlaisia (kuten on ilmeistä esimerkiksi luokkaan 9 kuuluvien "valokuvaus-, elokuva- ja optisten laitteiden ja -kojeiden" osalta) kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut. Tästä huolimatta, ja vaikka valituslautakunta on lisäksi pääasiallisesti tunnustanut aikaisemmalla tavaramerkillä — jonka se on katsonut olevan "luontaisesti hyvin erottamiskykyinen ja tunnettu kuuluisan ranskalaisen sarjakuva- ja piirroselokuvasankarin johdosta" — olevan erittäin hyvä erottamiskyky (riidanalaisen päätöksen 29 kohta), se on katsonut, ettei sekaannusvaaraa ollut, "koska kyseessä olevat tavaramerkit eivät [olleet] ulkoasultaan, lausuntatavaltaan tai merkityssisällöltään samankaltaisia" (riidanalaisen päätöksen 29 kohta).

49 Tässä tilanteessa on syytä tutkia valituslautakunnan tekemän arvioinnin pätevyyttä.

50 Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (em. asiat SABEL, tuomion 23 kohta ja Lloyd Schuhfabrik Meyer, 25 kohta).

51 Valituslautakunta on kuvannut haettua tavaramerkkiä seuraavasti (riidanalaisen päätöksen 25 kohta):

"Hakijan tavaramerkki on kuviomerkki, joka koostuu punaisesta soikiosta, jota seuraa sana ['starix'] kursiivilla kirjoitettuna. Soikio kallistuu hieman vasemmalle ja siinä on pieni piste. Se näyttää tämän vuoksi elektronilta, joka kiertää sanaa ['starix'] tai satelliitilta ja sen kiertoradalta. Väitteentekijän tavaramerkki on ASTERIX, joka on tavallinen sanamerkki."

52 Kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun vertailun osalta valituslautakunta on todennut seuraavaa (riidanalaisen päätöksen 26 kohta):

"Vaikka tavaramerkeille on yhteistä kirjainyhdistelmä ['st'] ja loppuliite ['rix'], niiden välillä on tiettyjä merkittäviä visuaalisia eroja, kuten se, että eri kirjaimet seuraavat kirjainyhdistelmää ['st'] sekä erilainen kirjasinlaji ja graafinen esitys-

tapa ja erityisesti sanojen erilainen alku. Tältä osin on todettava, että hakijan tavaramerkissä kuluttajan huomio kiinnittyy kuvioelementtiin. Toisin kuin väitteentekijä on väittänyt, kuvioelementtiä ei mielletä kirjaimeksi ['o']. Näin ollen tavaramerkkejä on pidettävä visuaalisesti erilaisina."

53 On syytä todeta, että on epätodennäköistä, että kohdeyleisö voisi mieltää haetun tavaramerkin ensimmäisen osan vokaaliksi "o" ottaen huomioon se, että merkkiä on arvioitava sellaisena, kuin se on esitetty SMHV:lle. Niinpä huomioon on otettava se, että tämä ensimmäinen osa muodostuu punaisesta, vasemmalle kallistuvasta soikiosta, jossa on pieni piste, ja se muistuttaa satelliittia kiertoradallaan. Tämä osa on näin ollen selvästi erotettavissa sitä seuraavasta sanaosasta "starix", jossa kaikki kirjaimet on kirjoitettu samalla kalligrafiatyylillä ja samalla mustalla värillä.

54 Näin ollen kyseisten merkkien ulkoasun kokonaisarvioinnissa kunkin merkin sisältämät erityispiirteet — erityisesti haetun tavaramerkin sisältämän soikion graafinen esitystapa ja sanaosan kursiivimuotoinen typografia — saavat aikaan sen, että kunkin merkin luoma kokonaisvaikutelma on erilainen. Valituslautakunta on näin ollen perustellusti katsonut, että kyseessä olevat merkit eivät ole ulkoasultaan samankaltaiset.

55 Lausuntatavan vertailun osalta valituslautakunta on todennut seuraavaa (riidanalaisen päätöksen 27 kohta):

"hakijan tavaramerkki alkaa kirjaimella ['s'], kun taas väitteentekijän tavaramerkin ensimmäinen kirjain on ['a']. Lisäksi viimeksi mainitun tavaramerkin

toinen vokaali ['e'] lausutaan eri tavalla kuin vokaali ['a'] hakijan tavaramerkissä. Tavaramerkit lausutaan eri tavalla kaikissa [Euroopan unionin] jäsenvaltioissa. Niitä on näin ollen pidettävä foneettisesti erilaisina."

56 Tältä osin on tärkeä korostaa sitä, että haetun tavaramerkin sanaosa alkaa konsonantilla ja koostuu kuudesta kirjaimesta, kun taas aikaisempi tavaramerkki alkaa vokaalilla ja siinä on yksi vokaali enemmän kuin haetussa tavaramerkissä. Kyseisillä kahdella merkillä on ainoastaan yksi yhteinen tavu, joka on lisäksi viimeinen tavu ("rix"). Näin ollen on katsottava, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat kokonaisuutena arvioiden foneettisesti erilaisia.

57 Kyseisten merkkien merkityssisällön vertailun osalta valituslautakunta on todennut seuraavaa (riidanalaisen päätöksen 28 kohta):

"Sanalla ['asterix'] tai sanalla ['starix'] ei ole mitään yleistä merkitystä missään Euroopan unionin virallisessa kielessä. Viimeksi mainittu sana voi, etenkin kun se nähdään yhdessä kuvioelementin kanssa, tuoda kuluttajan mieleen englannin kielen sanan 'star', jonka useimmat ihmiset Euroopan unionissa ymmärtävät, koska kyseessä on englannin kielen perussana. Näin ollen kyseessä olevia merkkejä on pidettävä merkityssisällöltään erilaisina."

58 On syytä todeta, että sanojen "asterix" ja "starix" merkitystä ei voida pitää samanlaisena. Ensinnäkin kuten valituslautakunta on todennut, kummallakaan sanalla ei ole mitään yleistä merkitystä Euroopan unionin virallisissa kielissä.

Toiseksi vaikka sana "asterix" muistuttaakin ranskan sanaa "astérisque" ja englannin sanaa "asterisk", ja vaikka tämä sana merkitsee pienen tähden muotoista merkkiä, jota käytetään yleisesti kirjoituksessa viittausten merkkinä, se semanttinen mielleyhtymä, johon kantaja on vedonnut, ei perustu kokonaiskuvaan vaan sellaiseen yksityiskohtien tarkasteluun, johon keskivertokuluttaja ei yleensä ryhdy. Kolmanneksi keskivertokuluttaja yhdistää sanan "asterix" ennemmin koko Euroopan unionissa laajalti tunnettuun sarjakuvasarjan hahmoon. Tämä suositun hahmon konkreettinen kuvaus tekee hyvin epätodennäköiseksi sen, että yleisön keskuudessa syntyy merkityssisältöä koskeva sekaannus enemmän tai vähemmän samankaltaisten sanojen kanssa.

59 Tästä seuraa, että valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessään perustellusti todennut, että yhtäältä sellaisen kuviomerkin, joka muodostuu sanaosasta "starix" yhdistettynä hyvin erityisiin graafisiin elementteihin, ja toisaalta tavaramerkin ASTERIX ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvät eroavaisuudet riittivät estämään sekaannusvaaran yleisön keskuudessa, koska tällainen vaara edellyttää kumulatiivisesti riittävän suurta samankaltaisuuden astetta kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu.

60 Näissä olosuhteissa valituslautakunnan arvioinnilla, että aikaisempi tavaramerkki on "luontaisesti hyvin erottamiskykyinen" ja "laajalti tunnettu kuuluisan ranskalaisen sarjakuva- ja piirroselokuvasankarin johdosta" (riidanalaisen päätöksen 29 kohta) tai kantajan tuon tavaramerkin laajaa tunnettuutta koskevilla väitteillä ei ole mitään vaikutusta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseen esillä olevassa tapauksessa.

61 Sekaannusvaara nimittäin edellyttää sitä, että sekä merkit että tavarat ja palvelut, joita varten kyseiset merkit on tarkoitettu, ovat samoja tai samankaltaisia, ja tavaramerkin laaja tunnettuus on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko merkit tai tavarat ja palvelut niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä (ks. vastaavasti em. asiassa Canon annetun tuomion 22 ja 24 kohta).

Koska esillä olevassa asiassa kyseessä olevia merkkejä ei ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön osalta voida millään tavoin pitää samoina tai samankaltaisina, se seikka, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu tai että se on laajalti tunnettu Euroopan unionissa, ei voi vaikuttaa sekaannusvaaran kokonaisarviointiin.

62 Edellä esitetystä seuraa, että yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan välttämättömistä soveltamisedellytyksistä ei täyty. Tästä seuraa, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa.

63 Näissä olosuhteissa tämän säännöksen rikkomista koskeva kanneperuste on hylättävä ilman, että on tarpeen tutkia väitteitä, joita kantaja on esittänyt tämän kanneperusteen yhteydessä tiettyjen kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuudesta ja aikaisemman tavaramerkin laajasta tunnettuudesta. Ei ole myöskään syytä hyväksyä kantajan tämän laajan tunnettuuden toteen näyttämiseksi esittämää, todistajien kuulemista koskevaa vaatimusta.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

64 Kantaja väittää, että aikaisempi tavaramerkki, joka on laajalti tunnettu tavaramerkki, nauttii suojaa myös asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua vesittymistä vastaan.

65 Kantajan mukaan aikaisempi tavaramerkki on nimittäin osa muista Asterix-sarjan hahmoista koostuvaa tavaramerkkiperhettä, joka on suojattu 50 maassa. Kantaja katsoo tässä yhteydessä, että haettu tavaramerkki on haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, koska siinä yhdistyvät mainituista tavaramerkeistä tunnetuimman — eli aikaisemman tavaramerkin ASTERIX — typografiset, ääni- ja merkityselementit, koska se sisältää edellä mainitulle tavaramerkkiperheelle ominaisen päätteen "ix" ja koska se voidaan mieltää sanojen "Asterix" ja "Obelix" yhdistelmäksi.

66 SMHV viittaa työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaan ja katsoo, että esillä oleva kanneperuste on jätettävä tutkimatta, koska kantaja ei ole vedonnut siihen SMHV:ssa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

67 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mukaan "jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu — — , 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi".

68 Esillä olevassa tapauksessa on riidatonta, että kantaja ei missään vaiheessa vaatinut tämän säännöksen mahdollista soveltamista SMHV:ssa, eikä tämä sen

vuoksi sitä tutkinut. Erityisesti on syytä todeta, että sikäli kuin kantaja on tavaramerkkihakemuksen johdosta tekemänsä väitteen yhteydessä vedonnut valituslautakunnassa aikaisemman tavaramerkkinsä laajaan tunnettuuteen, tämä on tehty ainoastaan mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen yhteydessä, eli tarkoituksessa tukea väitettä sekaannusvaaran olemassaolosta kohdeyleisön keskuudessa.

69 Lisäksi on syytä todeta ensinnäkin, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan mukaan "rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä [SMHV:n] tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin".

70 Toiseksi on syytä muistuttaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla (asiat T-237/01, Alcon v. SMHV — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-411, 61 kohta; T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (Calandre), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-701, 18 kohta, ja T-129/01, José Alejandro v. SMHV — Anheuser Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 67 kohta). Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan mukaan "toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä", tämä kohta on ymmärrettävä edellisen kohdan valossa, jonka mukaan "kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö", ja sitä on myös tutkittava yhdessä EY 229 ja EY 230 artiklan kanssa (ks. vastaavasti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), 8.7.1999 antama tuomio (Kok. 1999, s. II-2383, 49—51 kohta), jonka yhteisöjen tuomioistuin on osittain kumonnut asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, 20.9.2001 antamallaan tuomiolla (Kok. 2001, s. I-6251) lausumatta kuitenkaan tästä kysymyksestä). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittama valituslautakunnan päätöksen laillisuuden valvonta on näin ollen tehtävä valituslautakunnalle esitettyjen oikeuskysymysten osalta (ks. vastaavasti

asia T-194/01, Unilever v. SMHV, tuomio 5.3.2003, 16 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

71 Lisäksi kuten valituslautakunta on perustellusti huomauttanut, työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdassa täsmennetään nimenomaisesti, että "asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa".

72 Kantaja ei näin ollen voi moittia valituslautakuntaa asetuksen N:o 8 artiklan 5 kohdan rikkomisesta eikä vaatia ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta antamaan ratkaisua tämän säännöksen mahdollista soveltamista koskevasta vaatimuksesta, jota ei ollut esitetty menettelyn hallinnollisessa vaiheessa SMHV:ssa.

73 Tämä kanneperuste on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Oikeudenkäyntikulut

74 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 ja SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanne hylätään.**

2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Tiili Mengozzi Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä lokakuuta 2003.

H. Jung
kirjaaja

V. Tiili
jaoston puheenjohtaja