

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

15 päivänä kesäkuuta 2005 \*

Asiassa T-186/04,

**Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV**, kotipaikka Spa (Belgia),  
edustajinaan asianajajat L. de Brouwer, E. Cornu, É. De Gryse ja D. Moreau,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehenään M. G. Schneider,

vastaajana,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

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

**Spaform Ltd**, kotipaikka Southampton (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan barrister J. Gardner ja barrister A. Howard,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 25.2.2004 tekemästä päätöksestä (asia R 827/2002-4), joka koskee Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV:n ja Spaform Ltd:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEENTUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 25.5.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 13.10.2004 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 7.10.2004 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 1.2.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

## **tuomion**

### **Asian tausta**

- 1 Väliintulija jätti 5.8.1997 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun ja sittemmin muutetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla.
- 2 Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on sanamerkki SPAFORM.
- 3 Tuotteet, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 7, 9 ja

11, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna. Ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokkaan 7 kuuluvat ”pumput, paineensäätimet, paineventtiilit”

— luokkaan 9 kuuluvat ”paineen mittauslaitteet ja -välineet”

— luokkaan 11 kuuluvat ”kylpyammeet; porealtaat; kylpyläaltaat, pesualtaat; painesuihkuilla varustetut kylpylätilat; suihkut; vesiputket”.

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 27.7.1998 *Yhteisön tavaramerkkilehdessä* nro 55/1998.

5 Kantaja esitti 27.10.1998 merkin rekisteröimistä vastaan väitteen.

6 Väitteen perustana olivat tavaramerkit SPA THERMES ja SPA, jotka oli rekisteröity seuraavasti:

— tavaramerkin SPA THERMES rekisteröinti nro 555229, 26.7.1994, Benelux-maissa seuraaville tavaroille ja palveluille:

— luokkaan 3 kuuluvat "valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahrannoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajurvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet"

— luokkaan 11 kuuluvat "valaistus-, lämmitys-, höyry-, ruoanvalmistus-, jäähdytys-, kuivaus-, tuuletus-, vedenjakelu- ja saniteettilaitteet, mukaan lukien jakelu-, käsittely-, puhdistus- ja suodatusjärjestelmät"

— luokkaan 42 kuuluvat "kylpylätoimintaan liittyvät palvelut, mukaan lukien terveydenhoitopalvelujen suorittaminen; kylvyt, suihkut, hieronnat"

— tavaramerkin SPA rekisteröinti nro 389230, 21.2.1983, Benelux-maissa luokkaan 32 kuuluville "mineraali- ja kivennäisvesille sekä muille alkoholittomille juomille; mehutiivisteille ja muille juomantekovalmisteille".

7 Viimeksi mainitun tavaramerkin osalta on todettava, ettei väiteilmoituksessa ollut kuvausta merkistä. Lisäksi kantaja viittasi "tunnettuuteen, joka sen tavaramerkeillä luokkaan 32 kuuluvien tuotteiden osalta Benelux-maissa on".

8 Väitteensä tueksi kantaja vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan rekisteröinnin nro 555229 osalta. Se vetosi tämän ohella asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan rekisteröinnin nro 389230 osalta.

- 9 Väiteosasto vaati 4.10.2000 kantajaa esittämään tämän väitettä tukevat seikat, todisteet ja huomautukset sekä ilmoitti samalla, että väiteilmoituksen perusteellinen tutkiminen oli paljastanut, ettei tätä voida ottaa tutkittavaksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan osalta, koska laajalti tunnetun tavaramerkin tunnusta ei ollut siinä yksilöity ja koska rekisteröintitodistusta, jonka avulla se voidaan yksilöidä, ei ollut siinä liitteenä.
- 10 Kantaja toimitti 1.12.2000 väiteosastolle kopion asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan väitteen tueksi mainitusta rekisteröinnistä.
- 11 Väiteosasto hylkäsi väitteen 31.7.2002 tekemällään päätöksellä, jossa se katsoi, ettei asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvaa vaatimusta voida ottaa tutkittavaksi. Se nojautui asetuksen N:o 40/94 42 artiklaan ja 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; jäljempänä täytäntöönpanoasetus) 18 säännön 1 kohtaan. Väiteosasto katsoi, että niiden tietojen avulla, jotka SMHV:llä oli väitemääräajan päättyessä eli tässä tapauksessa 27.10.1998, ei ollut mahdollista yksilöidä aiempaa laajalti tunnettua tavaramerkkiä. Väiteosasto katsoi niin ikään, ettei rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja aiemman tavaramerkin SPA THERMES välillä ollut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa.
- 12 Kantaja valitti tuon päätöksen johdosta 30.9.2002 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 57–59 artiklan mukaisesti.
- 13 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi kantajan valituksen 25.2.2004 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan tukeutuvaa hylkäysperustetta ei ollut tarpeen

arvioida, koska se oli jätettävä tutkimatta. Se totesi tältä osin, että ”kyseessä olevaa rekisteröityä tunnusta ei ole ilmaistu”. Tämän ohella neljäs valituslautakunta katsoi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa tavaramerkin SPAFORM ja aiemman tavaramerkin SPA THERMES välillä ei ole.

### Asianosaisten lausumat

14 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hyväksyy kantajan vaatimuksen riidanalaisen päätöksen kumoamisesta

— velvoittaa kunkin osapuolen vastaamaan omista kuluistaan.

16 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— pysyttää riidanalaisen päätöksen

— hylkää kanteen kokonaan

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17 Istunnossa väliintulija vaati SMHV:n velvoittamista korvaamaan istuntoon liittyvät kulut, koska se ei olisi saapunut istuntoon, jos SMHV olisi vaatinut kanteen hylkäämistä.

## **Oikeudellinen arviointi**

### *SMHV:n vaatimukset*

18 SMHV vaatii, että kantajan vaatimus riidanalaisen päätöksen kumoamisesta hyväksytään. Virasto viittaa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-106/03 P, Vedral vastaan SMHV, 12.10.2004 annettuun tuomioon (Kok. 2004, s. I-9573, 26 ja 27 kohta). Tuossa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että SMHV oli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 133 artiklan 2 kohdan mukaan vastaajana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, eikä SMHV:llä ollut



ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa valtaa muuttaa riidan sisältöä siitä, mitä se on rekisteröinnin hakijan vaatimusten ja väitteentekijän väitteiden seurauksena. SMHV kuitenkin tarkentaa, ettei se ole velvollinen systemaattisesti puolustamaan valituslautakuntien päätöksiä, joista on nostettu kanne. Tältä osin SMHV viittaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-107/02, GE Betz vastaan SMHV — Atofina Chemicals (BIOMATE), 30.6.2004 annettuun tuomioon (Kok. 2004, s. II-1845, 29 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

- 19 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että väitemenettelyn päätteeksi ratkaisun antaneen valituslautakunnan päätöksestä nostettua kannetta koskevassa oikeudenkäynnissä SMHV:llä ei ole valtaa muuttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa omaksumallaan kannalla riidan sisältöä siitä, mitä se on rekisteröinnin hakijan ja väitteentekijän vaatimusten seurauksena (em. asia Vedral v. SMHV, 26 kohta, jossa pysytetään asiassa T-110/01, Vedral v. SMHV — France Distribution (HUBERT), 12.12.2002 annetun tuomion (Kok. 2002, s. II-5275) sisältö).
- 20 Tästä oikeuskäytännöstä ei kuitenkaan seuraa, että SMHV on velvollinen vaatimaan valituslautakuntansa ratkaisusta nostetun kanteen hylkäämistä. Vaikka SMHV:llä ei olekaan vaadittavaa aktiivilegitimaatiota kanteen nostamiseksi valituslautakunnan ratkaisusta, sen ei myöskään/vastaavasti tarvitse puolustaa systemaattisesti kaikkia valituslautakunnan tekemiä kanteen kohteeksi joutuneita päätöksiä tai vaatia tällaista päätöksestä nostetun kanteen hylkäämistä (em. asia BIOMATE, tuomion 34 kohta).
- 21 Näin ollen SMHV voi, kuten tässä tapauksessa, riidan sisältöä muuttamatta vaatia, että kantajan vaatimus riidanalaisen päätöksen kumoamisesta hyväksytään.

*Asiakysymys*

- 22 Kantajansa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdan rikkomista.

Asianosaisten lausumat

- 23 Kantaja väittää esillä olevassa tapauksessa, että väiteosaston ja sittemmin SMHV:n valituslautakunnan sääntöjenvastainen menettely koski yksinomaan täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdan soveltamista. Niin ollen kantajan mielestä oli tutkittava, ilmaistiinko väiteilmoituksessa tarkasti tavaramerkki, joka oli aikaisempi ja laajalti tunnettu johon väite perustui.
- 24 Kantaja myöntää, ettei väitteessä ”esitetty” tunnusta, joka oli väitteen perustana olevan aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin rekisteröinnin kohteena. Rekisteröinti oli kuitenkin täsmällisesti ilmaistu toteamalla Benelux-maat rekisteröintimaaksi, mainitsemalla rekisteröintinumero sekä ilmoittamalla rekisteröintiajankohta ja asianomaiset tuotteet.
- 25 Kantaja korostaa, että sen asiamiehen 27.10.1998 SMHV:n väiteosastolle osoittaman väiteilmoituksen sivulla 5, lomakkeen osissa 69, 70 ja 71, jotka koskevat ”aiemmin rekisteröityä laajalti tunnettua tavaramerkkiä”, on seuraavat maininnat:

— ”tunnettu: jäsenvaltiossa”

— "jäsenvaltio: Benelux (rekisteröinti nro 389230, 21.2.1983)"

— "väitteen perusta: luokka 32: mineraali- ja kivennäisvedet sekä muut alkoholittomat juomat; mehutiivisteet ja muut juomantekovalmisteet".

26 Väiteilmoituksen muissa osissa, erityisesti niissä, jotka koskevat "väiteperusteita", todettiin sivulla 6 "sekaannusvaara yhteisön tavaramerkin SPAFORM ja väitteen perustana olevien [kantajalle rekisteröityjen] SPA-tavaramerkkien välillä" ja sivulla 6 olevassa kohdassa 3 puolestaan, että kantajan "luokkaan 32 kuuluvien tuotteiden tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja Benelux-maissa".

27 Kantajan mukaan täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohta ei edellytä, että tavaramerkistä, johon väite perustuu, on esitetty "kuvaus". Valituslautakunta on ylittänyt mainitussa säännössä asetetut ehdot, kun se on vaatinut, että väitteen perustana olevasta merkistä on "kuvaus", vaikka säännössä edellytetään vain, että se "tarkasti yksilöidään".

28 Kantaja katsoo, että täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdan vaatimukset on tässä tapauksessa täytetty. Sen mielestä asetuksen 18 säännön 1 kohdalla pyritään ensisijaisesti siihen, että väitemenettelyssä vastaajana oleva yhteisön tavaramerkin hakija voi käyttää puolustautumisoikeuksiaan saamalla mahdollisuuden yksilöidä ne oikeudet, joiden perusteella häntä vastaan on esitetty väite.

- 29 Kantaja pitää tätä päämäärää tässä tapauksessa saavutettuna. Koska väitteen perustana oleva laajalti tunnettu tavaramerkki on tarkasti yksilöity mainitsemalla sen rekisteröinnin täydelliset viitetiedot, väitemenettelyssä vastaajana oleva yhteisön tavaramerkin hakija voi helposti hahmottaa ja todentaa väitteen perustan.
- 30 Kantaja painottaa myös, etteivät riidanalaisessa päätöksessä esitetyt edellytykset ilmeisesti vastanneet täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohtaa koskevaa SMHV:n valituslautakuntien aiempaa käytäntöä eli esimerkiksi kolmannen valituslautakunnan 6.3.2002 tekemää päätöstä (asia R 870/2001-3, Bridgewater/Bridgewater).
- 31 SMHV:n mukaan täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdassa tarkoitetun aiemman oikeuden tarkka yksilöinti on väitteen tutkittavaksi ottamisen ehdoton edellytys. Aiemman tavaramerkin puuttuva yksilöinti ei ole korjattavissa, eikä väiteosasto ole velvollinen kehottamaan väitteentekijää täydentämään sitä. SMHV viittaa niin ikään 10.5.2004 annettuihin väitemenettelyä koskeviin ohjeisiin, joiden I osan 1 luvun A kohdan VI alakohdassa erotetaan yksilöinnin ”ehdottomat” ja ”suhteelliset” osatekijät. Niinpä jos väiteilmoituksesta puuttuu ehdoton yksilöintitekijä, aiempaa tavaramerkkiä ei voida yksilöidä eikä se siten voi toimia väitteen perustana. Ehdottomia yksilöintitekijöitä ovat aiemman tavaramerkin rekisteröintinumero tai aiempaa tavaramerkkiä koskevan hakemuksen numero. Suhteellisten yksilöintitekijöiden tarkoituksena on antaa kuvaus tavaramerkistä, sen tyypistä, tavaroista ja palveluista sekä muut tiedot, kuten hakemuksen jättöpäivä ja rekisteröintipäivä. Näiden osalta väitteentekijälle tulee antaa kahden kuukauden määräaika mahdollisten puutteiden korjaamiseen.
- 32 SMHV katsoo, että esillä olevien intressien valossa neljännen valituslautakunnan kanta oli liian ankara niiden vähimmäistekijöiden osalta, joiden avulla aiempi tavaramerkki — tässä tapauksessa sanamerkki — voidaan yksilöidä. SMHV

korostaakin, ettei valituslautakunnan ratkaisu ole oikeutettu täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdan osalta. Väiteosaston ja valituslautakunnan olisi viraston mukaan tullut pitää tavaramerkin yksilöinnin kannalta riittävinä rekisteröintinumeroa ja viittausta asianomaiseen jäsenvaltioon. Näin ollen olisi riittänyt, että väiteosasto pyytää lisäselvitystä täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 2 kohdan nojalla.

- 33 SMHV:n mukaan väiteosastoilla ja valituslautakunnilla ei alun perin aina ollut sama lähestymistapa, mitä tulee väitteen perustana olevan aiemman tavaramerkin tarkan yksilöinnin edellyttämiin tietoihin. Virasto myöntää, että joillakin lautakunnilla on ollut tiukka kanta (toisen valituslautakunnan päätös 25.2.2002 asiassa R 1184/2000-2, P-51 Mustang/Ford Mustang sekä em. asiassa Bridgewater/Bridgewater tehty päätös). Se kuitenkin korostaa, että nämä päätökset koskivat sellaisia aikaisempia oikeuksia, joita ei ollut rekisteröity, ja että on löydettävissä vastakkaisia valituslautakuntien päätöksiä (asia R 704/2002-2, Myo Max by CEFAR/cefar-centro de estudos de farmacoepidemiologia). SMHV toteaa vielä, että väitemenettelyä koskevat ohjeet ovat sen suositusten mukaisia.

- 34 Väliintulija muistuttaa väiteilmoituksen sisältöä koskevista edellytyksistä, jotka on esitetty täytäntöönpanoasetuksen 15 säännön 2 kohdassa, jonka mukaan "väiteilmoituksessa on oltava — — aikaisemman tavaramerkin tai oikeuden kuvaus ja tarvittaessa sanallinen selitys". Näin ollen väliintulijan mukaan täytäntöönpanoasetuksen 15 säännön 2 kohdassa edellytetään nimenomaisesti, että väiteilmoitus sisältää aiemman tavaramerkin kuvauksen eli enemmän kuin lyhyen selostuksen merkistä. Kantaja ei voikaan moittia SMHV:tä lisäehdon asettamisesta väitteen tutkittavaksi ottamiselle, sillä tämä ehto ilmenee nimenomaisesti täytäntöönpanoasetuksesta.

- 35 Väliintulija viittaa SMHV:n aiempaan käytäntöön ja erityisesti ensimmäisen valituslautakunnan 4.3.2002 tekemään päätökseen (asia R 662/2001-1, ORAN-GEX/Orange X-PRESS, 21 kohta), jonka mukaan väiteilmoituksen ”on oltava riittävän tarkka ja täsmällinen, jottei synny mahdollisuutta väärinymmärrykseen sen merkityksen ja ulottuvuuden osalta”. Se mainitsee myös väiteosaston 6.7.2004 tekemän päätöksen (asia 2218/2004, Atlas Copco AB/The Black & Decker Corp.), jonka mukaan ”vähimmäisvaatimukset merkin tai aiemman oikeuden katsomiseksi tarkasti yksilöidyksi ovat merkin tai tunnuksen kuvaus, tieto valtiosta, jossa merkki on rekisteröity tai haettu rekisteröitäväksi taikka jossa aiempi oikeus on olemassa, sekä hakemuksen tai rekisteröinnin numero (rekisteröity kaupallinen merkki tai kaupallista merkkiä koskeva rekisteröintihakemus)”.
- 36 Lisäksi väliintulija huomauttaa, että toisin kuin täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 2 kohdassa, saman säännön 1 kohdassa ei velvoiteta SMHV:tä kehottamaan väitteentekijää korjaamaan kohdassa tarkoitettuja puutteita (ensimmäisen valituslautakunnan päätös 9.1.2004 asiassa R 129/2003-1, Weekenders Worldwide Trade and Service Kft/Gregor Kohlruss, 24 kohta).
- 37 Se toteaa lisäksi, että puutteet on mahdollista korjata ainoastaan ennen väitemääräajan päättymistä. SMHV ei ole velvollinen ottamaan huomioon tietoja, jotka esitetään tämän ajankohdan jälkeen. Väliintulija viittaa tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-232/00, Chef Revival USA vastaan SMHV — Massagué Marín (Chef), 13.6.2002 antamaan tuomioon (Kok. 2002, s. II-2749, 34 ja 36 kohta), jossa todetaan, että ”jos väiteilmoitus ei täytä täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdassa tarkoitettuja tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, väite jätetään tutkimatta, jollei havaittuja puutteita poisteta ennen väiteajan päättymistä”.
- 38 Väliintulijan mielestä kantaja on liikaa yksinkertaistanut valituslautakunnan perusteluja. Se toteaa tältä osin, että riidanalaisen päätöksen 2, 3 ja 13 perustelukappaleesta ilmenee ensinnäkin, että kantaja ei ole sisällyttänyt

väiteilmoitukseen kuvausta tavaramerkistä SPA THERMES eikä tämän rekisteröintitodistusta, ja toiseksi, että se on esittänyt tietoja vain yhdestä aiemmasta tavaramerkistä, vaikka väiteilmoituksessa viitataan useisiin tavaramerkkeihin luokkaan 32 kuuluvien tuotteiden osalta, ja kolmanneksi, että väitemääräaika umpeutui 27.10.1998. Kantaja ei kuitenkaan ollut toimittanut tarvittavia tietoja tuohon päivään mennessä, kuten täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdassa edellytetään. Kantaja ei nimittäin ollut esittänyt rekisteröintitodistusta 1.12.2000 mennessä ja jätti niin ikään esittämättä aiemman tavaramerkin kuvauksen.

- 39 Väliintulija muistuttaa, että kantaja myönsi SMHV:n neljännen valituslautakunnan käsittelyssä, että aiemman tavaramerkin tarkka yksilöinti eroaa pelkämästä yksilöinnistä. Väliintulijan mielestä on kohtuutonta, että väitteentekijä odottaa SMHV:n tutkivan asianomaisen jäsenvaltion rekisteriä merkin yksilöimiseksi, vaikka väitteentekijällä on kyseinen tieto. Tavaramerkin yksilöinnin avulla SMHV:n valituslautakunnan tulisi voida ratkaista käsiteltävänä olevat asiat. SMHV:n tehtävänä on väliintulijan käsityksen mukaan määrittää väitteen perustana olevan aiemman oikeuden tarkkaa yksilöintiä lähtökohtana pitäen, onko rekisteröintihakemus ensi katsomalta hylättävä. Väiteilmoituksen pitäisi helpottaa tätä tehtävää.
- 40 Väliintulija painottaa, ettei täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdalla pyritä yksinomaan siihen, että sen tavaramerkin hakija, jota vastaan väite on tehty, saa tietoa, vaan myös siihen, että SMHV saa tietoa väitettä koskevista seikoista ja voi siten ratkaista asian. Väliintulijan mukaan kantaja ei ole päässyt tähän täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdassa asetettuun tavoitteeseen.
- 41 Väliintulija toteaa lopuksi, että väiteosasto jätti väitteen tutkimatta, koska ”asiakirja-aineisto ei sisältänyt riittävän tarkkaa tietoa rekisteröimättömän merkin muodosta”.

## Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

## — Täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdan tulkinta

- 42 Täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdassa säädetään, että ”jos — — väiteilmoituksessa ei tarkasti yksilöidä hakemusta, jota vastaan väite tehdään, tai aikaisempaa merkkiä, johon väite perustuu, virasto hylkää väiteilmoituksen puutteellisena, jollei puutteita poisteta ennen väiteajan päättymistä”.
- 43 On riidatonta, että kantaja ei tässä tapauksessa ole esittänyt väiteilmoituksessa kuvausta sanamerkistä SPA, joka on rekisteröity Benelux-maissa numerolla 389230 ja jonka laajaan tunnettuuteen se vetoaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mukaisen väitteensä tueksi. Näin ollen on määritettävä, edellyttääkö täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdassa vaadittu tarkka yksilöinti kyseisen merkin kuvausta.
- 44 Aluksi on todettava, että täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdan ranskankielisessä toisinnossa puhutaan tarkasta yksilöinnistä (*l'acte d'opposition n'indique pas clairement*), kun taas englanninkielisessä toisinnossa puhutaan tarkasta identifioinnista (*the notice of opposition does not clearly identify*). Yhteisön säädöstekstien eri kieliversioita on tulkittava yhdenmukaisesti, minkä vuoksi silloin, kun ne poikkeavat toisistaan, kyseistä säännöstä on tulkittava sen säädöksen systematiikan ja tarkoituksen perusteella, jonka osa säännös on (asia C-449/93, Rockfon, tuomio 7.12.1995, Kok. 1995, s. I-4291, 28 kohta ja asia C-72/95, Kraaijeveld ym., tuomio 24.10.1996, Kok. 1996, s. I-5403, 28 kohta). Tässä



tapauksessa täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön tarkoituksena on, että väitteen perustana oleva aiempi tavaramerkki ilmaistaan riittävän tarkasti, jotta SMHV ja toinen osapuoli voivat merkin yksilöidä. Tämän tavoitteen kannalta terminologiset erot kahden mainitun kieliversion välillä eivät synnytä ristiriitaa.

- 45 Tämän jälkeen on todettava, ettei väiteosastolla ole täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdan nojalla velvollisuutta kehottaa väitteentekijää suorittamaan puuttuva aiemman tavaramerkin tarkka yksilöinti.
- 46 Toisin kuin väliintulija väittää, ilman nimenomaista viittausta täytäntöönpanoasetuksen 15 säännön 2 kohdan b alakohdan vi alakohdasta ei seuraa 18 säännön 1 kohdan puitteissa sovellettavaa velvollisuutta esittää kuvaus aiemmasta tavaramerkistä.
- 47 Edellä todetusta seuraa, että täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdan on tulkittava asettavan velvollisuuden ennen väitemääräajan päättymistä ilmaista riittävän tarkasti väitteen perustana oleva aiempi tavaramerkki, jotta tämä voidaan yksilöidä.

— Tavaramerkin SPA tarkka yksilöinti

- 48 Näin ollen on tutkittava, oliko tässä tapauksessa väiteilmoituksessa riittävän täsmälliset tiedot Benelux-maissa numerolla 389230 rekisteröidyn tavaramerkin SPA yksilöimiseksi tarkasti.

- 49 Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että väitteen perustana olevan tavaramerkin rekisteröintinumeron ja -jäsenvaltion ilmaiseminen on täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdan mukainen tarkka yksilöinti.
- 50 Esillä olevassa tapauksessa on riidatonta, että väiteilmoituksessa olivat seuraavat maininnat:
- ”tunnettu: jäsenvaltiossa”
  
  - ”jäsenvaltio: Benelux (rekisteröinti nro 389230, 21.2.1983)”
  
  - ”väitteen perusta: luokka 32: mineraali- ja kivennäisvedet sekä muut alkohollittomat juomat; mehutiivisteet ja muut juomantekovalmisteet”.
- 51 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, että muualla väiteilmoituksessa eli väitteen perusteluja koskevissa osissa todettiin ”sekaannusvaara, joka sisältää vaaran yhteisön tavaramerkin SPAFORM ja väitteen perustana olevien — — SPA-tavaramerkkien välisestä miellelyhtymästä”, ja että ”SPA Monopolen luokkaan 32 kuuluvien tuotteiden tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja Benelux-maissa”.
- 52 Näiden seikkojen valossa on todettava, että asianomainen aiempi tavaramerkki oli tarkasti yksilöity väiteilmoituksessa. Väliintulijan väitteet eivät horjauta tätä päätelmää.

- 53 Mitä tulee ensinnäkin väitteen perustana olevien tavaramerkkien välistä sekaannusta koskeviin väitteisiin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa asiakirjoista käyvän ilmi, ettei kantaja vedonnut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan nojalla tavaramerkkiin SPA THERMES, joka on rekisteröity Benelux-maissa numerolla 555229, vaan tavaramerkkiin SPA, joka on rekisteröity Benelux-maissa numerolla 389230. Väiteilmoituksessa oleva viittaus useisiin tavaramerkkeihin ei myöskään aiheuta sekaannusta, koska vaikka tuossa ilmoituksessa todella on maininta useista SPA-tavaramerkeistä, jokaisella niistä on eri rekisterinumero.
- 54 Sen väitteen osalta, jonka mukaan kantaja ei ole esittänyt tavaramerkin SPA rekisteröintitodistusta, on riittävää todeta, ettei täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdassa edellytetä aiemman tavaramerkin tarkaksi yksilöimiseksi rekisteröintitodistuksen esittämistä (ks. edellä 49 kohta). Tämä päätelmä saa vahvistuksen täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 2 kohdasta, jossa säädetään, että "jos väite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteisön tavaramerkki, väiteilmoitukseen on liitettävä todisteet aikaisemman merkin rekisteröinnistä tai hakemisesta, esimerkiksi rekisteröintitodistus". Tämän säännön noudattamatta jättäminen on mahdollista korjata, kuten tässä tapauksessa, säännön 3 kohdan nojalla, väitemenettelyn alusta laskettavassa määräajassa.
- 55 Mitä lisäksi tulee valituslautakuntien aiempaa käytäntöä koskevaan väitteeseen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettei SMHV:n ratkaisukäytäntö sido yhteisön tuomioistuimia (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat T-79/01 ja T-86/01, Bosch v. SMHV (Kit Pro ja Kit Super Pro), tuomio 20.11.2002, Kok. 2002, s. II-4881, 32 kohta). Joka tapauksessa väliintulijan mainitsemat ratkaisut koskevat tavaramerkejä, joita ei ollut aiemmin rekisteröity ja joiden kuvaus tämän johdosta oli ilmeisen olennaista tarkan yksilöimisen varmistamiseksi. Näin ei kuitenkaan ole asian laita nyt esillä olevassa tapauksessa, sillä nyt kyseessä oleva aiempi tavaramerkki on rekisteröity sanamerkki, jonka rekisteröintinumero ja -jäsenvaltio on tarkasti yksilöity (ks. edellä 49 kohta).

- 56 Kaikesta edellä todetusta seuraa, ettei kantajan kanneperuste ole perusteeton. Niin ollen riidanalainen päätös on kumottava siltä osin kuin siinä jätettiin tutkimatta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mukainen väite tavaramerkin SPA osalta, joka on rekisteröity Benelux-maissa numerolla 389230.

## Oikeudenkäyntikulut

- 57 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian, kun valituslautakunnan päätös on osittain kumottu, ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, SMHV on veloitettava korvaamaan tämän oikeudenkäyntikulut. Koska väliintulija on hävinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

## YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 25.2.2004 tekemä päätös (asia R 827/2002-4) kumotaan siltä osin kuin siinä jätettiin tutkimatta yhteisön tavaramerkistä**

20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mukainen väite tavaramerkin SPA osalta, joka on rekisteröity Benelux-maissa numerolla 389230.

- 2) Muilta osin kanne hylätään.
  
- 3) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.
  
- 4) Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä kesäkuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

J. Pirrung

jaoston puheenjohtaja