YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

5 päivänä huhtikuuta 2006 *

Asiassa T-202/04,

Madaus AG, kotipaikka Köln (Saksa), edustajanaan asianajaja I. Valdelomar Serrano,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Optima Healthcare Ltd, kotipaikka Cardiff (Yhdistynyt kuningaskunta),

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 30.3.2004 tekemästä päätöksestä (asia R 714/2002-2), joka liittyy väitemenettelyyn Madaus AG:n ja Optima Healthcare Ltd:n välillä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. D. Cooke sekä tuomarit I. Labucka ja V. Trstenjak,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 27.5.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 6.10.2004 jätetyn vastauskirjelmän,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Optima Healthcare Ltd teki 19.5.2000 yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki ECHINAID.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 5, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "vitamiinit, ravinnonlisät, yrttivalmisteet, farmaseuttiset ja lääketieteelliset tuotteet".

4 Rekisteröintihakemus julkaistiin 18.12.2000 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 101/2000.

5 Madaus AG, kansainvälisen tavaramerkin ECHINACIN (voimassa Espanjassa, Ranskassa, Italiassa, Itävallassa, Portugalissa ja Benelux-maissa) haltija, jonka tavaramerkki on rekisteröity seuraavia luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten: "farmaseuttiset kemialliset tuotteet", teki 16.3.2001 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta. Se väitti, että näiden kahden tavaramerkin välillä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

6 SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen 15.7.2002 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, ettei sekaannusvaaraa ole, koska prefiksi "echina-", joka viittaa echinacea-kasvin nimeen, on katsottava kuvailevaksi. Sen mukaan se seikka, että näillä kahdella tavaramerkillä on sama prefiksi, ei näin ollen riitä osoittamaan sekaannusvaaran olemassaoloa.

7 Kantaja valitti 20.8.2002 SMHV:lle väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla.

8 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 30.3.2004 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi seuraavana päivänä. Se katsoi, että näiden kahden tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa sillä perusteella, että tavanomaisen valistuneet ja kohtuullisen tarkkaavaiset keskivertokuluttajat, jotka ovat tottuneet prefiksin "echina-" sisältäviin tuotteisiin, kiinnittävät oletettavasti ensiksi huomiota näiden tavaramerkkien loppuosaan kuin kuvailevaan prefiksiin "echina-", joka ei ole riittävän erottamiskykyinen.

9 Esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) päätti aloittaa suullisen käsittelyn ja vahvisti istunnon päivämääräksi 20.9.2005. Asianosaiset eivät olleet paikalla. Asianosaiset eivät ole esittäneet huomautuksia heille toimitetusta suullisen käsittelyn pöytäkirjasta.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– toteaa, että SMHV on tehnyt virheen tehdessään riidanalaisen päätöksen

– kumoaa kyseisen päätöksen

– määrää SMHV:n tekemään uuden päätöksen, jolla hylätään haetun tavaramerkin rekisteröinti sekaannusvaaran vuoksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.

11 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kantajan vaatimusten tutkittavaksi ottaminen

12 Kantaja esittää vaatimustensa kolmannessa kohdassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tulisi määrätä SMHV hylkäämään haetun tavaramerkin rekisteröinti.

13 Koska kanteen ja sen sisältämien vaatimusten tutkittavaksi ottamisen edellytykset ovat ehdottomia, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi tutkia ne viran puolesta, eikä sen tutkinta rajoitu asianosaisten esittämiin oikeudenkäyntiväitteisiin (asia 294/83, Les Verts v. parlamentti, tuomio 23.4.1986, Kok. 1986, s. 1339, Kok. Ep.

VIII, s. 551, 19 kohta; asia T-130/89, B. v. komissio, tuomio 6.12.1990, Kok. 1990, s. II-761, julkaistu lyhennelmänä, 13 ja 14 kohta ja asia T-99/95, Stott v. komissio, tuomio 12.12.1996, Kok. 1996, s. II-2227, 22 kohta).

14 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa tältä osin SMHV:lle määräystä. SMHV:n on itse tehtävä päätelmät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (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-129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 22 kohta ja asia T-164/03, Ampafrance v. SMHV – Johnson & Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005, Kok. 2005, s. II-1401, 24 kohta).

15 Kantajan kolmas vaatimus on näin ollen jätettävä tutkimatta.

16 Lopuksi, kantajan riidanalaisen päätöksen kumoamista koskeva ensimmäinen ja toinen vaatimus otetaan tutkittavaksi.

Aineellinen kysymys

17 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista sekä huomattavia arviointivirheitä. Tämä kanneperuste jakautuu viiteen kohtaan.

Ensimmäinen kohta, joka liittyy merkityksellisen alueen ja merkityksellisen kohdeyleisön virheelliseen määrittelyyn

Asianosaisten lausumat

18 Kantaja väittää, että valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessä arvioinut sekaannusvaaraa yhtäältä ottamalla huomioon englantilaisen kohdeyleisön, vaikka käsiteltävänä oleva asia ei koske Englannin aluetta, ja toisaalta viitannut vain asiantuntijayleisöön (apteekkarit ja lääkärit), vaikka merkitykselliseen kohdeyleisöön kuuluvat myös "loppukuluttajat", jotka ovat "keskivertokuluttajia".

19 Kantaja viittaa tältä osin ensimmäisen valituslautakunnan 3.11.2003 tekemään päätökseen (R 67/2003-1), jossa SMHV katsoi, että keskivertokuluttaja, joka ostaa reseptivapaan lääkkeen lievää terveydellistä ongelmaa varten (esim. ravitsemustieteellistä ongelmaa) ei ole tätä ostosta tehdessään erityisen tarkkaavainen. Kantaja tekee tästä sen johtopäätöksen, että käsiteltävänä olevassa asiassa on olemassa sekaannusvaara keskivertokuluttajan osalta.

20 SMHV esittää, että valituslautakunta ei ole lainkaan katsonut, että merkityksellinen alue olisi Yhdistyneen kuningaskunnan alue, vaan se on päinvastoin todennut, että kohdealueet ovat Espanja, Ranska, Italia, Itävalta, Portugali ja Benelux-maat (riidanalaisen päätöksen 20 ja 23 kohta) ja että se ei ole millään tavoin perustanut arviointiaan asiantuntijayleisön käsitykseen, vaan se on päinvastoin viitannut keskivertokuluttajan näkökulmaan kyseessä olevista tavaroista (riidanalaisen päätöksen 23 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

21 Tämä kohta on puutteellinen sikäli, että se perustuu väitteisiin, jotka ovat ristiriidassa riidanalaisessa päätöksessä esitetyn kanssa. Ensiksi, riidanalaisen päätöksen 20, 21 ja 23 kohdassa valituslautakunta toteaa nimenomaisesti, että kuusi merkityksellistä aluetta ovat Espanja, Ranska, Italia, Itävalta, Portugali ja Benelux-maat. Se nimeää kyseessä olevien alueiden yleisön viiteyleisöksi sekaannusvaaran arvioinnin osalta.

22 Vastoin kantajan väitettä valituslautakunta ei ole perustanut sekaannusvaaraa koskevaa arviointiaan näyttöön, joka liittyy siihen, kuinka englanninkielinen kohdeyleisö ymmärtää sanan "echinacea". Riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa valituslautakunta on tosin viitannut kyseessä olevan sanan kahteen englanninkielisistä sanakirjoista otettuun määritelmään, mutta ainoastaan tarkastellessaan sanan etymologiaa latinan kielessä. Se on pelkästään katsonut, että kyse on erään kasvin tieteellisestä nimestä, jota käytetään useissa kielissä, joihin myös kyseisten kuuden viitealueen yleisön käyttämät kielet kuuluvat.

23 Toiseksi riidanalaisen päätöksen 23 kohdasta ilmenee samaten, että valituslautakunta ei ole katsonut merkityksellisen kohdeyleisön rajoittuvan asiantuntijayleisöön, joka koostuu apteekkareista ja lääkäreistä. Päinvastoin se viittaa nimenomaisesti kyseessä olevien tuotteiden eli lääkekasvien ja muiden farmaseuttisten tuotteiden keskivertokuluttajaan. Kyseessä olevan keskivertokuluttajan oletetaan siinä olevan tavanomaisen valistunut, tarkkaavainen ja asiantunteva. Kyse ei näin ollen ole asiantuntijayleisöstä.

24 Mitä tulee väitettyyn SMHV:n epäyhtenäiseen ratkaisukäytäntöön, on syytä todeta, että valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä SMHV:n aiemman ratkaisukäytännön pohjalta (asia T-117/02, Grupo El Prado Cervera v. SMHV – Héritiers Debuschewitz (CHUFAFIT), tuomio 6.7.2004, Kok. 2004, s. II-2073, 57 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

25 Tästä seuraa, että kanneperusteen ensimmäinen kohta on hylättävä.

Toinen kohta, joka liittyy erityisen kriteerin soveltamiseen sekaannusvaaraa arvioitaessa farmaseuttisten tuotteiden erityisten ominaisuuksien vuoksi

Asianosaisten lausumat

26 Kantaja arvioi, että riidanalaiset tuotteet ovat osittain samoja ja osittain samankaltaisia. Tavaramerkin ECHINAID kattamat "farmaseuttiset ja lääketieteelliset tuotteet" ovat samoja kuin tavaramerkin ECHINACIN kattamat "farmaseuttiset kemialliset tuotteet", kun taas ensiksi mainitun tavaramerkin suojaamat "vitamiinit, ravinnonlisät, yrttivalmisteet" ovat niiden kanssa samankaltaisia. Se katsoo, että koska virhe farmaseuttisen tuotteen valinnassa voi aiheuttaa vakavia seurauksia terveydelle, sekaannusvaaran arvioimiseen käytetyn kriteerin tulisi olla paljon ankarampi kuin muiden tavaroiden ja palvelujen osalta.

27 SMHV esittää, että rekisteröinnin hylkäämisen, joka perustuu tuollaiseen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun vaaraan, tarkoituksena on suojella subjektiivisia oikeuksia, eli aikaisempaan tavaramerkkiin perustuvia yksinoikeuksia. Tästä johtuen mahdollisesta sekaannuksesta mahdollisesti aiheutuvia vaaroja ei voida ottaa huomioon sekaannusvaaran olemassaoloa määriteltäessä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

28 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. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

29 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran aiheuttaa vaara siitä, että yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (asia T-31/03, Sada v. SMHV – Sadia (GRUPO SADA), tuomio 11.5.2005, Kok. 2005, s. II-1667, 42 kohta ja asia T-126/03, Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN), tuomio 14.7.2005, Kok. 2005, s. II-2861, 78 kohta).

30 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevat merkit sekä tavarat tai palvelut, ja ottamalla huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. asia GRUPO SADA, tuomion 29 ja 43 kohta ja asia ALADIN, tuomion 29 ja 79 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

31 Edellä 30 kohdassa tarkoitettu kokonaisarviointi on suoritettava objektiivisesti, eivätkä seikat, jotka eivät liity kyseisen tuotteen kaupalliseen alkuperään, saa vaikuttaa siihen.

32 Mahdolliset vahingolliset seuraukset, jotka liittyvät farmaseuttisen tuotteen ohjeidenvastaiseen käyttöön, seuraavat mahdollisesta kuluttajan väärinkäsityksestä kyseisen tuotteen identiteetin tai ominaisuuksien osalta, eivätkä sen kaupallisen alkuperän osalta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan hylkäysperusteessa tarkoitetulla tavalla.

33 Joka tapauksessa, vaikka tuotteen ohjeidenvastaisen käytön seurauksiin liittyvät seikat olisivat merkityksellisiä arvioitaessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, on muistettava, että SMHV on ottanut nämä seikat huomioon määritellessään kyseessä olevien kuluttajien ominaisuuksia. Kuten SMHV on perustellusti todennut riidanalaisessa päätöksessään, käsiteltävänä olevassa asiassa merkityksellinen kohdeyleisö koostuu kahdentyyppisten tuotteiden keskivertokuluttajista. Farmaseuttisten tuotteiden osalta on katsottava, että valituslautakunta on samalla kannalla kuin väiteosasto, jonka mukaan erittäin asiantuntevat ammattilaiset auttavat kuluttajia heidän tehdessään valintaansa. Fytoterapeuttisten tuotteiden osalta kuluttajia on pidettävä kohtuullisen valistuneina, tarkkaavaisina ja asiantuntevina sekä tottuneina käyttämään tuotteita, joiden tavaramerkki sisältää prefiksin "echina-". Voidaan nimittäin olettaa, että kuluttajat, jotka ovat kiinnostuneita tämäntyyppisistä tuotteista, pitävät erityisen hyvää huolta terveydestään, jolloin he eivät niin helposti sekoita toisiinsa kyseisten tuotteiden eri versioita. Toisin sanoen mahdollinen vaara, että tuotteen virheellinen valinta ja vastaavasti ohjeidenvastainen käyttö aiheuttaisivat tiettyjä vahingollisia seurauksia, kompensoituu kyseessä olevien keskivertokuluttajien valistuneisuuden ja tarkkaavaisuuden suuremmalla asteella.

34 Tästä johtuu, että myös kanneperusteen toinen kohta on hylättävä.

Kolmas kohta, joka liittyy prefiksin "echina-" kuvailevan luonteen puuttumiseen

Asianosaisten lausumat

35 Kantaja katsoo, että valituslautakunta on tehnyt arviointivirheen katsoessaan, että prefiksillä "echina-" on kuvaileva luonne, tai ainakin katsoessaan, että se ei ole erottamiskykyinen.

36 Sana "echinacea" ei ole latinaa vaan englantia, kun taas merkityksellinen kohdeyleisö ei ole englanninkielinen, ja vain kohdeyleisön englantia ymmärtävä vähemmistö ymmärtää sanan "echinacea" ja voi yhdistää sen prefiksiin "echina-".

37 Eri maissa rekisteröityjen prefiksin "echin-" tai "echina-" sisältävien tavaramerkkien määrä, joka ilmenee Optima Healthcare Ltd:n toimittamasta luettelosta, ei ole kovin huomattava eikä näin ollen riitä osoittamaan, että prefiksiä käytettäisiin "yleisesti" tai että kyseessä olevat kuluttajat ymmärtäisivät sen.

38 Lisäksi ääntämistavan osalta se osa riidanalaisista merkeistä, jonka kuluttajat katsovat merkittävimmäksi, eli "echina-" on sama molemmissa tapauksissa. Kuluttajat eivät voi näin ollen erottaa näitä kahta merkkiä toisistaan.

39 Lopuksi kantaja vetoaa neljännen valituslautakunnan 18.6.2003 tekemään päätökseen (R 121/2002-4), jossa viimeksi mainittu totesi, että tavaramerkkien SELENIUM-ACE ja Selenium Spezial A-C-E välillä on sekaannusvaara. Tämän päätöksen mukaan sana "selenium", joka on kemiallisen aineen nimi, ei muodosta ainoastaan

ensimmäisen tavaramerkin yhtä osaa, vaan keskivertokuluttaja katsoo sen merkin merkittävimmäksi osaksi, joten sen tulisi näin ollen katsoa olevan riittävän erottamiskykyinen. Tästä seuraa sekaannusvaara.

40 SMHV esittää, että sana "echinacea" ei ole englantia vaan on peräisin "modernista" latinasta, joka ei liity erityisesti mihinkään maahan tai alueeseen. On tavanomaista käyttää latinaa lääketeollisuudessa sekä yleisessä lääketieteessä.

41 SMHV katsoo, että luettelo, jonka Optima Healthcare Ltd on toimittanut yli kolmestakymmenestä prefiksin "echin-" tai "echina-" sisältävästä tavaramerkistä, jotka on rekisteröity yhdellä tai useammalla käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevista alueista, osoittaa sanan "echinacea" kuvailevuuden ja näin ollen prefiksin "echin-" kuvailevuuden näiden alueiden yleisön keskuudessa. SMHV väittää samoin, että kantaja ei kiistänyt näitä väitteitä väitemenettelyssä käydyssä menettelyssä.

42 Tämä kuvaileva luonne vahvistuu muun muassa hakemalla sanaa "echinacea" Internetistä jokaisella kyseessä olevalla kielellä. Tämä tutkimus tuotti 1 940 tulosta espanjankielisiltä sivuilta, 2 630 tulosta ranskankielisiltä sivuilta, 6 080 tulosta italiankielisiltä sivuilta, 1 160 tulosta portugalinkielisiltä sivuilta, 36 600 tulosta saksankielisiltä sivuilta ja 7 360 tulosta hollanninkielisiltä sivuilta.

43 Kun otetaan huomioon prefiksin "echina-" kuvaileva luonne, sillä on vähän tai ei ollenkaan kapasiteettia erottaa toisistaan eri yrityksistä peräisin olevat tuotteet. Keskivertokuluttaja, joka on tavanomaisen valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen, ei voi tämän prefiksin perusteella erottaa kilpailevia tavaramerkkejä toisistaan. Hän ei luule yhteisen prefiksin "echina-" perusteella, että tavaramerkit ECHINACIN ja

ECHINAID ovat peräisin samasta yrityksestä. Mainittu prefiksi on selvä ja suora viittaus kyseessä olevien tuotteiden koostumukseen ja ominaisuuksiin, eikä osoitus niiden valmistajista.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

44 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että SMHV on perustellusti katsonut, että prefiksi "echina-" on kuvaileva ja että näin ollen merkityksellisten alueiden yleisö katsoisi luokkaan 5 kuuluville tuotteille haetun tavaramerkin havaitessaan, että se viittaa tuotteisiin, joiden koostumus perustuu kasviin "echinacea".

45 Tämä haetun tavaramerkin kuvailevuuteen liittyvä johtopäätös on perusteltu niillä osatekijöillä, jotka ovat valituslautakunnan suorittaman arvioinnin kohteena, nimittäin riidanalaisen päätöksen 18–21 kohdassa. Itse asiassa sana "echinacea" on farmaseuttisissa ja fytoterapeuttisissa tuotteissa käytetyn kasvin latinankielinen tieteellinen nimi. Näillä aloilla on tavanomaista käyttää kasveista latinankielisiä nimiä. Tämän vahvistaa prefiksin "echin-" tai "echina-" sisältävien rekisteröintien suuri määrä kyseessä olevilla alueilla. SMHV on näin ollen perustellusti katsonut, että prefiksi "echina-" viittaa kyseessä olevien keskivertokuluttajien näkökulmasta tuotteen koostumukseen eikä sen kaupalliseen alkuperään.

46 Tästä seuraa, että kanneperusteen kolmatta kohtaa ei voida hyväksyä.

Neljäs kohta, joka liittyy sekaannusvaaran virheelliseen arviointiin

Asianosaisten lausumat

47 Kantaja moittii aluksi valituslautakuntaa, joka katsoi riidanalaisten tavaramerkkien suffiksit "-id" ja "-cin" hallitseviksi osiksi, siitä, että se ei vertaillut merkkejä sellaisina kuin kuluttajat havaitsevat ne, eli kokonaisuudessaan. Se muistuttaa, että yhteisöjen tuomioistuimen mukaan keskivertokuluttaja havaitsee tavanomaisesti tavaramerkin kokonaisuutena eikä tutki eri yksityiskohtia (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta).

48 Toiseksi kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, että se on soveltanut virheellisesti käsitettä "keskivertokuluttaja" ja ottanut huomioon vain ammattilaiset eikä loppukuluttajaa. Tämä virhe voidaan päätellä riidanalaisen päätöksen 23 kohdasta, jossa valituslautakunta katsoo, että tämäntyyppisten tuotteiden kuluttajat ovat tottuneet tavaramerkkeihin, jotka sisältävät prefiksin "echina-". Tämäntyyppiset tuotteet eivät ole yleisiä kaupankäynnissä. Lisäksi voidaan ajatella, että tämä yleisö, jolla on vain harvoin mahdollisuus vertailla suoraan eri tavaramerkkejä ja jonka on luotettava epätäydelliseen muistikuvaansa niistä, katsoo, että kyseisillä kahdella tavaramerkillä varustetut tuotteet tosin kuuluvat kahteen erilliseen tuotevalikoimaan mutta että ne ovat kuitenkin peräisin samasta yrityksestä (asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV – Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 49 kohta).

49 Kantaja mainitsee kanteensa lopussa kolmannen valituslautakunnan 25.4.2001 tekemän päätöksen (R 816/1999-3). Tässä päätöksessä valituslautakunta katsoi, että

keskivertokuluttajan osalta on olemassa sekaannusvaara kahden farmaseuttisia tuotteita koskevan tavaramerkin, A-MULSIN ja ALMOXIN välillä, joilla on enemmän tai vähemmän sama koostumus ja sama käyttötarkoitus. Valituslautakunta katsoi, että kuluttajan tarkkaavaisuus on pieni sellaisten lääkkeiden osalta, jotka koskevat vähäisiä ongelmia, kuten päänsärkylääkkeet, unilääkkeet tai hierontaöljyt. Keskivertokuluttaja ostaa yleisesti tämäntyyppisiä tuotteita lukematta tuoteselostetta tai kysymättä neuvoa apteekkarilta. Ostohetki on se hetki, jolloin sekaannus voi tapahtua. Valituslautakunta katsoi, että vaikka tarkkaavainen kuluttaja pystyikin erottamaan kyseessä olevat tavaramerkit ulkoasultaan, nimittäin yhdysviivan perusteella, keskivertokuluttaja ei sitä vastoin pystyisi muistamaan pientä eroa mainittujen tavaramerkkien lausuntatavassa.

50 SMHV katsoo ensimmäiseksi päinvastoin, että jos merkki tulee ottaa huomioon kokonaisuudessaan, on samoin tärkeää ottaa huomioon jokaisen merkin erilaiset osat kokonaisuutta arvioitaessa (asia T-224/01, Durferrit v. SMHV – Kolene (NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003, Kok. 2003, s. II-1589). Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskyky on yksi niistä tekijöistä, jotka on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa (em. asia SABEL, tuomion 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, 25 kohta). Määriteltäessä tavaramerkin erottamiskykyä on otettava huomioon tavaramerkin ominaisluonne, mukaan lukien se, onko siinä kuvailevia elementtejä vai ei niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity (yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 49 ja 51 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 22 ja 23 kohta). Kyseessä olevien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden on perustuttava tavaramerkkien tuottamaan kokonaisvaikutelmaan, ottaen huomioon etenkin niiden erottamiskykyiset ja hallitsevat elementit (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 22 ja 23 kohta).

51 Tästä seuraa SMHV:n mukaan, että kun tavaramerkki sisältää kuvailevan osan, tämä osa voitaisiin katsoa hallitsevaksi, sillä sekaannusvaaran olemassaolo ei voi perustua osiin, joita tavaramerkkilaki ei suojaa. Vastaavasti SMHV katsoo, että valituslautakunta on perustellusti todennut, että prefiksin "echina-" olemassaolo kahdessa tavaramerkissä ei riitä aiheuttamaan sekaannusvaaraa.

52 SMHV muistuttaa toisen kohdan osalta, että valituslautakunta on ottanut huomioon vitamiinien, ravinnonlisien, yrttivalmisteiden ja lääketieteellisten ja farmaseuttisten valmisteiden keskivertokuluttajien, eikä ammattilaisten eli lääkäreiden ja apteekkareiden, näkökulman. Näitä tuotteita voidaan myydä ilman reseptiä sen vuoksi, että terveysviranomaiset ovat katsoneet, että keskivertokuluttajat ovat riittävän valistuneita ja kykenevät tekemään valintansa. Lisäksi näiden tuotteiden keskivertokuluttaja on tyypillinen kuluttaja, joka on erityisen kiinnostunut luonnosta peräisin olevista terveystuotteista ja jolla todennäköisesti on jonkin verran tietoa niistä ollakseen tarkkaavainen echinaceaa sisältävien tuotteiden erityisten ominaisuuksien suhteen.

53 SMHV katsoo, että kyseessä olevien tuotteiden keskivertokuluttaja, joka tuntee nämä ominaisuudet, katsoo prefiksin viittaukseksi kyseessä olevien tuotteiden luonteeseen eikä niiden kaupalliseen alkuperään. Keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden aste vaihtelee kyseessä olevista tuotteista riippuen (em. asia Lloyd Schhuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta), eikä terveydellisten tuotteiden osalta ole mitään syytä ajatella, että keskivertokuluttaja ei olisi tarkkaavainen sillä hetkellä, kun hän valitsee näitä tuotteita. Hän olisi vielä tarkkaavaisempi, jos olisi olemassa kantajan väittämä vakava vaara terveydelle siinä tapauksessa, että kyseessä olevat tuotteet sekoitettaisiin niitä käytettäessä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

54 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, että yleensä yleisö ei miellä moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa elementtiä tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi (em. asia BUDMEN, tuomion 53 kohta).

55 Käsiteltävänä olevassa asiassa, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on jo edellä 44 kohdassa esittänyt, kahden kyseessä olevan merkin yhteinen prefiksi eli "echina-", jolla on kuvaileva luonne, ei auta erottamaan tuotteiden kaupallista alkuperää. SMHV on näin ollen perustellusti katsonut, että riidanalaisten merkkien suffiksit, eli "-id" ja "-cin", on katsottava erottamiskykyisiksi ja hallitseviksi elementeiksi, jotka kiinnittävät kuluttajien huomion.

56 Kantajan riidanalaisen päätöksen 25 kohtaan sisältyvän käsitteen "keskivertokuluttaja" virheellistä soveltamista koskevan esityksen osalta on riittävää muistuttaa, että kyseessä oleva kohta ei viittaa ammattilaisiin, vaan "kyseessä olevaan yleisöön". Tämä ilmaisu määritellään 23 kohdassa, jossa valituslautakunta viittaa nimenomaisesti kyseessä olevien tuotteiden keskivertokuluttajaan. Viimeksi mainitun oletetaan olevan kohtuullisen valistunut, tarkkaavainen ja asiantunteva. Vastoin kantajan esitystä SMHV ei näin ollen ole rajoittanut sekaannusvaaran tutkintaa ammattikuluttajiin, vaan on selvästi ottanut huomioon kyseessä olevien tuotteiden loppukuluttajat.

57 Vaikka olisikin kantajan esittämällä tavalla totta, että keskivertokuluttajalla on harvoin mahdollisuus vertailla suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen täytyy luottaa epätäydelliseen muistikuvaansa niistä, tämä väite ei menesty käsiteltävänä olevassa asiassa, kun otetaan huomioon prefiksin "echina" kuvailevaisuus.

58 Lopuksi, kantajan mainitseman kolmannen valituslautakunnan päätöksen osalta viitataan edeltävään 24 kohtaan.

59 Tästä seuraa, että kanneperusteen neljäs kohta on hylättävä.

Viides kohta, joka liittyy "keskinäisen riippuvuuden periaatteen" huomiotta jättämiseen

Asianosaisten lausumat

60 Kantaja väittää, että valituslautakunta ei ole soveltanut "keskinäisen riippuvuuden periaatetta". Tämä "periaate" tarkoittaa, että sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Erityisesti sitä, että kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (em. asia Canon, tuomion 15–18 kohta).

61 Kantaja katsoo, että käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunnan olisi pitänyt katsoa tavaroiden merkittävä samankaltaisuus riittäväksi korvaamaan merkkien väliset pienet erot.

62 SMHV myöntää, että sekaannusvaaran kokonaisarviointi sisältää huomioon otettavien tekijöiden keskinäisen riippuvuuden mittaamisen ja että käsiteltävänä olevassa asiassa riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tuotteet ovat samoja. Kuitenkin tavaroiden välinen samuus pitäisi suhteuttaa tavaramerkkien erottamiskyvyn luonteen tärkeyteen. Koska kyseessä olevat tavaramerkit koostuvat kuvailevasta prefiksistä, niiden erottamiskyky rajoittuu suffiksiin, joka on se osa, johon kuluttajat kiinnittävät huomiota. Näin ollen aikaisemman tavaramerkin suojan ala on erittäin rajattu.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

63 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarviointi tarkoittaa tiettyä keskinäistä riippuvuutta huomioon otettavien tekijöiden välillä ja etenkin tavaramerkkien ja kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen välillä. Näin ollen kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (em. asia Canon, tuomion 17 kohta ja asia T-3/04, Simonds Farsons Cisk v. SMHV – Spa Monopole (KINJI by SPA), tuomio 24.11.2005, Kok. 2005, s. II-4837, 33 kohta).

64 Kantaja esittää, että SMHV:n tekemä arviointi sekaannusvaarasta käsiteltävänä olevassa asiassa on virheellinen, koska riidanalaisessa päätöksessä ei ole mainittu sitä, mitä kutsutaan "keskinäisen riippuvuuden periaatteeksi", joka esiintyy oikeuskäytännössä (em. asia Canon, tuomion 17 kohta).

65 On huomattava, että sikäli kuin väitteen voidaan katsoa tarkoittavan, että kyseessä olevassa oikeuskäytännössä määritellään "keskinäisen riippuvuuden periaatteen" muodostavan itsenäisen oikeussäännön, se ei ole perusteltu. Mainittuun "peri-

aatteeseen" liittyvillä näkökohdilla ilmaistaan vain yksi monista tekijöistä, jotka on otettava huomioon arvioitaessa sekaannusvaaraa kokonaisuutena tietyssä tapauksessa. Tästä johtuu, että ainoastaan tämän tekijän mainitsematta jättäminen riidanalaisessa päätöksessä ei johda sellaiseen olettamaan, että siinä esitetty arviointi sekaannusvaarasta on virheellinen.

66 Kun otetaan huomioon kaikki sekaannusvaaran arvioimisessa huomioon otetut tekijät sellaisina kuin ne on esitetty riidanalaisessa päätöksessä, ja etenkin siinä mainitut todisteet useiden prefiksit "echin-" tai "echina-", joihin yhdistyy erilaisia suffikseja, sisältävien tavaramerkkien esiintymisestä rinnakkain merkityksellisillä alueilla, kantajan väite ei osoita minkäänlaista virhettä valituslautakunnan arvioinnissa.

67 Tästä seuraa, että kanneperusteen viides kohta on hylättävä. Vastaavasti kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

68 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastaaja on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Cooke Labucka Trstenjak

Julistettiin Luxemburgissa 5 päivänä huhtikuuta 2006.

E. Coulon J. D. Cooke

kirjaaja jaoston puheenjohtaja