YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

11 päivänä toukokuuta 2005 *

Asiassa T-390/03,

CM Capital Markets Holding SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajinaan aluksi asianajaja N. Moya Fernández ja asianajaja J. Calderón Chavero, sittemmin asianajaja J. Calderón Chavero ja asianajaja T. Villate Consonni,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään O. Montalto ja I. de Medrano Caballero,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

jossa toisena asianosaisena sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnassa oli

Caja de Ahorros de Murcia, kotipaikka Murcia (Espanja),

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 17.9.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 244/2003-1), joka koskee CM Capital Markets Holding SA:n ja Caja de Ahorros de Murcian välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEENTUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

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

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.11.2003 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 2.4.2004 toimitetun vastineen,

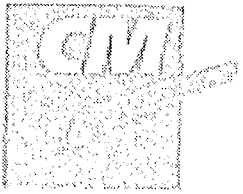
ottaen huomioon 28.10.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Caja de Ahorros de Murcia (jäljempänä hakija) haki 7.12.1999 sisämarkkinoiden harmonisointivirastosta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi kuviomerkille, joka muodostuu kuvasta, jossa on punainen neliö, jonka yli kulkee keltainen viiva ja jonka sisälle on kirjoitettu valkoiset kirjaimet "C" ja "M", esitettynä seuraavasti:



2 Kyseinen hakemus esitettiin 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 1–42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.

3 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 23.10.2000 *Yhteisön tavaramerkkilehdessä* nro 84/2000.

4 CM Capital Markets Holding SA teki 23.1.2001 väitteen haettua tavaramerkkiä vastaan rekisteröintien perusteella, jotka on tehty Espanjassa numeroilla 2000040, 2000041, 2000042 ja 2000043 luokkiin 35, 36, 38 ja 42 kuuluvia palveluita varten ja jotka koskevat seuraavaa kuviomerkkiä (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki):



5 Väite perustui kaikkiin palveluihin, jotka on suojattu aikaisemmalla tavaramerkillä, ja se koski osaa yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainituista tuotteista ja palveluista. Esitetyt perustelut olivat ne, joita tarkoitetaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 4 kohdassa.

6 Väiteosasto hyväksyi 27.1.2003 tehdyllä päätöksellä väitteen osittain samoina tai samankaltaisina pidettyjen palvelujen eli luokkaan 35 "liikkeenjohto, yrityshallinto, toimistotehtävät", luokkaan 36 "vakuutustoiminta, rahatalousasiat, raha-asiat, kiinteistöasiat", luokkaan 38 "kaukoviestintä" ja luokkaan 42 "oikeudelliset palvelut ja tieteellinen ja teollinen tutkimus" kuuluvien palvelujen osalta sillä perusteella, että näiden palvelujen osalta oli yleisön keskuudessa Espanjassa sekaannusvaara.

7 Hakija valitti 25.3.2003 väiteosaston päätöksestä.

8 Ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi 17.9.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) valituksen ja kumosi väiteosaston päätöksen. Valituslautakunta katsoi, etteivät kyseessä olevat merkit ole samankaltaisia ja ettei sekaannusvaaraa näin ollen ole.

Asianosaisten vaatimukset

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— tämän perusteella hyväksyy väitteen kokonaisuudessaan

— määrää SMHV:n väiteosaston kieltäytymään kyseessä olevan merkin rekisteröinnistä

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen perusteettomana

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 Kantaja luopui istunnossa vaatimustensa toisesta kohdasta, joka koski väitteen hyväksymistä kokonaisuudessaan.

Oikeudellinen arviointi

Kantajan vaatimusten tutkittavaksi ottaminen

12 Vaatimustensa kolmannessa kohdassa kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta määräämään SMHV:n väiteosaston kieltäytymään kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröimisestä. Kantaja pyytää siten pääasiallisesti, että SMHV velvoitetaan olemaan rekisteröimättä haettua tavaramerkkiä kyseessä oleville tuotteille ja palveluille.

13 Tältä osin on muistettava, että SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä yhteisöjen tuomioistuimissa nostetun kanteen yhteydessä viraston on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaisesti toteutettava tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa SMHV:lle määräyksiä. SMHV:n on nimittäin itse tehtävä johtopäätökset

tämän tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perusteella. Kantajan vaatimuksia, jotka koskevat sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määrää SMHV:n väiteosaston epäämään rekisteröinnin kyseessä olevalta tavaramerkiltä, ei näin ollen voida ottaa tutkittavaksi (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta; asia T-388/00, Institut für Lernsysteme GmbH v. SMHV — Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4301, 19 kohta ja asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 12 kohta).

Asiakysymys

14 Kantaja esittää yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Asianomaisten lausumat

15 Kantaja katsoo, että valituslautakunta on tehnyt virheen tarkastellessaan sekaannusvaaraa riidan kohteena olevien tavaramerkkien välillä.

16 Se väittää, että valituslautakunnan arviointi, joka koskee tavaramerkkien välisiä eroja, on virheellinen. Vaikka on selvää, että aikaisempi tavaramerkki muodostuu osasta "CM" ja ilmaisusta "capital markets", tätä ilmaisua ei kuitenkaan pitäisi ottaa huomioon, koska kyseessä on yleisluonteinen ilmaisu aikaisemmalla tavaramerkillä suojatuille palveluille.

17 Se korostaa lisäksi, että haetussa tavaramerkissä toistetaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyisin osa, mikä luo sekaannusvaaran varsinkin silloin kun kyseessä olevia palveluita koskeva mainonta on luonteeltaan äänimainontaa, eikä mainitut tavaramerkit muodostavilla kirjoitusasuilla ja väreillä tässä tapauksessa ole mitään merkitystä.

18 Kantaja korostaa lausuntatavan merkitystä ja sen etusijaa tavaramerkin ulkoasuun nähden sen merkityksen johdosta, joka kaupankäynnissä on tavaramerkkien suullisella välityksellä, jonka mainonta ja kuluttajat hankintoja tehdessään saavat aikaan. Kyseisten merkkien lausuntatavan suurta samankaltaisuutta ei voida jättää ottamatta huomioon.

19 Kantaja kiistää sen merkityksen, jonka valituslautakunta on antanut kyseisten merkkien väreille ja kirjoitusasuille, jotka ovat ainoastaan liitännäinen näkökohta siihen verrattuna, että kummassakin tavaramerkissä on osa "CM" ja niiden soveltamisala on täysin samanlainen tai hyvin samankaltainen, mikä on ratkaisevaa sen kokonaisnäkemyksen osalta, joka kuluttajalla on kyseessä olevista tavaramerkeistä, ja omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaran.

20 Kantaja viittaa aikaisempaan SMHV:n päätökseen, joka on tehty 4.9.2002 asiassa R 223/2001-4 ja jossa neljäs valituslautakunta on katsonut, että aikaisempi tavaramerkki ja tavaramerkki "CM 1824" olivat yhteensopimattomia, sillä "CM" oli hallitseva osa näissä kahdessa tavaramerkissä niiden erilaisesta kirjoitusasusta ja esitystavasta huolimatta ja vaikka osaa "CM" oli täydennetty muilla osilla. Valituslautakunta on todennut tässä päätöksessä, että ilmaisu "capital markets" soveltui kaikkiin palveluihin, jotka oli suojattu aikaisemmalla tavaramerkillä, ja että kuluttajat eivät pitäneet sitä tämän merkin erottamattomana osana. Näin ollen valituslautakunta on katsonut, että uuden hakemuksen rekisteröinti aiheuttaisi sekaannusvaaran.

21 Kantajan mukaan sovellettaessa tässä päätöksessä esitettyjä arviointiperusteita nyt käsiteltävänä olevaan asiaan on korostettava hallitsevan osan "CM" lausuntatavan samanlaisuutta ja kyseessä olevien tavaramerkkien soveltamisalan samanlaisuutta, jotka vahvistavat niiden välillä olevat vaarat mielleyhtymästä ja sekaannuksesta.

22 SMHV väittää, että valituslautakunta ei ole tehnyt mitään tosiseikkoja koskevaa virhettä tai oikeudellista virhettä ja että se on soveltanut yhteisön lainsäädäntöä ja oikeuskäytäntöä oikein todetessaan, että kyseessä olevat merkit eivät olleet samoja tai samankaltaisia ja ettei asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa näin ollen ollut.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

23 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, sillä alueella, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu, olevan yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.

24 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

25 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa väitteen perustana oleva aikaisempi tavaramerkki on suojattu Espanjassa. Jotta voitaisiin osoittaa, että ristiriidassa olevien tavaramerkkien välillä on mahdollisesti sekaannusvaara, on näin ollen otettava huomioon Espanjassa olevan kohdeyleisön näkökanta.

26 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyy tältä osin valituslautakunnan määritelmän kohdeyleisöstä. Se on perustellusti katsonut, että nyt käsiteltävänä olevan asian kohteena olevien tavaramerkkien kattamat palvelut on tarkoitettu erikoistuneelle henkilöjoukolle, johon kuuluvat yhtäältä asiantuntijat ja toisaalta henkilöt, jotka tarvitsevat taloudellisia, oikeudellisia tai kaupallisia asioita koskevaa ammattimaista neuvontaa, kuten erityisesti pankkien tai asianajotoimistojen asiakkaat. Näin ollen kyseessä on melko erikoistuneita tai tietoisia käyttäjiä koskeva profiili. On lisäksi todettava, ettei kantaja riitauta tätä määritelmää.

27 Näin ollen on katsottava, että sekaannusvaaraa on arvioitava hyvin tarkkaavaisen ja asiantuntevan espanjalaisen kuluttajan kannalta.

28 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.

29 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevat merkit sekä tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä tapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden sekä niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkit ovat, 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).

30 On ensinnäkin todettava, että on selvää, että kyseessä olevien tavaramerkkien kattamat palvelut ovat samanlaisia.

31 Tässä tilanteessa kanteeseen annettava ratkaisu riippuu kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden asteesta. Näin ollen on seuraavaksi tutkittava, onko kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste riittävän korkea, jotta voidaan katsoa, että niiden välillä on sekaannusvaara.

32 Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (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).

33 Näin ollen käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevia tavaramerkkejä on vertailtava ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta.

34 Ensinnäkin on kyseessä olevien merkkien ulkoasun vertailun osalta muistettava, että valituslautakunta on todennut, että aikaisemmassa tavaramerkissä merkki muodostui kahdesta osasta, yhtäältä ilmaisusta "capital markets", joka on kirjoitettu mustilla kirjoituskirjaimilla ja toisaalta päällekkäin olevista kirjaimista "C" ja "M", kun taas haettu tavaramerkki muodostui ainoastaan valkoisista painokirjaimista "C" ja "M" punaisessa neliössä, jonka yli kulkee keltainen viiva. Valituslautakunta on lisäksi todennut riidanalaisessa päätöksessä, että haetun tavaramerkin kirjaimet "C" ja "M" eivät olleet päällekkäin vaan rinnakkain, että ne oli sijoitettu kirkkaaseen neliöön ja että ne olivat valkoisia, kun taas aikaisemmassa tavaramerkissä kirjaimet olivat mustia. Valituslautakunnan mukaan näiden kahden tavaramerkin tuottamat ulkoasua koskevat vaikutelmat ovat täysin erilaiset ja tätä erilaisuutta korostaa se, että aikaisemmassa tavaramerkissä on ilmaisu "capital markets".

35 On heti aluksi todettava, että haettuun tavaramerkkiin kuuluvat kuvio-osat muodostavat erityisen graafisen kokonaisuuden, joka on erilainen kuin se, jonka aikaisempi tavaramerkki muodostaa. Kuten valituslautakunta on perustellusti todennut, kirjaimet "C" ja "M" eivät nimittäin ole päällekkäin vaan rinnakkain, ja ne on sijoitettu kirkkaaseen neliöön. Ne ovat lisäksi valkoisia, kun taas aikaisemmassa tavaramerkissä kirjaimet ovat mustia.

36 Lisäksi ilmaisu "capital markets" on tärkeä aikaisemman tavaramerkin ulkoasun hahmottamisessa, kun otetaan huomioon sen sijainti alussa näkyvimmässä paikassa. Se on tästä syystä välittömästi havaittavissa.

37 Ilmaisun "capital markets" merkitystä tosin heikentää se, että sillä on tarkoitus luoda mielikuvia aikaisemmalla merkillä suojatuista palveluista. Siten näiden kahden tavaramerkin hallitseva osa on erilaisesta kirjoitusasusta ja esitystavasta huolimatta yhteinen osa "CM". Ilmaisun "capital markets" vähäinen merkitys voi siten tuoda esiin kyseessä olevien merkkien tietyn samankaltaisuuden ulkoasun osalta.

38 Kyseisellä ulkoasun samankaltaisuudella on kuitenkin ainoastaan vähäinen vaikutus. Osa "CM" on nimittäin näissä merkeissä erilaisessa muodossa täysin erilaisine väreineen ja kirjaimineen.

39 Edellä esitetystä seuraa, että vaikka näillä kahdella tavaramerkillä on yhteinen osa "CM", ne ovat ulkoasultaan huomattavan erilaiset. Näin ollen hahmotettaessa kyseessä olevien merkkien ulkoasua kokonaisuutena kummallakin merkille ominaisten osien olemassaolo johtaa siihen, että niiden kokonaisvaikutelma on erilainen.

40 Kuten valituslautakunta on perustellusti todennut, kyseessä olevat merkit eivät näin ollen ole kokonaisuudessaan arvioituina ulkoasultaan samanlaisia.

41 Toiseksi on lausuntatavan vertailun osalta aluksi muistettava, että kantaja korostaa lausuntatavan merkitystä ja sen etusijaa ulkoasuun nähden, kun tavaramerkkejä käytetään markkinoilla ja mainonnassa. Se väittää, että kyseessä olevien merkkien suurta samankaltaisuutta lausuntatavan osalta ei voida jättää huomiotta.

42 Seuraavaksi on todettava, että valituslautakunta ei ole suorittanut kyseessä olevien merkkien lausuntatavan erityistä vertailua.

43 Tältä osin on syytä tuoda yleisluonteisesti esiin se, että kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleisön näkökulmasta ainakin osittain yhtäläisiä yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 30 kohta ja asia T-286/02, Oriental Kitchen SARL v. SMHV — Mou Dybfrost (KIAP MOU), tuomio 25.11.2003, Kok. 2003, s. II-4953, 38 kohta).

44 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että osa "CM" muodostaa samanaikaisesti haetun tavaramerkin sanaosan ja toisen niistä sanaosista, joista aikaisempi tavaramerkki muodostuu. Näin ollen on syytä katsoa, että aikaisempi tavaramerkki on lausuntatavan osalta sama kuin yksi aikaisemman tavaramerkin muodostavista osista. Tämä toteamus ei kuitenkaan oikeuskäytännön mukaan ole yksinään riittävä, jotta voitaisiin katsoa, että kyseessä olevat kaksi tavaramerkkiä, joita kumpaakin erikseen tarkastellaan kokonaisuutena, olisivat samankaltaisia (edellä 43 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 31 kohta).

45 Kuten on jo todettu, kahden tavaramerkin samankaltaisuuden arvioinnin on nimittäin perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden 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).

46 Oikeuskäytännön mukaan moniosainen tavaramerkki voidaan katsoa samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen merkin joku osatekijä, ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Asia on näin silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (edellä 43 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 33 kohta).

47 Oikeuskäytännössä on täsmennetty, että kyseinen lähestymistapa ei tarkoita sitä, että huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrataan toiseen tavaramerkkiin. Sen sijaan on syytä suorittaa tällainen vertailu tarkastelemalla kumpaakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää kohdeyleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (edellä 43 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 34 kohta).

48 On lisäksi muistettava, että kohdeyleisö ei yleensä miellä moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa osaa tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi (ks. vastaavasti asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 53 kohta ja asia T-117/02, Grupo el Prado Cervera v. SMHV — Debuschewitzin perilliset (CHUFAFIT), tuomio 6.7.2004, Kok. 2004, s. II-2073, 51 kohta).

49 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että ilmaisulla "capital markets" on tarkoitus luoda mielikuvia aikaisemman merkin kattamista palveluista. Näin ollen kyseisen tavaramerkin hallitseva osa on osa "CM".

50 Koska haettu tavaramerkki on lausuntatavan osalta samanlainen kuin aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa, kyseessä olevat merkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia.

51 On tosin huomattava, että kuten SMHV on korostanut, kyseessä olevilla tavaramerkeillä on tiettyjä eroja lausuntatavassa. Espanjan kielen ääntämyksessä aikaisempi tavaramerkki nimittäin muodostuu viidestä tavusta ("ca-pi-tal-mar-kets") ja kahdesta foneemista ("ce-eme"), kun taas haettu merkki sisältää ainoastaan kaksi foneemia ("ce-eme"). Toisaalta aikaisemman tavaramerkin alussa olevat viisi tavua ("ca-pi-tal-mar-kets") tuottavat hyvin erilaisen äänen kuin se, jonka haetun tavaramerkin muodostavat foneemit tuottavat.

52 On kuitenkin todettava, että nämä erot johtuvat siitä, että aikaisempi tavaramerkki on yhdistelmä, jonka muodostavat osa "CM" ja ilmaisu "capital markets". Tältä osin on muistettava, että ilmaisulla "capital markets" on tarkoitus luoda mielikuvia aikaisemman merkin kattamista palveluista ja että näin ollen sen merkitys on vähäinen.

53 Edellä esitetystä seuraa, että kyseessä olevat merkit — kun niitä tarkastellaan kokonaisuutena — ovat lausuntatavan osalta tietyssä määrin samankaltaiset.

54 Kolmanneksi on kyseessä olevien merkkien merkityssisällön vertailun osalta todettava, että kantaja korostaa, että aikaisemman tavaramerkin ilmaisua "capital markets" ei pitäisi ottaa huomioon, koska kyseessä on yleisluonteinen ilmaus kyseisellä tavaramerkillä suojatuille palveluille.

55 Valituslautakunta ei ole riidanalaisessa päätöksessä suorittanut kyseessä olevien merkkien vertailua semanttiselta kannalta. Se on kuitenkin aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnin yhteydessä todennut, ettei ollut syytä jättää huomiotta ilmaisua "capital markets", jonka tehtävänä ei ole ainoastaan viitata siihen toimialaan, jolle yritys keskittyy, vaan myös osan "CM" kanssa myötävaikuttaa tarjottujen palveluiden kaupallisen alkuperän yksilöintiin siten, että kuluttaja tunnistaa, mainitsee ja muistaa aikaisemman tavaramerkin ilmaisuna "capital markets CM" eikä pelkästään osan "CM" avulla.

56 Tältä osin on aluksi korostettava sitä, että aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa on osa "CM", koska "capital markets" on ilmaisu, jolla luodaan mielikuvia tavaramerkillä suojatusta palvelusta.

57 Käsiteltävänä olevassa asiassa on SMHV:n tavoin kuitenkin todettava — siitä huolimatta, ettei ilmaisua "capital markets" voida pitää aikaisemman merkin hallitsevana osana — että kyseinen ilmaisu voi muodostaa merkityksellisen seikan kyseessä olevien tavaramerkkien merkityssisällön arvioinnissa.

58 On nimittäin ensinnäkin huomattava, että mikäli kohdeyleisö tuntee ilmaisun "capital markets" merkityksen, kyseessä olevat tavaramerkit näyttävät sille

merkityssisällön osalta erilaisilta, ja jos tämä yleisö ei tunne sitä, se ei myöskään havaitse näiden merkkien välistä merkityssisällön yhteneväisyyttä, koska kummallakaan niistä ei ole sille merkitystä.

59 Toiseksi, koska aikaisemman merkin hallitsevalla osalla eli osalla "CM" ei ole itsessään mitään semanttista arvoa, tästä seuraa, että ilmaisun "capital markets" merkitys kasvaa merkityssisällön osalta siitä huolimatta, että se kuvaa tavaramerkin kattamia palveluja. Tältä osin on SMHV:n korostamalla tavalla huomattava, että kohdeyleisö voi yhdistää ilmaisun "capital markets", jolla viitataan englanniksi pääomamarkkinoihin, sitä seuraavaan osaan eli osaan "CM". Näin ollen ilmaisu "capital markets" voi antaa semanttista arvoa osalle "CM", kun se johtaa ajatukseen rahoitusmarkkinoista. Haetun tavaramerkin osalla "CM" ei periaatteessa ole itsessään mitään merkitystä.

60 Kolmanneksi on lisättävä, ettei voida kokonaan sulkea pois sitä, että kohdeyleisö kykenee näkemään merkityssisältöä koskevan yhteyden haetun tavaramerkin ja tällä tavaramerkillä tarkoitettuja palveluja tarjoavan yrityksen välillä, koska "CM" on lyhennys hakijan toiminimestä Caja de Ahorros de Murciasta. Tältä osin on otettava huomioon se, että käsiteltävänä olevassa asiassa kohdeyleisön muodostaa erikoistunut henkilöjoukko eli kyseessä on hyvin tarkkaavainen ja asiantunteva yleisö.

61 Edellä esitetystä seuraa, että kyseessä olevat merkit eivät ole samanlaisia merkityssisällön osalta.

62 Kun käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevien merkkien vertailu on suoritettu ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta, on vielä muistettava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy ilmi, että aikaisemman tavara-

merkin erottamiskyky, joka johtuu tämän merkin ominaispiirteistä tai tunnettuudesta, on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, mahdollisesti niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä (ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 18 ja 24 kohta ja edellä 45 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 20 kohta). Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi katsonut, että koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aiempi tavaramerkki on (ks. vastaavasti edellä 45 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 24 kohta), sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (ks. vastaavasti em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja edellä 45 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 20 kohta).

63 Tältä osin on huomattava, ettei kantaja kiistä valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä suorittamia arviointeja aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn osalta. On muistettava, että valituslautakunta on todennut, että se on samaa mieltä hakijan suorittamasta arvioinnista, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on vähäinen.

64 Näin ollen on katsottava, ettei aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ole vahva.

65 Näin ollen sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin yhteydessä on edellä esitetystä ilmenevällä tavalla otettava huomioon, että sekaannusvaaraa on arvioitava hyvin tarkkaavaisen ja asiantuntevan espanjalaisen kuluttajan kannalta, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä katetaan palveluja, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole ulkoasultaan eivätkä merkityssisällöltään samankaltaisia, että kyseisten kahden merkin lausuntatapa on kuitenkin tietyssä määrin samankaltainen ja että lopuksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ei ole vahva.

66 Kun otetaan huomioon kaikki nämä seikat, on todettava, että kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste ei ole riittävän korkea, jotta voitaisiin katsoa, että niiden välillä on sekaannusvaara. Ilman, että olisi tarpeen tutkia kantajan väitettä, joka koskee tavaramerkin lausuntatavan etusijaa ulkoasuun nähden, on nimittäin riittävää todeta, että kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasussa ja merkityssisällössä olevat erot ovat joka tapauksessa käsiteltävänä olevassa asiassa sellaisia, että ne kumoavat edellä esiin tuodun samankaltaisuuden lausuntatavan osalta.

67 Tämän johtopäätöksen vahvistaa se, että kohdeyleisö on kyseessä olevien palvelujen alaan pitkälle erikoistunutta ja sen tarkkaavaisuusaste voi näin ollen olla korkea näiden palvelujen valinnassa.

68 Lopuksi on SMHV:n erisuuntaiseksi väitetyn ratkaisukäytännön osalta muistettava, että valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta on arvioitava ainoastaan asetuksen N:o 40/94, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, perusteella eikä SMHV:n aikaisemman ratkaisukäytännön perusteella (ks. edellä 48 kohdassa mainittu asia CHUFAFIT, tuomion 57 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Näin ollen väite, joka koskee riidanalaisen päätöksen mahdollista ristiriitaa SMHV:n neljännen valituslautakunnan asiassa R 223/2001-4 tekemän päätöksen kanssa, on tehoton, eikä sitä voida hyväksyä.

69 Edellä esitetty huomioon ottaen valituslautakunta on perustellusti katsonut, ettei kyseessä olevien merkkien välillä ollut sekaannusvaaraa.

70 Tästä seuraa, että kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

71 Ensimmäisen oikeusasteen 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 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 11 päivänä toukokuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

M. Jaeger

kolmannen jaoston puheenjohtaja