YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

27 päivänä lokakuuta 2005 *

Asiassa T-336/03,

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

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään S. Laitinen,

vastaajana,

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

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

Orange A/S, kotipaikka Kööpenhamina (Tanska), edustajanaan asianajaja J. Balling,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 14.7.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 0559/2002-4), joka koski Les Éditions Albert Renén ja Orange A/S:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies I. Natsinas,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 1.10.2003 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 30.7.2004 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 2.6.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Orange A/S (jäljempänä hakija) teki 7.11.1997 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki MOBILIX.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tämän kanteen osalta tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 35, 37, 38 ja 42 ja ne vastaavat kunkin näiden luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— Luokka 9: "Laitteet, välineet ja laitteistot tietoliikennettä varten, mukaan lukien puhelinviestintä, puhelimet ja matkapuhelimet, mukaan lukien antennit ja paraboliset heijastimet, varaajat ja akut, muuntajat ja muuntimet, kooderit ja dekooderit, koodatut kortit ja kortit koodausta varten, puhelinkortit, merki-

nanto- ja opetuslaitteet, elektroniset puhelinluettelot, edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet (jotka eivät kuulu muihin luokkiin)."

— Luokka 16: "Puhelinkortit."

— Luokka 35: "Puhelinvastaajapalvelu (tilapäisesti poissa oleville tilaajille), liikkeenjohtaminen ja organisaatiokonsultointi ja -avustaminen, konsultointi ja avustaminen liiketoimien hoidossa."

— Luokka 37: "Puhelinasennukset ja korjaukset, rakentaminen, korjaaminen, asentaminen."

— Luokka 38: "Tietoliikenne, mukaan lukien tietoliikennetiedotus, puhelin- ja sähkeviestintä, viestintä tietokonenäyttöjen ja matkapuhelinten kautta, faksien lähettäminen, radio- ja televisiolähetystoiminta, myös kaapelitelevision ja Internetin kautta, sanomien lähetys, sanomanlähetyslaitteiden liisaus, tietoliikennelaitteiden liisaus, mukaan lukien puhelinlaitteet."

— Luokka 42: "Tieteellinen ja teollinen tutkimus, tekniikka, mukaan lukien tilojen ja tietoliikennelaitteiden suunnittelu, erityisesti puhelinviestintä ja tietokoneohjelmointi, ohjelmistojen suunnittelu, ylläpito ja päivittäminen, tietokoneiden ja tietokoneohjelmien liisaus."

4 Yhteisön tavaramerkkihakemus julkaistiin 4.1.1999 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 1/99.

5 Les Éditions Albert René (jäljempänä kantaja) teki väitteen hakemusta vastaan. Se vetosi seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin, jotka koskevat sanaa "obelix":

a) aikaisempi rekisteröity tavaramerkki, jota suojataan yhteisön tavaramerkin rekisteröinnillä nro 16 154, joka tehtiin 1.4.1996 seuraavia tavaroita ja palveluja varten, sikäli kuin niillä on merkitystä tämän asian kannalta:

— Luokka 9: "Sähkö-, elektroniset, valokuvaus-, elokuva-, optiset, opetuslaitteet ja -kojeet (projisointilaitteita lukuun ottamatta) mikäli kuuluvat luokkaan 9, elektroniset laitteet pelejä varten kuvaruudun kanssa tai ilman, tietokoneet, ohjelmien moduulit ja tietovälineisiin tallennetut tietokoneohjelmat, erityisesti videopelit."

— Luokka 16: "Paperi, pahvi; paperi- ja pahvituotteet, painotuotteet (mikäli kuuluvat luokkaan 16), sanoma- ja aikakauslehdet, kirjat; kirjansidonta-aineet, kuten lanka, kangas ja muut kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppatavarat, liimat (paperi- ja paperikauppatavaroita varten); taiteilijantarvikkeet, kuten piirustus-, maalaus- ja mallinsuunnittelutarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut) ja toimistokoneet (mikäli kuuluvat luokkaan 16); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet, mikäli ne eivät kuulu muihin luokkiin; pelikortit; painokirjaimet; painolaatat."

— Luokka 28: "Pelit ja leikkikalut; voimistelu- ja urheiluvälineet (jos kuuluvat luokkaan 28); joulukuusenkoristeet."

— Luokka 35: "Markkinointi ja mainonta."

— Luokka 41: "Elokuvien esitykset, elokuvien tuotanto, elokuvien vuokraus; kirjojen ja aikakauslehtien julkaisu ja toimittaminen; kasvatus ja ajanviete; messujen ja näyttelyiden järjestäminen; kansanjuhlat, huvipuistotoiminta, konserttien ja puhe-esitysten tuotanto. Rekonstruointiin liittyvät näyttelyt sekä kulttuurihistorialliset ja kansan tieteeseen liittyvät esitykset."

— Luokka 42: "Hotellimajoitus- ja ravintolapalvelut; valokuvat; käännökset; tekijänoikeuksien hallinta ja käyttö; ammatillisten tekijänoikeuksien käyttö."

b) aikaisempi tavaramerkki, joka on laajalti tunnettu kaikissa jäsenvaltioissa luokkiin 9, 16, 28, 35, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.

6 Väitteensä tueksi kantaja vetoaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja sen 2 kohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloon.

7 Väiteosasto hylkäsi väitteen 30.5.2002 tekemällään päätöksellä ja antoi luvan yhteisön tavaramerkkihakemukseen liittyvän rekisteröintimenettelyn jatkamiseen. Katsottuaan, että aikaisemman tavaramerkin tunnettuutta ei ollut näytetty riittävästi toteen, väiteosasto päätteli, että pääpiirteissään tavaramerkit eivät ole samankaltaiset. Tietty lausuntatapaa koskeva samankaltaisuus on sen mukaan olemassa, mutta tavaramerkkien ulkoasu ja erityisesti niiden välittämät hyvin erilaiset merkitykset kompensoivat tämän: MOBILIXin tapauksessa on kyse kannettavista puhelimista ja OBELIXin tapauksessa obeliskeista. Lisäksi aikaisempi rekisteröinti yhdistetään sen mukaan pikemminkin kuuluisaan piirrettyyn filmiin, mikä erottaa aikaisemman tavaramerkin vielä enemmän hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä merkityksen kannalta.

8 Kantajan 1.7.2002 tekemän valituksen jälkeen neljäs valituslautakunta teki päätöksensä 14.7.2003 (jäljempänä riidanalainen päätös). Se kumosi osittain väiteosaston päätöksen. Valituslautakunta täsmensi ensiksi, että oli katsottava, että väite perustui yksinomaan sekaannusvaaraan. Se totesi seuraavaksi, että tavaramerkkien välillä voitiin havaita tiettyä samankaltaisuutta. Tavaroiden ja palvelujen vertailun osalta valituslautakunta katsoi, että luokkaan 9 kuuluvat yhteisön tavaramerkkihakemuksessa mainitut "merkinanto- ja opetuslaitteet" ja aikaisemman tavaramerkin kattamat luokkaan 9 kuuluvat "optiset laitteet ja kojeet ja opetuslaitteet" ovat samankaltaiset. Se päätyi samaan tulokseen luokkaan 35 kuuluvien yhteisön tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen palvelujen eli "liikkeenjohtamisen ja organisaatiokonsultoinnin ja -avustamisen, konsultoinnin ja avustamisen liiketoimien hoidossa" ja aikaisemman rekisteröinnin kattamien "markkinoinnin ja mainonnan" osalta. Valituslautakunta katsoi, että yhtäältä kyseessä olevien merkkien ja toisaalta näiden nimenomaisten tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus huomioon ottaen kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Se hylkäsi näin ollen yhteisön tavaramerkkihakemuksen "merkinanto- ja opetuslaitteiden" ja tiettyjen palvelujen eli "liikkeenjohtamisen ja organisaatiokonsultoinnin ja -avustamisen, konsultoinnin ja avustamisen liiketoimien hoidossa" osalta ja hyväksyi sen muiden tavaroiden ja palvelujen osalta.

Asianosaisten vaatimukset

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10 Suullisessa käsittelyssä kantaja vaati lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palauttaa asian valituslautakuntaan.

11 Vastaaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

12 Kanteensa tueksi kantaja esittää kolme kanneperustetta, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 2 kohdan

rikkomista, toinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomista ja kolmas asetuksen N:o 40/94 74 artiklan rikkomista.

1. *Tutkittavaksi ottaminen*

Uusien todisteiden tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

13 Vastaaja väittää, että viittä asiakirjaa, jotka kantaja on liittänyt kannekirjelmänsä liitteeseen osoittaakseen, että merkki OBELIX on laajalti tunnettu, ei ole esitetty aiemmin SMHV:ssä käydyssä menettelyssä ja että niitä ei näin ollen pidä ottaa huomioon.

14 Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tiedusteli kantajalta asiasta suullisessa käsittelyssä, tämä katsoi, että kritisoidut asiakirjat voidaan ottaa tutkittavaksi.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

15 Kantaja on liittänyt kannekirjelmäänsä tiettyjä asiakirjoja osoittaakseen, että merkki OBELIX on laajalti tunnettu. On kiistatonta, että näitä asiakirjoja ei ole esitetty aiemmin SMHV:ssä käydyssä menettelyssä.

16 On muistutettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitettu SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta ja että kumoamiskanteen yhteydessä riidanalaisen toimen laillisuutta on arvioitava ottaen huomioon tosiseikat ja oikeudelliset seikat sellaisina, kuin ne olivat toimen antamispäivänä (asia T-164/03, Ampafrance v. SMHV – Johnson & Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. II-1401, 29 kohta). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei näin ollen ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden todisteiden valossa, jotka on esitetty ensimmäistä kertaa kyseisessä tuomioistuimessa. Tällaisten todisteiden hyväksyminen olisi vastoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjä todisteita ei näin ollen voida ottaa tutkittavaksi.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa koskevan kanneperusteen tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

17 Kantaja väittää, että koska OBELIX on tunnettu ja jopa laajalti tunnettu tavaramerkki, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdasta seuraa, että sitä suojataan myös silloin, kun kyse ei ole tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuudesta, sen erottamiskyvyn tai maineen käyttöä tai loukkausta vastaan, koska riittää, että kantajan tavaramerkki on tunnettu tiettyjen rekisteröityjen tavaroiden tai palvelujen osalta.

18 Vastaajan mukaan kantaja ei voi menestyksekkäästi väittää, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa, ja vaatia, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin lausuu vaatimuksesta, joka koskee tämän säännöksen soveltamista, koska tätä vaatimusta ei esitetty asianmukaisesti menettelyn hallinnollisessa vaiheessa SMHV:ssä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

19 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa säädetään seuraavaa: "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."

20 Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on kiistatonta, että kantaja ei missään vaiheessa vaatinut valituslautakunnassa tämän säännöksen mahdollista soveltamista, eikä tämä sen vuoksi sitä tutkinut. Kantaja totesi itse asiassa nimenomaisesti valituslautakunnassa, että sen valituksen perusteet koskivat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 8 artiklan 2 kohtaa. Täsmällisemmin sanottuna vaikka kantaja vetosi tavaramerkkihakemuksesta tekemässään väitteessä ja valituslautakunnassa siihen, että sen aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, tämä tapahtui yksinomaan kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen yhteydessä eli sen osoittamiseksi, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara.

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

22 Toiseksi on muistutettava, että kuten edellä 16 kohdassa todettiin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetulla kanteella pyritään valvomaan SMHV:n

valituslautakuntien päätösten laillisuutta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla (asia T-237/01, Alcon v. SMHV – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-411, 61 kohta; asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV, (Calandre) tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-701, 18 kohta ja asia T-129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 67 kohta). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittama valituslautakunnan päätöksen laillisuuden arviointi on siis tehtävä ottaen huomioon ne oikeudelliset kysymykset, jotka valituslautakunnan käsiteltäväksi on saatettu (ks. vastaavasti asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 16 kohta ja asia T-311/01, Éditions Albert René v. SMHV – Trucco (Starix), tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. II-4625, 70 kohta).

23 Lisäksi työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdassa, joka mainitaan niin ikään edellä 16 kohdassa, täsmennetään nimenomaisesti, että "asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa".

24 Kantaja ei näin ollen voi moittia valituslautakuntaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan rikkomisesta eikä vaatia ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta lausumaan tämän säännöksen mahdollista soveltamista koskevasta vaatimuksesta.

25 Tämä kanneperuste on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Suullisessa käsittelyssä esitetty uusi vaatimus

Asianosaisten lausumat

26 Kantaja vaati suullisessa käsittelyssä toissijaisesti asian palauttamista valituslautakuntaan, jotta kantajalla olisi mahdollisuus osoittaa, että sen tavaramerkki on laajalti tunnettu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

27 Vastaaja vaatii, että tämä vaatimus jätetään tutkimatta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

28 On muistutettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan mukaan kantajan on määriteltävä oikeudenkäynnin kohde ja vaatimuksensa kanteessa. Vaikka työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdassa mahdollistetaan uusiin perusteisiin vetoaminen asian käsittelyn kuluessa tietyin edellytyksin, tätä kohtaa ei missään tapauksessa voida tulkita siten, että kantaja saa sen mukaan esittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa uusia vaatimuksia ja näin muuttaa oikeudenkäynnin kohdetta (asia 232/78, komissio v. Ranska, tuomio 25.9.1979, Kok. 1979, s. 2729, Kok. Ep. IV, s. 539, 3 kohta ja asia T-3/99, Banatrading v. neuvosto, tuomio 12.7.2001, Kok. 2001, s. II-2123, 28 kohta).

29 Tästä seuraa, että kantaja ei voi saattaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi uusia vaatimuksia ja näin ollen muuttaa oikeudenkäynnin kohdetta. Kyseinen vaatimus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

2. *Pääasia*

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan rikkominen

Asianosaisten lausumat

30 Kantaja väittää, että tavaramerkin hakija ei kiistänyt väitemenettelyssä kantajan esittämää väitettä, jonka mukaan sen tavaramerkki OBELIX on erittäin erottamiskykyinen. Kantajan mukaan valituslautakunnan olisi vastaväitteen puuttumisen

vuoksi pitänyt lähteä periaatteesta, jonka mukaan väitteen tekijän tavaramerkki OBELIX on laajalti tunnettu. Se päättelee tästä, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa.

31 Vastaaja väittää, että SMHV:n väiteosasto suoritti yksityiskohtaisen esitettyjen todisteiden arvioinnin ja katsoi, että ne eivät riittäneet rekisteröimättömän merkin tunnettuuden eivätkä rekisteröidyn merkin huomattavan erottamiskyvyn osoittamiseen. Kantajan ensimmäinen kanneperuste on näin ollen sen mukaan katsottava täysin perusteettomaksi.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

32 Kuten edellä 21 kohdassa korostettiin, asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröinnin suhteellisia hylkäysperusteita koskevassa menettelyssä SMHV:n tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.

33 Kyseisessä säännöksessä rajoitetaan SMHV:n suorittamaa tutkimusta kahdella tapaa. Se koskee yhtäältä SMHV:n päätösten tosiasiallista perustaa eli niitä tosiseikkoja ja todisteita, joihin tällaiset päätökset voidaan pätevästi perustaa (ks. vastaavasti asia T-232/00, Chef Revival USA v. SMHV – Massagué Marín (Chef), tuomio 13.6.2002, Kok. 2002, s. II-2749, 45 kohta), ja toisaalta kyseisten päätösten oikeudellista perustaa eli niitä säännöksiä, joita asiaa käsittelevä elin on velvollinen soveltamaan. Kun valituslautakunta näin ollen ratkaisee sellaisesta päätöksestä tehdyn valituksen, jolla väitemenettely lopetetaan, se voi perustaa päätöksensä vain asianomaisen osapuolen esittämiin suhteellisiin hylkäysperusteisiin ja niihin liittyviin tosiseikkoihin ja todisteisiin (asia T-308/01, Henkel v. SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. II-3253, 32 kohta ja asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1739, 28 kohta).

34 Vaikka asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että väitemenettelyssä SMHV ei voi tutkia asiasisältöä viran puolesta, tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että sen on pidettävä toteennäytettyinä seikkoja, joihin asianosainen vetoaa ja joita menettelyn toinen osapuoli ei ole kyseenalaistanut. Tämä säännös sitoo SMHV:tä ainoastaan niiden tosiseikkojen, todisteiden ja huomautusten osalta, joihin sen päätös perustuu.

35 Käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja esitti SMHV:ssä tietyn oikeudelliseen tulkinnan, mutta väiteosasto ja valituslautakunta eivät katsoneet, että kantaja olisi tukenut tätä tulkintaa vakuuttavin tosiseikoin tai todistein. Ne päättelivät tästä, että nämä tosiseikat tai todisteet eivät riittäneet kyseisen oikeudellisen tulkinnan eli rekisteröimättömän merkin tunnettuuden ja rekisteröidyn merkin korkean erottamiskyvyn tukemiseen.

36 Kantajan kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 74 artiklan rikkomista, on näin ollen perusteeton.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta

Asianosaisten lausumat

37 Ensinnäkin tavaroiden ja palvelujen vertailun osalta kantaja väittää, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamat luokkaan 9 kuuluvat tavarat ovat "merkinanto- ja opetuslaitteita" lukuun ottamatta ainakin suurelta osin samankaltaisia kuin väitteen tekijän tavaramerkin kattamat luokkaan 9 kuuluvat tavarat.

38 Se väittää, että kaikki muut luokkaan 9 kuuluvat tavarat, joita hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki koskee ja joita ovat "laitteet, välineet ja laitteistot tietoliikennettä varten, mukaan lukien puhelinviestintä, puhelimet ja matkapuhelimet, mukaan lukien antennit ja paraboliset heijastimet, varaajat ja akut, muuntajat ja muuntimet, kooderit ja dekooderit, koodatut kortit ja kortit koodausta varten, puhelinkortit, elektroniset puhelinluettelot, edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet (jotka eivät kuulu muihin luokkiin)", sisältävät peruselementtejä, jotka ovat välttämättömiä kantajan tavaroille. Hakijan digitaaliset matkapuhelimet ja puhelimet esiintyvät näin ollen kantajan ohjelmamoduuleissa. Koska hakijan tavaraluetteloon kuuluu myös sen pääasiallisten tavaroiden osia ja varaosia, ohjelmamoduulit ja hakijan osat ovat sen mukaan jopa identtiset.

39 Kantajan mukaan tämä koskee myös hakijan muita tavaroita, joita ovat "laitteet, välineet ja laitteistot tietoliikennettä varten, mukaan lukien puhelinviestintä, kooderit ja dekooderit", koska myös niihin sisältyy ohjelmamoduuleja. Tämän lisäksi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamia luokkaan 9 kuuluvia tavaroita ohjataan lähinnä prosessorilla ja niitä voidaan myös käyttää ohjelmistojen välityksellä. Tietokoneohjelmat kuuluvat sen tavaroiden luetteloon. Se päättelee tästä, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut luokan 9 tavarat ja sen samaan luokkaan kuuluvat tavarat eivät ole etäisesti samankaltaiset, vaan keskinkertaisesti samankaltaiset.

40 Kantaja väittää seuraavaksi, että hakijan puhelinkortit, jotka kuuluvat luokkaan 16, ovat koodattuja puhelinkortteja. Saksan liittovaltion patenttituomioistuimen 7.7.1997 antaman tuomion mukaan ne ovat samankaltaisia kuin kantajan "tietovälineisiin tallennetut tietokoneohjelmat".

41 Kantaja muistuttaa myös, että valituslautakunta katsoi, että sen tavaroiden kanssa samankaltaisia eivät ole muut hakijan palvelut, joita ovat

— luokkaan 35 kuuluvat "puhelinvastaajapalvelut tilapäisesti poissa oleville tilaajille"

— luokkaan 37 kuuluvat "puhelinasennukset ja korjaukset, rakentaminen, korjaaminen, asentaminen"

— luokkaan 38 kuuluvat "tietoliikenne, mukaan lukien tietoliikennetiedotus, puhelin- ja sähkeviestintä, viestintä tietokonenäyttöjen ja matkapuhelinten kautta, faksien lähettäminen, radio- ja televisiolähetystoiminta, myös kaapelitelevision ja Internetin kautta, sanomien lähetys, sanomanlähetyslaitteiden liisaus, tietoliikennelaitteiden liisaus, mukaan lukien puhelinlaitteet"

— luokkaan 42 kuuluvat "tieteellinen ja teollinen tutkimus, tekniikka, mukaan lukien tilojen ja tietoliikennelaitteiden suunnittelu, erityisesti puhelinviestintä ja tietokoneohjelmointi, ohjelmistojen suunnittelu, ylläpito ja päivittäminen, tietokoneiden ja tietokoneohjelmien liisaus, oikeudellinen avustaminen".

42 Se väittää, että oikeuskäytännössä kehitettyjä periaatteita, joita sovelletaan tavaroiden väliseen samankaltaisuuteen, sovelletaan vastaavasti tavaroiden ja

palvelujen väliseen suhteeseen ja päinvastoin. Sen mukaan on ratkaisevaa selvittää, onko olemassa vaara siitä, että ne, joita asia koskee, erehtyvät samankaltaisia merkkejä käytettäessä tavaroiden ja palvelujen alkuperäpaikasta.

43 Näiden periaatteiden mukaisesti hakijan edellä mainitut palvelut ja kantajan tavarat on kantajan mukaan katsottava samankaltaisiksi, koska "tietokoneiden, ohjelmamoduulien ja tietovälineisiin tallennettujen tietokoneohjelmien" kaltaisten tavaroiden valmistajat huolehtivat myös hakijan vastaavista palveluista. Kantaja tukeutuu Saksan liittovaltion patenttituomioistuimen päätökseen ja päättelee, että hakijan luokkaan 38 kuuluvat palvelut ja sen omat luokkaan 9 kuuluvat tavarat ovat samankaltaiset, koska huomattava osa yleisöstä saattaa luulla, että tietojenkäsittelylaitteiden valmistajat ja jakelijat toimittavat myös vastaavia tietoliikennepalveluja, jos tavaramerkki on sama.

44 Kantaja väittää, että samoista syistä on katsottava, että yhtäältä hakijan luokkiin 35, 37 ja 42 kuuluvat palvelut ja toisaalta sen omat luokkaan 9 kuuluvat tavarat ovat samankaltaiset. Myös näistä palveluista, joihin kuuluvat "puhelinvastaajapalvelut tilapäisesti poissa oleville tilaajille ja puhelinasennukset ja korjaukset, rakentaminen, korjaaminen, asentaminen", yhtäältä vastaavat sen mukaan tietokonelaitteiden (tietokoneiden) valmistajat ja toisaalta niitä käytetään ohjelmistojen välityksellä.

45 Sama koskee sen mukaan vastaavasti vastaajan seuraavia palveluja: "Tieteellinen ja teollinen tutkimus, tekniikka, mukaan lukien tilojen ja tietoliikennelaitteiden suunnittelu, erityisesti puhelinviestintä ja tietokoneohjelmointi, ohjelmistojen suunnittelu, ylläpito ja päivittäminen, tietokoneiden ja tietokoneohjelmien liisaus." Kantajan mukaan tieteellinen ja teollinen tutkimus samoin kuin tekniikka, mukaan lukien tietoliikennelaitteiden suunnittelu, on toiminta-ala, joka lähestyy sekä teknisesti että taloudellisesti siinä määrin tietokonelaitteita ja -ohjelmistoja, että

elinkeinoelämä tai ainakin sen tärkeimmät toimijat ovat voineet hyväksyä ajatuksen siitä, että tietojenkäsittelylaitteiden valmistajat tai jakelijat toimivat myös esimerkiksi vastaavassa tietoliikennepalvelujen suunnittelussa, jos ne käyttävät samaa tavaramerkkiä.

46 Kantaja toteaa, että se ei ymmärrä valituslautakunnan väitettä, jonka mukaan hakijan palvelut eli "tietokoneiden ja tietokoneohjelmien liisaus" sekä sen omat tavarat eli "tietokoneet ja tietovälineisiin tallennetut tietokoneohjelmat" eivät ole samankaltaiset. Kantajan mukaan vilkaisu Internetiin riittää osoittamaan, että tietokoneiden jakelijat tarjoavat myös mahdollisuutta niiden vuokraamiseen. Sama koskee sen mukaan ohjelmistoja.

47 Toiseksi merkkien vertailun osalta kantaja väittää, että merkit OBELIX ja MOBILIX ovat erittäin samankaltaiset. Koska tavaramerkkiä OBELIX suojataan koko sisämarkkinoilla, kantajan mukaan on erityisesti tukeuduttava siihen, miten tavaramerkit ymmärretään kyseisillä markkinoilla niiden lausuntatavan ja merkityssisällön perusteella, ja otettava huomioon markkinatilanne ja kuluttajien tottumukset näillä markkinoilla.

48 Kantaja väittää, että ennen kaikkea on otettava huomioon se, että kuluttajat pitävät kahta merkkiä kolmitavuisina tavaramerkkeinä, joiden paino on samalla tavulla ja joissa konsonanttien järjestys on sama ja vokaalien järjestys lähes sama, koska vokaalit e ja i ovat äänteellisesti hyvin läheiset. Kantajan mukaan ainoa ero on vastaajan tavaramerkin ensimmäisessä kirjaimessa m, joka kuitenkin heikon soinnillisuutensa vuoksi voi helposti jäädä huomaamatta kuulijalta ympäristössä, jossa melutaso on sangen korkea.

49 Kantaja väittää, että merkitystä on kokonaisvaikutelmalla ja että visuaalinen muistikuva on useimmiten ratkaiseva. Ostaja, joka muistaa tavaramerkin OBELIX ainoastaan epämääräisesti, luulee kantajan mukaan tunnistavansa samankaltaisessa merkissä MOBILIX jo tuntemansa tavaramerkin ja sekoittaa keskenään yritykset, joista kyseiset tavarat ovat peräisin.

50 Sekaannusvaaran osalta kantaja väittää kolmanneksi, että jos otetaan huomioon tavaroiden samankaltaisuuden ja tavaramerkkien samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus ja väitteen tekijän tavaramerkin erottamiskyky, erot niiden tavaramerkkien välillä, jotka kattavat samat tavarat ja palvelut ja suurelta osin samankaltaiset tavarat ja palvelut, eivät riitä estämään erityisesti lausuntatapaan liittyviä sekaannuksia väitteen tekijän tavaramerkin tunnettuuden vuoksi.

51 Kantaja väittää, että tavaramerkki OBELIX kuuluu tavaramerkkiperheeseen, joka kattaa myös tavaramerkit, jotka ovat saaneet innoituksensa muista ympäri maailmaa 50 maassa suojatun Asterix-sarjan hahmoista. Erottamiskyvylle aiheutuva vahinko perustuu kantajan mukaan siihen, että viittausta tunnettuun malliin on yhtäältä etsitty kasaamalla lausuntatapaan, ulkoasuun ja merkityssisältöön liittyviä elementtejä ja toisaalta käyttämällä käsiteltävänä olevassa asiassa tietoisesti ilman vähäisintäkään uskottavaa kielitieteellistä syytä tyypillistä elementtiä, jota käytetään tavaramerkeissä, jotka perustuvat Asterix-perheeseen, eli ix-suffiksia. Kantajan mukaan on täysin ajateltavissa, että sana mobilix kuuluu diskreetisti tähän tavaramerkkiperheeseen ja että se ymmärretään sanan obelix johdannaiseksi.

52 Vastaaja väittää, että kohdeyleisön keskuudessa ei ole minkäänlaista sekaannusvaaraa. Merkkien välinen ilmeinen ulkoasuun liittyvä ero ja erityisen tärkeä merkityssisältöön liittyvä ero voivat sen mukaan kompensoida kaiken lausuntatapaan liittyvän samankaltaisuuden myös niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka ovat heikosti samankaltaiset.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

53 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 sillä alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu. Sekaannusvaara sisältää vaaran mielleyhtymästä aikaisemman tavaramerkin kanssa. Aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan muun muassa yhteisön tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkkihakemuksen tekopäivää (asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohta).

54 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran muodostaa se, että yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti toisiinsa taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistä.

55 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on tarkasteltava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevat merkit ja tavarat tai palvelut, ja huomioon on otettava kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat ja erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

56 Käsiteltävänä olevassa asiassa on vedottu aikaisempiin oikeuksiin, jotka koskevat sanaa obelix ja jotka liittyvät yhteisön tavaramerkkiin ja kaikissa jäsenvaltioissa yleisesti tunnettuun tavaramerkkiin.

57 Lisäksi suuri osa kyseessä olevista tavaroista ja palveluista on tavanomaisia kulutustavaroita ja -palveluja, jotka on tarkoitettu päivittäiskäyttöön. Ainoastaan luokkaan 42 kuuluvat yhteisön tavaramerkkihakemuksessa mainitut palvelut (tieteellinen ja teollinen tutkimus jne.) on tarkoitettu erikoistuneemmalle yleisölle. Kohdeyleisö, jonka osalta sekaannusvaaraa on arvioitava, on näin ollen näiden tavaroiden ja palvelujen tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja Euroopan unionissa.

58 Näiden seikkojen valossa on tarkasteltava vertailua, jonka valituslautakunta teki yhtäältä kyseessä olevien tavaroiden ja toisaalta kyseessä olevien merkkien osalta.

— Tavaroiden vertailu

59 Kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 23 kohta).

60 Niiden luokkiin 9 ja 16 kuuluvien tavaroiden osalta, joita varten rekisteröintiä haetaan ja joita ovat esimerkiksi "laitteet, välineet ja laitteistot tietoliikennettä varten", "matkapuhelimet", "kooderit ja dekooderit", kantaja väittää lähinnä, että ne kaikki sisältävät tavaramerkin kattamien tavaroiden tärkeimpiä osatekijöitä.

61 Kantajan väitteet voidaan ainoastaan hylätä. On totta, että erimuotoiset tietokoneet ovat tarpeen "[tietoliikenteeseen liittyvien] välineiden ja laitteistojen" asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi ja että yritys, joka valmistaa tarpeellista laitteistoa, voi joskus toimittaa "puhelinvastaajapalveluja (tilapäisesti poissa oleville tilaajille)", mutta tämä ei voi riittää sen päätelmän tekemiseen, että nämä tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia tai varsinkaan "erittäin samankaltaisia". Pelkästään se, että tiettyä tavaraa käytetään toisen osana, elementtinä tai komponenttina, ei itsessään riitä sen osoittamiseen, että lopputavarat, jotka sisältävät nämä komponentit, ovat samankaltaiset, sillä niillä voi muun muassa olla täysin eri luonne, käyttötarkoitus ja kuluttajat.

62 Aikaisemman rekisteröinnin luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen luettelosta ilmenee lisäksi, että alat, jotka tämä oikeus kattaa, ovat valokuvaus, elokuvat, optiikka, opetus ja videopelit. Tämä tavaroiden ja palvelujen luettelo on lähellä luetteloa, joka mainitaan yhteisön tavaramerkkihakemuksessa, mikä osoittaa, että kyseessä oleva ala on lähes yksinomaan tietoliikenne kaikissa muodoissaan. Tietoliikennelaitteet kuuluvat ryhmään "äänen ja/tai kuvien tallennus-, siirto- tai toistolaitteet", joka on osa Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokan 9 virallista nimeä. Aikaisemmassa oikeudessa ei kuitenkaan vaadittu luokan nimen tätä osaa (tietoliikenne), mikä merkitsee, että sen ei tarkoitettu kattavan tietoliikennelaitteita. Kantaja rekisteröi tavaramerkkinsä monien luokkien osalta, mutta se ei maininnut "tietoliikennettä" erittelyssä ja se jopa sulki koko luokan 38 rekisteröinnin ulkopuolelle. Luokka 38 koskee nimenomaan "tietoliikenne"palveluja.

63 Tämän osalta on yhdyttävä valituslautakunnan toteamukseen, jonka mukaan aikaisempi rekisteröinti suojaa "sähköteknisiä, elektronisia kojeita ja laitteita", mutta kantaja ei voi käyttää tätä laajaa muotoilua väitteenä, jonka perusteella voidaan päätellä erittäin suuri samankaltaisuus tai varsinkin yhdenmukaisuus hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden kanssa, kun nimenomainen tietoliikennelaitteita ja -välineitä koskeva suoja olisi voitu saada helposti.

64 Valituslautakunta ei näin ollen tehnyt virhettä todetessaan, ettei ollut syytä katsoa, että yhteisön tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat, jotka kuuluvat luokkiin 9 ja 16, kuuluivat siihen palvelujen ja tavaroiden luetteloon, joka oli muotoiltu laajasti aikaisemman rekisteröinnin yhteydessä.

65 Kantaja väittää seuraavaksi yhteisön tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen luokkiin 35, 37, 38 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta, että toisin kuin valituslautakunta päätteli, myös nämä tuotteet ovat samankaltaisia kuin sen tuotteet, sillä "tietokoneiden, ohjelmien moduulien ja tietovälineisiin tallennettujen tietokoneohjelmien" kaltaisten tavaroiden valmistajat toimittavat myös palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu. Kantaja päättelee Saksan liittovaltion patenttituomioistuimen päätökseen tukeutuen, että sen luokan 9 tavarat ja luokan 38 tietoliikennepalvelut ovat samankaltaisia, koska merkittävä osa yleisöstä voi luulla, että tietojenkäsittelylaitteistojen valmistajat ja jakelijat toimittavat myös vastaavia tietoliikennepalveluja, jos käytetty tavaramerkki on sama. Kantaja väittää lisäksi, että tämä havainto pätee myös luokkiin 35 ja 37 kuuluviin palveluihin, koska käytettävän tietojenkäsittelylaitteiston valmistajat toimittavat joskus "puhelinvastaajapalvelujen" (luokka 35) ja "puhelinasennusten ja korjausten" (luokka 37) kaltaisia palveluja ja niitä käytetään joskus ohjelmistojen välityksellä. Luokkaan 42 kuuluvien palvelujen eli "tieteellisen ja teollisen tutkimuksen sekä tekniikan, mukaan lukien tilojen ja tietoliikennelaitteiden suunnittelu" osalta kantaja väittää, että nämä liittyvät niin läheisesti tietojenkäsittelyn ja ohjelmistojen alaan, että yleisö voi luulla, että ne ovat peräisin samoilta valmistajilta tai jakelijoilta. Kantaja hylkää lopuksi yhteisön tavaramerkkihakemukseen sisältyvän "tietokoneiden ja tietokoneohjelmien liisauksen" (luokka 42) osalta valituslautakunnan päätelmän, jonka mukaan tällaiset palvelut eroavat sen "tietokoneista" ja "tietovälineisiin tallennetuista tietokoneohjelmista".

66 Aluksi on huomattava, että tavaroiden vertailuun sovellettavia periaatteita sovelletaan myös palvelujen vertailuun ja tavaroiden ja palvelujen vertailuun. On totta, kuten vastaaja toteaa, että tavarat ovat jo luonteensa vuoksi yleisesti ottaen

erilaisia kuin palvelut, mutta on kuitenkin niin, että ne voivat olla täydentäviä esimerkiksi siinä mielessä, että tavaran kunnossapito täydentää itse tavaraa tai että palveluilla voi olla sama kohde tai sama käyttötarkoitus kuin tavaralla ja että ne voivat tämän vuoksi kilpailla keskenään. Näin ollen tietyissä tilanteissa samankaltaisuus voidaan todeta myös tavaroiden ja palvelujen välillä.

67 Käsiteltävänä olevassa asiassa ensinnäkin tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen luokkiin 37 ja 42 kuuluvien palvelujen osalta valituslautakunnan näkökantaa, jonka mukaan kyseisiä palveluja ei voida pitää samankaltaisina kuin aikaisemman rekisteröinnin kattamia palveluja, ei voida arvostella. Kantajan luokkaan 42 kuuluvilla palveluilla ("hotellimajoitus- ja ravintolapalvelut; valokuvat; käännökset; tekijänoikeuksien hallinta ja käyttö, ammatillisten tekijänoikeuksien käyttö") ei ole mitään yhteyttä niin ikään luokkaan 42 kuuluviin palveluihin eli "tieteellisen ja teolliseen tutkimukseen, tekniikkaan, mukaan lukien tilojen ja tietoliikennelaitteiden suunnittelu, erityisesti puhelinviestintä ja tietokoneohjelmointi, ohjelmistojen suunnitteluun, ylläpitoon ja päivittämiseen sekä tietokoneiden ja tietokoneohjelmistojen liisaukseen", joita varten suojaa on haettu. Tämä päätelmä on myös sovellettavissa yhteisön tavaramerkkihakemuksessa mainittuihin palveluihin, jotka kuuluvat luokkaan 37 ja joita ovat "puhelinasennukset ja korjaukset, rakentaminen, korjaaminen, asentaminen".

68 Valituslautakunta ei toiseksi tehnyt virhettä, kun se vahvisti, että yhteisön tavaramerkkihakemuksessa luetellut luokkaan 38 kuuluvat palvelut (jotka mainitaan edellä 3 kohdassa) ovat riittävän erilaisia verrattuna palveluihin, jotka aikaisempi rekisteröinti kattaa ja jotka kuuluvat luokkaan 41 (ja jotka on mainittu edellä 5 kohdassa), kun otetaan huomioon niiden tekninen luonne, niiden tarjoamiseen vaadittu pätevyys ja kuluttajien tarpeet, jotka niillä on tarkoitus tyydyttää. Tavaramerkkihakemuksessa olevat luokkaan 38 kuuluvat palvelut ovat näin ollen enintään heikosti samankaltaiset kuin aikaisemmalla oikeudella suojatut luokkaan 41 kuuluvat palvelut.

69 Seuraavaksi on hylättävä kantajan väite, jonka mukaan kaikki yhteisön tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat ja palvelut voidaan tavalla tai toisella yhdistää "tietokoneisiin" ja "tietokoneohjelmiin" (luokka 9), jotka aikaisempi tavaramerkki kattaa. Kuten vastaaja perustellusti huomauttaa, erittäin teknologisessa nykyyhteiskunnassa lähes mikään elektroninen tai digitaalinen laite tai laitteisto ei toimi tietokoneita muodossa tai toisessa käyttämättä. Samankaltaisuuden hyväksyminen aina, kun aikaisempi oikeus kattaa tietokoneet ja kun hakemuksessa tarkoitetun merkin kattamat tavarat tai palvelut voivat käyttää tietokoneita, ylittäisi varmasti sen suojan kohteen, jonka lainsäätäjä tavaramerkin haltijalle myöntää. Tällainen näkemys johtaisi tilanteeseen, jossa ohjelmistojen tai tietojenkäsittelylaitteiston rekisteröinti sulkisi käytännössä pois kaikkien myöhempien sellaisten elektronisten tai digitaalisten prosessien tai palvelujen rekisteröinnin, jotka käyttävät näitä ohjelmistoja tai laitteistoja. Tämä poissulkeminen ei missään tapauksessa ole perusteltua käsiteltävänä olevassa asiassa, sillä yhteisön tavaramerkkihakemus koskee eksklusiivisesti tietoliikennettä sen eri muodoissa, kun taas aikaisemmassa rekisteröinnissä ei viitata mihinkään tämän alan toimintaan. Kuten valituslautakunta asianmukaisesti totesi, mikään ei lisäksi estä kantajaa rekisteröimästä tavaramerkkiään myös puhelinviestintää varten.

70 On näin ollen katsottava, että kyseessä olevat tavarat ja palvelut eivät ole samankaltaiset. Tähän on kuitenkin poikkeus. Yhteisön tavaramerkkihakemuksessa mainittu palvelu "tietokoneiden ja tietokoneohjelmien liisaus" (luokka 42) on samankaltainen kuin kantajan "tietokoneet" ja "tietovälineisiin tallennetut tietokoneohjelmat" (luokka 9), koska ne täydentävät toisiaan.

71 Edellä esitetystä seuraa, että kantajan väitteet, jotka koskevat tavaroiden ja palvelujen vertailua, on hylättävä lukuun ottamatta väitettä, joka koskee yhteisön tavaramerkkihakemuksessa mainitun "tietokoneiden ja tietokoneohjelmien liisauksien" (luokka 42) ja kantajan "tietokoneiden" sekä "tietovälineisiin tallennettujen tietokoneohjelmien" (luokka 9) samankaltaisuutta.

— Merkkien vertailu

72 Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, 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. 2003, s. II-4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

73 Kantaja katsoo, että merkit OBELIX ja MOBILIX ovat hyvin samankaltaiset. Ulkoasun osalta ne ovat kantajan mukaan lähes samanpituiset ja niiden kirjaimet ovat samankaltaisessa järjestyksessä ja kun ne lausutaan, ne kuulostavat hyvin samankaltaisilta. Koska hakemuksen kohteena olevan merkin ensimmäisestä kirjaimesta "m" syntyy heikko ääni, on kantajan mukaan lisäksi todennäköistä, että se kuullaan huonosti meluisassa ympäristössä.

74 Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta katsoi, että kyseiset merkit ovat samankaltaiset. Se totesi päätöksessä, että näissä merkeissä on sama tavumäärä, sama konsonanttien B-L-X järjestys sekä samankaltainen vokaalien O-I (tai E) -I järjestys ja ne ovat samanpituiset. Nämä yhteiset ominaisuudet luovat sen mukaan yleisvaikutelman samankaltaisuudesta. Tämä vaikutelma on sen mukaan voimakkaampi lausuntatavan osalta, mutta se on myös huomattava ulkoasun kannalta erityisesti suffiksin ix vuoksi. Se päätteli lopuksi, että vaikka kahden tavaramerkin väliset merkityssisältöä koskevat erot eivät ole merkityksettömät, niillä ei kompensoida ulkoasua ja lausuntatapaa koskevaa samankaltaisuutta.

75 Ulkoasun vertailun osalta on aluksi todettava, että kyseiset tavaramerkit ovat kummatkin sanamerkkejä. MOBILIX muodostuu seitsemästä ja aikaisempi merkki OBELIX kuudesta kirjaimesta. Vaikka niille on yhteistä kirjainten OB yhdistelmä ja

pääte LIX, niissä on tiettyjä ulkoasua koskevia tärkeitä eroja, joihin kuluvat esimerkiksi kirjaimia OB seuraavat kirjaimet (ensimmäisessä tapauksessa E ja toisessa tapauksessa I), sanojen alku (hakemuksen kohteena oleva yhteisön tavaramerkki alkaa kirjaimella M ja aikaisempi tavaramerkki kirjaimella O) ja niiden pituus. Tämän osalta on muistutettava, että kuluttajan huomio kiinnittyy ennen kaikkea sanan alkuun (yhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV – Gonzáles Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, Kok. 2004, s. II-965, 83 kohta).

76 On näin ollen katsottava, että kyseiset merkit eivät ole ulkoasultaan samankaltaiset tai että niiden ulkoasun samankaltaisuus on enintään hyvin vähäinen.

77 Lausuntatavan vertailun osalta on toiseksi todettava, että kyseiset tavaramerkit lausutaan kolmitavuisina eli O-BE-LIX ja MO-BIL-IX tai MO-BI-LIX. On totta, että hakemuksen kohteena olevan yhteisön tavaramerkin ensimmäinen tavu MO lausutaan selvästi, mikä auttaa erottamaan kyseessä olevat merkit toisistaan, mutta ei pidä unohtaa, että ensimmäinen kirjain M voi sen takia, että se äännetään heikosti, joskus jäädä kuulijalta huomaamatta. Lisäksi toinen ja kolmas tavu äännetään hyvin samankaltaisesti ja kolmas tavu vieläpä identtisesti.

78 Kun otetaan huomioon nämä seikat, on katsottava, että kyseiset merkit ovat jossain määrin samankaltaiset lausuntatavan osalta.

79 Merkityssisällön osalta on kolmanneksi todettava, että sanoilla mobilix ja obelix ei ole semanttista merkitystä missään Euroopan unionin virallisessa kielessä. Sanan

mobilix voidaan helposti ymmärtää viittaavan johonkin liikkuvaan tai liikkuvuuteen, kun taas keskivertoyleisö yhdistää helposti sanan obelix sellaisen sarjakuvasarjan pyylevään hahmoon, joka on laajalti tunnettu koko Euroopan unionissa ja joka kertoo tämän hahmon seikkailuista Asterixin kanssa, vaikka nimi on rekisteröity sanamerkiksi eli ilman visuaalista viittausta sarjakuvahahmoon. Tämä suositun hahmon konkreettinen kuvaus merkitsee sitä, että yleisön keskuudessa ei todennäköisesti synny merkityssisältöä koskevaa sekaannusta enemmän tai vähemmän samankaltaisten sanojen kanssa (edellä 22 kohdassa mainittu asia Starix, tuomion 58 kohta).

80 Tällaisilla merkityssisältöä koskevilla eroilla voidaan tietyissä tapauksissa neutralisoida kyseessä olevien merkkien ulkoasua ja lausuntatapaa koskevat samankaltaisuudet. Tämä edellyttää, että ainakin toisella kyseessä olevista merkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selvä ja nimenomainen merkitys, jotta tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi (edellä 72 kohdassa mainittu asia BASS, tuomion 54 kohta ja edellä 33 kohdassa mainittu asia PICARO, tuomion 56 kohta). Käsiteltävänä olevassa asiassa tilanne on tämä sanamerkin OBELIX osalta, kuten edellisessä kohdassa todettiin.

81 Tästä seuraa, että kyseessä olevien merkkien väliset merkityssisältöä koskevat erot ovat käsiteltävänä olevassa asiassa sellaiset, että niillä neutralisoidaan edellä esitetyt lausuntatapaa ja mahdolliset ulkoasua koskevat samankaltaisuudet.

82 Sekaannusvaaraa arvioitaessa on huomattava, että kyseisten merkkien väliset erot riittävät siihen, että kohdeyleisön mielessä ei ole sekaannusvaaraa, koska tällainen vaara edellyttää sitä, että sekä kyseessä olevien tavaramerkkien että näillä

tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden aste on riittävän korkea (edellä 22 kohdassa mainittu asia Starix, tuomion 59 kohta).

83 Tässä tilanteessa valituslautakunnan aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä koskevalla arvioinnilla sekä kantajan väitteillä, jotka koskevat tämän tavaramerkin tunnettuutta, ei ole mitään vaikutusta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseen nyt esillä olevassa asiassa (ks. vastaavasti edellä 22 kohdassa mainittu asia Starix, tuomion 60 kohta).

84 Sekaannusvaara nimittäin edellyttää sitä, että sekä merkit että tavarat ja palvelut, joita varten kyseiset merkit on tarkoitettu, ovat samoja tai samankaltaisia, ja se, että tavaramerkki on laajalti tunnettu, on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko merkit tai tavarat ja palvelut niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä (ks. vastaavasti edellä 59 kohdassa mainitussa asiassa Canon annetun tuomion 22 ja 24 kohta). Koska käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevia merkkejä ei voida 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 (ks. vastaavasti edellä 22 kohdassa mainittu asia Starix, tuomion 61 kohta).

85 Lopuksi on hylättävä kantajan väite, jonka mukaan suffiksin ix vuoksi on täysin mahdollista olettaa, että sana mobilix kuuluu diskreetisti Asterix-sarjan hahmoista muodostuvaan tavaramerkkiperheeseen ja että se ymmärretään sanan obelix johdannaiseksi. Tämän osalta riittää, kun todetaan, että kantaja ei voi vedota mihinkään yksinoikeuteen käyttää suffiksia ix.

86 Edellä esitetystä seuraa, että yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ehdottomista soveltamisedellytyksistä ei täyty. Näin ollen hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa.

87 Tässä tilanteessa tämän säännöksen rikkomista koskeva kanneperuste on hylättävä, eikä kantajan tämän kanneperusteen yhteydessä esittämiä väitteitä, jotka koskevat sitä, että aikaisempi tavaramerkki olisi laajalti tunnettu, ole tarpeen tutkia. Kantajan tämän tunnettuuden osoittamiseksi esittämää todistajien kuulemista koskevaa vaatimusta ei ole myöskään tarpeen hyväksyä. On myös ilmeistä, että päätelmällä, jonka mukaan tietyt palvelut eli "tietokoneiden ja tietokoneohjelmien liisaus", joka mainitaan yhteisön tavaramerkkihakemuksessa (luokka 42), ja kantajan "tietokoneet" ja "tietovälineisiin tallennetut tietokoneohjelmat" (luokka 9) ovat samankaltaiset (ks. edellä 71 kohta), ei ole merkitystä.

88 Kantajan nostama kanne on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

89 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Jaeger Tiili Czúcz

Julistettiin Luxemburgissa 27 päivänä lokakuuta 2005.

E. Coulon M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja