YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kahdeksas jaosto)

28 päivänä lokakuuta 2009 *

Asiassa T-80/08,

CureVac GmbH, kotipaikka Tübingen (Saksa), edustajanaan asianajaja F. Graf von Stosch,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään aluksi M. Kicia, sittemmin S. Schäffner,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

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

Qiagen GmbH, kotipaikka Hilden (Saksa), edustajanaan aluksi E. Krings, sittemmin asianajajat V. von Bomhard, A. Renck ja T. Dolde,

ja jossa on kyse SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 11.12.2007 tekemästä sellaisesta päätöksestä (asia R 1219/2006-1) nostetusta kanteesta, joka koski CureVac GmbH:n ja Qiagen GmbH:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. E. Martins Ribeiro (esittelevä tuomari) sekä tuomarit N. Wahl ja A. Dittrich,

kirjaaja: hallintovirkamies T. Weiler,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.2.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 4.6.2008 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 28.5.2008 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 6.5.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija Qiagen GmbH teki 1.8.2003 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) perusteella, sellaisena kuin asetus on muutettuna (asetus on korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, oli sanamerkki RNAiFect.

3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan,

15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 1, 5 ja 9 ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 1: ”Kemikaalit käytettäväksi teollisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin; kemikaalit teolliseen ja tieteelliseen käyttöön biopolymeerien käsittelyyn; biologiset tehoaineet laboratorioita varten tieteelliseen ja tutkimuskäyttöön, nimittäin puskuriliuokset ja reagenssit, nimittäin molekyylien ja molekyyliaggregaattien, nimittäin peptidien ja/tai nukleiinihappojen viemiseksi soluihin, nimittäin esitumallisiin tai aitotumallisiin soluihin; kromatografiset aineet käytettäviksi biopolymeerien ja reagenssien ja liuotinaineiden erottamiseen, puhdistamiseen ja eristämiseen biopolymeerien kromatografisissa erotus-, puhdistus- ja/tai eristysprosesseissa; välinepakkaukset molekyylien ja molekyyliaggregaattien, nimittäin peptidien ja/tai nukleiinihappojen viemiseksi soluihin, nimittäin esitumallisiin tai tumallisiin soluihin; transfektioreagenssit”

– luokka 5: ”Farmaseuttiset, eläinlääkintä- ja terveydenhoitotuotteet”

– luokka 9: ”Tieteelliset laitteet ja kojeet, erityisesti laitteet ja kojeet laboratoriotutkimus- ja testaamistarkoituksiin”.

4 Mainittu hakemus julkaistiin 27.9.2004 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 39/2004.

5 Kantaja CureVac GmbH teki 17.12.2004 haettua tavaramerkkiä vastaan väitteen, jossa se vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettuun sekaannusvaaraan.

6 Väite perustui osaan niistä tavaroista, jotka yhteisön tavaramerkiksi numerolla 295 3768 rekisteröity sanamerkki RNActive, jota koskeva hakemus oli jätetty 29.11.2002 ja joka oli rekisteröity 28.10.2004, kattoi, eli luokkiin 1 ja 5 kuuluviin seuraaviin tavaroihin:

– luokka 1: ”Kemikaalit käytettäväksi teollisiin ja tieteellisiin tarkoituksiin; reagenssit tieteelliseen käyttöön”

– luokka 5: ”Kemikaalit lääketieteelliseen käyttöön; farmaseuttiset ja eläinlääkintätuotteet, erityisesti kemoterapiatuotteet kasvainten hoitoon; astmaatikkojen hoitoon tarkoitetut tuotteet ja valmisteet; reseptoriagonistit ja -antagonistit; farmaseuttiset tuotteet neurologisten sairauksien ja tartuntatautien hoitoon; terveydenhoitotuotteet; dieettiravintoaineet lääketieteelliseen käyttöön, erityisesti ravintolisissä käytettävät aineet, desinfiointiaineet; sieni- ja rikkaruohomyrkyt”.

7 Väite oli suunnattu vain niitä haetun tavaramerkin kattamia tavaroita vastaan, jotka kuuluivat luokkiin 1 ja 5, mutta ei luokkaan 9 kuuluvia tavaroita vastaan.

8 Väiteosasto hylkäsi väitteen 7.8.2006 tehdyllä päätöksellä sillä perusteella, että sekaannusvaaraa yhteisön alueella ei ole.

9 Kantaja valitti 15.9.2006 väiteosaston päätöksestä.

10 Ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 11.12.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta yhtyi väiteosaston toteamukseen siltä osin, että verrattavat tavarat olivat samoja tai hyvin samankaltaisia. Kyseessä olevista kahdesta merkistä valituslautakunta totesi, että vaikka niiden erottamiskyky oli heikko, sillä osa rna vastasi englanninkielisen sanan ribonucleid acid (ranskaksi acide ribonucléique ja saksaksi Ribonukleinsäure) lyhennettä, kyseessä olivat eri tavaramerkit eikä yksikään tavaramerkin haltija voinut monopolisoida lyhennettä RNA tai kieltää muita yrityksiä käyttämästä sitä tai sisällyttämästä sitä tavaramerkkeihin varsinkaan farmaseuttisten tuotteiden alalla. Kuluttajat ymmärtävät valituslautakunnan mukaan hyvin lyhenteen RNA merkityksen eivätkä oleta, että kaikki tavaramerkit, jotka alkavat mainitulla lyhenteellä, ilmoittavat saman alkuperän. Kuluttajien huomio kohdistuu pikemminkin sanan loppuosaan, joka on erottamiskykyisempi. Osan ifect ja osan ctive väliset erot sulkevat valituslautakunnan mukaan pois kaiken sekaannusvaaran.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– epää haetun tavaramerkin RNAiFect rekisteröinnin

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

14 Kantaja ilmoitti istunnossa luopuvansa vaatimustensa toisesta kohdasta, mikä kirjattiin suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

15 Kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista.

16 Kantaja katsoo ensinnäkin, että tiettyjen aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden ja tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ei pidä katsoa olevan osittain hyvin samankaltaisia vaan että ne ovat päinvastoin samoja, sillä kyseiset tavarat sisältyvät sen omiin tavaroihin ja kyseessä olevat tavaramerkit siis kattavat ne samalla tavoin.

17 Kantaja katsoo sen jälkeen, että tavaramerkillä RNActive pitäisi katsoa olevan joka tapauksessa keskitasoinen erottamiskyky, koska se on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi. Koska kumpikin tavaramerkki on suunnattu keskivertokuluttajalle, joka ei tiedä kirjainyhdistelmän RNA merkitystä, aikaisemmalla tavaramerkillä on vähintään keskitasoinen erottamiskyky.

18 Kantaja katsoo sitä paitsi, että kyseessä olevat merkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia, koska sanojen alkuosa on sama ja koska sanamerkkien osalta rekisteröidyn tavaramerkin lisäksi suojan kohde kattaa kaikki muutkin yleisön keskuudessa yleisessä käytössä olevat esitystavat ja erityisesti suuraakkosten ja pienaakkosten käytön. Kantaja lisää, että merkkien lausuntatavan samankaltaisuus on poikkeuksellinen sen vuoksi, että kolme ensimmäistä kirjainta ovat samoja ja lopun äännesarjat poikkeavat vain hyvin vähäisessä määrin toisistaan. Merkkien merkityssisällön vertailun osalta poikkeuksellinen samankaltaisuus on olemassa myös siltä osin kuin aikaisempi tavaramerkki RNActive sisältää saksan kielen sanan aktiv, joka voidaan mieltää

saksan kielen sanan effektiv synonyymiksi tai jonka voidaan katsoa merkitsevän ”jolla on vaikutus”, mikä sisältyy haettuun tavaramerkkiin RNAiFect.

19 Lopuksi kantaja katsoo, että kun otetaan huomioon tavaroiden samuus, aikaisemman tavaramerkin keskitasoinen erottamiskyky ja ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuksien taso, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.

20 SMHV ja väliintulija vaativat, että mainittu kanneperuste hylätään.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

21 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä, jonka rekisteröintiä haetaan, 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, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä”.

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

23 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai tilanteen mukaan taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (ks. asia T-325/06, Boston Scientific v. SMHV – Terumo (CAPIO), tuomio 10.9.2008, 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa; ks. myös analogisesti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 29 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 17 kohta).

24 Sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa on lisäksi arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. edellä 23 kohdassa mainittu asia CAPIO, tuomion 71 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. analogisesti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 22 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok., s. I-4861, 40 kohta).

25 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden kanssa, jotka kyseisillä tavaramerkeillä katetaan. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (asia C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria v. SMHV, tuomio 13.9.2007, Kok., s. I-7333, 48 kohta ja asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok., s. II-4335, 25 kohta). Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi riippuu useista seikoista ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, käytössä olevaan tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä (ks. edellä 23 kohdassa mainittu asia CAPIO, tuomion 72 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

26 Lisäksi tämän sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta ”yleisön keskuudessa – – on sekaannusvaara” johtuu nimittäin, että sillä, miten kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys

sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (ks. edellä 23 kohdassa mainittu asia CAPIO, tuomion 73 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös analogisesti edellä 24 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta ja edellä 23 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

27 Tässä sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä ja hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV – Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok., s. II-4359, 28 kohta ja asia T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV – Diesel (DIESELIT), tuomio 30.6.2004, Kok., s. II-1887, 38 kohta; ks. analogisesti edellä 23 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

28 Esillä olevassa asiassa se tavaramerkki, johon väite perustuu, on yhteisön tavaramerkki. Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa, tarkastelu on ulotettava Euroopan unioniin.

29 Kohdeyleisöstä on todettava, kuten väiteosasto on todennut 7.8.2006 tekemänsä päätöksen sivulla 4 ja kuten riidanalaisen päätöksen 17 kohdasta ilmenee, että se muodostuu niistä kuluttajista, joita riidanalaiset tavarat koskevat. Erityisesti luokkaan 5 kuuluvat tavarat on suunnattu apteekkareille sekä kohtuullisen hyvin valistuneille ja tarkkaavaisille ja huolellisille loppukäyttäjille (asia T-202/04, Madaus v. SMHV – Optima Healthcare (ECHINAID), tuomio 5.4.2006, Kok., s. II-1115, 23 kohta), joiden huomion taso on kuitenkin korkea ja jotka saavat valintaansa apua korkean pätevyyden omaavilta ammattilaisilta (ks. vastaavasti asia C-412/05 P, Alcon v. SMHV, tuomio 26.4.2007, Kok., s. I-3569, 61 kohta ja em. asia ECHINAID, tuomion 33 kohta). Luokkaan 1 kuuluvat kemialliset tuotteet taas on suunnattu erikoistuneelle yleisölle (erityisesti kemisteille ja laboratoriohenkilökunnalle), jonka huomion taso on siis vielä korkeampi.

30 Valituslautakunnan arviota kyseessä olevien merkkien sekaannusvaarasta on tarkasteltava edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen.

– Tavaroiden samankaltaisuus

31 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä (ks. edellä 23 kohdassa mainittu asia CAPIO, tuomion 77 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

32 Tältä osin toisin kuin kantaja väittää, kyseessä olevat tavarat eivät ole kaikki samoja, vaan osittain samoja ja osittain samankaltaisia, kuten valituslautakunta on aivan oikein todennut riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa, kun se on viitannut väiteosaston päätökseen: näin ollen riittää, kun todetaan esimerkinomaisesti, että ”välinepakkaukset molekyylien ja molekyyliaggregaattien – – viemiseksi soluihin” ja kemikaalit lääketieteelliseen käyttöön ovat hyvin samankaltaisia mutta että niitä ei kuitenkaan voida pitää samoina.

33 Tästä seuraa, että riidanalainen päätös on pysytettävä siltä osin kuin siinä on arvioitu kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuutta.

– Merkkien samankaltaisuus

34 Kuten edellä 26 kohdassa on jo todettu, sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (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 edellä 23 kohdassa mainittu asia CAPIO, tuomion 88 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. analogisesti edellä 24 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta).

35 Kaksi tavaramerkkiä ovat oikeuskäytännön mukaan samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain yhtäläisiä yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta (edellä 25 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 30 kohta ja edellä 23 kohdassa mainittu asia CAPIO, tuomion 89 kohta).

36 Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa, että vaikka kyseessä olevien merkkien kolme ensimmäistä kirjainta ovat samoja, mistä aiheutuu merkkien samankaltaisuutta, erot sanojen iFect ja ctive välillä ovat niin suuria, että ne sulkevat sekaannusvaaran pois.

37 Tältä osin verrattavat merkit ovat seuraavat:

Aikaisempi tavaramerkki	Haettu tavaramerkki
RNActive	RNAiFect

38 Ensiksi kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun vertailun osalta on todettava, että ne kummatkin muodostuvat yhdestä sanasta, joista kumpikin muodostuu kahdeksasta kirjaimesta, joista kolme ensimmäistä, jotka on kirjoitettu suuraakkosin, ovat samoja. Aikaisemman tavaramerkin viisi seuraavaa kirjainta on kirjoitettu pienaakkosin, kuten myös haetun tavaramerkin viisi seuraavaa kirjainta viidettä kirjainta f lukuun ottamatta.

39 Kolmen ensimmäisen kirjaimen samuudesta johtuvia samankaltaisuuksia kuitenkin vahvasti lieventää se, että kyseessä olevissa merkeissä on viisi viimeistä kirjainta, jotka eivät ole samassa järjestyksessä, vaikka neljä niistä onkin kummassakin merkissä samoja, mikä mahdollistaa sen, että kummankin kyseisistä merkeistä ulkoasu mielletään hyvin eri tavalla. Ulkoasun erot ilmenevät siis kyseisistä merkeistä syntyvästä kokonaisvaikutelmasta.

40 Toisin kuin kantaja väittää, riidanalaisesta päätöksestä ei ilmene, että valituslautakunta olisi tyytynyt siihen, että se purkaa kyseessä olevat merkit osiin ja että se ei olisi arvioinut ulkoasua kokonaisuutena. Vaikka nimittäin onkin valitettavaa, että riidanalaisessa päätöksessä ei ole tätä seikkaa kovin selväsanaisesti käsitelty, kun valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa, että vaikka merkeissä oli yhteinen osa rna, huomio kiinnittyy pikemminkin sanan loppuosaan, joka on erottamiskykyisempi, se on todetessaan, että kyseinen merkittävä ero mahdollisti sen, että sekaannusvaara suljetaan pois, arvioinut esillä olevia tavaramerkkejä kokonaisuutena.

41 Vaikka lisäksi oletettaisiin, kuten kantaja väittää, että kumpikin merkki kirjoitettaisiin suuraakkosin tai pienaakkosin, on todettava, että missään tapauksessa ulkoasun samankaltaisuus ei olisi suurempaa, koska viiden viimeisen kirjaimen asettelusta johtuva ero kompensoisi aina kolmen ensimmäisen kirjaimen samuudesta johtuvan samankaltaisuuden.

42 Toiseksi lausuntatavan vertailusta on todettava, että vaikka kyseiset kaksi merkkiä alkavat kolmella kirjaimella r, n ja a, niiden loppuosa mahdollistaa niiden varsin selvän erottamisen. Kyseiset kaksi merkkiä äännetään siis hyvin eri tavoin, joten vaikka samankaltaisuus olisikin olemassa, sen on ainakin katsottava olevan hyvin vähäinen. Näin ollen siinä tapauksessa, että kohdeyleisö muodostaisi yhteyden haetun

tavaramerkin vokaalien a ja i välillä, lausuntatavan ero olisi vieläkin selvemmin havaittava. Sitä vastoin normaalitilanteessa ei ole kovin todennäköistä yhtäältä, että kuluttaja kahdentaisi aikaisemmassa tavaramerkissä olevan vokaalin a ääntääkseen merkin r-n-a-active, vaikka merkissä on vain yksi a, ja toisaalta, että sama kuluttaja häivyttäisi haetun tavaramerkin i:n ääntämisen niin, että se ääntäisi tavaramerkin r-n-a-fect. Muutoinkaan edes mainitussa tapauksessa kyseisten merkkien lausuntatavat eivät missään tapauksessa olisi samankaltaisia.

43 Kolmanneksi merkityssisällön vertailussa pitää paikkansa, että kyseessä olevien tavaroiden osalta kohdeyleisö eli joko etenkin erikoistunut yleisö mieltää kolme ensimmäistä kirjainta niin, että ne viittaavat ribonukleiinihapon (ribonucleid acid) englanninkieliseen lyhenteeseen, tai suuri yleisö olettaa, että kyseiset alkukirjaimet viittaavat ainakin johonkin lääketieteelliseen tai kemialliseen osaan, vaikka se ei tiedäkään niiden täsmällistä merkitystä. Kuten sekä SMHV että väliintulija ovat istunnossa todenneet, ei ole harvinaista, että kyseisellä alalla valmistajat viittaavat kemiallisiin tai molekyyliyhdisteisiin korostaakseen myytäväksi tarjotun farmaseuttisen tuotteen väitettyä tehokkuutta.

44 Merkkien loppuosat (toisessa ctive ja toisessa ifect), jotka merkitsevät eri asiaa, kuitenkin tasapainottavat yhteisestä osasta rna johtuvan samankaltaisuuden. Kantajan perustelut, joita se on erityisesti kehitellyt istunnossa ja joiden mukaan saksalainen kuluttaja pystyy muodostamaan yhteyden ifectin ja englannin kielen sanan effect välillä, jonka kyseinen kuluttaja siis yhdistää sanaan active, sillä perusteella, että kyseiset kaksi sanaa viittaavat tehokkuuden käsitteeseen tai sanaan tehokas, vaatii kyseiseltä kuluttajalta liikaa kyseisen merkin osiin purkamisponnisteluja, jotta kuluttaja voisi yhdistää mielessään kyseiset kaksi merkkiä, ja vaikuttaa näin ollen liian epätodennäköiseltä, jotta se voitaisiin hyväksyä.

45 Vaikka kyseessä olevat merkit ovat merkityssisällöltään jossakin määrin samankaltaisia, samankaltaisuus johtuu siitä, että kummassakin kyseisistä merkeistä on osa rna, ja tätä samankaltaisuutta tasapainottavat kummankin merkin loppuosasta johtuvat merkityserot.

– Sekaannusvaara

46 On muistutettava, että sekaannusvaara on olemassa silloin, kun sekä kyseessä olevat tavaramerkit että niiden kattamat tavarat ja palvelut ovat riittävän samankaltaisia (edellä 25 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 45 kohta).

47 Esillä olevassa asiassa edellä 32 kohdassa on jo todettu, että kyseessä olevat tavarat ovat osittain samoja ja osittain erittäin samankaltaisia.

48 Kumpikin merkki nimittäin perustuu yhteiseen osaan rna. On kuitenkin todettava, kuten väiteosasto on jo todennut valituslautakunnan sitä riidanalaisen päätöksen 16 ja 17 kohdassa kyseenalaistamatta, että mainitulla osalla on korkeintaan vähäinen erottamiskyky, vaikka osa kuluttajista ei tiedäkään täsmällisesti kyseisen lyhenteen merkitystä vaan olettaa, että se epäsuorasti viittaa nimenomaan kemialliseen tai molekyyliyhdisteeseen.

49 Vaikka onkin totta, että kuluttaja normaalisti kiinnittää enemmän huomiota sanojen alkuosaan, koska se kuuluu äännettäessä enemmän (ks. vastaavasti asia T-325/04, Citigroup v. SMHV – Link Interchange Network (WORLDLINK), 82 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa), on kuitenkin myös niin, että yleensä yleisö ei miellä moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa tai heikosti erottamiskykyistä elementtiä tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi (ks. edellä 29 kohdassa mainittu asia ECHINAID, tuomion 54 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

50 Kuten on siis todettu kyseisten kahden merkin yhteinen osa eli rna, jolla on korkeintaan vähäinen erottamiskyky, ei mahdollista tavaroiden kaupallisen alkuperän erottamista. Valituslautakunta on näin ollen aivan oikein katsonut riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa, että kyseessä olevien merkkien loppuosat eli ctive ja ifect on katsottava erottamiskykyisiksi ja hallitseviksi elementeiksi, jotka kiinnittävät kuluttajien huomion,

koska ne ovat erottamiskykyisempiä kuin alkuosa rna (ks. vastaavasti edellä 29 kohdassa mainittu asia ECHINAID, tuomion 55 kohta).

51 Kuten edellä 44 kohdassa on lisäksi todettu ja kuten SMHV on aiheellisesti huomauttanut, on virheellistä väittää, että kyseisten merkkien loppuosat miellettäisiin assosiaation vuoksi samoiksi, koska saksan kielen sana aktiv ei missään mielessä ole sanan effektiv synonyymi, minkä vuoksi tavaramerkit on mahdollista erottaa toisistaan. Näin ollen pelkästään kyseiset merkityserot mahdollistavat sen, että kyseessä olevat kuluttajat erottavat kyseiset merkit toisistaan.

52 Vaikka kyseisten merkkien yhteinen osa eli rna siis on sanan alussa, kyseisestä samuudesta ei aiheudu sekaannusvaaraa, koska mainittu osa on vain heikosti erottamiskykyinen, joten yleisön huomio kohdistuu esillä olevien kahden merkin loppuosiin, jotka ovat kokonaisuutena arvioituina erilaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään. Kyseisistä kahdesta merkistä syntyy siis erilainen vaikutelma.

53 Tästä seuraa, että esillä olevassa asiassa sen, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja tai erittäin samankaltaisia, kompensoi kyseisten merkkien vähäinen samankaltaisuus sekä se, että lyhenne RNA on heikosti erottamiskykyinen tai jopa kuvaileva, joten kaikki sekaannusvaara kohdeyleisön keskuudessa voidaan sulkea pois. Näin ollen valituslautakunta on aiheellisesti katsonut, että kohdeyleisön osalta kyseessä olevien tavaramerkkien välillä ei ollut sekaannusvaaraa.

54 Vaikka oletettaisiin, että kyseessä olevat tavarat olisivat samoja, kuten kantaja väittää, on lisäksi todettava, että edellä 34 ja 35 kohdassa suoritettu analyysi ei voisi johtaa erilaiseen lopputulemaan sen osalta, ettei sekaannusvaaraa ole.

55 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että ainoaa kanneperustetta ei voida hyväksyä, joten kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

56 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 oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) CureVac GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Martins Ribeiro Wahl Dittrich

Julistettiin Luxemburgissa 28 päivänä lokakuuta 2009.

Allekirjoitukset