UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

25 päivänä kesäkuuta 2010 *

Asiassa T-407/08,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, kotipaikka Düsseldorf (Saksa), edustajinaan asianajajat J.-C. Plate ja R. Kaase,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

CBT Comunicación Multimedia, SL, kotipaikka Getxo (Espanja),

ja jossa unionin yleistä tuomioistuinta vaaditaan kumoamaan SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 12.6.2008 tekemä päätös (asia R 387/2007-1), joka koskee MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG:n ja CBT Comunicación Multimedia, SL:n välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Martins Ribeiro (esittelevä tuomari) sekä tuomarit S. Papasavvas ja A. Dittrich,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.9.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.1.2009 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset esittäneet pyyntöä istuntopäivän määräämisestä kirjallisen käsittelyn päättymisen ilmoittamisesta alkavan kuukauden määrä-

ajan kuluessa, ja päätettyään näin ollen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja työjärjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista kanteen ilman suullista käsittelyä,

ottaen huomioon kantajan 16.12.2009 päivätyn vastauksen unionin yleisen tuomioistuimen 9.12.2009 esittämään kysymykseen,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 CBT Comunicación Multimedia, SL teki 30.3.2004 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä 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), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), perusteella.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



3 SMHV:ssä käydyn menettelyn kuluessa rajatun tavara- ja palveluluettelon jälkeen tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, mukaisen luokituksen luokkiin 9, 16, 35 ja 41, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 9: ”Magneettisille tietovälineille ladattavat julkaisut, jotka liittyvät yksinomaan mittaustekniikkaan”

– luokka 16: ”Julkaisut; kirjat, aikakauslehdet, sanomalehdet, yrityshakemistot ja luettelot; neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); kaikki liittyvät yksinomaan mittaustekniikkaan”

– luokka 35: ”Mainonta; liikkeenjohto; yrityshallinto; toimistotehtävät; näyttelyjen järjestäminen ja toteuttaminen kaupallisissa ja/tai mainontatarkoituksissa; mainostekstien julkaiseminen; kaikki liittyvät yksinomaan mittaustekniikkaan”

– luokka 41: ”Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; kulttuuritoiminnat; näyttelyiden järjestäminen ja pitäminen koulutus- tai kulttuuritarkoituksessa; seminaarien, symposiumien, kongressien ja kollokvioiden järjestäminen ja pitäminen; tekstien editointi; kaikki liittyvät yksinomaan mittaustekniikkaan”.

4 Tämä yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus julkaistiin 17.1.2005 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 3/2005.

5 Kantaja eli MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG esitti 15.4.2005 väitteen hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä vastaan ja 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 tiettyihin tavaroihin ja palveluihin, jotka jäljempänä esitetyn kuviomerkin, jonka värit ovat sininen ja keltainen, Saksassa suoritettu rekisteröinti nro 30348717 kattoi:



7 Aikaisemman kansallisen kuviomerkin METRO rekisteröintihakemus jätettiin 22.9.2003, ja tämä merkki rekisteröitiin 27.4.2004 muun muassa seuraavia tavaroita ja palveluja varten:

– luokka 9: ”Tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet; sähköiset, magneettiset ja optiset tallennusvälineet, ROM, PROM, EAROM ja EPROM -tallennusvälineet, CD-ROM -tallennusvälineet, piilastut (integroidut piirit), levykkeet, magneettilevyt; sähköiset kytkentätaulut, joissa on muisti, kaikki edellä mainitut tavarat tallennettuine tietoineen ja ilman; mikroprosessorit; ohjelmistot, tietokannat”

– luokka 16: ”Paperi ja pahvi (sikäli kuin ne kuuluvat luokkaan 16); näistä aineista tehdyt tuotteet eli paperiset käsipyyhkeet, paperiset lautasliinat, suodatinpaperit, paperinenäliinat, vessapaperi, paperiset kertakäyttövaipat, pakkaukset, tavarasäkit, painotuotteet; paperikauppatavarat, valokuva-albumit, neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet) painotuotteina, rengaskansiot, konferenssimapit, kirjoitustarvikkeet, asiakirjamapit, harjoitusvihot kirjoittamista, laskemista, musiikkia, sanastoa ja kotitehtäviä varten”

– luokka 35: ”Mainonta; markkinointi, markkinointi- ja ostoneuvonta, markkinatutkimus ja -analyysi, suhdetoiminta; liikkeenjohto; yrityshallinto; yrityksen liiketoimintaa, organisaatiota, henkilöstöä ja taloutta koskeva neuvonta; toimistotehtävät”

– luokka 41: ”Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete, urheilu- ja kulttuuritoiminta; konferenssien, kongressien ja tieteellisten kokousten järjestäminen ja

pitäminen; audio- ja videolaitteiden vuokraus; online-pelipalvelut; kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien julkaiseminen ja toimitus".

8 Väite perustui myös Saksassa tehtyyn, sanamerkin meeting metro rekisteröintiin nro 30235327; rekisteröintihakemus jätettiin 22.7.2002 ja rekisteröinti suoritettiin 18.2.2003 muun muassa seuraavia tavaroita ja palveluja varten:

– luokka 9: "Tietojenkäsittelylaitteet ja tietokoneet, tietovälineet (myös sellaiset, joissa on luettavissa olevia ohjelmia), tietojenkäsittelyohjelmat"

– luokka 16: "Painotuotteet, esitteet, aikakauslehdet, sanomalehdet, kirjat, graafinen taide, kuvat, valokuvat; neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet), paperi- ja pahvituotteet (sikäli kuin ne kuuluvat luokkaan 16); paperi, pahvi"

– luokka 35: "Mainonta; liikkeenjohto; toimistotehtävät; yrityshallinto ja liikkeenjohdon konsultointi; tilapäistyövoiman välitys ja vuokraus; konsultointi henkilöstöhallinnossa, henkilöstön valinta ja rekrytointi, erityisesti asiantuntijoiden ja johtajien etsiminen ja valinta ja työhönottoon liittyvien tapahtumien järjestäminen; työnvälitys; tilapäistyövoiman välitys"

– luokka 41: "Koulutus; opetus; koulutuksen järjestäminen, jatko-opinnot ja ammatinvalinnanohjaus; seminaarien ja kongressien sekä etäkurssien järjestäminen; kirjojen, sanomalehtien ja aikakauslehtien julkaiseminen ja editointi; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminta".

9 Väite kohdistui kaikkiin hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamiin tavaroihin ja palveluihin.

10 Väiteosasto hyväksyi 23.1.2007 tekemällään päätöksellä sanamerkin meeting metro perusteella väitteen kokonaisuudessaan siksi, että kaikkien asianomaisten tavaroiden ja palvelujen osalta oli olemassa sekaannusvaara. Väiteosasto totesi, että asianomaiset tavarat ja palvelut ovat samanlaisia tai samankaltaisia ja että merkit meeting metro ja Metromeet ovat samankaltaisia, koska ne sisältävät osat metro ja meet ja koska komponentti meeting on yksinomaan osan meet gerundi. Yhtäältä osan metro ja toisaalta osan meet tai meeting käänteinen järjestys ei väiteosaston mukaan kompensoi merkkien välistä ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuutta. Merkityssisällöltään asianomaiset merkit välittävät väiteosaston mukaan saman viestin.

11 CBT Comunicación Multimedia valitti 14.3.2007 SMHV:ssä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla väiteosaston päätöksestä.

12 Ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi 12.6.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) valituksen ja siis kumosi väiteosaston päätöksen. Valituslautakunta katsoi erityisesti yhtäältä, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut ja aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat joko samanlaisia tai samankaltaisia, ja toisaalta, että kyseessä olevat merkit ovat vähäisessä määrin samankaltaisia. Valituslautakunta sulki kuitenkin pois sekaannusvaaran, koska kohdeyleisö ymmärtää sen mukaan välittömästi yhteisen osan metro viittauksena mittaustekniikkaan eli saksaksi sanaan Metrologie. Asiantuntijoista muodostuva kohdeyleisö, joka on erityisen tarkkaavainen kyseisiä tavaroita tai palveluja ostaessaan, ymmärtää yhteyden mittaustekniikkaan. Lisäksi asianomaisten tavaramerkkien välisillä ulkoasuun liittyvillä eroilla on sen mukaan suuri merkitys.

Asianosaisten vaatimukset

13 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen ja hylkää yhteisön tavaramerkin Metromeet rekisteröintihakemuksen nro 3740529

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut mukaan lukien kulut, jotka liittyvät väitemenettelyyn ja valitusmenettelyyn valituslautakunnassa.

14 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Unionin yleisessä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitetyn asiakirjan tutkittavaksi ottaminen

15 Kantaja pyrkii tukeutumaan tutkimukseen, jonka mielipidetiedusteluja tekevä yritys toteutti syksyllä 2007 ja josta sen mukaan ilmenee, että 70 prosenttia Saksassa

haastatelluista ihmisistä liitti sanan metro kantajaan ja kymmenen prosenttia metroverkostoon ulkomailla.

16 Tästä on muistutettava, että unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) tarkoitetulla tavalla. Unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole tutkia uudelleen tosiseikkoja tässä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen todisteiden valossa. Näiden todisteiden hyväksyminen on vastoin unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa (asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (etusäleikkö), tuomio 6.3.2003, Kok., s. II-701, 18 kohta ja asia T-269/06, Rautaruukki v. SMHV (RAUTARUUKKI), 20 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

17 Tässä tilanteessa kannekirjelmän liite, joka muodostuu tutkimuksesta, johon kantaja pyrkii tukeutumaan tässä asiassa, on jätettävä tutkimatta, koska sitä ei toimitettu valituslautakunnan tutkittavaksi.

Pääasia

18 Aluksi on todettava, että kannekirjelmässä kantaja vaati, kuten edellä 13 kohdasta ilmenee, riidanalaisen päätöksen kumoamista ja yhteisön tavaramerkin Metromeet rekisteröintihakemuksen nro 3740529 hylkäämistä. Vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen esittämään kysymykseen kantaja totesi, että sen vaatimuksia oli tulkittava siten, että se vaati unionin yleistä tuomioistuinta hylkäämään rekisteröintihakemuksen ja toissijaisesti kumoamaan riidanalaisen päätöksen ja palauttamaan asian SMHV:lle jatkotoimenpiteitä varten.

19 Työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan mukaisesti kannekirjelmässä on mainittava muun muassa kantajan vaatimukset. Esillä olevassa asiassa on todettava, että kannekirjelmässä ei mainittu, että kumoamisvaatimus on toissijainen rekisteröintihakemuksen hylkäämistä koskevaan vaatimukseen nähden, vaan tämä mainittiin kantajan vastauksessa prosessinjohtotoimeen. Tästä seuraa, että tämä prosessinjohtotoimen yhteydessä tehty vaatimuksen muuttaminen on jätettävä tutkimatta (ks. vastaavasti asia T-406/03, Ravailhe v. alueiden komitea, määräys 14.2.2005, Kok. H., s. I-A-19 ja II-79, 53 kohta).

Ensimmäisen vaatimuksen ensimmäinen osa, joka koskee riidanalaisen päätöksen kumoamista

20 Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Kantaja katsoo lähinnä, kuten väiteosasto totesi, että merkit Metromeet ja meeting metro ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaiset, koska ne molemmat sisältävät osan metro ja meet, ja suffiksi ing, joka esiintyy aikaisemman sanamerkin osassa meeting, muuttaa pelkästään sanan meet gerundksii, joka ei ole omiaan synnyttämään ulkoasuun, lausuntatapaan tai merkityssisältöön liittyvää eroa kyseisten merkkien välillä. Ainoa ero on sen mukaan merkkien kahden osan käänteinen järjestys, joka ei loppujen lopuksi sulje pois niiden välistä samankaltaisuutta.

21 SMHV:n mukaan asianomaisten merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa osan metro erittäin suggestiivisen ja heikosti erottamiskykyisen luonteen vuoksi. Mittaustekniikan alan asiantuntijat yhdistävät sen mukaan osan metro mittaustekniikkaan, kun he ovat tekemisissä tähän erityisalaan liittyvien tavaroiden ja palvelujen kanssa.

22 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, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä”.

23 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohta) mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan yhteisön tavaramerkkejä sekä jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

24 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti 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 vastaavasti 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).

25 Lisäksi yleisön keskuudessa mahdollisesti olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. edellä 24 kohdassa mainittu asia CAPIO, tuomion 71 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 22 kohta; edellä 24 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 16 kohta ja edellä 24 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta).

26 Tämä kokonaisarviointi tarkoittaa sitä, että huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välillä on tietty keskinäinen riippuvuus. Näin ollen kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien huomattava 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; ks. myös vastaavasti edellä 24 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 17 kohta). Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan samankaltaisuuden käsitettä on tulkittava suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvästä mielleyhtymästä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä (ks. edellä 24 kohdassa mainittu asia CAPIO, tuomion 72 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

27 Lisäksi sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti merkkien erottavat ja hallitsevat osat. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta ”yleisön keskuudessa – – on sekaannusvaara” ilmenee nimittäin, että sillä, miten kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (ks. edellä 24 kohdassa mainittu asia CAPIO, tuomion 73 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös vastaavasti edellä 25 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta).

28 Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Lisäksi on otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä tavaramerkeistä on. 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. myös vastaavasti edellä 24 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

29 Käsiteltävässä asiassa aikaisemmat tavaramerkit ovat Saksassa rekisteröityjä kansallisia tavaramerkkejä, joita käytettiin perustana riidanalaisen päätöksen tekemisessä. Tutkimuksen on näin ollen rajoituttava Saksan alueeseen, kuten riidanalaisen päätöksen 34 ja 49 kohdassa todettiin.

30 On myös todettava, että kohdeyleisö muodostuu, kuten valituslautakunta perustellusti totesi riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa, mittaustekniikan alan asiantuntijoista ja tämän alan palveluntarjoajista, koska asianomaiset tavarat ja palvelut koskevat yksinomaan mittaustekniikkaa. Toisin kuin kantaja väittää, ei voida pätevästi katsoa, että asianomaiset tavarat ja palvelut olisi suunnattu suurelle yleisölle, koska tämä käyttää päivittäin kellojen, kokoontaitettavien mittojen, vaakojen, tilavuusmittojen tai lämpömittarien kaltaisia mittausvälineitä. Yksikään tavaroista tai palveluista, joita yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus koskee, ei liity mittausvälineisiin, joihin kantaja viittaa.

31 Valituslautakunnan arviointia kyseessä olevien merkkien välisestä sekaannusvaarasta on tarkasteltava edellä esitettyjen näkökohtien valossa.

Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus

32 Tämän osalta on katsottava, että valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 23–29 kohdassa tavaramerkin meeting metro osalta ja kyseisen päätöksen 41–45 kohdassa tavaramerkin METRO osalta omaksuma kanta on pysytettävä. Lisäksi on todettava, että kantaja ei riitauttanut valituslautakunnan toteamuksia, jotka koskivat asianomaisten tavaroiden ja palvelujen samanlaisuutta tai samankaltaisuutta.

Merkkien samankaltaisuus

33 On muistutettava, kuten edellä 27 kohdassa jo todettiin, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseessä olevien 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 24 kohdassa mainittu asia CAPIO, tuomion 88 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. vastaavasti edellä 25 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta).

34 Oikeuskäytännöstä ilmenee myös, että kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleisön näkökulmasta ainakin osittain yhteneviä yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta (edellä 26 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 30 kohta ja edellä 24 kohdassa mainittu asia CAPIO, tuomion 89 kohta; ks. myös vastaavasti edellä 25 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta).

35 Merkit, joita on verrattava keskenään, ovat seuraavat merkit:

Aikaisempi kansallinen tavaramerkki	Hakemuksen kohteena oleva yhteisön tavaramerkki
meeting metro	

36 Ulkoasun vertailusta on ensinnäkin todettava, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on kuviomerkki, jossa on sanaosa, joka muodostuu yhdeksästä kirjaimesta, joiden fontti on standardi. On kuitenkin todettava, että kaksi e-kirjainta on sijoitettu alemmaksi kuin muut kirjaimet ja että niistä jälkimmäinen on väärinpäin. Lisäksi kahden jälkimmäisen e-kirjaimen päälle on asetettu kärjellään seisova neliö, jonka sisällä on ympyrä. Hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä metro-osa on alleviivattu. Aikaisempi sanamerkki muodostuu kahdesta sanasta, joissa on tässä järjestyksessä seitsemän ja viisi kirjainta eli siis yhteensä 12 kirjainta.

37 On toki totta, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu kahdesta osasta eli sanoista metro ja meet, jotka ovat käänteisessä järjestyksessä aikaisemmassa sanamerkissä, jossa kohdeyleisö voi helposti kuvitella sanan meeting olevan sanan meet gerundi.

38 Tästä on muistutettava, että pelkästään siksi, että tavaramerkin osien järjestys käännetään, ei voida katsoa, että ulkoasun samankaltaisuutta ei ole (asia T-67/08, Hedgefund Intelligence v. SMHV – Hedge Invest (InvestHedge), tuomio 11.6.2009, 35 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

39 Eroja voidaan kuitenkin havaita neliöstä muodostuvan kuvio-osan, hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kahden jälkimmäisen e-kirjaimen erityisen asettelun sekä meet- ja meeting-osan välisen tietyn eron olemassaolon vuoksi. Riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa oleva valituslautakunnan päätelmä, jonka mukaan merkit ovat kokonaisuutena tarkasteltuina ulkoasultaan vain hieman samankaltaiset, on siis pysytettävä.

40 Toiseksi lausuntatavan vertailusta on todettava, että merkkien muodostavien kahden osan järjestyksen kääntäminen ja se, että sana meet toistetaan hieman eri tavalla aikaisemmassa sanamerkissä (meeting), merkitsee sitä, että kyseiset kaksi merkkiä lausutaan eri tavoin. Koska aikaisemman sanamerkin jälkimmäinen osa ja hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ensimmäinen osa ovat samanlaiset ja koska osat meet ja meeting lausutaan samankaltaisesti, nämä kaksi merkkiä ovat kuitenkin kokonaisuutena tarkasteltuina tietyllä tavalla lausuntatavaltaan samankaltaiset. Se, että sanaosat lausutaan käänteisessä järjestyksessä, ei voi estää sitä, että merkit ovat kokonaisuutena tarkasteltuina samankaltaiset (ks. vastaavasti edellä 38 kohdassa mainittu asia InvestHedge, tuomion 39 kohta). Tästä seuraa, että riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa olevaa valituslautakunnan päätelmää, jonka mukaan asianomaiset tavaramerkit eivät ole lausuntatavaltaan samankaltaiset, ei voida pysyttää.

41 Kolmanneksi merkityssisällön vertailusta on todettava, että kun asianomaisia merkkejä käytetään mittaustekniikkaa koskevissa tavaroissa tai palveluissa ja kun otetaan huomioon kohdeyleisö, joka muodostuu mittaustekniikan alan asiantuntijoista, on katsottava, kuten riidanalaisen päätöksen 32 kohdasta ilmenee, että kyseinen yleisö ymmärtää asianomaiset merkit siten, että ne viittaavat mittaustekniikkaan, ja toisin kuin kyseisen päätöksen 33 ja 34 kohdasta ilmenee, myös siten, että ne viittaavat tästä tieteestä kiinnostuneiden henkilöiden tapaamisiin, kuten väiteosasto totesi päätöksessään, koska sana meeting kuuluu saksan kielen yleiseen sanastoon, joten asianomainen yleisö ymmärtää sanan meet. Asianomaisten merkkien välillä on näin ollen ilmeinen yhteys, koska käsitteet, joihin niillä viitataan, ovat samat.

Sekaannusvaara

42 On muistutettava, että sekaannusvaara on olemassa silloin, kun sekä kyseessä olevat tavaramerkit että niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat riittävän samankaltaisia (edellä 26 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 45 kohta).

43 Tästä on todettava, että ei voida katsoa, että osa metro ei tosin ole kuvaileva, mutta sillä on vahva erottamiskyky mittaustekniikkaa koskevien tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka on kohdistettu alan asiantuntijayleisölle. Vaikka lisäksi asianomaisten merkkien toista osaa voitaisiin pitää erottamiskykyisenä, on todettava, että vaikka sanat meet ja meeting eivät ole samanlaisia, ne ovat samankaltaisia, koska on kyse samasta sanasta kahdessa eri kieliopillisessa muodossa, mikä johtuu siitä, että toisessa merkeistä on gerundi.

44 On muistutettava, että jopa asiantuntijoista muodostuvan yleisön osalta on otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä (edellä 24 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta ja asia T-7/04, Shaker v. SMHV – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), tuomio 12.11.2008, Kok., s. II-3085, 30 kohta). Lisäksi se, että asianomaisia tavaroita ei osteta eikä asianomaisia palveluita suoriteta päivittäin tai viikoittain, lisää mahdollisuutta siihen, että kohdeyleisöä johdetaan harhaan sen epätäsmällisen muistikuvan takia, joka sillä on tavaramerkkien ulkoasusta (ks. vastaavasti asia T-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV – Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok., s. II-4301, 76 kohta).

45 On lisäksi muistutettava, että aikaisemman tavaramerkin heikon erottamiskyvyn tunnustaminen ei estäisi sitä, että todetaan sekaannusvaaran olemassaolo käsiteltävänä olevassa asiassa. Vaikka aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa, se on vain yksi arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi näin ollen olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi (ks. asia T-134/06, Xentral v. SMHV – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), tuomio 13.12.2007, Kok., s. II-5213, 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

46 Kun otetaan huomioon yhtäältä se, että asianomaiset tavarat ja palvelut ovat osittain samanlaisia ja osittain ainakin samankaltaisia, ja toisaalta se, että asianomaiset merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia, vaikkakin vähäisissä määrin, ja merkityssisällöltään samat, on todettava, että merkit eivät eroa riittävästi toisistaan, jotta yleisön keskuudessa kaikenlainen sekaannusvaara merkkien välillä voitaisiin välttää.

47 Toisin kuin valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa, minkään seikan perusteella ei voida olettaa, että asianomaiset tavarat ostetaan tavallisesti sen jälkeen, kun asianomaisia tavaroita ja palveluja koskevat tiedot on tutkittu, joten ulkoasuun liittyvät erot ovat erittäin tärkeitä. Asianomaisten tavaroiden hankkiminen tai asianomaisten palvelujen suorittaminen voi nimittäin perustua tätä koskevaan suulliseen suositukseen, ja kuluttaja, joka näkee nämä kaksi merkkiä, voi helposti sen epätäydellisen muistikuvan vuoksi, joka hänellä on, sekoittaa keskenään suositellulla tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun ja asianomaisella toisella tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun.

48 Tässä tilanteessa ainoa kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on näin ollen kumottava, eikä hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä ole tarpeen verrata aikaisempaan tavaramerkkiin METRO.

Ensimmäisen vaatimuksen toinen osa, joka koskee hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylkäämistä

49 Ensimmäisen vaatimuksen toisesta osasta on todettava, että kantajan etuja suojataan esillä olevan asian olosuhteissa riittävästi sillä, että riidanalainen päätös kumotaan, eikä ole tarpeen lausua kantajan vaatimuksesta, jonka mukaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinti on evättävä. Tällainen vaatimus koskee pelkkää kyseisen päätöksen kumoamisen seurausta, joten se kuuluu toimenpiteisiin, joita unionin tuomioistuinten tuomion täytäntöönpano edellyttää asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohta) mukaisesti (ks. vastaavasti asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-723, 17 kohta ja asia T-147/03, Devinlec v. SMHV – TIME ART (QUANTUM), tuomio 12.1.2006, Kok., s. II-11, 113 kohta).

Oikeudenkäyntikulut

50 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

51 Kantaja on lisäksi vaatinut, että SMHV velvoitetaan korvaamaan kulut, jotka sille ovat aiheutuneet väitemenettelystä ja valitusmenettelystä valituslautakunnassa. Tältä osin on muistutettava, että työjärjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi. Tämä ei kuitenkaan koske väiteosastossa käydystä menettelystä syntyneitä kustannuksia. Näin ollen kantajan vaatimus SMHV:n velvoittamisesta korvaamaan hallinnollisesta menettelystä väiteosastossa aiheutuneet kulut

on jätettävä tutkimatta (asia T-290/07, MIP Metro v. SMHV – Metronia (METRONIA), tuomio 10.12.2008, 60 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 12.6.2008 tekemä päätös (asia R 387/2007-1), joka koskee MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG:n ja CBT Comunicación Multimedia, SL:n välistä väitemenettelyä, kumotaan.**

2) **SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Julistettiin Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2010.

Allekirjoitukset