YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

21 päivänä helmikuuta 2006 *

Asiassa T-214/04,

The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd, kotipaikka Winkfield, Windsor, Berkshire (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan solicitor J. Maitland-Walker ja barrister D. McFarland,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään P. Bullock,

vastaajana,

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

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

The Polo/Lauren Co. LP, kotipaikka New York (Yhdysvallat), edustajinaan solicitor P. Taylor ja barrister A. Bryson,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 25.3.2004 tekemästä päätöksestä (asia R 273/2002-1), joka koskee The Polo/Lauren Co. LP:n ja The Royal County of Berkshire Polo Club Ltd:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andová,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 3.6.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 29.9.2004 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.9.2004 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 15.9.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Royal County of Berkshire Polo Club Ltd -niminen yhtiö (jäljempänä kantaja) teki 5.6.1997 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen 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 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty yhdistelmämerkki, joka sisältää sanaosan ja kuvio-osan.



3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 9, 14, 18, 21 ja 25. Luokkaan 3

kuuluvat tavarat vastaavat seuraavaa kuvausta: "Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat, hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet, hampaidenpuhdistusaineet; partavedet, hiustenhoitovalmisteet, shampoot, deodorantit, toilettivedet, vartalosuihkeet, kylpyöljyt ja -vaahdot, suihkugeelit".

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 30.11.1998 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 92/1998.

5 The Polo/Lauren Company LP -yhtiö (jäljempänä väliintulija) teki 8.1.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla väitteen. Väitteen tueksi vedottiin siihen, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisempien kansallisten tavaramerkkien, joiden haltija on väliintulija, välillä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Kyseessä olevat aikaisemmat tavaramerkit ovat seuraavat:

a) saksalainen tavaramerkki nro 1 153 949, jota koskeva hakemus on jätetty 30.1.1988, joka on rekisteröity 9.2.1990 ja joka on suojattu 31.1.2008 saakka, seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten: "hajuvedet, kölninvesi, toilettivesi, kosmeettiset tuotteet, erityisesti puuteri, voiteet, kosteusvoiteet, eteeriset öljyt, saippuat, kosmeettiset tuotteet, joihin sisältyy hajua poistavia aineita, mutta lukuun ottamatta kosmeettisia hiustuotteita"

b) kreikkalainen tavaramerkki nro 103 778, jota koskeva hakemus on jätetty 23.4.1991 ja joka on rekisteröity 17.3.1994 kaikkia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita ja muun muassa seuraavia tavaroita varten: "hajuvedet, kölninvesi, toilettivesi, kosmeettiset tuotteet, puuteri, voiteet, kosteusvoiteet, eteeriset öljyt, saippuat, deodorantit, hiusvedet, hampaidenpuhdistusaineet"

c) espanjalainen tavaramerkki nro 1 253 471, jota koskeva hakemus on jätetty 19.5.1988 ja joka on rekisteröity 5.11.1990 seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten: "hajuvedet, kölninvesi, toilettivesi, kosmeettiset tuotteet, puuterit, voiteet ja kosteusvoiteet, eteeriset öljyt, saippuat ja deodorantit, lukuun ottamatta hammastahnoja ja hampaidenpuhdistustuotteita"

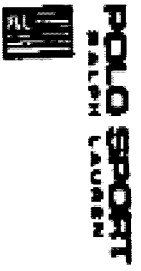
d) ruotsalainen tavaramerkki nro 225 475, jota koskeva hakemus on jätetty 4.7.1989 ja joka on rekisteröity 2.8.1991 seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten: "hajuvedet, kölninvesi, toilettivesi, kosmeettiset tuotteet, puuteri, voiteet ja kosteusvoiteet, eteeriset öljyt, saippuat, deodorantit".

Näitä neljää tavaramerkkiä varten rekisteröity merkki oli seuraava:



e) kaksi rekisteröintiä, nrot 638 708 ja 657 863, Yhdistyneessä kuningaskunnassa sanamerkille POLO, joista ensimmäistä on haettu 18.7.1945 ja toista 1.4.1947 ja joista ensimmäinen on uudistettu 18.7.2008 saakka ja toinen 1.4.2006 saakka, seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten: "hajuvedet, toilettituotteet (ei lääkinnälliset), kosmeettiset tuotteet, hampaidenpuhdistusaineet, tuotteet ihokarvojen poistoon, saippuat, toilettitavarat (jotka eivät sisälly muihin luokkiin), lukuun ottamatta puuterirasioita sekä puuterirasioiden tyyppisiä tavaroita" (nro 638 708), ja "kylpysuolat, talkki, kasvopuuteri, kasvovoide, päänahkaa stimuloivat tuotteet, partavedet, jotka ovat kaikki toilettituotteita, jotka eivät ole lääkinnällisiä, ja huulipuna, hiusvoide, hiusvedet, shampoot, hampaidenpuhdistusaineet, saippuat ja hajuvedet" (nro 657 863)

f) alla esitetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa oleva kuviomerkki nro 2 007 609



jota koskeva hakemus on jätetty 23.12.1994 ja joka on rekisteröity 13.3.1996 seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten: "saippuat, hajuvedet, toilettivesi, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hampaidenpuhdistusaineet, kölninvesi, parranajogeeli, partavaahto, parranajon jälkeen käytettävä palsami ja vaahto, kosteusvoide iholle, ihovoide, kasvojen kosteusvoide, talkki, suihkutettava antiperspirantti ja deodoranttipuikko sekä auringolta suojautumiseksi käytettävät tuotteet, kaikki miehille", mutta lukuun ottamatta hiustenhoitotuotteita

g) alla esitetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa oleva kuviomerkki nro 2 140 409



jota koskeva hakemus on jätetty 30.7.1997 ja joka on rekisteröity 27.2.1998 seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten: "hajuvedet, kölninvedet, tuoksut, partavesi, parranajon jälkeen käytettävä palsami, antiperspirantti,

deodorantti, talkki, toilettivesi, vartalopuuteri, kosmeettiset tuotteet, kauneudenhoitotuotteet eli kasvo- ja vartalovoiteet, kosteusvoiteet ja aurinkovoiteet sekä aurinkorasvat, rasvat ja voiteet auringolta suojautumista varten, hiustenhoitotuotteet eli shampoot, hoitoaineet, hiusrasvat ja -vedet sekä hiusvoide ja päänahkaa stimuloivat tuotteet; kylpy- ja suihkutuotteet eli ihosaippuat, suihkushampoot, vartalon ihon kuorintatuotteet, vartalon ihoa pehmentävät tuotteet, kylpysuolat, kylpy- ja suihkugeelit, kylpy- ja suihkuöljyt ja eteeriset öljyt"

h) alla esitetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa oleva kuviomerkki nro 657 864



jota koskeva hakemus on jätetty 1.4.1947 ja joka on uudistettu 15.5.1996, seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten: "kylpysuolat, talkki, kasvopuuteri, päänahkaa stimuloivat tuotteet, partavedet, kasvovoide, jotka ovat kaikki toilettituotteita, jotka eivät ole lääkinnällisiä, ja huulipuna, hiusvoide, hiusvedet, shampoot, hampaidenpuhdistusaineet, saippuat ja hajuvedet"

i) alla esitetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa oleva kuviomerkki nro 1 484 052



jota koskeva hakemus on jätetty 28.11.1991 ja joka on rekisteröity 7.1.1994 luokkaan 3 kuuluvia hajusteita varten.

6 SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen 31.1.2002 tekemällään päätöksellä, joka annettiin samana päivänä tiedoksi asianosaisille.

7 Väliintulija valitti väiteosaston päätöksestä 27.3.2002 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.

8 Ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi valituksen osittain 25.3.2004 tekemällään päätöksellä (asia R 273/2002-1), joka annettiin kantajalle tiedoksi 1.4.2004 (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman kuviomerkin, joka on rekisteröity Yhdistyneessä

kuningaskunnassa nrolla 657 864 seuraavia tavaroita varten: "puhdistusvalmisteet; hampaidenpuhdistusaineet; hajuvedet, partavesi, hiustenhoitovalmisteet, shampoo, saippuat, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvesi, deodorantit, toilettivesi, vartalosuihkeet, kylpyöljyt ja -vaahdot, suihkugeeli", välillä oli sekaannusvaara. Valituslautakunnan mukaan sekaannusvaaraa ei sitä vastoin ole seuraavien tavaroiden osalta: "valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet".

Asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– määrää, että tavaramerkki on rekisteröitävä kaikkien tavaraluokkien osalta, luokka 3 mukaan lukien

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyy väitteen kaikkien tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden osalta, valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet sekä kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet mukaan lukien, sekä aikaisemman tavaramerkin, joka on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa nrolla 657 864, että muiden aikaisempien tavaramerkkien perusteella.

Oikeudellinen arviointi

12 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä ja asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista.

Kantajan ensimmäinen kanneperuste, joka koskee perusteluvelvollisuuden laiminlyöntiä

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

13 Kantaja on sitä mieltä, että riidanalaisessa päätöksessä laiminlyödään perusteluvelvollisuus. Valituslautakunta ei erityisesti perustellut tai perustellut riittävästi sitä, ettei se hyväksynyt SMHV:n väiteosaston päättelyä yhtäältä siitä, että kuluttaja kiinnittää todennäköisesti enemmän huomiota sanoihin Royal County of Berkshire, koska nämä sanat sijaitsevat hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kuvio-osan yläpuolella, ja toisaalta siitä, että aikaisemmalla tavaramerkillä POLO viitataan urheiluun yleensä, kun taas hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä voidaan yksilöidä tietty hevospoolojoukkue.

14 SMHV tuo esiin, että valituslautakunta perusteli riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa päätelmäänsä, jonka mukaan kyseessä olevat merkit olivat ulkoasultaan samankaltaisia. SMHV korostaa merkityssisällön vertailun osalta, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että merkit olivat merkityssisällöltään jossain määrin samankaltaisia, koska ne molemmat aiheuttavat mielikuvan hevospoolourheilusta, jolla ei ole mitään tekemistä kyseessä olevien tavaroiden kanssa. SMHV päättelee, että valituslautakunta esitti syyt, joiden vuoksi se poikkesi SMHV:n väiteosaston tekemästä päätöksestä.

15 Väliintulija ei esitä erityisiä huomautuksia, jotka koskevat argumenttia, jonka mukaan valituslautakunta ei perustellut tai perustellut riittävästi sitä, ettei se hyväksynyt väiteosaston päättelyä. Väliintulija kuitenkin puoltaa valituslautakunnan esittämiä perusteluja.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

16 On muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan SMHV:n päätökset on perusteltava. Tämän velvollisuuden ulottuvuus on yhtä laaja kuin EY 253 artiklassa tarkoitetun velvollisuuden (yhdistetyt asiat T-124/02 ja T-156/02, Sunrider v. SMHV – Vitakraft-Werke Wührmann ja Friesland Brands (VITATASTE ja METABALANCE 44), tuomio 28.4.2004, Kok. 2004, s. II-1149, 72 kohta.

17 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yksittäisiä hallintopäätöksiä koskevalla perusteluvelvollisuudella on kaksi tavoitetta, joissa on kyse yhtäältä siitä, että asianosaiset saavat tiedon toteutettujen toimenpiteiden perusteluista, jotta ne voivat puolustaa oikeuksiaan, ja toisaalta siitä, että yhteisöjen tuomioistuin voi tutkia päätöksen laillisuuden (em. yhdistetyt asiat VITATASTE ja METABALANCE 44, tuomion 73 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tutkittaessa sitä, ovatko päätöksen perustelut näiden edellytysten mukaisia, on otettava huomioon päätöksen sanamuodon lisäksi myös asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussäännöt (asia C-122/94, komissio v. neuvosto, tuomio 29.2.1996, Kok. 1996, s. I-881, 29 kohta ja asia T-188/98, Kuijer v. neuvosto, tuomio 6.4.2000, Kok. 2000, s. II-1959, 36 kohta).

18 Esillä olevassa asiassa on tarkasteltava kantajan väitteitä perustelujen puuttumisesta tai niiden riittämättömyydestä.

19 Ensinnäkin sen osalta, ettei väiteosaston sitä päättelyä hyväksytty, jonka mukaan kuluttaja kiinnittää todennäköisesti enemmän huomiota sanoihin Royal County of Berkshire, koska nämä sanat sijaitsevat hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin

kuvio-osan yläpuolella, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo erityisesti, että sen riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa olevan arvion perusteella, jonka mukaan tapa, jolla kyseessä olevan merkin sanaosan muodostavat sanat on kirjoitettu, vahvistaa merkittävästi hevospoolon pelaajaa esittävän kuvan hallitsevaa luonnetta, kantajan oli mahdollista saada tietoonsa täsmälliset syyt, joiden johdosta valituslautakunta ei pitänyt sanaosaa hallitsevana osana ja joiden johdosta se ei näin ollen hyväksynyt väiteosaston päättelyä.

20 Tämän jälkeen väiteosaston sen päättelyn osalta, jonka mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä POLO viitataan urheiluun yleensä, kun taas hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä voidaan yksilöidä tietty hevospoolojoukkue, on huomattava, että toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta ei kyseenalaistanut mainittua päättelyä. Valituslautakunta nimittäin nimenomaisesti vahvisti riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa, että sanat Royal County of Berkshire Polo Club saattoivat aiheuttaa englantilaiselle kuluttajalle mielikuvan tietystä joukkueesta, jonka jäsenet pelaavat hevospooloa.

21 Koska riidanalaisen päätöksen perusteluista kokonaisuudessaan ilmenee selvästi, millaista päättelyä sekaannusvaaraa arvioitaessa on noudatettu, on todettava, että ensimmäinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

Kantajan toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista

Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

22 Kantaja esittää useita argumentteja, joissa on kyse vetoamisesta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen.

23 Kantaja toteaa ensinnäkin, että riidanalaisessa päätöksessä hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki jaettiin perusteettomasti osiin ja sitä ei tarkasteltu kokonaisuutena vaan osatekijöinä, joihin kyseisessä päätöksessä liitettiin arvoja, erottavia ominaispiirteitä tai ominaisuuksia, joiden perusteella osatekijät voidaan havaita eri tavalla.

24 Toiseksi kantaja riitauttaa valituslautakunnan päätöksen siltä osin kuin siinä katsottiin, ettei yksikään sanoista Royal County of Berkshire Polo Club, joista kyseessä olevan merkin sanaosa muodostuu, korostunut mainitun merkin kuvio-osaan nähden, eli medaljonkiin, joka esittää hevospooloa pelaavaa ratsastajaa. Tällaisessa päätelmässä ei kantajan mukaan oteta huomioon sitä, että sanoilla on yhtä suuri merkitys kuin kuvio-osalla. Tältä osin esillä olevassa asiassa sanat ovat kantajan mukaan kokonsa, painoasunsa ja valkoisista isoista kirjaimista muodostuvan kirjasinlajinsa perusteella näkyviä ja selvästi huomiota herättäviä. Valituslautakunta teki siis virhearvion, kun se katsoi, että kuvio-osa oli merkin hallitseva ja merkittävä osa.

25 Kolmanneksi kantaja arvostelee sitä, että riidanalaisessa päätöksessä viitattiin hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sattumanvaraisuuteen. Kantajan mukaan tällä viittauksella ei oteta huomioon sitä, että kyse on alkuperän osoittavasta tavaramerkistä, eli tavaramerkistä, jolla osoitetaan, että tavarat ovat peräisin Royal County of Berkshire Polo Clubista.

26 Neljänneksi kantaja väittää, että jollei riidanalaista päätöstä kumota, väliintulija saa kuvio-osan, joka muodostuu hevospooloa pelaavasta ratsastajasta, käyttöä koskevan monopoliaseman, joka on epäoikeudenmukainen ja perusteeton. Kantajan mukaan tämä on epäoikeudenmukaista ja tätä ei voida hyväksyä etenkään, kun otetaan huomioon, kuinka paljon tavaramerkkien rekisteröintejä muut hevospoolojoukkueet ovat saaneet luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten. Kantaja viittaa tältä osin Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityyn tavaramerkkiin nro 1 558 682 ja yhteisön tavaramerkkiin nro 980 995.

27 Viidenneksi valituslautakunta teki kantajan mukaan oikeudellisen virheen siltä osin kuin se sovelsi tosiasiassa testiä, jossa kriteeri, jota sekaannusvaaraa koskevassa tapauksessa olisi pitänyt soveltaa, eli kaikkien erityistapaukseen liittyvien tekijöiden huomioon ottaminen, korvattiin kyseessä olevien tavaramerkkien oletetulla samankaltaisuusasteella.

28 SMHV huomauttaa ensinnäkin, että valituslautakunta tarkasteli hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä kokonaisuudessaan ja tässä yhteydessä valituslautakunta totesi perustellusti, että hevospoolon pelaajaa esittävä kuva oli ulkoasun osalta hallitseva osa. SMHV:n mukaan valituslautakunta katsoi, että vaikka merkkien välillä oli tiettyjä eroja, nämä erot eivät olleet riittäviä samankaltaisuuksien tasapainottamiseksi, erityisesti jos otetaan huomioon kuluttajan epätäydellistä muistia koskeva periaate. SMHV toteaa, että kantajan argumentti, jonka mukaan valituslautakunta ei tarkastellut hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä kokonaisuudessaan, on selvästi perusteeton. SMHV:n mukaan valituslautakunta ei painottanut liikaa ratsastajaa esittävän logon merkitystä, kun se tarkasteli tätä logoa erikseen, ja näin ollen valituslautakunta ei mennyt liian pitkälle kyseessä olevia merkkejä koskevassa analyysissaan.

29 Toiseksi valituslautakunta totesi SMHV:n mukaan asianmukaisesti, että hevospooloa pelaavaa ratsastajaa esittävä kuva on kyseessä olevien luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden kannalta sattumanvarainen. Tältä osin kantajan päättely, joka koskee alkuperän osoittavaa tavaramerkkiä, olisi voitu hyväksyä, jos hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä olisi haettu ainoastaan niitä palveluja varten, jotka kuuluvat luokkaan 41, eli urheilutoimintaa tai hevospooloseuran toimintaa varten.

30 Kolmanneksi riidanalaisella päätöksellä ei anneta väliintulijalle hevospooloa pelaavaa ratsastajaa esittävän kuvan käyttöä koskevaa epäoikeudenmukaista ja perusteetonta monopolia. SMHV on sitä mieltä, että valituslautakunta väitti täysin perustellusti, että hevospooloa pelaavaa ratsastajaa esittävällä kuvalla oli siitä itsestään johtuva

erittäin vahva erottamiskyky niiden luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden osalta, jotka aikaisempi Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa oleva rekisteröinti kattaa, sillä kyse on hyvin kekseliäästä kuvasta. SMHV:n mukaan on ilmeistä, että tällainen kuva on kyseessä olevien tavaroiden kannalta sattumanvarainen, ja se ansaitsee saada suojaa sellaisia myöhempiä hakemuksia vastaan, joihin sisältyy niin samankaltaisia kuvia, että kyseiset kuvat voivat sekoittua. SMHV väittää, että aikaisemman tavaramerkin saavuttama erottamiskyky on tässä erityistapauksessa lisätekijä, jolla perustellaan se, että kyseistä tavaramerkkiä suojataan sellaista myöhempää tavaramerkkiä vastaan, jonka hallitseva osa on samankaltainen hevospoolon pelaajaa esittävä kuva. Kantajan sen maininnan osalta, joka koskee muiden hevospooloseurojen saamia rekisteröintejä luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten, SMHV täsmentää, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa olevaa tavaramerkkiä nro 1 558 682 koskevassa tapauksessa rekisteröinti sallittiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa olevan tavaramerkin nro 657 864 haltijan eli esillä olevan oikeudenkäyntimenettelyn väliintulijan antaman suostumuksen perusteella. Yhteisön tavaramerkin nro 980 995 osalta SMHV väittää, että valituslautakunta totesi päätöksessään, että kyseisessä tavaramerkissä oli kuva kahdesta hevospoolon pelaajasta.

31 Neljänneksi SMHV:n mukaan valituslautakunta ei tehnyt sellaista oikeudellista virhettä, että se olisi korvannut sekaannusvaaran mittaamisessa käytettävän testin testillä, joka perustui merkkien oletettuun samankaltaisuusasteeseen. SMHV korostaa tältä osin, että valituslautakunta totesi sekaannusvaaran olemassaolon asianmukaisesti, koska se otti analyysissaan huomioon kaikki erityistapauksen kannalta merkitykselliset tekijät eli sen, että tavarat ovat osittain samoja tai samankaltaisia, merkkien ulkoasun ja merkityssisällön samankaltaisuuden, väliintulijan aikaisemmissa tavaramerkeissä olevan hevospoolon pelaajaa esittävän kuvan vahvan erottamiskyvyn, joka on sekä tavaramerkeistä itsestään johtuvaa että käytössä saavutettua, ja vielä sen, että luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten on olemassa ryhmä tavaramerkkejä, jotka liittyivät hevospoolon käsitteeseen.

32 Väliintulija korostaa ensinnäkin, että ratsastajasta syntyvä visuaalinen vaikutelma on paljon voimakkaampi ja helpommin mieleenpainuva kuin tavaramerkin sanaosa. Sanaosa on väliintulijan mukaan nimittäin yhtäältä toisarvoinen siitä syystä, että kyseinen osa muodostuu kuudesta suhteellisen pienillä kirjaimilla kirjoitetusta sanasta, jotka on erityisen vaikea lukea sen vuoksi, että ne muodostavat medaljongin.

Lisäksi mikään näistä sanoista ei ole hallitseva. Toisaalta kun otetaan huomioon se seikka, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus tutkia tavaramerkkiä tarkkaan ja hänelle jää siis siitä ainoastaan epätäydellinen muistikuva tai muisto, olisi hyvin epätodennäköistä, että kuluttaja muistaisi tavaramerkin sanaosan sen epätäydellisen muistikuvan perusteella, joka kuluttajalla on kyseisestä tavaramerkistä. Tältä osin väliintulija huomauttaa vielä, että kantajan lähestymistavassa, jossa on kyse siitä, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosan muodostamien sanojen katsotaan olevan tämän tavaramerkin hallitseva ominaispiirre sen vuoksi, että ne ovat näkyviä, ei oteta huomioon yhtäältä tavaramerkistä syntyvää kokonaisvaikutelmaa eikä toisaalta sitä seikkaa, että keskivertokuluttaja ei tutki tavaramerkkiä tarkkaan ja hänelle jää siis siitä yleensä ainoastaan epätäydellinen muistikuva.

33 Väliintulija huomauttaa toiseksi hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja tavaroiden välisen yhteyden sattumanvaraisuuden osalta yhtäältä, että kyseisellä tavaramerkillä ei ole mitään yhteyttä luokkaan 3 kuuluviin tavaroihin eikä siihen liity mitään merkitystä, joka voisi liittyä kyseisiin tavaroihin, ja toisaalta, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus ei koske tavaroita tai palveluja, jotka liittyvät hevospoolon harrastamiseen, vaan tavaroita, joilla ei ole mitään yhteyttä tähän urheilulajiin.

34 Kolmanneksi väliintulijan mukaan kantaja tunnustaa implisiittisesti argumentillaan, jonka mukaan väliintulija saa riidanalaisella päätöksellä – mikäli sitä ei kumota – hevospoolon pelaajaa esittävän kuvan käyttöä koskevan epäoikeudenmukaisen ja perusteettoman monopolin, että kantajan ratsastajaa esittävä logo on samankaltainen kuin jokin väliintulijan aikaisemmista tavaramerkeistä ja että yleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Väliintulijan mukaan on näin ollen täysin perusteltua evätä myöhemmän tavaramerkin rekisteröinti. Väliintulija tuo tältä osin esiin lisäksi argumentin, jonka mukaan valituslautakunta totesi perustellusti, ettei kantaja ollut toimittanut todisteita siitä, että luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten on käytössä muita tavaramerkkejä, joihin sisältyy hevospoolon pelaajaa esittävä osa. Väliintulija huomauttaa yhtäältä Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa olevan rekisteröinnin nro 1 558 682 osalta, että rekisteröinti myönnettiin väliintulijan suostumuksen perusteella. Yhteisön tavaramerkin nro 980 995 osalta väliintulija

viittaa valituslautakunnan päätökseen, jossa todettiin, että kyseinen merkki esitti kahta hevospoolon pelaajaa.

35 Väliintulija huomauttaa neljänneksi, että valituslautakunta otti sekaannusvaaran olemassaoloa koskevassa arviossaan perustellusti huomioon sen, että väliintulijan tavaramerkki oli yhtäältä tullut käytössä vielä erottamiskykyisemmäksi, ja toisaalta sen, että väliintulija oli kehittänyt luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden yhteyteen ryhmän hevospoolopeliin merkityssisällöltään liittyviä tavaramerkkejä.

36 Väliintulijan mukaan päätelmä, jonka mukaan yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetut tavarat ovat samoja tai samankaltaisia kuin väliintulijan aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat, on lisäseikka, joka vahvistaa näkemystä siitä, että on olemassa sekaannusvaara. Väliintulija muistuttaa tältä osin yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, jonka mukaan tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden voi korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

37 Aluksi on muistutettava, että 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. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

38 Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, kyseessä olevien merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan tai merkityssisältöön liittyvän samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

39 On myös muistutettava, että yhdistelmämerkki voidaan katsoa samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin yhdistelmämerkin jokin osatekijä, ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka yhdistelmämerkki luo. Näin on silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan kohdeyleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa (asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4335, 33 kohta).

40 Valituslautakunnan tekemää arviota kyseessä olevien tavaramerkkien sekaannusvaarasta on tarkasteltava näiden huomioiden valossa.

41 On ensinnäkin korostettava yhtäältä, että kun valituslautakunta totesi, että kuvio-osa oli hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hallitseva osa, se ei kuitenkaan jättänyt mainitun tavaramerkin sanaosaa huomiotta vertaillessaan kyseessä olevien kahden merkin ulkoasua. Valituslautakunta nimittäin otti nimenomaisesti huomioon sanojen kirjoitustavan, kun se suoritti tätä vertailua. Kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta ei arvioinut hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä kokonaisuudessaan, on siis selvästi perusteeton. Toisaalta valituslautakunta totesi perustellusti, että kuvio-osa on hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin hallitseva osa. Nimittäin juuri hevospoolon pelaaja eli kuvio-osa tekee tästä tavaramerkistä erottamiskykyisen, ja sen kuluttajat helpoimmin muistavat. Sen sijaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin sanaosa, joka muodostuu

suhteellisen pienin kirjaimin kirjoitetuista kuudesta sanasta ja joka on sanojen sijoittelun johdosta muodoltaan medaljonki, jota on erityisen vaikea lukea, on merkityksetön tämän tavaramerkin luomassa kokonaiskuvassa. Medaljongin muotoinen sanaosa sitä paitsi ainoastaan korostaa entisestään tämän tavaramerkin kuvio-osaa, joten kuvio-osan hallitsevuus voimistuu tämän vuoksi entisestään.

42 Toiseksi on tarkasteltava kantajan argumenttia, jonka mukaan riidanalaisessa päätöksessä olevalla viittauksella tavaramerkin sattumanvaraisuuteen ei oteta huomioon sitä, että tähän tavaramerkkiin sisältyy viittaus alkuperään siltä osin kuin sillä osoitetaan, että tavarat ovat peräisin Royal County of Berkshire Polo Clubista. Tältä osin on huomattava, että valituslautakunta oli todennut riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kuvio-osa, jonka oli todettu olevan tämän tavaramerkin hallitseva osa, oli sattumanvarainen niihin tavaroihin nähden, joita varten mainitun tavaramerkin rekisteröintiä haettiin. Tämä huomio on täysin paikkansapitävä, koska on kiistatonta, ettei hakemuksen kohteena olevasta tavaramerkistä ilmenevällä hevospoolourheilulajin käsitteellä ole mitään yhteyttä niihin luokkaan 3 kuuluviin tavaroihin, joita varten rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi haettiin. Tästä seuraa, että sillä, otettiinko riidanalaisessa päätöksessä huomioon se, että kyse oli alkuperän osoittavasta tavaramerkistä, ei ole merkitystä esillä olevan oikeusriidan ratkaisun kannalta.

43 Kolmanneksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että argumentti, jonka mukaan väliintulija saa riidanalaisella päätöksellä – mikäli sitä ei kumota – hevospoolon pelaajaa esittävän kuvan käyttöä koskevan epäoikeudenmukaisen ja perusteettoman monopolin ja sen olisi mahdollista vastustaa kaikkia myöhempiä hakemuksia, joihin sisältyy samankaltainen logo, on hylättävä. Tältä osin on huomattava, että valituslautakunta väitti täysin perustellusti, että hevospoolon pelaajaa esittävällä kuvalla oli siitä itsestään johtuva erittäin vahva erottamiskyky luokkaan 3 kuuluviin tavaroihin nähden, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan ja jotka aikaisempi Yhdistyneessä kuningaskunnassa voimassa oleva rekisteröinti tällä hetkellä kattaa, sillä hevospoolon pelaajaa esittävä kuva on näihin tavaroihin nähden hyvin kekseliäs. Tällainen kuva on katsottava kyseessä olevien

tuotteiden kannalta sattumanvaraiseksi, ja se ansaitsee saada suojaa sellaisia myöhempiä hakemuksia vastaan, joihin sisältyy niin samankaltaisia kuvia, että kyseiset kuvat voivat sekoittua. Yhteisön tavaramerkkiä koskevan oikeudellisen järjestelmän tarkoituksena on nimittäin juuri se, että aikaisemman tavaramerkin haltijan on mahdollista vastustaa sellaisten myöhempien tavaramerkkien rekisteröintiä, joissa käytetään epäoikeudenmukaisesti hyväksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta. Siten mainitussa järjestelmässä ei suinkaan anneta epäoikeudenmukaista ja perusteetonta monopolia aikaisemman tavaramerkin haltijoille, vaan mainitun järjestelmän perusteella näiden tavaramerkin haltijoiden on mahdollista suojata aikaisemman tavaramerkkinsä markkinoimiseen liittyneitä huomattavia sijoituksia ja hyödyntää niitä.

44 Kantajan argumentti, jonka mukaan valituslautakunta korvasi kyseessä olevien tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran tarkastelun testillä, jossa käytettiin näiden tavaramerkkien samankaltaisuusastetta koskevaa oletusta, on myös hylättävä perusteettomana. Valituslautakunta nimittäin totesi kyseessä olevien tavaramerkkien välillä olevan sekaannusvaaran asianmukaisesti, koska se otti analyysissaan huomioon kaikki erityistapauksen kannalta merkitykselliset tekijät eli sen, että tavarat ovat osittain samoja tai samankaltaisia, merkkien ulkoasun ja merkityssisällön samankaltaisuuden, väliintulijalle kuuluvassa aikaisemmassa tavaramerkissä olevan hevospoolon pelaajaa esittävän kuvan vahvan erottamiskyvyn, joka on sekä tavaramerkeistä itsestään johtuvaa että käytössä saavutettua, ja sen, että väliintulijalla on luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten ryhmä hevospoolon käsitteeseen liittyviä tavaramerkkejä.

45 Tästä seuraa, että koska kantaja ei ole näyttänyt toteen, että valituslautakunta sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, esillä oleva kanneperuste on hylättävä.

Väliintulijan vaatimus, joka perustuu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohtaan

Väliintulijan lausumat

46 Väliintulija vaatii vastineessaan ensinnäkin, että valituslautakunnan päätöstä muutetaan siltä osin kuin siinä hylättiin väite seuraavien yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainittujen tavaroiden osalta: "valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet". Väliintulija nimittäin arvioi, että nämä tavarat voidaan rinnastaa saippuoihin, jotka sen Yhdistyneessä kuningaskunnassa nrolla 657 864 rekisteröimä tavaramerkki kattaa. Se, että nämä tavarat ovat samankaltaisia kuin saippuat, seuraa väliintulijan mukaan siitä, että niitä voidaan molempia käyttää kodin siivoamisessa, niitä voidaan myydä samalla tavalla, ne voivat olla samoissa hyllyissä (kun niitä myydään suurissa vähittäisliikkeissä), niitä voidaan käyttää yhdessä, ja siitä, että yrityksillä, jotka valmistavat tämän tyyppisiä tavaroita, on tarjottavana kokonainen valikoima puhdistusaineita. Näin ollen kun otetaan huomioon saippuoiden ja edellä mainittujen tavaroiden samankaltaisuus sekä näiden kahden tavaramerkin välillä oleva sekaannusvaara, valituslautakunnan olisi pitänyt hylätä rekisteröintihakemus kaikkien kyseisessä hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta, "valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet" mukaan lukien.

47 Väliintulija arvostelee riidanalaista päätöstä myös siksi, ettei siinä hyväksytty väitettä väliintulijan muiden tavaramerkkien perusteella. Se arvostelee erityisesti riidanalaisen päätöksen 44 kohtaa siltä osin kuin siinä todetaan, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja väliintulijan muiden aikaisempien tavaramerkkien välisiä eroja, jotka on lueteltu kyseisen päätöksen 5 kohdassa, oli enemmän kuin ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuuksia. Tältä osin väliintulija tuo esiin valituslautakunnan toteamukset, joiden mukaan yhtäältä näistä aikaisemmista tavaramer-

keistä neljä ei esitä hevospooloa pelaavaa ratsastajaa, ja toisaalta neljässä muussa aikaisemmassa tavaramerkissä eli niissä, jotka esittävät hevospoolon pelaajaa, hallitseva osa oli sana polo.

48 Väliintulija väittää, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ja muut aikaisemmat tavaramerkit ovat samankaltaisia ja että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Väliintulijan mukaan hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki yhtäältä aiheuttaa mielikuvan hevospoolon käsitteestä urheilulajina, ja tämä käsite on siis tavaramerkin taustalla. Tämä käsite kuitenkin vastaa täydellisesti muiden tavaramerkkien aiheuttamaa mielikuvaa, joten muut aikaisemmat tavaramerkit ja hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ovat merkityssisällöltään hyvin samankaltaisia. Toisaalta kun otetaan huomioon se seikka, että aikaisemmilla tavaramerkeillä on kaikilla erityinen erottamiskyky, joka on sekä tavaramerkeistä itsestään johtuvaa että käytössä saavutettua, sekä se seikka, että sekaannusvaaran arvioinnissa keskivertokuluttajalle katsotaan jäävän tavaramerkistä ainoastaan epätäydellinen muistikuva, väliintulijan mukaan on todennäköistä, että kuluttajat sekoittavat hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin toiseen tavaramerkkiin, joka kuuluu väliintulijan tavaramerkkiryhmään.

49 Väliintulija päättelee tästä, että valituslautakunta ei tarkastellut riittävästi kysymystä hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja muiden aikaisempien tavaramerkkien merkityssisällön samankaltaisuudesta eikä se ottanut kantaa kysymykseen sekaannusvaarasta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

50 Kun väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin yhtäältä muuttaa valituslautakunnan päätöstä siltä osin kuin siinä hylättiin valkaisutuotteita ja muita vaatteiden pesussa käytettäviä aineita sekä kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteita koskeva väite ja toisaalta hyväksyy väitteen kaikkien yhteisön tavaramerkkiä

koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta sekä Yhdistyneessä kuningaskunnassa nrolla 657 864 rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin että muiden aikaisempien tavaramerkkien perusteella, väliintulija käyttää työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohdan mukaista mahdollisuuttaan esittää vastineessaan vaatimuksia valituslautakunnan päätöksen muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota valituksessa ei ole esitetty.

51 Tällaisessa tapauksessa muut osapuolet voivat työjärjestyksen 135 artiklan 3 kohdan mukaisesti kahden kuukauden kuluessa siitä, kun vastine on annettu heille tiedoksi, esittää kirjelmän, jossa ainoastaan vastataan väliintulijan ensimmäisen kerran vastineessa esittämiin vaatimuksiin. SMHV tai kantaja eivät ole käyttäneet tätä mahdollisuutta. Istunnossa sitä vastoin sekä kantaja että SMHV ottivat kantaa väliintulijan vaatimukseen. Kantaja kehotti tässä yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta hylkäämään tämän vaatimuksen perusteettomana. SMHV ilmaisi näkemyksensä ainoastaan vaatimuksen siitä osasta, joka koskee sitä, että valituslautakunta hylkäsi väitteen valkaisutuotteiden ja muiden vaatteiden pesussa käytettävien aineiden sekä kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteiden osalta. Se totesi olevansa tältä osin väliintulijan kanssa samaa mieltä.

52 Aluksi on huomattava, että vaikka on totta, että suurinta osaa aikaisemman kuviomerkin, joka on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa nrolla 657 864, kattamista tavaroista käytetään yksinomaan kauneudenhoitotuotteina tai henkilökohtaiseen hygieniaan käytettävinä tuotteina, näin ei ole saippuoiden osalta, joilla on kaksi tehtävää. Nimittäin vaikka saippuoita käytetään vartalon pesuun ja antamaan sille miellyttävä tuoksu tai ulkomuoto, on kuitenkin niin, että saippuoita käytetään myös kodin siisteydestä huolehdittaessa, minkä valituslautakunta jätti toteamatta riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa. Ne voidaan tältä osin rinnastaa valkaisutuotteisiin ja muihin vaatteiden pesussa käytettäviin aineisiin sekä puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteisiin. Tästä seuraa, että yhtäältä aikaisemman kuviomerkin, joka on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa nrolla 657 864,

kattamat saippuat ja toisaalta valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet sekä kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet, joita varten kantaja hakee rekisteröintiä, ovat samankaltaisia. Kun otetaan huomioon tämä samankaltaisuus, valituslautakunnan toteama sekaannusvaara ulottuu myös valkaisutuotteisiin ja muihin vaatteiden pesussa käytettäviin aineisiin sekä kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteisiin, joten valituslautakunnan päätös on kumottava siltä osin kuin siinä ei hylätty yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta näiden tavaroiden osalta. Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan mukaan SMHV:n on toteutettava tämän osittaisen kumoamisen täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet.

53 Väliintulijan vaatimuksesta, joka koskee väitteen hyväksymistä sen muiden aikaisempien tavaramerkkien kuin Yhdistyneessä kuningaskunnassa nrolla 657 864 rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin perusteella, on huomattava, että tällainen vaatimus voisi johtaa korkeintaan siihen samaan lopputulokseen, joka ilmenee edellisestä kohdasta, eli yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hylkäämiseen kokonaisuudessaan luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden osalta. Koska väliintulijan tämän toisen perusteen nojalla esittämä vaatimus on täten tullut tarkoituksettomaksi, se on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

54 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Tässä tapauksessa kantaja on hävinnyt asian, ja SMHV on vaatinut kantajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Istunnossa myös väliintulija vaati kantajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Se, että väliintulija on vasta istunnossa esittänyt tämän vaatimuksen, ei estä vaatimuksen hyväksymistä (asia 113/77, NTN Toyo Bearing ym. v. neuvosto, tuomio 29.3.1979, Kok. 1979, s. 1185, Kok. Ep. IV, s. 445 ja julkisasiamies Warnerin asiassa antama ratkaisuehdotus, Kok. 1979, s. 1212, 1274). Näin ollen kantaja on velvoitettava korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Riidanalainen päätös kumotaan siltä osin kuin siinä hyväksytään rekisteröitäväksi Royal County of Berkshire Polo Club Ltd:n tavaramerkkihakemus seuraavia luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten: valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet sekä kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet.**

2) **Kanne hylätään muilta osin.**

3) **Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut.**

Vilaras Martins Ribeiro Jürimäe

Julistettiin Luxemburgissa 21 päivänä helmikuuta 2006.

E. Coulon M. Vilaras

kirjaaja jaoston puheenjohtaja