

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

25 päivänä toukokuuta 2005 *

Asiassa T-352/02,

Creative Technology Ltd, kotipaikka Singapore (Singapore), edustajinaan barrister M. Edenborough, solicitor J. Flintoft, solicitor S. Jones ja solicitor P. Rawlinson,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinään B. Holst Filtenborg ja S. Laitinen,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli

José Vila Ortiz, kotipaikka Valencia (Espanja),

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n neljännen valituslautakunnan 4.9.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 265/2001-4), joka liittyy Creative Technology Ltd:n ja José Vila Ortizin väliseen väitemenettelyyn,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit P. Mengozzi ja I. Wiszniewska-Białecka,

kirjaaja: H. Jung,

ottaen huomioon kanteen, joka on jätetty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistui-
meen 25.11.2002,

ottaen huomioon vastineen, joka on jätetty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistui-
meen 8.4.2003,

ottaen huomioon 24.11.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja jätti 4.11.1997 yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki PC WORKS. Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 9 ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Äänen tai kuvien tallennus-, lähetys- ja toistolaitteet, kaiuttimet, vahvistimet, levysoittimet, kasettinauhurit, cd-soittimet, virittimet ja kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet”.

- 3 Hakemus julkaistiin 26.10.1998 *Yhteisön tavaramerkkilehdessä* nro 81/98.

- 4 J. Vila Ortiz teki 22.1.1999 väitteen kantajan hakemusta vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla vedoten saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan. Väite koski kaikkia kantajan tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja perustui alla esitettyyn kansalliseen kuviomerkkiin:



- 5 Tämä merkki rekisteröitiin 10.10.1994 Espanjassa seuraavia tavaroita varten: "Elektroniset äänentallennuslaitteet, kovaääniset, äänentoistolaitteet, radiot, televisiot ja videolaitteet", jotka kuuluvat luokkaan 9.
- 6 Väiteosasto katsoi 26.1.2001 tekemässään päätöksessä, että kyseisten merkkiä välillä on sekaannusvaara ja hylkäsi näin ollen kantajan hakemuksen kaikkien tavaroiden osalta.
- 7 Kantaja valitti 19.3.2001 väiteosaston päätöksestä (asia R 265/2001). Se muutti valituksessa hakemuksensa tavaraluetteloa ja lisäsi siihen seuraavan tarkennuksen: "kaikki edellä mainitut tavarat, jotka liittyvät tietokoneisiin ja tietokoneelaitteistoihin".
- 8 SMHV:n neljäs valituslautakunta vahvisti 4.9.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen ja hylkäsi valituksen. Valituslautakunta katsoi, että tavaramerkkihakemus ja aikaisempi tavaramerkki kattavat

saman tuoteryhmän eli elektroniset äänen ja kuvan toistolaitteet ja että kyseiset merkit ovat samankaltaisia ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään.

Asianosaisten vaatimukset

- 9 Kantaja ilmoitti suullisessa käsittelyssä peruuttavansa vaatimuksensa, jonka mukaan SMHV tulisi velvoittaa hyväksymään sen tavaramerkkihakemus.

- 10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
 - kumoaa riidanalaisen päätöksen ja väiteosaston päätöksen

 - velvoittaa SMHV:n korvaamaan kyseessä olevassa menettelyssä sekä valituslautakunnassa ja väiteosastossa käydyissä menettelyissä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

- 11 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
 - hylkää kanteen

 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 12 Kantajansa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 rikkomiseen sikäli kuin valituslautakunta on kantajan mukaan virheellisesti katsonut, että kyseisten merkkien välillä on sekaannusvaara.

Asianosaisten lausumat

- 13 Kantaja esittää, että sekaannusvaaran arvioimiseksi suoritettavassa kahden tavaramerkin vertailussa on otettava huomioon kummankin merkin luoma kokonaisvaikutelma. Tuollaista arviointia tehtäessä ei ole sitä vastoin hyväksyttävää jakaa kyseisiä merkkejä osiin niiden eri osatekijöiden vertailemiseksi silloin, kun — kuten kyseessä olevassa tapauksessa — yhtäältä ei ole olemassa mitään seikkoja, joiden perusteella voitaisiin katsoa kohdeyleisön menettelevän tuolla tavoin, ja kun toisaalta niillä osilla, joista kyseiset merkit koostuvat, on itsessään heikko erottamiskyky, joten erottamiskyky perustuu kummankin kyseessä olevan tavaramerkin kohdalla olennaisesti eri osien vuorovaikutuksesta syntyvään kokonaisvaikutelmaan. Kantajan mukaan ei myöskään ole asianmukaista myöntää tavaramerkille laajaa suojaa, jos tämä suoja perustuu merkin yhteen osatekijään, jolla on heikko erottamiskyky.
- 14 Käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki koostuu kolmesta osasta, kirjaimesta "w", sanasta "work" ja sanasta "pro", kun taas haettu tavaramerkki muodostuu ainoastaan kahdesta osasta, sanasta "pc" ja sanasta "works". Koska aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky perustuu osien "w" ja "work" väliseen

vuorovaikutukseen ja kolmannella osalla on vähäisempi rooli merkin luomassa kokonaisvaikutelmassa, haetun tavaramerkin erottamiskykyä on kantajan mukaan arvioitava sanojen ”pc” ja ”works” välisen vuorovaikutuksen perusteella.

- 15 Näin ollen ainoastaan se seikka, että sanan ”work” muodostavat kirjaimet ovat yhteisiä kyseisille merkeille, ei kantajan mukaan riitä osoittamaan, että merkkien välillä on sekaannusvaara.
- 16 Kantaja huomauttaa muun muassa kyseisten merkkien ulkoasun vertailuun liittyen, että aikaisempi tavaramerkki on kuviomerkki, kun taas haettu tavaramerkki on sanamerkki. Se korostaa muun muassa, että aikaisemman tavaramerkin muodostavat kolme osaa on esitetty vertikaalisesti kirjaimesta ”w” koostuvan osan hallitessa kokonaisvaikutelmaa, kun taas haetun tavaramerkin kaksi osaa on esitetty horisontaalisesti.
- 17 Aikaisemman tavaramerkin lausuntatapa on joko se, että kolme osaa ”w” ”work” ja ”pro”, joista se muodostuu, lausutaan peräkkäin, tai se, että ainoastaan sana ”work” lausutaan, jos osat ”w” ja ”pro” katsotaan pelkästään graafisiksi. Sitä vastoin haettua tavaramerkkiä ei voida lausua muulla tavoin kuin lausumalla sanat ”pc works” yhdessä. Lausuttiinpa aikaisempi tavaramerkki miten tahansa, se eroaa kantajan mukaan haetusta tavaramerkistä, koska kirjainta ”w” ei voida sekoittaa osaan ”pc” eikä sanaa ”work” voida sekoittaa sanaan ”pc works”.
- 18 Merkitysisältöä kantaja arvioi siten, että sanoilla ”work” ja ”works” ei ole mitään merkitystä espanjalaiselle keskivertokuluttajalle, jonka näkökulmasta sekaannusvaaraa on arvioitava, ja että tämä ei yhdistä sanoja toisiinsa vaan katsoo ne kahdeksi erilliseksi sanaksi. Erityisesti keskivertokuluttaja ei käsitä sanaa ”works” sanan

"work" monikkomuodoksi. Toisaalta kantaja esittää, että mikäli todetaan kohdeyleisön osaavan riittävästi englantia tietääkseen, mitä sanat tarkoittavat, on myönnettävä, että se kykenee myös havaitsemaan sanojen erilaisen merkityksen.

- 19 Lisäksi kantaja korostaa, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat ovat luonteeltaan sellaisia, että kohdeyleisöön kuuluva kuluttaja on tarkkaavainen tehdessään niitä koskevia ostopäätöksiä, jolloin hän ei osta niitä ennen kuin on varma siitä, että ne vastaavat hänen tarpeitaan. Tämä seikka vähentää kantajan mukaan myöhemmin sekaannusvaaraa kohdeyleisön keskuudessa.
- 20 SMHV katsoo, että valituslautakunta ei ole tehnyt oikeudellista virhettä ja että se on todennut asianmukaisesti, että kyseessä olevien merkkien välillä on sekaannusvaara.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 21 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että "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, sillä alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu".

- 22 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran aiheuttaa vaara siitä, että yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai ainakin yrityksistä, joilla on keskinäisiä taloudellisia siteitä.
- 23 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kohdeyleisön käsitys kyseessä olevista merkeistä ja tavaroista tai palveluista ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, muun muassa merkkien samankaltaisuuden sekä kyseisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen 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).
- 24 Kun otetaan huomioon 2, 5 ja 7 kohdassa mainittujen kyseessä olevien tavaroiden luonne, kohdeyleisö, jonka näkökulmasta sekaannusvaaraa on arvioitava, koostuu kyseessä olevassa asiassa keskivertokuluttajista. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta seuraa muun muassa, että kohdeyleisö on yleisö, joka asuu sen jäsenvaltion alueella, jossa aikaisempi tavaramerkki saa suojaa eli käsiteltävänä olevassa asiassa Espanjassa.
- 25 Vaikka pitäisikin paikkansa, että kantajan tarjoamat tavarat, jotka ovat muun muassa tietokoneiden kanssa käytettäviä audiovisuaalisia laitteita, on suunnattu yleisölle, jolla on enemmän tai vähemmän hyvät tiedot tietojenkäsittelystä ja joka on tottunut käyttämään elektroniikkaa, on joka tapauksessa niin, että tällä hetkellä tuollaisten tavaroiden tarjoaminen, kuluttaminen ja levitys laajan yleisön keskuudessa, joka koostuu olennaisilta osin nuorista, on sen laajuista, että tavaroiden ei voida katsoa olevan varattuja kuluttajien rajoitetulle ja erikoistuneelle piirille, vaikka niitä ei voida myöskään määrittellä massakulutustavaroiksi. Samoin, vaikka pitäisikin paikkansa, että tiettyjen kyseessä olevien tavaroiden katsottaisiin niiden kehittyneisyyden ja

hinnan vuoksi olevan tarkkaavaisemman ostopäätöksen kohteena, tämä ei koske, kuten SMHV on perustellusti korostanut vastineessaan, kaikkia kyseessä olevia tavaroita. On näin ollen katsottava, että kohdeyleisö muodostuu keskivertokuluttajista, jotka ovat tavanomaisen valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia.

- 26 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja edellä todetut seikat huomioon ottaen on syytä vertailla yhtäältä kyseessä olevia tavaroita ja toisaalta kyseisiä merkkejä.

Kyseessä olevat tavarat

- 27 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta arvioitaessa 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 (asia T-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV — Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4301, 51 kohta).
- 28 Käsiteltävänä olevassa tapauksessa väite perustuu aikaisempaan tavaramerkkiin, joka on rekisteröity luokkaan 9 kuuluville tavaroille, ja väite on tehty samaan luokkaan kuuluvia tavaroita varten olevan tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.
- 29 On todettava, että kantaja ei kiistä valituslautakunnan kantaa, jonka mukaan kyseessä olevat tavaramerkit kattavat samankaltaiset tavarat eli elektroniset äänen ja kuvan toistolaitteet.

30 Tämä johtopäätös on hyväksyttävä.

31 Kantajan valituslautakunnassa tekemä tarkennus (ks. em. 7 kohta) rekisteröintiha-
kemuksensa tavaraluetteloon, jolla hakemus rajoitettiin ainoastaan tietokoneisiin ja
tietokonelaitteistoihin liittyviin laitteisiin ja laitteistoihin, ei muuta tuota arviota.
Nimittäin se ainoa seikka, että väitteentekijän tavaraluettelo ei sisällä samaa
täsmennystä, ei riitä kumoamaan johtopäätöstä, jonka mukaan kyseessä olevat
tavarat ovat samankaltaisia ja niillä voi olla sama käyttötarkoitus. Tältä osin on
todettava, kuten SMHV on vastineensa 21 kohdassa perustellusti esittänyt, että
aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden luettelo on riittävän laaja
kattaakseen myös tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut tavarat.

Kyseessä olevat merkit

32 Käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on yhdistetty kuvio- ja
sanamerkki, joka koostuu kolmesta vertikaalisesti asetellusta osasta, joista ensim-
mäinen on musta ympyrä, jossa on iso valkoinen "w" kirjain, toinen on isoilla
kirjaimilla ja mustalla värillä kirjoitettu sana "work" ja kolmas on musta
suorakulmio, jossa on suurin välein kolme pienikokoista isoa valkoista kirjainta,
joista muodostuu sana "pro". Haettu tavaramerkki koostuu sanasta "pc works".

33 Mitä tulee ensinnäkin kahden kyseessä olevan tavaramerkin ulkoasun vertailuun, on
todettava aluksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien on jo tarkentanut, että
mikään ei estä sen tarkastelemista, ovatko sanamerkki ja kuviomerkki ulkoasultaan
samankaltaiset, koska näillä kahdella tavaramerkkityypillä on graafinen muoto, joka

voi luoda visuaalisen vaikutelman (asia T-110/01, Vedral v. SMHV — France Distribution (HUBERT), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5275, 51 kohta).

- 34 Seuraavaksi on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että monitahoinen tavaramerkki, sana- ja kuviomerkki, voidaan katsoa samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin monitahoisin merkin jokin osatekijä, ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka monitahoinen tavaramerkki luo. Näin on silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 33 kohta).
- 35 Käsiteltävänä olevassa asiassa on huomattava ensinnäkin, että yksi aikaisemman tavaramerkin osa, nimittäin sana "work", on hyvin samankaltainen kuin yksi niistä sanoista, joista haettu tavaramerkki koostuu.
- 36 Edelleen on todettava, että vertailtuaan kyseessä olevien merkkien ulkoasua valituslautakunta katsoi, että sanat "work" ja "works" ovat ulkoasun kannalta hallitsevia osatekijöitä, ensimmäinen aikaisemmassa ja jälkimmäinen haetussa tavaramerkissä.
- 37 Tältä osin on ensinnäkin aikaisemman tavaramerkin yhteydessä korostettava, että sanasta "work" muodostuva osa on keskeisessä asemassa suhteessa muihin merkin graafisiin osiin ja se muodostaa suhteellisesti merkin kookkaimman osan. Sitä paitsi mustasta suorakulmiosta, joka sisältää kirjaimet "pro", muodostuva graafinen osa sanan "work" alapuolella näyttää mittasuhteidensa ja värinsä vuoksi alleviivaukselta,

mikä tukee yhtäältä vaikutelmaa, että mainitulla osalla on vain toissijainen tehtävä sanasta "work" muodostuvaan osaan nähden ja että se toisaalta vahvistaa viimeksi mainitun vaikutusta ulkoasussa. Lopuksi on katsottava, että kirjaimen "w" sisältävästä mustasta ympyrästä muodostuvan osan vaikutus ulkoasuun on pienempi kuin osan, jossa on sana "work", etenkin pienemmän kokonsa vuoksi. Tästä seuraa, että valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettä katsoessaan, että osa "work" hallitsee aikaisemman tavaramerkin ulkoasun luomaa kokonaisvaikutelmaa.

- 38 Toiseksi haetun tavaramerkin osalta on katsottava, että sana "works" on hallitseva suhteessa sanaan "pc", jolla on pienempi vaikutus ulkoasuun, vaikka se onkin merkin ensimmäinen osa, koska sen koko vastaa vähän yli kolmannesta sanan "works" koosta. Näin ollen valituslautakunta on asianmukaisesti katsonut, että viimeksi mainittu muodostaa hallitsevan osan haetun tavaramerkin ulkoasun luomassa kokonaisvaikutelmassa.
- 39 Edellä esitetyn perusteella on todettava, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan hyvin samankaltaisia sen vuoksi, että niiden hallitsevat osat koostuvat suurimmaksi osaksi samoista graafisista merkeistä eli kirjaimista "w", "o", "r" ja "k", jotka on aseteltu samaan järjestykseen ja joista syntyy sana "work", ja että ne eroavat toisistaan ainoastaan siten, että haetussa tavaramerkissä tähän kirjainsarjaan on lisätty yksi merkki lisää, nimittäin kirjain "s".
- 40 Lausuntatavan osalta valituslautakunta katsoi samoin kuin SMHV vastineessaan, että on epätodennäköistä, että espanjalaiset kuluttajat ilmaisevat väitteentekijän tavaramerkin lausuen sen kaikki sanaelementit, joita ovat "w", "work" ja "pro". Nimittäin koska he eivät suorita tavaramerkin yksityiskohtaista analyysiä, heillä on taipumus keskittää huomionsa sanaan "work" ja nähdä osa "w" vain koristeena ja jättää huomiotta osa "pro" sen pienen koon vuoksi.

- 41 Aluksi on todettava, että johtopäätös, johon valituslautakunta on päätenyt, on analyysin tulos, jossa on yhdistetty sekä ulkoasuun että lausuntatapaan liittyviä arviointiperusteita. On siis tarkasteltava, soveltuuko tuollainen menettelytapa kyseessä olevien kahden tavaramerkin samankaltaisuuden asteen asianmukaiseen arviointiin mahdollisen sekaannusvaaran osoittamiseksi.
- 42 Tältä osin on todettava, että suppeassa merkityksessä moniosaisen merkin lausuntatapa vastaa kaikkien sen sanaelementtien lausumista riippumatta niiden graafisista erityispiirteistä, jotka liittyvät pikemminkin merkin ulkoasuun arviointiin.
- 43 Kun arvioidaan kyseisten tavaramerkkien ulkoasuun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuutta tarkoituksena vahvistaa tai sulkea pois sekaannusvaaran olemassaolo asianomaisen yleisön keskuudessa, on otettava huomioon kummankin merkin kohdeyleisön keskuudessa luoma kokonaisvaikutelma.
- 44 Monitahaisen sana- ja kuviomerkin kyseessä ollessa sanaelementit ovat samalla kertaa kuvioita, jotka graafisten erityispiirteidensä vuoksi pystyvät vaikuttamaan enemmän tai vähemmän korostuneesti ulkoasuun. Siinä tapauksessa, että tuollainen merkki koostuu useammista sanaelementeistä, ei ole suljettu pois, että jotkin niistä voivat esimerkiksi kokonsa, värinsä tai asettelunsa vuoksi herättää enemmän kuluttajan huomiota kuin muut, jolloin kuluttaja merkin suullisesti ilmaistessaan lausuu ainoastaan nämä osat eikä ota huomioon muita osia. Moniosaisen merkin sanaelementtien graafisten erityispiirteiden luoma ulkoasullinen vaikutelma voi näin ollen vaikuttaa merkin lausuntatapaan.
- 45 Kuten edellä 37 kohdassa on esitetty, käsiteltävänä olevassa asiassa sana "work" hallitsee aikaisemman tavaramerkin ulkoasullista kokonaisvaikutelmaa ja muodostaa sanaelementin, joka on taipuvainen herättämään muita osia enemmän huomiota ja

olemaan välittömästi havaittavissa ja jäämään helposti mieleen. Merkin muilla sanaelementeillä on tässä suhteessa vain vähäisempi vaikutus. Nimittäin osa ”pro” on yhtäältä vaikeasti mieleen jäävä pienen kokonsa vuoksi eikä sitä havaita välittömästi sanaksi, koska tuon sanan muodostavat kolme kirjainta ovat hyvin erillään toisistaan. Toisaalta merkki ”w”, joka koostuu yhdestä erillisestä kirjaimesta, joka muutoin ei ole kovinkaan yleisesti käytetty espanjan kielessä, käsitetään pikemminkin koriste-elementiksi.

- 46 Edellä esitetystä johtuu, että valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettä katsoessaan todennäköiseksi, että kohdeyleisöön kuuluva espanjalainen kuluttaja ilmaisee väitteentekijän tavaramerkin lausumalla suullisesti ainoastaan sanan ”work”. Kun lausuntatavan vertailu on tehtävä merkkien ”work” ja ”pc works” välillä, on todettava, että tietty samankaltaisuus on olemassa, koska kahdessa merkissä on samassa järjestyksessä suurin osa niistä samoista kirjaimista, joista ne koostuvat.
- 47 Valituslautakunta totesi, että kyseiset kaksi merkkiä ovat myös merkityssisällöltään samankaltaisia, myöntämällä, että kyseessä oleva yleisö tuntee englannin kielen sanojen ”work” ja ”works” merkityksen. SMHV tarkensi vastineessaan, että kyseessä olevat tavaramerkit herättävät saman ajatuksen, joka on ”fyysinen ponnistus, jonka tarkoituksena on jonkin asian toteuttaminen”.
- 48 Tältä osin on aluksi todettava, että sanalla ”pc” on haetussa tavaramerkissä kuvaileva luonne kyseessä olevien tavaroiden osalta, koska se tarkoittaa englanniksi ja espanjaksi ”henkilökohtaista tietokonetta”. Merkityssisällön kannalta tämän tavaramerkin erottamiskykyinen osa on näin ollen sana ”works”. Aikaisemman tavaramerkin osalta on katsottava edellä 43–45 kohdassa esitetyn perusteella analogisesti ja sellaisten ei-sanallisten kuvioelementtien puuttuessa, joilla olisi itsenäinen mielikuvia herättävä voima, että merkityssisällön osalta hallitseva osa muodostuu sanasta ”work”.

- 49 Edelleen on katsottava todennäköiseksi se väite, jonka kantaja itsekin näyttää myöntävän, että kohdeyleisö, joka muodostuu kuluttajista, joille tietokoneiden käyttö on tuttua, osaa riittävästi englantia ymmärtääkseen sanan "work" merkityksen ja tunnistaakseen sen monikkomuodon "works".
- 50 Näissä olosuhteissa valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettä katsoessaan, että kyseiset kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia myös merkityssällöltään.
- 51 Edellä esitetyistä johtopäätöksistä seuraa, että haettu tavaramerkki ja aikaisempi tavaramerkki ovat samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan sekä merkityssällöltään.

Sekaannusvaara

- 52 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava ottaen huomioon kaikki merkitykselliset tekijät, ja arvioinnin on kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta ja em. asia ELS, tuomion 62 kohta). Kyseessä olevan tyyppisen tavaran tai palvelun keskivertokuluttaja, jonka käsitys tavaramerkeistä on ratkaiseva sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa, käsittää tavaramerkin tavanomaisesti kokonaisuutena, eikä tarkastele sen eri osia (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta).

- 53 Kun otetaan huomioon kyseisten merkkien samankaltaisuus ja se, että ne on tarkoitettu samankaltaisia tavaroita varten, on todettava, että valituslautakunta ei ole tehnyt arviointivirhettä katsoessaan, että käsiteltävänä olevassa asiassa on olemassa konkreettinen vaara, että asianomainen yleisö voi erehtyä tavaroiden kaupallisesta alkuperästä.
- 54 Kun otetaan huomioon edellä esitetty, kantajan kumoamisvaatimukset on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 55 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on SMHV:n vaatimusten mukaisesti veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 56 Työjärjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikululuiksi. Sama ei koske väiteosaston käsittelystä aiheutuneita kuluja, ja kantajan vaatimus siitä, että nämä kulut on korvattava sille, on joka tapauksessa hylättävä tällä perusteella. Myös se kantajan vaatimus, että hänelle korvattaisiin valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet kulut, on hylättävä, koska kumoamisvaatimukset on hylätty.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**
- 2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Legal

Mengozzi

Wiszniewska-Białecka

Julistettiin Luxemburgissa 25 päivänä toukokuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

H. Legal

neljännen jaoston puheenjohtaja

