

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

24 päivänä marraskuuta 2005*

Asiassa T-135/04,

GfK AG, kotipaikka Nürnberg (Saksa), edustajinaan asianajajat U. Brückmann ja R. Lange,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehenään T. Lorenzo Eichenberg,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli

BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH, kotipaikka München (Saksa),

ja jossa vaaditaan kumoamaan SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 4.2.2004 tekemä päätös (asia R 327/2003-1), joka koskee sellaisen saksalaisen kuviomerkin, jossa on sanaosa BUS ja kolmesta toisiinsa kietoutuneesta kolmiosta muodostuva kuvio, haltijan tekemää väitettä Online Bus -sanamerkin rekisteröintiä vastaan yhteisön tavaramerkkinä luokkaan 35 kuuluvia palveluita varten,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit P. Lindh ja V. Vadapalas,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 8.4.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 29.9.2004 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 8.6.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja on 15.11.1999 tehnyt yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen 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) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki Online Bus.
- 3 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 luokkaan 35, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "tilastojen laatiminen talouden, markkinoinnin, markkinatutkimuksen ja markkina-analyysin alalla, yritysneuvonta, organisaationeuvonta, liiketaloustieteellinen neuvonta, tietojen kerääminen ja välittäminen talouden alalla".

- 4 Hakemus julkaistiin 17.7.2000 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 57/2000.
- 5 BUS — Betreuungs- und Unternehmensberatungs GmbH -niminen yhtiö teki 6.10.2000 väitteen hakemuksessa tarkoitettuja palveluja varten haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Se vetosi väitteensä tueksi sekaannusvaaraan sellaisen saksalaisen tavaramerkin kanssa, jonka haltija se on ja joka on rekisteröity 12.9.1988 muun muassa luokkaan 35 kuuluvaa ”yritysneuvontaa” varten ja joka suojaa seuraavaa kuviomerkkiä:



- 6 Koska kantaja on vaatinut esittämään todisteita aikaisemman tavaramerkin käytöstä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan perusteella, SMHV:ssä käydyn menettelyn toinen asianosainen toimitti todisteet seuraavan merkin käytöstä:



- 7 Väiteosasto hyväksyi väitteen 25.2.2003 tekemällään päätöksellä.
- 8 Kantaja haki 29.4.2003 väiteosaston päätökseen muutosta SMHV:ssa asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan perusteella.
- 9 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 4.2.2004 tehdyllä päätöksellä (asia R 327/2003-1), joka annettiin kantajalle tiedoksi 13.2.2004 (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi ensinnäkin, että toisiinsa kietoutuneista kolmioista muodostuva kuvio-osa ja sanaosa ”bus” olivat aikaisemman tavaramerkin kaksi erottavaa osaa. Merkin käyttö, josta oli esitetty näyttöä, ei näin ollen ollut heikentänyt rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskykyä. Valituslautakunta totesi tämän jälkeen, että kyseessä olevat tavaramerkit olivat ulkonäöltään vähäisissä määrin samankaltaisia, mutta niiden lausuntatapa oli samankaltainen, minkä perusteella voitiin katsoa, että kyseisten palvelujen huomattavan samankaltaisuuden perusteella asianomaisen saksalaisen yleisön keskuudessa oli olemassa sekaannusvaara.

Asianosaisten vaatimukset

- 10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
 - kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - hylkää SMHV:ssa käydyn menettelyn toisen asianosaisten tekemän väitteen
 - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kantajan vaatimusten ulottuvuus

12 Kantaja on rajoittanut suullisessa käsittelyssä vaatimustensa ensimmäistä osaa siten, että se vaatii riidanalaisen päätöksen kumoamista vain siltä osin kuin on kyse sen tavaramerkkihakemuksessa mainituista ”markkinatutkimukseen ja markkina-analyysiin” liittyvistä palveluista.

13 Tätä pyyntöä voidaan tulkita siten, että kantaja vaatii riidanalaisen päätöksen kumoamista vain osittain (ks. vastaavasti asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 14 kohta). Tällainen pyyntö ei sellaisenaan ole vastoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaan perustuvaa kieltoa muuttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa riidan kohdetta siitä, mitä se on ollut valituslautakunnassa (ks. vastaavasti em. tapaus munanmuotoinen tabletti, tuomion 15 kohta). Kantajan on näin ollen katsottava peruuttavan kanteensa siltä osin kuin se on vaatinut riidanalaisen päätöksen kumoamista muiden kuin ”markkina-tutkimukseen ja markkina-analyysiin” liittyvien palvelujen osalta.

Tutkittavaksi ottaminen

- 14 Vaatimusten toisessa osassa kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta määräämään, että SMHV:n on hylättävä sen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan esitetty väite.
- 15 Tältä osin on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisön tuomioistuinten tuomioiden täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa SMHV:lle määräystä. SMHV:n on itse tehtävä päätelmät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia T-164/03, Ampafrance v. SMHV — Johnson & Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. II-1401, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kantajan vaatimusten toinen osa on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Aineellinen kysymys

- 16 Kantaja esittää kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta. Ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 43 artiklan 2 kohdan rikkomista. Toisessa on kyse saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomisesta.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 43 artiklan 2 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

- 17 Kantaja väittää, että koska aikaisempaa tavaramerkkiä ei ole käytetty sellaisena kuin se on rekisteröity, väite on hylättävä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen perusteella.
- 18 Tältä osin kun arvioidaan sitä, onko sitä saksalaista tavaramerkkiä, johon esillä olevassa asiassa on vedottu, käytetty eri muodossa kuin missä se on rekisteröity, merkityksellinen säännös on Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen -nimisen lain (Saksan laki tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojasta; Bundesgesetzblatt, jäljempänä BGBl. 1994 I, s. 3082 ja BGBl. 1995 I, s. 156; jäljempänä Markengesetz) 26 §:n 3 momentti, jolla jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) 10 artiklan 2 kohta saatettiin osaksi Saksan oikeusjärjestystä. Kantaja vetoaa myös Bundesgerichtshofin (Saksa) 13.4.2000 antamaan tuomioon, joka koskee Markengesetzin edellä mainitun säännöksen tulkintaa.
- 19 Esillä olevassa asiassa käytetyn merkin erottavat osat eroavat kantajan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin erottavista osista.
- 20 Kantaja toteaa aluksi, ettei käytetyssä merkissä ole sanaosaa "Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.". Koska kyseinen osa puuttuu, yleisö ei ymmärrä sitä, mikä merkitys on osalla "bus", joka on aikaisemman tavaramerkin entisen haltijan akronyyymi.

- 21 Se toteaa tämän jälkeen, että rekisteröidyssä merkissä osa "bus" on kirjoitettu mustin kirjaimin ja se on sijoitettu kolmesta toisiinsa kietoutuneesta kolmiosta muodostuvan kuvaosan alle, kun taas käytetyssä merkissä kyseinen osa koostuu eri kirjainlajeja olevista valkoisista kirjaimista, jotka on merkitty mustiin suorakulmioihin, jotka ovat mainitun kuvaosan vasemmalla puolella. Tältä osin on otettava huomioon se, että koska aikaisempi tavamerkki on kuviomerkki, "bus"-osan kirjoitusasu itsessään on suojattu. Sen haltijalla ei siten ole yhtä paljon harkintavaltaa käyttää sitä eri muodossa kuin mitä sillä olisi esimerkiksi sanamerkin osalta.
- 22 Lopuksi kolmesta toisiinsa kietoutuneesta kolmiosta koostuvan kuvaosan väri on erilainen käytetyssä merkissä, ja kyseisessä merkissä on myös ylimääräinen kuvaosa eli musta neliö.
- 23 Kaikki nämä erot muuttavat kantajan mukaan asiassa vedotun tavamerkin erottamiskykyä siten, ettei yleisö samaista käytettyä merkkiä kyseiseen tavamerkkiin.
- 24 SMHV väittää, ettei asetuksessa N:o 40/94 ole nimenomaista säännöstä, joka koskee väitteen tueksi vedotun kansallisen tavamerkin käyttämistä eri muodossa kuin missä se on rekisteröity. Direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohdassa on kuitenkin yhdenmukaistettu säännös, joka vastaa asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan. Tätä yhdenmukaistettua säännöstä on siten sovellettava asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan tai direktiivin 89/104 vastaavan säännöksen perusteella. Kansallista lainsäädäntöä ei voida soveltaa, koska yhteisön tavamerkkiä koskeva järjestelmä on itsenäinen järjestelmä.
- 25 Muoto, jossa aikaisempaa tavamerkkiä, johon esillä olevassa asiassa on vedottu, on käytetty, ei vaikuta millään tavalla sen erottamiskykyyn. Osan "Betriebsverband für Unternehmer und Selbständige e.V." poistamista ei tarvitse ottaa huomioon, sillä kyseisellä osalla on toissijainen merkitys ulkoasun kannalta ja tämän lisäksi se

muodostaa myös kuvailevan viittauksen. Osan ”bus” ja kolmesta toisiinsa kietoutuneesta kolmiosta muodostuvan kuvio-osan esittäminen vastakuvana voi olla hyväksyttävissä rekisteröidyn muodon tavallisena muunnoksena ilman, että sillä olisi mitään vaikutusta sen erottamiskykyyn. Mustan neliön lisääminen on SMHV:n mukaan harmitonta, koska kyse on geometrisesta peruskuvioista.

- 26 Lopuksi kun otetaan huomioon asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan tarkoitus, tavaramerkin haltijalla on oltava tiettyä liikkumavaraa tavaramerkkiä käytettäessä, jotta suojatun merkin esitystapaa voidaan mukauttaa mainosgraafikan normeja tai tietyn aikakauden mieltymyksiä vastaavaksi.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 27 Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”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 — —. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään”.

- 28 Saman asetuksen 43 artiklan 3 kohdan mukaan edellä mainittua säännöstä sovelletaan aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä yhteisössä.

- 29 Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkin käyttöä on sen käyttäminen ”muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn”.
- 30 Kun otetaan huomioon se, että väitteen tueksi vedottu tavaramerkki on kansallinen tavaramerkki, esillä olevassa asiassa on aluksi tarkennettava sen ensimmäisen kanneperusteen kohde, jossa kantaja tosiasiallisesti väittää valituslautakunnan rikkoen asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksiä.
- 31 Tämän jälkeen on tarkennettava, että asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 43 artiklan 2 ja 3 kohdan perusteella sen aikaisemman kansallisen tai yhteisön tavaramerkin, johon yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan esitetty väite perustuu, tosiasiallisesta käytöstä esitettävään näyttöön kuuluu myös näyttö aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta kyseisen merkin erottamiskykyyn (ks. vastaavasti asia T-156/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2789, 44 kohta).
- 32 Kantajan tekemällä viittauksella kansalliseen lainsäädäntöön ei näin ollen ole asian kannalta merkitystä.
- 33 Edellä olevat seikat huomioon ottaen on tutkittava, onko siinä muodossa, jossa aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty, sellaisia eroja, jotka vaikuttavat sen erottamiskykyyn.

- 34 Aluksi on huomautettava, että aikaisemman tavaramerkin molemmissa muodoissa eli muodossa, jossa se on rekisteröity, ja muodossa, jossa sitä on käytetty, on sanaosa ”bus” ja kuvio-osa, joka koostuu kolmesta toisiinsa kietoutuneesta kolmiosta ja jonka erottamiskykyä osapuolet eivät ole kiistäneet.
- 35 Siltä osin kuin on kyse näiden osien erilaisesta esitystavasta siinä muodossa, jossa tavaramerkkiä on käytetty, on huomautettava, että osan ”bus” painoasu ja aikaisemman tavaramerkin värit valkoinen ja musta eivät ole erityisen omaperäisiä tai epätavanomaisia kummassakaan aikaisemman tavaramerkin eri käyttömuodossa. Niiden vaihtelulla ei näin ollen voi olla vaikutusta kyseisen tavaramerkin erottamiskykyyn.
- 36 Tämän jälkeen on huomautettava maininnan ”Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” osalta, että arvioitaessa moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman osatekijän erottamiskykyä ja hallitsevuutta on otettava huomioon jokaisen osatekijän luontaiset ominaisuudet ja eri osatekijöiden suhteellinen asema merkin ulkomuodossa (ks. vastaavasti asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV — Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 33–35 kohta).
- 37 Esillä olevassa asiassa kyseinen maininta on pitkä sanaosa, joka on kirjoitettu pienin kirjaimin ja on toissijaisessa asemassa merkin alapuolella. Sen merkitys (yrittäjien ja itsenäisten ammatinharjoittajien avustusjärjestö, rekisteröity järjestö) viittaa kyseisiin palveluihin. Näin ollen kun otetaan huomioon kyseisen osan kuvaileva sisältö ja sen toisarvoinen asema merkin esitystavassa, on katsottava, ettei se ole erottamiskykyinen.

- 38 Tätä päätelmää ei voida kyseenalaistaa sillä kantajan väitteellä, jonka mukaan kyseessä olevan osan poistaminen johtaa siihen, ettei osa ”bus”, joka on aikaisemman tavaramerkin entisen haltijan akronyymi, ole enää ymmärrettävissä. On selvää, että osa ”bus” on luontaisesti erottamiskykyinen. Vaikka oletetaan, että kohdeyleisö tajuaa sen, että kyse voi olla myös akronyymistä, selittävän osan poistamisella ei voi olla vaikutusta sen erottamiskykyyn.
- 39 Tätä päätelmää ei voida kumota myöskään sillä kantajan suullisessa käsittelyssä esittämällä väitteellä, jonka mukaan kyseisellä lauseella viitataan merkin entiseen haltijaan ja sillä yksilöidään siten aikaisempi tavaramerkki. Vaikka näet myönnetään, että kyseisellä osalla viitataan tavaramerkin entisen haltijan nimeen, tällä seikalla ei kuitenkaan ole vaikutusta arvioitaessa kyseisen osan kuvailevaa sisältöä ja sen paikkaa merkin ulkoasussa, minkä perusteella esillä olevassa asiassa voidaan päätellä, ettei se ole erottamiskykyinen.
- 40 Siltä osin kuin lopuksi on kyse tavaramerkin käytetyssä muodossa olevasta mustasta neliöstä, jota ei ole sen rekisteröidyssä muodossa, on todettava, että kyseinen neliö on geometrinen peruskuvio eikä se tästä syystä ole erottamiskykyinen. Tähän päätelmään ei lisäksi ole vaikutusta sillä, missä paikassa se on tavaramerkin käytetyssä muodossa.
- 41 Edellä olevasta seuraa, että siinä muodossa, jossa aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty, ei ole sellaisia poikkeamia, jotka voivat vaikuttaa kyseisen tavaramerkin erottamiskykyyn asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla. Valituslautakunta on näin ollen perustellusti katsonut, että väitteen tekijän tavaramerkin käytöstä oli esitetty näyttöä.
- 42 Ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

- 43 Kantaja väittää valituslautakunnan katsoneen virheellisesti, että aikaisempaa tavaramerkkiä hallitsee molemmissa merkeissä oleva sanaosa ”bus” ja että kyseessä olevat merkit ovat samankaltaisia.
- 44 Kantajan mukaan yhtäältä aikaisemmassa tavaramerkissä on muita erottavia osia, jotka kuvaavat sen luomaa kokonaisvaikutelmaa. Etenkin aikaisemman tavaramerkin kuvio-osa on huoliteltu graafinen kuvio, joka on erittäin erottamiskykyinen. Tietyissä tapauksissa SMHV:ssä käydyn menettelyn toinen asianosainen on käyttänyt pelkästään aikaisemman tavaramerkin kuvio-osaa. Sillä on näin ollen vähintäänkin sama merkitys kuin sanaosalla ”bus”. Osa ”Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” on tärkeä, koska se selittää akronyymien ”bus” merkitystä.
- 45 Toisaalta sanaosalla ”bus” ei sinällään voida sen vähäisen erottamiskyvyn vuoksi erottaa aikaisempaa tavaramerkkiä asianomaisiin palveluihin nähden. Luokkaan 35 on näet rekisteröity useita tavaramerkkejä, joissa on sanaosa ”bus”, ja Internetissä käsitettä ”bus” käytetään hyvin usein käsitteen ”marketing” kanssa.
- 46 Kyseessä olevat merkit eivät näin ollen ole kantajan mukaan samankaltaisia. Aikaisemmalle tavaramerkille on ulkoasua tarkasteltaessa ominaista kuvio-osa, jota

ei ole haetussa tavaramerkissä. Lausuntatavan osalta haettu sanamerkki Online Bus on selvästi pidempi ja näin ollen erilainen kuin aikaisemman tavaramerkin sana "bus". Lisäksi osa "online" on sanamerkin alussa, joten sille on annettava enemmän merkitystä ääntämisen osalta. Merkityssisällöllisesti aikaisemman tavaramerkin osa "bus" tuo mieleen julkisen liikennevälineen, kun taas merkki Online Bus viittaa tietoliikenteeseen. Näin ollen kyseessä olevat merkit ovat myös merkityssisällöltään erilaisia.

- 47 SMHV puolestaan vetoaa edellä mainitussa tapauksessa MATRATZEN annettuun tuomioon (33 ja 34 kohta) ja väittää, että moniosaisen tavaramerkin luomaa kokonaisvaikutelmaa voi hallita yksi ainoa osatekijä. Hallitsevan osatekijän vastaavuus merkitsee kyseessä olevien merkkien samankaltaisuutta.
- 48 Kyseessä olevien merkkien lausuntatavan vertailun osalta valituslautakunta on aiheellisesti myöntänyt, että ne ovat hyvin samankaltaisia, koska sanaosa "bus" hallitsee niitä kumpaakin.
- 49 SMHV toteaa sen kantajan väitteen osalta, jolla pyritään osoittamaan osan "bus" heikko erottamiskyky, että kyseinen väite, joka on esitetty ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa, on esitetty asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla myöhässä.
- 50 Sitä ei myöskään ole tuettu riittävästi kanteessa. Tältä osin luettelo sellaisista rekisteröidyistä tavaramerkeistä, joissa on osa "bus", ei ole asianmukainen todiste, koska erottamiskyvyn heikkeneminen voi seurata yksinomaan käytetyistä tavaramerkeistä. Tällaista näyttöä ei voida esittää sanojen "bus" ja "marketing" yhdistettyä käyttöä koskevalla Internet-haulla ensinnäkään, koska kyseiset palvelut liittyvät markkinointiin ainoastaan vähäisiltä osin. Kyseisen haun perusteella ei myöskään

voida arvioida, onko osaa "bus" käytetty Internetissä kyseisten palvelujen erottamiseksi. Lopuksi haku sisälsi linja-autojen sektorin, jota esillä oleva asia ei koske, eikä sitä ole rajattu Saksaan, joka muodostaa merkityksellisen alueen.

- 51 Kyseessä olevat merkit ovat SMHV:n mukaan myös ulkoasultaan ja merkityssisällöltään samankaltaisia.
- 52 Ulkoasua vertailtaessa aikaisempaa tavaramerkkiä ei ulkoasun osalta luonnehdi sen kuvio-osa. Yleisö turvautuu yleensä moniosaisten tavaramerkkien sanaosiin. Esillä olevassa asiassa kuvio-osalle voidaan korkeintaan antaa vastaava arvo kuin hallitsevalla sanaosalla "bus".
- 53 Merkityssisällön vertailun osalta käsite "bus" on näissä kahdessa merkissä Saksassa yleisesti käytetty lyhennys bussista tai linja-autosta. Tältä osin asiassa T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV — Diesel (DIESELIT), 30.6.2004 annetun tuomion (Kok. 2004, s. II-1887, 58 kohta) ja asiassa T-115/03, Samar v. SMHV — Grotto (GAS STATION), 13.7.2004 annetun tuomion (Kok. 2004, s. II-2939, 36 kohta) kanssa vastaavalla tavalla kyseessä olevat merkit ovat merkityssisällöltään samankaltaisia.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 54 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, että tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi

tavaramerkki ja sen vuoksi, että aikaisempi tavaramerkki, ja haettu tavaramerkki ovat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.

55 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevat merkit sekä tavarat tai palvelut, ja tällöin on otettava huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä tapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja 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, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

56 Osapuolet eivät esillä olevassa asiassa kiistä sitä, miten valituslautakunta on määritellyt kohdeyleisön, eivätkä sitä, että kyseisten palvelujen on todettu olevan hyvin samankaltaisia (riidanalaisen päätöksen 25 ja 26 kohta). Kantaja väittää sitä vastoin, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole samankaltaisia ja että niiden välillä ei ole sekaannusvaaraa. Käsiteltävänä olevan kanneperusteen tutkinta on näin ollen rajattava näihin kahteen seikkaan.

57 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava etenkin tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. vastaavasti direktiivin 89/104 tulkinnan osalta asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 ja 23 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 25 kohta).

- 58 Esillä olevassa asiassa on huomattava, että yksi kyseessä olevien merkkien osatekijöistä eli sanaosa ”bus” on sama.
- 59 Tältä osin on korostettava, että yhden kyseisten merkkien osatekijän samanlaisuuden perusteella voidaan katsoa, että merkit ovat samankaltaisia, ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka kumpikin näistä merkeistä luo sillä tavalla, että kaikki muut osatekijät ovat tältä osin merkityksettömiä (em. tapaus MATRATZEN, tuomion 33 kohta).
- 60 Valituslautakunta on katsonut (riidanalaisen päätöksen 22 kohta), että osa ”bus” on haetun tavaramerkin hallitseva osa ja yksi aikaisemman tavaramerkin hallitsevista osista.
- 61 Kantaja väittää, että sanaosan ”bus” erottamiskyky kyseisiin palveluihin nähden on heikko ja että se ei näin ollen sinällään voi luonnehtia kyseessä olevia merkkejä.
- 62 Kantaja nojautuu yhtäältä sellaiseen suullisessa käsittelyssä ensimmäistä kertaa esitettyyn tosiseikkaan, jonka mukaan käsitteellä ”bus” tarkoitetaan erästä markkina-tutkimuksia tehtäessä käytettyä tutkimustyyppiä.
- 63 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei voi kuitenkaan ottaa huomioon tätä seikkaa, jota ei ole esitetty aikaisemmin yhdessäkään SMHV:n elimessä. Asetuksen

N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosasta, jonka mukaan rekisteröinnin suhteellisia hylkäysperusteita koskevassa menettelyssä SMHV:n tutkimus rajoittuu seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin, seuraa, että SMHV voi olla ottamatta huomioon viran puolesta tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet (asia T-296/02, Lidl Stiftung v. SMHV — REWE-Zentral (LINDENHOF), tuomio 15.2.2005, Kok. 2005, s. II-563, 31 kohta). SMHV:a ei näin ollen voida moittia siitä, että se olisi toiminut sääntöjenvastaisesti sellaisten tosiseikkojen osalta, joita sille ei ole toimitettu.

64 Kantaja vetoaa toisaalta Internetissä tehtyjen hakujen tuloksiin ja Cedex-tavaramerkkitietokantaan. SMHV väittää puolestaan, että kyseiset todisteet ovat myöhäisiä, koska ne on esitetty ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa.

65 Tältä osin on huomautettava vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenevän, että valituslautakunnat voivat hyväksyä valituksen sellaisten uusien tosiseikkojen perusteella, joihin valituksen tehnyt osapuoli on vedonnut, tai jopa sen esittämien uusien todisteiden perusteella, sanotun kuitenkin rajoittamatta asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan soveltamista (asia T-308/01, Henkel v. SMHV — LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. II-3253, 26 kohta). Tästä seuraa, että kyseiset todisteet voidaan ottaa huomioon.

66 Kantajan esittämät haut eivät kuitenkaan riitä osoittamaan, että käsitteen ”bus” erottamiskyky on heikentynyt asianomaisten palvelujen osalta.

67 Siltä osin kuin on kyse siitä Google-hakukoneen avulla saatujen tulosten luettelosta, jonka mukaan käsite ”bus” esiintyy Internetissä hyvin usein sanan ”marketing”

rinnalla, on todettava, että tällainen haku, joka on tehty erittäin yleisten hakuperusteiden nojalla, ei riitä osoittamaan, että kohdeyleisö mieltää nämä kaksi sanaa yhteen. Kyseisessä haussa ei näet ole mitään viitteitä käsitteen ”bus” käyttämisestä merkityksellisellä alueella kyseisten palveluiden erottamiseksi.

68 Cedelex-tietokannassa tehdyn haun osalta on todettava, että pelkästään se, että useissa luokkaan 35 kuuluvissa tavaramerkeissä on osa ”bus”, ei riitä osoittamaan, että kyseisestä osasta on tullut heikosti erottamiskykyinen sen vuoksi, että sitä käytetään usein asianomaisella alalla. Yhtäältä kyseinen haku ei tuo mitään uutta tietoa tosiasiallisesti käytetyistä tavaramerkeistä asianomaisiin palveluihin nähden. Toisaalta se sisältää useita tavaramerkkejä, joissa julkisen liikenteen alalla toimivat yritykset käyttävät sanaa ”bus” kuvailevasti.

69 Lisäksi aikaisemman tavaramerkin toisen sanaosan ”Betreuungsverbund für Unternehmer und Selbständige e.V.” osalta on todettava, ettei se ole erottava ja että se on näin ollen vähäpätöinen kyseisen tavaramerkin luoman kokonaisvaikutelman kannalta (ks. edellä 37–39 kohta).

70 Haetun tavaramerkin sanaosaa ”online” ei voida ymmärtää erottavaksi osaksi. Kyse on näet hyvin tunnetusta käsitteestä, joka yhdistetään tiedonvälitykseen Internetin kautta. Siltä osin kuin tätä tiedonvälitysmuotoa voidaan käyttää kyseisten palvelujen tarjoamisessa, kyseessä oleva käsite on kuvaileva. Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä kuitenkin seuraa, että yleisö ei yleensä miellä moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa osaa tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi (yhdistetyt asiat T-117/03–T-119/03 ja T-171/03, *New Look v. SMHV — Naulover* (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. II-3471, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 71 Edellä olevasta seuraa, että valituslautakunta on laillisesti voinut todeta, että osa "bus" muodosti kummassakin kyseessä olevassa merkissä hallitsevan sanaosan.
- 72 Edellä olevien seikkojen perusteella kyseessä olevia merkkejä on verrattava toisiinsa.
- 73 Ulkoasun vertailun osalta on korostettava valituslautakunnan katsoneen riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa, että aikaisemmalle tavaramerkille on ominaista sanaosa "bus" ja kuvio, joka muodostuu kolmesta yhteen kietoutuneesta kolmiosta. Tätä arviointia ei ole kumottu kantajan väitteellä, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin kuvio-osa on vähintään yhtä erottava kuin osa "bus".
- 74 Vaikka on totta, että kyseessä olevissa merkeissä on eroa ulkoasun osalta, mikä on otettava huomioon sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarviointin yhteydessä, kyseinen ero ei kuitenkaan kyseenalaista sitä, että ne ovat ulkonäöltään samankaltaisia sen osan "bus" samanlaisuuden vuoksi, joka on haetun tavaramerkin hallitseva osa ja ulkoasua ajatellen yksi aikaisemman tavaramerkin hallitsevista osista.
- 75 Lausuntatavan vertailun osalta on pääteltävä, että kun otetaan huomioon kyseessä olevien merkkien ainoan hallitsevan sanaosan "bus" samanlaisuus, kyseiset merkit ovat lausuntavaltaan hyvin samankaltaisia.

- 76 Merkityssisällön vertailun osalta on korostettava valituslautakunnan perustellusti katsoneen, ettei kyseessä olevien merkkien merkityssisällön vertailu ole mahdollista.
- 77 Vaikka kantaja väittää, että merkki Online Bus viittaa tietoliikenteeseen, on huomautettava, että kyseinen viittaus liittyy haetun tavaramerkin osaan "online". Kyseinen osa ei kuitenkaan ole haetussa tavaramerkissä erottamiskykyinen, joten sillä ei voida määrittää sen merkityssisältöä.
- 78 Sen kantajan väitteen osalta, jonka mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä viitataan bussiin, ja ilman, että olisi otettava kantaa siihen SMHV:n väitteeseen, jonka mukaan tällainen viittaus on tyypillinen molemmille kyseessä oleville merkeille, on todettava, ettei kyseistä väitettä voida hyväksyä. On selvää, etteivät asianomaiset palvelut liity millään tavalla julkiseen liikenteeseen. Vaikka on totta, että merkin merkityssisältöä koskevaa arviointia ei heikennä se, että kyseisen merkin merkitys ei liity asianomaisiin palveluihin, kyseisen merkityksen on kuitenkin oltava selvä sillä tavalla, että kohdeyleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi (ks. vastaavasti asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 54 kohta). Esillä olevassa asiassa kohdeyleisö ei kuitenkaan spontaanisti yhdistä osaa "bus" julkiseen liikennevälineeseen kun otetaan huomioon kyseisten palvelujen luonne.
- 79 Lopuksi kyseessä olevien merkkien kokonaisarvioinnin osalta on huomautettava, ettei voida sulkea pois sitä, että sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että kaksi tavaramerkkiä lausutaan samankaltaisella tavalla (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 28 kohta ja asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43, 42 kohta).

- 80 Kun otetaan huomioon kaikki edellä esitetyt seikat ja erityisesti se, että kyseiset palvelut ovat hyvin samankaltaisia ja kyseessä olevat tavamerkit lausutaan erittäin samankaltaisella tavalla, on katsottava, että pelkkä näiden tavamerkkien ulkoasuun liittyvä ero, joka syntyy aikaisemmassa tavamerkissä olevasta kuvio-osasta, ei ole omiaan poistamaan sekaannusvaaraa esillä olevassa asiassa. Asianomainen kuluttaja muistaa näet kyseiset tavamerkit nähdessään varmastikin sanaosan ”bus”, joka on molemmissa tavamerkeissä ja joka hallitsee niiden ääntämistä. Valituslautakunta on näin ollen perustellusti päätellyt, että kyseessä olevien tavamerkkien välillä oli olemassa sekaannusvaara.
- 81 Toista kanneperustetta ei näin ollen voida hyväksyä.
- 82 Tästä seuraa, että kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

- 83 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 veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**

- 2) **Kantaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Julistettiin Luxemburgissa 24 päivänä marraskuuta 2005.

E. Coulon

kirjaaja

H. Legal

jaoston puheenjohtaja