

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

4 päivänä toukokuuta 2005 *

Asiassa T-22/04,

Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH, kotipaikka Hampuri (Saksa),
edustajanaan asianajaja P. Koch Moreno,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englantia

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli

Bluenet Ltd, kotipaikka Limerick (Irlanti),

ja jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan 17.11.2003 tekemästä sellaisesta päätöksestä (asia R 238/2002-2) nostetusta kanteesta, joka liittyy West-tavaramerkin haltijan Westlife-tavaramerkkihakemusta vastaan vireille panemaan väitemenettelyyn,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEENTUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit N. J. Forwood ja S. S. Papasavvas,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.1.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 18.5.2004 toimitetun vastauksen,

ottaen huomioon 18.1.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 BMG Music teki 12.5.1999 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 Westlife.
- 3 Tavarat ja palvelut, joita varten 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 seuraaviin luokkiin:
 - luokka 9: ”Ennalta rekisteröityjen äänten, kuvien ja tietojen tallennusalustat; äänten tallennusalustat, kuvien tallennusalustat ja tietojen tallennusalustat, myös interaktiivisesti käytettävät”

- luokka 16: "Painotuotteet, vihkot, kirjat, esitteet, julisteet, siirtokuvat, autotarrat; nuotit ja partituurit"

- luokka 25: "Vaatteet, mukaanlukien t-paidat, puserot, pikkutakit, hatut ja pesäpallolippalakit"

- luokka 41: "Orkesterin tarjoamat viihdytyspalvelut, mukaanlukien televisiolähetykset, radiolähetykset ja sähköinen julkaisu; musiikkia, konsertteja, taiteilijoita ja viihdytyspalveluja koskevat tietopalvelut, sekä internetin että muiden tietoverkkojen kautta; konserttien ja muiden näytösten järjestäminen".

4 Tämä hakemus julkaistiin *Yhteisön tavaramerkkilehden* 20.3.2000 ilmestyneessä numerossa 22/2000.

5 Kantaja vastusti haettua tavaramerkkiä 20.6.2000 kaikkien sen tarkoittamien tavaroiden ja palvelujen osalta ja perusteli vastustamista aikaisemmalla saksalaisella sanamerkillään nro 39743603, West, ja aikaisemmalla kansainvälisellä sanamerkillään nro 700312, West. Saksalaisen tavaramerkin osalta se vastusti rekisteröintiä seuraavia tavaroita ja palveluja varten:

- "valokuvaus- ja elokuvauslaitteet ja -välineet sekä optiset laitteet ja välineet; äänen tai kuvien talteenotto-, lähetys- tai toistolaitteet, magneettiset talteenot-

toalustat, akustiset levyt, ennakkomaksulaitteet, tietojenkäsittelylaitteistot ja tietokoneet”, jotka kuuluvat luokkaan 9

- ”paperi, pahvi ja niistä valmistetut tavarat; sidontatarvikkeet; valokuvat; paperitarvikkeet; paperitarvikkeisiin tai kotitalouksissa käytettävät itsekiinnittyvät materiaalit; taiteilijantarvikkeet; pensselit; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (lukuun ottamatta huonekaluja); opetustarvikkeet (lukuun ottamatta laitteita); (tähän luokkaan kuuluvissa) kääreissä käytettävät muovit, pelikortit, painokirjasimet; painokuvalaatat,” jotka kuuluvat luokkaan 16

- ”vaatteet, mukaan lukien urheiluvaatteet, kengät, päähineet, huivit, solmiot, sukat, henkselit”, jotka kuuluvat luokkaan 25

- ”opetus ja viihde, erityisesti festivaalien, juhlien ja musiikkiesitysten järjestäminen ja toteuttaminen”, jotka kuuluvat luokkaan 41.

6 Toisena asianosaisena valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä olleesta Bluenet Ltd:stä tuli 1.2.2001 BMG Musicin seuraaja tavaramerkkiä koskevassa hakemusmenettelyssä.

7 SMHV:n väiteosasto kieltäytyi 25.1.2002 tekemällään päätöksellä ottamasta huomioon aikaisempaa kansainvälistä tavaramerkkiä perustellen tätä sillä, ettei väitteentekijä ollut esittänyt siihen liittyvää näyttöä, ja hylkäsi tavaramerkkihake-

muksen luokkiin 9, 16, 25 ja 41 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta siitä syystä, että niin riidanalaiset merkit kuin kyseiset tavarat tai palvelutkin olivat samoja tai samankaltaisia.

- 8 Toisena asianosaisena valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä ollut Bluenet Ltd valitti 15.3.2002 väiteosaston päätöksestä.
- 9 SMHV:n toinen valituslautakunta kumosi 17.11.2003 tekemällään päätöksellä (asia R 238/2002-2; jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen ja hylkäsi väitteen.
- 10 Valituslautakunta totesi, että kyseiset tavarat ja palvelut olivat osittain samoja ja osittain samankaltaisia (riidanalaisen päätöksen 16 kohta). Sitä vastoin se katsoi, että kyseiset merkit olivat auditiivisesti ja visuaalisesti vain vähän samankaltaisia ja että käsitteellisesti ne olivat ainoastaan hieman samankaltaisia (riidanalaisen päätöksen 19, 20 ja 21 kohta). Näin se päätteli näitä kahta tavaramerkkiä koskevassa kokonaisarvioinnissaan, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman saksalaisen tavaramerkin väliset eroavuudet olivat riittävän merkittäviä, jotta nämä tavaramerkit voisivat olla yhtä aikaa käytössä markkinoilla. Se katsoi näin ollen, etteivät nämä tavaramerkit aiheuttaneet asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa sillä alueella, jolla aikaisempi merkki on suojattu (riidanalaisen päätöksen 22 kohta).

Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset

- 11 Valituslautakunnassa toisena asianosaisena ollut ei ole asetetussa määräajassa jättänyt kirjelmää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle. Ilmoitettuaan ensin 24.6.2004 päivätyllä kirjeellä, että sen aikomuksena oli osallistua istuntoon, se on

tämän jälkeen 12.1.2005 ilmoittanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, ettei se enää aikonut siihen osallistua. On todettava, ettei tämä asianosainen ole osallistunut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireillä olevaan oikeudenkäyntiin tämän tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdassa tarkoitettulla tavalla etenäkään, koska se ei ole esittänyt omia vaatimuksia eikä myöskään ilmoittanut tukevansa jonkun muun asianosaisen vaatimuksia. On siis syytä katsoa, ettei sillä ole väliintulijan asemaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen siitä syystä, ettei se ole asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

— toteaa, että haetun tavaramerkin Westlife ja saksalaisen tavaramerkin West välillä on sekaannusvaara

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV huomauttaa nimenomaisesti, että sillä ei ole vaatimusten sisällön osalta vaihtoehtoja, ja se vaatii että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

- 14 Kantaja on esittänyt yhden ainoan kanneperusteen, jossa se väittää, että riidanalaisien tavaramerkkien välillä on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Sen mukaan valituslautakunta on tehnyt virheen, koska se on katsonut, ettei tuossa yksittäistapauksessa esillä olevassa tilanteessa ollut olemassa sekaannusvaaraa haetun tavaramerkin Westlife ja Saksassa rekisteröidyn tavaramerkin West välillä.
- 15 SMHV on keskeisiltä osin kantajan lausumien kannalla. Se vaatii kuitenkin vastineessaan kanteen hylkäämistä katsoen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntö vaatii sitä näin menettelemään. Se vetoaa tältä osin asiassa T-110/01, Vedral vastaan SMHV — France Distribution (HUBERT), 12.12.2002 annettuun tuomioon (Kok. 2002, s. II-5275, 16 kohta ja sitä seuraavat kohdat) ja asiassa T-99/01, Mystery Drinks vastaan SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), 15.1.2003 annettuun tuomioon (Kok. 2003, s. II-43, 14 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

SMHV:n vaatimusten tarkastelu

- 16 Aluksi on syytä todeta, että SMHV:n valituslautakunnan väitemenettelyssä tekemästä päätöksestä nostettua kannetta koskevassa oikeudenkäynnissä SMHV:lla

ei ole oikeutta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa omaksumallaan kannalla muuttaa riidan sisältöä siitä, millaisena se ilmenee tavaramerkin hakijan ja väitteentekijän väitteistä ja arvioista (asia C-106/03 P, *Vedial v. SMHV*, tuomio 12.10.2004, Kok, 2004, s. I-9573, 26–38 kohta; tällä tuomiolla pysytettiin edellä 15 kohdassa mainitussa asiassa HUBERT annettu tuomio).

- 17 Tästä oikeuskäytännöstä ei kuitenkaan ilmene, että SMHV:lla olisi velvollisuus vaatia valituslautakuntansa päätöksestä nostetun kanteen kumoamista, toisin kuin SMHV on vastineessaan väittänyt. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on asiassa T-107/02, *GE Betz vastaan SMHV — Atofina Chemicals (BIOMATE)*, 30.6.2004 antamassaan tuomiossa (Kok. 2004, s. II-1845) katsonut, että vaikka SMHV:lla ei olekaan vaadittavaa asiavaltuutta kanteen nostamiseen valituslautakunnan päätöksestä, sillä ei ole velvollisuutta johdonmukaisesti puolustaa mitä tahansa riitautettua valituslautakunnan päätöstä tai velvollisuutta vaatia, että mikä tahansa tällaista päätöstä vastaan nostettu kanne on hylättävä (tuomion 34 kohta).
- 18 SMHV siis voi riidan sisältöä muuttamatta vaatia, että jonkun muun sen valitseman asianosaisen vaatimukset hyväksyttäisiin, ja esittää tuon asianosaisen esittämiä perusteita tukevia lausumia. Sitä vastoin se ei voi esittää itsenäisiä kumoamisvaateita tai sellaisia kumoamisperusteita, joita muut asianosaiset eivät ole esittäneet (ks. vastaavasti edellä 15 kohdassa mainittu asia HUBERT, tuomion 34 kohta).
- 19 SMHV on nyt esillä olevassa asiassa sekä vastineessaan että istunnossa selvästi ilmaissut halunsa tukea kantajan vaatimuksia ja perusteita. Se on nimenomaisesti todennut ehdottomasti vaativansa kanteen hylkäämistä yksinomaan siitä syystä, että

piti itseään siihen velvollisena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntö huomioon ottaen. Koska tämä analyysi ei edellisissä kohdissa esitetyistä syistä vastaa oikeustilaa, SMHV:n vaatimukset on syytä muotoilla uudelleen ja katsoa sen vaatineen pääasiallisesti, että kantajan vaatimukset hyväksyttäisiin. Tämän uudelleen muotoilun jälkeen vastineessa esitetyt vaatimukset ja lausumat eivät enää ole keskenään ristiriitaisia.

Pääasia

- 20 Aluksi on syytä muistuttaa, että 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, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä”.
- 21 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää koskevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää merkit ja kyseiset tavarat tai palvelut, ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, muun muassa merkkien ja niillä tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus (asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 29–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 22 Kantaja ja SMHV ovat yhtä mieltä siitä, että kohdeyleisönä nyt esillä olevassa asiassa voidaan pitää ainakin saksalaisia keskivertokuluttajina. Riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että valituslautakuntakin on määritellyt sen näin.
- 23 Tämän jälkeen on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa edustettuina olleet asianosaiset eivät ole riitauttaneet valituslautakunnan toteamista, jonka mukaan kyseisen tavaramerkin tarkoittamat tavarat ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia.
- 24 Kantaja ja SMHV riitauttavat sitä vastoin sen riidanalaisessa päätöksessä olevan toteamuksen, jonka mukaan nämä kaksi merkkiä eivät ole riittävän samankaltaisia, jotta ne aiheuttaisivat sekaannusvaaran. Niiden mukaan riidanalaiset merkit ovat riittävän samankaltaisia aiheuttaakseen sekaannusvaaran kohdeyleisön mielessä, kun otetaan huomioon kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen samuus tai samankaltaisuus.
- 25 Edellä esitetty huomioon ottaen on syytä arvioida, ovatko haettu tavaramerkki Westlife ja aikaisempi tavaramerkki West riittävän samankaltaisia, jotta ne samoina tai samankaltaisina synnyttäisivät saksalaisen keskivertokuluttajan mielessä kyseisten tavaroiden ja palvelujen alkuperää koskevan sekaannusvaaran.
- 26 Oikeuskäytännöstä ilmenee tältä osin, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarviointin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 25 kohta).

- 27 Nyt esillä olevassa asiassa tavaramerkki Westlife on kahdesta sanasta eli sanasta west, joka tarkoittaa länttä, ja sanasta life, joka tarkoittaa elämää, muodostuva yhdyssana. Näin ollen sana west on toinen niistä kahdesta sanasta, jotka muodostavat haetun tavaramerkin Westlife, ja ainoa sana, joka muodostaa aikaisemman tavaramerkin West.
- 28 Merkityssisällön samankaltaisuuksista on todettava, että nämä kaksi merkkiä tuovat mieleen lännen, koska molemmissa on sana west. Haetun tavaramerkin toisen osan osalta valituslautakunta on perustellusti todennut, että kohdeyleisö saattaa tunnistaa, että sana life on englanninkielinen vastine saksan kielen sanalle Leben (eli elämä saksan kielellä), että sillä näin ollen on yksilöitävissä oleva merkitys ja ettei se ole mielikuvitusnimitys.
- 29 Näin kohdeyleisö saattaa ymmärtää tämän sanan, yhdistettynä tavaramerkin toiseen sanaan west, siten, että sillä viitataan tiettyyn elämäntapaan.
- 30 Tämän elämäntapaan liittyvän mielleyhtymän lisääminen ei riitä erottamaan näiden kahden tavaramerkin merkityssisältöä toisistaan siten, että sillä olisi merkitystä. Koska nämä kaksi merkkiä ymmärretään siten, että Westillä viitataan länsimaisiin tavaroihin tai palveluihin ja että Westlife liittyy länsimaiseen elämäntapaan, molempien aiheuttamat mielleyhtymät ovat samankaltaisia, mikä aiheuttaa merkityssisällön tietyn samankaltaisuuden.
- 31 Lausuntatavan samankaltaisuuden osalta valituslautakunta on tukeutunut siihen edellä 28 kohdassa todettuun seikkaan, että sana life on sellainen englannin kielen sana, jonka saksalainen keskivertokuluttaja saattaa tunnistaa. Näin se toteaa, että

vaikka haetun tavaramerkin toinen osa tunnistetaan englanninkieliseksi sanaksi, epätodennäköisenä ei voida sulkea pois sitä, että saksalainen keskivertokuluttaja lausuu tavaramerkin kokonaisuudessaan yhdessä siihen kuuluvan sanan West, joka on olemassa sekä englannin että saksan kielessä, kanssa englantilaisittain, eli samoin kuin sanan vest englannin ja ranskan kielen lausumissääntöjen mukaan.

- 32 On todettava, että ilmaisu ”ei voida epätodennäköisenä sulkea pois” on hyvin vähän vakuuttava jopa siten, että sillä a contrario tarkoitetaan, että olemassa on myös ei aivan vähäisenä pidettävä mahdollisuus, että saksalainen keskivertokuluttaja lausuu haettuun tavaramerkkiin Westlife sisältyvän sanan west saksalaisittain, missä tapauksessa nämä kaksi tavaramerkkiä olisivat todellisuudessa lausuntatavaltaan samankaltaisia.
- 33 Vaikka onkin todennäköistä, että tietty osuus kohdeyleisöön kuuluvista kuluttajista lausuu haettuun tavaramerkkiin Westlife sisältyvän sanan west englantilaisittain, on kuitenkin niin, että muut kuluttajat lausuvat sen saksalaisittain. Näin ollen näiden kahden tavaramerkin lausuntatavan välillä on tietynasteinen samankaltaisuus siitä huolimatta, että haettuun tavaramerkkiin Westlife sisältyy sana life.
- 34 Kyseiset tavaramerkit ovat ulkoasultaan kiistämättä tietyllä tavalla samankaltaisia, sillä aikaisempi merkki West muodostaa haetun merkin Westlife ensimmäisen osan. Lisäksi koska kyse on kahdesta sanamerkistä, nämä kaksi merkkiä on niiden ulkoasun samankaltaisuuden arvioinnin kannalta kirjoitettu tyyllittelemättömästi. Näin ollen keskivertokuluttaja, jonka on yleensä turvaututtava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä (ks. vastaava edellä 26 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta), saattaa sekoittaa kyseisten tavaramerkkien ulkoasut keskenään.

- 35 On syytä päätellä, että riidanalaiset merkit ovat tästä syystä ulkoasultaan samankaltaisia, vaikka ei voidakaan sanoa, että niiden ulkoasujen välisen samankaltaisuuden aste olisi erityisen korkea.
- 36 Kun kyseisiä kahta tavaramerkkiä arvioidaan kokonaisuudessaan, on syytä todeta, ettei kumpikaan sanoista west ja life näytä selvästi hallitsevan nyt esillä olevassa asiassa haettua tavaramerkkiä. Tässä suhteessa olisi keinotekoista katsoa, että sana west on hallitseva siitä syystä, että se on haetun tavaramerkin ensimmäinen osa, mutta mitään syytä ei ole myöskään pitää sanaa life hallitsevana. Vaikka onkin totta, että sana west on sekä saksan- että englanninkielinen sana kun taas sana life on ainoastaan englanninkielinen ja siis vieraskielinen sana kohdeyleisön kannalta, sana west ei kuvaa kyseisiä tavaroita ja palveluja eikä edes niiden ominaisuuksia.
- 37 On myös muistutettava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jo katsoneen, että on lähdeittävä periaatteesta, jonka mukaan silloin, kun toinen sanamerkin kahdesta sanasta on ulkoasun ja lausuntatavan perusteella sama kuin aikaisemman sanamerkin ainoa sana ja kun nämä sanat eivät yhdessä tai erikseen tarkasteltuna merkityssisältönsä perusteella tarkoita mitään kohdeyleisölle, näitä tavaramerkkejä on kutakin kokonaisuutena tarkasteltuna tavallisesti pidettävä samankaltaisina (asia T-286/02, Oriental Kitchen v. SMHV — Mou Dybfrost (KIAP MOU), tuomio 25.11.2003, Kok. 2003, s. II-4953, 39 kohta).
- 38 Nyt esillä olevassa asiassa toinen haetun sanamerkin kahdesta sanasta on todellakin ulkoasultaan sama kuin aikaisemman sanamerkin ainoa sana. Niiden lausuntatavat ovat jonkin verran samankaltaisia, mutta eivät kuitenkaan siten, että koko kohdeyleisö lausuisi sanan west samalla tavoin. Nyt esillä olevassa asiassa ne kaksi sanaa, jotka muodostavat tavaramerkin Westlife, tarkoittavat jotakin kohdeyleisölle, mutta ne eivät kuvaa kyseisiä tavaroita tai palveluja eivätkä niiden ominaisuuksia, eivätkä ne näin ollen aiheuta minkäänlaista erityistä miellelyhtymää viimeksi mainittuihin.

- 39 Vaikka edellä 37 kohdassa esitettyä lähestymistapaa ei siis suoraan voidakaan soveltaa nyt esillä olevassa asiassa, on kuitenkin todettava, että kyseisten kahden sanamerkin ulkoasujen välinen ainoa ero on se, että niistä toisessa on ensimmäiseen sanaan liitetty lisäsana. Lisäksi kuten edellä on todettu, noiden kahden tavaramerkin lausuntatapa ja erityisesti merkityssisältö ovat tietyiltä osiltaan samankaltaisia.
- 40 Näin ollen nyt esillä olevassa asiassa on katsottava, että se seikka, että tavaramerkki Westlife muodostuu yksinomaan aikaisemmasta merkistä West, johon on liitetty toinen sana, life, on osoitus näiden kahden tavaramerkin välisestä samankaltaisuudesta.
- 41 Kantajan esittämä väite, jonka mukaan kohdeyleisö saattaa käsittää merkin Westlife kantajan merkin West johdannaisena, on kuitenkin hylättävä, koska nämä lausumat perustuvat siihen, että kantaja väittää olevansa ei ainoastaan tavaramerkin West vaan myös muiden sellaisten sanasta west muodostuvien tavaramerkkien omistaja, joihin on liitetty lisäsana. Kantaja on nimittäin perustanut väiteosastossa esittämänsä väitteen vain kahteen aikaisempaan sanamerkkiin WEST, joista toinen on saksalainen ja toinen kansainvälinen (ks. vastaavasti asia T-237/01, Alcon v. SMHV — Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-411, 61 ja 62 kohta; tuomio on vahvistettu muutoksenhaun johdosta asiassa C-192/03 P, Alcon v. SMHV, 5.10.2004 annetulla määräyksellä, Kok. 2004, s. I-8993).
- 42 Sitä vastoin on syytä todeta, että aikaisemman tavaramerkin West olemassaolosta on saattanut aiheutua se, että kohdeyleisö on mielessään yhdistänyt toisiinsa tämän sanan ja sen omistajan myymät tavarat, joten on vaarana, että jokainen uusi tavaramerkki, johon sisältyy tämä sana yhdistettynä toiseen sanaan, ymmärretään aikaisemman tavaramerkin muunnoksena. On syytä todeta, että kohdeyleisö saattaa ajatella, että tavaramerkillä Westlife markkinoille saatetuilla tavaroilla ja palveluilla

sekä tavaramerkillä West markkinoille saatetuilla tavaroilla ja palveluilla on sama alkuperä, tai ainakin, että niitä markkinoille saattavien yhtiöiden tai yritysten välillä on taloudellinen sidossuhde (ks. vastaavasti asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 57 kohta).

- 43 Kaiken edellä lausutun valossa ja se seikka huomioon ottaen, että nyt esillä olevassa asiassa on kiistatonta, että kyseiset tavarat ja palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, on syytä todeta, että näiden kahden tavaramerkin välillä on olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.
- 44 Näin ollen riidanalainen päätös on kumottava. Kantajan toisesta kanneperusteesta on riittävää todeta, että todellisuudessa se on sama kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuva kumoamisvaade.

Oikeudenkäyntikulut

- 45 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian valituslautakunnan päätöksen tultua kumotuksi, se on veloitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut viimeksi mainitun vaatimusten mukaisesti, edellä 19 kohdassa esitetystä SMHV:n vaatimusten uudelleenmuotoilusta huolimatta.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) Kumotaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 17.11.2003 tekemä päätös (asia R 238/2002-2).**
- 2) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Julistettiin Luxemburgissa 4 päivänä toukokuuta 2005.

H. Jung

J. Pirrung

kirjaaja

jaoston puheenjohtaja