YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

23 päivänä lokakuuta 2002 *

Asiassa T-388/00,

Institut für Lernsysteme GmbH, kotipaikka Hampuri (Saksa), edustajanaan asianajajat J. Schneider ja A. Buddee, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. von Mühlendahl, A. di Carlo ja O. Waelbroeck,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnassa käydyn menettelyn vastapuolena

ELS Educational Services, Inc., kotipaikka Culver City, Kalifornia (Yhdysvallat),

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 18.10.2000 tekemästä päätöksestä (asia R 074/2000-3),

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit V. Tiili ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 30.12.2000 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 15.5.2001 toimittaman vastineen,

ottaen huomioon 27.2.2002 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussäännöt

1 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, 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

— —

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Edellä 1 kohdassa 'aikaisemmalla tavaramerkillä' tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

— —

ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit tai Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden osalta Beneluxin tavaramerkkivirastossa rekisteröidyt tavaramerkit,

— — "

2 Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkin rekisteröintiä vastaan voi tehdä väitteen kolmen kuukauden kuluessa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisesta, sillä perusteella, että tavaramerkin rekisteröinti 8 artiklan mukaisesti olisi hylättävä:

a) edellä 8 artiklan 1 ja 5 kohdan tapauksissa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut aikaisempien tavaramerkkien haltijat sekä näiden tavaramerkkien haltijoiden oikeuttamat käyttöluvan haltijat;

— —

3. Väite on tehtävä kirjallisesti ja se on perusteltava. Se katsotaan tehdyksi vasta väitemaksun suorittamisen jälkeen. Väitteen tekijä voi viraston asettamassa määräajassa esittää väitteensä tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia."

3 Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1, 2, 3 ja 5 kohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Tutkiessaan väitettä virasto pyytää, niin usein kuin on tarpeen, osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa toisten osapuolten tai sen itsensä ilmoituksia koskevia huomautuksia.

2. Väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana, aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. Jos aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään väitteen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edellä 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä jäsenvaltiossa.

— —

5. Jos väitteen tutkimisesta johtuu, että tavaramerkiltä evätään rekisteröinti kaikkien tai joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten yhteisön tavaramerkkiä haetaan, hakemus hylätään kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta. Päinvastaisessa tapauksessa väite hylätään."

4 Asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 säännön 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Jos väitteentekijän on asetuksen (EY) N:o 40/94 43 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti todistettava tavaramerkin käyttö tai se, että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, virasto pyytää väitteentekijää toimittamaan vaaditut todisteet viraston asettaman määräajan kuluessa. Jos väitteentekijä ei toimita todisteita määräajan kuluessa, virasto hylkää väitteen."

Asian tausta

5 ELS Educational Services Inc. (jäljempänä hakija) esitti 1.4.1996 asetuksen N:o 40/94 nojalla sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen.

6 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on lyhenne "ELS" (jäljempänä hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki).

7 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, 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 16, 35 ja 41, ja vastaavat kunkin mainitun luokan osalta seuraavaa kuvausta:

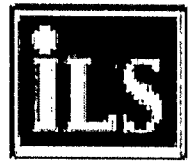
— luokka 16: "Oppikirjat ja opetukseen tarkoitetut painotuotteet, nimittäin opiskelijoiden työkirjat, luettelot, opettajan käsikirjat, painetut opetusoppaat, -kaaviot ja -kirjaset opiskelijoille, jotka opiskelevat englantia vieraana kielenä"

— luokka 35: "Teknisen neuvonnan tarjoaminen kielikoulujen perustamiseen ja/tai pitämisen yhteydessä"

— luokka 41: "Koulutuspalvelut, nimittäin englannin kielen koulutuksen tarjoaminen".

8 Kantaja teki 23.1.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haettua tavaramerkkiä vastaan. Väitteen tueksi esitettynä perusteena oli, että hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin, jonka haltija kantaja on, välillä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa

tarkoitettu sekaannusvaara. Kyseessä oleva aikaisempi tavaramerkki (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki) on Saksassa numerolle 2005750 rekisteröity seuraava kuviomerkki:



9 Tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16 ja 41 ja vastaavat jokainen seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: "Kaikentyyppiset tallennusvälineet, joille on talletettu opetusohjelmia"

— luokka 16: "Kasvatus- ja opetustuotteet (laitteita lukuun ottamatta) painetun aineiston muodossa"

— luokka 41: "Etäopetuksen kehittäminen ja järjestäminen".

10 Hakijan pyynnöstä SMHV kehotti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 1 kohdan nojalla 15.7.1998 päivätyllä telekopiolla kantajaa toimittamaan kahden kuukauden määräajan kuluessa todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty.

11 Sen määräajan kuluessa, jonka SMHV asetti aikaisemman tavaramerkin käyttämisen todistamista varten, kantaja viittasi nimenomaisesti asiakirjoihin, jotka oli esitetty samanaikaisesti käynnissä olleen väitemenettelyn (B 10845) yhteydessä eli kantajana olevan yrityksen johtajan tekemään ilmoitukseen, opiskeluvihkoihin, seminaarin esitteeseen ja mainoksiin. Kyseisen määräajan päätyttyä kantaja liitti 24.3.1999 ylimääräisiä asiakirjoja (valokopiot kolmesta aikaisemmalla tavaramerkillä varustetusta kasetista) vastaukseen, jonka se antoi hakijan niistä todisteista esittämiin huomautuksiin, jotka kantaja oli toimittanut määräajassa.

12 Väiteosasto hylkäsi 24.11.1999 tekemällään päätöksellä väitteen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä 42 ja 43 artiklan samoin kuin asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 1 kohdan perusteella. Väiteosasto katsoi ensin, että niitä ylimääräisiä asiakirjoja, jotka esitettiin aikaisemman tavaramerkin käytön todistamiseksi SMHV:n asettaman määräajan päättymisen jälkeen, ei voida hyväksyä. Tämän jälkeen väiteosasto katsoi, että niistä asiakirjoista, jotka kantaja oli esittänyt määräajassa, ilmenee, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty "etäopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen" liittyvien palveluiden osalta, mutta ei painetun aineiston muodossa olevien "kasvatus- ja opetustuotteiden (laitteita lukuun ottamatta)" osalta eikä "kaikentyyppisten tallennusvälineiden osalta, joille on talletettu opetusohjelmia". Lopuksi väiteosasto katsoi, että aikaisemman tavaramerkin ja hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin välillä ei ollut sekaannusvaaraa kaikkien tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden osalta.

13 Kantaja teki 21.1.2000 väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen valituksen SMHV:lle.

14 SMHV:n kolmas valituslautakunta hylkäsi valituksen 18.10.2000 tekemällään päätöksellä, joka annettiin kantajalle tiedoksi 30.10.2000 (jäljempänä riidanalainen päätös).

15 Valituslautakunta katsoi, että väiteosaston päätös on perusteltu. Ensimmäiseksi valituslautakunta vahvisti väiteosaston arvioinnin aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä esitetyistä todisteista ja niiden ylimääräisten asiakirjojen hylkäämisen, jotka esitettiin SMHV:n asettaman määräajan päätyttyä. Toiseksi valituslautakunta totesi, että aikaisemman tavaramerkin ja hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa.

Asianosaisten vaatimukset

16 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— hylkää hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kantajan kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin hylkäämistä koskeva vaatimus

18 Vaatimustensa toisessa osassa kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta antamaan SMHV:lle määräyksen kieltäytyä rekisteröimästä hakemuksessa tarkoitettua tavaramerkkiä.

19 Tältä osin on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisöjen tuomioistuinten tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa SMHV:lle täytäntöönpanoa koskevaa määräystä. SMHV:n on tehtävä johtopäätökset tämän tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perusteella. Kantajan vaatimusten toista osaa ei siten 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 ja asia T-34/00, Eurocool Logistik GmbH v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 12 kohta).

Kumoamisvaatimus

20 Kantaja esittää kaksi kanneperustetta. Ensimmäinen kanneperuste koskee sitä, että aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevien todisteiden esittämistä koskevia menettelymääräyksiä on rikottu ja toinen kanneperuste sitä, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee sitä, että aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevien todisteiden esittämistä koskevia menettelymääräyksiä on rikottu

Asianosaisten lausumat

21 Kantaja katsoo, että valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon 24.3.1999 esitetyt ylimääräiset todisteet, koska niillä täydennettiin jo esitettyjä todisteita, muun muassa kantajana olevan yrityksen johtajan tekemää ilmoitusta. Kantaja katsoo vastanneensa hakijan esittämiin väitteisiin esittämällä ylimääräisiä asiakirjoja.

22 Kantaja väittää, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohtaa, koska se ei hyväksynyt todisteena aikaisemman tavaramerkin käytöstä niitä asiakirjoja, jotka oli esitetty aikaisemman tavaramerkin käytön todistamista varten samanaikaisesti käynnissä olleen väitemenettelyn B 10845 yhteydessä. Näin ollen kantaja on sitä mieltä, että jos SMHV katsoo, ettei ole asianmukaista, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa käytetään toisessa samanaikaisesti vireillä olevassa asiassa esitettyjä asiakirjoja, SMHV:n olisi pitänyt ilmoittaa tästä, mikä olisi mahdollistanut sen, että kantaja olisi voinut vastata tähän lähettämällä asetetussa määräajassa lisää todisteita aikaisemman tavaramerkin käytöstä.

23 Alustavina huomautuksina SMHV katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei tarvitse nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ratkaista sitä, onko asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päätyttyä mahdollista esittää ylimääräisiä todisteita aikaisemman tavaramerkin käytöstä, koska vaikka kantaja olisikin todistanut, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty tällä tavaramerkillä varustettuihin tuotteisiin, sillä ei olisi ollut vaikutusta riidanalaisen päätöksen sisältöön.

24 Siinä tapauksessa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin katsoisi, että tämä kysymys on ratkaistava, SMHV esittää, että valituslautakunta on aivan oikein katsonut, että osapuolten välisessä menettelyssä ei voida esittää ylimääräisiä todisteita sen jälkeen, kun SMHV:n asettama määräaika on päättynyt.

25 SMHV väittää, että asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 1 kohdassa säädetään ehdottomasta määräajasta, jonka perusteella ei voida hyväksyä sitä, että kantaja esittää ylimääräisiä todisteita aikaisemman tavaramerkin käytöstä sen määräajan aikana, joka sille on asetettu niihin huomautuksiin vastaamista varten, jotka hakija on esittänyt todisteista, jotka kantaja toimitti määräajassa, jonka SMHV asetti tämän säännön nojalla.

26 Lopuksi SMHV katsoo, että kantaja on tulkinnut väärin riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa esitettyjä valituslautakunnan perusteluita ja että valituslautakunta on ottanut huomioon väitemenettelyssä B 10845 esitetyt todisteet.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

27 Aluksi on todettava, että sillä seikalla, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon kantajan myöhässä esittämiä todisteita, voi olla vaikutuksia kyseisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran arviointiin. Näin ollen kantajalla on oikeussuojaintressi siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ratkaisee tämän kanneperusteen yhteydessä, onko tämä valituslautakunnan kannanotto pätevä.

28 Ensiksi on todettava asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 1 kohdasta, että siinä säädetään, että jos väitteentekijän on todistettava tavaramerkin käyttö, SMHV pyytää väitteentekijää toimittamaan vaaditut todisteet asettamansa määräajan

kuluessa. Tämän säännöksen mukaisesti, kun sitä luetaan yhdessä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan kanssa, siitä, että SMHV:n asettamassa määräajassa ei ole toimitettu todisteita tavaramerkin käytöstä, seuraa, että väite hylätään. Koska kyseisessä säännössä säädetty määräaika on siten ehdoton, SMHV ei voi ottaa huomioon myöhässä esitettyjä todisteita.

29 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja esitti asiakirjoja sen jälkeen, kun SMHV:n asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 1 kohdan perusteella asettama määräaika oli päättynyt. Siitä seikasta, että hakija on kantajan tavaramerkin käytöstä esittämistä todisteista esittämissään huomautuksissa kiistänyt nämä todisteet, ei voi olla seurauksena, että tämä määräaika alkaa alusta ja että kantaja voi täydentää sitä tavaramerkin käyttöä koskevaa todistusaineistoa, jonka se esitti SMHV:n asettamassa määräajassa. Näin ollen SMHV:n piti ottaa huomioon vain ne asiakirjat, jotka oli toimitettu nimenomaisesti aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevan todistusaineiston esittämiseksi asetetussa määräajassa.

30 Edellä mainitusta seuraa, että ylimääräisiä todisteita, jotka kantaja esitti asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 1 kohdassa tarkoitetun määräajan päättymisen jälkeen, ei pitänyt hyväksyä.

31 Toiseksi on todettava sen käytännön pätevyydestä, jossa viitataan toisen asian yhteydessä esitettyihin asiakirjoihin, että jos sen, joka on tehnyt väitteen yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan, on jo pitänyt ensimmäisen menettelyn aikana esittää todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty, on mahdollista viitata tämän ensimmäisen menettelyn yhteydessä SMHV:lle toimitettuihin asiakirjoihin, jos väitteentekijää pyydetään uudestaan todistamaan kyseisen aikaisemman tavaramerkin käyttö.

32 Tässä tapauksessa asiaan liittyvistä asiakirjoista ilmenee, että toisin kuin kantaja väittää, SMHV teki päätöksensä ottaen huomioon asiakirjat, jotka kantaja oli esittänyt 24.7.1988 asiassa B 10845. Asiassa B 11371 ja ennen 15.9.1998, jolloin

käyttöä koskevien todisteiden esittämiselle asetettu määräaika päättyi, kantaja viittasi 6.8.1998 päivätyssä ilmoituksessa nimenomaisesti asiassa B 10845 esitettyihin asiakirjoihin. Tästä hetkestä lähtien nämä asiakirjat olivat myös asiaa B 11371 koskevia asiakirjoja. Näin ollen ne tutkittiin ensin väiteosastossa ja sitten valituslautakunnassa. Valituslautakunta totesi, että asiasta B 11371 puuttuneita todisteita ei ollut esitetty asiassa B 10845 (ks. riidanalaisen päätöksen 23 kohta).

33 Kaiken edellä mainitun perusteella tämä kanneperuste hylätään.

Toinen kanneperuste, joka koskee sitä, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

34 Kantaja esittää ensin, että kyseisten tavaroiden ja palveluiden vertailun osalta nämä tavarat ja palvelut ovat osittain täysin samat ja ne ovat samankaltaiset. Tältä osin kantaja väittää, että riidanalaisessa päätöksessä ei sovellettu asianmukaisella tavalla periaatetta, jonka mukaan mitä enemmän tuotteet ja palvelut muistuttavat toisiaan, sitä enemmän on keskenään ristiriidassa olevien merkkien poikettava toisistaan, jotta sekaannusta ei syntyisi.

35 Toiseksi kyseisten merkkien vertailun osalta kantaja katsoo, että aikaisemman tavaramerkin kuviollinen osa on luonteensa vuoksi toissijainen suhteessa merkin sanalliseen osaan ILS. Lisäksi kantaja katsoo, että riidanalaisessa päätöksessä ei

ole otettu huomioon sitä seikkaa, että merkkejä vertailtaessa vertailu on syytä tehdä keskimääräisen tarkkaavaisen kuluttajan näkökulmasta, joka tavallisesti havaitsee tavaramerkit yhden toisensa jälkeen eikä samanaikaisesti ja joka ei pyri tutkimaan tavaramerkkien eroavaisuuksia perusteellisesti.

36 Siltä osin kuin on kyse kyseisten merkkien lausuntatavan arvioinnista, kantaja väittää, että englannin kielen merkitys Saksassa kasvaa jatkuvasti ja että kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemus on peräisin englanninkieliseltä alueelta. Niinpä kantaja väittää, että tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, lausutaan englanniksi samalla tavalla kuin aikaisempi tavaramerkki saksaksi.

37 Koska tavarat ja palvelut ovat hyvin samankaltaiset, kantaja väittää, että alkukirjainten välillä oleva pieni ero ei ole riittävä sekaantumisvaaran välttämiseksi.

38 SMHV katsoo, että sekaannusvaaran arviointi on monitahoinen tehtävä, joka edellyttää tiettyä harkintavaltaa. Lisäksi SMHV muistuttaa, että yhteisöjen tuomioistuin on tuonut esiin yleisiä periaatteita, joiden avulla, jos niitä sovelletaan oikein, voidaan välttää mielivaltaisia johtopäätöksiä ja nostaa yhdenmukaistamisen tasoa sekaannusvaaraa arvioitaessa. SMHV:n mukaan valituslautakunta on riidan kohteena olevien tavaramerkkien sekaannusvaarasta tekemässään arvioinnissa noudattanut yhteisöjen tuomioistuimen esiintuomia yleisiä periaatteita.

39 Ensiksi on todettava tavaroiden ja palveluiden vertailun osalta, että se, mitä valituslautakunta on todennut keskenään ristiriidassa olevilla tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden ja palveluiden samanlaisuudesta ja samankaltaisuudesta pitää paikkansa.

40 Toiseksi merkkien vertailun osalta SMHV väittää, että valituslautakunta on aivan oikein katsonut, että nämä kaksi merkkiä ovat ulkoasun ja lausuntatavan osalta erilaiset seuraavista syistä:

— eroavaisuus on merkkien ensimmäisessä kirjaimessa, joka on kummankin merkin ainoa vokaali

— keskenään ristiriidassa olevat merkit ovat vain kolmen kirjaimen muodostavia lyhenteitä

— aikaisemmassa tavaramerkissä on kuvio.

41 Lisäksi SMHV kiistää sen, mitä kantaja on todennut hakemuksessa tarkoitettua tavaramerkkiä vastaavan lyhenteen lausuntatavasta englanniksi, ja toteaa, että siinä tapauksessa molemmat merkit tulisi lausua englanniksi, ja siten erilainen lausuntatapa säilyisi.

42 Merkityssisältöjen vertailun osalta SMHV katsoo, ettei sitä voida tehdä, koska kyseessä olevat merkit eivät välitä mitään saksankielistä viestiä.

43 Kolmanneksi sekaannusvaaran osalta SMHV korostaa, että kuten riidanalaisessa päätöksessä on täsmennetty, kyseiset merkit eivät ole riittävän samankaltaisia aiheuttaakseen sekaannuksen keskivertokuluttajan mielessä, ja että riidanalaisessa päätöksessä on otettu huomioon merkkien samankaltaisuuden sekä tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuuden välisen keskinäisen riippuvuuden periaate.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

44 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan, joka normatiiviselta sisällöltään on pääasiallisesti sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta normatiiviselta sisällöltään, tulkintaa koskevasta yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 2.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta).

45 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan yleisön keskuudessa mahdollisesti olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta; em. asia Canon, tuomion 16 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta).

46 Tämä sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuutta ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta, jonka ne kattavat. Niinpä tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (em. asia Canon, tuomion 17 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta). Näiden tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi puolestaan riippuu muun muassa siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä.

47 Lisäksi sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on ratkaisevaa se, miten keskivertokuluttaja käsittää kyseessä olevia tavaroita tai palveluja koskevat tavaramerkit. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Tässä kokonaisarvioinnissa kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Toisaalta on otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava niistä saamaansa epätäydelliseen muistikuvaan. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

48 Sen vuoksi, että kyseessä olevat tavarat ja palvelut (oppikirjat ja opetukseen tarkoitetut painotuotteet, nimittäin opiskelijoiden työkirjat, luettelot, opettajan käsikirjat, painetut opetusoppaat, -kaaviot ja -kirjaset opiskelijoille, jotka opiskelevat englantia vieraana kielenä sekä koulutuspalvelut, nimittäin englannin kielen koulutuksen tarjoaminen) ovat luonteeltaan tavanomaiseen kulutukseen tarkoitettuja ja että aikaisempi tavaramerkki, jonka vuoksi väite tehtiin, on rekisteröity ja suojattu Saksassa, tämän jäsenvaltion keskivertokuluttajat muodostavat nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kohdeyleisön, jonka kannalta sekaannusvaaraa on arvioitava.

49 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti ja edellä todettujen seikkojen valossa on syytä vertailla yhtäältä kyseessä olevia tavaroita ja palveluja ja toisaalta keskenään ristiriidassa olevia merkkejä.

50 Siltä osin kuin ensin on kyse tavaroiden ja palveluiden vertailusta on aluksi muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaan siinä tapauksessa, että väitteentekijä todistaa aikaisemman tavaramerkin käytön

ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tätä tavaramerkkiä pidetään väitteen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta. Tämän säännöksen mukaisesti nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevilla tavaramerkeillä tarkoitettujen tavaroiden ja palveluiden vertailun yhteydessä on otettava huomioon ainoastaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetut palvelut, joiden osalta valituslautakunta on katsonut, että todisteet käytöstä on esitetty, eli "etäopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen" liittyvät palvelut.

51 Seuraavaksi on todettava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (em. asia Canon, tuomion 23 kohta).

52 Riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa valituslautakunta vahvistaa väiteosaston kyseisten tavaroiden ja palveluiden vertailusta tekemän päätelmän, jonka mukaan "etäopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen" liittyvät, aikaisemman tavaramerkin kattamat palvelut ovat täysin samat kuin "koulutuspalvelut, nimittäin englannin kielen koulutuksen tarjoaminen", samankaltaiset kuin "oppikirjat ja opetukseen tarkoitetut painotuotteet, nimittäin opiskelijoiden työkirjat, luettelot, opettajan käsikirjat, painetut opetusoppaat, -kaaviot ja -kirjaset opiskelijoille, jotka opiskelevat englantia vieraana kielenä" ja erilaiset kuin "teknisen neuvonnan tarjoaminen kielikoulujen perustamiseen ja/tai pitämisen yhteydessä".

53 Ensimmäiseksi "etäopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen" liittyvät, aikaisemman tavaramerkin koulutuspalveluina kattamat palvelut sisältyvät siihen yleiseen luokkaan, jota "koulutuspalveluita, nimittäin englannin kielen koulutuksen tarjoamista" koskevassa tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetaan. Näin ollen valituslautakunta on aivan oikein katsonut, että kyseiset palvelut ovat samat.

54 Toiseksi valituslautakunta katsoo, että "etäopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen" liittyvät, aikaisemman tavaramerkin kattamat palvelut ovat samankaltaiset kuin hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin kattamat "oppikirjat ja opetukseen tarkoitetut painotuotteet, nimittäin opiskelijoiden työkirjat, luettelot, opettajan käsikirjat, painetut opetusoppaat, -kaaviot ja -kirjaset opiskelijoille, jotka opiskelevat englantia vieraana kielenä".

55 On todettava, että "etäopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen" liittyvien palveluiden järjestämisessä on tarpeellista ja tavallista, että käytetään "oppikirjoja ja opetukseen tarkoitettuja painotuotteita, nimittäin opiskelijoiden työkirjoja, luetteloita, opettajan käsikirjoja, painettuja opetusoppaita, -kaavioita ja -kirjasia opiskelijoille, jotka opiskelevat englantia vieraana kielenä". Kaikentyyppistä opetusta tarjoavat yritykset antavat usein oppilaille edellä mainitut tavarat opetusta tukevana aineistona.

56 Näin ollen koska kyseisten tavaroiden ja palveluiden käyttötarkoitukset liittyvät läheisesti toisiinsa ja koska nämä tavarat ovat luonteeltaan palveluita täydentäviä, valituslautakunta on aivan oikein katsonut, että nämä tavarat ja palvelut ovat samankaltaiset.

57 Siltä osin kuin kolmanneksi on kyse aikaisemman tavaramerkin kattamista palveluista, jotka liittyvät "etäopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen" ja hakemuksessa tarkoitetulla tavaramerkillä tarkoitetuista palveluista, jotka liittyvät "teknisen neuvonnan tarjoamiseen kielikoulujen perustamiseen ja/tai pitämisen yhteydessä", valituslautakunta on vain todennut ilman mitään perusteluita, että kyseessä olevat palvelut ovat erilaiset (riidanalaisen päätöksen 25 kohta). On kuitenkin todettava, että tällä toteamuksella voi olla seurauksia nyt käsiteltävänä olevassa asiassa eli että tavaramerkki rekisteröidään osittain kyseessä olevien palvelujen osalta, jos kaikki muut edellytykset, jotka on otettava huomioon arvioitaessa sekaannusvaaran olemassaoloa, täyttyvät.

58 Näissä olosuhteissa on todettava, että valituslautakunta ei ole noudattanut velvollisuutta, joka sille kuuluu asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaisesti ja jonka sanamuodon mukaan "virasto perustelee päätöksensä".

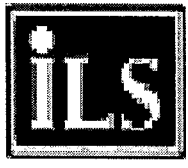
59 Lisäksi on muistutettava siitä, että päätöksen adressaatille vastainen päätös on perusteltava niin, että päätöksen adressaatti saa tarvittavat tiedot arvioidakseen, onko päätös asianmukainen ja että yhteisöjen tuomioistuimet voivat tutkia sen laillisuuden. Tämän vuoksi perustelujen puuttuminen tai riittämättömyys, jotka estävät tuomioistuinvalvonnan, ovat oikeusjärjestyksen perusteisiin pohjautuvia perusteita, jotka yhteisöjen tuomioistuimet voivat ja jotka niiden pitää tutkia viran puolesta (asia 18/57, Nold v. korkea viranomainen, tuomio 20.3.1959, Kok. 1959, s. 89 ja asia C-166/95 P, komissio v. Daffix, tuomio 20.2.1997, Kok. 1997, s. I-983, 23 ja 24 kohta).

60 Näin ollen riidanalainen päätös on kumottava olennaisten menettelymääräysten rikkomisen vuoksi siltä osin kuin siinä todetaan, että aikaisemman tavaramerkin kattamat, "etäopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen" liittyvät palvelut ja hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin kattamat palvelut, jotka liittyvät "teknisen neuvonnan tarjoamiseen kielikoulujen perustamiseen ja/tai pitämisen yhteydessä", ovat erilaiset.

61 Näin ollen sekaannusvaaran olemassaolosta tehtävässä kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon vain se, että aikaisemman tavaramerkin kattamat, "etäopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen" liittyvät palvelut ja hakemuksessa tarkoitetulla tavaramerkillä tarkoitetut "koulutuspalvelut, nimittäin englannin kielen koulutuksen tarjoaminen" ovat samat ja se, että edellä mainitut "etäopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen" liittyvät palvelut ja "oppikirjat ja opetukseen tarkoitetut painotuotteet, nimittäin opiskelijoiden työkirjat, luettelot, opettajan käsikirjat, painetut opetusoppaat, -kaaviot ja -kirjaset opiskelijoille, jotka opiskelevat englantia vieraana kielenä", joita hakemuksessa tarkoitetulla tavaramerkillä tarkoitetaan, ovat samat.

62 Toiseksi, siltä osin kuin on kyse merkkien vertailusta, on todettava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan 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 (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta). Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, ettei voida poissulkea sitä, että sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että tavaramerkit lausutaan samankaltaisella tavalla (ks. tältä osin em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 28 kohta). Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa keskenään ristiriidassa olevia merkkejä on siis vertailtava ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön kannalta.

63 Siltä osin kuin ensin on kyse ulkoasun vertailusta, arviointi on tehtävä näiden kahden seuraavan merkin välillä:



Aikaisempi tavaramerkki

ELS

Hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki

64 Aikaisempi tavaramerkki muodostuu kuviomerkistä, johon kuuluu valkoisilla kirjaimilla painettu lyhenne ILS, jonka ensimmäinen kirjain on painettu pienellä kirjaimella, kun taas kaksi muuta kirjainta on painettu isoilla kirjaimilla. Nämä kolme kirjainta ovat saman kokoiset ja ne on sijoitettu mustalle pohjalle valkoreunaiseen, suorakaiteen muotoiseen kehykseen. Hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki muodostuu nimityksestä ELS.

65 SMHV katsoo, että alkukirjaimessa, joka on ainoa vokaali pelkästään kolmesta kirjaimesta muodostuvassa merkissä, oleva erilaisuus on huomattava ja että aikaisemman tavaramerkin kuvio vahvistaa tätä havaintoa.

66 Yhtäältä on todettava, että keskenään ristiriidassa olevien merkkien nimitykset ovat samanpituisia eli kolmen kirjaimen lyhenteitä. Näiden merkkien ainoa erilaisuus on alkukirjaimessa: aikaisemmassa tavaramerkissä "i" ja hakemuksessa tarkoitetussa tavaramerkissä "E". Molempien lyhenteiden seuraavat kirjaimet "L" ja "S" ovat samassa järjestyksessä ja samoilla paikoilla. Siitä, että kolmesta kirjaimesta kaksi ovat yhteneväisiä ja samassa järjestyksessä, johtuu, että vain yhden kirjaimen ero ei aiheuta ulkoasussa merkittävää eroa.

67 Toisaalta aikaisemmassa merkissä oleva kuvio ei aiheuta merkkien välille ulkoasuun liittyvää erilaisuutta. Yhteisöjen tuomioistuimen esiintuomaa ja edellä 62 kohdassa toistettua periaatetta soveltaen merkkien vertailun yhteydessä on otettava huomioon erityisesti näiden merkkien hallitsevat osat. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on kuitenkin ilmeistä, että kuvio on toissijainen aikaisemman merkin hallitsevaan osaan eli nimitykseen ILS nähden.

68 Tästä seuraa, että aikaisemman tavaramerkin ja hakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin välillä on ulkoasuun liittyvää samankaltaisuutta.

69 Siltä osin kuin seuraavaksi on kyse lausuntatapojen vertailusta valituslautakunta toteaa, että koska ensimmäiset kirjaimet ovat erilaiset tavaramerkit voidaan saksan kielellä erottaa joko äännettäessä lyhenne yhtenä kirjainsanana tai tavattaessa kyseinen lyhenne (riidanalaisen päätöksen 29 kohta). Kantaja väittää,

että hakemuksessa tarkoitettua tavaramerkkiä vastaava lyhenne lausutaan englannin kielellä samalla tavalla kuin aikaisempi tavaramerkki lausutaan saksan kielellä. SMHV kiistää tämän perustelun ja toteaa, että lausuntatapaa koskeva ero säilyy, jos molemmat kyseessä olevat lyhenteet lausutaan englanniksi.

70 Aluksi on todettava, että sillä, lausutaanko kyseiset lyhenteet yhtenä kirjainsanana vai jokainen kirjain erikseen, ei ole merkitystä vertailtaessa niiden lausuntatapaa.

71 Kyseisten lyhenteiden lausumisesta kohdeyleisön kielellä eli saksaksi, on todettava, että vokaaliäänteet "E" ja "I" lausutaan hyvin samankaltaisella tavalla ja että molemmissa merkeissä olevat konsonanttiäänteet "L" ja "S" lausutaan täysin samalla tavalla.

72 Toisaalta sen määrittelemistä varten, miten kohdeyleisö käsittää merkkien lausuntatavan, on otettava huomioon kaikki merkitykselliset seikat ja kunkin tapauksen erityiset olosuhteet. Tältä osin voidaan ajatella, että kohdeyleisöä lähestytään tarkoituksena tarjota englannin kielen opetusta siten, että hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki lausutaan käyttäen englanninkielistä lausuntatapaa, joka on sitä paitsi sama kuin aikaisemman tavaramerkin lausuntatapa saksan kielellä. Näin ollen kielitaidosta riippumatta kohdeyleisö, joka ei tiedä, että hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki on lausuttu englanniksi, saattaa sekoittaa sen aikaisemman tavaramerkin kanssa.

73 Näin ollen haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin lausuntatavat ovat samankaltaiset.

74 Lopuksi todettakoon, kuten SMHV on aivan oikein katsonut, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa keskenään ristiriidassa olevien tavaramerkkien merkityssisällön vertailu ei ole mahdollista, koska merkit eivät merkitse mitään kohdeyleisön kielellä eli saksaksi.

75 Näin ollen kun otetaan huomioon yhtäältä se, että aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetut "etäopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen" liittyvät palvelut ja haetulla tavaramerkillä tarkoitetut "koulutuspalvelut, nimittäin englannin kielen koulutuksen tarjoaminen" ovat samat, ja se, että edellä mainitut "etäopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen" liittyvät palvelut ja haetun tavaramerkin kattamat "oppikirjat ja opetukseen tarkoitetut painotuotteet, nimittäin opiskelijoiden työkirjat, luettelot, opettajan käsikirjat, painetut opetusoppaat, -kaaviot ja -kirjaset opiskelijoille, jotka opiskelevat englantia vieraana kielenä" ovat samankaltaiset, ja toisaalta se, että kyseiset merkit ovat samankaltaiset, näiden väliset eroavaisuudet eivät riitä poissulkemaan sekaannusvaaraa kohdeyleisön tekemissä havainnoissa.

76 Sekaannusvaarasta tehtävän kokonaisarvioinnin yhteydessä se seikka, että kyseisiä koulutuspalveluita ei suoriteta päivittäin tai viikoittain (riidanalaisen päätöksen 31 kohta) lisää sitä mahdollisuutta, että kohdeyleisö johdetaan harhaan sen epätäsmällisen muistikuvan takia, joka sillä on tavaramerkkien ulkoasusta. Tältä osin on muistutettava, että kohdeyleisön on turvauduttava tavaramerkeistä saamaansa epätäydelliseen muistikuvaan (ks. edellä 47 kohta).

77 Eri seikkojen keskinäisen riippuvuuden periaatteen soveltaminen vahvistaa tämän johtopäätöksen. Sekaannusvaara voi olla olemassa siitä huolimatta, että tavaramerkit eivät ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat tai palvelut, jotka nämä tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia (ks. em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 21 kohta). Kuten on jo todettu, nyt käsiteltävänä

olevassa asiassa aikaisemman tavaramerkin kattamat "etäopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen" liittyvät palvelut ovat samat kuin yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetut "koulutuspalvelut, nimittäin englannin kielen koulutuksen tarjoaminen". Tästä samanlaisuudesta seuraa, että kyseessä olevien tavaramerkkien väliset erot heikentyvät sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa.

78 Kaikesta edellä todetusta seuraa, että valituslautakunta on virheellisesti todennut, ettei kyseisten tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa ja että valituslautakunta on siten rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

79 Tästä seuraa, että riidanalainen päätös on kumottava siltä osin kuin siinä arvioidaan sekaannusvaaraa haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä sikäli kuin tämä aikaisempi tavaramerkki koskee palveluita, jotka kuuluvat luokkaan 41 "etäopetuksen kehittäminen ja järjestäminen" ja joiden osalta on osoitettu, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty.

Oikeudenkäyntikulut

80 Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi, jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi. Koska kanne on nyt käsiteltävänä olevassa asiassa hyväksytty vain osittain, asiaan liittyvien seikkojen perusteella on kohtuullista ratkaista asia siten, että vastaaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaa kaksi kolmasosaa kantajan oikeudenkäyntikuluista. Kantaja vastaa yhdestä kolmasosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 18.10.2000 tekemä päätös (asia R 074/2000-3) kumotaan siltä osin kuin se koskee keskenään ristiriidassa olevien tavaramerkkien sekaannusvaaran arviointia.**

2) **Kanne hylätään muilta osin.**

3) **Vastaaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja kahdesta kolmasosasta kantajalle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista. Kantaja vastaa yhdestä kolmasosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 2002.

H. Jung

kirjaaja

M. Vilaras

jaoston puheenjohtaja