YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

10 päivänä marraskuuta 2004 *

Asiassa T-164/02,

Kaul GmbH, kotipaikka Elmshorn (Saksa), edustajinaan asianajajat G. Würtenberger ja R. Kunze,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. von Mühlendahl ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä on ollut

Bayer AG, kotipaikka Leverkusen (Saksa),

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 4.3.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 782/2000-3), joka koskee Kaul GmbH:n ja Bayer AG:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit M. Vilaras ja I. Wiszniewska-Białecka,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 30.6.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Tosiseikat

1 Atlantic Richfield -yhtiö (Atlantic Richfield Co.) teki 3.4.1996 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), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki ARCOL.

3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 1, 17 ja 20. Luokkaan 1 kuuluvien tavaroiden joukkoon lukeutuvat "kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään".

4 Tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 20.7.1998 yhteisön tavaramerkkilehdessä.

5 Kantaja teki 20.10.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan luokkaan 1 kuuluvien tavaroiden "kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään" osalta. Väite perustui siihen, että on olemassa aikaisempi yhteisön tavaramerkki, joka oli rekisteröity 24.2.1998 numerolla 49106. Kyseinen tavaramerkki muodostuu sanamerkistä CAPOL, ja se kattaa seuraavat luokkaan 1 kuuluvat tavarat: "kemikaalit elintarvikkeiden säilöntään ja säilyvyyden parantamiseen, nimittäin raaka-aineet valmiselintarvikkeiden, erityisesti makeisten kiillotukseen ja säilöntään". Kantaja vetosi väitteensä tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkäysperusteeseen.

6 Väiteosasto hylkäsi väitteen 30.6.2000 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että vaikka tavaroiden samanlaisuus myönnettäisiin, kyseessä olevien merkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa niiden ulkonäköön ja lausuntatapaan liittyvien erojen vuoksi.

7 Kantaja haki 24.7.2000 muutosta väiteosaston päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

8 Bayer-yhtiö (Bayer AG) ilmoitti SMHV:lle 17.7.2000 päivätyllä kirjeellään, joka vastaanotettiin 24.7.2000, Atlantic Richfield Co:n tekemän, tavaramerkin ARCOL rekisteröimistä koskevan hakemuksen siirrosta sen nimiin. Siirto kirjattiin yhteisön tavaramerkkirekisteriin 17.11.2000 asetuksen N:o 40/94 17 artiklan 5 kohdan ja 24 artiklan mukaisesti.

9 Kantaja jätti 30.10.2000 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa tarkoitetun, valituksen perusteet sisältävän kirjelmän.

10 SMHV:n kolmas valituslautakunta hylkäsi valituksen 4.3.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 25.3.2002. Valituslautakunta katsoi pääosin, että aikaisemman tavaramerkin tunnettuudesta johtuva, kantajan vahvaksi väittämää erottamiskykyä ei voitu ottaa enää huomioon, koska kantaja oli vedonnut kyseiseen seikkaan vasta valitusvaiheessa. Valituslautakunta totesi lisäksi, että varsinaisesti kantaja ei ollut esittänyt uutta argumenttia, vaan pikemminkin se oli vaihtanut väitteensä oikeudellisen perustan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdaksi, joka koskee yleisesti tunnettuja tavaramerkkejä. Valituslautakunta katsoi toisaalta, että tavaroiden samanlaisuudesta huolimatta kyseessä olevien sanamerkkien välillä ei ole mitään sekaannusvaaraa, kun otetaan huomioon niiden välillä todetut merkittävät ulkonäköön ja lausuntatapaan liittyvät erot ja kyseessä olevien tuotteiden markkinoiden erityisluonne sekä se asiantuntemus, joka mainittujen tuotteiden tyypillisellä kuluttajalla todennäköisesti on.

Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja nosti tämän kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.5.2002 toimittamallaan kannekirjelmällä. SMHV toimitti vastineensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.10.2002.

12 Kantaja pyysi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 7.11.2002 toimittamallaan kirjeellä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 2 kohdan mukaisesti lupaa toimittaa vastauskirjelmä.

13 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (neljäs jaosto) päätti 20.11.2002, ettei toinen kirjelmien vaihto ollut tarpeen, koska kantaja voi suullisessa käsittelyssä kehitellä perusteitaan ja väitteitään sekä vastata SMHV:n vastineeseen.

14 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (neljäs jaosto) päätti esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella aloittaa suullisen käsittelyn.

15 Asianosaisten lausumat ja vastaukset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin kuultiin 30.6.2004 pidetyssä istunnossa.

16 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

18 Kantaja esittää kanteensa tueksi neljä kanneperustetta, joista ensimmäinen koskee sitä, että valituslautakunta ei ole noudattanut velvollisuuttaan tutkia kantajan esittämiä seikkoja, toinen sitä, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu, kolmas sitä, että jäsenvaltioissa hyväksyttyjä prosessioikeudellisia periaatteita ja SMHV:ssa sovellettavia menettelytapasääntöjä on rikottu, ja neljäs sitä, että perusteluvelvollisuutta ei ole noudatettu.

19 Asiassa on aluksi tutkittava ensimmäinen kanneperuste.

Asianosaisten lausumat

20 Kantaja on sitä mieltä, että valituslautakunnan näkemys, jonka mukaan väitemenettelyn päättymisen jälkeen valituslautakunta ei voi enää ottaa uusia tosiseikkoja tutkittavaksi, on seurausta virheellisestä käsityksestä valituslautakunnan tehtävistä. Valituslautakunta on kantajan mukaan toinen tosiseikkoja käsittelevä instanssi, joten asianosaiset voivat esittää valituslautakunnassa uusia tosiseikkoja. Esillä olevassa

asiassa valituslautakunta menetteli näin ollen sekaannusvaaraa arvioidessaan virheellisesti, kun se kieltäytyi tutkimasta kantajan 30.10.2000 päivätyssä kirjelmässä esittämiä seikkoja, jotka koskivat aikaisemman tavaramerkin CAPOL vahvaa erottamiskykyä ja jotka koostuivat kantajana olevan yhtiön toimitusjohtajan valaehtoisesta ilmoituksesta, johon liittyi luettelo kantajana olevan yhtiön asiakkaista. SMHV rikkoi näin menetellessään kantajan oikeutta tulla kuulluksi.

21 Muuten kantaja ei suinkaan luopunut, toisin kuin SMHV väittää, vetoamasta väitteensä perusteena asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan vedotakseen väitteensä perusteena saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohtaan. Kantajan mukaan 30.10.2000 päivättyyn kirjelmään liitetyillä asiakirjoilla ei ollut tarkoitus esittää uusia tosiseikkoja, vaan tarkoitus oli ennemminkin täydentää väitemenettelyssä jo esitettyjä argumentteja.

22 SMHV vastaa, että kantajan näkemys perustuu virheelliselle tulkinnalle asetuksella N:o 40/94 käyttöönotetusta oikeussuojajärjestelmästä, jota on sovellettu valituslautakunnan "vakiintuneessa oikeuskäytännössä". Valituslautakuntien toiminnallisesta jatkuvuudesta väiteosastoon nähden seuraa, että pelkästään tekemällä valituksen ei voi välttyä seuraamuksilta, jotka aiheutuvat väiteosaston asettamien määräaikojen noudattamatta jättämisestä. SMHV korostaa näin ollen, että muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta valituslautakunnat kieltäytyvät aina huomioimasta uutta selvitystä tosiseikoista, jos sitä ei ole annettu kyseisiä määräaikoja noudattaen.

23 Kantajan asemaan markkinajohtajana elintarvikkeiden säilöntään käytettävien kemiallisten valmisteiden markkinoilla ja tavaramerkin CAPOL yleiseen tunnettuuteen asianomaisen kohderyhmän keskuudessa vedottiin kuitenkin SMHV:n mukaan ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa. Tältä osin oli kyse uusista tosiseikoista ja vieläpä, sikäli kuin kantaja käyttää ilmaisua "yleisesti tunnettu", väitteen oikeudellisen perustan muuttamisesta asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohdaksi.

24 SMHV on lisäksi sitä mieltä, että kantajan markkina-aseman ja sitä vastaavan kantajan tavaramerkin erottumiskyvyn vahvistumisen huomioon ottaminen ei olisi mahdollistanut sekaannusvaaran olemassaolon toteamista.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

25 Aluksi on todettava, että kantajan esittämät seikat koostuvat sen toimitusjohtajan antamasta valaehtoisesta ilmoituksesta ja luettelosta kantajan asiakkaista.

26 Kantaja toimitti kyseiset asiakirjat, jotka liittyvät kantajalle kuuluvan tavaramerkin hyväksikäytön voimakkuuteen, tukeakseen perusteluja, jotka oli jo esitetty väiteosastolle — ja jotka silloin perustuivat ainoastaan kantajan tavaramerkin kuvailevuuden puuttumista koskeviin näkökohtiin — ja joiden mukaan kyseillä tavaramerkillä on vahva erottamiskyky, minkä vuoksi sitä olisi suojattava vahvemmin.

27 Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 10–12 kohdassa ja SMHV sen jälkeen vastineensa 30 kohdassa, että kyseistä selvitystä tosiseikoista ei voitu huomioida, koska se oli annettu väiteosaston asettamien määräaikojen umpeuduttua.

28 On kuitenkin todettava, että kyseinen näkemys ei ole yhteensopiva sen SMHV:n eri instanssien välillä vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden kanssa, jonka olemassaolo on vahvistettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännössä niin ex-parte –menettelyn osalta (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s, II-2383, 38–44 kohta;

kyseisestä tuomiosta ilmenevä tulkinta on näiltä osin omaksuttu myös asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, I-6251; ks. myös asia T-63/01, Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, II-5255, 21 kohta) kuin inter partes menettelynkin osalta (asia T-308/01, Henkel v. SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, 24–32 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

29 Oikeuskäytännössä on nimittäin todettu, että SMHV:n eri instanssien välillä vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden periaatteesta ilmenee, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan toisen osan soveltamisalalla valituslautakunnalla on velvollisuus perustaa päätöksensä kaikkiin asianosaisen joko asian ensimmäisenä asteena ratkaisseelle yksikölle tai valitusmenettelyssä esittämiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, tämän kuitenkaan rajoittamatta kyseisen artiklan 2 kohdan soveltamista (em. asia KLEENCARE, tuomion 32 kohta). SMHV:n eri osastojen välillä vallitsevasta toiminnallisesta jatkuvuudesta ei siis seuraa — toisin kuin SMHV väittää inter partes -menettelyn osalta — että asianosainen, joka ei ole esittänyt tiettyjä tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja asian ensimmäisenä asteena ratkaisseelle yksikölle kyseisen yksikön asettamissa määräajoissa, ei voisi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla vedota mainittuihin seikkoihin valituslautakunnassa. Toiminnallisesta jatkuvuudesta seuraa päinvastoin, että mainitut seikat, jotka tällainen asianosainen on esittänyt, voidaan ottaa tutkittavaksi valituslautakunnassa, ellei asetuksen 74 artiklan 2 kohdan noudattamisesta kyseisessä muutoksenhakuelimessä muuta johdu.

30 Koska esillä olevassa asiassa tosiseikkoja ei ole esitetty asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla liian myöhään, vaan ne on esitetty kantajan 30.10.2000 valituslautakunnalle jättämän kirjelmän liitteenä, toisin sanoen asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa säädetyssä neljän kuukauden määräajassa, valituslautakunta ei näin ollen voinut kieltäytyä ottamasta huomioon kyseisiä seikkoja.

31 Toisaalta valituslautakunta on omassa käsittelyssään ottanut huomioon tavaramerkin hakijan 27.12.2000 päivätyssä kirjelmässä esittämän lausuman, jonka mukaan kantaja tosiasiassa pyrkii todistamaan, että kantajan tavaramerkki on laajalti

tunnettu tai yleisesti tunnettu tavaramerkki, ja tämän mukaisesti todennut riidanalaisen päätöksen 13 kohdassa toissijaisesti, että kantaja korvaisi väitteensä oikeudellisena perustana asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kyseisen asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdalla.

32 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että kyseistä toissijaista argumenttia ei voida hyväksyä.

33 Kantaja ei nimittäin ole missään menettelyn vaiheessa väittänyt, että se perustaisi väitteensä muulle säännökselle kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdalle. Kantaja päinvastoin vetosi, kyseiseen oikeudelliseen perusteeseen nojautuen, jo väiteosastossa käydyssä menettelyssä ja sen jälkeen valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä tavaramerkkinsä vahvaan erottamiskykyyn ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, joka koskee kyseisen näkökohdan merkityksellisyyttä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran arvioinnissa.

34 Kaikesta edellä todetusta seuraa, että valituslautakunta menetteli asetuksen N:o 40/94 74 artiklan vastaisesti kieltäytyessään tutkimasta kantajan 30.10.2000 sille toimittamassa kirjelmässä esittämiä tosiseikkoja, joilla oli tarkoitus näyttää toteen aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky, joka oli seurausta siitä, että kantaja oli käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä markkinoilla.

35 Oikeuskäytännössä on todettu kuitenkin, että koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi. Näin ollen sekaannusvaara voi olla olemassa siitä

huolimatta, että kyseiset tavaramerkit eivät ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat tai palvelut, jotka nämä tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen (ks. asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 20 ja 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

36 Näin ollen sikäli kuin valituslautakunta totesi esillä olevassa asiassa, että kyseisten merkkien kattamat tavarat olivat täysin samanlaisia ja että kyseiset merkit olivat jossain määrin samankaltaisia, se ei voinut ottaa kantaa sekaannusvaaran olemassaoloon, niin kuin se teki, ottamatta huomioon kaikkia asian kannalta merkityksellisiä seikkoja, joihin kantajan esittämät seikat, joilla oli tarkoitus näyttää toteen aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky, lukeutuivat.

37 Tästä seuraa, että valituslautakunta ei noudattanut niitä velvollisuuksiaan, jotka sillä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran tutkinnassa, kun se ei ottanut huomioon kantajan sille esittämiä seikkoja. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole arvioida SMHV:n sijasta kyseessä olevia seikkoja vaan tehtävä kuuluu SMHV:lle. Riidanalainen päätös on näin ollen kumottava ilman, että olisi tarpeen lausua muista kanneperusteista.

Oikeudenkäyntikulut

38 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska vastaaja on hävinnyt asian, se on kantajan vaatimuksen mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kolmannen valituslautakunnan 4.3.2002 tekemä päätös (asia R 782/2000-3) kumotaan.**

2) **SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Legal Vilaras Wiszniewska-Białecka

Julistettiin Luxemburgissa 10 päivänä marraskuuta 2004.

H. Jung

kirjaaja

H. Legal

neljännen jaoston puheenjohtaja