YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

22 päivänä kesäkuuta 2005 *

Asiassa T-34/04,

Plus Warenhandelsgesellschaft mbH, kotipaikka Mühlheim (Saksa), edustajanaan asianajaja B. Piepenbrink,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa muina asianosaisina SMHV:n valituslautakunnassa olivat

Joachim Bälz ja **Friedmar Hiller**, kotipaikka Stuttgart (Saksa),

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 25.11.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 620/2002-2), joka koski Tengelmann Warenhandelsgesellschaft -yhtiön ja Bälzin ja Hillerin välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEENTUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit P. Lindh ja V. Vadapalas,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 28.1.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.6.2004 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 24.2.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Joachim Bälz ja Friedmar Hiller tekivät 26.9.2000 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kuviomerkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevan hakemuksen 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, perusteella.

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



3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, ovat 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 3, 25, 28, 32, 33 ja 34 kuuluvia eri tavaroita.

4 Tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin *Yhteisön tavaramerkkilehden* 14.5.2001 ilmestyneessä numerossa 43/01.

5 Tengelmann Warenhandelsgesellschaft -yhtiö teki 6.8.2001 päivätyllä kirjeellä väitteen tätä rekisteröintihakemusta vastaan ja väitti, että rekisteröitäväksi haetun merkin ja kyseisen yhtiön aikaisemman sanamerkin POWER, joka on rekisteröity Saksassa 14.4.1994 seuraavia luokkaan 34 kuuluvia tavaroita varten: "tupakka; tupakointivälineet eli nuuskarasiat, sikari- ja savukeimukkeet, sikari- ja savukekotelot, tuhkakupit, kaikki edellä mainitut tavarat, jotka eivät ole jalometallista, jalometalliseoksesta tai näillä päällystettyjä, piipputelineet, piippurassit, sikarileikkurit, piiput, sytyttimet, kannettavat laitteet savukkeiden käärimiseen, savukepaperi, savukkeiden suodattimet; tulitikut", välillä on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

6 Väite tehtiin tiettyjä yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainittuja tavaroita eli seuraavia luokkaan 34 kuuluvia tavaroita vastaan: "tupakka, tupakointivälineet, tulitikut".

7 Väiteosasto hylkäsi tämän väitteen 27.5.2002 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että tarkasteltavana olleiden kahden merkin välillä ei ollut sekaannusvaaraa.

8 Väitteentekijä valitti tästä päätöksestä 25.7.2002 SMHV:n toiselle valituslautakunnalle ja esitti, että rekisteröitäväksi haetusta merkistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan vaikutti määräävästi erottava osa power, kun taas sen muilta osilta puuttui erottamiskyky. Väitteentekijä arvioi, että koska hallitseva osa power oli mukana molemmissa tavaramerkeissä, väite olisi pitänyt hyväksyä.

9 Plus Warenhandelsgesellschaft mbH -yhtiö rekisteröitiin 1.10.2003 Saksan tavaramerkkirekisteriin aikaisemman kansallisen tavaramerkin POWER uutena haltijana.

10 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 25.11.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että asianomaisella alueella ei ollut sekaannusvaaraa kyseisten kahden merkin ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvien erojen vuoksi. Se katsoi väitteentekijän näkemyksen vastaisesti, että rekisteröitäväksi haetun merkin sanaosaa Turkish ja siinä olevaa leijonan päätä esittävää kuvio-osaa ei voitu jättää huomioimatta ja että vaikka leijonan päällä viitattiin voiman käsitteeseen, kyse ei ollut pelkästä tämän käsitteen välittämisestä. Valituslautakunta totesi lisäksi, että myöskään osaa Turkish ei voitu jättää huomioon ottamatta, koska sillä oli merkitystä ulkoasun ja lausuntatavan kannalta, ja että ilmaisun Turkish Power yleismerkitys oli eri kuin sanan power.

Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

11 Tässä tilanteessa kantaja, jolle aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet ovat siirtyneet, nosti valituslautakunnan päätöksestä esillä olevan kanteen.

12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— toissijaisesti myöntää kantajalle tilaisuuden täydentää kirjallisesti kohtuullisen ajan kuluessa niitä seikkoja, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo tosiseikkojen ja näiden oikeudellisten vaikutusten osalta riittämättömiksi

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 Suullisessa pääkäsittelyssä kantaja peruutti yhden aikaisemmin esittämänsä vaatimuksen, joka koski sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määräisi poistamaan haetun tavaramerkin rekisteristä.

14 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanteen tutkittavaksi ottaminen

15 SMHV huomauttaa, että vaikka aikaisempi tavaramerkki on siirtynyt kantajalle, se ei ollut asianosaisena valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä. SMHV arvioi kuitenkin, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohtaa on tulkittava siten, että käsite "valituslautakunnan menettelyn osapuolet", jotka voivat ajaa kannetta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, kattaa myös yhteisön tavaramerkiksi

rekisteröitäväksi haetun merkin kanssa kilpailevan tavaramerkin haltijan oikeudenomistajat.

16 On selvää — ja tätä ei ole sitä paitsi kiistetty — että kansallisen tavaramerkin aikaisempi haltija Tengelmann Warenhandelsgesellschaft -yhtiö luovutti kyseisen tavaramerkin kantajalle SMHV:ssä käydyn menettelyn aikana. Tämä aiheuttaa sen, että kantaja tulee luovuttajayhtiön sijaan valituslautakunnassa käytävän menettelyn asianosaiseksi.

17 Kantajalla on näin ollen asiavaltuus nostaa kanne riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi.

Pääasia

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

Asianosaisten lausumat

18 Kantaja toteaa, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut luokkaan 34 kuuluvat tavarat "tupakka, tupakointivälineet ja tulitikut" ovat osittain samoja tai hyvin samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat.

19 Sana power on aikaisemman tavaramerkin ainoa osa, ja sillä on kantajan mukaan vahva erottamiskyky laajan tavaramerkkinä käytön johdosta. Aikaisempaa tavaramerkkiä ei kantajan mukaan käytetä pelkästään kuvailemaan tavaroita siltä osin kuin asianomaisten kuluttajien ja taloudellisten toimijoiden piiri ei pidä sanaa power — toisin kuin mahdollisesti sellaisia sanoja kuin full flavour tai light taikka gold — viittauksena kyseessä olevien tupakoitsijoille tarkoitettujen tavaroiden ominaisuuteen.

20 Sana power on kantajan mukaan lisäksi rekisteröitäväksi haetun merkin ainoa tunnusomainen osa, sillä saksan ja englannin kielen kielioppisääntöjen mukaan ainoastaan substantiiveja, eikä adjektiiveja, käytetään viittaamaan esineisiin. Englanninkielisellä adjektiivilla Turkish ei siis ole merkitystä merkkien vertailussa, sillä kyseisellä adjektiivilla ainoastaan osoitetaan asianomaisille asiakkaille, että kyseessä olevat tavarat ovat turkkilaisia alkuperältään, ja kohdeyleisö ei voi mieltää tätä adjektiivia siten, että sillä yksilöidään yritys, josta nämä tavarat ovat peräisin.

21 Kun kyseessä olevia tavaroita ei myydä itsepalveluliikkeissä, ostajan on lausuttava tavaramerkin nimi, mikä on yksinkertaisin tapa osoittaa tavara. Rekisteröitäväksi haetun merkin graafisella ulkoasulla ei kuitenkaan ole kantajan mukaan mitään merkitystä, kun vertaillaan kyseistä kahta merkkiä lausuntatavan osalta.

22 Sanojen Turkish ja power väliin sijoitettu kuva leijonan päästä ei kantajan mukaan itsessään vaikuta ulkoasun osalta rekisteröitäväksi haetun merkin luomaan yleisvaikutelmaan, koska sillä ainoastaan vahvistetaan osan power, jonka asianomaiset asiakkaat tuntevat kantajan tavaramerkkinä, merkitystä.

23 Kantajan mukaan on siis olemassa sekaannusvaara, kun otetaan yhtäältä huomioon se, että kyseiset kaksi merkkiä, joiden hallitseva osa on sama, muistuttavat toisiaan, ja toisaalta se, millaisen yleisvaikutelman ne luovat saksalaisen yleisön keskuudessa, koska yleisö voi luulla, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.

24 SMHV toteaa ensinnäkin, että koska aikaisempi tavaramerkki on suojattu Saksassa, vertailukohtana on pidettävä saksalaisen yleisön, jonka valituslautakunta katsoi perustellusti olevan tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen, käsitystä kyseisistä kahdesta merkistä.

25 Toiseksi SMHV huomauttaa, että aikaisemmalla tavaramerkillä suojataan kaikkia tavaroita, joita väite koskee ja joita ovat "tupakka, tupakointivälineet, tulitikut", ja että kyseisten merkkien kattamat tavarat ovat siis samoja.

26 SMHV muistuttaa kolmanneksi, että kyseisten merkkien samankaltaisuutta koskevan arvioinnin on perustuttava niiden ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön vastaavuuteen ja että niitä on tarkasteltava kokonaisuutena, koska niiden hallitsevat ja erottavat osat ovat ratkaisevia.

27 Sanalla power, joka on aikaisemman tavaramerkin ainoa osatekijä, ei SMHV:n mukaan kuvailla ainuttakaan kyseessä olevista tavaroista. Vaikka valituslautakunta arvioi, että tämän osan erottamiskyky on melko heikko, kun otetaan huomioon kyseessä olevat tavarat, se oletti väitteentekijän edun mukaisesti, että tämän tavaramerkillä oli keskinkertainen erottamiskyky.

28 Rekisteröitäväksi haettu merkki muodostuu SMHV:n mukaan osista Turkish ja power sekä kyseiset osat erottavasta kuvio-osasta, joka esittää leijonan päätä. Kyseisen merkin erottavia osia koskevan arvioinnin on SMHV:n mukaan perustuttava siihen, että sekä osa power että kuvio-osa eli leijonan pää ja myös adjektiivi Turkish ovat erottavia eivätkä kuvailevia ja että kyseisestä merkistä syntyy kokonaisuutena tarkasteltuna eri vaikutelma kuin tavaramerkistä POWER.

29 Valituslautakunta totesi SMHV:n mukaan riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että on mahdollista, että osa saksalaisyleisöstä mieltää sanan Turkish viittaukseksi tavaroiden maantieteelliseen alkuperään. Se totesi kuitenkin myös, että kokonaisuutena Turkish Powerilla on eri semanttinen sisältö kuin osalla power erikseen tarkasteltuna. Osaa Turkish ei siis voida SMHV:n mukaan jättää huomioimatta samankaltaisuutta arvioitaessa.

30 Kantaja väittää SMHV:n mukaan virheellisesti, että ainoastaan substantiiveilla, eikä adjektiiveilla, voidaan luonnehtia tavaramerkkiä. Argumentti, jonka mukaan adjektiiveja käytetään määritelmällisesti aina kuvailuun, on paikkansapitävä ainoastaan siltä osin kuin kyse on niiden kieliopillisesta tehtävästä. Sen sijaan kun adjektiivia käytetään tavaramerkissä, se ei ole SMHV:n mukaan luonnostaan kuvaileva. Se, onko adjektiivi tavaramerkkioikeudessa tarkoitetulla tavalla kuvaileva, riippuu sen merkityksestä sekä tavaramerkillä varustetuista tavaroista ja palveluista.

31 Valituslautakunta totesi SMHV:n mukaan riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että saksalainen kuluttaja mieltää yhdistelmän Turkish Power kokonaisuutena, johon sisältyy muitakin sivumerkityksiä kuin pelkkä viittaus turkkilaista alkuperää oleviin tuotteisiin, joiden tavaramerkki on Power. Sanamerkin Turkish Power kahden osatekijän läheisen yhteyden vuoksi kyseisellä sanamerkillä on sanaan power nähden itsenäinen suggestiivinen vaikutus, koska se vie ajatukset turkkilaiseen kulttuuriin ja historiaan.

32 Juomiin liittyvä Indian Summer -niminen tavaramerkki on SMHV:n mukaan merkityssisällön osalta aivan erilainen kuin samoja tavaroita varten oleva tavaramerkki, jolle on annettu nimeksi Summer. Kantaja ei SMHV:n mielestä voi vedota menestyksekkäästi yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-10/03, Koubi vastaan SMHV — Flabesa (CONFORFLEX), 18.2.2004 antamaan tuomioon (Kok. 2004, s. II-719), koska kyseisessä asiassa sanaan conforflex ei nimenomaan liittynyt selvää yleiskäsitettä. Käsitteellä conforflex ei ollut SMHV:n mukaan mitään itsenäistä merkitystä, koska kuluttaja yhdistää osan confor suoraan tavaroihin.

33 Ulkoasun osalta ainoastaan rekisteröitäväksi haetun merkin osa power on SMHV:n mukaan sama kuin aikaisemmassa tavaramerkissä. Kokemus on osoittanut, että tavaramerkkien, jotka ovat osittain kuviomerkkejä, alkupäässä olevat osat ovat tärkeämpiä, koska yleisön huomio kiinnittyy yleensä näihin osiin.

34 SMHV:n mukaan valituslautakunta huomautti, että rekisteröitäväksi haetun merkin kuvio-osa, joka muodostuu suuresta karjuvan leijonan päästä, jonka harja on tyylitelty, ei ole ainoastaan voiman käsitteen täydellinen ja merkityksetön välittäjä. Koska karjuva leijona ilmentää tiettyä aggressiivisuutta, pään tyylin ja sen tyylitellyn luonteen ansiosta haetun tavaramerkin omaleimaisuus kiinnittää enemmän huomiota kuin sanaan power sisältyvä viesti. Tältä osin rekisteröitäväksi haettu merkki saa SMHV:n mukaan karjuvan leijonan pään lisäämisellä myös erityisen suggestiivisen merkityksen, joka on eri kuin osalla power erikseen tarkasteltuna.

35 Kyseiset kaksi merkkiä eroavat toisistaan merkityssisällön osalta, koska sanalla power on itsessään eri merkitys ja vaikutus kuin sanamerkillä Turkish Power, joka on varustettu leijonan päällä. SMHV:n mukaan sillä, että merkit vastaavat toisiaan osan power osalta, ei yksinään voida perustella merkityssisällön samankaltaisuutta.

36 Kokonaisuudessaan kyseiset kaksi merkkiä ovat siis korkeintaan tietyssä määrin ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia.

37 Näiden erityispiirteiden tutkimisesta seuraa SMHV:n mukaan, että tavarat ovat samoja ja että merkit vastaavat toisiaan sanaosan power osalta. SMHV toteaa myös, että rekisteröitäväksi haetussa merkissä on sana, joka on sellaisenaan erottamiskykyinen, että kyseiset kaksi merkkiä käsitetään merkityssisällön osalta eri tavoin ja että rekisteröitäväksi haettuun merkkiin liittyy erottava kuvio-osa.

38 SMHV katsoo siis, ettei sekaannusvaaraa ole.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

39 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevien kahden merkin kattamat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä, ja tätä sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa.

40 Tämä sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuutta ja niillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta, ja tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (asia T-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV — Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, sivu II-4301, 46 kohta).

41 Kyseessä olevista merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan perustuvassa sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 25 kohta).

42 Sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (ks. vastaavasti em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 20 kohta).

43 Yleisesti ottaen kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain samanlaisia yhden tai useamman merkityksellisen seikan (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 30 kohta) eli ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvän seikan, osalta.

44 Tässä tapauksessa kyseiset kaksi merkkiä kattavat tavarat, joita väite koskee ja joita ovat "tupakka, tupakointivälineet, tulitikut". Kyseessä olevia tavaroita on siis pidettävä samoina, kuten SMHV onkin vastineessaan todennut.

45 Aikaisempi kansallinen tavaramerkki POWER on rekisteröity Saksassa, joka muodostaa siten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen kannalta merkityksellisen alueen.

46 Koska aikaisempi tavaramerkki on suojattu Saksassa, sekaannusvaaraa arvioitaessa vertailukohtana on pidettävä sitä, miten saksalaisyleisö ymmärtää tavaramerkin. Tältä osin väiteosasto ja valituslautakunta totesivat, ilman että kantaja olisi tätä kiistänyt, että luokkaan 34 kuuluvien tavaroiden ostajat ovat merkkiuskollisuutensa vuoksi yleensä hyvin tarkkaavaisia ostoksia tehdessään.

47 Näiden huomautusten valossa on tutkittava, tekikö valituslautakunta oikeudellisen virheen, kun se totesi, että kun otetaan huomioon kyseisten kahden merkin kattamat tavarat, rekisteröitäväksi haettu kuviomerkki ja aikaisempi sanamerkki olivat riittävän erilaiset, jotta voitiin katsoa, ettei asianomaisen saksalaisen yleisön keskuudessa ole sekaannusvaaraa.

48 On selvää, että asianomainen saksalainen yleisö pystyy ymmärtämään sekä kyseisille kahdelle merkille yhteisen sanaosan power että ainoastaan rekisteröitäväksi haetussa merkissä olevan sanan Turkish.

49 Aikaisempi kansallinen tavaramerkki on sanamerkki, kun taas kilpailevan merkin osalta rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi haettiin kuviomerkille, joka muodostuu kahdesta sanasta eli Turkish ja power, joita erottaa karjuvan leijonan liekehtiväharjainen pää.

50 Sana power on yhtaikaa aikaisemman tavaramerkin ainoa osa ja yksi rekisteröitäväksi haetun merkin kolmesta osatekijästä.

51 Kun otetaan huomioon, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että siinä tapauksessa, että näiden kahden merkin yhteistä osatekijää power olisi pidettävä rekisteröitäväksi haetun merkin hallitsevana osana, olisi todettava, että asianomaisen saksalaisen yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.

52 Kyseiset kaksi merkkiä on ulkoasun osalta helppo erottaa toisistaan, koska ainoastaan rekisteröitäväksi haettu merkki on useampiosainen merkki, jossa sanaosa Turkish Power yhdistyy kuvio-osaan, joka on karjuvan leijonan liekehtiväharjainen pää.

53 Koska kuvio-osa sijaitsee keskellä, rekisteröitäväksi haetun merkin ulkoasu on täysin erilainen kuin aikaisemman kansallisen tavaramerkin.

54 Kuvio-osa on rekisteröitäväksi haetun merkin sanaosiin nähden jopa hallitsevassa asemassa kokonsa, omaperäisyytensä ja kuvan tyylitellyn luonteen vuoksi, joten tarkasteltavana olevat kaksi merkkiä ovat ulkoasun osalta hyvin selvästi erilaisia.

55 Tätä eroa korostaa vielä se, että osaan power on lisätty sana Turkish, joka toimii powerin vastimena, koska se sijaitsee rekisteröitäväksi haetun merkin alussa ja vastakkaisella puolella graafista osaa rekisteröitäväksi haetun merkin lopussa sijaitsevaan osaan power nähden.

56 Koska osa Turkish on rekisteröitäväksi haetun merkin alussa, asianomainen yleisö havaitsee sen välittömästi, ja osa power jää taka-alalle kyseisten henkilöiden näkömuistissa.

57 Kyseisiin kahteen merkkiin sisältyy myös huomattavia lausuntatapaan liittyviä eroja. Vaikka kuvio-osalla ei luonnollisesti ole tältä osin mitään merkitystä, rekisteröitäväksi haetun merkin sanaosa Turkish kuitenkin myötävaikuttaa kiistatta esillä olevien kahden merkin erottamiseen toisistaan lausuntatavan osalta.

58 Tältä osin kantaja ei ole osoittanut, että saksalainen kohdeyleisö jättäisi kokonaan pois sanaosan Turkish, kun se viittaa rekisteröitäväksi haettuun merkkiin suullisesti. Kyseisen sanaosan selvä samankaltaisuus englanniksi ja saksaksi lausuttuna on päinvastoin omiaan auttamaan asianomaisia henkilöitä sen mieleen painamisessa ja lausumisessa, varsinkin kun se on perusosa, jonka asianomaiset henkilöt ensimmäisenä näkevät rekisteröitäväksi haetusta merkistä.

59 Kun kyseessä olevia tavaroita ostetaan muualta kuin itsepalveluliikkeistä, ostotoimenpiteen välttämättömänä edellytyksenä on, kuten kantajakin on todennut, rekisteröitäväksi haetun merkin kahden foneettisen osatekijän lausuminen.

60 Merkityssisällön osalta se, että adjektiivi Turkish on ennen substantiivia power, seuraa luonnostaan englannin kielen kielioppisäännöistä, joten asianomainen yleisö, jonka kieleen sisältyy sama sääntö, ei välttämättä miellä osaa Turkish tärkeämmäksi, toisin kuin SMHV väittää.

61 Lisäksi valituslautakunta totesi itse, että kyseiset merkit ovat merkitykseltään samankaltaisia, koska ne molemmat sisältävät voiman käsitteen, joten tietyt ostajat voivat mieltää osan Turkish viittaukseksi kyseessä olevien tavaroiden maantieteelliseen alkuperään.

62 Kuvio-osa, joka esittää leijonan päätä, on kuitenkin edellä mainittujen kyseisen kuvan esitystapaan liittyvien ominaisuuksien vuoksi omiaan kumoamaan suurelta osin kyseisen kahden merkin merkityssisällön suhteellisen samankaltaisuuden, joka seuraa niiden yhteisestä osatekijästä power.

63 Karjuvan leijonan päällä lisätään nimittäin voiman käsitteeseen, joka sisältyy aikaisemman kansallisen tavaramerkin sanaosaan power, erillinen aggressiivinen sivumerkitys.

64 Lisäksi kuten SMHV on perustellusti todennut kirjelmissään, Turkish Powerilla on sanaan power nähden itsenäinen suggestiivinen vaikutus, koska sanamerkki saa asianomaisen saksalaisen yleisön yhdistämään sanamerkin kattamat tuotteet turkkilaiseen kulttuuriin ja historiaan.

65 Valituslautakunta totesi siis perustellusti, että rekisteröitäväksi haetun merkin kuvio-osassa ei ollut kyse pelkästä voiman käsitteen välittämisestä.

66 Lisäksi edellä todetut ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvät erot kyseisen kahden merkin välillä heikentävät merkityssisällön suhteellisen samankaltaisuuden vaikutusta, joka johtuu yhteisestä osasta power.

67 Erityisesti on korostettava, että sillä, kuinka samankaltaisia kaksi merkkiä ovat merkityssisällön osalta, ei ole erityistä merkitystä siinä tapauksessa, että asianomainen yleisö näkee ostamassaan tavarassa olevan tavaramerkin nimen.

68 Kahden merkin merkityssisällön samankaltaisuuden merkitys vähenee myös silloin, kun — kuten tässä tapauksessa — asianomainen yleisö joutuu lausumaan merkin muodostavan sanaosan kokonaisuudessaan, kun se ostaa kyseessä olevia tavaroita muista jakelukanavista kuin itsepalveluliikkeistä.

69 Näin on erityisesti siksi, että asianomaista yleisöä on tässä tapauksessa pidettävä, kuten edellä todettiin, uskollisena perinteisille merkeilleen ja näin ollen hyvin tarkkaavaisena kyseessä olevia tavaroita valitessaan.

70 Valituslautakunta ei tehnyt tältä osin arviointivirhettä, kun se totesi, että kokonaisuutena tarkasteltuna merkin Turkish Power merkitys poikkesi aikaisemman kansallisen tavaramerkin ainoaan sanaosaan power sisältyvästä viestistä.

71 Vaikuttaa siis siltä, ettei osa power ole, toisin kuin kantaja väittää, rekisteröitäväksi haetun merkin hallitseva osatekijä eikä se vaikuta määräävästi kyseisestä merkistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan niin, että voitaisiin katsoa, että saksalaisen kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara.

72 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että vaikka kyseisen kahden merkin kattamat tavarat ovat samoja ja vaikka niillä on yhteinen sanaosa power, valituslautakunta saattoi laillisesti todeta, että kun otetaan huomioon todetut erot kyseessä olevien kahden merkin ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta, asianomainen saksalainen yleisö, joka on huolellinen, hyvin tarkkaavainen ja perinteisille merkeilleen uskollinen, ei voi luulla, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.

73 Aikaisemman kansallisen tavaramerkin erottamiskyvyllä, jonka kantaja pyrkii päättelemään myyntitilastoistaan, ei näin ollen voida kyseenalaistaa valituslautakunnan sekaannusvaarasta tekemää arviota.

74 SMHV:ssa käydyn menettelyn asiakirjoista ei myöskään ilmene, että SMHV:n instansseilla olisi ollut käytössään tavaramerkillä POWER varustettujen savukkeiden myyntitilastoja, jotka kantaja mainitsi kannekirjelmässään osoittaakseen, että sen kansallinen tavaramerkki on yleisesti tunnettu. Lisäksi jotkin esitetyistä tiedoista liittyvät ajanjaksoon, joka on myöhempi kuin valituslautakuntaan tehdyn valituksen perusteet sisältävän kirjelmän toimittamisajankohta.

75 Kyseiset tilastot voivat näin ollen vaikuttaa riidanalaisen päätöksen lainmukaisuuteen ainoastaan siinä tapauksessa, että SMHV:n oli viran puolesta otettava ne huomioon (asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 46 kohta).

76 Tilanne ei ole kuitenkaan tällainen esillä olevassa tapauksessa, sillä asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosassa säädetään, että rekisteröinnin suhteellisia hylkäysperusteita koskevassa menettelyssä, kuten tässä tapauksessa, SMHV:n tutkimus rajoittuu osapuolten esittämiin perusteisiin ja vaatimuksiin.

77 Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista, on siis hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka koskee kantajan immateriaalioikeuksien menettämistä

78 Kantaja väittää, että yhteisöllä ei ole toimivaltaa viedä sille kuuluvia immateriaalioikeuksia altistamalla kantajan aikaisempi tavaramerkki jäljittelylle ja väärennöksille, jotka toteutetaan, kuten rekisteröitäväksi haetun merkin tapauksessa, kantajan merkkiä lainaamalla.

79 Kantajan mukaan sitä estetään laittomasti, kansallisen lainsäädäntönsä vastaisesti käyttämästä immateriaalioikeuksia, jotka se on asianmukaisesti hankkinut kotipaikkavaltiossaan.

80 SMHV katsoo, että väitteellä ei ole asian kannalta merkitystä, koska hallinnollisessa menettelyssä on tarkoitus määrittää, voidaanko haettu yhteisön tavaramerkki rekisteröidä, ja kyseinen menettely ei koske lainkaan aikaisemman tavaramerkin pätevyyttä.

81 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ainoastaan, että kantajan aikaisempi kansallinen tavaramerkki ei voi missään tapauksessa menettää pätevyyttään rekisteröitäväksi haetun merkin mahdollisella rekisteröimisellä yhteisön tavaramerkiksi.

82 Edellä esitetystä nimittäin seuraa, että kyseessä olevalla rekisteröinnillä ei voida aiheuttaa saksalaisen yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa yhteisön tavaramerkiksi rekisteröitäväksi haetun kuviomerkin ja kantajan aikaisemman kansallisen sanamerkin välillä.

83 Kantaja vetoaa siis virheellisesti aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiinsä liittyvien immateriaalioikeuksien menettämiseen.

84 Toinen kanneperuste on siis hylättävä.

85 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

86 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi, että sillä on riittävästi tietoja, kantajan toissijaisia vaatimuksia ei ole syytä hyväksyä.

Oikeudenkäyntikulut

87 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

88 Koska kantaja on hävinnyt asian, se on siis velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Legal Lindh Vadapalas

Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 2005.

H. Jung H. Legal

kirjaaja jaoston puheenjohtaja