YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)
14 päivänä heinäkuuta 2005 *

Asiassa T-312/03,

Wassen International Ltd, kotipaikka Leatherhead (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan barrister M. Edenborough ja solicitor S. Mayer,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään S. Laitinen ja M. Capostagno,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli

Stroschein Gesundkost GmbH, kotipaikka Hampuri (Saksa),

ja jossa on nostettu kanne SMHV:n neljännen valituslautakunnan 18.6.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 121/2002-4), joka koskee Wassen International Ltd:n ja Stroschein Gesundkost GmbH:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

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

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 12.9.2003 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.12.2003 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 14.3.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Wassen International Ltd teki 16.2.1999 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 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki SELENIUM-ACE.

3 Tavarat ja palvelut, 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 3 ("kosmetiikka; kasvovoiteet; saippuat; ihon vanhenemista hidastavat voiteet ja emulsiot"), 5 ("lisäravintoaineet; vitamiinit ja kivennäisaineet") ja 42 ("kauneudenhoito ja kauneushoitolat").

4 Hakemus julkaistiin 11.10.1999 *Yhteisön tavaramerkkilehdessä* nro 81/99.

5 Stroschein Gesundkost GmbH (jäljempänä väitteentekijä) teki 16.12.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan sillä perusteella, että Saksassa oli 27.9.1995 rekisteröity numerolla 39519649 seuraava kuviomerkki:



6 Tämä merkki on rekisteröity seuraaville tavaroille, jotka kuuluvat sekä luokkaan 5 että luokkaan 30:

"Tärkkelykseen, kalsiumin suoloihin, magnesiumstearaattiin ja hiivaan tai näiden aineiden yhdistelmiin pohjautuvat lisäravintoaineena käytettävät valmisteet, jotka eivät ole lääkkeellisiä eivätkä lääkkeitä."

7 Väite perustui kaikkiin tavaroihin, joille aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity, ja se oli suunnattu yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa vaadittuja luokkiin 3 ja 5 sisältyviä tavaroita vastaan. Tämän väitteen tueksi esitetty peruste oli asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

8 Väiteosasto hyväksyi väitteen 30.11.2001 tekemässään päätöksessä ja epäsi siten haetun tavaramerkin rekisteröinnin. Se katsoi, että kyseiset merkit olivat ulko-

asultaan erittäin samankaltaisia ja että niiden lausuntatavat olivat samankaltaisia tai jopa samoja. Kun otettiin huomioon se, että yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa vaaditut luokkaan 5 kuuluvat tavarat olivat samoja kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja että luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden ja aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden välillä oli tiettyjä samankaltaisuuksia, väiteosasto totesi, että sekaannusvaara oli olemassa.

9 Kantaja teki 30.1.2002 SMHV:lle valituksen väiteosaston ratkaisusta.

10 Neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 18.6.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi, että sanaosat olivat aikaisemman tavaramerkin hallitsevia osia ja erityisesti, että sana selenium oli kaikkein erottamiskykyisin osa ja että kirjainten a, c ja e erottaminen yhdysmerkein ei muuttanut niistä syntyvää vaikutelmaa ja että kuluttajat ymmärsivät sanan spezial kuvailevana tietona tiettyyn tuoteryhmään kuuluvista tavaroista. Se totesi, että väiteosasto oli ollut oikeassa katsoessaan, että merkit olivat samankaltaisia ja että tavarat olivat tapauksen mukaan samoja tai samankaltaisia ja että väiteosasto oli perustellusti todennut, että kaikkien kyseessä olevien tavaroiden osalta oli sekaannusvaara.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hyväksyy kanteen

— palauttaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen SMHV:n käsiteltäväksi, jotta se voi suorittaa rekisteröinnin

— kumoaa väiteosaston ratkaisun

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa väitteentekijän korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut tässä menettelyssä sekä kantajalle valituslautakunnalle tehdystä valituksesta ja väiteosastolle tehdystä väitteestä aiheutuneet kulut.

12 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Sen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen, joka koskee asian palauttamista SMHV:n käsiteltäväksi, jotta se voi suorittaa rekisteröinnin

13 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palauttaa asian SMHV:n käsiteltäväksi ja määrää sen rekisteröimään kyseessä olevan yhteisön tavaramerkin.

14 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan nojalla SMHV:n on toteutettava yhteisöjen tuomioistuinten tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei kuulu antaa SMHV:lle määräystä. Viimeksi mainitun on nimittäin tehtävä päätelmänsä tämän tuomion tuomiolauselmasta ja perusteluista (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 18 kohta). Esillä oleva vaatimus on siten jätettävä tutkimatta.

Asiakysymys

15 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Asianosaisten lausumat

16 Kantaja väittää, että väiteosasto ja valituslautakunta ovat molemmat tehneet virheitä kyseisten kahden tavaramerkin arvioinnissa. Se korostaa, että aikaisempaa tavaramerkkiä ja yhteisön tavaramerkkiä on arvioitava kokonaisuutena siten, että huomioon otetaan koko tavaramerkit ja myös niiden mahdolliset kuvio-osat. Kantajan mukaan ei ole mahdollista rajoittaa arviointia tavaramerkin erityisiin osiin varsinkaan, jos ei ole mitään viitteitä siitä, että asianomainen yleisö luottaa tiettyihin osiin ja että kyseessä olevat tavaramerkit muodostuvat tietyistä osista, joilla erillisinä on vain heikko erottamiskyky, jolloin tavaramerkkien erottamiskyky voi seurata vain niiden kokonaisarvioinnista.

17 Kantaja katsoo, että oli virheellistä jättää huomiotta vaikutukset, joita sanalla spezial, kirjainten a, c ja e välissä olevilla yhdysmerkeillä sekä aikaisemman tavaramerkin kuvio-osalla oli, sillä vaikka kullakin näistä osista erillisinä voi olla vain rajallinen vaikutus, niiden yhteisvaikutus ei kokonaisarvioinnissa ole vähäinen.

18 Kantaja väittää, että valituslautakunta on ollut väärässä katsoessaan, että sana selenium oli aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyisin osa. Sekä väiteosasto että valituslautakunta ovat sen mukaan jättäneet huomiotta tai eivät ole riittävästi ottaneet huomioon sitä, että kyseessä olevien tavaroiden ostaminen ei ole satunnaista, vaan päinvastoin ne ostetaan vasta sen jälkeen, kun kyseessä olevien tavaramerkkien kattamien eri tavaroiden ainesosat on tutkittu huolellisesti. Lisäksi näiden tavaroiden kohdeyleisöä kiinnostaa kantajan mukaan vain se, että tavarat sisältävät seleeniä, eikä sille ole merkitystä sillä tai se ei ehkä edes tiedä sitä, onko sana selenium halutun tavaran vieraskielinen tai tieteellinen nimi. Näin ollen kohdeyleisö ei voi pitää sanaa selenium "riittävän erottamiskykyisenä".

19 Kantaja toteaa, että koska kirjainten a, c ja e välillä ei ole välilyöntiä eikä yhdysmerkkiä, on luontevaa, että kuluttaja ääntää ne yhtenä sanana, vaikka näin muodostunut sana ei kuuluisikaan kyseessä olevan kuluttajan äidinkieleen. Näin ollen aikaisempi tavaramerkki muodostuu kantajan mukaan kirjainryhmästä ace, jotka äännetään erikseen, kun taas haettu tavaramerkki sisältää sanan ace yhtenä sanana äännettynä.

20 Kantaja katsoo, että näin ollen kyseessä olevia tavaramerkkejä on verrattava seuraavanlaisina: haettua tavaramerkkiä muodossa SELENIUM-ACE ja aikaisempaa tavaramerkkiä muodossa sanaosa Selenium Spezial A-C-E, johon liittyy kuvio-osa. Sana spezial ja kuvio-osa on otettava huomioon, vaikka niillä olisikin vain heikko erottamiskyky. Lisäksi sanan selenium erottamiskyky on kantajan mukaan myös heikko sellaisen kuluttajan kannalta, joka haluaa ostaa seleeniä sisältävän tavaran.

Kantaja katsoo sanasta ace ja yhdysmerkein erotetusta kirjainryhmästä ace, että ensimmäinen on keksitty sana, jolla luultavasti ei ole mitään merkitystä saksalaiselle keskivertokuluttajalle, ja että toinen muodostuu selvästi pelkästään aakkosten kirjaimista.

21 Kantaja päättelee tästä, että sanaosat, joista kyseiset tavaramerkit muodostuvat, ovat lausuntatavaltaan erilaisia, koska haettu tavaramerkki käsittää sanan, joka on erotettu yhdysmerkillä, ja aikaisempi tavaramerkki kaksi sanaa, joihin on liitetty kolme erillistä kirjainta. Myös tavaramerkkien ulkoasut ovat erilaiset, koska aikaisempi tavaramerkki käsittää kuvio-osan ja erillisiä kirjaimia eikä vieraskielistä tai keksittyä sanaa ace. Merkityssisällön osalta ehdotetulla tavaramerkillä ei kantajan mukaan ole muuta merkitystä kuin se, joka ilmenee sanasta selenium, joka on kohdeyleisön etsimä osa, kun taas aikaisemmalla tavaramerkillä on lisämerkitys, joka liittyy kirjainryhmään ace.

22 Kantaja huomauttaa, että Saksan tavaramerkki- ja patenttivirasto on tehnyt saman päätelmän 21.8.2002 tekemässään päätöksessä. Väiteosaston ja valituslautakunnan olisi tullut seurata tätä päätöstä, jonka mukaan tavaramerkit voitiin erottaa jopa siinäkin tapauksessa, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja.

23 Lopuksi kantaja väittää, että sekä väiteosasto että valituslautakunta ovat epäoikeutetusti asettaneet kantajalle todistustaakan siitä, että sekaannusvaaraa ei ole. Kantajan mukaan väitteentekijän kuuluisi väittää, että tällainen vaara on olemassa ja esittää siitä todisteet. Käsiteltävänä olevassa asiassa väitteentekijä ei ole esittänyt mitään, mikä voisi tukea sen väitettä, jonka mukaan Saksan markkinoilla todella oli olemassa sekaannus. Kun todisteita ei näin ollen ole suuntaan eikä toiseen, kysymys on kantajan mukaan täytynyt ratkaista kyseisten tavaramerkkien hypoteettisen vertailun perusteella.

24 SMHV väittää, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että sekaannusvaara oli olemassa, koska kyseessä olevat merkit kokonaisuutena arvioituina olivat samankaltaisia ja koska kyseessä olevat tavarat olivat samoja ja samankaltaisia.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

25 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, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan sellaisia jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

26 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran aiheuttaa se, että yleisö saattaa olettaa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti toisiinsa yhteydessä olevista yrityksistä.

27 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 samankaltaisuus 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).

28 Käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki, johon väite perustuu, on rekisteröity Saksassa. Lisäksi kyseessä olevat tavarat ovat päivittäistavaroita. Näin ollen kohdeyleisö, johon nähden sekaannusvaaraa on arvioitava, muodostuu keskivertokuluttajista Saksassa.

29 Vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa ei olekaan sellaista vastaavaa säännöstä kuin 7 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröinnin epäämiseksi riittää, että ehdoton hylkäysperuste on olemassa ainoastaan osassa yhteisöä, on katsottava, että tässä asiassa on sovellettava samaa ratkaisua. Tästä seuraa, että rekisteröinti on myös evättävä, vaikka suhteellinen hylkäysperuste olisi olemassa ainoastaan osassa yhteisöä (asia T-355/02, Mülhens v. SMHV — Zirh International (ZIRH), tuomio 3.3.2004, Kok. 2004, s. II-791, 36 kohta).

30 Vertailua, jonka valituslautakunta on suorittanut, yhtäältä kyseessä olevien tavaroiden ja toisaalta kyseessä olevien merkkien osalta on tarkasteltava näiden näkökohtien valossa.

Tavaroiden vertailu

31 Ensimmäiseksi on todettava, että kantaja ei ole esittänyt mitään väitteitä valituslautakunnan tältä osin suorittamasta vertailusta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymyksen johdosta kantaja on lisäksi istunnossa selventänyt, että se ei ole pyytänyt tavaramerkkihakemuksensa rajoittamista. Seuraavaksi on todettava, että väite on perustunut kaikkiin tuotteisiin, joita varten aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity ja että se oli suunnattu niitä luokkiin 3 ja 5 kuuluvia tavaroita vastaan, joita varten haetun tavaramerkin rekisteröintiä haettiin. Valituslautakunta on katsonut, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kattamat

tavarat ovat osittain samat ja osittain samankaltaiset kuin aikaisemmalla tavaramerkillä varustetut tavarat. Näin ollen on katsottava, että tavarat, joita varten haetun tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, ovat osittain samat ja osittain samankaltaiset kuin aikaisemmalla tavaramerkillä varustetut tavarat.

Merkkien vertailu

32 Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, kyseessä olevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

33 Kantajan väitteistä, jotka koskevat sitä, että valituslautakunta ei olisi arvioinut kyseessä olevia tavaramerkkejä kokonaisuutena, on todettava, että viimeksi mainittu on analyyttisesti arvioinut jokaista kyseessä olevien merkkien erityistä osaa ja sen jälkeen tulkinnut oikein saamansa tulokset arvioimalla kaikkien näiden tietojen yhteenvetoa kokonaisuutena.

34 Näin ollen on todettava ensinnäkin, että toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta ei ole jättänyt huomiotta aikaisemmassa tavaramerkissä olevia sanan spezial vaikutuksia, kirjainten a, c ja e erottamista yhdysmerkein eikä kuvio-osaa.

35 Ensinnäkin on nimittäin todettava, että valituslautakunta on aivan oikein katsonut, että sana spezial vastaa saksan kielen adjektiivia, joka merkitsee erityistä ja jonka alueella olevat kuluttajat ymmärtänevät kuvailevaksi tiedoksi tiettyyn tuoteryhmään kuuluvista tavaroista.

36 Toiseksi on todettava, että valituslautakunta on tutkinut myös kirjainryhmän ace vaikutusta. Se on katsonut, että kohdeyleisö ymmärtää luultavasti nämä kirjaimet viittauksena muihin ravinnelisien tavanomaisesti sisältämiin aineisiin kuten vitamiineihin. Lisäksi se on katsonut, että sillä seikalla, onko nämä kirjaimet esitetty yhdysmerkkien kanssa vai ilman niitä, ei ole vaikutusta, koska se, että välimerkkiä ei ole, ei käsiteltävänä olevan asian olosuhteissa ole omiaan muuttamaan merkittävästi tapaa, jolla kuluttaja voi ymmärtää nämä kolme samassa järjestyksessä olevaa kirjainta.

37 Lopuksi kuvio-osasta valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessä huomauttanut, että jos tavaramerkki koostuu sanaosista ja kuvio-osista, ensin mainittuja on lähtökohtaisesti pidettävä erottamiskykyisempinä kuin toisena mainittuja, koska keskivertokuluttaja viittaa tavaraan helpommin mainitsemalla sen nimen kuin kuvailemalla tavaramerkin kuvio-osaa. Se katsoo aivan oikein, että tätä yleisluonteista päätelmää voidaan perustellusti soveltaa käsiteltävänä olevassa asiassa. Valituslautakunnan mukaan on järkevää katsoa, että keskivertokuluttaja ymmärtää sanaosan tavaramerkkinä ja kuvio-osan koristeena. Voidaan myös todeta, että kuvio-osa on sanaosien alapuolella eli vähemmän näkyvässä asemassa.

38 Tästä seuraa, että kantajan väitteet siitä, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon muita osia kuin sanan selenium, on hylättävä.

39 Toiseksi on todettava, että riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta on aivan oikein katsonut, että sana selenium oli aikaisemman tavaramerkin hallitseva osa.

40 Koska aikaisempi tavaramerkki nimittäin muodostui sanaosista (sanat selenium, spezial ja kirjainryhmä ace) ja kuvio-osasta, on todettava, että valituslautakunta on katsonut aivan oikein, että sanoja sisältävä osa on erottamiskykyisempi kuin kuvion sisältävä osa. On lisättävä, että sana selenium on englanninkielinen sana, joka vastaa saksan kielen sanaa Selen, joka kuvaa kemiallista ainetta. Tältä osin on todettava, että vaikka viitekuluttajat eivät pysty ymmärtämään, että sana selenium kuvaa sen tavaran ainesosaa, jonka he haluavat ostaa, tämä sana on erityisen erottamiskykyinen, koska se ymmärretään tavaran nimeksi eikä sen sisältöä koskevaksi tiedoksi. Lisäksi vaikka on mahdollista, kuten valituslautakunta huomauttaa, että kuluttajat voivat tunnistaa tämän osan aikaisemmalla tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden ainesosaksi, on kuitenkin niin, että kun otetaan huomioon sen asema aikaisemmassa tavaramerkissä ja sitä verrataan muihin aikaisemman merkin osiin, sanalla selenium on hallitseva asema, kun kohdeyleisö tunnistaa merkin ja muistaa sen.

41 On nimittäin todettava, että tältä osin sanalla selenium on tärkeä merkitys aikaisemman tavaramerkin ulkoasun ja lausuntatavan arvioinnissa, kun otetaan huomioon sen alkuperäinen asema eli se, että sillä on näkyvin paikka. Tästä syystä se havaitaan ensin. Lisäksi on todettava, että sana spezial merkitsee saksaksi erityistä. Näin ollen valituslautakunta on aivan oikein voinut katsoa, että kohdeyleisö ymmärtää sen ainoastaan ylistävänä ja kuvailevana osana. Lopuksi kuluttajat voivat ymmärtää kirjainyhdistelmän ace ainoastaan viittauksena ravinnelisien tavallisesti sisältämiin tiettyihin aineisiin kuten vitamiineihin.

42 Tästä seuraa, että kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta on tehnyt virheen, siltä osin kuin se on katsonut, että sana selenium on aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyisin osa, on hylättävä.

43 Kolmanneksi on todettava, että valituslautakunta on arvioinut kaikkien näistä arvioinneistaan saamien tietojen yhteenvetoa kokonaisuutena. Se on näin ollen voinut aivan oikein todeta, että haettu merkki ja aikaisempi merkki olivat erittäin samankaltaiset, koska haetun merkin sanaosa oli lähes täysin sama kuin aikaisemman merkin sanaosa.

44 Valituslautakunta nimittäin on aivan oikein katsonut, että kyseessä olevat merkit olivat kokonaisuutena tarkasteltuna samankaltaiset, koska niiden samankaltaisuudet olivat merkittävämpiä kuin niiden erot. On todettava, että aikaisempi merkki on esitetty yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa lähes samanlaisena, koska nämä kaksi merkkiä eroavat toisistaan ainoastaan aikaisemman merkin vähiten erottamiskykyisten osien osalta eli sanan spezial, kuvio-osan ja niiden kahden yhdysmerkin osalta, jotka ovat kolmen kirjaimen a, c ja e välissä, jotka kuitenkin ovat samassa järjestyksessä kuin haetussa merkissä. Lisäksi koska haettu merkki on sanamerkki, hakija voi käyttää sitä millä tahansa tavalla kirjoitettuna, myös sillä tavalla, jolla aikaisempi tavaramerkki on kirjoitettu. Näin ollen on katsottava, että kyseessä olevat merkit antavat samankaltaisen kokonaisvaikutelman ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön kannalta.

45 Tästä seuraa, että myös väite, jonka mukaan valituslautakunta ei ole arvioinut kyseessä olevia tavaramerkkejä kokonaisuutena, on hylättävä.

46 Siltä osin kuin on kyse kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta on jättänyt huomiotta Saksan tavaramerkki- ja patenttiviraston samoja tavaramerkkejä ja samoja tavaroita koskevan päätöksen huolimatta siitä, että Saksan liittotasavalta oli se maa, jota väite koski, riittää, kun todetaan, että oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkejä koskeva yhteisöjen lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sille ominaisesta sääntöjen kokonaisuudesta ja sille ominaisista tavoitteista ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä (asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta). Näin ollen, vaikka valituslautakunta voi ottaa huomioon kansallisten viranomaisten päätökset, tämä mahdollisuus ei voi kuitenkaan johtaa siihen, että valituslautakunta vapautettaisiin velvollisuudestaan arvioida asiaa itse ainoastaan asian kannalta merkityksellisen yhteisön lainsäädännön nojalla. Näin ollen jäsenvaltiossa tehty päätös ei sido SMHV:tä eikä asiaa mahdollisesti käsitteleviä yhteisöjen tuomioistuimia. Tästä seuraa, että kantajan väite ei voi menestyä.

47 Kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta on epäoikeutetusti asettanut kantajalle todistustaakan siitä, että sekaannusvaaraa ei ole, on todettava, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosan mukaan rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä SMHV:n tekemä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin. Tästä säännöksestä seuraa, että sekä väitteentekijän että kantajan on esitettävä SMHV:lle perusteita omien vaatimustensa tueksi. Tältä osin väiteosaston ratkaisusta ilmenee, että väitteentekijä on väittänyt, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä oli sekaannusvaara, koska niiden erottamiskykyiset osat olivat samoja ja koska haetun tavaramerkin kattamat tavarat eli luokkiin 5 ja 3 kuuluvat tavarat ovat samoja ja samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat näihin luokkiin kuuluvat tavarat. Tästä seuraa, että väitteentekijä on esittänyt väitteensä tueksi perusteen eli sekaannusvaaran olemassaolon ja esittänyt sen tueksi useita perusteluja, jotka SMHV on sitä paitsi ottanut huomioon, joten SMHV ei ole tukeutunut ainoastaan kantajan väitteisiin. Näin ollen kantajan väite on hylättävä.

48 Kun edellä esitetty otetaan huomioon, on todettava, että valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettä, kun se on katsonut, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara oli olemassa yhtäältä, koska kyseessä olevat merkit olivat kokonaisuutena arvioituina samankaltaisia, ja toisaalta, koska tavarat, joita kyseessä olevat tavaramerkit koskevat, olivat samoja ja samankaltaisia. Tältä osin on todettava, että tavaramerkkien vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien suojaamien tavaroiden tai palvelujen merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (ks. asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 19 kohta). Käsiteltävänä olevassa asiassa tavarat ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia. Tästä samuudesta ja samankaltaisuudesta seuraa, että erot kyseessä olevien merkkien välillä lievenevät sekaannusvaaraa kokonaisuutena arvioitaessa.

49 Näin ollen kantajan ainoa kanneperuste ja koko kanne on hylättävä ilman, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tarvitsee lausua kantajan sen vaatimuksen tutkittavaksi ottamisesta, joka koskee väiteosaston päätöksen kumoamista.

Oikeudenkäyntikulut

50 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 SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän 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 14 päivänä heinäkuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

M. Jaeger

jaoston puheenjohtaja