YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(viides jaosto)

18 päivänä lokakuuta 2007 *

AsiassaT-425/03,

**AMS Advanced Medical Services GmbH**, kotipaikka Mannheim (Saksa), edustajanaan aluksi asianajaja G. Lindhofer, sittemmin asianajajat Lindhofer ja S. Schäffler,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

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

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

**American Medical Systems, Inc.**, kotipaikka Minnetonka, Minnesota (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat H. Kunz-Hallstein ja R. Kunz-Hallstein,

ja jossa on kyse SMHV:n neljännen valituslautakunnan 12.9.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 671/2002-4), joka liittyy AMS Advanced Medical Services GmbH:n ja American Medical Systems, Inc:n väliseen väitemenettelyyn, nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 17.12.2003 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 23.4.2004 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 22.4.2004 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 7.11.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

## Asian tausta

1 AMS Advanced Medical Services GmbH esitti 25.10.1999 yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkihakemuksen.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraavassa esitetty kuviomerkki ”AMS Advanced Medical Services”:



3 Tavarat ja palvelut, joille rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 5, 10 ja 42, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

– luokka 5: ”Farmaseuttiset, eläinlääkintä- ja terveydenhoitotuotteet; dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön, lastenruoat; laastarit, sidontatarvikkeet; hampaiden täyte- ja jäljennösaineet; desinfiointiaineet; tuhoeläinten ja syöpäläisten hävitysvalmisteet; sieni- ja rikkaruohomyrkyt”

– luokka 10: ”Kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet, tekojäsenet, -silmät ja -hampaat; ortopediset tuotteet; haavanompelutarvikkeet”

– luokka 42: ”Vieraiden ravitseminen ja tilapäismajoitus; kemistin palvelut; insinööripalvelut; sairaalan, toipumiskodin ja terveyshoitolan palvelut; lääkinnällinen hoito, terveyden- ja kauneudenhoito; lääketieteellisen, bakteriologisen tai kemiallisen laboratorion palvelut; lääkkeiden, farmaseuttisten tuotteiden tapaan vaikuttavien ravintoaineiden ja muiden tuotteiden kehittäminen terveydenhoitoalalle ja lääketieteellisten ja kliinisten tutkimusten suorittaminen, muiden neuvonta ja tukeminen näissä toimissa; tieteellinen ja teollinen tutkimus, erityisesti lääketieteellinen, bakteriologinen tai kemiallinen tutkimus; optikkopalvelut; fyysikon palvelut; tulkkaus; tietokoneohjelmointi, erityisesti lääketieteellisiin tarkoituksiin; teknisten lausuntojen antaminen; tutkimukset (tekniset ja oikeudelliset) koskien teollisoikeudellista suojaa; tekninen neuvonta ja asiantuntijalausuntojen antaminen; terveydenhoitoalan työntekijöiden neuvonta hoito-ohjelmien kehittämisessä, laatimisessa ja toteuttamisessa ja näiden hoito-ohjelmien testaus tutkimusten avulla; eläinten kasvattaminen; käännökset; tietojenkäsittelylaitteistojen vuokraus; myyntiautomaattien vuokraus; tekijänoikeuksien hallinta ja hyödyntäminen; teollisuusoikeuksien hyödyntäminen; aineenkoetus; majoitusvaraukset”.

4 Hakemus julkaistiin 29.5.2000 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 43/00.

5 American Medical Systems, Inc. -niminen yhtiö teki 28.8.2000 haettua tavaramerkkiä vastaan väitteen, jossa se vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan. Tämä väite perustui etenkin useisiin Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sekä Benelux-maissa rekisteröityihin kansallisiin tavaramerkkeihin ja erityisesti sanamerkkiin AMS, joka on rekisteröity 20.3.1996 Yhdistyneessä kuningaskunnassa numerolla 2061585 seuraaville Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 10 kuuluville tavaroille:

”Kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet, haavanompelutarvikkeet; lääketieteelliset laitteistot urologisten ongelmien ja impotenssiongelmien tarkkailuun, proteesit, penisproteesit, urologiset proteesit, tekosulkijalihakset; kaikkien edellä mainittujen tuotteiden osat ja kappaleet.”

6 Väiteosasto hyväksyi väitteen 31.5.2002 tekemällään päätöksellä yksinomaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröidyn sanamerkin AMS (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki) nojalla luokkaan 10 kuuluvien tavaroiden osalta sillä perusteella, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on olemassa sekaannusvaara. Väiteosasto katsoi nimittäin, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin kattamat luokkaan 10 kuuluvat tavarat ovat samoja ja että riidanalaiset merkit ovat samankaltaisia, koska niissä molemmissa on kirjainten a, m ja s yhdistelmä, kun taas kuvio-osalla ja sanaosalla ”advanced medical services” on vähäinen erottamiskyky ja niillä on vain vähäinen merkitys haetussa tavaramerkissä. Väiteosasto sitä vastoin hylkäsi väitteen luokkaan 5 kuuluvien tavaroiden ja luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta.

7 Väliintulija valitti 30.9.2002 väiteosaston päätöksestä SMHV:ssa sillä perusteella, että väiteosasto hylkäsi väliintulijan väitteen seuraavien haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta:

– luokka 5: ”Farmaseuttiset, eläinlääkintä- ja terveydenhoitotuotteet; dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön, lastenruoat; laastarit, sidontatarvikkeet; hampaiden täyte- ja jäljennösaineet; desinfiointiaineet; tuhoeläinten ja syöpäläisten hävitysvalmisteet; sieni- ja rikkaruohomyrkyt”

– luokka 42: ”Sairaalan, toipumiskodin ja terveyshoitolan palvelut; lääkinnällinen hoito, terveyden- ja kauneudenhoito; lääketieteellisen, bakteriologisen tai kemiallisen laboratorion palvelut; lääkkeiden, farmaseuttisten tuotteiden tapaan vaikuttavien ravintoaineiden ja muiden tuotteiden kehittäminen terveydenhoitoalalle ja lääketieteellisten ja kliinisten tutkimusten suorittaminen, muiden neuvonta ja tukeminen näissä toimissa; tieteellinen ja teollinen tutkimus, erityisesti lääketieteellinen, bakteriologinen tai kemiallinen tutkimus; optikkopalvelut; terveydenhoitoalan työntekijöiden neuvonta hoito-ohjelmien kehittämisessä, laatimisessa ja toteuttamisessa ja näiden hoito-ohjelmien testaus tutkimusten avulla”.

8 Väliintulija katsoi, että luokkiin 5 ja 10 kuuluvien tavaroiden välillä on läheinen yhteys sikäli kuin ensiksi mainittuja käytetään lääketieteellisten valmisteiden antamisessa asettimina tai muutoin tuossa yhteydessä. Luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta on väliintulijan mukaan otettava huomioon se seikka, että kaikki farmaseuttiset yritykset tekevät tutkimustyötä ja että se on niille välttämätöntä.

9 Kantaja puolestaan totesi aluksi SMHV:n neljännelle valituslautakunnalle toimittamassaan kirjelmässä, että ”yhtäältä tavaramerkkien AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS ja AMERICAN MEDICAL SYSTEMS ja toisaalta tavaramerkin AMS Advanced Medical Services välillä ei ole minkäänlaista sekaannusvaaraa nykyisen tavara- ja palveluluettelon osalta, koska yhteisön tavaramerkin AMS Advanced Medical Services tavara- ja palveluluetteloa rajoitettiin väitemenettelyn aikana (ks. päätös nro 1697/2002, 31.5.2002)”. Kantaja täsmensi tämän jälkeen, että se ”yhtyy väiteosaston toteamuksiin siltä osin kuin ne koskevat tavaroiden samankaltaisuutta ja tavaramerkkien sekä tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden keskinäiselle riippuvuudelle annettua merkitystä”. Kantaja kiisti lopuksi sen, että väliintulijan tavaramerkkejä olisi tosiasiallisesti käytetty väitettä edeltävien viiden vuoden aikana Euroopan yhteisössä luokkaan 10 kuuluville tavaroille, ja vaati siten, että väliintulija esittää näyttöä eri tavaramerkkiensä käytöstä.

10 Valituslautakunta kumosi 12.9.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen ja hyväksyi väliintulijan väitteen lukuun ottamatta ”vauvanruokia, tuhoeläinten ja syöpäläisten hävitysvalmisteita ja sieni- ja rikkaruohomyrkkyjä”, joita varten se hyväksyi kantajan hakeman tavaramerkin rekisteröinnin, koska se katsoi näiden tavaroiden eroavan riittävästi aikaisemman tavaramerkin kattamista tavaroista. Valituslautakunta totesi niistä tavaroista ja palveluista, joiden osalta se hyväksyi väitteen, että kaikki nämä tavarat ja palvelut liittyvät aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden tavoin lääketieteeseen ja että ne on tarkoitettu fyysisten vaivojen hoitoon, mistä aiheutuu sekaannusvaara, kun otetaan huomioon tavaroiden ja palvelujen käyttötarkoitus ja kyseisten merkkien samankaltaisuus. Valituslautakunta hylkäsi lopuksi kantajan valitusmenettelyn aikana tekemän väitteen siitä, että väliintulijan tavaramerkkiä ei ole käytetty yhteisössä sillä perusteella, että väitettä ei ollut esitetty määräajassa väiteosastossa.

**Asianosaisten vaatimukset**

11 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– hyväksyy yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen

– toissijaisesti palauttaa asian valituslautakuntaan

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 Kantaja ilmoitti istunnossa luopuvansa vaatimustensa toisesta kohdasta, mikä kirjattiin suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

13 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

**Kantajan kolmannen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen**

14 Kolmannessa vaatimuksessaan kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palauttaa asian valituslautakuntaan, jotta se käsittelisi uudestaan kantajan tavaramerkkihakemuksen.

15 Tältä osin on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisön tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa SMHV:lle täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä. SMHV:n on nimittäin tehtävä johtopäätökset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antaman tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perusteella. Oikeuskäytännön mukaan tämä periaate soveltuu erityisesti silloin, kun vaatimus koskee asian palauttamista SMHV:lle, jotta se päättäisi rekisteröintihakemuksesta (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 11 ja 12 kohta ja asia T-216/02, Fieldturf v. SMHV (LOOKS LIKE GRASS… FEELS LIKE GRASS… PLAYS LIKE GRASS), tuomio 31.3.2004, Kok. 2004, s. II-1023, 15 kohta).

16 Kantajan kolmas vaatimus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

**Riidanalaisen päätöksen kumoamista koskeva vaatimus**

17 Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka liittyvät yhtäältä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 2 kohdan rikkomiseen ja toisaalta siihen, että väliintulijan tavaramerkkejä ei ole tosiasiallisesti käytetty.

1. *Ensimmäinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 ja 2 kohdan rikkomiseen*

*Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyjen oikeudellisten seikkojen tutkittavaksi ottaminen*

Asianosaisten lausumat

18 SMHV painottaa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdassa säädetään, että asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa kantajan valituksen ja vaatimusten mukaan.

19 SMHV:n mukaan ei ole lopullisesti vahvistettu, missä määrin valituslautakunnan menettelyn vastaaja voi osaltaan määritellä riidan kohdetta valituslautakunnassa vastustaessaan vastineessaan aikaisemman asteen päätöksen sellaisia kohtia, joita valittaja ei ole kiistänyt, eli tekemättä itse valitusta. Ei myöskään ole lopullisesti vahvistettu, onko valituslautakunnan tutkittava riidanalainen päätös kokonaisuudessaan vai voiko se rajoittaa tutkimuksensa päätöksen niihin kohtiin, jotka on nimenomaisesti saatettu tutkittaviksi kirjelmässä, jossa esitetään valitusperusteet. SMHV viittaa tältä osin seuraavissa asioissa esitettyihin vastakkaisiin näkökantoihin: asia T-308/01, Henkel vastaan SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. II-3253, 29 kohta ja yhdistetyt asiat T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés vastaan SMHV – González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), tuomio 17.3.2004, Kok. 2004, s. II-965, 76 kohta.

20 SMHV muistuttaa, että väiteosaston lausumat, joita vastaaja ei ole asettanut kyseenalaiseksi valituslautakunnassa, eivät voi olla ensimmäistä kertaa riidan kohteena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

21 SMHV väittää, että käsiteltävänä olevassa asiassa kantaja, joka oli vastaajana valituslautakunnassa, oli valitusmenettelyssä nimenomaisesti tunnustanut väiteosaston toteamukset oikeiksi, koska se ilmoitti, että se ”yhtyy väiteosaston lausumiin tavaroiden samankaltaisuudesta ja tavaramerkkien ja tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden väliselle keskinäiselle riippuvuudelle antamasta merkityksestä”. SMHV:n mukaan kantaja nimittäin kiisti ainoastaan sen, että valituslautakunta muuttaisi väiteosaston päätöstä siten, että se laajentaisi niiden tavaroiden ja palvelujen joukkoa, jotka on katsottava väliintulijan tavaroiden ja palvelujen kanssa samankaltaisiksi. Näin ollen SMHV katsoo, että valituslautakunnan menettelyn kohteena oli ainoastaan kysymys siitä, ovatko muut kuin alun perin väiteosaston ilmoittamat tavarat ja palvelut samankaltaisia aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin ja palveluihin nähden. Siltä osin kuin kantaja kiistää nykyisen kanteen yhteydessä sen, että merkit ovat samankaltaisia väiteosaston toteamalla ja valituslautakunnan vahvistamalla tavalla, tämä kanneperuste on jätettävä tutkimatta sikäli kuin sillä muutetaan riidan kohdetta työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Lisäksi tämä kanneperuste on jätettävä tutkimatta sillä perusteella, että sillä loukataan periaatetta, jonka mukaan ei voida kiistää sitä, mikä on aikaisemmin myönnetty (venire contra factum proprium).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

22 Aluksi on tutkittava, onko kantaja SMHV:n väitteen mukaisesti nimenomaisesti myöntänyt valituslautakunnassa riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden sillä tavoin, että se ei enää voi kiistää sitä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

23 Tältä osin on muistutettava, että kantaja on ilmoittanut valituslautakunnalle jättämänsä 13.2.2003 päivätyn kirjelmänsä toisessa kohdassa, että se ”yhtyy väiteosaston lausumiin tavaroiden samankaltaisuudesta sekä tavaramerkkien ja tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden välisen keskinäisen riippuvuuden merkityksestä”.

24 On todettava, että SMHV:n väitteestä poiketen ei ole vahvistettu, että kantaja olisi tuossa kohdassa nimenomaisesti myöntänyt, että riidanalaiset tavaramerkit ovat samankaltaisia. Kantaja ei nimittäin ilmoita selvin ja tarkoin sanoin, että se ei kyseenalaista tavaramerkkien samankaltaisuutta, vaan pelkästään, että se ei kiistä väiteosaston riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden ja tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden väliselle keskinäiselle riippuvuudelle antamaa merkitystä.

25 Se, että kantaja ei ole nimenomaisesti myöntänyt, että riidanalaiset tavaramerkit ovat samankaltaisia, vahvistetaan mainitun kirjelmän ensimmäisessä kohdassa, jossa kantaja ilmoittaa, että yhtäältä tavaramerkkien AMS AMBICOR, AMS SECURO-T, AMS ja AMERICAN MEDICAL SYSTEMS ja toisaalta tavaramerkin AMS Advanced Medical Services välillä ei ole minkäänlaista sekaannusvaaraa nykyisen tavara- ja palveluluettelon osalta, koska yhteisön tavaramerkin AMS Advanced Medical Services tavara- ja palveluluetteloa rajoitettiin väitemenettelyn aikana. Tästä toteamuksesta johtuu, että kantaja pyrki kiistämään valituslautakunnassa näiden tavaramerkkien samankaltaisuuden luokkaan 5 kuuluvien tavaroiden ja luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta, minkä se sitä paitsi vahvisti vastauksessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymykseen, joka koski kantajan 13.2.2003 päivätyn kirjelmän kahden kohdan laajuutta ja sisältöä. Kantaja tyytyy siten ensimmäisessä kohdassa väittämään, että sekaannusvaara on olemassa vain luokkaan 10 kuuluvien tavaroiden osalta, joiden osalta se ei myöskään ole kiistänyt väiteosaston päätöstä.

26 Lopuksi valituslautakunta ei ole itse lainkaan tulkinnut kantajan 13.2.2003 päivättyä kirjelmää siten, että siinä nimenomaisesti myönnettäisiin väiteosaston toteamukset riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta, koska valituslautakunta on

todennut tästä samankaltaisuudesta, että ”tavaramerkit ovat merkittävästi samankaltaisia, koska niissä on sama kirjainsana AMS”, eikä se ole tässä suhteessa mitenkään viitannut väitettyyn kantajan nimenomaiseen myöntämiseen tässä suhteessa.

27 Vaikka oletettaisiin, että kantaja on nimenomaisesti myöntänyt 13.2.2003 päivätyssä kirjelmässään riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuuden, on muistutettava, että vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan nojalla nostetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta (ks. asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 46 kohta ja asia T-311/01, Éditions Albert René v. SMHV – Trucco (Starix), Kok. 2003, s. II-4625, 70 kohta). Tämä valvonta on tehtävä asetuksen N:o 40/94 yhteydessä 74 artiklan mukaan ottaen huomioon asian tosiseikat ja oikeudelliset seikat 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-57/03, SPAG/SMHV – Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok. 2005, s. II-287, 17 kohta). Lisäksi työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.

28 Tältä osin on todettava, että kun yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan on tehty väite asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, SMHV:n on tutkittava kysymystä siitä, ovatko riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut samoja tai samankaltaisia vai puuttuuko niiden väliltä samankaltaisuus (ks. vastaavasti edellä 27 kohdassa mainittu asia HOOLIGAN, tuomion 24 ja 25 kohta).

29 Näin ollen se seikka, että kantaja ei kiistänyt valituslautakunnassa riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuutta, ei millään tavoin estä SMHV:a päättämästä siitä kysymyksestä, ovatko tavaramerkit samankaltaisia tai samoja. Tuollainen seikka ei

siten voi viedä kantajalta oikeutta kiistää valituslautakunnassa käsitellyn riita-asian tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen puitteissa valituslautakunnan lausumia (ks. vastaavasti edellä 27 kohdassa mainittu asia HOOLIGAN, tuomion 24 ja 25 kohta).

30 On kuitenkin todettava, että kantajan riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa tekemät väitteet eivät poikkea valituslautakunnan käsittelemästä riita-asiasta, koska valituslautakunta on erityisesti lausunut riidanalaisten tavaramerkkien samankaltaisuutta koskevasta kysymyksestä. Kantaja nimittäin tyytyy kyseenalaistamaan valituslautakunnan tältä osin esittämät arvioinnit ja perustelut. Tästä seuraa, että kantaja ei ole muuttanut näillä väitteillään riidan kohdetta ja että väitteet on siten tutkittava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

31 Näin ollen SMHV:n tutkittavaksi ottamista koskeva väite on hylättävä.

*Aineellinen kysymys*

Asianosaisten lausumat

32 Kantaja väittää, etteivät yhtäältä väliintulijan tavaramerkit AMS AMBICOR, AMS SECURO-T ja AMERICAN MEDICAL SYSTEMS ja toisaalta haettu tavaramerkki AMS Advanced Medical Services ole samankaltaisia eikä sekaannusvaaraa näin ollen ole. Kantajan mukaan tätä toteamusta, jonka myös valituslautakunta teki, ei ole kiistetty.

33 Kantaja esittää muun muassa, että toisin kuin riidanalaisessa päätöksessä on todettu, sekaannusvaaraa ei ole myöskään aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin välillä, koska riidanalaiset merkit ja kyseessä olevat tavarat ja palvelut eivät ole samankaltaisia.

34 Kantaja katsoo aluksi merkkien samankaltaisuuden osalta, että huomioon on aina otettava kyseessä olevien kahden merkin kokonaisvaikutelma. Ei ole sitä vastoin sallittua tutkia yksinään merkin yhtä ainoaa osaa, kuten valituslautakunta on tehnyt. Yhteisön kuviomerkin rekisteröinnillä myönnetään nimittäin suoja vain haetulle tavaramerkille kokonaisuudessaan, eikä tietyille nimi- tai kirjainosille.

35 Täältä osin kantaja esittää, että haetulle tavaramerkille haettiin rekisteröintiä kuviomerkiksi ja että se sisältää graafisesti esitetyn nuolista koostuvan ympyrän sekä sanaosat ”ams” ja ”advanced medical services” ympyrän oikealla puolella. Se lisäsi, että graafisesti esitetty nuolista koostuva ympyrä ja sanaosat on yhdistetty toisiinsa viivalla, joka halkaisee ympyrän, ja tarkensi, että osa ”ams” on sijoitettu viivan yläpuolelle, kun taas osa ”advanced medical services” sijaitsee heti sen alapuolella. Kantaja tarkentaa, että ”AMS” on merkki, joka sisältää osan ”advanced medical services”, joka on myös yhtiön nimi, sanojen kolme alkukirjainta, ja että haettu tavaramerkki lausutaan aina kokonaisuudessaan ”ams advanced medical services”, eikä koskaan erikseen vain merkkinä AMS, joka ei ole merkityksellinen. Osan ”ams”, jonka erottamiskyky on sinänsä vähäinen, ei näin ollen voida katsoa olevan sellainen tavaramerkille ominainen piirre, jonka vuoksi sen kaikki muut osat olisivat toissijaisia.

36 Toiseksi kantaja katsoo tavaroiden samankaltaisuudesta, että väliintulijan mainitsemat luokkaan 10 kuuluvat käyttötarkoitukseltaan hyvin erikoistuneet tavarat ja rekisteröintihakemukseen sisältyvät luokkiin 5 ja 42 kuuluvat tavarat eivät ole

samankaltaisia. Vaikka katsotaan, että näissä molemmissa tapauksissa on kyse lääketieteen alasta, tavaroita ei voida pelkästään sen vuoksi katsoa samankaltaisiksi. Lääketiede on hyvin laaja alue ja voi kattaa useita muihin luokkiin kuuluvia tavaroita, mikä voi johtaa siihen, että konkreettiselle ja hyvin erikoistuneelle lääketieteen alalle rekisteröidyn tavaran nimelle myönnetyn suojan laajuus ulottuu tavaramerkkioikeuden kannalta kaukaisiin tavaroihin.

37 Kolmanneksi kantaja katsoo, että aikaisempi tavaramerkki, joka koostuu vain kolmesta kirjainsanan muodostavasta kirjaimesta ”a”, ”m” ja ”s”, on heikosti erottamiskykyinen ja saa näin ollen enintään rajallista suojaa. Kantaja lisää, että kun tarkastellaan sekaannusvaaraa kahden merkin välillä, on olemassa keskinäinen riippuvuus yhtäältä merkkien samankaltaisuuden ja toisaalta tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden välillä siten, että tavaramerkkien, joilla on heikompi erottamiskyky, osalta ero kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen välillä voi olla pienempi sen toteamiseksi, että sekaannusvaaraa ei ole. Näin on kantajan mukaan käsiteltävänä olevassa asiassa, jossa aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen ja jossa erot riidanalaisten merkkien ja kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen välillä ovat riittävän merkityksellisiä sen toteamiseksi, että sekaannusvaaraa ei ole.

38 SMHV väittää, että käsiteltävänä olevassa asiassa merkityksellisten seikkojen, jotka on otettava huomioon sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. s. I-6191, 22 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer,tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 18 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta), joukossa tavaroiden kilpaileva tai täydentävä luonne on tärkeä tekijä ja että mikäli voidaan todeta, että kuluttajan näkökulmasta on olemassa kilpaileva tai täydentävä suhde tiettyjen tavaroiden välillä, ne voidaan tavallisesti katsoa ensi arviolta samankaltaisiksi tavaramerkkioikeuden kannalta.

39 Näkökulma, jonka mukaan tavaroiden samankaltaisuus voi perustua merkityksellisillä markkinoilla olevien tavaroiden ja palvelujen täydentävyyteen, löytyy myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä (ks. vastaavasti asia T-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV – Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4301, 55 ja 56 kohta).

40 SMHV esittää, että se yhtyy valituslautakunnan kantaan ja väittää, että luokkaan 5 kuuluvat tavarat ja riidanalaisten tavaramerkkien kattamat luokkaan 10 kuuluvat tavarat ovat samankaltaisia sikäli kuin niitä käytetään samanaikaisesti ja samaan tarkoitukseen, eli terapeuttiseen hoitoon. Ne luokkaan 42 kuuluvat palvelut, joiden osalta haetun tavaramerkin rekisteröinti on riitautettu käsiteltävänä olevassa asiassa, ovat samankaltaisia kuin luokkaan 10 kuuluvat tavarat sikäli kuin viimeksi mainittuja käytetään tavallisesti mainittujen palvelujen suorittamisen yhteydessä. Tutkimuksen alaan kuuluvien palvelujen osalta on otettava huomioon muun muassa se seikka, että farmaseuttiset yritykset, jotka valmistavat luokkaan 10 kuuluvia lääketieteellisiä välineitä, toimivat tavallisesti tutkimus- ja kehitysalalla ja että voidaan olettaa, että näitä välineitä käyttävä erikoistunut yleisö tuntee tämän tilanteen.

41 Väliintulija yhtyy SMHV:n väitteisiin ja esittää, että tavarat ja palvelut, joille tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ovat samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

42 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 mielleyhtymästä”.

43 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan i ja ii alakohdan mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan yhteisön tavaramerkkejä sekä jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

44 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta ja edellä 38 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 17 kohta; asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV – Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 kohta; asia T-186/02, BMI Bertollo v. SMHV – Diesel (DIESELIT), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1887, 34 kohta ja asia T-31/04, Eurodrive Services and Distribution v. SMHV – Gómez Frías (euroMASTER), tuomio 15.3.2006, 28 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa (Kok. 2006, s. II-27*)).

45 Lisäksi on selvää, että sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (edellä 38 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 22 kohta; edellä 44 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 16 kohta; edellä 38 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja edellä 38 kohdassa mainittu asia Marca Mode, tuomion 40 kohta; edellä 44 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 26 kohta ja edellä 44 kohdassa mainittu asia DIESELIT, tuomion 35 kohta).

46 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen

vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (edellä 44 kohdassa mainittu asia Canon, tuomion 17 kohta; edellä 38 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja edellä 38 kohdassa mainittu asia Marca Mode, tuomion 40 kohta; asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 25 kohta, jonka yhteisöjen tuomioistuin pysytti voimassa muutoksenhaussa asiassa C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, 28.4.2004 antamallaan määräyksellä, Kok. 2004, s. I-3657). Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi riippuu useista seikoista ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, käytössä olevaan tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä (edellä 44 kohdassa mainittu asia DIESELIT, tuomion 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

47 Lisäksi tämän sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on riidanalaisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta – – yleisön keskuudessa on sekaannusvaara – –” johtuu nimittäin, että sillä, miten kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (ks. vastaavasti edellä 38 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta ja edellä 38 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta; edellä 46 kohdassa mainittu asia Matratzen Concord v. SMHV, määräyksen 29 kohta ja edellä 44 kohdassa mainittu asia DIESELIT, tuomion 38 kohta).

48 Tässä sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä ja hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (edellä 38 kohdassa

mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta; edellä 44 kohdassa mainittu asia Fifties, tuomion 28 kohta ja edellä 44 kohdassa mainittu asia DIESELIT, tuomion 38 kohta).

49 Lopuksi on todettava, että asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdassa vahvistetusta yhteisön tavaramerkin yhtenäisyydestä johtuu, että aikaisempi yhteisön tavaramerkki saa samalla tavoin suojaa kaikissa jäsenvaltioissa. Yhteisön tavaramerkkeihin voidaan siten vedota jokaista sellaista myöhempää tavaramerkkihakemusta vastaan, joka vaikuttaisi niiden suojaan, vaikka näin olisi vain yhteisön alueen yhden alueen kuluttajien keskuudessa. Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa vahvistettu periaate, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröimisen epäämiseksi on riittävää, että ehdoton hylkäysperuste on olemassa ainoastaan osassa yhteisöä, soveltuu analogisesti myös siinä tapauksessa, että on kyse asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta suhteellisesta hylkäysperusteesta (edellä 46 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 59 kohta; yhdistetyt asiat T-117/03–T-119/03 ja T-171/03, New Look v. SMHV – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. II-3471, 34 kohta ja asia T-185/03, Fusco v. SMHV – Fusco International (ENZO FUSCO), tuomio 1.3.2005, Kok. 2005, s. II-715, 33 kohta).

50 Käsiteltävänä olevassa asiassa tavaramerkit, joihin väite perustui, ovat Saksassa, Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Benelux-maissa rekisteröityjä kansallisia tavaramerkkejä. Osapuolet eivät kiistä sitä, että väiteosaston päätös ja riidanalainen päätös perustuvat yksinomaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityyn aikaisempaan tavaramerkkiin. Näin ollen tarkastelu on rajoitettava Yhdistyneen kuningaskunnan alueelle.

51 Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa, kohdeyleisö koostuu Yhdistyneen kuningaskunnan keskivertokuluttajista, joiden oletetaan olevan tavanomaisesti valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia, sekä Yhdistyneen kuningaskunnan lääketieteen alan ammattilaisista ja asiantuntijoista.

52 Valituslautakunnan arviota riidanalaisten merkkien sekaannusvaarasta on tarkasteltava edellä esitetty huomioon ottaen.

– Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuus

53 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä (asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHV, tuomio 11.5.2006, Kok. 2006, s. I-4237, 85 kohta; ks. asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV – Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43, 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; asia T-385/03, Miles International v. SMHV – Biker Miles (Biker Miles), tuomio 7.7.2005, Kok. 2005, s. II-2665, 31 kohta ja edellä 44 kohdassa mainittu asia euroMASTER, tuomion 31 kohta).

54 Valituslautakunta ei ole, kun se on arvioinut kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuutta, kyseenalaistanut riidanalaisen päätöksen 8 ja 13 kohdassa väiteosaston arviointia ”vauvanruokien, tuhoeläinten ja syöpäläisten hävitysvalmisteiden ja sienija rikkaruohomyrkkyjen” osalta sillä perusteella, että ne voidaan katsoa riittävän kaukaisiksi aikaisemman tavaramerkin kattamista lääketieteellisistä, kirurgisista ja muista tämänkaltaisista tavaroista, jotta sekaannusvaara voidaan sulkea pois.

55 On todettava, että väliintulija ei ole kiistänyt tätä väitettä käsiteltävänä olevan kanteen yhteydessä.

56 Valituslautakunta sitä vastoin kumosi väiteosaston päätöksen muiden luokkaan 5 kuuluvien tavaroiden ja kaikkien luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta.

57 Valituslautakunta nimittäin katsoi riidanalaisen päätöksen 8 kohdassa, että ”farmaseuttiset ja eläinlääkintätuotteet; terveydenhoitotuotteet lääkinnälliseen käyttöön; dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön, laastarit, sidontatarvikkeet; hampaiden täyte- ja jäljennösaineet; desinfiointiaineet (luokka 5)” sekä kaikki luokkaan 42 kuuluvat palvelut, jotka olivat valituksen kohteena valituslautakunnassa, ”koskevat kaikki, samalla perusteella kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat, lääketieteen alaa ja niiden tarkoitus on parantaa fyysisiä vaivoja, mistä aiheutuu sekaannusvaara, kun otetaan huomioon merkkien samankaltaisuus”.

58 Tältä osin valituslautakunta tarkensi riidanalaisen päätöksensä 9–11 kohdassa, että kyseessä olevat tavarat liittyvät lääketieteen alaan ja että haetun tavaramerkin kattamat palvelut ovat samankaltaisia aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden kanssa, koska ne liittyvät samankaltaisiin aloihin, kuten bakteriologiaan, farmasiaan ja muihin tämänkaltaisiin aloihin, joihin niillä on läheinen yhteys niiden vahvan erikoistumisen vuoksi.

59 Nämä väitteet on hyväksyttävä.

60 Tältä osin on todettava, että aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ja haetun tavaramerkin kattamat tavarat kuuluvat kaikki lääketieteen alaan ja ne on tarkoitettu käytettäviksi terapeuttisen käsittelyn yhteydessä.

61 Lisäksi kaikki haetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat täydentäviä tai kilpailevia aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin nähden. Näin ollen farmaseuttiset tuotteet ja terveydenhoitotuotteet; dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön, laastarit, sidontatarvikkeet ja desinfiointiaineet ovat täydentäviä aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin nähden, koska niitä käytetään yleisesti kirurgisissa toimenpiteissä, joissa asetetaan proteeseja tai keinotekoisia sulkijalihaksia.

62 Kuten väliintulija painotti perustellusti, lääkäri aluksi desinfioi proteesin desinfiointiaineella, sitten asettaa proteesin, jonka jälkeen sulkee haavan siteillä, ja lopuksi pitää tämän siteen paikallaan laastarilla. Hän voi myös määrätä hygieniavalmisteen sekä farmaseuttisia tuotteita.

63 Eläinlääketieteellisten tuotteiden osalta on todettava, että ne ovat samoin täydentäviä aikaisemman tavaramerkin kattamiin eläinlääketieteellisiin välineisiin nähden. Hampaiden täyte- ja jäljennösaineet taas ovat kilpailevia aikaisemman tavaramerkin kattamiin lääketieteellisiin laitteisiin nähden ja täydentäviä aikaisemmalla tavaramerkillä suojattuihin kirurgisiin ja lääketieteellisiin välineisiin nähden.

64 Riidanalaisten palvelujen samankaltaisuuden arvioinnin osalta on todettava aluksi, että kuten valituslautakunta on perustellusti todennut, lääketieteellisillä, bakteriologisilla ja kemiallisilla tutkimuksilla ja kokeilla, erityisesti niillä, jotka on lueteltu yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa, on läheisiä yhteyksiä aikaisemman tavaramerkin kattamiin lääkkeisiin ja lääketieteellisiin laitteisiin ja välineisiin. Lisäksi aikaisemman tavaramerkin kattamat lääketieteelliset välineet ja tuotteet, nimittäin proteesit, toimitetaan yleensä lääketieteellisten toimenpiteiden yhteydessä sairaaloissa tai yksityislaitoksissa samalla tavoin kuin ne, jotka mainitaan yhteisön tavaramerkkihakemuksessa. Lopuksi erilaisia tieteellisiä ja teollisia tutkimuksia voidaan suorittaa alalla, joka on sama kuin se, mille aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat kuuluvat.

65 Koska kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen käyttötarkoituksella on näin ollen läheinen side toisiinsa ja koska tavarat ovat täydentäviä palveluihin nähden, valituslautakunta on katsonut perustellusti, että tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia.

66 Näin ollen valituslautakunta on aivan oikein katsonut, että riidanalaiset tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia kuin aikaisemmalla tavaramerkillä suojatut tavarat (ks. vastaavasti edellä 39 kohdassa mainittu asia ELS, tuomion 56 kohta).

– Merkkien samankaltaisuus

67 Kuten edellä 47 kohdassa on esitetty, sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. edellä 38 kohdassa mainittu asia SABEL, tuomion 23 kohta ja edellä 38 kohdassa mainittu asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta; 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 ja asia T-135/04, GfK v. SMHV – BUS (Online Bus), tuomio 24.11.2005, Kok. 2005, s. II-4865, 57 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

68 Saman oikeuskäytännön mukaan moniosaisen tavaramerkin voidaan katsoa olevan samankaltainen kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen merkin jokin osatekijä, ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Asia on näin silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla,

että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (edellä 46 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 33 kohta ja asia T-40/03, Murúa Entrena v. SMHV – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), tuomio 13.7.2005, Kok. 2005, s. II-2831, 52 kohta).

69 Oikeuskäytännössä on täsmennetty, että tämä lähestymistapa ei tarkoita sitä, että huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrataan toiseen tavaramerkkiin. Sen sijaan on syytä suorittaa sellainen vertailu tarkastelemalla kyseessä olevia tavaramerkkejä kumpaakin kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä (ks. asia T-31/03, Grupo Sada v. SMHV – Sadia (GRUPO SADA), tuomio 11.5.2005, Kok. 2005, s. II-1667, 49 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

70 Mitä sitten tulee moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijän hallitsevan luonteen arviointiin, täytyy erityisesti ottaa huomioon jokaisen osatekijän ominaisuudet vertaamalla niitä muiden osatekijöiden ominaisuuksiin. Lisäksi voidaan täydentävästi ottaa huomioon eri osatekijöiden suhteellinen asema moniosaisen merkin ulkomuodossa (edellä 46 kohdassa mainittu asia MATRATZEN, tuomion 35 kohta; edellä 69 kohdassa mainittu asia GRUPO SADA, tuomion 49 kohta ja edellä 68 kohdassa mainittu asia Julián Murúa Entrena, tuomion 54 kohta).

71 Valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 9 kohdassa, että aikaisempi tavaramerkki ja haettu tavaramerkki ovat merkittävässä määrin samankaltaisia, koska niissä molemmissa on sama kirjainsana AMS.

72 Kantaja väittää, että valituslautakunta on tarkastellut erikseen vain yhtä merkin osaa, vaikka yhteisön kuviomerkin rekisteröinti antaa suojaa vain haetulle tavaramerkille kokonaisuudessaan, eikä vain tietylle osalle nimiä tai kirjaimia.

73 On todettava, että riidanalaisen päätöksen 9 ja 3 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta on vahvistanut väiteosaston päätöksen, jossa todettiin nimenomaisesti, että kyseessä olevat merkit ovat samankaltaisia, koska niissä on sama hallitseva osatekijä, eli kirjainsana ”ams”.

74 Tältä osin on todettava, että yksi riidanalaisten merkkien osista, nimittäin kirjainsana ”ams”, on sama.

75 Vertailtavat merkit ovat nimittäin seuraavat:

AMS




76 Aluksi ulkoasun vertailun osalta on todettava yhtäältä, että merkki AMS sisältyy täysin haettuun tavaramerkkiin AMS Advanced Medical Services.

77 Toisaalta haettu tavaramerkki on kuviomerkki, joka sisältää suuret kirjaimet ”a”, ”m” ja ”s”, jotka on lihavoitu ja kursivoitu, ja joita edeltää seitsemän nuolta, jotka muodostavat ympyrän. Tämän kuvion halkaisee musta viiva, joka alleviivaa osan ”ams”, ja viivan alapuolella on pienillä ja pienempikokoisilla kirjaimilla, lukuun ottamatta jokaisen sanan ensimmäistä kirjainta, ilmaisu ”Advanced Medical Services”, ja kaikki on kursivoitu.

78 Merkki AMS on siten esitetty samanlaisella tavalla aikaisemmassa tavaramerkissä ja haetussa tavaramerkissä, eli isoin kirjaimin. Se seikka, että haettu tavaramerkki on esitetty kursivoituna ei saa aikaan eroa, koska kuluttajat eivät käytännössä havaitse sitä.

79 Kuvio-osan olemassaolo haetussa tavaramerkissä ei myöskään mahdollista sen erottamista aikaisemmasta tavaramerkistä, koska yleisö voi katsoa nuolet pelkäksi sanaosan reunakoristeeksi. Osa ”ams” nimittäin voittaa haetussa tavaramerkissä kuvio-osan ja on tosiasiallisesti se osa, joka havaitaan tavaramerkissä sen suuren koon ja ympyrän muodostavista nuolista, joilla on vain koristeellinen tehtävä ja joita ei sen vuoksi katsota haetun tavaramerkin hallitsevaksi osatekijäksi, erillään olevan sijainnin vuoksi. Tästä seuraa, että valituslautakunta ei tehnyt virhettä, kun se totesi, että haetun tavaramerkin hallitseva osatekijä on kirjainsana ”ams”.

80 Haettu tavaramerkki sisältää tosin lisäksi ilmaisun ”advanced medical services”.

81 On kuitenkin todettava, että osa ”ams” ei kuvaile haetun tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluja, joten tämä yhdistelmä on tietyllä tavalla erottamiskykyinen. Sitä vastoin ilmaisulla ”advanced medical services” on hyvin rajoittunut erottamiskyky lääketieteen alaan kuuluvien tavaroiden suhteen. Nimittäin sana ”advanced” vain ilmoittaa yleisölle sen seikan, että kyseessä oleva yhtiö on kehityksen kärjessä, olipa kyse tutkimuksesta, tiedosta tai kokemuksesta; sana ”medical” on lääketieteen alalla kuvaileva kyseessä oleville tavaroille ja palveluille; sanalla ”services” ei ole tässä yhteydessä erottamiskykyä.

82 Tämän osalta on syytä tuoda esiin, että yleisö ei yleensä miellä moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa osaa tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi (ks. edellä 53 kohdassa mainittu asia Biker Miles, tuomion 44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

83 Edellä esitetystä johtuu, että haettu tavaramerkki on ulkoasultaan samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki.

84 Merkkien lausuntatavan vertailun osalta kahdelle riidanalaiselle merkille on yhteistä kirjainsana AMS, joka muodostaa niiden keskeisen osan. Vaikka haettu tavaramerkki sisältää myös ilmaisun ”advanced medical services”, ei ole suljettu pois, että keskivertokuluttaja viittaisi näihin kahteen tavaramerkkiin vain kirjainsanalla AMS, koska tämä kirjainyhdistelmä vastaa ilmaisun ”advanced medical services” lyhennettä. Tämä pitää sitä enemmän paikkansa, kun tätä vaikutelmaa vahvistaa se seikka, että kaikki tämän ilmaisun kirjaimet on kirjoitettu kooltaan pienempinä.

85 Näin ollen riidanalaiset merkit ovat myös lausuntatavaltaan samankaltaisia.

86 Merkityssisällön vertailun osalta on todettava, että osalla ”ams” ei ole erityistä merkitystä, vaan se on mielivaltainen yhdistelmä, jolta puuttuu merkitys, ja että keskivertokuluttaja katsoo ilmaisun ”advanced medical services” kyseessä olevan yhtiön nimeksi tai lääketieteen alaan liittyväksi kehuvaksi ilmaisuksi. Lisäksi kuluttajat, jotka ovat nähneet aikaisemman tavaramerkin, voivat antaa kirjainsanalle AMS saman merkityksen. Tästä seuraa, että riidanalaiset merkit ovat myös merkityssisällöltään samankaltaisia.

87 Vastaavasti valituslautakunta on katsonut perustellusti, että riidanalaiset merkit ovat samankaltaisia, koska haetun tavaramerkin hallitseva osa ja aikaisemman tavaramerkin ainoa osa ovat samoja (ks. vastaavasti edellä 53 kohdassa mainittu asia Biker Miles, tuomion 45 kohta ja edellä 68 kohdassa mainittu asia Julián Murúa Entrena, tuomion 76 kohta).

– Sekaannusvaara

88 Kuten edellä 53–66 kohdassa on todettu, kyseessä olevat tavarat ja palvelut ovat samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat. Lisäksi riidanalaisten merkkien luoma kokonaisvaikutelma, kun otetaan huomioon niiden erottamiskykyiset ja hallitsevat tekijät, on omiaan aiheuttamaan niiden kesken riittävän samankaltaisuuden, jotta kuluttajien mielissä herää sekaannusvaara.

89 Valituslautakunta on näin ollen aivan oikein todennut, että tuollainen sekaannusvaara on olemassa ja hylännyt merkkiä AMS koskevan rekisteröintihakemuksen kyseessä oleville tavaroille ja palveluille.

90 Tätä johtopäätöstä ei voida kumota kantajan väitteellä, jonka mukaan merkkejä olisi pitänyt vertailla ottaen huomioon aikaisempi tavaramerkki sellaisena kuin sitä on käytetty eikä sellaisena kuin se on rekisteröity.

91 Tältä osin on nimittäin muistettava, että merkkejä on vertailtava sellaisina kuin ne on rekisteröity tai sellaisina kuin ne ovat rekisteröintihakemuksessa, riippumatta siitä, käytetäänkö niitä erillään tai yhdessä muiden tavaramerkkien tai mainintojen kanssa. Näin ollen verrattavat merkit ovat juuri ne, joita valituslautakunta on tutkinut (ks.

vastaavasti asia T-29/04, Castellblanch v. SMHV – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), tuomio 8.12.2005, Kok. 2005, s. II-5309, 57 kohta).

92 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

2. *Toinen kanneperuste, joka liittyy väliintulijan tavaramerkkien tosiasiallisen käytön puuttumiseen*

*Asianosaisten lausumat*

93 Kantaja väittää, että väliintulijan tavaramerkkejä ei ole käytetty yhteisön alueella siten, että niihin liittyvät oikeudet ovat pysyneet voimassa. Se tarkentaa, että väliintulijan kotipaikka on Yhdysvalloissa ja että sen toiminta keskittyy urologisiin laitteisiin. Urologiset tuotteet, joita myydään monitahoisilla nimillä, jotka sisältävät osatekijän ”ams” (eli AMS 700 CX™/CXM™ Penile Prostheses, AMS 700 Ultrex™/Ultrex™ Plus Penile Prostheses, AMS Ambicor® Penile Prostheses, AMS Malleable 600M™/650M™ Penile Prostheses, AMS Sphincter 800™ Urinary Control System), ovat tavaroita, jotka ovat erittäin erikoistuneita ja kuuluvat luokkaan 10, eli penisproteesi ja urologinen tarkkailulaitteisto. Minkään tavaran nimi ei ole pelkästään AMS. Kantaja johtaa tästä, että mikään saavutettu suojaoikeus ei säily, jos sitä on käytetty muodossa, jota on muutettu siinä määrin rekisteröityyn tavaramerkkiin nähden, että merkin erottamiskyky on muuttunut.

94 Lisäksi kantaja väittää, että väliintulija ei käytä tavaramerkkejään yhteisössä, koska se mainostaa tavaroitaan vain amerikkalaisille kuluttajille.

95 SMHV esittää, että koska kantaja esitti väitteen väliintulijan tavaramerkkien tosiasiallisen käytön puuttumisesta ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa, valituslautakunta on asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa soveltamalla hylännyt sille ensimmäistä kertaa esitetyn kanneperusteen.

96 SMHV muistuttaa tältä osin, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan nojalla 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, sillä uhalla, että sen väite hylätään, ja että tämä todiste voidaan toimittaa SMHV:n asettaman määräajan kuluessa yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 22 säännön nojalla (EYVL L 303, s. 1). SMHV:n mukaan tässä tarkoituksessa tehtävä pyyntö on muotoiltava nimenomaisesti ja määräajassa. Tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden puuttumisesta voi olla seuraamuksena väitteen hylkääminen ainoastaan siinä tapauksessa, että hakija on nimenomaisesti ja hyvissä ajoin vaatinut tällaisia todisteita SMHV:ssa (edellä 19 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat MUNDICOR, tuomion 36–39 kohta).

97 Väliintulija yhtyy SMHV:n kantaan ja tarkentaa, että se on vahvasti sijoittunut eurooppalaisille markkinoille, joilla se myy kaikkia tavaroitaan.

*Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta*

98 Aluksi on todettava, että kantaja ei arvostele kanteessaan riidanalaista päätöstä erityisesti siltä osin, kuin siinä hylättiin sen pyyntö tosiasiallisen käytön todistamisesta sillä perusteella, että sitä ei ole esitetty oikeaan aikaan väiteosastossa, vaan pikemminkin siltä osin, kuin siinä kiistettiin väliintulijan tavaramerkkien tosiasiallinen käyttö. On kuitenkin katsottava, että sen väitteet koskevat valituslautakunnan arviota siitä

hetkestä, jona näyttö tosiasiallisesta käytöstä voidaan antaa. Sitä paitsi sekä SMHV että väliintulija ovat sitä paitsi tutkineet kantajan toista kanneperustetta kirjelmissään tältä pohjalta ja viimeksi mainittu on tehnyt suullisessa käsittelyssä huomautuksia tähän liittyen.

99 Näin ollen on määriteltävä, onko valituslautakunta rikkonut yhteisön oikeutta, kun se päätti, että pyyntö tosiasiallisen käytön todistamisesta olisi pitänyt esittää määräajassa väiteosastossa.

100 On muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan, jonka otsikko on ”Väitteen tutkiminen”, 1 kohdassa säädetään, että tutkiessaan väitettä SMHV pyytää, niin usein kuin on tarpeen, osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa toisten osapuolten tai sen itsensä ilmoituksia koskevia huomautuksia. Tämän saman artiklan 2 kohdassa säädetään, että 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. Tämän artiklan 3 kohdassa tarkennetaan, että 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.

101 Aluksi on todettava, että käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on kansallinen tavaramerkki, tässä tapauksessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity tavaramerkki (ks. edeltävät 5 ja 6 kohta), ja että väiteosasto on sitä paitsi todennut päätöksessään, että Yhdistyneen kuningaskunnan alueella on olemassa sekaannusvaara luokkaan 10 kuuluvien tavaroiden osalta.

102 Näin ollen on oikaistava valituslautakunnan viittaus asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaan sikäli kuin mainittu kohta koskee vain aikaisemman yhteisön tavaramerkin käyttämättömyyden seurauksia, koska käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisempi tavaramerkki on kansallinen tavaramerkki. Merkitykselliset säännökset ovat näin ollen todellisuudessa mainitun artiklan 2 ja 3 kohta, koska 3 kohdassa todetaan, että 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 (ks. vastaavasti edellä 19 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat MUNDICOR, tuomion 33 kohta ja asia T-194/03, Ponte Finanziaria v. SMHV – Marine Enterprise Projects (BAINBRIDGE), tuomio 23.2.2006, Kok. 2006, s. II-445, 31 kohta).

103 Toiseksi on todettava, että kantaja on vedonnut ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa todisteiden puuttumiseen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä ja että valituslautakunta on asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan nojalla hylännyt tämän pyynnön sillä perusteella, että se olisi pitänyt ja että se olisi voitu tehdä määräajassa väiteosastossa.

104 Tältä osin on huomattava, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan mukaan vasta sitten, kun hakija on esittänyt tätä koskevan pyynnön, väitteen tehnyttä aikaisempaa tavaramerkin haltijaa kehotetaan toimittamaan todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty alueella, jossa kyseinen tavaramerkki on suojattu, niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen (edellä 19 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat MUNDICOR, tuomion 37 kohta).

105 Tutkittaessa asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla tehtyä väitettä aikaisempaa tavaramerkkiä oletetaan kyseisen asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti käytetyn tosiasiallisesti, ja tämä olettama on voimassa niin kauan kuin hakija ei ole esittänyt pyyntöä tällaista käyttöä koskevien todisteiden esittämisestä. Tuollaisesta pyynnöstä

seuraa, että todistustaakka tosiasiallisesta käytöstä (tai käyttämättömyyden oikeuttavista perusteista) on väitteentekijällä uhalla, että muutoin väite hylätään. Jotta tällainen vaikutus syntyisi, vaatimus on nimenomaisesti muotoiltuna toimitettava ajoissa SMHV:lle (edellä 19 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat MUNDICOR, tuomion 38 kohta; asia T-112/03, L'Oréal v. SMHV – Revlon (FLEXI AIR), 16.3.2005, Kok. 2005, s. II-949, tuomion 24 kohta, jonka yhteisöjen tuomioistuin pysytti voimassa muutoksenhaussa asiassa C-235/05 P, L'Oréal v. SMHV, 27.4.2006 antamallaan määräyksellä, jota ei ole julkaistu oikeustapauskokoelmassa, (Kok. 2006, s. I-57*) ja asia T-303/03, Lidl Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005, Kok. 2005, s. II-1917, 77 kohta).

106 Jotta tuollainen pyyntö katsotaan tehdyksi määräajassa SMHV:lle, se on tehtävä väiteosastossa, koska tavaramerkin hakijan kysymys tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä on ratkaistava ennen kuin varsinaisesta väitteestä tehdään päätös (edellä 105 kohdassa mainittu asia FLEXI AIR, tuomion 26 kohta).

107 Asetuksen N:o 40/94 43 artiklasta ja asetuksen N:o 2868/95 22 säännöstä yhdessä johtuu, että kun SMHV on vastaanottanut väitteen yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan, se toimittaa väitteen tavaramerkin hakijalle ja asettaa sille määräajan huomautusten esittämiselle tältä osin. Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan mukaan todisteiden esittämistä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä voi pyytää vain yhteisön tavaramerkin hakija ja pyyntö on tehtävä nimenomaisesti väiteosastossa, koska tämä pyyntö muuttaa riidan luonnetta ja asettaa väitteentekijälle velvollisuuden, jota sillä ei välttämättä ollut.

108 Koska väiteosastolle ei ole esitetty tuollaista pyyntöä eikä se ole tehnyt päätöstä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, valituslautakunnan, jolle pyyntö mainitun tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistamisesta on ensimmäisen kerran tehty, pitäisi tutkia väiteosaston päätöstä sellaisen uuden pyynnön perusteella, joka

koskee kysymystä, jota väiteosasto ei ole voinut tutkia ja josta se ei ole päätöksessään lausunut.

109 Edellä esitetystä seuraa, että pyyntö esittää todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä voidaan tehdä vain väiteosastossa.

110 Tuollainen tulkinta ei ole vastoin SMHV:n eri elinten välistä toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta, johon kantaja on vedonnut suullisessa käsittelyssä, sellaisena kuin periaate on esitetty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännössä (edellä 19 kohdassa mainittu asia KLEENCARE, tuomion 25–26 kohta; edellä 27 kohdassa mainittu asia HOOLIGAN, tuomion 18 kohta ja asia T-323/03, La Baronia de Turis v. SMHV – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), tuomio 10.7.2006, Kok. 2006, s. II-2085, 57 ja 58 kohta).

111 Käsiteltävässä asiassa ei nimittäin ole kyse sellaisista tosiseikoista tai oikeudellisista seikoista, joihin kantaja ei olisi vedonnut väiteosastossa, vaan pyynnöstä esittää todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, eli uudesta prosessuaalisesta pyynnöstä, jolla muutetaan väitteen sisältöä ja joka on näin ollen välttämätöntä käsitellä ennen väitteen tutkimista, joten se olisi pitänyt tehdä määräajassa väiteosastossa.

112 Pyyntö esittää todisteita tosiasiallisesta käytöstä liittää näin ollen väitemenettelyyn tämän edeltävän kysymyksen ja muuttaa siten menettelyn sisältöä. Tämän pyynnön esittäminen ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa tarkoittaisi sitä, että viimeksi mainittu tutkisi uuden erityisen pyynnön, joka liittyy erilaisiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin kuin ne, jotka johtivat väitteen tekemiseen yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

113 Vaikka edellä 110 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä esitetty toiminnallinen jatkuvuus väiteosaston ja valituslautakunnan välillä tarkoittaa sitä, että viimeksi mainittu tutkii asian uudelleen, tällä seikalla ei kuitenkaan voida perustella tuollaisen pyynnön esittämistä ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa, koska toiminnallinen jatkuvuus ei tarkoita sitä, että valituslautakunnan pitäisi tutkia erilaista asiaa kuin väiteosastolle esitetty asia, eli asiaa, jota on laajennettu lisäämällä siihen edeltävä kysymys aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.

114 Näin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa, että ”AMS Advanced Medical Services GmbH:n pyyntö käyttöä koskevien todisteiden esittämisestä on hylättävä, koska se esitettiin ensimmäistä kertaa tämän menettelyn aikana, vaikka se olisi voitu ja se olisi pitänyt esittää määräajassa väiteosastossa”.

115 Näin ollen toinen kanneperuste on hylättävä.

116 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että kanne on hylättävä.

**Oikeudenkäyntikulut**

117 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava maksamaan SMHV:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut niiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

**1) Kanne hylätään.**

**2) AMS Advanced Medical Services GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Julistettiin Luxemburgissa 18 päivänä lokakuuta 2007.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja