

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

26 päivänä huhtikuuta 2007\*

Asiassa C-412/05 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklan nojalla 23.11.2005 tehdystä valituksesta,

**Alcon Inc.**, kotipaikka Hünenberg (Sveitsi), edustajanaan solicitor G. Breen ja J. Gleeson, SC, prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

ja jossa valittajien vastapuolina ja muina osapuolina ovat

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ja **Biofarma SA**, kotipaikka Neuilly-sur-Seine (Ranska), edustajinaan abogado V. Gil Vega ja abogado A. Ruiz López,

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Rosas sekä tuomarit A. Tizzano, A. Borg Barthet, J. Malenovsky ja A. Ó Caoimh (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: J. Kokott,  
kirjaaja: hallintovirkamies J. Swedenborg,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 27.9.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 26.10.2006 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

### **tuomion**

- <sup>1</sup> Alcon Inc. vaatii valituksellaan, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-130/03, Alcon vastaan SMHV – Biofarma (TRAVATAN), 22.9.2005 antaman tuomion (Kok. 2005, s. II-3859; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla se hylkäsi Alcon Inc:n kumoamiskanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kolmannen valituslautakunnan 30.1.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 968/2001-3), jolla hylättiin sanamerkin TRAVATAN rekisteröinti yhteisön tavaramerkkinä (jäljempänä riidanalainen päätös).

### **Asiaa koskevat oikeussäännöt**

- <sup>2</sup> Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa määrätään, että ”asian käsittelyn kuluessa ei saa vedota uuteen perusteeseen, ellei se perustu kirjallisen käsittelyn aikana esille tulleisiin tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin”.

- 3 Mainitun työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan ”asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa”.
- 4 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

--

- b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.”

5 Tämän asetuksen 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

--

ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit – –”

6 Tämän saman asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”2. 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 niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. Jos aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään väitteen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edellä 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä yhteisössä.”

7 Mainitun asetuksen 44 artiklan 1 kohdan mukaan hakija voi milloin tahansa peruuttaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa tai rajoittaa sen sisältämien tavaroiden tai palvelujen luetteloa.

8 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 1–3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Valituslautakuntien valitusta koskevat päätökset voidaan saattaa yhteisöjen [ensimmäisen oikeusasteen] tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.

3. Yhteisöjen [ensimmäisen oikeusasteen] tuomioistuimella on toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä.”

- 9 Asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 13 säännön 1 kohdassa säädetään niistä tiedoista, jotka yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 44 artiklan mukaisen muutospyynnön on sisällettävä.

### **Asian tausta**

- 10 Valittaja teki 11.6.1998 SMHV:lle hakemuksen sanamerkin TRAVATAN rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi ”silmälääketieteeseen liittyviä farmaseuttisia valmisteita” varten. Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja

palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen (jäljempänä Nizzan sopimus), sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 5, jotka ovat "farmaseuttiset ja eläinlääkintätuotteet; terveydenhoitotuotteet lääkinnälliseen käyttöön; dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön, lastenruoat; laastarit, sidontatarvikkeet; hampaiden täyte- ja jäljennösaineet; desinfiointiaineet; tuhoeläinten ja syöpäläisten hävitysvalmisteet; sieni- ja rikkaruohomyrkyt".

- 11 Biofarma SA (jäljempänä Biofarma) teki 22.6.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen tämän yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Tämä väite perustui kansalliseen sanamerkkiin TRIVASTAN (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki), joka on rekisteröity Italiassa 27.1.1986, ja kaikkiin sen kattamiin tavaroihin, jotka ovat luokkaan 5 kuuluvat "farmaseuttiset ja eläinlääkintätuotteet; terveydenhoitotuotteet lääkinnälliseen käyttöön; dieettiravintoaineet lapsille tai sairaille, laastarit, sidontatarvikkeet; hampaiden täyte- ja jäljennösaineet; desinfiointiaineet; tuhoeläinten ja syöpäläisten hävitysvalmisteet". Mainittu väite kohdistui kaikkiin riitautetussa yhteisön tavaramerkkihakemuksessa mainittuihin tavaroihin.
  
- 12 Biofarmaa pyydettiin esittämään todisteita aikaisemman merkin tosiasiallisesta käytöstä Italiassa, ja se toimitti 28.7.2000 SMHV:lle asiakirjoja tätä tarkoitusta varten.
  
- 13 SMHV:n väiteosasto hyväksyi Biofarman tekemän väitteen 26.9.2001 ja katsoi, että aikaisemman tavaramerkin käyttö on osoitettu erityisen farmaseuttisen tuotteen



osalta, joka on ”perifeerinen vasodilaattori ääreisverenkierron ja aivojen verenkierron häiriöiden sekä silmän ja korvan verenkiertoon liittyvien sairauksien hoitoon”. Näin ollen mainittu väiteosasto hylkäsi sanamerkin TRAVATAN rekisteröimisen yhteisön tavaramerkiksi sillä perusteella, että Italiassa oli olemassa sekaannusvaara, joka sisältää vaaran miellelyhtymästä, kun otetaan huomioon, että tavaramerkit ovat sekä ulkoasultaan että lausuntatavaltaan samankaltaisia ja tavarat ovat jossakin määrin samankaltaisia.

- 14 Valittaja valitti tästä päätöksestä 13.11.2001 SMHV:n kolmanteen valituslautakuntaan, joka hylkäsi valituksen riidanalaisella päätöksellä ja vahvisti näin ollen väiteosaston päätöksen perusteluineen.

### **Valituksenalainen tuomio**

- 15 Valittaja nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.4.2003 toimittamallaan kirjelmällä kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamisesta. Se esitti kaksi kanneperustetta, jotka liittyivät asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan rikkomiseen.
- 16 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi aluksi ennen kanneperusteiden tutkimista valituksenalaisen tuomion 17–22 kohdassa, että kantajan istunnossa esittämä, asiassa T-334/01, MFE Marienfelde vastaan SMHV – Vétoquinol

(HIPOVITON), 8.7.2004 annetusta tuomiosta (Kok. 2004, s. II-2787), jossa todettiin, että vaaditut edellytykset aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä eivät täytyneet erityisesti kyseessä olevan tavaramerkin heikon kaupallisen volyymin vuoksi, johdettu kanneperuste on jätettävä tutkimatta. Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi sen jälkeen, kun se oli viitannut työjärjestyksensä 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan sanamuotoon, että yhtäältä kantaja ei ollut moittinut kannekirjelmässään valituslautakuntaa asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomisesta sen vuoksi, että mainitut edellytykset eivät olisi täytyneet, vaan ainoastaan sen vuoksi, että Biofarman esittämät todisteet tosiasiallisesta käytöstä eivät osoittaneet, että aikaisempaa tavaramerkkiä olisi tosiasiallisesti käytetty silmä lääketieteeseen liittyviä valmisteita varten, ja että toisaalta mainittu kantaja ei ollut millään tavoin osoittanut, että olisi olemassa mainitussa 48 artiklassa tarkoitettu uusi tosiseikka tai oikeudellinen seikka.

- 17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin lisäsi valituksenalaisen tuomion 23 kohdassa, että vaikka tämä kanneperuste olisi tulkittava kannekirjelmässä esitettyyn kanneperusteeseen liittyväksi väitteeksi, siinä valvonnassa, jota ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin harjoittaa tutkiessaan riitautetun päätöksen laillisuuden, asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat voidaan ”joka tapauksessa” ottaa huomioon vain sellaisina, kuin ne on esitetty valituslautakunnalle. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi kuitenkin tämän tuomion 24 kohdassa, että kantaja ei ole SMHV:n menettelyssä kiistänyt sitä seikkaa, että Biofarman toimittama todiste osoittaa aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön tietyille tavaralle, ja kantaja on myös ilmoittanut väiteosastossa, että se on ”pannut merkille tavaramerkin TRIVASTAN käytön osoittamiseksi Italiassa toimitetut asiakirjat” ja että se ei aio ”kiistää tätä seikkaa”. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi näin ollen mainitun tuomion 25 kohdassa, että kantajan väitteet on hylättävä.

- 18 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi lisäksi valituksenalaisen tuomion 29–33 kohdassa kantajan esittämän ensimmäisen kanneperusteen sillä perusteella,

että valituslautakunta oli perustellusti katsonut, että Biofarman esittämä todiste osoitti aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön. Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi mainitun tuomion 30 ja 31 kohdassa, että jos eräs tavaramerkillä TRIVASTAN varustetun lääkkeen terapeuttisista käyttötarkoituksista on silmän verenkiertoon liittyvien sairauksien hoitaminen ja on näytetty toteen, että sitä on myyty useiden vuosien ajan, on tarpeetonta vaatia, että näytetään toteen, että silmän verenkiertoon liittyvistä sairauksista kärsivät potilaat ovat todella käyttäneet kyseistä lääkettä.

- 19 Toisen kanneperusteen osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi – sen jälkeen kun se on muistuttanut valituksenalaisen tuomion 45–47 kohdassa soveltuvista säännöksistä ja sekaannusvaaraa aikaisemman tavaramerkin kanssa koskevasta oikeuskäytännöstä – mainitun tuomion 48 ja 49 kohdassa seuraavaa:

”48 Esillä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki TRIVASTAN on rekisteröity Italiassa, joka muodostaa siis asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen kannalta merkityksellisen alueen.

- 49 On selvää, että kyseessä olevat tavarat ovat lääkkeitä, joiden myynti lopullisille kuluttajille apteekkeissa edellyttää lääkärin antamaa lääkemääräystä. Näin ollen kohdeyleisö muodostuu paitsi lopullisista kuluttajista, myös ammattilaisista eli lääkemääräyksen antavista lääkäreistä sekä määräyksen mukaista lääkettä myyvistä apteekkareista.”

- 20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi näin ollen valituksenalaisen tuomion 50 kohdassa, että sen on näiden toteamusten pohjalta vertailtava yhtäältä kyseessä olevia tavaroita ja toisaalta riidanalaisia merkkejä.
- 21 Tavaroiden vertailuun liittyen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi aluksi valituksenalaisen tuomion 51–53 kohdassa tavaraluettelon rajoituksen, jonka kantaja väitti tehneensä, ja totesi mainitun tuomion 53 kohdassa, että kantaja ei ollut esittänyt rajoitukseen vaadittavaa tavaramerkin rekisteröintihakemuksen muutospyyntöä asetuksen N:o 40/94 44 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 13 säännön mukaisesti.
- 22 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi näin ollen tuomion 55 kohdassa, että vertailtavat tuotteet ovat ”silmälääketieteeseen liittyvät farmaseuttiset valmisteet” ja ”perifeerinen vasodilaattori ääreisverenkierron ja aivojen verenkierron häiriöiden sekä silmän ja korvan verenkiertoon liittyvien sairauksien hoitoon”.
- 23 Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomautti aluksi valituksenalaisen tuomion 57 kohdassa, että näillä tavaroilla on sama luonne (farmaseuttiset valmisteet), sama tarkoitus tai käyttötarkoitus (alkuperältään verenkiertoon liittyvien tai siihen liittymättömien silmäsairauksien hoito), ne on tarkoitettu samoille kuluttajille (ammattilaiset mukaan lukien lääkärit ja apteekkarit sekä varsinaiset loppukäyttäjät eli silmäsairauksista kärsivät potilaat), niitä varten käytetään samoja jakelukanavia (pääsääntöisesti apteekit) ja ne ovat mahdollisesti toisiaan täydentäviä. Se johti tästä, ettei näin ollen ole epäilystäkään siitä, etteivätkö samat taloudelliset toimijat voisi valmistaa tai myydä niitä.

- 24 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi edelleen valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa kantajan väitteen, jonka mukaan tavarat eivät ole samankaltaisia, koska Biofarman tuote on suun kautta nautittava tabletti, kun taas kantajan tuote on silmätippojen muodossa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan tämä ero lääkkeen annostelutavassa ei voi olla tässä tapauksessa vallitseva suhteessa näille kahdelle tuotteelle yhteiseen luonteeseen ja käyttötarkoitukseen.
- 25 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisen tuomion 59 ja 60 kohdassa merkityksettömänä kantajan väitteen siitä, että sen lääkkeen määrää silmälääkäri, kun taas Biofarman lääkkeen määrää verenkiertohäiriöihin erikoistunut lääkäri.
- 26 Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi kyseessä olevien merkkien vertailun osalta aluksi valituksenalaisen tuomion 66 kohdassa, ettei valituslautakunta tehnyt virhettä, kun se totesi, että merkit olivat ulkoasultaan samankaltaisia. Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi mainitun tuomion 65 kohdassa seuraavaa:

”65 – – Valituslautakunta totesi perustellusti, että ulkoasultaan kyseiset kaksi merkkiä olivat lähestulkoon samanpituiset ja niissä esiintyi seitsemän samaa kirjainta, t, r, v, a, t, a ja n, samassa järjestyksessä. Se totesi niin ikään asiaankuuluvasti, että merkit alkoivat samoilla kirjaimilla t ja r, ja niiden loppu oli sama tan. On todettava, että tässä tapauksessa sillä, ettei kahdella

ensimmäisellä kirjaimella muodosteta kokonaisuudessaan ensimmäistä tavua, ei ole ulkoasujen vertailussa merkitystä. Tästä on siis pääteltävä, että kyseisestä ulkoasujen yhdennäköisyydestä syntyy kokonaisvaikutelma merkkien samankaltaisuudesta. Valituslautakunta oli oikeassa, kun se totesi, että kyseessä olevien merkkien erot, jotka johtuvat siitä, että merkkien kolmas kirjain on eri (vokaalit i ja a), ja siitä, että aikaisempaan tavaramerkkiin sisältyy ylimääräinen kirjain (konsonantti s), eivät olleet omiaan kumoamaan tätä vaikutelmaa, koska kyseiset osatekijät ovat visuaalisesti heikosti havaittavia.”

- 27 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim katsoi lisäksi valituksenalaisen tuomion 70 kohdassa, ettei valituslautakunta myöskään tehnyt virhettä, kun se totesi, että kyseessä olevat merkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia. Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim katsoi mainitun tuomion 69 kohdassa seuraavaa:

”69 – – kyseiset kaksi merkkiä muodostuvat foneettisesti samanpituisista sanoista, samasta alkuäänteestä (tr), samasta loppuäänteestä (tavu tan), lähes samankaltaisista välissä olevista äänteistä (va/vas) ja niillä on sama poljento, koska enemmistö foneemeista on samoja ja samassa järjestyksessä. On todettava, että sillä, että yhteisiä osia on näin huomattava määrä, estetään italialaisia kuluttajia havaitsemasta selvästi kyseisten merkkien pienet eroavaisuudet, mikä on omiaan aiheuttamaan tiettyä sekaannusta näiden kuluttajien keskuudessa.”

- 28 Edelleen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim katsoi valituksenalaisen tuomion 74 kohdassa, että kyseessä olevat merkit eivät ole merkityssisällöltään samankaltaisia.

- 29 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi mainitun tuomion 75, 76 ja 80 kohdassa, että koska tuotteet ovat merkittävästi samankaltaisia ja merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia, merkkien välillä on sekaannusvaara sikäli kuin kohdeyleisö saattaa katsoa, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Näin ollen se hylkäsi kantajan toisen kanneperusteen ja siten kanteen kokonaisuudessaan.

### **Asianosaisten lausumat**

- 30 Valittaja vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin
- kumoaa valituksenalaisen tuomion
  - palauttaa tarvittaessa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen ja
  - velvoittaa SMHV:n ja/tai Biofarman korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 31 SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

- 32 Biofarma, joka ei ole toimittanut vastauskirjelmää mutta jota on kuultu istunnossa, yhtyy SMHV:n vaatimuksiin.

## **Valitus**

- 33 Valittaja esittää valituksenalaisen tuomion kumoamiseen tähtäävien vaatimustensa tueksi valitusperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomiseen liittyvän kanneperusteen tutkittavaksi ottamista, sekä valitusperusteen, joka koskee saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

*Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomiseen liittyvän kanneperusteen tutkittavaksi ottamista*

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 34 Valittaja esittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt virheen, kun se on jättänyt tutkimatta asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista



koskevan kanneperusteen sen vuoksi, että se on uusi sikäli kuin se koskee niiden edellytysten täyttymistä, joiden perusteella voidaan katsoa, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty. Valittaja väittää, että koska se oli kiistänyt SMHV:ssa sen asiayhteyden, jossa aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty, eli sen seikan, että tätä tavaramerkkiä olisi tosiasiallisesti käytetty Italiassa silmälääketeolliselle tuotteelle, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa olisi pitänyt sallia lisähuomautusten esittäminen tästä kanneperusteesta.

35 Joka tapauksessa valittaja katsoo, että mainittu kanneperuste perustuu sellaisiin oikeudellisiin kysymyksiin, jotka ilmenivät käsittelyn kuluessa, eli annettaessa tuomio edellä mainitussa asiassa MFE Marienfelde vastaan SMHV – Vétoquinol (HIPOVITON). Nimittäin tämän tuomion, joka annettiin sen jälkeen, kun käsiteltävänä olevassa asiassa oli nostettu kanne, 35 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tulkitsi soveltuvaa lainsäädäntöä uudella tavalla verrattuna asiassa C-40/01, Ansul, 11.3.2003 annettuun tuomioon (Kok. 2003, s. I-2439) kun se katsoi, että aikaisemman tavaramerkin käytön laajuutta tarkasteltaessa on otettava erityisesti huomioon yhtäältä kaikkien käyttöä merkitsevien toimien kaupallinen volyyymi ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jonka aikana käyttöä merkitsevät toimet on suoritettu, ja kyseisten toimien taajuus.

36 Valittaja esittää edelleen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki myös oikeudellisen virheen valituksenalaisen tuomion 23–25 kohdassa, kun se katsoi, että vaikka kyseessä oleva kanneperuste otettaisiinkin tutkittavaksi, se olisi rajoitettava valituslautakunnan päätöksen laillisuuden valvontaan sen tilanteen pohjalta, jollaisina asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat on esitetty valituslautakunnalle. Mikäli tällainen johtopäätös olisi pätevä, valituslautakunnan riitautettua päätöstä ei voitaisi kumota, vaikka se olisi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tai yhteisöjen tuomioistuimen viimeisimmän tulkinnan mukaan selvästi virheellinen.

- 37 SMHV:n mukaan valittajan väite, jonka mukaan tavaramerkkiä ei käytetty tosiasiallisesti, on uusi kanneperuste, koska valittaja väitti valituslautakunnassa esitetyssä alkuperäisessä valitusperusteessa ainoastaan, ettei ole osoitettu, että aikaisempaa tavaramerkkiä olisi käytetty tuotteelle, jolla on erityisiä terapeuttisia käyttötarkoituksia, eli silmä lääketieteeseen liittyviä käyttötarkoituksia, mutta ei kyseenalaistanut tämän käytön tosiasiallisuutta. Tällä uudella väitteellä muutetaan vastoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa riidan kohdetta siitä, mikä se oli valituslautakunnassa, koska sillä pyritään riidanalaisen päätöksen uudelleen tutkimiseen sellaisten kysymysten osalta, joita siinä ei ole käsitelty.

#### Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 38 Sikäli kuin valittaja esittää käsiteltävänä olevan valitusperusteen ensimmäisessä osassa esitettyjen väitteiden yhteydessä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut väärin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan ensimmäistä alakohtaa, on todettava, että tämän säännöksen mukaan uusien kanneperusteiden esittäminen asian käsittelyn kuluessa on kiellettyä, paitsi jos nämä kanneperusteet perustuvat oikeudellisiin seikkoihin tai tosiseikkoihin, jotka ovat tulleet ilmi käsittelyn aikana.
- 39 Käsiteltävänä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 17–22 kohdassa, että koska ei ole olemassa uutta tosiseikkaa tai oikeudellista seikkaa, kantajan istunnossa esittämä kanneperuste, jonka mukaan edellytykset aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä eivät

täyty erityisesti mainitun tavaramerkin heikon kaupallisen volyymin vuoksi, on jätettävä tutkimatta, koska se on mainitussa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen säännöksessä tarkoitettu uusi kanneperuste. Kantaja ei nimittäin ollut moittinut kannekirjelmässään valituslautakuntaa asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomisesta sen vuoksi, että mainitut edellytykset eivät olisi täyttyneet, vaan ainoastaan sen vuoksi, että Biofarman esittämät todisteet tosiasiallisesta käytöstä eivät osoittaneet, että aikaisempaa tavaramerkkiä olisi tosiasiaassa käytetty silmä lääketieteeseen liittyviä valmisteita varten.

40 On todettava, että kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 20 kohdassa esittänyt, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arvio on oikeudellisesti virheellinen. Nimittäin väitteet, joiden mukaan edellytykset aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä eivät täyty, sisältyvät loogisesti siihen kanneperusteeseen, jonka mukaan tuollaista tosiasiallista käyttöä ei ole osoitettu silmä lääketieteellisten tuotteiden osalta. Sen lisäksi, että tämä väite perustuu asetuksen N:o 40/94 saman säännöksen rikkomiseen kuin kanneperusteessa esitetty väite, sillä pyritään mainitun kanneperusteen tavoin kiistämään aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen kaupallinen hyödyntäminen liiketoiminnassa. Näin ollen se vahvistaa kanneperustetta, ja on otettava tutkittavaksi (asia 306/81, Verros v. parlamentti, tuomio 19.5.1983, Kok. 1983, s. 1755, 9 kohta ja asia C-66/02, Italia v. komissio, tuomio 15.12.2005, Kok. 2005, s. I-10901, 86 kohta).

41 Valituksenalaisen tuomion 17–22 kohtaa koskeva oikeudellinen virhe ei ole kuitenkaan sellainen, jonka johdosta tuomio tulisi pätemättömäksi, ja näin ollen valittajan tätä koskevat väitteet ovat tehottomia. Nimittäin sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi edellytyksiin aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä liittyvät väitteet, on perusteltu oikeudellisesti riittävällä tavalla mainitussa tuomiossa esitetyillä muilla perusteilla (ks. tältä osin asia C-496/99 P, komissio v. CAS Succhi di Frutta, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-3801, 68 kohta ja

asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10107, 46–51 kohta).

- 42 Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 23–25 kohdassa, joissa käytetään ilmaisua ”joka tapauksessa” ja joissa käsitellään toista kohtaa valittajan tämän kanneperusteen yhteydessä esittämistä väitteistä, että vaikka aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön edellytyksiin liittyvää väitettä olisi tutkittava kanteessa esitetyn kanneperusteen yhteydessä, se olisi joka tapauksessa hylättävä toisella perusteella, jonka mukaan kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitetyllä kanteella valvotaan riidanalaisen päätöksen laillisuutta, sen harjoittamassa valvonnassa asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat voidaan ottaa huomioon vain sellaisina kuin ne on esitetty valituslautakunnalle. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tuomion 24 kohdassa tosiseikkoja koskevan itsenäisen arviointinsa yhteydessä, että käsiteltävänä olevassa kanteessa ei ole asetettu kyseenalaiseksi sitä, että kantaja on SMHV:n menettelyssä nimenomaisesti ilmoittanut, että se ei riitauta sitä seikkaa, että Biofarman esittämä todiste osoittaa, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty tietylle tuotteelle.
- 43 Vastoin valittajan väitteitä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti jättänyt tutkimatta tätä toista kanneperustetta koskevan riidanalaisen väitteen. Kantajalla ei nimittäin ollut oikeutta muuttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa riidan sisältöä siitä, millaisena se ilmenee sen itsensä ja väitteentekijän esittämistä vaatimuksista ja väitteistä (ks. vastaavasti asia C-106/03 P, Vedral v. SMHV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004, s. I-9573, 26 kohta ja em. asia KWS Saat v. SMHV, tuomion 58 kohta).
- 44 Yhtäältä asetuksen N:o 40/94 63 artiklasta seuraa, että valituslautakunnan päätöksen kumoaminen tai muuttaminen on mahdollista vain, kun on kyse puuttuvasta

toimivallasta, olennaisten menettelymääräysten rikkomisesta, EY:n perustamissopimuksen, asetuksen N:o 40/94 tai jonkin niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkomisesta taikka harkintavallan väärinkäytöstä. Näin ollen yhteisöjen tuomioistuimen tämän päätöksen osalta harjoittama valvonta ei ylitä laillisuusvalvontaa, eikä sen kohteena näin ollen ole SMHV:n elinten arvioimien tosiseikkojen uudelleen tutkiminen, joka vaatisi sille esitettyjen uusien seikkojen huomioon ottamista (ks. vastaavasti asia C-214/05 P, Rossi v. SMHV, tuomio 18.7.2006, Kok. 2006, s. I-7057, 50 kohta ja asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok. 2007, s. I-2213, 54 kohta).

45 Toisaalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdasta johtuu, että asianosaiset eivät voi tuossa oikeusasteessa muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.

46 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi täysivaltaisesti, että kantaja oli SMHV:ssa nimenomaisesti ilmoittanut olevansa kiistämättä sitä seikkaa, että aikaisempi tavaramerkki täyttää edellytykset tosiasiallisesta käytöstä, se on voinut oikeudellista virhettä tekemättä jättää ensimmäistä kertaa sen istunnossa esitetyn riidanalaisen väitteen tutkimatta.

47 Tästä seuraa, että ensimmäinen valitusperuste on hylättävä osittain tehottomana ja osittain perusteettomana.

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

Ensimmäinen osa, joka liittyy kohdeyleisön määrittämiseen

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

48 Valittaja katsoo toisen valitusperusteensa ensimmäisessä osassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa oikeudellisen virheen käsitteen ”yleisö” tulkinnassa sikäli kuin se on jättänyt toteamatta, että lopulliset kuluttajat eivät tee valintaa, kun he ostavat lääkärin määräyksestä toimitettavan tuotteen. Tämä seikka osoittaa itse asiassa, että kun tuote myydään lopulliselle kuluttajalle, siihen asetettu tavaramerkki ei täytä tehtävää tämän tavaran alkuperän osoittamisesta siten, että kuluttaja voisi erottaa kyseiset tavarat niistä tavaroista, joilla on eri alkuperä. Näin ollen ei ole olemassa minkäänlaista sekaannusvaaraa lopullisen kuluttajan näkökulmasta. Sekä valituslautakunta että yhteisöjen tuomioistuimet ovat omaksuneet tämän näkökannan (asia T-237/01, Alcon v. SMHV – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-411, 42 kohta, jonka yhteisöjen tuomioistuin on tältä osin vahvistanut asiassa C-192/03 P, Alcon v. SMHV, 5.10.2004 antamassaan määräyksessä, Kok. 2004, s. I-8993, 30 kohta).

49 Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt rajoittaa kohdeyleisö vain terveysalan ammattilaisiin, eli lääkäreihin ja apteekkareihin, eikä lopullisia kuluttajia olisi pitänyt ottaa huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa.

- 50 SMHV katsoo, ettei sekaannusvaara rajoitu suoraan sekaantumiseen, jolla tarkoitetaan sitä, että tavara, jossa on tietty tavaramerkki, sekoitetaan toiseen tavarahan, jossa on kilpailijan tavaramerkki. Nimittäin koska yhteisön tavaramerkin olennainen tehtävä on tavarahan alkuperän osoittaminen, riittää, että kohdeyleisö katsoo, että kahdella tavaralla, joissa on samat tai samankaltaiset tavaramerkit, on sama alkuperä. Potilaat voisivat katsoa, että kyseessä olevilla tuotteilla on sama alkuperä, vaikka heidän valintaansa onkin ohjattu ostotilanteessa ja vaikka yhteys kahden kyseessä olevan tavaramerkin välille muodostuukin eri hetkinä eri ostotilanteissa. Valituslautakuntien tekemät vastakkaiset päätökset eivät sido yhteisöjen tuomioistuimia. Valittajan mainitsemat asiat koskevat asetuksen N:o 40/94 muita säännöksiä, nimittäin 7 artiklan 1 kohdan d alakohtaa ja 50 artiklan 1 kohdan a alakohtaa.

– Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 51 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan yhtäältä haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin ja toisaalta tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuudesta aiheutuvaa sekaannusvaaraa on arvioitava sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön näkökulmasta.

- 52 Käsiteltävänä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa – sen jälkeen kun se totesi tuomion 48 kohdassa, että koska aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity Italiassa, tämän

jäsenvaltion alue muodostaa mainitun 8 artiklan säännöksessä tarkoitettua merkityksellisen alueen –, että vaikka on selvää, että kyseessä olevat tavarat ovat lääkkeitä, joiden myymiseksi kuluttajille apteekeissa tarvitaan lääkärin lääkemääräys, koostuu sekä lopullisista kuluttajista että terveysalan ammattilaisista, joita ovat lääkettä määräävät lääkärit ja määrättyä lääkettä myyvät apteekkarit.

- 53 Oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin pääasiallisena tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, mahdollistamalla se, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseisen tavarantoimen tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista (ks. mm. asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta ja asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I-7975, 27 kohta).
- 54 Tavaramerkin tulee taata, että kaikki tavarat tai palvelut, joissa sitä käytetään, on tuotettu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta se voisi toimia keskeisessä tehtävässään siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, joka perustamissopimuksella pyritään luomaan (ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta).
- 55 Direktiivin 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on näin ollen olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (ks. vastaavasti em. asia Canon, tuomion 29 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta).



- 56 Käsiteltävänä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien katsoi tämä oikeuskäytäntö huomioon ottaen perustellusti, ilman että mikään osapuoli olisi sitä tämän muutoksenhaun aikana kiistänyt, että kun sovelletaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kyseessä olevat terveysalan ammattilaiset on sisällytettävä kohdeyleisöön, koska tavaramerkin tehtävällä alkuperän osoittajana on merkitystä myös tavarantoimittajien osallistuvien välikäsille sikäli kuin se vaikuttaa näiden toimintaan markkinoilla (ks. vastaavasti asia C-371/02, Björnekulla Fruktindustrier, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5791, 23 ja 25 kohta).
- 57 Kuitenkin vastoin valittajan esitystä se seikka, että välikädet, kuten terveysalan ammattilaiset, todennäköisesti vaikuttavat lopullisten kuluttajien valintaan tai määräävät siitä, ei sellaisenaan sulje pois sekaannusvaaraa kyseisten tavaroiden alkuperästä mainittujen kuluttajien keskuudessa.
- 58 Nimittäin sikäli kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien totesi valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa itsenäisen tosiseikkoja koskevan arviointinsa yhteydessä, että kyseessä olevia tavaroita myydään apteekkeissa lopullisille kuluttajille, se pystyi perustellusti johtamaan tästä, että vaikka näiden tavaroiden valintaan vaikuttaa tai siitä määrää välikäsi, tuollainen sekaannusvaara on olemassa myös mainittujen kuluttajien keskuudessa, kun he voivat joutua tekemisiin näiden tuotteiden kanssa, vaikkapa ostaessaan näitä, mikä tapahtuu kunkin näistä tuotteista osalta erikseen eri ajankohtina.
- 59 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sillä, miten kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää kyseessä olevat tavaramerkit, on

ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta ja asia C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-643, 38 kohta).

- 60 Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri merkkejä, vaan hänen on turvauduttava hänelle jääneeseen epätäydelliseen muistikuvaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta ja asia C-107/03 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 23.9.2004, 44 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
- 61 Koska on lisäksi selvää, että kyseessä olevien tavaroiden koko myyntiprosessin tarkoituksena on se, että lopulliset kuluttajat hankkivat tavarahan, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on voinut katsoa perustellusti, että välikäsien roolia, myös kun he ovat terveysalan ammattilaisia, joiden edeltävää väliintuloa vaaditaan mainittujen tuotteiden myymiseksi viimeksi mainituille, on osittain arvioitava suhteessa näiden kuluttajien tuotteita määrättäessä todennäköisesti osoittamaan erityiseen tarkkaavaisuuteen, kun otetaan huomioon se seikka, että kyseessä olevat tavarat ovat farmaseuttisia tuotteita, ja siten mainittujen kuluttajien kyky saada nämä ammattilaiset ottamaan huomioon heidän käsityksensä kyseessä olevista tavaramerkeistä ja erityisesti heidän vaatimuksensa tai mieltymyksensä.
- 62 Tältä osin on muistutettava, että yhteisöjen tuomioistuin on jo katsonut, että kun rekisteröintihakemuksessa tarkoitettut tavarat tai palvelut on tarkoitettu kaikille kuluttajille, on katsottava, että kohdeyleisö muodostuu tavanomaisesti valistuneista

ja kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista (yhdistetyt asiat C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5173, 33 kohta ja asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. I-8317, 24 kohta).

63 Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä, kun se on katsonut, että lopulliset kuluttajat kuuluvat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun kohdeyleisöön.

64 Tätä johtopäätöstä ei voida asettaa kyseenalaiseksi väitteillä, jotka kantaja on johtanut tietyistä valitusosastojen tai yhteisöjen tuomioistuinten ratkaisuista.

65 Nimittäin päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Valituslautakuntien päätösten laillisuutta on näin ollen arvioitava yhteisöjen tuomioistuimen tulkinnan mukaan yksinomaan tämän asetuksen perusteella eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöksentekokäytännön perusteella (em. asiaBioID v. SMHV, tuomion 47 kohta ja asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-551, 48 kohta).

- 66 Mitä tulee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Alcon vastaan SMHV – Dr. Robert Winzer Pharma (BSS) antamaan tuomioon ja yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Alcon vastaan SMHV antamaan määräykseen, on riittävää todeta, että tämä asia koski tavaramerkin rekisteröintihakemusta, joka ei koskenut lopullisille kuluttajille apteekissa myytäviä tuotteita vaan ”silmälääketieteeseen liittyviä farmaseuttisia valmisteita ja silmäkirurgiaan tarkoitettuja steriilejä liuoksia”, joiden osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimissa oli oikeudellista virhettä tekemättä voinut katsoa, että kyseessä olevan tavaramerkin tavallisuutta on arvioitava siihen lääketieteen alaan erikoistuneen yleisön näkökulmasta, jolle se on tarkoitettu, eli Euroopan unionin alueella ammattiaan harjoittavien silmälääkäreiden ja silmäkirurgien näkökulmasta.
- 67 Näin ollen toisen valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä perusteettomana.

Toinen osa, joka liittyy tavaroiden samankaltaisuuteen

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 68 Valittaja katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se ei ole vaatinut Biofarmaa esittämään todisteita väitetystä samankaltaisuudesta kyseessä olevien tavaroiden välillä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole myöskään ottanut huomioon tai ainakaan ottanut riittävällä tavalla huomioon näitä tavaroita koskevia merkittäviä tekijöitä, nimittäin niiden luonnetta ja muotoa tai mainittuja tuotteita määräävien ja toimittavien terveysalan ammattilaisten roolia.

- 69 SMHV huomauttaa, että tuotteiden samankaltaisuus on oikeudellinen kysymys, joka on tutkittava viran puolesta sen elimissä. SMHV katsoo tavaroiden muodon huomioon ottamisen osalta, että tämä osatekijä ei ole merkityksellinen, paitsi jos rekisteröintihakemuksen sisältämässä tavaroiden kuvauksessa tarkennetaan tämä käytössä oleva muoto, mitä ei ole tehty käsiteltävänä olevassa asiassa. Muoto on nimittäin ainoastaan yksi rekisteröitäväksi haetusta tavaramerkistä eroava markkinoinnin osatekijä, ja se todennäköisesti muuttuu ajan kuluessa. Sama johtopäätös soveltuu siihen seikkaan, että tuotteita myydään lääkemääräyksestä, mikä on myös ulkopuolinen tekijä kyseessä olevan yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen tavaraluetteloon sisältyvien tavaroiden osalta.

– Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 70 Valittajan väite, jolla se viittaamalla niiden todisteiden tasoon, joita Biofarmalta olisi pitänyt vaatia, pyrkii todellisuudessa asettamaan kyseenalaiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 57–60 kohdassa esitetyt täysin tosiseikkoihin perustuvat arviot, joiden perusteella se katsoi tuomion 61 kohdassa, että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä katsoessaan, että kyseessä olevat tavarat ovat hyvin samankaltaisia, on suoralta kädeltä jätettävä tutkittavaksi ottamatta.

- 71 Valittaja ei nimittäin voi saada yhteisöjen tuomioistuinta korvaamaan tältä osin omalla arvioinnillaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointia. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EY 225 artiklan ja yhteisöjen tuomioistuimen

perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Näin ollen ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että nämä tosiseikat ja todistusaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. asia C-206/04 P, Mühlens v. SMHV, tuomio 23.3.2006, Kok. 2006, s. I-2717, 41 kohta ja em. asia Rossi v. SMHV, tuomion 26 kohta).

72 Sen väitteen, osalta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi huomioon kaikkia merkityksellisiä arviointiperusteita, on muistutettava, että oikeuskäytännön mukaan tämän samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti näiden tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (ks. vastaavasti em. asia Canon, tuomion 23 kohta).

73 Käsiteltävänä olevassa asiassa on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tämän oikeuskäytännön mukaan perustellusti tutkinut valituksenalaisen tuomion 57 kohdassa tuotteiden luonnetta, käyttötarkoitusta, käyttötapaa, myyntitapoja sekä kilpailevaa tai täydentävää luonnetta, kun se on katsonut valituksenalaisen tuomion 61 kohdassa, että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä katsoessaan, että kyseessä olevat tuotteet ovat huomattavan samankaltaisia. Valittaja väittää näin ollen virheellisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon näiden tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi merkityksellisiä tekijöitä.

74 Lisäksi sikäli kuin valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut oikein huomioon kyseessä olevien tuotteiden muotoa koskevaa arviointi-

perustetta, on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa tutkinut tämän arviointiperusteen soveltamista mainittujen tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi. Se on kuitenkin katsonut, että ero kyseessä olevien lääkkeiden annostelutavassa ei voi olla tässä tapauksessa vallitseva suhteessa näille kahdelle tuotteelle yhteiseen luonteeseen ja käyttötarkoitukseen.

75 Kun valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se ei ole ottanut asianmukaisesti huomioon kyseessä olevien tuotteiden muotoa koskevaa arviointiperustetta, se pyrkii siis todellisuudessa siihen, että yhteisöjen tuomioistuin korvaisi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevan arvioinnin omalla arvioinnillaan tämän viimeksi mainitun seikan osalta. Näin ollen kun valittaja ei vetoa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitettyjen tosiseikkojen tai todistusaineiston huomioon ottamiseen vääristyneellä tavalla, tässä tarkoituksessa esitetty väite on tämän tuomion 71 kohdassa mainitun vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan jätettävä tutkimatta.

76 Valittajan väite siitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon sitä seikkaa, että terveysalan ammattilaiset toimittavat kyseessä olevia tuotteita vain lääkemääräystä vastaan, on hylättävä perusteettomana tämän tuomion 51–63 kohdassa mainituilla perusteilla sikäli kuin se merkitsee itse asiassa valituksenalaisessa tuomiossa tehdyn kohdeyleisön määritelmän kiistämistä.

77 Näin ollen tämän valitusperusteen toinen osa on osittain jätettävä tutkimatta ja osittain hylättävä perusteettomana.

Kolmas osa, joka koskee merkkien samankaltaisuutta

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 78 Valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on vertaillut kyseessä olevia merkkejä määrittämättä oikein kohdeyleisöä, jonka osalta sekaannusvaaraa on arvioitava.
- 79 Valittaja esittää ulkoasun samankaltaisuudesta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on erehtynyt katsoessaan, että ulkoasujen samankaltaisuuksien luoma yleisvaikutelma osoittaa, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat samankaltaisia. Nimittäin vaikka kokonaisvaltaisen arvioinnin yhteydessä havaitaan samankaltaisuuksia, ne eivät ole riittäviä sen toteamiseksi, että nämä tavaramerkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia. Ulkoasun vertailu on tehtävä kohdeyleisöön kuuluvan henkilön näkökulmasta.
- 80 Valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on virheellisesti katsonut, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia. Kummankin tavaramerkin hallitsevat etuliitteet ovat nimittäin todennäköisesti selvästi toisistaan erottuvia, ja ne äännetään aivan eri tavalla. Lisäksi se seikka, että keskivertokuluttajalla on vain harvoin mahdollisuus vertailla suoraan eri tavaramerkkejä, on merkityksetöntä käsiteltävänä olevassa asiassa, koska kyseessä olevia



tuotteita määräävät erikoislääkärit. Joka tapauksessa mahdollisten samankaltaisuuksien vaikutusta ei pitäisi liioitella, erityisesti kun otetaan huomioon kyseessä olevien kahden tuotteen muotojen ero ja erityinen lääketieteellinen yhteys, jossa niitä myydään.

- 81 SMHV esittää, että nämä erilaiset väitteet on jätettävä tutkimatta, koska valittaja tyytyy arvostelemaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevaa arviointia.

– Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 82 Väite, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se vertaili kyseessä olevia merkkejä määrittelemättä kohdeyleisöä oikein, on hylättävä suoralta kädeltä perusteettomana tämän tuomion 51–63 kohdassa mainituilla perusteilla sikäli kuin tämän väitteen tarkoituksena on kiistää riidanalaisessa tuomiossa esitetty kohdeyleisön määritelmä.

- 83 Sikäli kuin valittaja väittää, että kyseessä olevia merkkejä ei todennäköisesti sekoiteta toisiinsa ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan, erityisesti kun otetaan huomioon kyseessä olevien tuotteiden muoto ja erityinen lääketieteellinen yhteys, jossa niitä myydään, on muistutettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on esittänyt tältä osin valituksenalaisen tuomion 64–70 kohdassa puhtaasti tosiseikkojen luonteisia toteamuksia ja tullut mainitun tuomion 75 ja 76 kohdassa siihen tulokseen, että kyseessä olevat merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia.

- 84 Vastaavasti tämän tuomion 71 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan toisen valitusperusteen kolmas osa on näiltä osin jätettävä tutkimatta sikäli kuin käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole väitetty, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien olisi ottanut tosiseikat ja todistusaineiston huomioon vääristyneellä tavalla.
- 85 Lisäksi sikäli kuin valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se ei ole ottanut kyseessä olevien merkkien ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuutta arvioidessaan huomioon sitä seikkaa, että kohdeyleisö sisältää lopullisten kuluttajien lisäksi terveysalan ammattilaiset, sen väitteet liittyvät tämän valitusperusteen neljänteen osaan. Niitä tutkitaan näin ollen sen yhteydessä.

Neljäs osa, joka koskee sekaannusvaaraa

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 86 Kantaja väittää, että vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien katsoi, että kohdeyleisö käsittää loppukäyttäjien lisäksi apteekkarit ja lääkärit, se ei ottanut niitä tosiasiallisesti huomioon ja arvioi sekaannusvaaraa ainoastaan keskivertokuluttajan näkökulmasta. Väiteosasto katsoi päätöksessään kuitenkin, että kyseessä olevien tuotteiden välinen sekaannusvaara on heikko lääkäreiden ja apteekkareiden keskuudessa.

87 SMHV väittää, että tältä osin esitetyt väitteet on jätettävä tutkimatta sikäli kuin ne eivät ole oikeudellisia väitteitä, joilla valittaja esittäisi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi tulkinnut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdtaa tai ottanut tosiseikat huomioon vääristyneellä tavalla.

– Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

88 Valittaja pyrkii toisen valitusperusteen tässä osassa osoittamaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen sikäli kuin se ei ole tutkinut kyseisten merkkien välistä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa valituksenalaisessa tuomiossa määritellyn kohdeyleisön keskuudessa.

89 Toisin kuin mitä SMHV väittää, valittaja asettaa näin ollen kyseenalaiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päättelyn johdonmukaisuuden tämän säännöksen soveltamisen osalta ja esittää oikeudellisen kysymyksen siitä, kuinka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut yhteisön oikeutta. Näin ollen toisen valitusperusteen tämä osa on otettava tutkittavaksi.

90 Siltä osin, onko tämä osa perusteltu, on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 48 kohdassa, että Italia muodostaa merkityksellisen alueen käsiteltävänä olevassa asiassa. Lisäksi tämän tuomion 51–

63 kohdasta seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi perustellusti valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa, että kohdeyleisö koostuu sekä lopullisista kuluttajista että tietyistä terveysalan ammattilaisista. Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi kyseessä olevien tuotteiden välistä sekaannusvaaraa on arvioitava, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 50 kohdassa, näin määritellyn kohdeyleisön näkökulmasta.

91 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi valituksenalaisen tuomion 62–76 kohdassa perustellusti kyseessä olevien merkkien välistä sekaannusvaaraa lopullisten kuluttajien näkökulmasta.

92 Sitä vastoin valituksenalaisesta tuomiosta ei oikeudellisesti riittävällä tavalla ilmene, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi arvioinut systemaattisesti tuollaista sekaannusvaaraa kyseessä olevien terveysalan ammattilaisten näkökulmasta.

93 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi nimittäin valituksenalaisen tuomion 65 kohdassa kyseessä olevien merkkien ulkoasun samankaltaisuutta yleisesti ilman että se olisi määritellyt, millä tavoin tämä arviointi soveltuu lopullisiin kuluttajiin ja terveysalan ammattilaisiin tarvittaessa eriyttäen tai mukauttaen analyysia kyseessä olevan kohdeyleisön osan mukaan.

- 94 Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perusti valituksenalaisen tuomion 69 kohdan mukaan myös kyseessä olevien merkkien lausuntatavan samankaltaisuutta koskevan arviointinsa ”italialaisten kuluttajien” käsitykseen, se ei tässä kohdassa todennut, missä määrin nämä arviot soveltuvat sekä lopullisiin kuluttajiin että terveysalan ammattilaisiin. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin mainitsi tosin nimenomaisesti tuon tuomion 57 kohdassa, joka koskee kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden arvioimista, että se viittaa ilmaisulla ”kuluttajat” sekä loppukäyttäjiin että terveysalan ammattilaisiin. Tämän ilmaisun, jota käytetään saman tuomion toisessa osassa ainoastaan merkityksellisellä kansalaisuudella täsmennettynä, on muun määritteen puuttuessa joka tapauksessa katsottava viittaavan sekä ensiksi mainittuihin että viimeksi mainittuihin, etenkin kun yhteisöjen tuomioistuimelle toimitetuista oikeudenkäyntiasiakirjoista ilmenee, että riidanalaisen päätöksen, jonka laillisuutta valituksenalaisella tuomiolla on valvottu, mukaan kohdeyleisöön kuuluivat vain lopulliset kuluttajat.
- 95 Se kysymys, kuinka terveysalan ammattilaiset käsittävät kyseessä olevat merkit, oli valittajan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämien asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan liittyvien väitteiden keskeinen kohta, kuten se on myös yhteisöjen tuomioistuimessa muutoksenhaku-vaiheessa.
- 96 Näin ollen on todettava, että valituksenalaiseen tuomioon liittyy näiden kohtien osalta perusteluvirhe, koska yhteisöjen tuomioistuimella ei ole riittäviä seikkoja tiedossaan, jotta se voisi harjoittaa valvontaa tältä osin.
- 97 Oikeuskäytännön mukaan kysymys ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion perustelujen ristiriitaisuudesta tai riittämättömyydestä on oikeuskysymys,

minkä vuoksi se voi olla sellaisenaan muutoksenhaun kohteena (asia C-401/96 P, Somaco v. komissio, tuomio 7.5.1998, Kok. 1998, s. I-2587, 53 kohta ja asia C-446/00 P, Cubero Vermurie v. komissio, tuomio 13.12.2001, Kok. 2001, s. I-10315, 20 kohta).

- 98 Näin ollen on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin perusteli valituksenalaisen tuomion 65 ja 69 kohdassa riittämättömällä tavalla arvionsa kyseessä olevien merkkien ulkoasujen ja lausuntatapojen samankaltaisuudesta kohdeyleisön, johon kuuluu myös tiettyjä terveysalan ammattilaisia, kannalta.
- 99 Tämä perustelujen riittämättömyys ei kuitenkaan tee valituksenalaisesta tuomiosta pätemätöntä. Nimittäin koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 56–75 kohdassa tosiseikkoja koskevan itsenäisen arviointinsa yhteydessä, että kyseessä olevat tuotteet ovat huomattavan samankaltaisia ja että kyseessä olevat merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan lopullisista kuluttajista koostuvan kohdeyleisön osan näkökulmasta samankaltaisia, se on voinut, ilman, että tämä olisi vastoin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ulottuvuutta, johtaa tästä mainitun tuomion 76 ja 80 kohdassa, että mainittujen merkkien välillä on tässä säännöksessä tarkoitettu sekaannusvaara.
- 100 Kun otetaan huomioon nämä toteamukset, valituksenalaista tuomiota ei ole syytä kumota siitä huolimatta, että sen 65 ja 69 kohtaan sisältyvä perustelu on riittämätön, koska tuomion perustelut riittävät joka tapauksessa perustelevaan tuomiolauselmaan, eli sen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi riidanalaisesta päätöksestä nostetun kumoamiskanteen (ks. vastaavasti em. asia komissio v. CAS Succhi di Frutta, tuomion 68 kohta ja em. asia KWS Saat v. SMHV, tuomion 46–51 kohta).

101 Vastaavasti toisen valitusperusteen neljäs osa on hylättävä perusteettomana.

Viides osa, joka koskee yhteisön tavaramerkkihakemuksen rajoittamista

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

102 Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki virheen, kun se katsoi, että SMHV:n valituslautakuntaa ei voida moittia siitä, ettei se katsonut, että valittajan lautakunnassa esittämässä asiakirjassa tekemä ilmoitus, jonka mukaan se vahvisti olevansa valmis rajoittamaan hakemuksen tavaraluetteloa silmänpainetaudin hoitoon käytettäviin silmälääketieteellisiin tuotteisiin, on nimenomainen muutospyyntö siltä varalta, että valituslautakunta hyväksyy väitteen. Koska suullista käsittelyä ei pidetty, valittajalla ei olisi ollut mahdollisuutta ennustaa mainitun lautakunnan todennäköistä kantaa ennen päätöksen tekemistä. Ehdotettu tavaraluettelon muutos olisi voinut selventää edelleen eroa sen tuotteiden ja Biofarman tuotteiden välillä.

103 SMHV katsoo, että valituslautakunnan tekemää arviointia ei voida kiistää menettelyn tässä vaiheessa. Lisäksi valittaja ei esitä mitään sellaista oikeudellista

perustetta tai tosiseikkojen vääristelyä koskevaa perustetta, jonka nojalla voitaisiin kumota ne toteamukset, joiden perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien katsoi valituksenalaisen tuomion 53 kohdassa, että rajoittamista koskevia säännöksiä ei ole noudatettu. Kysymys siitä, onko kantajan ehdottama rajoitus asetuksen N:o 40/94 44 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 13 säännön mukainen, on tosiseikkaa koskeva kysymys, joka ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan. Toinen valitusperuste on näin ollen jätettävä tältä osin tutkimatta.

– Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

104 Mitä tulee toisen valitusperusteen tämän osan tutkittavaksi ottamiseen, on todettava, että valittaja ei vastoin SMHV:n kantaa väitä tässä kohdassa, että sen kirjelmässään valituslautakunnassa esittämä ilmoitus täyttäisi asetuksissa N:o 40/94 ja N:o 2868/95 säädetyt edellytykset, vaan se väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien ei ole ottanut mainittua ilmoitusta huomioon, vaikka se ei täytäkään mainittuja edellytyksiä.

105 On todettava, että näin tehdessään valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että tämä on tehnyt virheen tulkitessaan yhteisön oikeutta, ja siten se esittää oikeudellisen kysymyksen. Näin ollen toisen valitusperusteen tämä osa on otettava tutkittavaksi.



- 106 Tämän osan perusteltavuuden osalta on todettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi tavaroiden välisen sekaannusvaaran arvioinnin tulee kattaa kaikki tavarat, jotka sisältyvät yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemukseen.
- 107 Mainitun asetuksen 44 artiklan 1 kohdan nojalla hakija voi milloin tahansa rajoittaa hakemuksensa tavaraluetteloa. Tätä säännöstä soveltamalla esitetyn muutospyyntö on täytettävä asetuksen N:o 2868/95 13 säännössä määritellyt edellytykset.
- 108 Valittaja ei kiistä toisen valitusperusteen tässä osassa sitä, että se ei ole jättänyt tuollaista pyyntöä. Se esittää kuitenkin, että koska valituslautakunnassa ei pidetty suullista käsittelyä, nimenomainen rajoituspyyntö sellaisena, kuin se esitettiin sen kirjelmässä mainitussa lautakunnassa, olisi pitänyt ottaa huomioon, kun lautakunta aikoi hyväksyä väitteen.
- 109 On joka tapauksessa todettava, että tuollaisesta velvollisuudesta ei säädetä asetuksessa N:o 40/94 eikä asetuksessa N:o 2868/95. Nimittäin kuten tämän tuomion 107 kohdasta johtuu, kaikki rajoituspyynnöt on esitettävä näiden asetusten mukaisen muutospyyntömuodossa, jonka on täytettävä tietyt edellytykset. Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien katsoi valituksenalaisen tuomion 51 kohdassa perustellusti, tuollainen pyyntö on tehtävä nimenomaisesti ja ehdottomana.

- 110 Koska käsiteltävänä olevassa asiassa on selvää, että kantajan kirjelmässään valituslautakunnassa esittämä ehdotus ei täytä näitä vaatimuksia, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien katsoi perustellusti valituksenalaisen tuomion 53 ja 54 kohdassa, että valituslautakuntaa ei voida moittia siitä, että se ei ole ottanut tätä ehdotusta huomioon.
- 111 Näin ollen toisen valitusperusteen viides osa on hylättävä perusteettomana.
- 112 Koska valittaja on hävinnyt kaikkien valitusperusteidensa osalta, valitus on hylättävä.

### **Oikeudenkäyntikulut**

- 113 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota tämän työjärjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn, asian hävinnyt asianosainen veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut, että valittaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska tämä on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska Biofarma ei ole vaatinut, että valittaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, se on veloitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Valitus hylätään.**
  
- 2) **Alcon Inc. veloitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) oikeudenkäyntikulut.**
  
- 3) **Biofarma SA vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Allekirjoitukset