YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
25 päivänä toukokuuta 2005 *

Asiassa T-67/04,

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV, kotipaikka Spa (Belgia), edustajinaan avocat L. de Brouwer, avocat E. Cornu, avocat E. De Gryse ja avocat D. Moreau,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa toisena osapuolena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli

Spa-Finders Travel Arrangements Ltd, kotipaikka New York, New York (Yhdysvallat),

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 10.12.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 131/2003-1), joka koskee Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV:n ja Spa-Finders Travel Arrangements Ltd:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit N. J. Forwood ja S. S. Papasavvas,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 12.2.2004 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 26.5.2004 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon 18.1.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Spa-Finders Travel Arrangements Ltd -niminen yhtiö teki 14.10.1996 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) nojalla, sellaisena kuin kyseinen asetus on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki SPA-FINDERS.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten 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 16 ja 39. Kyseiset tavarat ja palvelut vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokkaan 16 kuuluvat painotuotteet, mukaan lukien luettelot, aikakauslehdet ja jäsenlehdet

— luokkaan 39 kuuluvat matkatoimistopalvelut.

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin *Yhteisön tavaramerkkilehden* 19.1.1998 ilmestyneessä numerossa 5/1998.

5 Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (jäljempänä Spa Monopole tai kantaja) teki 17.4.1998 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui aikaisempiin tavaramerkkeihin SPA ja LES THERMES DE SPA, jotka oli rekisteröity seuraavasti:

— tavaramerkin SPA rekisteröinti Benelux-maissa numerolla 389230 luokkaan 32 kuuluvia seuraavia tavaroita varten: kivennäis- ja hiilihappovedet ja muut alkoholittomat juomat; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet

— tavaramerkin SPA rekisteröinti Benelux-maissa numerolla 372307 luokkaan 3 kuuluvia seuraavia tavaroita varten: valkaisuaineet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet

— tavaramerkin SPA rekisteröinti Saksassa numerolla 54721 edellä mainittuja luokkaan 3 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten sekä seuraavia luokkaan 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten: hotellipalvelut; yleiset kylpylaitokset, uima-altaat ja saunat; konferenssien ja näyttelyjen järjestäminen; huoneiden varaukset

— tavaramerkin LES THERMES DE SPA rekisteröinti Benelux-maissa numerolla 501661 luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten.

7 Kantajan esittämä väite perustui myös rekisteröimättömään merkkiin, eli yhtiön nimeen ja toiminimeen SA Spa Monopole, compagnie fermière de Spa, lyhennettynä SA Spa Monopole NV, jota käytetään kivennäisvesiin ja kylpylöihin liittyvässä liiketoiminnassa.

8 Väitteensä tueksi kantaja vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 ja 5 kohtaan. Väite esitettiin kaikkia haetulla tavaramerkillä tarkoitettuja tavaroita ja palveluja vastaan.

9 Väiteosasto hylkäsi väitteen 28.11.2002 tekemällään päätöksellä ja katsoi, että ei ollut näytetty, että tavaramerkin SPA-FINDERS käyttäminen merkitsisi aikaisempien tavaramerkkien SPA maineen perusteetonta hyväksikäyttöä tai että se aiheuttaisi vahinkoa viimeksi mainittujen tavaramerkkien erottamiskyvylle.

10 Kantaja haki tähän päätökseen muutosta 28.1.2003 SMHV:ssa asetuksen N:o 40/94 57–59 artiklan nojalla.

11 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi kantajan tekemän valituksen 10.12.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta tunnusti kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden ja tavaramerkin SPA maineen ulottuvuuden kivennäisvesien osalta Belgiassa ja kaikissa Benelux-maissa. Valituslautakunta katsoi kuitenkin, että ei ollut osoitettu, että luokkaan 16 kuuluvista tavaroista ja luokkaan 39 kuuluvista palveluista käytetyn tavaramerkin SPA-FINDERS rekisteröinti olisi haitaksi tavaramerkille SPA asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

14 Kantaja esittää kanteensa tueksi yhden kanneperusteen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan virheelliseen soveltamiseen.

Asianosaisten lausumat

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esitettyjen tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen tutkittavaksi ottaminen

15 SMHV vetoaa ensiksi siihen, että ne kantajan väitteet on jätettävä tutkimatta, jotka koskevat tavaramerkkiä LES THERMES DE SPA, joka on rekisteröity Benelux-maissa numerolla 466130 luokkaan 42 kuuluvia seuraavia palveluja varten: kylpyläpalvelut, mukaan lukien terveydenhoitopalvelut; kylvyt, suihkut ja hieronta. SMHV väittää tältä osin, että koska väitemenettely ja SMHV:n valituslautakunnassa käyty menettely eivät koskeneet kyseistä tavaramerkkiä, sitä koskevat kantajan väitteet on jätettävä tutkimatta.

16 Kantaja vahvisti istunnossa, että se oli vedonnut tavaramerkkiin LES THERMES DE SPA, joka on rekisteröity Benelux-maissa numerolla 466130 luokkaan 42 kuuluvia palveluja varten, ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltaminen

— Aikaisempien tavaramerkkien maine

17 Kantaja väittää, että eri tavaramerkit SPA ovat Benelux-maissa laajalti tunnettuja, mikä on seurausta ensiksikin siitä, että kantajalla on vuodesta 1921 lähtien ollut yksinomainen oikeus käyttää Span kaupungin vesiä ja että se on tavaramerkillä SPA tuottanut ja myynyt näistä lähteistä peräisin olevia kivennäisvesiä. Toiseksi, tavaramerkki SPA on kivennäisvesipullojen osalta johtavassa asemassa Benelux-maiden markkinoilla. Kolmanneksi, SPA on kivennäisvesi, jolla on terveyden kannalta myönteisiä vaikutuksia, joiden olemassaolon Académie royale de médecine de Belgique (Belgian lääketieteellinen akatemia) on tunnustanut. Kantaja esittää lopuksi, että SPA-pulloja myydään useissa Euroopan maissa ja muualla maailmassa. Lisäksi kantaja tuo esiin, että SMHV:n väiteosasto ja valituslautakunta olivat riidanalaisessa päätöksessä ja eräässä toisessa asiassa (asia R 168/2003-2, SA SPA Monopole, compagnie fermière de Spa v. Cosmetics Ltd, toisen valituslautakunnan päätös 12.12.2003) tunnustaneet maineen, joka tavaramerkillä SPA on Benelux-maissa kivennäisvesien osalta.

18 Kantaja väittää myös, että tavaramerkki LES THERMES DE SPA on laajalti tunnettu Benelux-maissa myös luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta. Se viittaa tältä osin Span veden ja sen kylpylöiden terapeuttisiin vaikutuksiin, jotka ovat olleet tunnettuja 1800-luvulta alkaen, ja tavaramerkki LES THERMES DE SPA on tästä ajankohdasta lähtien saavuttanut mitä suurimman maineen ja houkutellut lukuisia turisteja ja kuluttajia.

19 SMHV katsoo, että tavaramerkki SPA, joka on rekisteröity numerolla 389230 luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten, on ainoa tavaramerkki, joka on laajalti tunnettu Benelux-maiden alueella, ja sen on siten oltava ainoa tavaramerkki, joka otetaan huomioon käsiteltävänä olevan kanteen osalta.

— Kysymys siitä, ovatko kyseessä olevat tavaramerkit samankaltaisia tai samoja

20 Kantaja ei kiistä valituslautakunnan arviota tavaramerkkien SPA ja SPA-FINDERS samankaltaisuudesta. Kantaja katsoo lisäksi, että tavaramerkit LES THERMES DE SPA ja SPA-FINDERS ovat samankaltaisia.

21 SMHV on kantajan kanssa samaa mieltä tavaramerkkien SPA-FINDERS ja SPA samankaltaisuudesta. Tämän samankaltaisuuden johdosta yleisö Benelux-maissa saattaisi liittää merkin ja tavaramerkin yhteen asiassa Adidas tarkoitetulla tavalla (asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12537, jäljempänä asia Adidas). SMHV korostaa kuitenkin, että tällainen yhteys ei sellaisenaan oikeuta toteamaan, että aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle aiheutuu vahinkoa tai että tavaramerkkiä voidaan käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväksi.

— Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan lopussa asetetun edellytyksen arviointitapa

22 Kantaja nojautuu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 2 kohdan soveltamista koskevaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön sen näkemyksen tueksi, että on olennaista, että yleisö voi liittää aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin yhteen (asia Adidas, tuomion 38 ja 39 kohta). Kantajan mukaan tällaisesta yhteydestä olisi seurauksena yhtäältä se, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle ja maineelle aiheutuu vahinkoa, ja toisaalta se, että haetulla tavaramerkillä käytetään

epäoikeudenmukaisesti hyväksi aikaisemman tavaramerkin mainetta. Kantaja lisää, että mitä laajemmin tunnettu aikaisempi tavaramerkki on, sitä enemmän samankaltaisen tavaramerkin käyttö erilaisia tavaroita tai palveluja varten on haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

23 Kantaja nojautuu Benelux-maiden tuomioistuimen asiassa Claeryn 1.3.1975 antamaan tuomioon, jonka mukaan laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyky voidaan mitata kyseisen tavaramerkin kyvyllä saada yleisön keskuudessa aikaan välitön mielleyhtymä tavaraan, jota varten se on rekisteröity. Kantaja painottaa lopuksi sitä, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä vallitsee yleisön keskuudessa yhteys, jonka perusteella aikaisemman tavaramerkin mainetta voidaan käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväksi ja sille voidaan aiheuttaa vahinkoa. Näin ollen yleisö katsoisi, että asianomaisia tavaroita ja palveluja tarjoavien yritysten välillä on taloudellinen yhteys.

24 SMHV kiistää tämän väitteen.

— Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa asetettujen edellytysten soveltaminen

25 Kantaja huomauttaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa asetettujen edellytysten soveltamisen osalta käsiteltävänä olevassa tapauksessa ensiksikin, että tavaramerkillä SPA-FINDERS tarkoitetaan terveyteen ja kauneuteen liittyviä julkaisuja sekä matkatoimistopalveluja Euroopan kylpylöissä. Kantaja toteaa, että koska tavaramerkki SPA on laajalti tunnettu Benelux-maissa, kyseisen alueen yleisö luo välittömästi yhteyden tavaramerkin SPA-FINDERS sekä tavaramerkillä SPA tarkoitettujen kivennäisvesien ja tätä vettä käyttävien kylpylöiden välille. Tämä

tavaramerkin SPA sekä matkatoimistopalveluja ja julkaisuja tarkoittavan tavaramerkin SPA-FINDERS välinen mielleyhtymä on siis haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle vesittymisvaikutuksen johdosta.

26 Kantaja väittää seuraavaksi, että yhdistäessään tavaramerkit SPA ja SPA-FINDERS yleisö ajattelee, että näitä tavaroita ja palveluja tarjoavien yritysten välillä on taloudellinen yhteys. Yleisö voi tarkemmin sanoen olettaa, että kantaja tarjoaa SPA-FINDERS-matkatoimistopalveluja tai että kyseisillä palveluilla on kantajan myöntämä lisenssi. Tavaramerkillä SPA-FINDERS käytetään näin ollen epäoikeudenmukaisesti hyväksi tavaramerkin SPA mainetta. Kantaja nojautuu tältä osin edellä mainittuun SMHV:n toisen valituslautakunnan 12.12.2003 tekemään päätökseen (28 kohta).

27 Osoittaakseen, että on olemassa vaara tavaramerkin SPA maineelle aiheutuvasta haitasta, kantaja nojautuu myös taloudelliseen yhteyteen, jonka yleisö saattaa luoda SPA- ja SPA-FINDERS-tavaroita tarjoavien yritysten välille. Vahingon vaara on todellinen, koska Spa Monopole ei voi valvoa tavaramerkillä SPA-FINDERS myytävien tavaroiden ja palvelujen laatua. Argumenttiensa tueksi kantaja vetoaa uudestaan edellä mainittuun SMHV:n toisen valituslautakunnan 12.12.2003 tekemään päätökseen (28 kohta).

28 SMHV katsoo, että kantaja ei ole esittänyt mitään näyttöä, jonka perusteella asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa voitaisiin soveltaa. SMHV korostaa, että sana "spa" ei ole tunnettu yksinomaan kivennäisvesien johdosta: se tuo mieleen myös Span kaupungin, sen Formula 1 -radan ja sitä ympäröivän maaseudun. Sanaa "spa" käytetään yleisesti myös tarkoittamaan veteen liittyviä hoitoja ja niissä käytettäviä laitteita (vesihoito, saunat jne.). SMHV lisää, että kuluttaja yhdistää tavaramerkin SPA-FINDERS sellaisten Internet-sivustojen etsimiseen, jotka sisältävät kylpylöihin liittyviä tunnusmerkkejä (vesihoito, turkkilaiset saunat, saunat jne.). Lisäksi SMHV:n mukaan ei ole mitenkään kyseenalaista käyttää sanaa "spa" sen kuvailevassa ja yleisessä merkityksessä, koska kyseisellä käytöllä ei välittömästi tai välillisesti viitata kivennäisvesiin.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

29 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa säädetään, että "jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi".

30 Sen tarkistamiseksi, onko valituslautakunta soveltanut väärin tätä säännöstä, on arvioitava, täyttyvätkö sen soveltamisedellytykset käsiteltävänä olevassa tapauksessa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tuo tältä osin esiin, että aikaisemmat tavaramerkit, joihin vastustus perustuu, ovat Benelux-maissa rekisteröityjä tavaramerkkejä ja eräs kansallinen tavaramerkki. Näin ollen on syytä ensiksi tarkistaa, onko rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki sama tai samankaltainen kuin nämä aikaisemmat tavaramerkit; toiseksi on tarkistettava, ovatko aikaisemmat tavaramerkit laajalti tunnettuja Benelux-maissa tai asianomaisessa jäsenvaltiossa; kolmanneksi on puolestaan tarkistettava, merkitseekö haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai onko se niille haitaksi. Koska nämä edellytykset ovat kumulatiivisia, yhden edellytyksen puuttuminen riittää siihen, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa ei voida soveltaa.

31 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että kuten istunnossa vahvistettiin, kantajan esittämä väite ei koske tavaramerkkiä LES THERMES DE SPA, joka on rekisteröity Benelux-maissa numerolla 466130 ja johon on ensimmäisen kerran vedottu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tosiseikat, joihin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedotaan ilman, että niitä on aikaisemmin esitetty SMHV:n elimissä, voivat vaikuttaa päätösten lainmukaisuuteen ainoastaan, jos SMHV:n olisi pitänyt ottaa ne viran puolesta huomioon. Tämän osalta asetuksen N:o

40/94 74 artiklan 1 kohdan viimeisessä lauseessa säädetään, että rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin, ja tästä kohdasta seuraa, että SMHV ei ole velvollinen ottamaan viran puolesta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet. Tällaiset tosiseikat eivät näin ollen ole omiaan kyseenalaistamaan valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuutta (asia T-115/03, Samar v. SMHV — Grotto (GAS STATION), tuomio 13.7.2004, Kok. 2004, s. II-2939, 13 kohta).

32 Kantajan väitteet on näin ollen hylättävä siltä osin kuin ne koskevat tavaramerkin LES THERMES DE SPA rekisteröintiä Benelux-maissa numerolla 466130, ja tarkastelu on rajoitettava tavaramerkkeihin SPA, jotka on rekisteröity numeroilla 389230, 372307 ja 54721, sekä tavaramerkkiin LES THERMES DE SPA, joka on rekisteröity numerolla 501661.

— Kysymys siitä, ovatko kyseessä olevat tavaramerkit samankaltaisia tai samoja

33 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ensiksikin, että asianosaiset ovat perustellusti yhtä mieltä siitä, että kyseessä olevat tavaramerkit ovat samankaltaisia. Kanteen johdosta annettava ratkaisu riippuu näin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa asetetusta kahdesta muusta edellytyksestä (ks. edellä 30 kohta).

— Aikaisempien tavaramerkkien maine

34 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa seuraavaksi, että oikeuskäytännön mukaan tunnettuutta koskevan edellytyksen täyttämiseksi merkittävän osan tämän

tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä on tunnettava aikaisempi kansallinen tavaramerkki (asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999. Kok. 1999, s. I-5421, 31 kohta ja asia T-8/03, El Corte Inglés v. SMHV — Pucci (EMILIO PUCCI), tuomio 13.12.2004, Kok. 2004, s. II-4297, 67 kohta).

35 Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on selvää, että tavaramerkin SPA, joka on rekisteröity Benelux-maissa numerolla 389 230 luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten, on osoitettu olevan laajalti tunnettu Benelux-maiden alueella.

36 Kantaja ei sitä vastoin ole esittänyt ainoatakaan väitettä, jonka perusteella voitaisiin päätellä, että tavaramerkki SPA, joka on rekisteröity Benelux-maissa numerolla 372307 luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten, olisi laajalti tunnettu Benelux-maiden alueella.

37 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että tavaramerkin SPA, joka on rekisteröity Saksassa numerolla 54721 luokkiin 3 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, ei ole osoitettu olevan laajalti tunnettu Saksan alueella. Riidanalaisessa päätöksessä on tältä osin nimenomaisesti todettu, että kantaja ei ole esittänyt mitään näyttöä, jonka perusteella voitaisiin todeta kyseisen tavaramerkin olevan laajalti tunnettu tällä alueella. Kantaja ei kuitenkaan ole esittänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle mitään sellaista, jonka perusteella voitaisiin kyseenalaistaa valituslautakunnan suorittama arviointi. Se seikka, että SPA-kivennäisvesipulloja myydään Saksassa, ei nimittäin sellaisenaan osoita, että tavaramerkki SPA olisi laajalti tunnettu kyseessä olevien luokkiin 3 ja 42 kuuluvien tavaroiden osalta.

38 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa lopuksi, että mistään ei voida päätellä, että tavaramerkki LES THERMES DE SPA, joka on rekisteröity Benelux-

maissa numerolla 501661 luokkaan 3 kuuluvia tavaroita varten, olisi laajalti tunnettu. Kantaja on tältä osin esittänyt ainoastaan seikkoja, jotka koskevat luokkaan 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten rekisteröidyn tavaramerkin LES THERMES DE SPA mainetta, joka perustuu kylpylöiden käyttöön.

39 Sovellettaessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa käsiteltävänä olevassa tapauksessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ottaa näin ollen yksinomaan huomioon sen maineen, joka numerolla 389230 luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten rekisteröidyllä tavaramerkillä SPA on Benelux-maissa. On siis tarkistettava, merkitseekö tavaramerkin SPA-FINDERS käyttäminen ilman perusteltua syytä tavaramerkin SPA, joka on rekisteröity Benelux-maissa numerolla 389230 luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten, erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai onko se niille haitaksi.

Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö ja niille aiheutuva haitta

40 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa ensiksi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan tavoitteena ei ole estää kaikkien sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin laajalti tunnettu tavaramerkki. Kyseisen säännöksen tavoitteena on erityisesti tehdä aikaisemman laajalti tunnetun kansallisen tavaramerkin haltijalle mahdolliseksi vastustaa sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiä, jotka voivat joko olla haitaksi aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle tai joilla voidaan käyttää tätä mainetta tai erottamiskykyä epäoikeudenmukaisesti hyväksi. Tältä osin on täsmennettävä, että aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole velvollinen osoittamaan, että kyseessä on hänen tavaramerkkiänsä koskeva todellinen ja aktuaalinen haitta. Haltijan on kuitenkin esitettävä seikat, joiden perusteella voidaan päätellä ensi näkemältä, että on olemassa tuleva ja varma vaara epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä tai haitasta.

41 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa lisäksi, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välinen yhteys on ehdoton edellytys asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamiselle. Kyseisessä säännöksessä tarkoitetut haitat, jos niitä syntyy, johtuvat tietynasteisesta samankaltaisuudesta haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä, mistä syystä kohdeyleisö yhdistää nämä kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen. Tämän yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. analogisesti em. asia Adidas, tuomion 29 ja 30 kohta). Mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi aikaisempi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa (em. asia General Motors, tuomion 30 kohta).

42 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on edellä esitetyt seikat huomioon ottaen tarkistettava, voidaanko tavaramerkillä SPA-FINDERS käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväksi tavaramerkin SPA erottamiskykyä tai mainetta tai aiheuttaa niille haittaa.

— Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta

43 Tämä haitta syntyy, kun aikaisempi tavaramerkki ei enää voi synnyttää välitöntä mielleyhtymää sellaisiin tuotteisiin, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä käytetään (ks. vastaavasti julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa Adidas, Kok. 2003, s. I-12540, 37 kohta).

44 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa käsiteltävänä olevassa asiassa, että kantaja ei ole esittänyt mitään sellaista, jonka perusteella voitaisiin päätellä, että tavaramerkin SPA-FINDERS käyttäminen saattaa olla haitaksi tavaramerkin SPA erottamiskyvylle. Kantaja nimittäin korostaa väitettyä välitöntä yhteyttä, jonka yleisö luo tavaramerkin SPA ja tavaramerkin SPA-FINDERS välille. Kantaja päättelee tästä

yhteydestä, että erottamiskyvylle aiheutuu vahinkoa. Kuten kantaja kuitenkin myönsi istunnossa, tällainen yhteys ei riitä osoittamaan, että on olemassa vaara erottamiskyvylle aiheutuvasta vahingosta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa lisäksi, että koska sanaa "spa" käytetään usein tarkoittamaan esimerkiksi belgialaista Span kaupunkia ja belgialaista Spa-Francorchampsin kilpa-ajorataa tai yleisesti ottaen vesihoitoihin tarkoitettuja tiloja, kuten turkkilaisia saunoja tai saunoja, vaara tavaramerkin SPA erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta on vähäinen.

45 Kantaja ei näin ollen ole osoittanut, että tavaramerkin SPA-FINDERS käyttäminen voi olla haitaksi tavaramerkin SPA erottamiskyvylle.

— Aikaisemman tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta

46 Tämä haitta syntyy, kun tavarat, joihin haettua tavaramerkkiä käytetään, vetoavat yleisöön siten, että käyttö vaikuttaa aikaisemman tavaramerkin houkuttelevuuteen (ks. vastaavasti em. julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa Adidas, 38 kohta).

47 Käsiteltävänä olevassa tapauksessa kantaja ei ole SMHV:n eri elimissä käydyssä menettelyssä eikä liioin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittänyt mitään näyttöä, jonka perusteella voitaisiin todeta, että tavaramerkin SPA-FINDERS rekisteröinti saattaisi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin SPA maineelle.

48 Kuten SMHV on tältä osin perustellusti todennut, tavaramerkeillä SPA ja SPA-FINDERS tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen välillä ei ole sellaista vastakohtai-

suutta, joka voisi aiheuttaa vahinkoa SPA-kivennäisvesien maineelle. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa lisäksi, että ei ole kovin todennäköistä, että tavaramerkki SPA-FINDERS pilaa tavaramerkkiä SPA koskevan mielikuvan.

49 Kantajan väite, joka perustuu edellä mainittuun SMHV:n toisen valituslautakunnan 12.12.2003 tekemään päätökseen, ei ole ristiriidassa tämän päätelmän kanssa, koska SMHV:n valituslautakunta katsoi kyseisen päätöksen 28 kohdassa, että on olemassa vaara maineelle aiheutuvasta vahingosta ja maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä, koska asianomaiset tavarat ovat lähellä toisiaan. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa tavaramerkit SPA ja SPA-FINDERS tarkoittavat kuitenkin hyvin erilaisia tavaroita, jotka muodostuvat kivennäisvesistä sekä toisaalta julkaisuista ja matkatoimistopalveluista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että näin ollen ei ole kovin todennäköistä, että tavaramerkillä SPA-FINDERS tarkoitetut tavarat ja palvelut — vaikka ne osoittautuisivatkin heikompilaatuisiksi — vaikuttavat tavaramerkin SPA houkuttelevuuteen.

50 Kantaja ei siis ole osoittanut, että tavaramerkin SPA-FINDERS käyttäminen voi olla haitaksi tavaramerkin SPA maineelle.

— Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö

51 Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkiä selvästi hyväksikäytetään ja hyödynnetään luvatta tai sen maineesta yritetään hyötyä (ks. vastaavasti em. julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus asiassa Adidas, 39 kohta).

52 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa käsiteltävänä olevassa tapauksessa, että mikään seikka ei osoita, että tavaramerkki SPA-FINDERS tekisi sen haltijalle mahdolliseksi käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväksi tavaramerkin SPA erottamiskykyä tai mainetta. Yksikään todiste ei nimittäin tue sitä, että olisi olemassa jonkinlainen vaara tavaramerkin SPA hyväksikäytöstä ja luvatta hyödyntämisestä tai yrityksestä käyttää hyväksi kyseisen tavaramerkin mainetta.

53 Näin ollen ei ole osoitettu, että haetulla tavaramerkillä voidaan käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta tai että haettu tavaramerkki voi olla niille haitaksi. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella ei näin ollen ole aihetta lausua siitä, onko olemassa vaara haetun tavaramerkin käyttämisestä ilman perusteltua syytä.

54 Koska yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan säännösten välttämättömistä soveltamisedellytyksistä ei täyty, kyseisen säännöksen virheelliseen soveltamiseen perustuva kanneperuste ei ole perusteltu. Kanne on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

55 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pirrung Forwood Papasavvas

Julistettiin Luxemburgissa 25 päivänä toukokuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

J. Pirrung

toisen jaoston puheenjohtaja