UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

2 päivänä joulukuuta 2009 *

Asiassa T-434/07,

Volvo Trademark Holding AB, kotipaikka Göteborg (Ruotsi), edustajinaan asianajajat T. Dolde, V. von Bomhard ja A. Renck,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään S. Laitinen ja A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

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

Elena Grebenshikova, kotipaikka Pietari (Venäjä), edustajanaan asianajaja M. Björkenfeldt,

ja joka koskee sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 2.8.2007 (asia R 1240/2006-2) Volvo Trademark Holding AB:n ja Elena Grebenshikovan välisessä väitemenettelyssä tekemää päätöstä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. W. H. Meij (esittelevä tuomari) sekä tuomarit V. Vadapalas ja T. Tchipev,

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.11.2007 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleiseen tuomioistuimeen 3.3.2008 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleiseen tuomioistuimeen 18.3.2008 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon 4.6.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija Elena Grebenshikova teki 26.11.2003 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetussa neuvoston asetuksessa (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), tarkoitetun hakemuksen kuviomerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

2 Tavaramerkkihakemuksen kohteena oli seuraava kuviomerkki:



3 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkiksi 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 9, 39 ja 42.

4 Tämä yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus julkaistiin 22.11.2004 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 47/2004.

5 Kantajana oleva Volvo Trademark Holding AB teki 17.2.2005 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui kahteen aikaisemmin rekisteröityyn yhteisön tavaramerkkiin (nro 2347193 ja nro 2361087) ja neljään aikaisempaan rekisteröintiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa (nro 747362, nro 1102971, nro 1552528 ja nro 1552529), jotka kattavat sanamerkin VOLVO.

7 Väite perustui myös Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtyyn aikaisempaan rekisteröintiin nro 747361, joka kattaa seuraavan kuviomerkin:



8 Ne aikaisemmat tavaramerkit, joiden kantaja väitti olevan laajalti tunnettuja Euroopan yhteisössä, kattoivat laajan joukon tavaroita ja palveluita. Yhteisön tavaramerkin nro 2361087 kohteena olivat muun muassa luokkaan 9 kuuluvat tietokoneohjelmistot.

9 Väite perustui kaikkiin aikaisempien tavaramerkkien kattamiin tavaroihin ja palveluihin ja se kohdistui kaikkiin yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainittuihin tavaroihin ja palveluihin.

10 Väite perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta) säädettyihin perusteisiin.

11 Väliintulija rajasi 1.6.2005 yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksensa luokkaan 9 kuuluviin, varastonhallintajärjestelmissä ja konttiterminaaleissa käytettäviin tietokoneohjelmiin.

12 Väiteosasto hylkäsi 23.8.2006 väitteen siitä syystä, etteivät kyseiset merkit olleet samankaltaisia. Tätä varten se tutki väitteen ottaen huomioon vain aikaisemman yhteisön tavaramerkin nro 2361087, joka kattoi sanamerkin VOLVO ja joka kattoi luokkiin 9 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja, ja se katsoi, ettei tämä vaikuttanut kielteisesti kantajan asemaan.

13 Kantaja valitti 21.9.2006 väiteosaston päätöksestä.

14 Toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 2.8.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Väiteosaston tavoin valituslautakuntakin tutki väitteen perusteltavuuden ottaen huomioon vain aikaisemman yhteisön tavaramerkin nro 2361087, joka kattoi sanamerkin VOLVO.

15 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta se totesi, että riidanalaiset tavaramerkit eivät olleet samankaltaisia ja että yksi tässä säännöksessä mainituista edellytyksistä jäi näin ollen täyttymättä. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdasta valituslautakunta totesi, että sen lisäksi, etteivät kyseiset tavaramerkit olleet samankaltaisia, niillä ei ollut sellaista yhdistävää tekijää, joka olisi saattanut saada uskomaan, että ne olivat keskenään taloudellisesti sidoksissa.

Asianosaisten vaatimukset

16 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17 Kantaja on istunnossa vaatinut myös, että unionin yleinen tuomioistuin velvoittaa väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

18 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

19 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan sekä unionin yleisessä tuomioistuimessa että valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

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

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

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

21 Kantaja väittää valituslautakunnan olleen väärässä katsoessaan, että kyseiset tavaramerkit eivät ole samankaltaisia, ja se esittää tässä suhteessa neljä lausumaa. Ensinnäkään se seikka, että kyseiset merkit alkavat eri kirjaimilla, ei riitä siihen, että niiden kaikkinainen samankaltaisuus sivuutettaisiin, kun otetaan huomioon, että neljä niiden viidestä kirjaimesta ovat samoja ja että ne ovat samoissa kohdissa. Toiseksi valituslautakunta keskittyi siihen, että kirjain ”v” toistui aikaisemmissa tavaramerkeissä, eikä se pitänyt vokaalin ”o” toistumista millään tavoin tärkeänä, vaikka tuo vokaali kuitenkin esiintyy kyseisissä merkeissä. Kolmanneksi valituslautakunta oli epäasianmukaisesti tukeutunut rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ominaiseen painoasuun ottamatta huomioon sitä seikkaa, että aikaisemmat sanamerkit saatetaan nekin esittää samankaltaisella painoasulla. Neljänneksi valituslautakunta oli pitänyt haetun tavaramerkin kuvio-osaa suhteettoman tärkeänä. Kantaja katsoo näin ollen, että valituslautakunnan olisi pitänyt arvioida sekaannusvaaraa kokonaisvaltaisesti.

22 SMHV väittää aluksi, että varastonhallintajärjestelmissä ja konttiterminaaleissa käytettävät erikoisohjelmistot on tarkoitettu ammattilaisille, joiden tarkkaavaisuuden taso on suhteellisen korkea.

23 Tämän jälkeen se väittää, että ulkoasun ja lausuntatavan eroavuudet oikeuttavat olemaan pitämättä kyseisiä tavaramerkkejä samankaltaisina. SMHV huomauttaa kyseisten merkkien ulkoasun samankaltaisuudesta, että kyseisillä merkeillä on eri alkukirjaimet ja että haetulla tavaramerkillä on sille ominainen kirjasinlaji, jolla on merkittävä osa tavaramerkin tuottamassa kokonaisvaikutelmassa. Se toteaa myös, että haettua tavaramerkkiä hallitsee epäsymmetrinen vaikutelma, kun taas aikaisempi sanamerkki on symmetrinen siitä syystä, että siinä toistuu kirjainyhdistelmä ”vo”. Haetun tavaramerkin kuvio-osa on lisäksi tärkeä seikka sen ulkoasun erilaisuuden

kannalta. SMHV toteaa lausuntatavan samankaltaisuudesta, että kyseisten merkkien eri alkukirjaimet riittävät siihen, ettei niiden ole katsottava olevan samankaltaisia.

24 Väliintulija katsoo pääasiallisesti, että valituslautakunnan arviointi on asianmukainen. Hän korostaa varsinkin ilmiötä, jonka mukaan silloin, kun kuluttajat tuntevat tavaramerkin hyvin, he kykenevät – ristiriitaista kyllä – paremmin erottamaan sen muista tavaramerkeistä havaitsemalla niiden väliset eroavuudet, mikä vähentää sekaannusvaaraa. Väliintulija väittää lisäksi, että kyseiset tavaramerkit eroavat toisistaan merkityssisällöltään sen vuoksi, että sanojen ”solvo” ja ”volvo” latinankieliset merkitykset eroavat toisistaan. Hän on istunnossa korostanut sitä, että nämä sanat ovat peräisin latinan kielestä.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

25 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara.

26 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti keskenään taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistä. Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, kuinka kohdeyleisö mieltää kyseessä olevat merkit tai tavarat, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

27 Tässä kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon muun muassa tavaramerkin tunnettuus markkinoilla sekä tavaramerkkien ja niiden kattamien tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden aste. Tältä osin se merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta siten, että kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 17 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 19 kohta).

28 Nyt esillä olevassa asiassa on aluksi syytä todeta, että kantaja vetoaa väitteensä tueksi sellaiseen seitsemään aikaisempaan tavaramerkkiin, jotka kattavat niin sanamerkin VOLVO kuin edellä 7 kohdasta ilmenevän kuvamerkinkin. Kantaja ei kuitenkaan riitauta väiteosaston ja valituslautakunnan menettelyä, kun ne ovat tutkineet sekaannusvaaraa ottaen huomioon ainoastaan aikaisemman yhteisön tavaramerkin nro 2361087, joka kattaa sanamerkin VOLVO. Koska tämä sanamerkki muistuttaa eniten haettua tavaramerkkiä ja koska tämän rekisteröinnin kohteena ovat muiden tavaroiden ja palvelujen muassa tietokoneohjelmistot ja siis tavarat, jotka ovat samoja kuin haetun tavaramerkin kohteena olevat tavarat, toisin sanoen varastonhallintajärjestelmissä ja konttiterminaaleissa käytettävät tietokoneohjelmat, on syytä katsoa, että pelkästään tämän aikaisemman tavaramerkin huomioon ottamisella ei voitu loukata kantajan intressejä.

29 Sitten on syytä todeta, ettei asiassa ole kiistetty sitä, että kyseiset tavarat ovat samoja. Asianosaiset kiistelevät ainoastaan merkkien samankaltaisuudesta.

30 Tästä on muistutettava, että kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok., s. II-4335, 47 kohta ja asia T-153/03, Inex v. SMHV – Wiseman (Lehmännahkan esitys), tuomio 13.6.2006, Kok., s. II-1677, 26 kohta).

31 Lisäksi on katsottu, että tietyt kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleisön näkökulmasta ainakin osittain samanlaisia yhden tai useamman ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvän seikan osalta (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok., s. II-4335, 30 kohta ja asia T-211/03, Faber Chimica v. SMHV – Nabersa (Faber), tuomio 20.4.2005, Kok., s. II-1297, 26 kohta).

32 Tässä asiassa on kyse yhtäältä kuviomerkistä, joka muodostuu sanaosasta ”solvo”, joka on esitetty tyylitellyllä kirjasinlajilla, ja sanaosan oikealla puolella sijaitsevasta graafisesta osasta, ja toisaalta sanamerkistä VOLVO.

33 Ulkoasun samankaltaisuudesta on todettava, että haetun tavaramerkin sanaosa hallitsee yksinään tämän merkin kuvaa, jonka kohdeyleisö muistaa, joten sanaosan oikealla puolella sijaitseva kuvio-osa ei ole hallitseva tämän merkin tuottamassa kokonaisvaikutelmassa.

34 Valituslautakunta on katsonut, että kyseisten merkkien eri alkukirjaimet ja haetun tavaramerkin tyylitelty kirjasinlaji antoivat aiheen katsoa, että olemassa oli sellaisia huomattavia eroavuuksia, jotka estivät kaikenlaisen ulkoasun samankaltaisuuden.

35 Tästä on todettava, että väiteosasto on perustellusti katsonut, että haetun tavaramerkin tyylitelty kirjasinlaji oli erittäin erottamiskykyinen osa, joka erottaa tämän tavaramerkin huomattavalla tavalla aikaisemmasta sanamerkistä VOLVO. On nimittäin todettava, että tämä kirjasinlaji vaikuttaa laajalti haetusta tavaramerkistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, koska se tuo selvästi esille sen hallitsevan sanaosan.

36 Tämän erityisen kirjasinlajin tuottamaa merkittävää eroa – kuten valituslautakunta on perustellusti todennut – vahvistaa haetussa tavaramerkissä oleva kuvio-osa. Kantaja ei voi tässä suhteessa väittää, että valituslautakunta olisi pitänyt tätä kuvio-osaa liian tärkeänä. Riidanalaisesta päätöksestä näet ilmenee, että valituslautakunnan päätelmä, jonka mukaan kyseisten merkkien ulkoasut eivät olleet samankaltaisia, ei perustu pääasiallisesti siihen, että siinä on tällainen kuvaosa, sillä tätä samankaltaisuuden puuttumista koskeva arviointi perustuu ensisijaisesti – ja perustellusti – tyyliteltyyn kirjasinlajiin, jota käytetään haetun tavaramerkin sanaosan esiintuomiseksi.

37 Kantaja ei myöskään voi väittää, että aikaisempi sanamerkki saatetaan esittää haetun tavaramerkin painoasuun verrattavissa olevassa painoasussa. On nimittäin tärkeää korostaa, että kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuutta tutkittaessa on otettava huomioon nämä tavaramerkit kokonaisuudessaan sellaisina kuin ne on rekisteröity tai sellaisina kuin niitä on haettu rekisteröitäväksi. Sanamerkki on tavaramerkki, joka koostuu yksinomaan kirjaimista, sanoista tai sanojen yhdistelmistä, jotka on kirjoitettu painokirjaimin tavanomaisella kirjasinlajilla ilman erityisiä kuvio-osia. Suoja, joka johtuu sanamerkin rekisteröinnistä, koskee rekisteröintihakemuksessa mainittua sanaa eikä erityisiä kuvio-osia tai tyylillisiä seikkoja, joita tämä tavaramerkki voi mahdollisesti sisältää. Samankaltaisuutta tutkittaessa ei ole näin ollen syytä ottaa huomioon graafista muotoa, jossa aikaisempaa sanamerkkiä mahdollisesti käytetään tulevaisuudessa (ks. vastaavasti em. asia Faber, tuomion 36 ja 37 kohta; asia T-353/04, Ontex v. SMHV – Curon Medical (CURON), tuomio 13.2.2007, 74 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T-254/06, Radio Regenbogen Hörfunk in Baden v. SMHV (RadioCom), tuomio 22.5.2008, 43 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

38 Valituslautakunta on todennut lausuntatavan samankaltaisuudesta, että kyseiset merkit erosivat toisistaan siitä syystä, että niiden alkukirjaimet lausutaan eri tavoin, sillä sanassa ”solvo” oleva s on suhuäänne, kun taas tavaramerkissä VOLVO oleva v on hankausäänne.

39 On kuitenkin todettava, että, kuten kantaja väittää, vaikka kyseisten merkkien eri alkukirjaimet aiheuttavat sen, etteivät ne ole lausuntatavaltaan samankaltaisia, niitä seuraavan neljän kirjaimen ryhmä, ”olvo”, äännetään täysin samalla tavoin, mikä näin

ylläpitää välttämättä tietynasteista samankaltaisuutta (ks. vastaavasti asia T-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV – ELS Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok., s. II-4301, 69–73 kohta).

40 Vaikka olisikin totta, kuten valituslautakunta on todennut, että merkin alku on tärkeä tämän merkin aiheuttamassa kokonaisvaikutelmassa, tietyn samankaltaisuuden olemassaoloa ei voida tässä asiassa kiistää, kun huomioon otetaan se, että erittäin suuri osa kummastakin merkistä, eli neljä niiden viidestä kirjaimesta, lausutaan samalla tavalla.

41 Valituslautakunta on siis tehnyt arviointivirheen, kun se ei ole myöntänyt, että kyseisten merkkien lausuntatavat ovat jossain määrin samankaltaisia.

42 Kantaja yhtyy merkityssisällön samankaltaisuuden osalta valituslautakunnan näkemykseen, jonka mukaan kuluttajalla ei todennäköisesti ole riittävästi tietämystä voidakseen havaita kyseisten merkkien latinalaiset juuret. Vain väliintulija väittää, että kyseisten tavaramerkkien latinalaiset juuret osoittavat, etteivät ne ole merkityssisällöltään samankaltaisia.

43 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo kuitenkin, ettei ole kovinkaan todennäköistä, että kyseinen kuluttaja mieltäisi kyseisten tavaramerkkien mahdollisen merkityksen niiden latinalaisten juurten valossa, koska yleensä ei ole kovinkaan todennäköistä, että merkittävä osa kuluttajista ryhtyisi vertailemaan näissä tavaramerkeissä olevia sanoja latinan kanssa. On siis syytä katsoa, että merkityssisällön samankaltaisuudella on tässä asiassa vain erittäin vähäinen merkitys kyseisten merkkien samankaltaisuutta arvioitaessa.

44 Edellä lausutusta seuraa, että vaikka valituslautakunta onkin aivan oikein katsonut, etteivät haettu tavaramerkki SOLVO ja aikaisempi sanamerkki VOLVO ole ulko-

asultaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia, se on tehnyt arviointivirheen katsoessaan, etteivät niiden lausuntatavat ole millään tavoin samankaltaisia.

45 SMHV väittää kuitenkin, että tässä asiassa kyseessä olevat tavarat, eli varastonhallintajärjestelmissä ja konttiterminaaleissa käytettävät erikoisohjelmistot, on tarkoitettu ammattiyleisölle, jonka suhteellisen korkea tarkkaavaisuuden taso on otettava huomioon valituslautakunnan kyseisten merkkien samankaltaisuudesta tekemän arvioinnin laillisuutta valvottaessa.

46 Unionin yleinen tuomioistuin huomauttaa kuitenkin, ettei valituslautakunta ottanut huomioon kohdeyleisöä kyseisten merkkien samankaltaisuutta arvioidessaan. SMHV ei pyri lausumallaan esittämään seikkoja, joilla selitettäisiin kyseisessä päätöksessä olevaa perustelua, vaan se pyrkii esittämään valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä tekemän päätelmän oikeellisuuden tueksi lisäsyyn, jota tässä päätöksessä ei ole. On syytä muistuttaa, että yhteisön toimenpiteen lainmukaisuutta on arvioitava niiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella, jotka olivat olemassa toimenpiteen toteuttamisen ajankohtana (asia T-16/02, Audi v. SMHV (TDI), tuomio 3.12.2003, Kok., s. II-5167, 63 kohta ja asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok., s. II-5301, 46 kohta).

47 Tässä suhteessa ei voida katsoa – kuten SMHV on istunnossa todennut –, että kohdeyleisön määrittämistä koskeva kysymys olisi sellainen oikeudellinen edellytys, joka on tutkittava viran puolesta ja ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa. Kohdeyleisön määrittäminen perustuu nimittäin tosiseikkoihin, jotka SMHV:n on asetuksen N:o 40/94 74 artiklan kohdan mukaisesti ensi kädessä arvioitava ja joiden osalta unionin tuomioistuimet voivat tarvittaessa harjoittaa laillisuusvalvontaa ottamalla huomioon asianosaisten esittämät lausumat ja todisteet.

48 Lisäksi on syytä todeta, että vaikka oikeuskäytännön mukaan kyseisten merkkien samankaltaisuuden tarkastelu, joka on sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin kannalta olennainen seikka, on suoritettava viimeksi mainitun tavoin suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää asian (asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – Daimler-

Chrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004, Kok., s. II-1739, 53 kohta; ks. myös asia T-256/04, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), tuomio 13.2.2007, Kok., s. II-449, 58 kohta), näin on lähinnä vain silloin, kun kyseisten kuluttajien ominaispiirteet saattavat vaikuttaa siihen, miten he mieltävät kyseisten merkkien samankaltaisuuden. Tämä koskee etenkin samankaltaisuuden asteen mieltämistä, kun asiaa tarkastellaan lausuntatavan ja merkityssisällön kannalta katsoen, sillä se saattaa vaihdella näiden kuluttajien kielen ja kulttuuritaustan ja jopa sen mukaan, miten hyvin he tuntevat tietyt erityistermit, minkä kannalta on joskus ratkaisevaa se, onko kyse ammattiyleisöstä.

49 Sitä vastoin on todettava, että vaikka se, miksi kohdeyleisö mieltää asian vaikuttaisikin sekaannusvaaran olemassaoloon eli siihen, luullaanko kyseisten tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistä, se on otettava huomioon sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarvioinnissa. Näin on varsinkin silloin, kun kyse on ammattiyleisön yleensä osoittamasta korkeammasta tarkkaavaisuuden tasosta.

50 Tässä asiassa se, että kyseiset merkit ovat jossain määrin samankaltaisia yhden tutkitun merkittävän osatekijän, nimittäin lausuntatavan, osalta, estää sen, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhden olennaisen soveltamisedellytyksen voitaisiin katsoa jääneen täyttymättä. Valituslautakunnalla on näin ollen velvollisuus arvioida sekaannusvaaraa kokonaisvaltaisesti, kun se päättää, saattaako se yleisö, jolle kyseiset tavarat on suunnattu, uskoa, että ne ovat peräisin samasta yrityksestä tai keskenään taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistä, kun huomioon otetaan kyseisten merkkien lausuntatapojen välillä todetun samankaltaisuuden aste, se, millaisia kyseiset tavarat ovat, ja aikaisemman merkin laaja tunnettuus.

51 Väliintulija väittää tästä huolimatta, että kun kuluttajat tuntevat tavaramerkin erittäin hyvin, he kykenevät – ristiriitaista kyllä – sitäkin paremmin erottamaan sen muista tavaramerkeistä havaitsemalla niiden väliset eroavuudet, mikä vähentää sekaannusvaaraa.

52 Tästä on aivan aluksi muistutettava, että sekaannusvaara on periaatteessa sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 24 kohta ja asia T-85/02, Díaz v. SMHV – Granjas Castelló (CASTILLO), tuomio 4.11.2003, Kok., s. II-4835, 44 kohta). Näin ollen ja ilman, että väliintulijan tässä asiassa tekemän ehdotuksen oikeellisuuteen olisi otettava ennalta kantaa, joka tapauksessa on todettava, että tämä lausuma pitäisi ottaa huomioon sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin suorittamisvaiheessa ja ettei se tee tyhjäksi näkemystä, jonka mukaan kyseiset tavaramerkit eivät ole täysin vailla samankaltaisuutta.

53 Koska valituslautakunta ei ole tässä asiassa arvioinut sekaannusvaaraa kokonaisvaltaisesti, on syytä katsoa, että se on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hyväksyttävä, ja riidanalainen päätös on tällä perusteella kumottava.

Toinen kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa on rikottu

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

54 Kantaja väittää ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä esitetyin perusteluin, että valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen, kun se on katsonut, että kyseiset merkit eivät olleet riittävän samankaltaisia. Se lisää, että vaikka katsottaisiinkin, että kyseiset merkit eivät ole riittävän samankaltaisia, jotta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa voitaisiin soveltaa, ne ovat joka tapauksessa riittävän samankaltaisia, jotta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa voitaisiin soveltaa.

55 SMHV väittää, että vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa vaadittaisiinkin merkeiltä vähäisempää samankaltaisuuden astetta kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, nyt esillä olevassa asiassa on joka tapauksessa mahdotonta osoittaa, että kyseiset tavaramerkit olisivat sidoksissa keskenään, koska ne ovat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin tavoin erilaisia, eivätkä ne näin ollen ole vähäisessäkään määrin samankaltaisia.

56 Väliintulija kiistää toisen kanneperusteen ja väittää, että kyseiset tavaramerkit eivät sijoitu samoille markkinoille. Hän lisää, että tavaramerkkien välisen sidoksen on vaikutettava kuluttajan taloudelliseen käyttäytymiseen ja ettei ole riittävää, että jokin tavaramerkki saa kuluttajan ajattelemaan tiettyä aikaisempaa tavaramerkkiä.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

57 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa säädetään, että ”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 ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, [kun silloin, kun kyse on aikaisemmasta yhteisön tavaramerkistä, kyseinen tavaramerkki on laajalti tunnettu yhteisössä, ja kun kyse on aikaisemmasta kansallisesta tavaramerkistä, se on laajalti tunnettu asianomaisessa jäsenvaltiossa ja kun] rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi”. [2]

58 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 5 artiklan 2 kohdan (jonka normatiivinen sisältö on pääasiallisesti sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta) tulkintaan liittyvästä oikeuskäytännöstä ilmenee, että samankaltaisuusedellytyksen täyttämiseksi ei ole tarpeen osoittaa, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara laajalti tunnetun aikaisemman tavaramerkin ja haetun merkin välillä. Riittää, että samankaltaisuuden aste näiden tavaramerkkien välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää ne keskenään (asia C-408/01, Adidas-Salomon

2 – Lainausta on korjattu unionin yleisessä tuomioistuimessa, koska direktiivin suomenkielinen versio on epätarkka.

ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12537, 31 kohta; ks. myös asia T-181/05, Citigroup ja Citibank v. SMHV – Citi (CITI), tuomio 16.4.2008, Kok., s. II-669, 64 kohta).

59 Tällaisen yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 30 kohta). Yhteisöjen tuomioistuin on tässä suhteessa katsonut, että merkityksellisiä tekijöitä ovat etenkin kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, kyseisten tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste, aikaisemman tavaramerkin maineen voimakkuus, aikaisemman tavaramerkin luontaisen tai käyttöön perustuvan erottamiskyvyn aste tai vielä sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa (asia C-252/07, Intel Corporation, tuomio 27.11.2008, Kok., s. I-8823, 42 kohta).

60 Valituslautakunta päätti, ettei kyseisten merkkien samankaltaisuuden aste riittänyt siihen, että yleisö saattaisi yhdistää ne keskenään siten, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta voisi tulla sovellettavaksi.

61 Tämä päätelmä juontuu ainakin osittain siitä arvioinnista, jonka valituslautakunta teki kyseisten merkkien samankaltaisuudesta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen kannalta katsoen. Ensimmäistä kanneperustetta tutkittaessa on todettu, että valituslautakunta teki arviointivirheen katsoessaan, että kyseiset tavaramerkit eivät olleet millään tavoin samankaltaisia, vaikka niiden lausuntatavat olivat osittain samankaltaisia.

62 Koska tämä virhe vaikuttaa sitä kysymystä koskevaan arviointiin, saattaako kohdeyleisö kyseisten merkkien samankaltaisuus huomioon ottaen yhdistää nämä merkit keskenään, on syytä todeta valituslautakunnan soveltaneen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa väärin.

63 Toinen kanneperuste on siis hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on kumottava myös tällä perusteella.

Oikeudenkäyntikulut

64 Työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV ja väliintulija ovat hävinneet asian, ne on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 2.8.2007 (asia R 1240/2006-2) Volvo Trademark Holding AB:n ja Elena Grebenshikovan välisessä väitemenettelyssä tekemä päätös kumotaan.**

2) **Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan puolet Volvo Trademark Holdingin oikeudenkäyntikuluista.**

3) Elena Grebenshikova vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan puolet Volvo Trademark Holdingin oikeudenkäyntikuluista.

Meij Vadapalas Tchipev

Julistettiin Luxemburgissa 2 päivänä joulukuuta 2009.

Allekirjoitukset