

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

22 päivänä syyskuuta 2005 *

Asiassa T-130/03,

Alcon Inc., kotipaikka Hünenberg (Sveitsi), edustajinaan solicitor G. Breen ja barrister J. Gleeson,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinnään S. Palmero Cabezas ja S. Laitinen,

vastaajana,

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

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

Biofarma SA, kotipaikka Neuilly-sur-Seine (Ranska), edustajinaan asianajajat V. Gil Vega, A. Ruiz Lopez ja D. González Maroto,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 30.1.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 968/2001-3), joka koskee Alcon Inc:n ja Biofarma SA:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEENTUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekä tuomarit V. Tiili ja O. Czócz,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.4.2003 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.10.2003 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 6.10.2003 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 14.4.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Alcon Inc. teki 11.6.1998 yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki TRAVATAN.
- 3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 5, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "Silmälääketieteeseen liittyvät farmaseuttiset valmisteet".
- 4 Tämä hakemus julkaistiin 22.3.1999 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 23/99.

- 5 Biofarma SA teki 22.6.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan perusteella väitteen sitä vastaan, että tämä tavaramerkki rekisteröidään yhteisön tavaramerkiksi. Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun perusteeseen. Väite perustui siihen, että oli olemassa kansallinen sanamerkki TRIVASTAN, joka oli rekisteröity Italiassa 27.1.1986 numerolla 394980.
- 6 Väite esitettiin kaikkien tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen valmisteiden osalta. Sen perustana olivat kaikki luokkaan 5 kuuluvat, aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat eli ”farmaseuttiset tuotteet, eläinlääkintä- ja terveydenhoitotuotteet; dieettituotteet lapsille tai sairaille; laastarit, sidontatarvikkeet; hampaiden täyte- ja jäljennösaineet; desinfiointiaineet; rikkakasvien ja tuhoeläinten hävitysvalmisteet”.
- 7 Kantaja vaati 5.5.2000 päivätyssä kirjeessään väliintulijaa esittämään asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty jäsenvaltiossa, jossa tämä tavaramerkki on suojattu, kaikkien niiden tavaroiden osalta, joihin väite perustui. Väiteosasto kehotti 29.5.2000 päivätyssä tiedonannossaan väliintulijaa esittämään kyseiset todisteet kahden kuukauden kuluessa.
- 8 Väliintulija toimitti 28.7.2000 SMHV:lle asiakirjoja, joilla oli tarkoitus osoittaa, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty Italiassa. Näiden asiakirjojen joukossa oli muun muassa laskuja, väliintulijan lääkkeeseen liittyvä pakkausseloste, ote italialaisesta Informatore Farmaceutico -nimisestä luettelosta ja ote Pharmaceutical Trade Mark Directorysta.

- 9 Väiteosasto katsoi 26.9.2001 tekemässään päätöksessä, että oli osoitettu, että tietyn farmaseuttisen valmisteen — ”perifeerinen vasodilaattori ääreisverenkierron ja aivojen verenkierron häiriöiden sekä silmän ja korvan verenkiertoon liittyvien sairauksien hoitoon” — osalta aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty, ja se hyväksyi väitteen kaikkien tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden osalta. Näin ollen se epäsi tavaramerkin rekisteröinnin sillä perusteella, että Italiassa oli olemassa sekaannusvaara, joka sisältää vaaran miellelyhtymästä, kun otettiin huomioon, että tavaramerkit olivat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia ja että tavarat olivat tietyllä tavoin samankaltaisia.
- 10 Kantaja haki 13.11.2001 väiteosaston päätökseen muutosta SMHV:ssa asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan mukaisesti.
- 11 Kolmas valituslautakunta hylkäsi valituksen 30.1.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi, että koska kyseessä olevien tavaramerkkien kattamat tuotteet olivat hyvin samankaltaisia ja koska nämä tavaramerkit muistuttivat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan toisiaan merkittävästi, kyseessä olevien tavaramerkkien välillä oli olemassa sekaannusvaara, joka sisältää vaaran miellelyhtymästä.

Asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset

- 12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

15 Kantaja vetoaa kannekirjelmässään kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista siltä osin kuin väliintulijan esittämät todisteet tosiasiallisesta käytöstä eivät osoita, että aikaisempaa tavaramerkkiä olisi todella käytetty silmä lääketieteen liittyviä valmisteita varten. Toinen kanneperuste koskee saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

- 16 Kantaja esitti istunnossa myös kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista siltä osin kuin aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön edellytykset eivät täyttyneet.

Istunnossa esitetyn kanneperusteen tutkittavaksi ottaminen

- 17 Kantaja vetosi istunnossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-334/01, MFE Marienfelde vastaan SMHV — Vétoquinol (HIPOVITON), 8.7.2004 antamaan tuomioon (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa) korostaakseen, että tosiasiallisen käytön edellytykset eivät täyttyneet muun muassa aikaisemman tavaramerkin kaupallisen käytön vähäisyyden vuoksi.
- 18 SMHV ja väliintulija katsovat, että istunnossa esitetyn kanneperusteen tai argumentin tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat, koska se esitettiin ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.
- 19 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan asian käsittelyn kuluessa ei saa vedota uuteen perusteeseen, ellei se perustu kirjallisen käsittelyn aikana esille tulleisiin tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin.
- 20 Aluksi on todettava, että kantaja ei moittinut kannekirjelmässään valituslautakuntaa siitä, että tämä olisi rikkonut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa siltä osin kuin aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön edellytykset eivät täyttyneet, vaan ainoastaan siltä osin kuin väliintulijan esittämät todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä eivät osoittaneet, että aikaisempaa tavaramerkkiä olisi todella käytetty silmä lääketieteeseen liittyviä valmisteita varten.

- 21 Tämän jälkeen on todettava, ettei kantaja ole lainkaan näyttänyt toteen, että olisi olemassa työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu uusi tosiseikka tai oikeudellinen seikka.
- 22 Näin ollen istunnossa esitetty kanneperuste on jätettävä tutkimatta.
- 23 Vaikka tämä kanneperuste olisi tulkittava argumentiksi, joka liittyy kannekirjelmässä esitettyyn ensimmäiseen kanneperusteeseen, on joka tapauksessa muistutettava, että esillä olevan kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakunnan päätöksen laillisuuden valvonta (asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (etusäleikkö), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-701, 18 kohta ja asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 67 kohta). Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harjoittamassa valvonnassa asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat voidaan ottaa huomioon vain sellaisina, kuin ne on esitetty valituslautakunnalle (asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 16 kohta ja asia T-66/03, "Drie Mollen sinds 1818" v. SMHV — Nabeiro Silveira (Galáxia), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1765, 45 kohta).
- 24 Esillä olevassa asiassa väiteosasto totesi, että aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön edellytykset täyttyivät. Asiakirjoista käy kuitenkin ilmi, ettei kantaja riitauttanut SMHV:ssa käydyssä menettelyssä — ei väiteosastossa eikä valituslautakunnassa — sitä seikkaa, että väliintulijan toimittamat todisteet osoittivat, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty tiettyä tuotetta varten. Väiteosastossa kantaja nimittäin jopa ilmoitti, että se oli "pannut tarkasti merkille, mitä aineistoa on toimitettu sen osoittamiseksi, että tavaramerkkiä TRIVASTAN on käytetty Italiassa", ja se aikoi olla "riitauttamatta tätä seikkaa". Sen sijaan se väitti, ettei väliintulijan toimittamista asiakirjoista käynyt ilmi, että kyseessä olevaa aikaisemman tavaramerkin kattamaa tuotetta olisi käytetty silmä lääketieteeseen liittyvänä valmisteena, vaan ainoastaan, että sitä voitiin käyttää tällaiseen tarkoitukseen.

- 25 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että kantajan argumentteja ei voida hyväksyä. Näin ollen ainoastaan SMHV:ssa esitetyt kanneperusteet, sellaisina kuin ne on esitetty edellä 15 kohdassa, otetaan aineellisesti tutkittavaksi.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomista

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

- 26 Kantajan mukaan valituslautakunta teki virheen, kun se arvioi, että todisteilla aikaisemman tavaramerkin käytöstä osoitettiin, että kyseistä tavaramerkkiä todella käytettiin Italiassa silmälääketieteeseen liittyviä valmisteita varten. Väliintulijan esittämissä asiakirjoissa osoitettiin kantajan mukaan ainoastaan, että tuotetta voitiin käyttää silmälääketieteellisen hoidon yhteydessä.
- 27 SMHV huomauttaa, ettei väliintulija ollut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla mitenkään velvollinen näyttämään toteen, että sen tavaramerkkiä käytettiin erityisesti yksilöimään rekisteröintihakemuksessa kyseessä olevia valmisteita. Merkin käyttö tavaramerkkinä edellyttää, että merkkiä on käytetty muun muassa yhteyden muodostamisessa tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen ja niiden myynnistä vastaavan henkilön tai yhtiön välille, eli osoituksena alkuperästä. Kantaja ei kuitenkaan SMHV:n mukaan riitautu sitä, että esitetyt asiakirjat osoittavat, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty tavaramerkkinä, jolla yksilöidään tuote, jota voidaan käyttää silmälääketieteellisen hoidon yhteydessä.
- 28 Väliintulija väittää, että se on toimittanut todisteet, joilla oli tarkoitus osoittaa, että silmälääketieteellinen hoito kuului Italian lääkealan viranomaisten hyväksymiin

aikaisemman tavaramerkin kattaman tuotteen terapeuttisiin käyttötarkoituksiin ja että lääkettä oli myyty useiden vuosien ajan (eli vuosina 1995–1999). Väliintulijan mukaan ei voida edellyttää todisteita siitä, että silmien verenkiertoon liittyvistä sairauksista kärsivät potilaat ovat todella käyttäneet lääkettä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 29 Aluksi on todettava, että vaikka kantaja ei nimenomaisesti vetoa asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaan, kantajan perustelut on ymmärrettävä siten, että niillä vedotaan kanneperusteeseen, joka koskee tämän säännöksen rikkomista. Koska kantaja väittää, ettei väliintulijan esittämillä todisteilla käytöstä osoiteta, että tämä olisi käyttänyt tavaramerkkiä silmä lääketieteellisiä valmisteita varten, kyseinen argumentti nimittäin edellyttää, että ensiksi tutkitaan, onko tätä säännöstä mahdollisesti rikottu, ja vasta toiseksi, onko tavaroita mahdollisesti vertailtu saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä virheellisesti.
- 30 SMHV:ssa ei ole riitautettu sitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty yksilöimään lääkevalmiste. Asiakirjoista ja erityisesti väliintulijan lääkkeeseen liittyvästä pakkausselosteesta ja italialaisen Informatore Farmaceutico -nimisen luettelon otteesta käy nimittäin ilmi, että tavaramerkillä TRIVASTAN yksilöidään perifeerinen vasodilaattori, jota käytetään neurologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, silmä lääketieteen, angiologian ja geriatrian alalla, ja tarkemmin sanottuna se on tarkoitettu ”ääreisverenkierron ja aivojen verenkierron häiriöiden sekä silmän ja korvan verenkiertoon liittyvien sairauksien” hoitoon.
- 31 On todettava, että jos eräs lääkkeen terapeuttisista käyttötarkoituksista on silmän verenkiertoon liittyvien sairauksien hoitaminen, ja on näytetty toteen, että sitä on myyty useiden vuosien ajan, mitä ei ole riitautettu, kyseistä lääkettä on voitu käyttää näiden häiriöiden hoitoon. Tässä tilanteessa olisi tarpeetonta ja jopa vaikeaa vaatia, että näytetään toteen, että silmien verenkiertoon liittyvistä sairauksista kärsivät potilaat ovat todella käyttäneet kyseistä lääkettä.

- 32 Näin ollen on katsottava, ettei valituslautakunta rikkonut asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa, kun se totesi, että väliintulijan toimittamat todisteet osoittivat, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty ”ääreisverenkierron ja aivojen verenkierron häiriöiden sekä silmän ja korvan verenkiertoon liittyvien sairauksien hoitoon tarkoitettua perifeeristä vasodilaattoria” varten.
- 33 Kantajan ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

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

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

- 34 Kantaja väittää, että kyseessä olevat tuotteet eivät ole riittävän samankaltaisia SMHV:n päätelmän perustelemiseksi, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole samankaltaisia, kun otetaan huomioon niiden ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvät erot, ja että tavaramerkkien välillä ei siten ole sekaannusvaaraa tai vaaraa miellelyhtymästä.
- 35 Tuotteiden samankaltaisuuden osalta kantaja arvioi, että SMHV ei ottanut asianmukaisesti huomioon tuotteiden muotoa. Väliintulijan tuote on nimittäin suun kautta nautittava tabletti, kun taas kantajan tuote on silmätippojen muodossa.
- 36 Lisäksi koska näitä tuotteita saa ainoastaan apteekkeista ja lääkemääräyksellä, kuluttaja ostaa tuotteen, jonka lääkäri on jo hänelle valinnut ja määrännyt. Koska

tavaramerkkiä TRAVATAN käytetään sellaista silmälääketieteellistä valmistetta varten, jota käytetään glaukooman hoidossa, silmälääkäri määrää asianmukaisen hoidon, kun taas lääkkeen TRIVASTAN määrää verenkierron häiriöihin erikoistunut lääkäri. Erikoislääkärit määräävät siis näitä kahta tuotetta, ja apteekkarit täyttävät vastaavat lääkemääräykset ja suorittavat vastaavat luovutukset. Kantajan mukaan on hyvin epätodennäköistä, että apteekkari sekoittaa keskenään tuotteiden muodon tai niiden käyttötarkoitukset (eli glaukooman hoitoon tarkoitettut silmätipat ja pillerin muodossa olevan vasodilaattorin, jota käytetään yleensä verenkiertohäiriöiden hoidossa). Kantaja korostaa, että väliintulijan tuote vaikuttaa olevan verenkierto-ongelmien yleiseen hoitoon tarkoitettu tuote.

- 37 Lisäksi kantaja on tarkoituksellisesti rajannut tuotteensa kuvauksen ”glaukooman hoitoon tarkoitettuihin silmälääketieteeseen liittyviin farmaseuttisiin valmisteisiin”, mikä vähentää edelleen tuotteiden samankaltaisuutta. Valituslautakunta ei kantajan mukaan arvioinut tätä seikkaa asianmukaisesti.
- 38 Siltä osin kuin kyse on merkkien samankaltaisuudesta, kantaja väittää ulkoasun samankaltaisuudesta, että tavaramerkeistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa on yhdennäköisyyttä, joka ei siitä huolimatta, että sitä esiintyy, riitä tekemään merkeistä samankaltaisia. Toisin kuin valituslautakunta totesi, kummankin sanan kaksi ensimmäistä kirjainta, t ja r, eivät kantajan mukaan muodosta kummankaan tavaramerkin etuliitteen hallitsevaa osaa, koska sanan alku tr ei merkitse mitään ilman vokaalia, johon se liittyy, ja koska nimenomaan tämä vokaali tekee kuluttajille mahdolliseksi etuliitteen lausumisen. Näin ollen vertailu on suoritettava oikein siten, että lähtökohtana on kukin tavu kokonaisuudessaan, eli etuliite tra ja etuliite tri.
- 39 Lausuntatavan samankaltaisuuden osalta kantaja väittää, että erot ovat riittävät erottamaan tavaramerkit toisistaan, varsinkin kun nämä erot yhdistyvät eroihin ulkoasussa. Italian kielessä on nimittäin olemassa selvästi havaittava ero, kun

lausutaan tri ja tra. Lisäksi konsonantin s lisäämisellä TRIVASTANille annetaan merkittävä lausuntatapaan liittyvä erityispiirre.

- 40 Merkityssisällön samankaltaisuuden osalta kantaja väittää, että tavamerkit ovat erilaisia. Aikaisemman tavamerkin etuliite tri merkitsee kolminkertaista tai kolmea kertaa, ja tavulla vas viitataan sanaan vaskulaarinen. Ammattilaiset, kuten lääkärit ja apteekkarit, erottavat siten kantajan mukaan helposti tavamerkin TRIVASTAN merkityksen siltä osin kuin sillä ilmaistaan, että tuotteella on kolmenlaisia vaikutuksia ja että sitä käytetään verenkierron häiriöihin. Sanan loppuosa tan ei merkitse mitään, eikä se ole erottava, ja vaikka se on näissä kahdessa tavamerkissä, se sisältyy yhtä lailla moniin luokkaan 5 kuuluvien tavaroiden tavamerkkeihin. Rekisteröitäväksi haettu tavamerkki TRAVATAN ei kantajan mukaan merkitse mitään, sillä kyseessä on keksitty sana, vaikka neljä ensimmäistä kirjainta on johdettu sanasta Travoprost, joka on kantajan valmisteen yleinen kansainvälinen nimi.
- 41 Näin ollen vaikka olisi katsottava, että merkit ovat ulkoasultaan tai lausuntatavaltaan tietyllä tavalla samankaltaisia, tämän samankaltaisuuden vaikutusta ei ole syytä liioitella, kun otetaan erityisesti huomioon näiden kahden tuotteen muodon ero sekä terveyden hoitoon liittyvä konteksti, jonka yhteydessä niitä myydään.
- 42 Lisäksi kantaja väittää, että aikaisemmalla tavamerkillä ei ole siitä itsestään johtuvaa erottamiskykyä ja että siitä, että tavamerkki on laajalti tunnettu tai yleisti tunnettu, ei ole esitetty mitään todisteita. Nimittäin kun aikaisempi tavamerkki ei ole erityisen tunnettu yleisön keskuudessa ja se muodostuu kuvasta, joka ei ole erityisen mielikuvituksellinen, pelkkä tavamerkkien samankaltaisuus ei riitä aiheuttamaan sekaannusvaaraa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 25 kohta).

- 43 Lisäksi Euroopan lääkearviointivirasto on kantajan mukaan myöntänyt koko Euroopan unionin aluetta koskevan myyntiluvan kantajan valmistelle, jossa on tavaramerkki TRAVATAN.
- 44 SMHV ja väliintulija tukevat valituslautakunnan arvioita.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 45 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan muun muassa jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
- 46 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

- 47 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevat merkit sekä tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuuden sekä niillä tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus (asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 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 loppukuluttajille apteekkeissa edellyttää lääkärin antamaa lääkemääräystä. Näin ollen kohdeyleisö muodostuu paitsi loppukuluttajista, myös ammattilaisista eli lääkemääräyksen antavista lääkäreistä sekä määräyksen mukaista lääkettä myyvistä apteekkareista.
- 50 Edellä esitetyn perusteella on vertailtava yhtäältä kyseessä olevia tuotteita ja toisaalta kyseessä olevia merkkejä.

— Tuotteiden vertailu

- 51 Aluksi on otettava kantaa mahdolliseen kyseessä olevien tavaroiden luettelon rajaamiseen "glaukooman hoitoon tarkoitettuihin silmälääketieteeseen liittyviin

farmaseuttisiin valmisteisiin”, minkä kantaja väittää toteuttaneensa. Tältä osin on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa sekaannusvaaran arvioinnin on koskettava kaikkia tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita. Jotta yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen luettelon rajaaminen voitaisiin ottaa huomioon, se on tehtävä tiettyjen erityisten menettelysääntöjen mukaisesti, eli hakemuksen muuttamista on haettava asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 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) 13 säännön mukaisesti (em. asia munanmuotoinen tabletti, tuomion 13 kohta ja asia T-286/02, *Oriental Kitchen v. SMHV — Mou Dybfrost (KIAP MOU)*, tuomio 25.11.2003, Kok. 2003, s. II-4953, 30 kohta). Lisäksi yhteisön tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen sisältyvien tavaroiden luettelon rajaaminen on toteutettava nimenomaisesti ja ilman ehtoja (ks. vastaavasti asia T-219/00, *Ellos v. SMHV (ELLOS)*, tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-753, 61 ja 62 kohta ja asia T-396/02, *Storck v. SMHV (makeisen muoto)*, tuomio 10.11.2004, Kok. 2004, s. II-3821, 20 kohta).

- 52 Tässä tapauksessa kantaja on todennut 28.1.2002 päivätyssä valituksen perusteet sisältävässä kirjelmässään seuraavaa:

”[Valituslautakunnan] tehtävän helpottamiseksi hakijat vahvistavat olevansa valmiita rajoittamaan hakemuksessa nro 847590 kyseessä olevien tavaroiden käyttötarkoitusta glaukooman hoitoon tarkoitettuihin silmälääketieteeseen liittyviin farmaseuttisiin valmisteisiin.”

- 53 On todettava, kyseisellä muotoilulla ”vahvistavat olevansa valmiita” ei noudatettu rajoitusta koskevia menettelysääntöjä, koska kantaja ei vastaavasti hakenut tavaramerkkihakemuksen muuttamista edellä mainittujen säännösten mukaisesti.

- 54 Valituslautakuntaa ei näin ollen voida moittaa siitä, ettei se ottanut huomioon väitettyä yhteisön tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen sisältyvien tavaroiden rajoitusta.
- 55 Siten tuotteet, joita on vertailtava, ovat ”silmälääketieteeseen liittyvät farmaseuttiset valmisteet” ja ”perifeerinen vasodilaattori ääreisverenkierron ja aivojen verenkierron häiriöiden sekä silmän ja korvan verenkiertoon liittyvien sairauksien hoitoon”.
- 56 Kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käytettävät sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä (ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 23 kohta).
- 57 Kuten SMHV perustellusti esittää, tässä tapauksessa tavaroilla on sama luonne (farmaseuttiset valmisteet), tarkoitus tai käyttötarkoitus (alkuperältään verenkiertoon liittyvien tai siihen liittymättömien silmäsairauksien hoito), ne on tarkoitettu samoille kuluttajille (ammattilaiset, mukaan lukien lääkärin ja apteekkarit, ja varsinaiset loppukäyttäjät eli silmäsairauksista kärsivät potilaat), niitä varten käytetään samoja jakelukanavia (pääsääntöisesti apteekit) ja ne ovat mahdollisesti toisiaan täydentäviä. Ei siis ole epäilystäkään siitä, että samat taloudelliset toimijat voisivat valmistaa tai myydä kyseisiä tavaroita.
- 58 Kantajan argumentti, jonka mukaan tavarat eivät ole samankaltaisia, koska väliintulijan tuote on suun kautta nautittava tabletti, kun taas kantajan tuote on

silmätippojen muodossa, on hylättävä. Tämä ero lääkkeen annostelutavassa ei nimittäin voi olla tässä tapauksessa vallitseva suhteessa näille kahdelle tuotteelle yhteiseen luonteeseen ja käyttötarkoitukseen.

- 59 Myöskään kantajan argumentilla, jonka mukaan sen lääkkeestä antaa lääkemääräyksen silmälääkäri, kun taas väliintulijan lääkkeestä antaa lääkemääräyksen verenkiertohäiriöihin erikoistunut lääkäri, ei ole asian kannalta merkitystä. Nimittäin koska väliintulijan lääkettä voidaan käyttää silmän verenkiertoon liittyvien sairauksien hoitoon, ei voida sulkea pois sitä, että verenkiertohäiriöihin erikoistuneen lääkärin sijaan silmälääkäri hoitaa tämän tyyppisestä häiriöstä kärsivää potilasta.
- 60 Koska aikaisemman tavaramerkin kattamaa tuotetta voidaan näin ollen käyttää silmän verenkiertoon liittyvien sairauksien hoitoon — vaikka kyseinen tuote on tarkoitettu verenkierto-ongelmien yleiseen hoitoon, kuten kantaja korostaa — sen on katsottava vastaavan silmälääketieteeseen liittyvää farmaseuttista valmistetta, koska kyse on molemmissa tapauksissa silmäsairauksien hoidosta.
- 61 Valituslautakunta ei näin ollen tehnyt virhettä, kun se totesi, että kyseessä olevat tuotteet ovat merkittävästi samankaltaisia.

— Kyseessä olevien merkkien vertailu

- 62 Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, kyseessä olevien merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan tai merkityssisältöön liittyvän samankaltaisuuden osalta

sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvai-
kutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat
(asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und
Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta oikeus-
käytäntöviittauksineen).

63 Vertailtavat sanamerkit ovat seuraavat:

— TRAVATAN: rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki

— TRIVASTAN: aikaisempi tavaramerkki.

64 Kantaja väittää, että näiden merkkien samankaltaisuus ei riitä niiden ulkoasun
identtisuuden toteennäyttämiseen ja että valituslautakunta teki virheen, kun se
tarkasteli erikseen kyseessä olevien merkkien kahta ensimmäistä kirjainta kumman-
kin tavaramerkin etuliitteen hallitsevana osana sen sijaan, että se olisi arvioinut
ensimmäistä tavua kokonaisuudessaan.

65 Kantajan argumenttia ei voida hyväksyä. 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 tavamerkkiin sisältyy ylimääräinen kirjain (konsonantti s), eivät olleet omiaan kumoamaan tätä vaikutelmaa, koska kyseiset osatekijät ovat visuaalisesti heikosti havaittavia.

66 Näin ollen on katsottava, ettei valituslautakunta tehnyt virhettä, kun se totesi, että merkit olivat ulkoasultaan samankaltaisia.

67 Lausuntatavan samankaltaisuuden osalta kantaja väittää, ettei valituslautakunta huomioinut riittävästi tavamerkkien toisistaan poikkeavilla ominaisuuksilla, jotka valituslautakunta arvioi merkityksettömiksi, olevia vaikutuksia lausuntatapaan. Merkkien väliset erot ovat kantajan mukaan kuitenkin riittävät, jotta merkit voidaan erottaa toisistaan lausuntatavan osalta, koska ne aikaansaavat selvän eron italialaisen puhujan ääntämyksessä.

68 Valituslautakunta totesi tältä osin, että — koska keskivertokuluttajalla on vain harvoin mahdollisuus vertailla eri tavamerkkejä suoraan, vaan hänen on turvaututtava epätäydelliseen muistikuvaansa niiden lausuntatavasta — kun otetaan huomioon, että kyseessä olevien merkkien kaksi ensimmäistä tavua muistuttavat ääntämykseltään toisiaan merkittävästi ja että näiden merkkien viimeisen tavun ääntämys on sama, merkeistä syntyy keskivertokuluttajalle samankaltainen kokonaisvaikutelma.

- 69 On todettava, kuten väliintulija, että 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.
- 70 Valituslautakunta ei näin ollen tehnyt virhettä, kun se totesi, että kyseessä olevat merkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia.
- 71 Merkkien merkityssisällön vertailun osalta kantaja väittää, että merkit erottuvat merkityssisällöltään toisistaan, koska rekisteröitäväksi haettuun tavamerkkiin TRAVATAN ei sisälly merkitystä, kun taas aikaisemman tavamerkin TRIVASTAN ensimmäinen tavu tri merkitsee kolminkertaista ja sen toisella tavulla vas viitataan adjektiivin vaskulaarinen. Ainoaan näille kahdelle merkille yhteiseen tavuun ei kantajan mukaan liity erityistä merkitystä eikä erottamiskykyä luokkaan 5 kuuluvien tavaroiden osalta.
- 72 Valituslautakunta totesi, ettei sanoilla trivastan ja travatan ole mitään merkitystä italialaisille kuluttajille.
- 73 Valituslautakunnan arvioon on yhdyttävä. Ei nimittäin vaikuta todennäköiseltä, että kohdeyleisö, vaikka siihen kuuluu myös ammattilaisia, mieltäisi aikaisemman tavamerkin TRIVASTAN siten, että tuotteella on kolminkertainen vaikutus ja että sitä käytetään verenkiertohäiriöihin. Vaikka yleisö voisi ymmärtää tavun tri viittaavan kolminkertaiseen, ei olisi yksinkertaista määrittää, mihin kolminkertaiseen

viitataan. Lisäksi italian kielessä on olemassa, kuten SMHV on todennut, sanoja, jotka alkavat kirjaimilla tri mutta joissa näillä kirjaimilla tri ei ole lainkaan merkitystä kolminkertainen (esimerkiksi tributario (veroa koskeva tai verovelvollinen) tai tribolare (tuottaa tuskaa)).

- 74 Näin ollen on katsottava, että sanoilla travatan ja trivastan ei ole italialaisille kuluttajille erityistä merkitystä, joten kyseessä olevat merkit eivät ole merkityssisällöltään samankaltaisia.
- 75 Näin ollen on todettava, että kyseessä olevat merkit ovat ulkoasultaan merkittävästi samankaltaisia ja lausuntatavaltaan samankaltaisia sekä etteivät kyseiset merkit ole merkityssisällöltään samankaltaisia.
- 76 Koska tuotteet ovat merkittävästi samankaltaisia sekä koska merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia, on todettava, että merkkien välillä on sekaannusvaara.
- 77 Kantajan sen argumentin osalta, jonka mukaan aikaisempi tavaramerkki ei ole laajalti tunnettu, on huomautettava, että väliintulija ei ole missään vaiheessa vedonnut tavaramerkkinsä laajaan tunnettuuteen.
- 78 Lisäksi kantajan argumentista, jonka mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä ei ole siitä itsestään johtuvaa erottamiskykyä, on todettava, että kantaja ei esitä mitään

näyttää kyseisen argumentin tueksi. Valituslautakunta ei myöskään perustanut sekaannusvaaraa koskevaa päättelyään aikaisemman tavaramerkin vahvaan erottamiskykyyn. Vaikka aiemman tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa (ks. vastaavasti em. asia Canon, tuomion 24 kohta), se on vain yksi arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi siten olla olemassa silloinkin, kun aiempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen, erityisesti merkien ja tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi (ks. vastaavasti asia T-112/03, L'Oréal v. SMHV — Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok. 2005, s. II-949, 61 kohta).

79 Lisäksi siitä kantajan mainitsemasta seikasta, että Euroopan lääkearviointivirasto on myöntänyt markkinoille saattamista koskevan luvan kantajan tavaramerkillä TRAVATAN varustetulle valmistelle, riittää kun todetaan, että koska kantaja ei maininnut tätä SMHV:ssa ja koska se ei esittänyt tältä osin SMHV:ssa todisteita, tämän argumentin tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat. Tässä tapauksessa kyseisellä argumentilla ei myöskään ole merkitystä, koska tämä mahdollinen lupa ei liity sekaannusvaaran arviointiin sovellettaessa asetusta N:o 40/94.

80 Tässä tilanteessa on todettava, että kyseessä olevien tuotteiden ja merkien samankaltaisuus on siinä määrin merkittävä, että voidaan katsoa, että yleisö voisi luulla, että kyseessä olevat tuotteet ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

81 Kantajan toinen kanneperuste, ja siten koko kanne, on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 82 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan SMHV:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut näiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**

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

Jaeger

Tiili

Czúcz

Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä syyskuuta 2005.

H. Jung

M. Jaeger

kirjaaja

jaoston puheenjohtaja