

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

7 päivänä heinäkuuta 2005 \*

Asiassa T-385/03,

**Miles Handelsgesellschaft International mbH**, kotipaikka Norderstedt (Saksa),  
edustajinaan asianajajat F. Dettmann ja A. Deutsch,

kantajana,

vastaa

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehinnään T. Eichenberg ja G. Schneider,

vastajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli  
ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

\* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

**Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH**, kotipaikka Berliini (Saksa), edustajanaan asianajaja G. Malchartzeck,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 9.9.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 174/2002-2), joka koskee Biker Miles Motorrad Handels- und Vertriebsgesellschaft mbH:n ja Miles Handelsgesellschaft International mbH:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

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

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 18.11.2003 jätetyn kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 26.3.2004 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 18.2.2004 jätetyn väliintulijan vastineen,

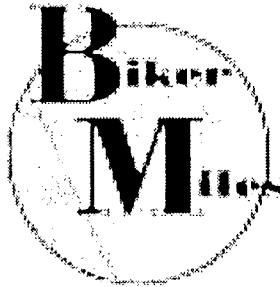
ottaen huomioon 19.1.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

## tuomion

### Asian tausta

- 1 Väliintulija teki 7.7.1999 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen 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 alla esitetty kuviomerkki:



- 3 Tavarat, 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 luokkiin 9, 12 ja 25, ja ne vastaavat luokan 25 osalta seuraavaa kuvausta: ”kaksipyöräisten ajoneuvojen kuljettajien tarvikkeet ja vaatteet, nimittäin saappaat, kengät, käsineet, huivit, sadevaatteet, säänmukaiset vaatteet, villapaidat, kypärät, tukivyöt, nahkavaatteet, tekonahkavaatteet”.

- 4 Hakemus julkaistiin *Yhteisön tavaramerkkilehden* 15.5.2000 ilmestyneessä numerossa 38/2000.
  
- 5 Kantaja teki 15.8.2000 väitteen tämän tavaramerkin rekisteröimisestä luokkaan 25 kuuluville tavaroille, vedoten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan. Väite perustui siihen, että on olemassa yhteisön tavaramerkkinä rekisteröity sanamerkki MILES, joka on rekisteröity 28.7.1998 luokkaan 25 kuuluville tavaroille ”vaatteet mukaan lukien urheiluvaatteet”.
  
- 6 SMHV:n väiteosasto hyväksyi väitteen 7.2.2002 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että kyseisten tavaramerkkien välillä on olemassa sekaannusvaara.
  
- 7 Väliintulija teki 18.2.2002 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan mukaisen valituksen väiteosaston päätöksestä.
  
- 8 SMHV:n toinen valituslautakunta hyväksyi valituksen 9.9.2003 tekemällään päätöksellä (asia R 174/2002-2), joka annettiin tiedoksi kantajalle 18.9.2003 (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi pääasiallisesti, että

kyseiset tavarat ovat samoja, vaikkakin ne tavarat, joita hakemus yhteisön tavaramerkiksi koskee, ovat erikoisvaatteita, joita markkinoidaan erityisiä jakelukanavia käyttäen selvästi rajatulle kohderyhmälle. Kohdekuluttajat kiinnittävät erityistä huomiota näiden erikoisvaatteiden toiminnallisuuteen sekä niiden turvallisuusominaisuuksiin, ja tästä johtuen heidän tarkkaavaisuusasteensa on korkeampi. Kollisiossa olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden osalta valituslautakunta otti huomioon tavaramerkin, jonka rekisteröintiä haetaan, graafisen esitysasun ja sen sanaosan ”biker” tehdäkseen sen johtopäätöksen, että kyseiset merkit erottuvat toisistaan ulkoasunsa, lausuntatapansa ja merkityssisältönsä osalta. Näin ollen siitä huolimatta, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja, ei valituslautakunnan mukaan ole olemassa sekaannusvaaraa.

### **Asianosaisten vaatimukset**

- 9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
  - kumoaa riidanalaisen päätöksen
  - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
  
- 10 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
  - hylkää kanteen
  - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

**SMHV:n vaatimusten tutkittavaksi ottaminen**

- 11 Aluksi on huomioitava, että SMHV on todennut vastauskirjelmässään ja istunnossa, että valituslautakunta on tehnyt virheen arvioidessaan, että käsillä olevassa tapauksessa ei ole sekaannusvaaraa. SMHV tuo kuitenkin esiin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-110/01, Vedral vastaan SMHV — France Distribution (HUBERT), 12.12.2002 antaman tuomion (Kok. 2002, s. II-5275, 16–25 kohta) seurauksena sen on kuitenkin esitettävä pyyntö siitä, että kanne hylätään. Näin ollen, vaikka SMHV vaatiikin kanteen hylkäämistä, se ei kiistä sitä, ettei kantajan ainoa kanneperuste olisi perusteltu.
- 12 Tähän liittyen on muistettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 46 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 135 artiklan 1 kohdan mukaan vastaajan vastineessa on mainittava etenkin ne tosiseikat ja oikeudelliset perusteet, joihin vedotaan. Käsillä olevassa tapauksessa SMHV ei kuitenkaan ole esittänyt yhtään perustetta kanteen hylkäämispyyntönsä perusteeksi.
- 13 Näissä olosuhteissa SMHV:n pyyntö on jätettävä tutkimatta. Koska väliintulija on kuitenkin vaatinut kanteen hylkäämistä, nyt esillä oleva asia on tutkittava työjärjestyksen 134 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

**Oikeudellinen arviointi***Asianosaisten lausumat*

- 14 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

- 15 Kantaja väittää ensiksi, että valituslautakunta on väärässä katsoessaan, että kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste on korkea. Koska moottoripyöräilijöiden vaatteita voivat ostaa myös muut kuin moottoripyöräilijät, kohdeyleisö koostuu tavanomaisen valistuneista ja tarkkaavaisista keskivertokuluttajista. Koska kyseessä olevat tavarat ovat tavanomaiseen kulutukseen tarkoitettuja, keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste on normaali niiden suhteen. Vaikka sitä paitsi oletettaisiin, että kohdeyleisö koostuisi pelkästään moottoripyöräilijöistä, tällainen kuluttajien ryhmä ei olisi keskivertokuluttajia tarkkaavaisempi ostaessaan kyseisiä vaatteita, joita voidaan pitää yhtä hyvin moottoripyörällä ajaessa kuin talvikävelyllä.
- 16 Seuraavaksi kyseisten merkkien ulkoasun ja lausuntatavan vertailun osalta kantaja väittää, että tavaramerkkiä, jonka rekisteröintiä haetaan, hallitsee sanaosa "miles", joka on yhteinen kummallekin merkille. Toisin kuin valituslautakunta totesi, tavaramerkin, jonka rekisteröintiä haetaan, muut osat, joko itsenäisesti tai toisiinsa yhdistettyinä, eivät myötävaikuta tästä tavaramerkistä saatavaan kokonaisvaikutelmaan. Tavaramerkin, jonka rekisteröintiä haetaan, kuvio-osat ovat merkityksettömiä kyseisiä merkkejä verrattaessa siitä syystä, että ne ovat luonteeltaan yksinomaan koristeellisia tai kuvaavia ja osoittavat, että vaatteita voidaan käyttää tieliikenteessä. Sanaosa "biker" jää myös huomiotta, koska se on luonteeltaan kuvaileva moottoripyöräilijöille tarkoitettujen tavaroiden osalta.
- 17 Itse asiassa on niin, että koska tämä sana yhdistetään moottoripyöräilijöihin, keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkillä BIKER MILES markkinoitavien vaatteiden kuuluvan yhteen kantajan valmistamista vaatevalikoimista, joka on tarkoitettu erityisesti moottoripyöräilijöille. Analogisesti päätellen ilmaisujen kuten "ranta" tai "hiihto" lisäystä ei pidetä vaatteiden alkuperän osoittajana, vaan ainoastaan osoituksena eri vaatetyypeistä, toisin sanoen ranta- tai hiihtovaatteista, jotka ovat lähtöisin samasta yrityksestä.

- 18 Kollisiossa olevien merkkien merkityssisällön vertailun osalta kantaja kritisoi valituslautakuntaa siltä osin kuin se katsoi, että tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haetaan, eroaa aikaisemmasta tavaramerkistä siksi, että se viittaa moottoripyöräilijöihin. Tämä viittaus toimii asianomaiselle kuluttajalle viitteenä ja näin ollen ei voi millään tavalla myötävaikuttaa tavaramerkistä, jonka rekisteröintiä haetaan, saatavaan vaikutelmaan. Tähän liittyen kantaja viittaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-104/01, Oberhauser vastaan SMHV — Petit Libero (Fifties), 23.10.2002 antamaan tuomioon (Kok. 2002, s. II-4359, 45 kohta ja sitä seuraavat kohdat) osoittaakseen, että kuvailevat osat ovat merkityksettömiä tavaramerkistä saatavaa vaikutelmaa arvioitaessa.
- 19 Näin ollen kantajan mukaan kollisiossa olevat tavaramerkit, joilla on yhteinen hallitseva osa, ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaiset. Kun otetaan huomioon kyseessä olevien tavaroiden identtisyys ja kollisiossa olevien merkkien samankaltaisuus, valituslautakunta on tehnyt virheen katsoessaan, että kollisiossa olevien tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.
- 20 Väliintulija väittää, että valituslautakunta on katsonut oikeutetusti, että kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste on korkea, kun otetaan huomioon moottoripyöräilijöiden vaatteiden toiminnallisuus, joka liittyy niiden suojaaviin ominaisuuksiin onnettomuustapauksissa. Väliintulija tukee myös valituslautakunnan päätelmää kyseisten merkkien samankaltaisuudesta.
- 21 Tätä vastoin väliintulijan mukaan se johtopäätös, joka pysyi samana SMHV:n kahdessa eri instanssissa ja joka koski kyseessä olevien tavaroiden identtisyyttä, on virheellinen. Väliintulija esittää, että moottoripyöräilijöille tarkoitetut vaatteet erottuvat toiminnallisuutensa, päämateriaaliensa, käsittelynsä ja muotonsa johdosta urheiluvaatteista yleensä ja vielä enemmän muista kantajan markkinoimista vaatteista. Näin ollen kyseessä olevat tavarat eivät ole kuin heikosti samankaltaiset.



- 22 Koska kyseessä olevat tavarat eivät ole samat ja kollisiossa olevat merkit eivät ole samankaltaiset, väliintulija vetää tästä sen johtopäätöksen, että käsillä olevassa tapauksessa ei ole sekaannusvaaraa.

*Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 23 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara sillä alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu.
- 24 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran aiheuttaa se, että yleisö saattaa olettaa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti toisiinsa yhteydessä olevista yrityksistä.
- 25 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdekuluttaja ymmärtää asian, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä tapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden sekä 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, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 26 Käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki, ja näin ollen sekaannusvaaran arvioinnin kannalta kohdeyleisö muodostuu Euroopan unionin keskivertokuluttajista.
- 27 Kohdekuluttajan tarkkaavaisuusasteen osalta oikeuskäytännöstä seuraa, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppin mukaan (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta).
- 28 Käsillä olevassa tapauksessa on syytä tuoda esille, että väliintulija on rajoittanut rekisteröintihakemuksensa luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden joukossa tiettyihin varusteisiin ja vaatteisiin (ks. edellä 3 kohta). Näiden tavaroiden luettelosta ei kuitenkaan ilmene, että luokkaan 25 kuuluvat tavarat, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan, olisivat luonteeltaan erityisiä, kuten erittäin teknologisia tai turvallisia.
- 29 Tästä johtuen on syytä todeta, että valituslautakunta on päätellyt virheellisesti, että kohdekuluttajan tarkkaavaisuusaste kyseessä olevien tavaroiden osalta on korkea.
- 30 Seuraavaksi on huomattava, että väliintulija riitauttaa valituslautakunnan johtopäätöksen siitä, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja.
- 31 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan riidanalaisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät, joihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne

keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (ks. asia T-99/01, *Mystery Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY)*, tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43, 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 32 Lisäksi silloin kun ne tavarat, joita varten aikaisempi tavaramerkki on tarkoitettu, käsittävät ne tavarat, joita tavaramerkkihakemus koskee, kyseisiä tavaroita pidetään samoina (em. asia *Fifties*, tuomion 32 ja 33 kohta ja em. asia *HUBERT*, tuomion 43 ja 44 kohta).
- 33 Kuten valituslautakunta on oikein muistuttanut (riitautetun päätöksen 17 kohta), käsillä olevassa tapauksessa — koska aikaisempaa tavaramerkkiä ei koske asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukainen käyttövelvollisuus — kyseeseen tulevien tavaroiden vertailun on perustuttava ainoastaan niiden rekisteröintihakemuksessa olevaan kuvaukseen.
- 34 Näin ollen väliintulijan väite siitä, että kyseessä olevat tavarat eivät ole samoja, täytyy ymmärtää sillä tavalla, että aikaisemman tavaramerkin kattamat ”vaatteet mukaan lukien urheiluvaatteet”, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen luokkaan 25, eivät pitäneet sisällään samaan luokkaan kuuluvia moottoripyöräilijöille tarkoitettuja varusteita ja vaatteita, jotka on ilmoitettu rekisteröintihakemuksessa.
- 35 Vaikka kaikilla vaatteilla onkin yleensä samoja käyttötarkoituksia, tietyillä vaatetyypeillä voi olla erityinen käyttötarkoitus, kuten vartalon suojaaminen riskitoiminnan yhteydessä. Niin kauan kuin näiden vaatteiden erityistä käyttötarkoitusta tukevat niiden muut ominaisuudet, jotka liittyvät niiden luonteeseen, tarkoitukseen ja käyttöön, voidaan katsoa, että ne muodostavat vaatteista yleisessä merkityksessä erillään olevan tavaratyyppin.

- 36 Kuitenkaan käsillä olevassa tapauksessa ei rekisteröintihakemuksessa olevasta tavaroiden kuvauksesta voi päätellä, että hakemuksessa kyseessä olevilla vaatteilla olisi käyttötarkoituksen lisäksi sellaisia ominaisuuksia, että ne erottuisivat vaatteista yleisessä merkityksessä.
- 37 Näin ollen on syytä hyväksyä valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan kyseessä olevat tavarat ovat samoja. Itse asiassa luokkaan 25 kuuluvat, hakemuksessa luetellut tavarat sisältyvät aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden luokkaan.
- 38 Kollisiossa olevien merkkien vertailun osalta sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarviointin on 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).
- 39 Lisäksi moniosainen tavaramerkki ja toinen tavaramerkki, joka on sama kuin moniosaisen merkin joku osatekijä, voidaan katsoa samankaltaisiksi ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Asia on näin 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).
- 40 Kyseinen lähestymistapa ei tarkoita sitä, että huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrataan toiseen tavaramerkkiin. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä. Moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijän

hallitsevaa luonnetta arvioitaessa täytyy erityisesti ottaa huomioon jokaisen osatekijän ominaisuudet vertaamalla niitä muiden osatekijöiden ominaisuuksiin (em. asia MATRATZEN, tuomion 34 ja 35 kohta).

- 41 Käsillä olevassa tapauksessa tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haetaan, muodostuu kahdesta sanasta, ”biker” ja ”miles”, jotka on kirjoitettu lihavoiduilla kirjaimilla, sekä kuvio-osista, etenkin ympyröityä tietä esittävästä kuvasta.
- 42 Ensiksi sen tavaramerkin, jonka rekisteröintiä haetaan, kuvio-osien osalta on todettava — kuten valituslautakunta oikein huomautti riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa —, että niillä ei ulkoasun kannalta tarkasteltuna ole samanlaista asemaa kuin sanaosilla. Lisäksi ympyröityä tietä esittävä kuva, paitsi että sillä on heikko erottamiskyky sellaisten tavaroiden osalta, jotka on tarkoitettu tieliikenteeseen, ei toimi erottavana osana siihen ajatukseen nähden, minkä termi ”miles”, joka voidaan ymmärtää ainakin kohdeyleisön englanninkielisen osan taholta etäisyyden mittariksi, herättää.
- 43 Seuraavaksi sanaosien osalta kantaja tuo esiin oikein ja väliintulijan kiistämättä, että sana ”biker” on kuvaileva silloin, kun kyseessä ovat moottoripyöräilijöille tarkoitetut tavarat, kun taas sanalla ”miles” ei ole kuvailevaa luonnetta.
- 44 Tähän liittyen on syytä tuoda esiin, että yleisö ei yleensä miellä moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa osaa tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi (asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 53 kohta ja yhdistetyt

asiat T-117/03–T-119/03 ja T-171/03, New Look v. SMHV — Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIONE ja NLCollection), tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. II-3471, 34 kohta).

- 45 Näin ollen käsillä olevassa tapauksessa sanaosa ”miles”, joka on sama kuin aikaisempi tavaramerkki, on katsottava sen tavaramerkin, jonka rekisteröintiä haetaan, hallitsevaksi osaksi.
- 46 Tästä seuraa, että valituslautakunta päätteli riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa virheellisesti, että sen tavaramerkin, jonka rekisteröintiä haetaan, muut osat eli graafinen esitystapa ja sanaosa ”biker” ovat tärkeitä tästä tavaramerkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa.
- 47 On totta, että tietyissä olosuhteissa moniosaisen tavaramerkin sanoosien kokonaisuutta täytyy tarkastella erillään sen itsenäisistä eri osista etenkin, kun sanoosien kokonaisuus luo sellaisen johdonmukaisen kokonaisuuden, jonka semanttinen arvo poikkeaa osiensa semanttisista arvoista (ks. vastaavasti em. asia HUBERT, tuomion 57–59 kohta). Näin myös silloin, kun moniosaisen tavaramerkin osalla, vaikka sillä ei ole kuvailevaa arvoa tarkasteltavina olevien tavaroiden osalta, on merkittävä semanttinen arvo, joka lisätään toiseen osaan, joka on yhteinen kollisiossa oleville merkeille, käsitteellisesti täysin erilaisen kokonaisuuden muodostamiseksi (ks. vastaavasti em. asia GIORGIO BEVERLY HILLS, tuomion 49 kohta ja asia T-156/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO AIRE), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2789, 80 kohta).
- 48 Käsillä olevassa tapauksessa ei tilanne nyt kuitenkaan ole tämän kaltainen. Yhtäältä sanan ”miles” herättämät ajatukset ovat vahvasti yhdenmukaiset sanojen ”biker miles” herättämän mielikuvan kanssa siinä mielessä kuin termin ”biker” lisääminen

ei muuta termin "miles" merkitystä eikä luo sen kanssa kokonaisuutta, joka eroaisi semanttisesti osistaan. Toisaalta kun kyse on moottoripyöräilijöille tarkoitetuista tavaroista, viittaus moottoripyöräilijöihin on sisällöltään kuvaileva, eikä se tee merkin tarkoittamaa käsitettä erilaiseksi. Niinpä sanaosalla "biker", vaikka se lisää tietyn vivahteen, ei merkityssisällön osalta ole suurta arvoa.

- 49 Lopuksi sekaannusvaaran kokonaisarviointiin osalta on syytä muistaa, että vaate-  
tusalalla on yleistä, että sama tavaramerkki usein esitetään eri ilmenemismuodossa  
sen mukaan, minkä tyyppisiin tavaroihin tavaramerkki liittyy, ja että sama valmistaja  
käyttää alatavaramerkkejä erottaakseen eri tuotelinjansa toisistaan. Näissä olosuh-  
teissa on ajateltavissa, että kohdekuluttaja katsoo, että kollisiossa olevilla merkeillä  
varustetut tavarat tosin kuuluvat kahteen erilliseen tuotevalikoimaan mutta että ne  
ovat kuitenkin peräisin samasta yrityksestä (em. asia Fifties, tuomion 49 kohta; em.  
asia BUDMEN, tuomion 57 kohta ja em. asia NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja  
NLCollection, tuomion 51 kohta).
- 50 Tässä tapauksessa valituslautakunta on implisiittisesti hylännyt tämän argumentin  
katsoessaan, että kohdekuluttaja, joka omistaa jo Biker Miles -merkkisen  
moottoripyörän tai joka voisi kohdata tämän merkin harkitessaan moottoripyörän  
ostoa, ei ehkä halua ostaa MILES-merkkisiä hanskoja vaan pikemminkin Biker Miles  
-merkkiset, jotka sopivat yhteen hänen moottoripyöränsä ja muiden varusteidensa  
kanssa.
- 51 Tätä päättelyä ei voida hyväksyä. Itse asiassa, kun kollisiossa olevat merkit, joilla on  
yhteinen hallitseva osa, koskevat samoja tavaroita, nimittäin vaatteita, kohdeku-  
luttaja on taipuvainen käsittämään ne saman yrityksen kahdeksi erilliseksi  
vaatevalikoimaksi.

- 52 Edellä esitetyn valossa on syytä todeta, että valituslautakunta on katsonut virheellisesti, että kohdekuluttajan tarkkaavaisuusaste on korkea ja että tämän jälkimmäisen näkökulmasta katsottuna kollisiossa olevat merkit eivät ole samankaltaisia, koska niiden yhteinen sanaosa "miles" ei ole hallitseva osa.
- 53 Tästä seuraa, että kun otetaan huomioon yhtäältä kyseessä olevien tavaroiden identtisyys ja toisaalta kollisiossa olevien merkkien samankaltaisuus, on todettava, että valituslautakunta on katsonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisesti, että kollisiossa olevien tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa.
- 54 Näin ollen riidanalainen päätös on kumottava.

## Oikeudenkäyntikulut

- 55 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska vastaaja on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan kantajan vaatimat kulut. Koska kantaja ei ole vaatinut, että väliintulija veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, on määrättävä, että väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.



Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
(neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti :

- 1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 9.9.2003 tekemä päätös (asia R 174/2002-2) kumotaan.**
  
- 2) **SMHV veloitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.**
  
- 3) **Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Legal

Lindh

Vadapalas

Julistettiin Luxemburgissa 7 päivänä heinäkuuta 2005.

H. Jung

H. Legal

kirjaaja

jaoston puheenjohtaja