YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

12 päivänä heinäkuuta 2006 *

Asiassa T-277/04,

Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG, kotipaikka Bremen (Saksa), edustajanaan asianajaja U. Sander,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. Novais Gonçalves,

vastaajana,

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

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

Johnson's Veterinary Products Ltd, kotipaikka Sutton Coldfield (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan barrister M. Edenborough,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 27.4.2004 tekemästä päätöksestä (asia R 560/2003-1), joka koskee Vitakraft-Werke Wührmann & Sohn GmbH & Co. KG:n ja Johnson's Veterinary Products Ltd:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 9.7.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 14.1.2005 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 13.5.2005 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 11.1.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Vitacoat Ltd teki 3.4.1996 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) hakemuksen sanamerkin VITACOAT rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella.

2 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 5 ja 21, ja ne ovat seuraavat:

– luokka 3: "Sampoot, hiustenhoitoaineet, ihon- ja hiustenhoitotuotteet, deodorantit; kaikki eläimiä varten"

– luokka 5: "Punkkien, täiden, kirppujen ja muiden loisten hävitysvalmisteet; kaikki eläimiä varten"

– luokka 21: "Eläinten harjat ja kammat".

3 Tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 11.5.1998 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 34/1998.

4 Kantaja teki 25.5.1998 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan neljän Saksassa rekisteröidyn VITAKRAFT-sanamerkin perusteella (jäljempänä aikaisemmat tavaramerkit), jotka kattavat erityisesti seuraavat tavarat:

– rekisteröinti nro 834 153: ”Lasiset, posliiniset ja keraamiset lintujen, koirien ja kissojen ruoka-astiat”

– rekisteröinti nro 950 955: ”Farmaseuttiset eläinlääketieteelliset valmisteet kaloille, lemmikkinä pidettäville linnuille ja kotieläimenä pidettäville linnuille, paitsi valmisteet, joita myydään vain apteekeissa”

– rekisteröinti nro 1 065 186: ”Lemmikkieläimille tarkoitetut hygieniavalmisteet, valmisteet vartalon- ja kauneudenhoitoon sekä sampoot”

– rekisteröinti nro 39 615 031: ”Pesuaineet, saippuat, valmisteet vartalon- ja kauneudenhoitoon, hiustenhoitotuotteet, valmisteet tuhoeläinten torjumiseen, kammat ja harjat”.

5 Väite perustui erityisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja kohdistui kaikkiin hakemuksessa mainittuihin tavaroihin.

6 Väiteosasto hylkäsi väitteen 11.2.2000 erityisesti sillä perusteella, että aikaisempien tavaramerkkien rekisteröintitodistuksia ei ollut käännetty kokonaan. SMHV:n kolmas valituslautakunta kumosi kantajan valituksen johdosta tämän päätöksen 19.6.2001 siltä osin kuin se koski aikaisempia tavaramerkkejä.

7 Vitacoat ilmoitti 4.9.2001 SMHV:lle tavaramerkkihakemuksen siirtämisestä Johnson's Veterinary Products Ltd:lle, ja siirto kirjattiin yhteisön tavaramerkkirekisteriin 29.10.2001.

8 Väiteosasto hylkäsi väitteen uudelleen 29.7.2003 perusteettomana.

9 Kantaja valitti 24.9.2003 väiteosaston päätöksestä.

10 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 27.4.2004 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi, että kyseessä olevat tavarat ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia mutta että kyseessä olevien merkkien lausuntatavassa ja ulkonäössä on vain vähän samankaltaisia osia. Valituslautakunnan mukaan nimittäin sanalla "vita" ja VITAKRAFT-tavaramerkeillä on vain heikko luontainen erottamiskyky muille kuin saksalaisen rekisteröinnin nro 834 153 kattamille tavaroille ja saksalaisen rekisteröinnin nro 39 615 031 kattamille "kammoille ja harjoille". Lisäksi se totesi, että ne ovat merkitykseltään erilaisia, koska sana "Kraft" tarkoittaa saksaksi "voimaa, tehoa" ja vahvistaa näin ollen käsitettä "vitaalisuus" (eli elinvoimaisuus, saksaksi Vitalität), johon osa "vita" viittaa, kun taas sanalla "vitacoat" ei ole konkreettista merkitystä riippumatta siitä kysymyksestä, tunteeko saksalainen kuluttaja englanninkielisen sanan "coat" merki-

tyksen. Valituslautakunta totesi kantajan esittämistä asiakirjoista, joilla se pyrki osoittamaan, että aikaisemmilla tavaramerkeillä on vahva erottamiskyky, koska ne ovat tunnettuja Saksan markkinoilla, että ne eivät ole riittäviä todisteita tunnettuudesta (ks. jäljempänä 24 ja 25 kohta). Koska kantaja ei ole pystynyt osoittamaan, että nämä tavaramerkit ovat tunnettuja Saksan markkinoilla, kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole riittävän samankaltaisia, jotta olisi kyse asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta sekaannusvaarasta.

Menettely ja osapuolten vaatimukset

11 Kanne tehtiin alun perin saksaksi. Englannista tuli oikeudenkäyntikieli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 131 artiklan 2 kohdan mukaan väliintulijan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 11.8.2004 jättämän vastustuksen johdosta.

12 Kantaja liitti kanteeseensa useita saksaksi laadittuja liitteitä. Se korvasi niistä osan tiivistelmillä 31.1.2005.

13 Työjärjestyksen 131 artiklan 3 kohdan mukaan kantajalla oli lupa toimittaa kirjelmänsä saksan kielellä.

14 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

16 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– vahvistaa riidanalaisen päätöksen

– palauttaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen SMHV:lle, jotta se voi suorittaa rekisteröinnin

– velvoittaa kantajan korvaamaan väliintulijan oikeudenkäyntikulut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, valituslautakunnassa ja väiteosastossa käydyn menettelyn osalta.

17 Väliintulija esitti istunnossa vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymykseen, että sen toinen vaatimus yhdistyy tosiasiassa ensimmäiseen. Väliintulija pyrkii kolmannella vaatimuksellaan varmistamaan, että SMHV jatkaa tehokkaasti haetun tavaramerkin rekisteröintimenettelyä siinä tapauksessa, että kanne hylätään. Kulujen osalta se ilmoitti, että se muotoili varmuuden vuoksi neljännen vaatimuksen niin laajasti kuin mahdollista.

Oikeudellinen arviointi

Kantajan vaatimus riidanalaisen päätöksen kumoamisesta

18 Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen. Tämä kanneperuste sisältää kolme osaa. Ensimmäisessä osassa kantaja väittää, että VITAKRAFT-tavaramerkeillä ja niiden osalla "vita" on vahva erottamiskyky sen vuoksi, että nämä tavaramerkit ovat tunnettuja Saksan markkinoilla. Kantaja väittää kanneperusteen toisessa osassa, että valituslautakunta on arvioinut virheellisesti merkkien samankaltaisuutta erityisesti sen vuoksi, että se ei ole katsonut sanaa "vita" merkin hallitsevaksi osaksi. Kanneperusteen kolmannessa osassa se esittää, että nämä kaksi virhettä sekä kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden virheellinen arviointi ovat johtaneet siihen, että valituslautakunta on kyseessä olevassa asiassa virheellisesti katsonut, että kyse ei ole sekaannusvaarasta, jonka olemassaolon muun muassa saksalaiset tuomioistuimet ovat säännönmukaisesti tunnustaneet tähän asiaan verrattavissa olevissa asioissa.

Yleiset huomautukset

19 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta, jos sen vuoksi, että

se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

20 Yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa tavaroiden tai palvelujen kaupallisesta alkuperästä on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, kuinka kohdeyleisö käsittää kyseessä olevat merkit ja tavarat tai palvelut ja ottaen huomioon kaikki seikat, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, ja erityisesti se keskinäinen riippuvuus, joka vallitsee merkkien samankaltaisuuden ja niiden kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välillä (asia T-57/03, SPAG v. SMHV – Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok. 2005, s. II-287, 51 kohta).

21 Käsiteltävänä olevassa asiassa osapuolet ovat yksimielisiä siitä, että kun aikaisemmat tavaramerkit on suojattu Saksassa ja tavarat on suunnattu kaikille lemmikkieläinten omistajille, kohdeyleisö koostuu saksalaisista keskivertokuluttajista, joilla on lemmikkieläin.

22 Lisäksi kuten riidanalaisen päätöksen 21–23 kohdasta seuraa, valituslautakunta totesi, että kaikki tavaramerkkihakemuksen kattamat tavarat ovat samoja kuin aikaisempien tavaramerkkien nro 1 065 186 ja nro 39 615 031 kattamat tavarat. Lisäksi se totesi riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa, että tavaramerkkihakemuksen ja tavaramerkin nro 834 153 kattamat tavarat ovat samankaltaisia. Kantaja ei ole kiistänyt näitä lausumia.

23 Kantajan ainoaa kanneperustetta on tutkittava näiden esitysten perusteella.

Kanneperusteen ensimmäinen osa, joka koskee aikaisempien tavaramerkkien vahvaa erottamiskykyä, joka perustuu siihen, että ne ovat tunnettuja

– Riidanalainen päätös

24 Kantaja esitti valituslautakunnassa seuraavaa näyttöä sen tueksi, että sen tavaramerkit ovat tunnettuja:

– vuodelle 1994 laadittu hintaluettelo, joka sisältää VITAKRAFT-tavaramerkit

– vuonna 1997 laadittu markkinatutkimus, joka koskee VITAKRAFT-tavaramerkkejä

– vuonna 1992 laadittu markkinatutkimus, joka koskee VITA-tavaramerkkiä ja yleisön mahdollisesti muodostamaa yhteyttä tämän tavaramerkin ja merkin VITAKRAFT välillä.

25 Valituslautakunta jätti ottamatta huomioon hintaluettelon, koska se sisälsi olennaisessa määrin muita tavaroita kuin niitä, joita kyseessä olevat aikaisemmat tavaramerkit koskevat (riidanalaisen päätöksen 29 kohta). Valituslautakunta katsoi, että vuoden 1997 tutkimuksen todistusarvo ei ole riittävä, koska haastatellut henkilöt eivät ole spontaanisti muodostaneet yhteyttä VITAKRAFT-tavaramerkkien ja niiden kattamien tavaroiden välillä, kun kysymyslomakkeissa on osoitettu heille merkki sekä kyseessä olevat tavarat (riidanalaisen päätöksen 30 kohta). Valituslautakunta arvioi, että vuoden 1992 tutkimuksen todistusarvo on huomattavan vähäinen, koska se ei kata merkityksellistä ajanjaksoa. Valituslautakunnan mukaan voidaan olettaa, että markkinaolosuhteet muuttuvat huomattavasti neljässä vuo-

dessa, ainakin jos ei ole toisin osoitettu. Se lisäsi, että tutkimus ei koskenut VITAKRAFT-tavaramerkkejä, ja se koski vain kuluttajia, joilla on lemmikkieläin, ja että kyseessä olevat tavarat toivat kuluttajien mieleen tavaramerkin VITA ja että vain 20 prosenttia haastatelluista henkilöistä oli tunnistanut VITAKRAFT-tavaramerkit (riidanalaisen päätöksen 31 kohta).

– Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

26 Kantaja painottaa vuoden 1994 hintaluettelon osalta, että se sisältää myös aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat.

27 Kantaja arvostelee vuoden 1997 tutkimuksen osalta sitä, että valituslautakunta ei ole hyväksynyt haastateltujen henkilöiden toimittamaa näyttöä kyseessä olevista tavaroista ja tavaramerkistä. Kantajan mukaan on mahdotonta olla näyttämättä kyseessä olevaa tavaramerkkiä, kun tehdään kuluttajatutkimus. Se lisäsi istunnossa, että koska sanaa "vita" käytetään usein ihmisravinnolle tarkoitetuissa tavaramerkeissä, aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden osoittaminen oli välttämätöntä, jotta sekaannusvaaran mahdollisuus ihmisille tarkoitettuja elintarvikkeita kattavien tavaramerkkien kanssa voitaisiin sulkea pois.

28 Kantaja esittää vuoden 1992 tutkimuksen osalta aluksi, että kyseessä olevat markkinat eivät muutu neljän vuoden suhteellisen lyhyen ajanjakson aikana, minkä myös vuoden 1997 tutkimus osoittaa. Edelleen se korostaa, että tämän tutkimuksen tehnyt mielipidetutkimuslaitos Allensbach on hyvin maineikas. Tutkimus osoittaa, että sana "vita" muodostaa VITAKRAFT-tavaramerkkien hallitsevan osan kyseessä olevien markkinoiden edustavan ryhmän mielestä ja että tämä yleisö yhdistää välittömästi sanan "vita" merkissä, joka kattaa kyseessä olevat tavarat, kantajan aikaisempiin tavaramerkkeihin.

29 SMHV vastasi toissijaisesti, että hintaluettelo ei voi yksinään osoittaa, että aikaisemmat tavaramerkit ovat tunnettuja, oli sen sisältö mikä tahansa.

30 SMHV esitti vuoden 1997 tutkimuksen osalta yleisenä sääntönä, että kuluttajat eivät etsi tiettyä tavaramerkkiä, vaan päättävät spontaanisti, minkä tavaran he haluavat ostaa. Vastaavasti vain spontaani vastaus siihen, tunteeko kuluttaja määritellyille tavaroille rekisteröidyn tavaramerkin, voisi osoittaa riittävällä tavalla, että se tunnetaan markkinoilla. Käsiteltävänä olevassa asiassa yhtäältä kuluttajat oli välittömästi ohjattu VITAKRAFT-tavaramerkkien suuntaan ja toisaalta tutkimus jäi erityisen epämääräiseksi kyseessä olevien tavaroiden osalta. SMHV lisäsi istunnossa, että tutkimuksen todistusvoimaa heikentää vielä se, että se kattaa merkityksellistä ajanjaksoa myöhemmän ajanjakson, joten tavaramerkkihakemuksen jättämisen jälkeen tehdyt mainoskampanjat ovat mahdollisesti vaikuttaneet siihen.

31 SMHV toteaa lopulta vuoden 1992 tutkimuksen osalta, että 70 prosenttia haastatelluista ihmisistä ei ole havainnut mitään yhteyttä sanan "vita" ja aikaisempien tavaramerkkien välillä, vaikka kysymykset esitettiin sillä tavoin, että haastateltuja kuluttajia ohjattiin tietyn tuloksen suuntaan.

32 Väliintulija katsoo, että vuoden 1997 tutkimusta ei tule ottaa huomioon, koska se koskee merkityksellistä ajankohtaa myöhempää ajanjaksoa, ja että vuoden 1992 tutkimuksen todistusarvo ei ole riittävä, koska se ei koske aikaisempia tavaramerkkejä, vaan merkkiä VITA. Se tarkensi istunnossa, että vuonna 1992 haastatelluille henkilöille osoitetut kysymykset voisivat korkeintaan kuvata tiettyä yhteyttä merkkien VITA ja VITAKRAFT välillä.

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

33 Kuten asetuksen N:o 40/94 seitsemännestä perustelukappaleesta johtuu, sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin yleisö tuntee tavaramerkin kyseessä olevilla markkinoilla. Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä huomattavammaksi tavaramerkin erottamiskyky osoittautuu, joko luonnostaan tai siitä, tuntevatko kuluttajat sen, vahvasti erottamiskyiset tavaramerkit saavat laajempaa suojaa kuin ne, joiden erottamiskyky on pienempi (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 24 kohta; asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 18 kohta ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 20 kohta).

34 Normaalia vahvemman erottamiskyvyn olemassaolo sillä perusteella, kuinka hyvin yleisö tuntee markkinoilla olevan tavaramerkin, edellyttää välttämättä, että tämä tavaramerkki on tunnettu ainakin yhdessä merkittävässä osassa kyseistä kohdeyleisöä, ilman että sillä on välttämättä oltava asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettua tunnettuutta. Tavaramerkin vahvaa erottamiskykyä ei kuitenkaan yleensä ottaen voida näyttää toteen sillä perusteella, että yleisö tuntee sen, esimerkiksi vetoamalla sitä koskeviin prosenttilukuihin, kuinka kohdeyleisö tuntee tavaramerkin (ks. tältä osin vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 52 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 24 kohta). Kuitenkin on tunnustettava, että sen, kuinka hyvin yleisö tuntee tavaramerkin, ja sen erottamiskyvyn välillä on tietty keskinäinen riippuvuus siten, että tavaramerkillä on sitä vahvempi erottamiskyky, mitä tunnetumpi se on kohdeyleisön keskuudessa.

35 Arvioitaessa, onko tavaramerkillä vahva erottamiskyky, koska yleisö tuntee sen, on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, eli erityisesti tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys,

maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden ammatillisten yhteenliittymien antamat lausunnot (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 23 kohta ja tältä osin ja vastaavasti asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. I-5421, 26 ja 27 kohta).

36 Kantaja on käsiteltävänä olevassa asiassa esittänyt kolme todistetta osoittaakseen, että yleisö tuntee aikaisemmat tavaramerkit, eli hintaluettelon vuodelta 1994, markkinatutkimuksen vuodelta 1997 ja markkinatutkimuksen vuodelta 1992 (ks. edellä 24 kohta).

37 Ensiksi hintaluettelon osalta on muistutettava, että pelkkä tuoteluetteloiden esittäminen ilman tietoja tai näyttöä niiden levittämisestä yleisölle tai niiden mahdollisen levittämisen laajuudesta, ei riitä osoittamaan tavaramerkin käyttöä (ks. tältä osin asia T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV – Krafft (VITAKRAFT), tuomio 6.10.2004, Kok. 2004, s. II-3445, 34 kohta). Sitäkin suuremmalla syyllä se ei voi osoittaa tuollaisen käytön laajuutta. Tätä oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa hintaluetteloon, jolla voidaan katsoa olevan sama tehtävä kuin tuoteluettelolla. Tästä seuraa, että kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta on erehtynyt tämän hintaluettelon sisällöstä, on hylättävä.

38 Toiseksi mitä tulee vuoden 1992 ja vuoden 1997 markkinatutkimuksiin, on aluksi todettava, että voidakseen hyötyä suuremmasta erottamiskyvystä, joka perustuu siihen, kuinka yleisö mahdollisesti tuntee aikaisemman tavaramerkin, tämän on joka tapauksessa oltava tunnettu yleisön keskuudessa sillä hetkellä, kun tavaramerkkihakemus jätetään, tai tarvittaessa sinä päivänä, johon vedotaan hakemuksen prioriteetin osalta (ks. tältä osin asia T-8/03, El Corte Inglés v. SMHV – Pucci (EMILIO PUCCI), tuomio 13.12.2004, Kok. 2004, s. II-4297, 71–73 kohta, näihin

kohtiin ei ole haettu muutosta). Kuitenkaan ei voida katsoa a priori, että tutkimus, joka on tehty tiettynä ajankohtana ennen tätä päivää tai sen jälkeen, ei voisi sisältää hyödyllisiä tietoja, kuitenkin ottaen huomioon, että sen todistusarvo saattaa vaihdella sen mukaan, mitä lähempänä tai kauempana tuo ajanjakso on kyseisen tavaramerkkihakemuksen jättämispäivästä tai prioriteettipäivästä. Lisäksi todistusarvo riippuu käytetystä tutkimusmenetelmästä.

39 Kuten valituslautakunta perustellusti esittää, käsiteltävänä olevassa asiassa vuoden 1997 tutkimuksen todistusarvo on heikko, koska haastatellut henkilöt eivät ole vastanneet spontaanisti, kun käytetyissä kysymyslomakkeissa osoitettiin heille kyseessä oleva merkki sekä tavarat. Tätä toteamusta ei kyseenalaista se kantajan väite, jonka mukaan yhtäältä mainittujen tavaroiden tarkentaminen oli välttämätöntä, jotta yleisö ilmoittaisi ihmisravinnoksi käytettävien elintarvikkeiden tavaramerkkejä, ja toisaalta tutkimus, jossa ei mainita ollenkaan kyseessä olevaa tavaramerkkiä, johtaisi hyödyllisiin tuloksiin vain siinä tapauksessa, että tavaramerkit ovat hyvin tunnettuja (berühmte Marken) (ks. edellä 27 kohta). Itse asiassa olisi ollut mahdollista osoittaa haastatelluille henkilöille kyseessä olevat tavarat siten, että VITAKRAFT-tavaramerkkejä ei olisi mainittu, tai näyttää heille luettelo eri tavaramerkeistä, mukaan luettuna kyseessä oleva aikaisempi merkki.

40 Näissä olosuhteissa valituslautakunta ei ole tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan, että vuoden 1997 tutkimus ei yksinään riitä osoittamaan, että yleisö tuntee VITAKRAFT-tavaramerkit. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei näin ollen tarvitse lausua SMHV:n ja väliintulijan lisäväitteestä, jonka mukaan tutkimuksen todistusarvo on heikko myös sen vuoksi, että se kattaa merkityksellistä ajankohtaa edeltävän ajanjakson.

41 Vuoden 1992 tutkimusta ei pitäisi hylätä suoralta kädeltä vain sillä perusteella, että se koskee etupäässä VITA-tavaramerkkiä eikä VITAKRAFT-tavaramerkkejä, koska

kantaja pyrkii osoittamaan, että sana "vita" muodostaa aikaisempien tavaramerkkien hallitsevan osan siten, että kohdeyleisö yhdistää välittömästi toisiinsa termin "vita" ja VITAKRAFT-tavaramerkit, koska se tuntee nämä kaksi merkkiä ja koska yksi tutkimuksen kysymyksistä koskee nimenomaan tätä mahdollista yhteyttä.

42 Kuten valituslautakunta kuitenkin perustellusti totesi, vuoden 1992 tutkimuksen todistusarvo on vähäinen sen vuoksi, että se on tehty melkein neljä vuotta ennen kyseessä olevan tavaramerkkihakemuksen jättämistä. Lisäksi on valituslautakunnan tavoin todettava, että niiden henkilöiden prosentuaalinen määrä, jotka havaitsevat suoran yhteyden sanan "vita" ja aikaisempien tavaramerkkien välillä, ei ole riittävän suuri osoittamaan, että nämä viimeksi mainitut tavaramerkit tai niiden osat "vita" ovat vahvasti erottamiskykyisiä, koska yleisö tuntee ne. Itse asiassa tutkimuksen suorittajien kuluttajille esittämä kysymys johdatteli heidät katsomaan, että VITAKRAFT-tavaramerkkien ja kaikkien sanan "vita" sisältävien merkkien välillä on taloudellinen yhteys, eikä haastatellun kuluttajan mieleen ole voinut tulla termin "vita" rinnalla muita elementtejä. Jopa tällaisissa olosuhteissa vain 33 prosenttia haastatelluista henkilöistä, joilla on lemmikkieläin, katsoi, että kaikki merkit, joissa on osa "vita", kuuluvat samalle yritykselle. Vain 25 prosenttia haastatelluista henkilöistä, joilla on lemmikkieläin, yhdisti toisiinsa termin "vita" ja VITAKRAFT-nimisen tavaramerkin tai yrityksen.

43 Lisäksi valituslautakunta esitti perustellusti, että kuluttajille oli annettu tietoja kyseessä olevista tavaroista (eläinten hoitoon tarkoitetut tuotteet) sekä kyseessä olevista tavaramerkeistä (VITA ja VITAKRAFT). Ottaen huomioon sen seikan, että kuluttajille esitetyt kysymykset todennäköisesti ohjasivat heitä antamaan kantajalle suotuisan vastauksen, valituslautakunta katsoi perustellusti, että vuoden 1992 tutkimus ei riitä osoittamaan sitä, että nämä aikaisemmat tavaramerkit ovat tunnettuja, eivätkä siten niiden tai niiden osan "vita" vahvaa erottamiskykyä.

44 Koska kantaja ei ole osoittanut riittävällä tavalla, että aikaisemmilla tavaramerkeillä olisi vahva erottamiskyky sillä perusteella, että yleisö tuntee ne, kanneperusteen ensimmäinen osa on näillä perusteilla hylättävä perusteettomana.

Kanneperusteen toinen osa, joka koskee kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden virheellistä arviointia

– Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

45 Kyseessä olevien merkkien vertailun osalta kantaja kiistää aluksi sen, että osalla "vita" on luonnostaan vähäinen erottamiskyky siinäkin tapauksessa, että oletettaisiin valituslautakunnan perustellusti katsoneen, että kohdeyleisö yhdistää tämän sanan saksankieliseen sanaan "vital" (vitaalinen eli elinvoimainen) ja "Vitalität" (vitaalisuus eli elinvoimaisuus). Yhtäältä vaikka vähemmistö ihmisistä, joilla on hyvä yleissivistys, käyttääkin joskus tätä latinankielistä sanaa, joka tarkoittaa "elämää", "elämänkulusta" puhuessaan (saksaksi "Lebenslauf"), suurin osa saksalaisista kuluttajista ei tunne tätä merkitystä. Toisaalta kantaja esittää, että vastoin valituslautakunnan johtopäätöksiä saksan kielen sanat "vital" ja "Vitalität" eivät ole kuvailevia aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden osalta. Lisäksi kantaja huomauttaa, että SMHV on jo tunnustanut sanan "vita" erottamiskyvyn julkaistessaan 15.7.2002 yhteisön tavaramerkkihakemuksen VITA, joka kattaa vastaavat tavarat kuin ne, jotka aikaisemmat tavaramerkit kattavat.

46 Kantajan mukaan sana "vita" muodostaa aikaisempien tavaramerkkien hallitsevan osan sillä perusteella, kuinka yleisö tuntee ne.

47 Edellä esitetystä riippumatta kantaja kiistää valituslautakunnan arvion siitä, että merkit olisivat ulkonäöltään, merkityssisällöltään ja lausuntatavaltaan samankaltaisia.

48 Kantaja korostaa ensiksi ulkonäön samankaltaisuuden osalta, että kuluttaja ei tee tavaramerkistä kielitieteellistä analyysia. Päinvastoin, koska kuluttajan tarkkaavaisuus on suhteellisen vähäinen hänen valitessaan kyseessä olevia tavaroita, merkkien VITAKRAFT ja VITACOAT samanlainen ensimmäisen osa sekä toisen osan samat kirjaimet "a" ja "t" voivat johtaa siihen, että kyseessä olevat merkit sekoitetaan keskenään. Kantaja esitti istunnossa, että kuluttaja kiinnittää enemmän huomiota sanamerkin alkuosaan kuin loppuosaan.

49 Kantaja esittää toiseksi, että valituslautakunta on katsonut merkityssisällön samankaltaisuuden osalta virheellisesti, että kuluttaja ei yhdistä millään lailla englanninkielistä sanaa "coat" ja saksalaisiin sanoihin "vital" ja "Vitalität" tehtyjä viittauksia, ja näin riippumatta siitä kysymyksestä, tunteeko hän englanninkielisen sanan merkityksen. Kantaja katsoo, että useat saksalaiset kuluttajat tietävät, että sanan "coat" merkitys on saksaksi "Fell" (turkki), joten ne tuntevat haetun merkin kuvailevan luonteen. Lisäksi se, että kohdeyleisö ymmärtää sanan "coat", ei johda erilaiseen merkityssisältöön vaan päinvastoin osoittaa riidanalaisten tavaramerkkien merkityssisältöjen samankaltaisuuden.

50 Kantaja lisäsi istunnossa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan (asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 54 kohta; asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1739, 56 kohta ja asia T-336/03, Éditions Albert René v. SMHV – Orange (MOBILIX), tuomio 27.10.2005, Kok. 2005, s. II-4667, 80 kohta, tuomiosta valitettu), tavaramerkkien välinen merkityssisältöjen ero voi

suurelta osin kumota kyseessä olevien merkkien ulkonäön ja lausuntatavan samankaltaisuudet vain jos merkillä kokonaisuudessaan on selvä ja määritelty merkitys. Sen mielestä näin ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa, koska sanoilla "vitakraft" ja "vitacoat" ei ole konkreettista merkitystä saksaksi tai englanniksi.

51 Kolmanneksi kantaja esittää, että lausuntatavan samankaltaisuutta ei voida kumota merkkien väitetyllä merkityssisältöjen erilaisuudella, jota ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa. Toisaalta valituslautakunnan käsitys, jonka mukaan kirjaimet "r" ja "f" aikaisemmissa tavaramerkeissä poistavat lausuntatavan samankaltaisuuden, loukkaa periaatetta, jonka mukaan sekaannusvaaran olemassaoloa on arvioitava merkkien samankaltaisten osien eikä niiden eroavaisuuksien perusteella.

52 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

53 Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin tulee perustua riidanalaisten merkkien ulkonäön, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden luomaan kokonaisvaikutelmaan, ottaen huomioon erityisesti niiden erottamiskykyiset ja hallitsevat osat (ks. em. asia BASS, tuomion 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

54 Aluksi on todettava sanan "vita" erottamiskyvystä saksalaisista keskivertokuluttajista, joilla on lemmikkieläin, koostuvan kohdeyleisön keskuudessa, että he käsittävät

saksan kielestä puuttuvan sanan "vita" viittaukseksi sanoihin "vital" (vitaalinen eli elinvoimainen) ja "Vitalität" (vitaalisuus eli elinvoimaisuus). Vaikka alkuperältään latinankielinen sana on vähemmän tuttu saksankieliselle kuin espanjalaiselle kuluttajalle, sana "vita" herättää yleisesti positiivisen mielleyhtymän useiden erilaisten tavaroiden tai palvelujen osalta. Itse asiassa sana "vita" muodostaa etuliitteen, joka antaa sitä seuraavalle sanalle, eli saksalaiselle sanalle "Kraft" (voima, teho) konnotaation "elinvoimaisuus". Yleisö ei siis katso sitä käsiteltävänä olevassa asiassa aikaisemman merkin erottamiskykyiseksi ja hallitsevaksi osaksi. Näin ollen on hylättävä kantajan väittämä, jonka mukaan sana "vita" on luonnostaan vahvasti erottamiskykyinen. Lisäksi, kuten edeltävistä 33–44 kohdasta seuraa, sana "vita" ei ole myöskään erityisen erottamiskykyinen sillä perusteella, että yleisö tuntisi aikaisemmat tavaramerkit, tai sillä perusteella, että kohdeyleisö katsoisi, että niiden haltijan ja VITA-tavaramerkkien haltijan välillä on taloudellinen yhteys.

55 Se seikka, että SMHV julkaisi yhteisön sanamerkin VITA rekisteröintiä tavaramerkiksi koskevan hakemuksen vastaaville tuotteille kuin mitkä aikaisemmat tavaramerkit kattavat, ei kumoa tätä arviota. Kyseessä ei nimittäin ole sen arvioiminen, onko tämä merkki "erottamiskyvytön" vai "pelkästään kuvaileva", jolloin se hylättäisiin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b tai c alakohdan perusteella. On ainoastaan määriteltävä, muodostaako sana "vita" aikaisempien tavaramerkkien hallitsevan osan.

56 Edelleen ulkonäön samankaltaisuuden osalta on todettava, että kyseessä olevat merkit koostuvat yhtäältä osasta "vita" ja toisaalta osista "kraft" tai "coat". Niille on näin ollen yhteistä niiden ensimmäinen osa ("vita") sekä viimeinen kirjain ("t") ja kirjain niiden toisen osan keskellä ("a"). Lisäksi niiden pituus on lähes identtinen. Huolimatta näistä samankaltaisista osista, erilaisuus sanojen toisten osien välillä, eli osien "kraft" ja "coat", luo erilaisen kokonaisvaikutelman. Näin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, että ulkonäön kokonaisvaikutelmassa erilaisuudet voittivat samankaltaisuudet.

57 Lausuntatavan osalta on katsottava, että sana "vitakraft" koostuu kolmesta tavusta ("vi", "ta" ja "kraft"), jossa vokaalien järjestys on "i-a-a" ja tietty foneettinen luonne liittyy konsonantteihin "r" ja "f", kun taas konsonantit "k" ja "t" ovat soinnittomia ja lyhyitä. Pääpaino on ensimmäisellä tavulla ja heikompi paino viimeisellä tavulla. Sitä vastoin haetun merkin osalta on todettava, että englanninkieliset sanat ovat melko levinneitä saksalaisessa mainonnassa, joten monet kuluttajat todennäköisesti tuntevat ainakin englannin kielen ääntämissäännöt. Näin ollen he lausuvat sanan "coat" yhtenä tavuna, hyvin lähellä muotoa "co:t". Sitä vastoin koska sana "vita" muistuttaa saksan kielen sanoja "vital" ja "Vitalität", kuluttajat eivät korvaa tämän sanan saksankielistä lausuntatapaa ("vi:ta") englanninkielisellä lausuntatavalla ("vaita"). Haetussa tavaramerkissä on näin ollen kolme tavua, joiden vokaalien järjestys on "i-a-o" ja niiden toisessa osassa vain konsonantit "c" ja "t" painon ollessa ensimmäisellä tavulla. Sanojen "vitakraft" ja "vitacoat" kolmannen tavun välisen lausuntatavan eron vuoksi on katsottava valituslautakunnan näkemyksen mukaisesti, että foneettiset eroavuudet ovat huomattavia.

58 Merkityksen osalta valituslautakunta on perustellusti todennut, että sanan "vita", joka liittyy käsitteeseen vitaliteetti, ja sanan "kraft" , joka tarkoittaa "voimaa, tehoa" saksan kielellä, yhdistäminen aikaisemmissa tavaramerkeissä johtaa siihen, että kuluttajat yhdistävät sanan "vitakraft" terveyden ja elinvoiman vahvistamiseen tai elvyttämiseen, vaikka sana ei sellaisenaan esiinny saksan kielessä. Haetun tavaramerkin sanalla "coat" ei ole merkitystä saksan kielessä. On epätodennäköistä, että kuluttajat ymmärtävät englanninkielisen sanan "coat". He tietävät korkeintaan, että tämä sana tarkoittaa "takkia" englanniksi. Joka tapauksessa, vaikka he tuntisivat sen kaikki merkitykset, siitä ei seuraisi muuta kuin että ne eroavat selvästi sanan "Kraft" merkityksestä. Kuluttajat eivät myöskään sen vuoksi, että he mahdollisesti ymmärtävät sanan "coat" merkityksen, katso sanaa "vita" haetun tavaramerkin hallitsevaksi osaksi sen enempää kuin aikaisempien tavaramerkkienkään hallitsevaksi osaksi. Merkityssisällön kokonaisvaikutelma muodostuu kokonaisuudesta, jossa etuliite "vita" antaa seuraavalle sanalle "coat" tietyn konnotaation, joka liittyy ajatukseen "vitaliteetista", ja nämä kaksi sanaa muodostavat näin ollen kokonaisuuden, eikä toista niistä voida katsoa hallitsevaksi toiseen nähden.

59 Vastaavasti on todettava, että merkit ovat ulkonäöltään hieman samankaltaisia siten, että kahden merkin neljä ensimmäistä kirjainta ovat samoja, mutta samankaltaisuutta vähentää huomattavasti kyseessä olevien merkkien toinen osa, eli sanat "kraft" ja "coat".

60 Merkit ovat samoin lausuntatavaltaan hieman samankaltaisia, mikä aiheutuu kahdesta samasta ensimmäisestä tavusta ("vi-ta"), mutta samankaltaisuus heikkenee huomattavasti sanojen "kraft" (jota leimaavat vokaali "a" ja konsonantit "r" ja "f") ja "coat" (jota leimaa vokaali "o") lausuntatavan erilaisuudella.

61 Koska sanalla "Kraft" on tarkka merkitys, jonka saksalaiset kuluttajat havaitsevat välittömästi, kun taas sanalla "coat" ei ole heille mitään merkitystä tai he enintään katsovat sen merkitykseltään erilaiseksi englanninkieliseksi sanaksi, on todettava, että merkkien merkityssisällöt ovat erilaiset. Tällainen merkityssisältöjen ero kumoaa laajalti kyseessä olevien merkkien heikot ulkonäön ja lausuntatavan samankaltaisuudet (ks. tältä osin em. asia BASS, tuomion 54 kohta). Etuliite "vita" riidanalaisissa merkeissä ei muuta tätä arviota, koska se katsotaan etuliitteeksi sillä tavoin, että merkkien merkityssisällön kokonaisvaikutelma määrittyy suurelta osin merkkien toisen osan perusteella.

62 Kun otetaan huomioon kyseessä olevien merkkien merkityssisällön erilaisuus ja niiden ulkonäön ja lausuntatavan eroavuudet, on hyväksyttävä valituslautakunnan johtopäätös, jonka mukaan merkit ovat vain vähäisessä määrin samankaltaisia, koska merkityssisällön erilaisuus kumoaa selvästi lausuntatavan ja ulkonäön samankaltaisuuden.

Kanneperusteen kolmas osa, joka koskee sekaannusvaaran olemassaoloa

– Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

63 Kantajan mukaan valituslautakunta on tehnyt sekaannusvaaraa kokonaisuutena arvioidessaan seuraavia virheitä.

64 Ensiksi se ei ole ottanut huomioon aikaisempien tavaramerkkien vahvaa erottamiskykyä, joka johtuu siitä, että ne tunnetaan markkinoilla. Toiseksi se on aliarvioinut riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden asteen. Kolmanneksi valituslautakunta ei ole kiinnittänyt riittävästi huomiota kyseessä olevien tavaramerkkien kattamiin tavaroihin.

65 Viimeiseksi kantaja väittää, että saksalaiset tuomioistuimet olisivat vastaavissa tapauksissa säännönmukaisesti tunnustaneet sekaannusvaaran olemassaolon, mikä käy ilmi kanteeseen liitetyistä näiden tuomioistuinten päätöksistä.

66 SMHV ja väliintulija kiistävät nämä väitteet. Lisäksi SMHV esittää, että koska Saksan tuomioistuinten päätöksiä ei ole esitetty SMHV:n menettelyssä, näitä asiakirjoja ei ole otettava huomioon.

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

67 Aluksi on katsottava, kuten edeltävistä 44 ja 62 kohdasta seuraa, että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä katsoessaan yhtäältä, että aikaisemmilla tavaramerkeillä ei ole siihen perustuvaa vahvaa erottamiskykyä, että yleisö tuntisi ne, ja toisaalta, että kyseessä olevat merkit olivat vain vähäisessä määrin samankaltaisia.

68 Edelleen on todettava, että valituslautakunta on ottanut huomioon sen, että suurin osa tavaroista, jotka kyseessä olevat tavaramerkit kattavat, ovat samoja. Se on kuitenkin katsonut, että merkit ovat riittävän erilaisia etenkin merkityssisällöltään, jotta sekaannusvaaraa ei ole samojen tavaroiden osalta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyy tämän johtopäätöksen, ja näin on, vaikka otettaisiinkin huomioon se, että kyseessä olevia tavaroita valittaessa tarkkaavaisuuden aste on alhainen.

69 Lopuksi mitä tulee kantajan esittämään saksalaiseen oikeuskäytäntöön, on todettava ensiksi, että Saksan tuomioistuinten tuomioihin on vedottu ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

70 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on valvoa valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Tosiseikat, joihin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedotaan ilman, että niitä on aikaisemmin esitetty SMHV:n elimissä, voivat kuitenkin vaikuttaa kyseisten päätösten lainmukaisuuteen ainoastaan, jos SMHV:n olisi pitänyt ottaa ne viran puolesta huomioon. Tämän osalta kyseisen asetuksen 74 artiklan 1 kohdan viimeisessä virkkeessä säädetään, että rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin, joten SMHV ei ole velvollinen ottamaan viran puolesta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät

ole vedonneet. Tällaiset tosiseikat eivät näin ollen aseta valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuutta kyseenalaiseksi (asia T-115/03, Samar v. SMHV – Grotto (GAS STATION), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004, s. II-2939, 13 kohta).

71 On kuitenkin tarkennettava, että mikään ei estä asianosaisia tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta käyttämästä yhteisön oikeutta tulkitessaan tukena yhteisön, kansallista tai kansainvälistä oikeuskäytäntöä. Tuollaista mahdollisuutta viitata kansallisiin tuomioihin ei tarkoiteta edellä 70 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä, kun tarkoituksena ei ole moittia valituslautakuntaa siitä, että se ei ole ottanut huomioon tietyn kansallisen tuomion tosiseikkoja, vaan siitä, että se on rikkonut asetuksen N:o 40/94 säännöstä, ja oikeuskäytäntöön vedotaan tämän kanneperusteen tueksi.

72 Käsiteltävänä olevassa asiassa on kuitenkin todettava, että Saksan tuomioistuinten päätökset, joihin kantaja on vedonnut, eivät horjuta riidanalaista päätöstä. Yhtäältä ne eivät edellä 70 kohdassa mainituilla perusteilla aseta kyseenalaiseksi valituslautakunnan tosiasiallisia lausumia eivätkä näytä toteen sitä, että yleisö tuntisi markkinoilla olevat aikaisemmat tavaramerkit, tai sitä, että saksalainen kuluttaja yhdistäisi toisiinsa sanan "vita" ja kantajan tavaramerkit. Toisaalta kantaja ei ole vedonnut näihin päätöksiin perustuviin erityisiin oikeudellisiin perusteluihin, joita se voisi käyttää hyväkseen edellä 71 kohdassa esitetyillä edellytyksillä.

73 Edellä esitetystä johtuu, että valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä arvioidessaan sekaannusvaaran kokonaisuudessaan. Näin ollen kanneperusteen kolmas osa ei ole perusteltu. Tästä seuraa, että kantajan ainoa kanneperuste ja näin ollen koko kanne on hylättävä.

Väliintulijan vaatimus, joka liittyy haetun tavaramerkin rekisteröintiin

74 Väliintulijan kolmannen vaatimuksen osalta on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei tule antaa SMHV:lle määräyksiä. Viimeksi mainitun on ryhdyttävä toimenpiteisiin tämän tuomion tuomiolauselman ja perustelujen johdosta (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 53 kohta; 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, 12 kohta ja asia T-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV – Educational Services (ELS), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4301, 19 kohta).

75 Sikäli kuin väliintulija vaatii SMHV:tä jatkamaan rekisteröintimenettelyä, se on viime kädessä toimenpide, jolla pannaan tuomio täytäntöön ja joka todellisuudessa yhdistyy sen ensimmäiseen vaatimukseen kanteen hylkäämisestä. Jos väliintulija vaatisi lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta määräämään SMHV:n rekisteröimään haetun tavaramerkin, tämä vaatimus olisi jätettävä tutkimatta edellisessä kohdassa mainitun vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti.

Oikeudenkäyntikulut

76 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Työjärjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille valituslauta-

kuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi. Tämä viimeksi mainittu määräys tarkoittaa kuitenkin sellaisia tapauksia, joissa valituslautakunnan päätös kumotaan, mukaan luettuna menettelyn kuluja koskeva päätöslauselma. Sitä vastoin, kun riitautettua päätöstä ei kumota edes osittain, oikeudenkäyntikuluja koskeva SMHV:n päätös pysyy voimassa, ellei mahdollisesta valituksesta muuta johdu.

77 Tästä seuraa, että väliintulijan vaatimus kantajan velvoittamisesta korvaamaan oikeudenkäyntikulut on hylättävä väiteosaston ja valituslautakunnan käsittelyn osalta. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsittelyn osalta vastaajan ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) oikeudenkäyntikulut sekä väliintulijan oikeudenkäyntikulut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Pirrung Meij Pelikánová

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä heinäkuuta 2006.

E. Coulon J. Pirrung

kirjaaja jaoston puheenjohtaja