

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

30 päivänä kesäkuuta 2004*

Asiassa T-317/01,

M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH,
kotipaikka Frankfurt am Main (Saksa), edustajanaan asianajaja M. Treis,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinään S. Laitinen ja U. Pfléghar,

vastaajana,

jossa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valitus-
lautakunnassa käydyt menettelyt vastapuolena on ollut

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

Mediametrie SA, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan ensin asianajaja D. Depuis-Latour ja sitten asianajaja S. Szilvasi,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 2.10.2001 tekemästä päätöksestä asiassa R 698/2000-1, joka koskee väitemenettelyä Mediametrie SA:n ja M+M Gesellschaft für Unternehmensberatung und Informationssysteme mbH:n välillä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOSTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit A. W. H. Meij ja N. J. Forwood, kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 16.12.2003 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja on tehnyt 29.11.1996 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) 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 rekisteröintihakemuksen.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on merkki M+M EUROdata.
- 3 Tavarat ja palvelut, 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 luokkiin 9, 16, 35, 41 ja 42, ja ne vastaavat tavaraluokittain seuraavaa kuvausta:

— ”tietokoneohjelmistot”, jotka kuuluvat luokkaan 9

- "elintarvikekauppaa koskevia tutkimuksia koskevat julkaisut ja erikoislehdet", jotka kuuluvat luokkaan 16

- "markkinatutkimus, markkina-analyysi ja kaupallinen tutkimus, yritysneuvonta markkinoinnin ja myynnin alalla", jotka kuuluvat luokkaan 35

- "markkinointia ja myyntiä koskevat seminaarit ja muut jatkokoulutustilaisuudet", jotka kuuluvat luokkaan 41

- "tietokantapalvelut", jotka kuuluvat luokkaan 42.

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 29.6.1998 Yhteisön tavaramerkkilehden numerossa 46/98.

5 Väliintulija teki 29.9.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla väitteen kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui tavaramerkkiin EURODATA TV, jolla on seuraavat rekisteröinnit:

- 1.7.1996 tehty irlantilainen rekisteröinti nro 201 060

- 7.4.1992 tehty ranskalainen rekisteröinti nro 92 414 002

- 25.9.1992 tehty kansainvälinen rekisteröinti nro 591 515, joka on voimassa Benelux-maissa, Espanjassa, Italiassa ja Portugalissa.

- 7 Väite kohdistui haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan niiden tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen palveluitten osalta, jotka oli nimetty koskemaan ”markkinatutkimusta, markkina-analyysia ja kaupallista tutkimusta, yritysneuvontaa markkinoinnin ja myynnin alalla; markkinointia ja myyntiä koskevia seminaareja ja muita jatkokoulutustilaisuuksia”.

- 8 Väite perustui ainoastaan siihen osaan palveluita, jotka sisältyivät ranskalaiseen ja kansainväliseen rekisteröintiin: ”kaupallisten tietojen kokoaminen ja toimittaminen, ja erityisesti audiovisuaalisella alalla tehtävät selvitykset ja mielipidetutkimukset”, jotka kuuluvat luokkaan 35.

- 9 Väite perustui myös seuraaviin palveluihin, jotka sisältyivät irlantilaiseen rekisteröintiin ”kaupallisten tietojen kokoaminen ja toimittaminen; kaupalliset selvitykset; mainospalvelut; teollisten tai kaupallisten yritysten neuvonta ja avustaminen; kaupallisten tilastojen laatiminen ja toimittaminen; markkinointiselvitykset; markkinatutkimus ja -analyysi”, ja kuuluvat luokkaan 35.

- 10 Väitteensä tueksi väliintulija vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkäämisperusteeseen.

- 11 Väiteosasto katsoi, että sekaannusvaaraa ei ollut, ja hylkäsi siksi 20.4.2000 tekemällään päätöksellä väitteen ja velvoitti väliintulijan korvaamaan menettelyyn liittyvät kulut.

- 12 Väliintulija valitti 16.6.2000 kyseisestä päätöksestä asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.

- 13 Ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi 2.10.2001 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen ja palautti asian edelleen sen päätettäväksi siltä osin kuin vaatimus koski tavaroita ja palveluja, joiden rekisteröintiä ei ollut evätty, nimittäin luokkaan 9 kuuluvia "tietokoneohjelmistoja", luokkaan 16 kuuluvia "elintarvikekauppaa koskevia tutkimuksia koskevia julkaisuja ja erikoislehtiä" ja luokkaan 42 kuuluvia "tietokantapalveluita". Valituslautakunta velvoitti myös kantajan korvaamaan väitemenettelystä ja valituksesta aiheutuneet kulut.

- 14 Riidanalaisen päätöksen perustelut voidaan tiivistää seuraavasti.

- 15 Kyseisten palveluitten osalta valituslautakunta katsoi, että ne olivat osittain samoja ja osittain hyvin samankaltaisia (ks. kunkin osalta riidanalaisen päätöksen 19 ja 20 kohta).

- 16 Kyseisten merkkien osalta valituslautakunta katsoi ensinnäkin, että merkit EUROdATA ja EURODATA olivat samoja, koska yleisö ei kiinnitä huomiota pienten ja isojen kirjaimien väliseen eroon. Valituslautakunta katsoi, että mikäli sanaa eurodata olisi pidettävä erottamiskykyisenä, tällöin olisi katsottava, että kyseiset merkit ovat niin samankaltaisia, että ne aiheuttavat sekaannusta, ja jos se

sitä vastoin päättäisi, että kyseinen sana olisi oleellisilta osin erottamiskyvytön, olisi korostettava merkkien muita elementtejä eli erityisesti elementtiä M+M, mistä seuraisi, että merkkejä on pidettävä erilaisina (riidanalaisen päätöksen 13 kohta).

- 17 Tältä osin valituslautakunta katsoi, että sana eurodata ei ole kokonaan erottamiskyvytön. Valituslautakunnan mukaan ei nimittäin ole todennäköistä, että kuluttajalla on mahdollisuus havaita täsmällisesti, mitä kyseinen termi tarkoittaa. Kantajan internetissä tekemistä ha'uista käy ilmi, että laaja valikoima kaupallisia toimintoja ilman mitään suhdetta toisiinsa on yhdistetty sanaan eurodata, ja ne osoittavat, että tämä sana ei todellakaan ole selvä. Lisäksi valituslautakunta katsoi, että kyseinen sana mielletään yhdeksi aikaisemmalle ja haetulle tavaramerkille ominaiseksi erottavaksi elementiksi, ja näin ollen ei ole mahdollista vertailla näitä kahta ottamatta huomioon tätä sanaa (riidanalaisen päätöksen 14 ja 15 kohta).
- 18 Ottaen huomioon edellä olevan valituslautakunta katsoi yhtäältä, että haettu tavaramerkki koostuu kahdesta erottamiskykyisestä termistä, joista termi eurodata on hallitsevämpi, ja toisaalta, että aikaisempi tavaramerkki sisältää ainoastaan yhden erottamiskykyisen elementin, EURODATA, kun taas lyhenne TV on kuvaileva. Valituslautakunta päätteli siitä, että yleisö ajattelisi, että kysymyksessä olevat tavamerkit ovat peräisin samasta kaupallisesta lähteestä (riidanalaisen päätöksen 16–18 kohta).

Oikeudenkäynti

- 19 Kantaja nosti nyt käsiteltävänä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 17.12.2001 jättämälläan saksankielisellä kannekirjelmällä.

- 20 Koska muut asianosaiset eivät vastustaneet annetussa määräajassa sitä, että oikeudenkäyntikielenä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa olisi saksa, se määrättiin käsillä olevan oikeudenkäynnin kieleksi.
- 21 Virasto jätti vastineensa ensimmäisen asteen tuomioistuimeen 25.4.2003 ja väliintulija puolestaan 16.5.2003.

Asianosaisten vaatimukset

- 22 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - velvoittaa viraston korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.
- 23 Suullisessa käsittelyssä kantaja täsmensi sitä, että sen vaatimuksilla pyrittiin riidanalaisen päätöksen kumoamiseen vain siltä osin kuin sillä kumottiin se osa väiteosaston tekemästä päätöksestä, joka oli ollut kantajalle myönteinen.
- 24 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- hylkää valituksen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

25 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— pysyttää riidanalaisen päätöksen

— hylkää valituksen kokonaisuudessaan

— velvoittaa kantajan korvaamaan väliintulijalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

26 Valituksensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan perusteeseen, jonka mukaan valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska se oli hyväksynyt virheellisin perustein sekaannusvaaran olemassaolon.

27 Kyseisten merkkien osalta kantaja väittää ensinnäkin, että aikaisempi tavaramerkki koostuu yksinomaan kuvailevista elementeistä.

- 28 Lisäksi kantaja väittää kyseisten merkkien visuaalisen ja foneettisen vertailun osalta, että elementti M+M esiintyy ainoastaan haetussa tavaramerkissä ja että se on tavaramerkissä selvästi hallitsevampi kuin elementti eurodata. Merkit ovat kantajan mukaan myös merkitysisällöltään erilaisia, koska elementti M+M edustaa kantajan nimeä, kun taas elementti TV viittaa väliintulijan harjoittamaan kaupalliseen toimintaan.
- 29 Kantaja väittää niiden kyseisten palveluitten osalta, joita on tarkoitettu tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa ja jotka kuuluvat luokkaan 35, että palveluitten määritelmien mukaisesti ne liittyvät ainoastaan markkinointiin ja tietojen välitykseen. Kyseisiin palveluihin kuitenkin turvautuvat pääasiassa sellaiset henkilöt, jotka toimivat elintarvikkeiden kaupan parissa. Lisäksi niiden palveluitten luetteloista, jotka on suojattu aikaisemmalla tavaramerkillä, käy ilmi, että niitä on yksinomaan tarjottu joukkoviestinalalla, kuten väliintulijan nimikin osoittaa. Lopuksi kantajan mukaan kyseisten palvelujen avulla kerättyjen tietojen luonne on erilainen.
- 30 Kantaja lisää, että mikäli päädytään pitämään kyseisiä palveluita samankaltaisina, väliintulija voisi kieltää koko yhteisöjen alueella muiden sellaisten tavaramerkkien käytön, joiden yhtenä elementtinä on eurodata ja jotka koskevat tietojen kokoamista.
- 31 Niiden palveluitten osalta, joita on tarkoitettu tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa ja jotka kuuluvat luokkaan 41, kantaja väittää, että se seikka, että nämä palvelut kuuluvat toiseen luokkaan kuin ne palvelut, jotka on suojattu aikaisemmalla tavaramerkillä, on ainakin osoitus siitä, että kysymyksessä olevien palveluitten välillä on samankaltaisuutta ainoastaan poikkeustapauksissa. Kantajan mukaan kysymys ei kuitenkaan ole poikkeustapauksesta sikäli kuin ensin mainitut palvelut liittyvät ammattikoulutukseen, kun taas jälkimmäiset koskevat tietojen keräämistä ja toimittamista.

- 32 Kantaja lisää, että valituslautakunnan perustelut johtavat loppujen lopuksi siihen päätelmään, että suojattu tavaramerkki, joka koskee tietyllä alalla tarjottavia ja luokkaan 35 kuuluvia palveluita, olisi automaattisesti suojattu myös muiden palveluiden osalta, joita tarjotaan samalla alalla mutta jotka liittyvät ammattikoulutukseen.
- 33 Virasto väittää kyseisten merkkien osalta ensinnäkin, että elementti eurodata ei ole erottamiskyvytön ja se on myös kyseisten merkkien hallitseva elementti. Lisäksi virasto huomauttaa, että aikaisempi tavaramerkki koostuu merkistä EURODATA TV eikä suinkaan yksittäisestä elementistä eurodata.
- 34 Lisäksi virasto väittää, että kyseiset merkit ovat niitä visuaalisesti tarkasteltaessa samankaltaisia, koska kumpikin koostuu elementistä eurodata samoin kuin toisesta lyhyestä sanallisesta elementistä. Viraston mukaan elementti M+M tosin on erottamiskykyinen, mutta se ei silti jätä elementtiä eurodata vähemmälle huomiolle.
- 35 Foneettisesti kyseiset merkit ovat viraston mukaan samankaltaisia siksi, että molemmissa merkeissä toistuu kokonaisuudessaan pitkä ja helposti äännettävä sana eurodata, joka on hallitseva siltä kannalta, miten merkit äännetään ja miltä ne kuulostavat.
- 36 Käsitteellisen samankaltaisuuden osalta virasto väittää, että keskivertokuluttajat kiinnittävät huomionsa elementtiin eurodata ja että elementin M+M lisäyksellä ei ole erityistä vaikutusta kyseisten merkkien antamaan kokonaisvaikutelmaan.
- 37 Virasto väittää kyseisten palvelujen osalta siltä osin kuin ne kuuluvat luokkaan 35, että niiden vertailun on perustuttava yksinomaan niiden määrittelyyn. Viraston mukaan määrittelyllä ei kuitenkaan voi perustella hakijan esittämiä rajoituksia, vaan se osoittaa, että palvelut on kohdistettu samalle yleisölle.

- 38 Mitä tulee tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettuihin, luokkaan 41 kuuluviin palveluihin virasto väittää, että "markkinointi ja myynti, jotka ovat ammattikoulutukseen liittyvät näiden palveluitten aiheet, kattavat hyvin laajan alan ja sisältävät myös "kaupallisten tilastojen laatimiseen ja toimittamiseen liittyvät" luokkaan 35 kuuluvat palvelut, jotka on suojattu aikaisemmalla tavaramerkillä. Viraston mukaan on näin ollen todennäköistä, että yleisö uskoo, että ensin mainitut palvelut liittyvät väliintulijan kaupallisen toiminnan laajenemiseen.
- 39 Virasto lisää, että yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 2 säännön 4 kohdasta seuraa, että tavaroiden ja palvelujen luokitus Nizzan sopimuksen mukaisesti palvelee yksinomaan hallinnollisia tarkoituksia.
- 40 Siltä osin, mikä on sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksellinen kohdeyleisö, virasto väitti suullisessa käsittelyssä, että kyseisistä palveluista eli ennen kaikkea luokkaan 41 kuuluvista ammattikoulutuspalveluista eivät olisi kiinnostuneet pelkästään yritykset.
- 41 Väliintulija väittää, että sana eurodata on erottamiskykyinen, koska se ei ole välttämätön eikä kuvaileva suhteessa vaadittuihin palveluihin ja koska kysymyksessä on uudissana.
- 42 Mitä tulee tavaramerkin EURODATA TV erottamiskykyyn, väliintulija korosti suullisessa käsittelyssä, että useat kansalliset tavaramerkkivirastot ovat hyväksyneet tämän tavaramerkin rekisteröitäväksi, mikä käy ilmi niistä rekisteröinneistä, joihin on vedottu väitteen tueksi.

- 43 Mitä tulee kyseisiin merkkeihin, väliintulija väittää, että ne ovat yleisvaikutelmaltaan samankaltaisia visuaalisesti, foneettisesti ja käsitteellisesti. Kirjoitusasun osalta väliintulija täsmentää, että kumpikin merkki sisältää elementin eurodata ja toisen, kaksikirjaimisen elementin. Foneettisesti samankaltaisuus liittyy termin eurodata jäljittelyyn. Käsitteellisesti kyseiset kaksi merkkiä ovat väliintulijan mukaan myös identtiset.
- 44 Mitä tulee kyseisiin palveluihin väliintulija väittää, että ne ovat samoja tai samankaltaisia.
- 45 Sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksellisen kohdeyleisön osalta väliintulija yhtyi suullisessa käsittelyssä viraston esittämään kantaan.
- 46 Lopuksi väliintulija totesi suullisessa käsittelyssä, että vaikka haetun tavaramerkin kirjaimet ovatkin samankokoiset, hakija oli vuonna 1993 hakenut Saksassa tavaramerkkirekisteröintiä merkille M+M EUROdATA, joka käsitti elementin eurodata paljon pienemmillä kirjaimilla kuin elementin M+M. Tämän seikan perusteella hakija oli itsekin myöntänyt, että elementti eurodata on erottamiskykyinen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 47 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.

- 48 Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kohdeyleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja suhteessa siihen, miten kohdeyleisö ymmärtää asian, sekä ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, eli erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden sekä kyseisten tavaroiden ja palveluitten samankaltaisuuden välinen riippuvuus (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). Riidanalaisten merkkien visuaalisen, foneettisen tai käsitteellisen samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarviointiin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 49 Näiden huomioiden valossa on ensinnäkin määriteltävä sekaannusvaaran osalta huomioon otettava yleisö ja sen jälkeen suoritettava yhtäältä kyseisten palveluitten ja toisaalta merkkien vertailu.

Kohdeyleisö

- 50 Valituslautakunta ei ole käsitellyt kysymystä siitä, mikä on kohdeyleisö tutkittaessa sekaannusvaaraa.
- 51 Tältä osin on todettava, että kyseisten palveluitten määritelmistä seuraa, että niitä ei ole osoitettu keskivertokuluttajille vaan ammattiyleisölle (ks. sanat markkina, kaupalliset, yritys, markkinointi ja myynti, jotka on mainittu edellä 7 kohdassa, termi kaupalliset, joka on mainittu edellä 8 kohdassa, ja sanat kaupalliset, teolliset, markkinointi ja markkina, jotka on mainittu edellä 9 kohdassa).

- 52 On todettava, että kyseinen ammattiyleisö on taipuvainen palveluita valitessaan olemaan erityisesti kiinnostunut kyseisistä merkeistä ja kiinnittämään niihin erityistä huomiota.
- 53 Kantajan väitettä, jonka mukaan kohdeyleisö on erikoistunutta ja tavoittelee erityisiä palveluita, ei voida kuitenkaan hyväksyä. Tosin kyseisen yleisön ammattimaisuudesta johtuu, että yleisö on tiettyssä määrin erikoistunutta. Vaikka edellä 51 kohdassa toistetut sanat osoittavatkin, että kohdeyleisö koostuu ammattilaisista, tästä ei kuitenkaan voida päätellä, että nämä ammattilaiset ovat kaikki erikoistuneet niille aloille, joita on tarkoitettu kyseisillä palveluilla, ja että kysymys on näin ollen erityisen rajoitetusta yleisöstä.
- 54 Mitä tulee sekä viraston että väliintulijan esittämään väitteeseen, jonka mukaan kyseisistä, ennen kaikkea ammattikoulutukseen kuuluvista palveluista eivät olisi kiinnostuneet pelkästään yritykset, on riittävää todeta, että vaikka tämä myönnettäisiinkin, joka tapauksessa edellä 51 kohdassa mainittujen, palveluja kuvaamaan käytettyihin sanojen perusteella on katsottava, että palveluilla tavoitellut henkilöt ovat myös ammattilaisia.

Palvelut

- 55 Tässä tapauksessa väite perustuu aikaisempaan tavaramerkkiin, joka on rekisteröity palveluille, jotka kaikki kuuluvat luokkaan 35, ja se on kohdistettu sitä vastaan, että haettu tavaramerkki rekisteröidään yhtäältä luokkaan 35 kuuluvia ja toisaalta luokkaan 41 kuuluvia palveluja varten (ks. edellä 7–9 kohta). Näin ollen on suoritettava kaksi vertailua: yksi ottaen huomioon tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettut palvelut, jotka kuuluvat luokkaan 35, ja toinen ottaen huomioon kyseisessä hakemuksessa tarkoitettut palvelut, jotka kuuluvat luokkaan 41.

— Tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettut, luokkaan 35 kuuluvat palvelut

- 56 Valituslautakunta on katsonut, että yhtäältä tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettut, luokkaan 35 kuuluvat palvelut ja toisaalta palvelut, jotka on suojattu aikaisemmalla tavaramerkillä ja jotka kuuluvat samaan luokkaan, ovat samoja.
- 57 Tältä osin on todettava, että kyseisten palveluitten määrittelyistä, jotka on esitetty edellä 3, 8 ja 9 kohdassa, seuraa, että luokkaan 35 kuuluvat palvelut, jotka on suojattu aikaisemmalla tavaramerkillä, vastaavat tähän samaan luokkaan kuuluvia, tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettuja palveluita. Näin ollen on katsottava, että kyseiset palvelut ovat samoja.
- 58 Väitteet, jotka kantaja on esittänyt ja jotka liittyvät kyseisten palveluitten tarjoamiseen eri aloilla ja niiden tietojen luonteen erilaisuuteen, joita nämä palvelut koskevat, eivät ole omiaan muuttamaan tätä toteamusta. Valituslautakunta on nimittäin aivan oikein katsonut riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa, että sen oli tukeuduttava kunkin kysymyksessä olevan merkin osalta rekisteröityjen palveluitten luetteloon. Ensinnäkin tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen palveluitten, jotka kuuluvat luokkaan 35, määrittelystä ei voida päätellä, että palvelut koskevat yksinomaan elintarvikkeiden kauppaa. Toiseksi aikaisemmalla tavaramerkillä suojattujen palveluitten määrittelystä ei voida päätellä, että palvelut koskevat yksinomaan joukkoviestinten alaa. Kolmanneksi kyseisten palveluitten määrittelystä ei voida päätellä, että tietojen luonne, joita nämä palvelut koskevat, on erilainen. Tässä yhteydessä on syytä korostaa, että tavaramerkin, jota on haettu rekisteröitäväksi, aiottua käyttöä tietyllä alalla tai määritellyillä markkinoilla ei voida ottaa huomioon, koska kyseinen rekisteröinti ei voi sisältää tällaista rajoitusta.
- 59 Lisäksi väite, jonka mukaan kyseisten palveluitten välisen samankaltaisuuden mahdollinen tunnustaminen sallisi sen, että väliintulija kieltää koko yhteisöjen

alueella sellaisten muiden tavaramerkkien käytön, joihin sisältyy elementti eurodata ja jotka liittyvät tietojen kokoamiseen, on vailla merkitystä arvioitaessa sanottujen palveluitten samankaltaisuutta.

— Tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettut, luokkaan 41 kuuluvat palvelut

60 Valituslautakunta on katsonut, että yhtäältä tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettut, luokkaan 41 kuuluvat palvelut ja toisaalta aikaisemmalla tavaramerkillä suojatut, luokkaan 35 kuuluvat palvelut olivat hyvin samankaltaisia.

61 Tältä osin on todettava, samoin kuin kantaja huomauttaa, että tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen, luokkaan 41 kuuluvien palveluitten määrittelystä käy ilmi, että ne liittyvät ammattikoulutukseen, ja niiden luonne on näin ollen erilainen kuin aikaisemmalla tavaramerkillä suojattujen palveluitten.

62 Kuitenkin koulutuspalveluitten määrittelystä käy ilmi myös, että ne liittyvät markkinoinnin ja myynnin alaan. Kuitenkin, kuten valituslautakunta on vakuuttavasti todennut riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa ja virasto puolestaan nyt esillä olevassa asiassa, palvelut, joita ovat ”kaupallisen tiedon kokoaminen ja toimittaminen”, ”kaupalliset selvitykset”, ”mainospalvelut”, ”markkinointiselvitykset”, ”markkinatutkimus ja -analyysi” ja jotka on suojattu aikaisemmalla tavaramerkillä, kuuluvat myös markkinoinnin ja myynnin alaan sikäli kuin ”tämän päivän liike-elämässä mikään markkinointitoimi voi onnistua ilman näitä palveluita”. Näin ollen, jos kyseisten palvelujen tunnusmerkkeinä olisivat samankaltaiset merkit, ammattilaiset, jotka tuntuivat jo aikaisemmalla tavaramerkillä suojatut palvelut, oltaisivat hyvin todennäköisesti, että tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettut palvelut muodostavat ainoastaan ensin mainittuja palveluita tarjoavan yrityksen yhden uuden toimintahaaran.

- 63 Tästä seuraa, että kyseisten palveluitten käyttötarkoitukset liittyvät läheisesti toisiinsa ja ne ovat luonteeltaan toisiaan täydentäviä. Näin ollen on syytä todeta, että palvelut ovat keskenään samankaltaisia (ks. vastaavasti asia T-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV — Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4301, 56 kohta).
- 64 Tätä johtopäätöstä ei kumoa kantajan väite, jonka mukaan kyseiset palvelut kuuluvat Nizzan sopimuksessa eri luokkiin. Nimittäin, samoin kuin virasto on huomauttanut, asetuksen N:o 2868/95 2 säännön 4 kohdassa säädetään, että ”tämän vuoksi palveluja ei voida pitää erilaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen eri luokissa”.
- 65 Lopuksi kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunnan perustelut johtavat loppujen lopuksi siihen päätelmään, että tavaramerkki, joka on suojattu luokkaan 35 kuuluvien palveluitten osalta, on automaattisesti suojattu koulutuspalveluitten osalta samalla alalla, on vailla merkitystä arvioitaessa palvelujen välistä samankaltaisuutta.

Merkit

- 66 Valituslautakunta on katsonut, että yleisö ajattelee, että kyseiset merkit ovat peräisin samasta kaupallisesta lähteestä.
- 67 Tämän johtopäätöksen perustelemiseksi on syytä suorittaa kyseisten merkkien visuaalinen, foneettinen ja käsitteellinen vertailu.

- 68 Visuaalinen ja foneettinen vertailu on syytä suorittaa yhdessä.
- 69 Tältä osin on todettava ensinnäkin, että asianosaiset eivät ole riitauttaneet valituslautakunnan huomiota, jonka mukaan haetun tavaramerkin elementti M+M on erottamiskykyinen (riidanalaisen päätöksen 16 kohta).
- 70 Valituslautakunta on sen jälkeen arvioinut, että elementti eurodata on haetussa tavaramerkissä hallitseva ja että vaikka elementti M+M on riidattomasti erottamiskykyinen, se ei käännä huomiota pois elementistä eurodata siinä määrin, että se muuttaisi riittävästi yleisön tapaa havaita kyseinen tavaramerkki. Valituslautakunnan mukaan nimittäin yhtäältä elementti eurodata on helppo ääntää ja muistaa ja toisaalta kyseinen elementti on pidempi ja sillä enemmän vaikutusta kuin elementillä M+M, joka on melko lyhyt (riidanalaisen päätöksen 16 ja 18 kohta).
- 71 Tältä osin on syytä todeta ensinnäkin, että elementti M+M lyhyenä nimenä on ainakin yhtä helppo ääntää ja muistaa kuin elementti eurodata. Tässä suhteessa on lisättävä, että kantaja on asiaankuuluvasti väittänyt, että tavaramerkit, jotka sisältävät lyhyitä kirjainyhdistelmiä, ovat erittäin yleisiä. Toisaalta juuri siksi, että elementti M+M on lyhyt ja lyhyempi kuin elementti eurodata, se on ainakin vastaavassa määrin kuin viimeksi mainittu omiaan kiinnittämään yleisön huomiota, varsinkin kun se on rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ensimmäinen elementti ja koskee ammattiyhteisöä.
- 72 Lisäksi, vaikka on selvää, että aikaisemmassa tavaramerkissä oleva elementti TV on kuvaileva, kyseisten merkkien visuaalisessa ja foneettisessa vertailussa tätä ei voida jättää huomiotta. Kuitenkin elementit M+M ja TV, ovatpa ne miten lyhyitä tahansa, ovat hyvin erilaisia. Lisäksi ensin mainittu on sijoitettu merkin alkuun ja

jälkimmäinen merkin loppuun. Niinpä se, että merkeissä on muita sanaelementtejä, aiheuttaa sen, että kustakin merkistä saatava kokonaisvaikutelma on erilainen (ks. vastaavasti em. asia GIORGIO BEVERLY HILLS, tuomion 43 kohta).

- 73 Onkin päädyttävä siihen lopputulokseen, että kahdessa edellisessä kohdassa kuvatut olosuhteet yhdessä riittävät poistamaan haetussa tavaramerkissä olevan elementin EURODATA ja aikaisemmassa tavaramerkissä olevan elementin EURODATA mahdollisesti aiheuttamat samanlaisuudet.
- 74 Tästä seuraa, että kyseiset merkit eivät ole visuaalisesti eivätkä foneettisesti samankaltaisia.
- 75 Näillä perusteilla ei ole tarpeen tutkia valituslautakunnan huomiota, jonka mukaan elementti eurodata on erottamiskykyinen. Nimittäin, vaikka juuri näin oletettaisiinkin, huomio ei ole omiaan sivuuttamaan niitä asianhaaroja, joihin edelliseen kohtaan liittyvä johtopäätös perustuu.
- 76 Vaikka jo kyseisten merkkien visuaalinen ja foneettinen vertailu johtaa tässä tapauksessa toteamaan, että ne eivät ole samankaltaisia, niiden merkityssisältöä on kuitenkin vielä tarkasteltava varsinkin, kun käsitteellistä vertailua ei riidanalaisessa päätöksessä ole nimenomaisesti suoritettu.
- 77 Tältä osin on todettava aikaisemmasta tavaramerkistä, että valituslautakunnan huomiota, jonka mukaan elementti TV on kyseisellä tavaramerkillä suojattujen palvelujen osalta kuvaileva, ei ole kiistetty. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim pitää tätä huomiota perusteltuna ja lisää, että kyseisen elementin merkitys on näin ollen kohdeyleisön mielestä välttämättä selvä ja määritelty.

- 78 Haetun tavaramerkin osalta on todettava, että kohdeyleisön mielestä erottamiskykyisellä elementillä M+M ei ole selvää ja määriteltyä merkitystä ja se viittaa pelkästään kantajan nimeen. Kyseisellä elementillä on näin ollen aivan erilainen merkitys kuin elementillä TV, joka sisältyy aikaisempaan tavaramerkkiin. Näin ollen nämä kaksi elementtiä eivät ole semanttisesti samankaltaisia.
- 79 Lisäksi siitä viraston väitteestä, jonka mukaan kuluttajat kiinnittävät huomionsa elementtiin eurodata ja että elementin M+M lisäämisellä ei ole erityistä vaikutusta kyseisten merkkien antamaan kokonaisvaikutelmaan, on riittävää todeta, kuten edellä on jo osoitettu, että kohdeyleisö koostuu ammattilaisista, joiden huomio keskittyy vähintään yhtä paljon haetussa tavaramerkissä kuvattuun elementtiin M+M kuin elementtiin eurodata.
- 80 Näin ollen on päädyttävä siihen lopputulokseen, että kyseiset merkit eivät ole käsitteellisesti samankaltaisia.
- 81 Tätä johtopäätöstä ei kumoa se väliintulijan esittämä väite, jonka mukaan useat kansalliset tavaramerkkivirastot ovat hyväksyneet rekisteröitäväksi merkin EURO-DATA TV. Käsillä oleva asia ei nimittäin koske merkin EURODATA TV rekisteröitävyyttä, vaan ainoastaan kysymystä siitä, onko haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä sekaannusvaara asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.
- 82 Lopuksi mitä tulee siihen väliintulijan väitteeseen, joka liittyy kantajan vuonna 1993 hakemaan saksalaiseen tavaramerkkiin, on todettava, että tämä väite on merkityksetön suhteessa tässä tapauksessa haettuun tavaramerkkiin.

- 83 Kaikesta edellä olevasta seuraa, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut, että yleisö ajattelee kyseisten merkkien olevan peräisin samasta kaupallisesta lähteestä.

Sekaannusvaara

- 84 Valituslautakunta ei ole ilmaissut selvästi kantaansa kyseisten merkkien välisestä sekaannusvaarasta. Se on rajoittunut katsomaan, että mikäli termiä eurodata olisi pidettävä luonteeltaan erottamiskykyisenä, mihin valituslautakunta onkin sitten päätenyt riidanalaisessa päätöksessä, on katsottava, että nämä merkit ovat niin samankaltaisia, että ne aiheuttavat sekaannusta, mikä johtuu siitä, että merkit ovat foneettisesti, visuaalisesti ja ehkä jopa käsitteellisesti erittäin samankaltaisia ja että ne on tarkoitettu samoja tai samankaltaisia palveluita varten.
- 85 Kuten edellä on selostettu, kyseiset palvelut ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia. Kuitenkin vaikka kyseiset palvelut ovat samanlaisia tai samankaltaisia, merkkien väliset visuaaliset, foneettiset ja käsitteelliset erot ovat riittäviä siihen, että sekaannusvaara kohdeyleisön keskuudessa voidaan välttää (ks. vastaavasti em. asia *GIORGIO BEVERLY HILLS*, tuomion 52 kohta). Kun kohdeyleisöllä on käytettävissään palvelut, joita varten rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki, joka on visuaalisesti, foneettisesti ja käsitteellisesti erilainen kuin aikaisempi tavaramerkki, on tarkoitettu, kohdeyleisö ei pidä kyseisten palveluitten kaupallista alkuperää samana. Niinpä ei ole olemassa sellaista vaaraa, että kohdeyleisön keskuudessa yhdistettäisiin ne palvelut toisiinsa, joille nämä kaksi tavaramerkkiä on rekisteröity.
- 86 Tätä johtopäätöstä vahvistaa se seikka, että, kuten kuin edellä 51 ja 52 kohdasta käy ilmi, kyseisten palvelujen vastaanottajat ovat kaikki ammattilaisia, jotka ovat taipuvaisia erityisesti kiinnostumaan kyseisistä merkeistä ja kiinnittämään niihin huomiota.

- 87 Edellä olevasta seuraa, että koska valituslautakunta katsoi epäsuorasti, että sekaannusvaara oli olemassa, ja koska se tällä perusteella kumosi väiteosaston päätöksen väitteen hylkäämisestä, valituslautakunta jätti noudattamatta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.
- 88 Niinpä kyseisen säännöksen rikkomista koskeva ainoa kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on kumottava.
- 89 Tältä osin on kuitenkin muistutettava, kuten edellä 13 kohdassa on todettu, että valituslautakunta ei tyytynyt kumoamaan väiteosaston päätöstä, vaan se myös palautti asian edelleen väiteosaston päätettäväksi siltä osin kuin on kyse tavaramerkin rekisteröimisestä luokkiin 9, 16 ja 42 kuuluville tavaroille ja palveluille. Kuitenkin nyt esillä olevassa asiassa tehty väite koskee yksinomaan palveluita, jotka on mainittu tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa ja jotka kuuluvat luokkiin 35 ja 41. Luokkiin 9, 16 ja 42 kuuluvat tavarat ja palvelut eivät näin ollen olleet menettelyn kohteena väiteosastolla eivätkä siis myöskään valituslautakunnassa. Riidanalaisesta päätöksestä käy ilmi, että väliintulija on valituslautakunnassa vaatinut ainoastaan väiteosaston päätöksen kumoamista ja rekisteröintihakemuksen hylkäämistä niiden palveluitten osalta, joita on tarkoitettu väiteilmoituksessa (riidanalaisen päätöksen 8 kohta) ja jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaisesti luokkiin 35 ja 41.
- 90 Näillä perusteilla päätöstä, jolla valituslautakunta palautti asian edelleen väiteosaston päätettäväksi tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen luokkiin 9, 16 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta, on pidettävä vahvistuksena sille, että viraston tulee näiden tavaroiden ja palvelujen osalta jatkaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintimenettelyä. Niinpä riidanalaista päätöstä ei ole kumottava tässä täsmennetyiltä osin. Lisäksi tällainen päätöksen pysyttäminen ei ole

ristiriidassa sen väiteosaston tekemän päätöksen osan kanssa, joka oli kantajalle myönteinen tämän esittämien vaatimusten mukaisesti, sellaisina kuin niitä täsmennettiin suullisessa käsittelyssä (ks. edellä 23 kohta).

- 91 Kaikesta edellä olevasta seuraa, että riidanalainen päätös on kumottava, paitsi siltä osin kuin valituslautakunta on palauttanut asian edelleen väiteosaston päätettäväksi tavamerkin rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen, luokkiin 9, 16 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta.

Oikeudenkäyntikulut

- 92 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
- 93 Tässä tapauksessa sekä virasto että väliintulija ovat hävinneet asian sikäli kuin riidanalainen päätös on kumottava. Lisäksi kantaja on vaatinut, että virasto veloitetaan korvaamaan sille aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.
- 94 Näillä perusteilla on määrättävä, että virasto vastaa kantajalle aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista ja väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 2.10.2001 tekemä päätös asiassa R 698/2000-1 kumotaan, paitsi siltä osin kuin valituslautakunta on palauttanut asian edelleen väiteosaston päätettäväksi tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen, luokkiin 9, 16 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta.**
- 2) **Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) veloitetaan korvaamaan kantajalle aiheutuneet oikeudenkäytikulut.**
- 3) **Väliintulija vastaa itse omista oikeudenkäytikuluistaan.**

Pirrung

Meij

Forwood

Julistettiin Luxemburgissa 30 päivänä kesäkuuta 2004.

H. Jung

J. Pirrung

kirjaaja

toisen jaoston puheenjohtaja