

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

17 päivänä lokakuuta 2006*

Asiassa T-483/04,

Armour Pharmaceutical Co., kotipaikka Bridgewater, New Jersey (Yhdysvallat),
edustajanaan asianajaja R. Gilbey,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehenään S. Pétrequin,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli

Teva Pharmaceutical Industries Ltd, kotipaikka Jerusalem (Israel),

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

ja jossa on kyse SMHV:n neljännen valituslautakunnan 7.9.2004 tekemästä päätöksestä (asia R 295/2003-4), joka liittyy Armour Pharmaceutical Co:n ja Teva Pharmaceutical Industries Ltd:n väliseen väitemenettelyyn, nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit M. E. Martins Ribeiro ja K. Jürimäe,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Pocheć,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 8.12.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 2.5.2005 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 31.1.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Teva Pharmaceutical Industries Ltd (jäljempänä Teva) teki 12.4.2000 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavara-

merkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna, yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen.

- 2 Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on sanamerkki GALZIN.

- 3 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: ”farmaseuttiset valmisteet Wilsonin taudin hoitoon”.

- 4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 2.1.2001 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 2/2001.

- 5 Armour Pharmaceutical Co. teki 28.3.2001 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien niiden tavaroiden osalta, joita varten tavaramerkkiä haettiin, ja vetosi aikaisempaan sanamerkkiinsä CALSYN, joka on rekisteröity Ranskassa 3.2.1983 numerolla 1 226 303 kaikkia Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”farmaseuttiset ja lääketieteelliset tuotteet, erityisesti kalsiumpohjaiset valmisteet”.

- 6 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan.

- 7 SMHV:n väiteosasto hyväksyi väitteen 28.2.2003 tekemällään päätöksellä ja hylkäsi tavaramerkin rekisteröinnin kokonaisuudessaan.

- 8 Teva haki 17.4.2003 väiteosaston päätökseen muutosta SMHV:ssa asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan perusteella.

- 9 SMHV:n neljäs valituslautakunta hyväksyi valituksen, kumosi väiteosaston päätöksen ja velvoitti kantajan vastaamaan oikeudenkäyntikuluista 7.9.2004 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi ennen kaikkea, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan loppuosan nojalla aikaisemman tavaramerkin katsottiin olevan rekisteröity ”kalsiumpohjaisia farmaseuttisia tuotteita” varten, että asianosaiset eivät olleet riitauttaneet tätä väiteosaston päätelmää ja että valituslautakunta oli samalla kannalla. Lisäksi riidanalaisen päätöksen mukaan, huolimatta siitä, että tavarat ja tavaramerkit ovat jossakin määrin samankaltaisia, tämä ei riitä aiheuttamaan Ranskan yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa kullakin tavaramerkillä myyntiin laskettujen tavaroiden välillä, kun otetaan huomioon yhtäältä kilpailevien merkkien erot erityisesti lausuntatavan osalta ja toisaalta se, että kyseisiä tavaroita ei ole tarkoitettu samojen vaivojen hoitoon. Lopuksi valituslautakunta katsoi, että kun otettiin huomioon tavaroiden luonne, yleisö, johon kuuluivat sekä lääkkeiden kuluttajat että lääketieteen ammattilaiset, kiinnitti erityistä huomiota merkkeihin, joilla tavarat tunnistettiin.

Asianosaisten vaatimukset

- 10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

- vahvistaa väiteosaston päätöksen

 - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 11 SMHV jättää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan, onko kyseisten tavaramerkkien välillä sekaannusvaara. Siinä tapauksessa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoisi, että Ranskan kuluttajien keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa, SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkää kanteen ja velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Siinä tapauksessa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoisi, että Ranskan kuluttajien keskuudessa on sekaannusvaara, SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumoaa riidanalaisen päätöksen ja velvoittaa Tevan, mikäli tämä osallistuu oikeudenkäyntiin, korvaamaan oikeudenkäyntikulut tai toteaa, että kukin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

SMHV:n vaatimusten tutkittavaksi ottaminen

- 12 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi työjärjestyksensä 113 artiklan nojalla milloin tahansa omasta aloitteestaan tutkia, onko asia jätettävä tutkimatta ehdottoman prosessinedellytyksen puuttumisen vuoksi.
- 13 On huomioitava oikeuskäytäntö, jonka mukaan mikään ei estä SMHV:a yhtymästä kantajan vaatimukseen tai jättämästä ratkaisun sisältöä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan siinä yhteydessä, kun se esittää kaikki asianmukaisina pitämänsä perustelut antaakseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle tietoja (asia T-107/02, GE Betz v. SMHV – Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1845, 36 kohta ja asia T-379/03, Peek & Cloppenburg v. SMHV (Cloppenburg), tuomio 25.10.2005, Kok. 2005, s. II-4633, 22 kohta). Se ei sitä vastoin voi esittää vaatimuksia valituslautakunnan päätöksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota kanteessa ei ole esitetty, tai esittää

kanneperusteita, joita ei ole esitetty kanteessa (ks. vastaavasti asia C-106/03 P, Vedral v. SMHV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004, s. I-9573, 34 kohta ja em. asia Cloppenburg, tuomion 22 kohta).

- 14 Tästä oikeuskäytännöstä seuraa, että tässä asiassa riidanalaisen päätöksen laillisuus on tutkittava kannekirjelmässä esitettyjen kanneperusteiden kannalta, ja on otettava huomioon myös SMHV:n esittämät perustelut.

Pääasia

- 15 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

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

Asianosaisten lausumat

- 16 Kantaja väittää, että se on toimittanut väitemenettelyssä todisteet siitä, että sen aikaisempaa tavaramerkkiä CALSYN käytettiin kalsiumpohjaisissa farmaseuttisissa tuotteissa, vaikka se kattaa Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 5 kuuluvat farmaseuttiset ja lääketieteelliset tuotteet yleisesti. Valituslautakunta

rikkoi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa, koska se ei ottanut väitteen osalta huomioon muita kuin kalsiumpohjaisia tuotteita.

- 17 Kantaja katsoo ennen kaikkea, että on ymmärrettävää, että kun aikaisempi tavaramerkki koskee joukkoa erilaisia tavaroita ja palveluita, kohtuullisuus edellyttää sitä, että väitteen yhteydessä otetaan huomioon ainoastaan ala, jolla yli viisi vuotta käytössä ollut tavaramerkkiä käytetään, jotta estetään sellaisen tavaramerkin väärinkäyttö, joka koskee yhden tai usean luokan joukkoa. Jos erityinen tavara, jonka osalta käyttö on todistettu, liittyy rekisteröinnin yhteydessä ilmoitettuun luokkaan, huomioon otettavien tuotteiden rajaaminen vain tähän erityiseen tuotteeseen on kantajan mukaan kuitenkin vaikutuksiltaan suhteettoman rajoittavaa. Asia on näin tässä asiassa, koska kalsiumpohjaiset farmaseuttiset tuotteet kuuluvat farmaseuttisiin tuotteisiin.
- 18 Kantajan mukaan niin rajoittava tulkinta kuin valituslautakunta on asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdasta tehnyt, ei ole sen varallisuus oikeuden määritelmän mukainen, joka annetaan yhdenmukaistetuissa tavaramerkkilainsäädännöissä, ja se on syrjivä alle viisi vuotta voimassa olleelle käyttämättömälle rekisteröinnille väitemenettelyssä annetun merkityksen suhteen.
- 19 SMHV esittää aluksi tavaramerkin käyttöön liittyviä näyttökysymyksiä ohjaavat periaatteet. Tältä osin se väittää, että kun tavaramerkki rekisteröidään kaikkia tiettyyn luokkaan kuuluvia yleisiä nimikkeitä varten ja kun sitä käytetään samaan luokkaan kuuluvissa erityisissä tavaroissa tai palveluissa, on lähtökohtaisesti katsottava, että tavaramerkkiä käytetään näissä erityisissä tavaroissa tai palveluissa. On myös mahdollista katsoa, että tavaramerkkiä käytetään erityisessä alaluokassa, jos tällainen alaluokka voidaan osoittaa, kun erityiset tavarat tai palvelut ovat ominaisuuksiltaan riittävän samankaltaisia. SMHV lisää kuitenkin, että tällainen

yleistäminen on toteutettava erittäin huolellisesti unohtamatta, että aikaisemman tavaramerkin suojaaminen on perusteltua ainoastaan siltä osin kuin sitä on tosiasiallisesti käytetty.

- 20 Tässä asiassa SMHV huomauttaa, että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity ”farmaseuttisia ja lääketieteellisiä tuotteita, erityisesti kalsiumpohjaisia valmisteita” varten ja sen käyttö on todistettu ainoastaan kalsiumpohjaisten farmaseuttisten tuotteiden osalta, ja kantaja on itse nimennyt tavaroiden, joita varten sen tavaramerkki on rekisteröity, sanamuodossa erikseen kalsiumpohjaiset valmisteet.
- 21 Kantaja ei siis voi moittia väiteosastoa ja valituslautakuntaa siitä, että nämä ovat katsoneet, että sen tavaramerkki oli väitteen tutkimisen kannalta rekisteröity ainoastaan kalsiumpohjaisia farmaseuttisia tuotteita varten. SMHV:n mukaan jos katsottaisiin, että aikaisempaa tavaramerkkiä käytettiin koko farmaseuttisten tuotteiden ryhmässä, vaikka sitä nimenomaan käytetään vain hyvin erityisen tavaran yhteydessä, aikaisempaa tavaramerkkiä suojattaisiin asiattomasti, ja tämä olisi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa esitettyjen periaatteiden vastaista.
- 22 Joka tapauksessa SMHV toteaa, että riidanalainen päätös ei ole miltään osin puutteellinen, koska kantaja ei ole valittanut väiteosaston päätöksestä tämän seikan osalta eikä esittänyt tätä perustelua valituslautakunnassa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 23 Kuten asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan yhdeksännestä perustelukappaleesta ilmenee, lainsäätäjällä on katsottu, että aikaisemman tavaramerkin suoja on perus-

teltua ainoastaan sikäli kuin tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty. Tämän perustelukappaleen mukaisesti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkin hakija voi pyytää todisteet siitä, että sitä tavaramerkkiä, jonka osalta on esitetty väite, koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty alueella, jolla se on suojattu (asia T-39/01, *Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV – Harrison (HIWATT)*, tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5233, 34 kohta ja asia T-356/02, *Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV – Krafft (VITAKRAFT)*, tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. II-3445, 25 kohta).

- 24 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) 22 säännön 2 kohdan mukaan käyttöä koskevista todisteista on ilmentävä aikaisemman tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja laji (em. asia VITAKRAFT, tuomion 27 kohta).
- 25 Tässä asiassa on riidatonta, että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity Nizzan sopimukseen perustuvan luokituksen luokkaan 5 kuuluvia ”farmaseuttisia ja lääketieteellisiä tuotteita, erityisesti kalsiumpohjaisia valmisteita” varten. Asiassa ei ole myöskään riidautettu sitä, että Tevan pyynnöstä kantaja on toimittanut todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, asiakirjoilla, joista käy ilmi, että kyseistä tavaramerkkiä on todella käytetty farmaseuttisten tuotteiden eli erityisesti kalsiumpohjaisten valmisteiden myynnissä.
- 26 Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan viimeistä virkettä sekä saman asetuksen 43 artiklan 3 kohtaa, jonka mukaan 43 artiklan 2 kohtaa sovelletaan aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin, on tulkittava siten, että niiden tarkoituksena on välttää se, että tavaramerkille, jota on käytetty vain osaan niitä tavaroita, joita varten se on rekisteröity, annettaisiin laajaa suojaa pelkästään sillä perusteella, että se on rekisteröity laajaa tavaroiden tai palvelujen valikoimaa varten. Näin ollen näitä säännöksiä sovellettaessa on otettava huomioon niiden tavaroiden tai palvelujen

ryhmien laajuus, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, ja erityisesti se, miten yleisiä – suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joiden tosiasiallinen käyttö on näytetty toteen – ovat ne termit, joita on käytetty tätä tarkoitusta varten kyseisten ryhmien kuvailussa (asia T-126/03, Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN), tuomio 14.7.2005, Kok. 2005, s. II-2861, 44 kohta).

- 27 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 väittemenettelyssä 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 väittemenettelyssä välttämättä koko tämän ryhmän (em. asia ALADIN, tuomion 45 kohta).
- 28 Tältä osin on todettava, että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity ”farmaseuttisia ja lääketieteellisiä tuotteita, erityisesti kalsiumpohjaisia valmisteita” varten. Tähän kuvaukseen sisältyy ilmiselvästi riittävän suuri tuoteryhmä, eli farmaseuttiset tuotteet yleisesti, jotta sen sisällä voidaan erottaa useita eri alaryhmiä, joita voidaan tarkastella itsenäisesti. Kun otetaan huomioon farmaseuttisten tuotteiden erityisistä käyttöaiheista johtuva näiden tuotteiden käyttötarkoitusten ja loppukuluttajien erilaisuus ja lisäksi jakelukanavien erilaisuus, joka johtuu siitä, ovatko nämä tuotteet lääkemääräystä edellyttäviä vai vapaasti myytävissä, farmaseuttisen tuotteen käsitteeseen sisältyy riittävän erilaisia tuotteita, jotta tämän käsitteen sisällä voidaan määrittää eri alaryhmiä. Lisäksi kantaja on itse nimennyt tavaroiden, joita varten sen tavaramerkki on rekisteröity, sanamuodossa erikseen ”kalsiumpohjaisia valmisteita” vastaavan alaryhmän.

- 29 Näin ollen on katsottava, että todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, on toimitettu ainoastaan osasta laajaan tuoteryhmään, johon voi kuulua itsenäisiä eri alaryhmiä, kuuluvista tavaroista ja palveluista.
- 30 Tästä seuraa, että valituslautakunta on soveltanut oikein asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa, kun se on ottanut ainoastaan ”kalsiumpohjaiset farmaseuttiset tuotteet” huomioon väitteen tutkimuksessa.
- 31 Kantajan perusteluilla ei mitenkään kumota tätä päätelmää.
- 32 Aluksi kantaja ennen kaikkea huomauttaa, että vaikka on kohtuullista, että tilanteessa, jossa aikaisempi tavaramerkki koskee erilaisten tavaroiden ja palvelujen joukkoa, väitteen yhteydessä otetaan huomioon ainoastaan ala, jolla yli viisi vuotta voimassa ollut tavaramerkkiä käytetään, jotta ehkäistään sellaisen tavaramerkin väärinkäyttö, joka koskee yhden tai usean luokan joukkoa, on kuitenkin suhteettoman pitkälle menevää rajoittaa tämä huomioon ottaminen pelkästään erityiseen tuotteeseen ryhmän sisällä.
- 33 Tältä osin ensinnäkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa viitataan tavaroihin ja palveluihin eikä tavararyhmiin tai -luokkiin, joita varten tavaramerkki rekisteröidään. Toiseksi ilmaisulla ”kalsiumpohjaiset farmaseuttiset tuotteet”, jotka on huomioitu väitteen tutkimuksessa, ei tarkoiteta pelkästään erityistä tavaraa vaan itsenäistä ja riittävän suurta alaryhmää, mitä ei voida tässä asiassa pitää suhteettoman pitkälle menevänä rajoituksena. Kuten edellä 29 ja 30 kohdasta ilmenee, tämä kanta on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukainen.

34 Lisäksi kantajan sen väitteen osalta, jonka mukaan näin rajoittava tulkinta asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdasta on syrjivä alle viisi vuotta voimassa olleelle rekisteröinnille väitemenettelyssä annetun laajuuden suhteen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien katsoo, että riittää, kun todetaan, että mitään syrjintää ei ole havaittavissa sikäli kuin nämä kaksi tilannetta eivät ole vertailukelpoisia. Alle viisi vuotta sitten rekisteröidyn tavaramerkin osalta todisteita tosiasiallisesta käytöstä ei vaadita nimenomaan siksi, että tämän viiden vuoden jakson tarkoituksena on mahdollistaa tavaramerkin kaupallinen käyttö. Asetuksen N:o 40/94 50 artiklan mukaan vasta, jos viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole yhteisössä otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, tämä tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi tosiasiallisen käytön puutteesta.

35 Näillä perusteilla ensimmäinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

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

Asianosainten lausumat

36 Ensinnäkin kantaja riitauttaa valituslautakunnan päätelmän, jonka mukaan kyseessä olevat tavarat eivät olleet riittävän samankaltaisia.

37 Kantajan mukaan esillä olevat kaksi tavaratyyppiä ovat samankaltaisia farmaseuttisia tuotteita, jotka ovat peräisin samantyyppisiltä valmistajilta ja joita jaellaan samoja jakelukanavia käyttäen. Toista kuvaillaan viittaamalla vaikuttavaan aineeseen ja

toista viittaamalla terapeuttiseen käyttöaiheeseen. Tevan olisi pitänyt osoittaa, että huolimatta tästä lähtökohtaisesta samankaltaisuudesta näiden tuotteiden määräämisen ja käytön tosiasialliset edellytykset poistivat kaiken vaaran siitä, että kuluttaja joutuisi tekemisiin molempien kanssa samanaikaisesti. Mitään tällaista näyttöä ei ollut toimitettu. Vastaavasti ei ollut esitetty näyttöä siitä, että tavaroiden galeeninen muoto tai antotapa poistaisi kaiken sekaannusvaaran.

- 38 Kantaja lisää, että ei riittänyt, että sekaannusvaaran poistamiseksi todettiin, että nämä kaksi farmaseuttista tuotetta on tarkoitettu eri sairauksien hoitoon. Tevan oli osoitettava ja varmistuttava siitä, että samalle potilaalle ei voida määrätä näitä kahta hoitoa samanaikaisesti eikä potilas voi käyttää niitä samanaikaisesti, mitä ei ole tehty.
- 39 Toiseksi kantaja väittää, että valituslautakunta ei määritellyt huomioon otettavaa yleisöä ja arvioinut sekaannusvaaraa sen osalta. Se huomauttaa, että lääkealalla huomioon otettava yleisö koostuu koko väestöstä, johon sisältyvät yhtäältä terveysammattilaiset, kuten lääkärit, apteekkarit ja sairaanhoitajat, ja toisaalta kaikki henkilöt, jotka voivat kuluttaa farmaseuttisia tuotteita, mukaan lukien ne, joiden näkökyky tai tiedolliset tai älylliset kyvyt ovat jo heikentyneet ja joiden kykyä sairaus voi vielä heikentää.
- 40 Lisäksi kantaja väittää, että yleisön keskuudessa ei ilmene sekaannusvaaraa ainoastaan ostohetkellä, ja myynnin jälkeinen sekaannus on otettu jo kauan huomioon Atlantin toisella puolella. Lääkettä otetaan näet yleensä tietyn aikaa, ja kun potilas valitsee hoitoaan lääkekaapistaan, häntä ei enää opasta terveysammattilainen.

- 41 Kolmanneksi kantaja vertaa kilpailevia merkkejä.
- 42 Aluksi se esittää, että kuten valituslautakunta on myöntänyt, merkeillä CALSYN ja GALZIN ei ole merkityssisältöä keskiwertokuluttajan kannalta, joten kilpailevat tavaramerkit ovat vahvasti erottamiskykyisiä. Kantaja vetoaa yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi merkki on. Koska valituslautakunta on myöntänyt, että tavaramerkki CALSYN on mielivaltainen ja erottuva, sen olisi pitänyt antaa enemmän painoarvoa yleiselle samankaltaisuudelle kuin yksityiskohtien eroille. Se teki täsmälleen päinvastoin.
- 43 Tältä osin kantaja väittää, että valituslautakunta on keskittynyt arvioinnissaan virheellisesti kahden tavaramerkin ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvien yksityiskohtien eroihin, vaikka sen olisi pitänyt verrata kummankin tavaramerkin ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvää vaikutelmaa kokonaisuudessaan.
- 44 Ulkoasuun liittyvän vertailun osalta kantaja huomauttaa, että molemmissa merkeissä on yhtä monta kirjainta ja ne ovat silmiinpistävän samankaltaisia, koska yhteiset kirjaimet "a", "l" ja "n" ovat samassa järjestyksessä. Tältä osin se väittää, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon isojen kirjainten "C" ja "G", jotka eroavat toisistaan ainoastaan pienellä viivalla, joka voi helposti jäädä pois, kun kirjain "G" kirjoitetaan käsin, ulkoasuun liittyvää samankaltaisuutta. Vastaavasti kirjaimet "s" ja "z" ovat ulkoasultaan hyvin samankaltaiset, koska niiden geometrinen muoto on pelkästään käännetty päinvastaiseksi.
- 45 Lausuntatavan vertailun osalta kantaja väittää, että valituslautakunta on arvioinut hienojakoisesti merkkien välisiä sellaisia yksityiskohtaisia eroja, joita viiteyleisö ei voi

erottaa toisistaan. Se katsoo, että kirjaimet "c" ja "g" ovat soinnillisesti hyvin lähellä toisiaan, ja erityisesti henkilöt, joilla ei ole normaalia kuulokykyä, tai ikääntyneet tai ulkomaalaiset eivät pysty välttämättä havaitsemaan sitä. Sama pätee kirjaimiin "s" ja "z".

46 Lisäksi kantaja väittää, että valituslautakunta on mielivaltaisesti katsonut, että foneemit "yn" ja "in" lausutaan eri tavalla. Se huomauttaa, että yhdistelmä "yn" on harvinainen ranskan kielessä, jossa kirjain "y" samastetaan lausuntatavaltaan kirjaimen "i", joten yleisö, lukuun ottamatta vähemmistöä, joka tuntee englannin kielen tai lausuntatapaan liittyvät säännöt, joihin SMHV on vedonnut, lausuu vaistomaisesti "yn" kuten "in". Siten kirjainten "c" ja "g" ja kirjainten "z" ja "s" väliset erot "ilman paineessa" sekä mahdollisesti erot lausuntatavassa foneemien "yn" ja "in" välillä eivät mitenkään poista kahden tavaramerkin lausuntatapaan kokonaisuutena arvioituna liittyvää samankaltaisuutta.

47 Lopuksi kantaja toteaa, että kokonaisvertailussa on otettava huomioon se, että ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvää mieltämistä ei voida tutkia toisistaan erotettuna sikäli kuin ihmismieli pyrkii, voidakseen lausua sanan ja etenkin mielivaltaisen sanan, hahmottamaan sen kuvallisesti mielessään, ja sama pätee päinvastoin. Siten se, että lausuntatavat muistuttavat paljon toisiaan, johtaa siihen, että kuluttaja, jolla ei ole samanaikaisesti käsillä kahta tavaramerkkiä, painaa muistiinsa ulkoasun eli siis hyvin paljon kirjoitettua muistuttavan esityksen tavaramerkistä. Se, että ulkoasut muistuttavat toisiaan, johtaa vastaavasti siihen, että lausuntatavat ovat lähellä toisiaan, kun kuluttaja käyttää näkömuistiaan.

48 Viimeiseksi kantaja väittää, että valituslautakunnan olisi pitänyt todeta, että kahden tavaramerkin samankaltaisuudet voittavat niiden erot ja että huolimatta eri terapeuttisista käyttöaiheista olisi pitänyt katsoa tavaroiden olevan samankaltaisia.

- 49 SMHV toteaa ensiksi, että se on samalla kannalla kuin kantaja ja valituslautakunta kohdeyleisön eli Ranskan terveysammattilaisten ja yleisen yleisön määrittämisen osalta.
- 50 Toiseksi SMHV arvioi tavaroiden samankaltaisuutta. Tältä osin se katsoo, että väitemenettelyä koskevista ohjeista ilmenee, että yleensä farmaseuttisten tuotteiden katsotaan olevan hyvin samankaltaisia kuin muut farmaseuttiset tuotteet, vaikka samankaltaisuuden aste voi olla vähäisempi, jos farmakologiset tiedot ovat selvästi erilaiset.
- 51 Tässä asiassa tavarat, joita on merkitty aikaisemmalla tavaramerkillä CALSYN ja joiden osalta tosiasiallinen käyttö on todistettu, ovat kalsiumpohjaisia farmaseuttisia tuotteita. Käyttöä koskevista todisteista ilmenee, että tuote CALSYN on kalsitonii-nipohjainen suonensisäiseen käyttöön tarkoitettu liuos, jota myydään ainoastaan määräystä vastaan (ns. ”luettelo II” eli määräys on voimassa 12 kuukautta kerrallaan, ellei toisin määrätä) ja jota annetaan potilaille erityisesti hyperkalkemiaan (kalsiumin puute ja etenevä luuston kalsiumin väheneminen) ja luusairauksien hoitoon (erityisesti Pagetin tauti, luiden epämuodostumia aiheuttava ihmisen luuston sairaus).
- 52 Riidanalaisessa hakemuksessa nimetyt farmaseuttiset tuotteet Wilsonin taudin hoitoa varten on tarkoitettu sellaisen harvinaisen, geneettisen ja perinnöllisen taudin hoitoon, joka aiheuttaa kuparin kerääntymistä elimistöön. Tällaisia tuotteita määräävät lääkärit, ja niitä luovutetaan määräystä vastaan, kun otetaan huomioon niiden poikkeuksellisen erikoiset terapeuttiset käyttöaiheet.

- 53 Viimeiseksi SMHV vahvistaa, että kyseiset tavarat ovat samankaltaisia, koska ne ovat farmaseuttisia tuotteita, mutta vain lievästi, kun otetaan huomioon niiden erilaiset terapeuttiset käyttöaiheet. Valituslautakunnan arviointi on siis tältä osin oikea.
- 54 Kolmanneksi SMHV vertaa merkkejä ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön tasolla.
- 55 Ulkoasun vertailun osalta se huomauttaa, että kilpailevat merkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia, koska niissä on yhtä monta kirjainta (kuusi), joista kolme ovat samoja, samassa järjestyksessä ja samalla sijalla ("a", "l" ja "n"), ja koska isot kirjaimet "G" ja "C" sekä kirjaimet "z" ja "s" ovat samankaltaisia. Aikaisemman tavaramerkin kirjain "y" erottaa kuitenkin merkit toisistaan, kuten valituslautakunta toteaa.
- 56 Lausuntatavan osalta SMHV esittää, että molemmat merkit ovat kaksitavuisia ja että tavut "cal" ja "gal" sekä "zin" ja "syn" muistuttavat toisiaan huomattavasti. Päätteet "in" ja "yn" voitaisiin erotuksetta lausua ranskaksi [in] (kuten *sinistre*, *sinusite* tai *synonyme*, *synergie*) taikka [ë] (kuten *sincère*, *singe*, *lapin* tai *synthèse*, *syndicat*), koska vokaalien "y" ja "i" osalta noudatetaan samoja sääntöjä. SMHV jättää valituslautakunnan tekemän lausuntatapaan liittyvän arvioinnin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkittavaksi.
- 57 Merkkien merkityssisällön vertailun osalta SMHV toteaa, että kuten valituslautakunta on todennut, tavaramerkit eivät tarkoita kohdeyleisölle mitään, joten tältä osin ei voida tehdä mitään päätelmiä.

- 58 Ilmenneen ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvän samankaltaisuuden vuoksi SMHV toteaa, että merkit ovat kokonaisuutena samankaltaisia.
- 59 Neljänneksi SMHV suorittaa sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin. Tältä osin se viittaa aluksi oikeuskäytäntöön, jonka mukaan tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin. SMHV:n mukaan sekaannusvaaraa arvioitaessa huomioon otettavan keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen tyyppin mukaan.
- 60 Sitten SMHV esittää, että pääsääntöisesti keskivertokuluttaja on tarkkaavaisempi lääkemääräystä edellyttävien kuin vapaasti myytävien farmaseuttisten tuotteiden suhteen ja että tämän tarkkaavaisuus riippuu lisäksi tuotteen terapeuttisesta käyttöaiheesta. Tässä asiassa SMHV esittää, että kyseessä olevat farmaseuttiset tuotteet edellyttävät lääkemääräystä, joten voidaan valituslautakunnan tavoin katsoa, että kuluttajien tarkkaavaisuusaste on melko korkea.
- 61 Näin ollen SMHV jättää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiaksi sen arvioimisen, voiko merkien ja tavaroiden samankaltaisuus aiheuttaa sekaannusvaaran Ranskan kuluttajien keskuudessa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 62 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, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä”. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmillä tavaramerkeillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.
- 63 Yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa, joka määritetään vaaraksi siitä, että yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä, on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 16 ja 29 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 ja 18 kohta ja asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV – Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 ja 26 kohta).
- 64 Tämä kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (em. asia Canon, tuomion 17 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja em. asia Fifties, tuomion 27 kohta).
- 65 Tässä asiassa aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity Ranskassa. Näin ollen sovellettaessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tarkasteltava Ranskan yleisön mieltämistapaa.

- 66 Lisäksi sikäli kuin kyseessä olevat tavarat ovat farmaseuttisia tuotteita, kohdeyleisönä ovat yhtäältä lääketieteen ammattilaiset ja toisaalta potilaat loppukuluttajina (asia T-130/03, Alcon v. SMHV – Biofarma (TRAVATAN), tuomio 22.9.2005, Kok. 2005, s. II-3859, 49 kohta ja asia T-154/03, Biofarma v. SMHV – Bausch & Lomb Pharmaceuticals (ALREX), tuomio 17.11.2005, Kok. 2005, s. II-4743, 46 kohta).
- 67 Tältä osin on syytä hylätä kantajan väitteet, joiden mukaan valituslautakunta ei olisi määritellyt kohdeyleisöä. Riidanalaisen päätöksen 10 kohdasta näet ilmenee selvästi, että valituslautakunta on viitattuaan ranskalaisiin kuluttajiin todennut, että yleisöön kuuluivat ”sekä lääkkeiden kuluttajat että lääketieteen ammattilaiset”. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo näin ollen, että valituslautakunta on määrittänyt kohdeyleisön oikein.
- 68 Kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden osalta on otettava huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät, ja näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä (em. asia Canon, tuomion 23 kohta).
- 69 Tässä asiassa on todettava, että valituslautakunta on katsonut ennen kaikkea, että kilpailevat tuotteet olivat molemmat farmaseuttisia tuotteita ja tästä syystä samankaltaisia, ja niiden erona olivat erilaiset terapeuttiset käyttöaiheet. Tämän myöntää myös kantaja väittäessään yhtäältä, että farmaseuttisia tuotteita on lähtökohtaisesti pidettävä samanlaisina, ja toisaalta, että kyseessä olevat tuotteet

on suunniteltu eri sairauksia varten. Kantajan kirjelmistä ilmenee, että kantaja riitauttaa valituslautakunnan arvion ainoastaan samankaltaisuuden asteelta.

- 70 Tältä osin on todettava, että kyseessä olevilla tavaroilla on sama luonne (farmaseuttiset tuotteet), niillä on sama päämäärä tai käyttötarkoitus (ihmisten terveysongelmien hoitaminen), ne on tarkoitettu samoille kuluttajille (lääketieteen alan ammattilaiset ja potilaat), niille käytetään samoja jakelukanavia (pääsääntöisesti apteekit) ja ne ovat mahdollisesti toisiaan täydentäviä. Sitä vastoin niiden erona ovat erilaiset terapeuttiset käyttöaiheet.
- 71 Näin ollen on katsottava, että tuotteiden väliset samankaltaiset elementit voittavat erilaiset elementit, ja tehtävä se johtopäätös, että kyseessä olevien tuotteiden välillä on tietty samankaltaisuuden aste, kuten valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessään perustellusti todennut.
- 72 Kilpailevien merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarviointiin on perustuttava merkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (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).
- 73 Merkityssisällön vertailun osalta on aluksi todettava, että valituslautakunta katsoi, että kilpailevat tavaramerkit eivät merkitse keskivertokuluttajalle mitään, eikä kantaja ole kyseenalaistanut tätä toteamusta. Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen

tuomioistuin katsoo, että valituslautakunnan arvio on oikea ja että kilpailevilla tavaramerkeillä ei ole mitään merkityssisältöä.

74 Sitten ulkoasun tasolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että molemmat merkit ovat pelkästään sanallisia ja niissä on yhtä monta kirjainta (kuusi), joista kolme ovat samoja, sijoitettu samaan järjestykseen ja samoille sijoille ("a", "l" ja "n"). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo myös, että isot kirjaimet "G" ja "C" ovat samankaltaisia, joten ei ole näytetty toteen, että kunkin merkin ensimmäinen kirjain voisi kiinnittää kuluttajan huomion. Lisäksi, ja päinvastoin kuin valituslautakunta on katsonut, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että myös kirjaimet "s" ja "z" ovat samankaltaisia. On totta, kuten valituslautakunta on todennut, että aikaisemman tavaramerkin kirjain "y" kiinnittää huomion sikäli kuin on kyse ranskan kielessä harvinaisesta kirjaimesta. Pelkästään tällä erikoispiirteellä ei kuitenkaan eroteta näitä merkkejä olennaisesti toisistaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päättelee tämän perusteella, että molemmat merkit ovat ulkoasun osalta kokonaisuudessaan samankaltaisia.

75 Lopuksi lausuntatavan vertailun osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että molemmat merkit ovat kaksitavuisia ja että kummankin ensimmäisen tavun "cal" ja "gal" lausuntatapa on samankaltainen, koska konsonanttien "c" ja "g" soinnillisuus on samankaltainen. Lisäksi, päinvastoin kuin valituslautakunta esittää, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että ranskan kielessä foneemit "yn" ja "in" lausutaan usein samalla tavalla. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen katsoessaan, että kilpailevat merkit erosivat toisistaan lausuntatavan osalta.

76 Edellä esitetyn perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että molemmat merkit ovat kokonaisuutena samankaltaisia ja näin ollen valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen katsoessaan, että kilpailevat merkit olivat erilaisia erityisesti lausuntatavan osalta.

- 77 Sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että valituslautakunta on katsonut, että vaikka tavarat ja tavaramerkit olivat jossakin määrin samankaltaisia, tämä ei riittänyt aiheuttamaan sekaannusvaaraa kullakin tavaramerkillä myyntiin laskettujen tavaroiden välillä. Tehdessään tätä päätelmää valituslautakunta on katsonut muun muassa, että kun otettiin huomioon tavaroiden luonne, yleisö, johon kuuluivat sekä lääkkeiden kuluttajat että lääketieteen ammattilaiset, kiinnitti erityistä huomiota merkkeihin, joilla tavarat yksilöitiin.
- 78 Tältä osin on todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kokonaisarvioinnissa kyseessä olevan tuoteryhmän keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Tämän saman oikeuskäytännön mukaan on myös otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen tyyppin mukaan (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).
- 79 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että farmaseuttisten tuotteiden keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden taso on arvioitava tapauskohtaisesti asian olosuhteiden ja erityisesti kyseessä olevien tuotteiden terapeuttisten käyttöaiheiden mukaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo samoin, että tässä asiassa kyseessä olevien kaltaisten lääkemääräystä edellyttävien lääkkeiden osalta tämä taso on yleensä korkeampi, koska lääkkeet määrää lääkäri ja sitten tarkastaa apteekkari, joka toimittaa ne kuluttajalle.
- 80 Se, että kohdeyleisö muodostuu henkilöistä, joiden tarkkaavaisuuden tasoa voidaan pitää korkeana, ei kuitenkaan riitä, kun otetaan huomioon tavaroiden ja kilpailevien

merkkien samankaltaisuus, estämään sitä, että yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien katsoo, että valituslautakunnan tekemä päätelmä, jonka mukaan sekaannusvaaraa ei ole, perustui virheelliseen oletukseen eli oletukseen, jonka mukaan merkit eroavat toisistaan olennaisesti etenkin lausuntatavan osalta ja jonka mukaan nämä erot voivat korvata tavaroiden samankaltaisuuden. Tätä arviointia ei voida hyväksyä, koska kuten edellä 74 ja 75 kohdassa esitetään, kilpailevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan hyvin samankaltaisia.

81 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, päinvastoin kuin riidanalaisessa päätöksessä on katsottu, että kokonaisvaikutelman kannalta, kun otetaan huomioon kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuus ja tavaramerkkien ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvä samankaltaisuus, tavaramerkkien väliset erot eivät ole riittäviä poistamaan sekaannusvaaraa kohdeyleisön keskuudessa.

82 Edellä esitetyistä seikoista johtuu, että kantajan toinen kanneperuste, jolla pyritään näyttämään, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, on hyväksyttävä. Näin ollen riidanalainen päätös on kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

83 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian sikäli kuin riidanalainen päätös kumotaan, se on veloitettava korvaamaan kantajan vaatimat kulut tämän vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 7.9.2004 tekemä päätös (asia R 295/2003-4) kumotaan.**
- 2) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Julistettiin Luxemburgissa 17 päivänä lokakuuta 2006.

E. Coulon

M. Vilaras

kirjaaja

jaoston puheenjohtaja