

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

13 päivänä helmikuuta 2007*

Asiassa T-256/04,

Mundipharma AG, kotipaikka Basel (Sveitsi), edustajanaan asianajaja F. Nielsen,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehenään aluksi B. Müller, sittemmin G. Schneider,

vastaajana,

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

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

Altana Pharma AG, kotipaikka Konstanz (Saksa), edustajanaan asianajaja H. Becker,

ja jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan 19.4.2004 tekemän päätöksen (asia R 1004/2002-2), joka koski Mundipharma AG:n ja Altana Pharma AG:n välistä väitemenettelyä, kumoamisesta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit A. W. H. Meij ja I. Pelikánová,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andová,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.6.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 22.11.2004 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 22.11.2004 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 24.1.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Väliintulija teki 7.10.1998 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) hakemuksen sanamerkin RESPICUR rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi (jäljempänä haettu tavaramerkki) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.
- 2 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 5, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”hengitysteiden hoitoon käytettävät hoitovalmisteet”.
- 3 Tämä hakemus julkaistiin 7.6.1999 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 45/1999.
- 4 Kantaja teki 1.9.1999 väitteen rekisteröintihakemusta vastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Väite perustui saksalaiseen sanamerkkiin nro 1155003 RESPICORT, jota koskeva hakemus oli jätetty 21.8.1989 ja joka oli

rekisteröity 1.3.1990 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "farmaseuttiset tuotteet ja terveydenhoitovalmisteet; laastarit" (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki).

- 5 Väiteosasto hylkäsi väitteen 30.10.2002 tekemällään päätöksellä. Se katsoi, että kantaja ei ollut esittänyt todisteita oikeudestaan aikaisempaan tavaramerkkiin, eikä sen käytöstä. Se katsoi lisäksi, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä ei ollut sekaannusvaaraa.

- 6 Kantaja teki 12.12.2002 valituksen väiteosaston päätöksestä.

- 7 Toinen valituslautakunta kumosi 19.4.2004 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen olennaisten menettelymääräysten rikkomisen vuoksi mutta hylkäsi kuitenkin väitteen kokonaisuudessaan.

- 8 Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta katsoi, että väiteosaston ei olisi pitänyt hylätä väitettä sellaisten todisteiden puuttumisen vuoksi, jotka koskivat oikeutta aikaisempaan tavaramerkkiin. Se katsoi seuraavaksi, että kantaja ei ollut osoittanut aikaisemman tavaramerkin käyttöä tarvittavissa määrin ja että huomioon oli otettava yksinomaan käyttö "kortikoideja sisältäviä lääkemääräystä edellyttäviä inhalaatiosumutteita" varten, mitä väliintulija ei ollut kiistänyt. Sekaannusvaaran osalta valituslautakunta totesi, että asianomaiset tavarat ovat samanlaiset ja että tietty samankaltaisuus on olemassa, mutta tämän vastapainona ovat kuitenkin huomattavat erot asianomaisten kahden merkin välillä. Se katsoi, että yhtäältä aikaisemman tavaramerkin ja toisaalta haetun tavaramerkin kohdeyleisö yhtyy yksinomaan ammattiyleisön tasolla, joka siis on kohdeyleisö käsiteltävänä olevassa asiassa. Todetut erot huomioon ottaen valituslautakunta katsoi, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä ei ollut sekaannusvaaraa.

Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

- 9 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin pyysi 10.11.2005 osapuolia vastaamaan tiettyihin kysymyksiin. Nämä vastasivat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymyksiin asetetussa määräajassa.
- 10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 11 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 12 Väliintulija yhtyy SMHV:n vaatimuksiin.

Tutkittavaksi ottaminen

- 13 Kirjelmissään sekä kantaja että väliintulija viittaavat nimenomaisesti kirjelmiin, jotka ne jättivät SMHV:ssä käydyssä väitemenettelyssä. Väliintulija viittasi myös perusteluihin, jotka sisältyvät väiteosaston ja valituslautakunnan päätöksiin.
- 14 Tämän osalta on huomattava, että yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla kanteessa on mainittava yhteenvedo sen oikeudellisista perusteista. Oikeuskäytännön mukaan tämän yhteenvedon on oltava riittävän selvä ja täsmällinen, jotta vastaaja voi valmistella puolustuksensa ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ratkaista asian tarpeen vaatiessa ilman muita tietoja. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on lisäksi katsonut, että vaikka kannetta voidaan tukea viittaamalla sen liitteenä olevien asiakirjojen kohtiin, yleisluonteinen viittaus muihin kirjelmiin, vaikka ne olisivatkin kannekirjelmän liitteinä, ei korjaa sitä, että kanteessa ei ole mainittu olennaisia perusteita ja perusteluja, ja että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole asettua asianosaisten tilalle ja yrittää etsiä merkityksellisiä tekijöitä liitteistä (ks. asia T-56/92, Koelman v. komissio, määräys 29.11.1993, Kok. 1993, s. II-1267, 21 ja 23 kohta ja asia T-231/99, Joynson v. komissio, tuomio 21.3.2002, Kok. 2002, s. II-2085, 154 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tätä oikeuskäytäntöä voidaan työjärjestyksen 46 artiklan, jota sovelletaan työjärjestyksen 135 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaan henkisen omaisuuden alalla, nojalla soveltaa valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä toisen asianosaisten, joka on väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, vastineeseen (asia T-115/02, AVEX v. SMHV – Ahlers (a), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004, s. II-2907, 11 kohta).
- 15 Sikäli kuin kannekirjelmässä ja väliintulijan vastineessa viitataan kirjelmiin, jotka kantaja ja väliintulija jättivät SMHV:ssä, sekä SMHV:n väitemenettelyssä tekemiin päätöksiin, ne on jätettävä tutkimatta, sillä niiden sisältämää yleistä viittausta ei

voida yhdistää kannekirjelmässä ja väliintulijan vastineessa kehiteltyihin perusteisiin ja perusteluihin.

Pääasia

- 16 Kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen, joka koskee sitä, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se katsoi, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa. Se tukeutuu viiteen tekijään eli aikaisemman tavaramerkin osalta huomioon otettujen tavaroiden rajoittamiseen, kohdeyleisön määrittelyyn, merkkien samankaltaisuuteen, aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyyn ja siihen, että Deutsches Patent- und Markenamt (Saksan patenti- ja tavaramerkkivirasto) on todennut, että kyseisten merkkien välillä on sekaannusvaara.

Niiden tavaroiden rajoittaminen, jotka aikaisemman tavaramerkin katsottiin kattavan, sekä tavaroiden samankaltaisuus

Riidanalainen päätös

- 17 Riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa valituslautakunta katsoi, että vastauksena väliintulijan asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla esittämään pyyntöön kantaja ei ollut esittänyt todisteita siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty tosiasiallisesti Saksassa. Se katsoi, että sekaannusvaaran arvioimiseksi

aikaisemman tavaramerkin voitiin katsoa kattavan ainoastaan tavarat, joiden osalta väliintulija ei ollut pyytänyt todisteita tosiasiallisesta käytöstä, eli ”kortikoideja sisältävät lääkemääräystä edellyttävät inhalaatiosumutteen”.

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 18 Kantaja ei kiistä valituslautakunnan päätelmää, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei ole näytetty toteen. Valituslautakunta rajoitti kuitenkin kantajan mukaan virheellisesti sen taloudellista toimintavapautta katso-
malla, että aikaisempi tavaramerkki voitiin ottaa huomioon yksinomaan sikäli kuin se kattoi ”kortikoideja sisältävät lääkemääräystä edellyttävät inhalaatiosumutteen”. Tällainen näkökulma rajoittaa sen mukaan aikaisemman tavaramerkin suojaa tosiasias-
sa kaupan pidettyihin tavaroihin. Samankaltaisissa tapauksissa saksalaisessa oikeuskäytännössä on sen mukaan hyväksytty, ettei suojaa ollut syytä rajoittaa yksinomaan lääkemääräystä edellyttäviin tavaroihin.
- 19 Kantaja katsoo tämän osalta, että on katsottava, että aikaisemman tavaramerkin käyttö on näytetty toteen ”hengitysteiden hoitoon käytettävien hoitovalmisteiden osalta”. Kuten asiassa T-126/03, Reckitt Benckiser (España) vastaan SMHV – Aladin (ALADIN), 14.7.2005 annetussa tuomiossa (Kok. 2005, s. II-2861, 45 ja 46 kohta) todettiin, tämä ryhmä muodostaa kantajan mukaan erillisen alaryhmän ”farmaseut-
tisten tuotteiden” yleisryhmän sisällä.
- 20 SMHV yhtyy kantajan kantaan ja huomauttaa, että edellä mainitussa asiassa ALADIN annetun tuomion nojalla on määriteltävä alaryhmiä sen mukaan, mitkä asianomaisen tuotteen käyttöaiheet ovat. Se katsoo tämän osalta, että ”hengitystei-
den hoitoon käytettävät hoitotuotteet” muodostavat sopivan alaryhmän.

- 21 Väliintulija huomauttaa, että sikäli kuin kantaja voi edelleen pitää kaupan uusia tuotteita aikaisempaa tavaramerkkiä käyttäen Saksassa, sen taloudellista vapautta ei ole rajoitettu. Edellä mainitussa asiassa ALADIN annetun tuomion soveltamisen osalta käsiteltävänä olevassa asiassa se katsoo, että sopiva alaryhmä on ”glukokortikoidien” alaryhmä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 22 Asetuksen N:o 40/94 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].”

- 23 Oikeuskäytännön mukaan edellä mainituista säännöksistä seuraa, että jos tavaramerkki on rekisteröity sellaista tavaroiden tai palvelujen ryhmää varten, joka on riittävän laaja, jotta kyseisen ryhmän sisällä voidaan erottaa useita alaryhmiä, joita voidaan tarkastella itsenäisesti, näyttö siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty osaan näitä tavaroita tai palveluja, saa väitemenettelyssä aikaan suojaa vain niiden alaryhmien osalta, joihin tavarat tai palvelut, joiden osalta tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, kuuluvat. Jos tavaramerkki on sitä vastoin rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka on kuvattu niin täsmällisesti ja rajatusti, ettei niitä voida jaotella merkityksellisesti kyseisen ryhmän sisällä, tällöin näyttö siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kattaa väitemenettelyssä välttämättä koko tämän ryhmän (em. asia ALADIN, tuomion 45 kohta).
- 24 Vaikka osittaista käyttöä koskevan käsitteen tarkoituksena on taata, ettei käy niin, että tavaramerkkejä, joita ei ole tosiasiallisesti käytetty tietyn tavaroiden ryhmän osalta, ei voida käyttää, sen vaikutuksena ei kuitenkaan voi olla, että aikaisemman tavaramerkin haltijalta evättäisiin kaikki suoja sellaisten tavaroiden osalta, jotka, vaikka ne eivät olekaan täysin samanlaisia niiden tavaroiden kanssa, joiden osalta tavaramerkin haltija on voinut näyttää toteen tosiasiallisen käytön, eivät kuitenkaan olennaisesti poikkea niistä ja kuuluvat samaan ryhmään, jota ei voida jaotella järkevällä tavalla. Tämän osalta on todettava, että tavaramerkin haltijan on käytännössä mahdotonta näyttää toteen, että tavaramerkkiä on käytetty rekisteröinnin kohteena niiden tavaroiden kaikkien kuviteltavissa olevien muunnelmien osalta, joihin rekisteröinti liittyy. Näin ollen tavaroiden tai palvelujen osaa koskevan käsitteen ei voida katsoa tarkoittavan samanlaisten tavaroiden tai palvelujen kaikkia kaupallisia muunnelmia, vaan ainoastaan tavaroita tai palveluja, jotka ovat riittävän erilaisia voidakseen muodostaa yhtenäisiä ryhmiä tai alaryhmiä (em. asia ALADIN, tuomion 46 kohta).
- 25 On huomattava, että vaikka käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja ei ole osoittanut aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä minkäänlaisia tavaroita varten, on kuitenkin niin, että väliintulija ei ole pyytänyt todisteita tällaisesta käytöstä ”kortikoideja sisältävien lääkemääräystä edellyttävien inhalaatiosumutteiden” osalta. Kuten valituslautakunta huomautti riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa, sikäli kuin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan nojalla todisteet sen tavaramerkin käytöstä, johon väite perustuu, on esitettävä ainoastaan hakijan pyynnöstä, tämän on määritettävä todisteita koskevan pyyntönsä laajuus. Näin ollen sikäli kuin

väliintulijan todisteita koskeva pyyntö ei koske ”kortikoideja sisältäviä lääkemääräystä edellyttäviä inhalaatiosumutteita”, ei ole tarpeen tutkia, käytettiinkö aikaisempaa tavaramerkkiä tosiasiallisesti Saksassa näitä tavaroita varten.

- 26 Seuraavaksi on muistutettava, että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity ”farmaseuttisia tuotteita, terveydenhoitovalmisteita; laastareita” varten. Tämä tavararyhmä on tarpeeksi laaja, jotta sen sisällä voidaan erottaa useita alaryhmiä, joita voidaan tarkastella itsenäisesti. Näin ollen se, että on katsottava, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty ”kortikoideja sisältäviä lääkemääräystä edellyttäviä inhalaatiosumutteita” varten, suojaa yksinomaan alaryhmää, johon nämä tavarat kuuluvat.
- 27 Valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että aikaisempi tavaramerkki oli syytä ottaa huomioon ainoastaan sikäli kuin se koski tavaroita, joiden osalta tosiasiallista käyttöä ei ole kiistetty. Se määritteli näin ollen kyseisten tavaroiden kanssa identtisen alaryhmän eli ”kortikoideja sisältävät lääkemääräystä edellyttävät inhalaatiosumutteet”.
- 28 Tämä määritelmä on ristiriidassa asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan, jota sovelletaan saman asetuksen 43 artiklan 3 kohdan nojalla aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin, kanssa, kun sitä tulkitaan edellä mainitussa asiassa ALADIN annetun tuomion valossa.
- 29 Tämän osalta on huomattava, että sikäli kuin kuluttaja etsii ennen kaikkea tavaraa tai palvelua, joka voi vastata hänen erityistarpeisiinsa, asianomaisen tavarain tai palvelun käyttötarkoitus on ensisijainen tärkeä hänen tehdessään valintaansa. Näin ollen sikäli kuin kuluttajat soveltavat käyttötarkoitusta koskevaa kriteeriä ennen ostosten tekemistä, se on ensisijainen tärkeä kriteeri tavarain tai palvelujen alaryhmän määrittelyssä.

- 30 Hoitovalmisteen käyttötarkoitus ilmaistaan sen käyttöaiheella. Valituslautakunnan hyväksymä määritelmä ei kuitenkaan perustu tähän kriteeriin sikäli kuin siinä ei todeta, että asianomaiset tavarat on tarkoitettu terveysongelmien hoitoon, tai siinä ei täsmennetä näiden ongelmien luonnetta.
- 31 On lisättävä, että valituslautakunnan valitsemat kriteerit eli galeeninen muoto, tehoaine ja lääkemääräyksen tarve eivät yleisesti ottaen sovellu tavaroiden alaryhmän määrittelyyn edellä mainitussa asiassa ALADIN annetussa tuomiossa tarkoitettulla tavalla, sikäli kuin niiden soveltamisessa ei noudateta edellä mainittuja tavaroiden käyttötarkoitusta koskevia kriteerejä. Tietty sairaus voidaan usein hoitaa useilla lääkkeillä, joilla on eri galeeninen muoto ja jotka sisältävät eri tehoaineita, joista tiettyjä myydään vapaasti kun taas toiset edellyttävät lääkemääräystä.
- 32 Tästä seuraa, että kun valituslautakunta jätti huomiotta asianomaisten tavaroiden käyttötarkoituksen, se hyväksyi omavaltaisen tavaroiden alaryhmän.
- 33 Edellä 29 ja 30 kohdassa esitetyistä syistä niiden tavaroiden alaryhmä, joihin kuuluvat tavarat, joiden osalta tosiasiallista käyttöä ei ole kiistetty, on määriteltävä käyttöaiheen kriteerin mukaan.
- 34 Väliintulijan ehdottamaa alaryhmää ”glukokortikoidit” ei voida hyväksyä. Tämä määritelmä perustuu tehoaineen kriteeriin. Kuten edellä 31 kohdassa kuitenkin esitettiin, tällainen kriteeri yksinään ei ole yleisesti ottaen sopiva hoitovalmisteen alaryhmien määrittelyyn.

- 35 Kantajan ja SMHV:n ehdottama määritelmä eli ”hengitysteiden hoitoon käytettävät hoitovalmisteet” on puolestaan tarkoituksenmukainen sikäli kuin se yhtäältä perustuu asianomaisten tavaroiden käyttöaiheeseen ja toisaalta mahdollistaa riittävän täsmällisen alaryhmän määrittelyn edellä mainitussa asiassa ALADIN annetussa tuomiossa tarkoitetulla tavalla.
- 36 Edellä esitetyn perusteella on katsottava, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käsiteltävänä olevassa asiassa pidettävä rekisteröitynä ”hengitysteiden hoitoon käytettäviä hoitovalmisteita” varten.
- 37 On vielä huomattava, että tämä toteamus ei vaikuta valituslautakunnan päätelmään, joka esitetään riidanalaisen päätöksen 38 kohdassa, jota osapuolet eivät ole kiistäneet ja jonka mukaan tavarat, joita kyseiset kaksi tavaramerkkiä koskevat, ovat samat.
- 38 Näin ollen koska riidanalaisessa päätöksessä todetaan, että aikaisemman tavaramerkin suojaa sovelletaan yksinomaan ”kortikoideja sisältäviin lääkemääräystä edellyttäviin inhalaatiosumutteisiin”, siinä on virhe, jonka vaikutusta valituslautakunnan arviointiin sekaannusvaaran olemassaolosta on tutkittava.

Kohdeyleisö

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 39 Kantaja väittää, että hengitysteiden hoitoon käytettäviin hoitovalmisteisiin, joita sen mukaan asianomaiset kaksi tavaramerkkiä koskevat, kuuluvat yhtäältä vapaasti

myytävät tavarat ja toisaalta lääkemääräystä edellyttävät valmisteet. Näin ollen kohdeyleisö muodostuu sen mukaan lääketieteen alan asiantuntijoista sekä loppukuluttajista eli potilaista.

- 40 SMHV yhtyy periaatteessa kantajan kantaan ja täsmentää yhtäältä, että huomioon on otettava saksalaiskuluttajat, ja toisaalta, että loppukuluttajat, jotka ovat vakavasta hengitystiesairaudesta kärsiviä potilaita, ovat tavanomaisen tai erittäin tarkkaavaisia.
- 41 Väliintulija väittää, että koska kaikki glukokortikoidit ovat lääkemääräystä edellyttäviä valmisteita, aikaisemman tavaramerkin kohdeyleisö muodostuu lääketieteen alan ammattilaisista. Näin ollen tämä sama ammattileisö on sen mukaan käsiteltävänä olevan asian kohdeyleisö. Se lisää, että potilaat ovat joka tapauksessa erittäin tarkkaavaisia valitessaan hoitovalmisteita käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevan kaltaisiin vakaviin terveysongelmiin.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 42 Ensiksi on muistutettava, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon asianomaisen tuoteryhmän tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja. On myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella asianomaisen tavara- tai palveluryhmän mukaan (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 25 ja 26 kohta).

- 43 Seuraavaksi on ensiksi huomautettava SMHV:n tavoin, että kohdeyleisö muodostuu saksalaiskuluttajista, koska aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity Saksassa.
- 44 Toiseksi käsiteltävänä olevassa asiassa on kiistatonta, että tavaroiden, joita haettu tavaramerkki koskee ja joita ovat hengitysteiden hoitoon käytettävät hoitovalmisteet, kohdeyleisö muodostuu yhtäältä potilaista loppukuluttajina ja toisaalta lääketieteen alan ammattilaisista.
- 45 Mitä tulee tavaroihin, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, osapuolten kirjelmistä sekä niiden vastauksista suullisessa käsittelyssä esitettyihin kysymyksiin ilmenee, että hengitysteiden hoitoon käytettävien hoitovalmisteiden joukossa tietyt valmisteet annetaan yksinomaan lääkemääräystä vastaan, kun taas toiset ovat ostettavissa vapaasti. Koska potilaat voivat ostaa joitakin näistä tuotteista ilman lääkemääräystä, on katsottava, että niiden kohdeyleisöön kuuluvat lääketieteen alan ammattilaisten ohella loppukuluttajat.
- 46 Kolmanneksi on huomautettava väliintulijan tavoin, että koska monet hengitystiesairaudet ovat vakavia, niitä sairastavat potilaat ovat yleisesti ottaen hyvin valistuneita ja erityisen tarkkaavaisia ja huolellisia, kun on kyse heille sopivan lääkkeen valinnasta.
- 47 On siis katsottava, että kohdeyleisö muodostuu yhtäältä saksalaisista lääketieteen alan ammattilaisista ja toisaalta hengitystiesairauksista kärsivistä saksalaispotilaista, ja nämä jälkimmäiset ovat yleisesti ottaen keskimääräistä tarkkaavaisempia.

Merkkien samankaltaisuus

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 48 Kantaja väittää, että sanat ”respicort” ja ”respicur” ovat hyvin samankaltaiset, koska ne ovat lähes samanpituiset ja koska niissä on seitsemän samaa kirjainta samassa järjestyksessä. Lausuntatavan tasolla ero vokaalien o ja u välillä on sen mukaan hyvin pieni, ja konsonantin t lisääminen sanan respicort loppuun on sen mukaan tuskin havaittavissa. Kyseiset kaksi vokaalia ovat sen mukaan soinniltaan vaimeat, minkä vuoksi niiden vaikutus on samankaltainen. Lisäksi saksassa sanan respicort lopussa esiintyvää t-kirjainta ei sen mukaan yleisesti ottaen äännetä tai äännetään vain heikosti, koska viimeiset kirjaimet nielaistetaan sen mukaan usein. Näin ollen lopussa esiintyvää t-kirjainta ei sen mukaan havaita varsinkaan, kun respicort ei ole saksankielinen sana vaan mielikuvitustermi, minkä vuoksi on hyvinkin mahdollista, että se äännetään ilman loppu-t:tä. Merkityssisällön tasolla kantaja katsoo, että asianomaisten kuluttajien tapana ei ole hajottaa kyseessä olevia tavaramerkkejä kahteen osaan eli yhtäältä sanaan respi ja toisaalta sanaan cur tai cort. Se lisää, että asianomaiset loppukuluttajat eivät missään tapauksessa ymmärrä näiden osatekijöiden merkitystä.
- 49 SMHV väittää, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat ainoastaan heikosti samankaltaiset. Se esittää tämän osalta, että kohdeyleisö ymmärtää respi-osatekijän kuvailevaksi, eikä sitä näin ollen pidetä kaupallisen alkuperän osoittajana. Se ei näin ollen voi myötävaikuttaa asianomaisten merkkien väliseen samankaltaisuuteen. Ammattiyleisö ja osa loppukuluttajista ymmärtää sen mukaan cort-osatekijän viittauksena kortikoideihin (Corticoide). Lisäksi samat yleisöryhmät tulkitsevat sen mukaan cur-osatekijän siten, että se viittaa sanoihin Kur (hoito) tai kurieren (parantaa).
- 50 SMHV huomauttaa seuraavaksi, että eri vokaalit eli o ja u sekä loppu-t aikaisemmassa tavaramerkissä merkitsevät visuaalisesti havaittavaa eroa tavaramerkkien välillä. Lausuntatavan tasolla haettu tavaramerkki päättyy sen mukaan

pitkään ja matalaan tai laskevaan äänteeseen kirjainten u j r yhdistämisen vuoksi. Aikaisemman tavaramerkin lopettavaa osatekijää luonnehtii sen mukaan puolestaan t-kirjaimen kova äänne, jonka saksalaisyleisö sen mukaan lausuu. Merkityssisällön tasolla kahden merkin lopettavien osatekijöiden välinen ero kumoaa sen mukaan mahdolliset ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvät samankaltaisuudet.

- 51 Väliintulija yhtyy periaatteessa SMHV:n näkemyksiin. Se lisää, että respi-osatekijän, jolla viitataan sanaan respiratorisch (hengitys-), osalta on otettava huomioon tähän sanaan liittyvä vapaana pitämisen tarve.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 52 Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, asianomaisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osatekijät (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 53 Tämän osalta asianomaisten tavaramerkkien välisillä merkityssisältöön liittyvillä eroilla voidaan kumota suurelta osin näiden tavaramerkkien väliset ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet. Tällainen kumoaminen edellyttää kuitenkin sitä, että ainakin yhdellä asianomaisista tavaramerkeistä on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi, ja että toisella tavaramerkillä ei ole tällaista merkitystä tai että sillä on täysin erilainen merkitys (em. asia BASS, tuomion 54 kohta).

- 54 Haetun tavaramerkin RESPICUR ja aikaisemman tavaramerkin RESPICORT välistä samankaltaisuutta on tutkittava näiden sääntöjen valossa.
- 55 On ensinnäkin todettava, että asianomaiset tavaramerkit ovat samankaltaisia ulkoasultaan kaikkien asianomaisten kuluttajien mielestä, koska ne muodostuvat yhdestä sanasta, ne ovat lähes samanpituiset ja niissä on samat kuusi ensimmäistä kirjainta eli respic ja sama kahdeksas kirjain eli r. Tätä ulkoasun samankaltaisuutta eivät poista vokaalien u ja o välinen ero seitsemännen kirjaimen kohdalla eikä yhdeksännen kirjaimen eli t:n lisääminen aikaisemman tavaramerkin loppuun.
- 56 Toiseksi lausuntatavan vertailun osalta asianomaiset tavaramerkit äännetään kolmitavuisina, ja kaksi ensimmäistä tavua eli respi äännetään samoin kummassakin tapauksessa. Kolmannen tavun eli ensimmäisessä tavaramerkissä cur ja toisessa cort ääntämisessä on samanaikaisesti samankaltaisuuksia, jotka perustuvat konsonanttien c ja r olemassaoloon, ja eroja, jotka perustuvat vokaalien u ja o väliseen eroon sekä kirjaimen t aikaisemmassa tavaramerkissä. Nämä erot eivät kuitenkaan ole riittävä vastapaino kahden ensimmäisen tavun samanlaisuudelle ja konsonanttien c ja r olemassaolosta aiheutuvalle samankaltaisuudelle kolmannen tavun ääntämisessä. On siis katsottava, että tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset.
- 57 Kolmanneksi merkityssisällön samankaltaisuuden osalta on huomattava ensiksi, että vaikka keskivertokuluttaja ymmärtää tavanomaisesti tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen eri yksityiskohtia (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta), on kuitenkin niin, että sanamerkin nähdessään hän hajottaa sen sanaosiin, jotka tuovat hänen mieleensä konkreettisen merkityksen tai jotka muistuttavat sanoja, jotka hän tuntee (asia T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV – Krafft (VITAKRAFT), tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. II-3445, 51 kohta). Näin ollen kantajan väitettä, joka perustuu siihen, että kuluttajat eivät hajota asianomaisia tavaramerkkejä osiin, ei voida hyväksyä a priori tutkimatta asian erityistilannetta.

- 58 Seuraavaksi on todettava, että käsiteltävänä olevassa asiassa kohdeyleisön muodostavat kaksi ryhmää ymmärtävät eri tavoin asianomaisten tavaramerkkien merkityssisällön. Ammattiyleisö kykenee tietämyksensä ja kokemuksensa vuoksi yleisesti ottaen ymmärtämään niiden sanojen merkityssisällön, joihin asianomaisten tavaramerkkien eri osatekijät viittaavat; näitä ovat respiratorisch osatekijälle respi, Kur tai kurieren osatekijälle cur ja Corticoide osatekijälle cort. Hajottaessaan kyseiset kaksi tavaramerkkiä osatekijöihinsä he siis tulkitsevat haetun tavaramerkin siten, että se vastaa ”hoitomenetelmää hengitystieongelmiin”, ja aikaisemman tavaramerkin siten, että se koskee ”hengitysteille tarkoitettuja kortikoideja”. Nämä kaksi tulkintaa ilmentävät tiettyä merkityssisältöön liittyvää eroa, koska aikaisemman tavaramerkin merkitys on spesifisempi kuin haetun tavaramerkin, mutta ne jakavat kuitenkin hengitykseen liittyvän yleisajatuksen. Näin ollen vaikka merkityssisällön erilaisuus heikentää edellä todettua ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuutta, se ei kuitenkaan ole riittävän selvä kumoamaan sitä ammattiyleisön mielessä.
- 59 Loppukuluttajien osalta edellä esitettiin, että he ovat keskimääräistä tarkkaavaisempia ja valistuneempia niiden sairauksien vakavuuden vuoksi, joista he kärsivät. Näin ollen he kykenevät erottamaan kyseisissä kahdessa tavaramerkissä osatekijän respi ja ymmärtämään sen merkityssisällön, joka viittaa heidän terveysongelmiensa yleiseen luonteeseen. Heidän vähäinen tietämyksensä lääketieteellisestä terminologiasta ei kuitenkaan mahdollista sitä, että he kykenisivät erottamaan osatekijöiden cur ja cort merkityssisältöön liittyvät viittaukset. Näin ollen merkityssisällön tasolla asianomaiset tavaramerkit ovat heidän mielestään samankaltaiset, koska osatekijä respi, joka on ainoa osatekijä, jonka merkityssisältö on selkeä ja erityinen, on sama.
- 60 Edellä esitettyjä päätelmiä siitä, miten asianomaiset tavaramerkit ymmärretään, ei kyseenalaisteta SMHV:n väitteellä, jonka mukaan osatekijä respi ei voi myötävaikuttaa millään tavoin merkkien samankaltaisuuteen, koska se on kuvaileva. Tästä ominaisuudesta huolimatta kyseinen osatekijä, joka on sijoitettu kummankin tavaramerkin alkuun, vie kaksi niiden kolmesta tavusta ja on pidempi kuin niiden toiset osatekijät, on merkittävä osa sitä kokonaisvaikutelmaa, jonka asianomaiset merkit luovat. Lisäksi ammattiyleisön osalta edellä esitettiin, että tämä ymmärtää

asianomaisten tavaramerkkien kaikki osatekijät siten, että ne kuvailevat asianomaisten tavaroiden tehoaineen käyttötarkoitusta. Näin ollen tämä yleisö ei anna erityismerkitystä tietyille osatekijälle vaan ymmärtää kyseiset kaksi tavaramerkkiä niiden merkityssisällön kokonaisvaikutelman perusteella.

- 61 Lopuksi väliintulijan väite, joka esitetään edellä 51 kohdassa ja joka koskee vapaana pitämisen tarvetta, joka sen mukaan liittyy osatekijään respi, ei myöskään voi muuttaa edellä esitettyjä päätelmiä siitä, miten asianomaiset tavaramerkit ymmärretään. Päätelmän, jonka mukaan asianomaiset tavaramerkit ovat samankaltaiset kokonaisuutena tarkasteltuina, ei voida katsoa johtavan osatekijän respi monopolisointiin.
- 62 Edellä esitetyn perusteella on katsottava, että asianomaiset tavaramerkit ovat kohtalaisen samankaltaiset ammattiyleisön näkökulmasta ja hyvin samankaltaiset loppukuluttajien näkökulmasta. Tälle jälkimmäiselle ryhmälle tavaramerkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaiset. Ammattiyleisö havaitsee puolestaan tietyn merkityssisältöön liittyvän eron kahden tavaramerkin välillä, mutta tämä ero ei kuitenkaan riitä kumoamaan kokonaan todettua ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuutta.

Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja sekaannusvaara

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 63 Kantaja väittää, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on kohtalainen. Se huomauttaa tämän osalta, että respicort on tuulesta temmattu sana ja että vaikka osatekijä respi viittaa sanaan respiratorisch, toinen osatekijä eli cort ei asianomaisten

kuluttajien mielestä ole kuvaileva varsinkaan, kun sitä ei ole eristetty toisesta osatekijästä, minkä vuoksi sitä ei ole yhtä helppo havaita. Aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä vahvistaa se, että ”mielikuvia herättävien merkkien” käyttö on yleistä lääkkeiden alalla.

- 64 Kantaja arvioi kaiken kaikkiaan, että käsiteltävänä olevassa asiassa tavarat ovat samat, samankaltaisuuden aste on erittäin korkea ja aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on kohtalainen. Se päätelee, että aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin välillä on sekaannusvaara.
- 65 SMHV väittää, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on hyvin heikko. Se esittää, että osatekijä respi ymmärretään yleisesti viittauksena sanaan respiratorisch ja että ainakin ammattiyleisö ymmärtää osatekijän cort viittauksena kortikoideihin. Näin ollen aikaisempi tavaramerkki muodostuu yksinomaan kuvailevista osatekijöistä. SMHV huomauttaa myös, että kantaja ei tue väitettään mielikuvia herättävien merkkien käytön yleisyydestä lääkkeiden alalla.
- 66 Se päätelee, että koska merkkien välinen samankaltaisuus on vähäinen ja aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky heikko, sekaannusvaaran olemassaolo on suljettava pois käsiteltävänä olevassa asiassa.
- 67 Väliintulija yhtyy SMHV:n kantaan. Se lisää, että aikaisemman tavaramerkin heikko erottamiskyky saa vahvistuksen siitä, että on olemassa runsaasti rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka sisältävät osatekijät respi ja cort.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 68 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran aiheuttaa vaara siitä, että yleisö saattaa luulla, että asianomaiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.
- 69 Saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on asianomaisista merkeistä ja tavaroista tai palveluista, ja huomioon on otettava kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta, ja etenkin merkkien samankaltaisuuden ja merkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäisriippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2821, 29–33 kohta ja asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1739, 49 ja 50 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 70 Edellä on todettu yhtäältä, että asianomaiset tavarat olivat samat, ja toisaalta, että asianomaiset tavaramerkit olivat kohtalaisen samankaltaiset ammattiyleisön näkökulmasta ja erittäin samankaltaiset loppukuluttajien näkökulmasta.
- 71 Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn osalta on huomattava, että kohdeyleisön kumpikin osa ymmärtää sen kuvailevaksi, joskin eriasteisesti. Kuten edellä esitettiin merkityssisällön samankaltaisuuden tutkimisen yhteydessä, ammattiyleisö ymmärtää kahden osatekijän kuvailevan asianomaisen tuotteen tehoaineen käyttötarkoitusta, kun taas loppukuluttajat eivät anna tiettyä merkityssisältöä osatekijälle cort, vaikka he ymmärtävät osatekijällä respä tehtävän viittauksen.

- 72 Näin ollen voidaan katsoa, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko asianomaisen yleisön eli lääketieteen alan asiantuntijoiden näkökulmasta. Tämän osalta kantajan väitettä mielikuvia herättävien merkkien yleisestä käytöstä hoitovalmisteiden alalla ei voida hyväksyä sikäli kuin yhtäältä sen tueksi ei ole esitetty minkäänlaisia todisteita ja toisaalta kantaja ei selitä tämän seikan merkitystä aikaisemman tavaramerkin konkreettisessa tapauksessa.
- 73 Vaikka yhtäältä sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkityksellisten tekijöiden keskinäisriippuvuuden vuoksi ja toisaalta siksi, että sekaannusvaara on sitä suurempi mitä erottamiskykyisempi väitteen perustana oleva tavaramerkki on (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 20 kohta), aikaisemman tavaramerkin heikko erottamiskyky mahdollistaa sekaannusvaaran poissulkemisen ammattiyleisön keskuudessa, tämä seikka ei riitä loppukuluttajien osalta, joiden näkökulmasta asianomaiset tavaramerkit ovat erittäin samankaltaiset.
- 74 On näin ollen katsottava, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara saksalaisen loppukuluttajan näkökulmasta. Näin ollen ainoa kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös siis kumottava tarvitsematta tutkia kantajan mainitseman Deutsches Patent- und Markenamtin päätöksen merkitystä käsiteltävänä olevalle asialle.

Oikeudenkäyntikulut

- 75 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäynti-

kulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan omien oikeudenkäyntikulujensa ohella kantajan oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti. Koska kantaja ei ole vaatinut, että väliintulija veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, kantajan on vastattava väliintuloon liittyvistä oikeudenkäyntikuluistaan. Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 19.4.2004 tekemä päätös (asia R 1004/2002-2) kumotaan.**
- 2) **SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut väliintuloon liittyviä kuluja lukuun ottamatta.**
- 3) **Kantaja vastaa väliintuloon liittyvistä oikeudenkäyntikuluistaan.**

4) Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä helmikuuta 2007.

E. Coulon

kirjaaja

J. Pirrung

jaoston puheenjohtaja

