YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

12 päivänä lokakuuta 2004 *

Asiassa C-106/03 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta,

joka on jätetty yhteisöjen tuomioistuimeen 27.2.2003,

Vedial SA, kotipaikka Ludres (Ranska), edustajinaan avocat T. van Innis, avocat G. Glas ja avocat F. Herbert, prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena on

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään O. Montalto ja P. Geroulakos,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit C. Gulmann, R. Schintgen, F. Macken (esittelevä tuomari) ja N. Colneric,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 15.7.2004 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Muutoksenhaussaan Vedial SA (jäljempänä Vedial) vaatii kumottavaksi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-110/01, Vedial vastaan SMHV — France Distribution (HUBERT), 12.12.2002 antamaa tuomiota (Kok. 2002, s. II-5275; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jossa tämä hylkäsi Vedialin kumoamisvaatimuksen, joka koski sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 9.3.2001 tekemää päätöstä (asia R 127/2000-1), jolla hylättiin Vedialin väite, joka koski sana- ja kuvamerkin HUBERT rekisteröintiä, jota oli hakenut France Distribution (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

— —

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Edellä 1 kohdassa 'aikaisemmalla tavaramerkillä' tarkoitetaan:

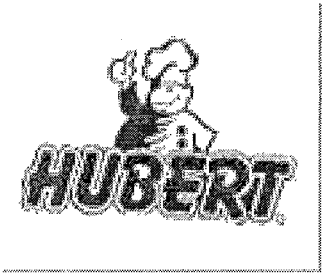
a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

— —

ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit — —"

Riidan tausta

3 France Distribution jätti SMHV:lle 1.4.1996 rekisteröintihakemuksen, joka koski tavaramerkkiä, joka on yhdistetty sana- ja kuvamerkki sisältäen nimen HUBERT isoilla mustilla kirjaimilla, joiden ympärillä on valkoinen reunus ja päällä rintakuva iloisen näköisestä kokista, joka kohottaa oikeaa kättään peukalo pystyssä.



4 Tuotteet, joita varten rekisteröintiä on haettu, 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 29, 30 ja 42.

5 Vedial teki 6.1.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä vastaan tiettyjen tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden eli luokkaan 29 kuuluvien tavaroiden (maito ja maitotuotteet) sekä luokkaan 30 kuuluvien tavaroiden (etikka, kastikkeet) osalta.

6 Aikaisempi tavaramerkki, jonka haltija Vedial on, on kansallinen sanamerkki SAINT-HUBERT 41, joka on Ranskassa rekisteröity luokkaan 29 kuuluville tavaroille (voi, ravintorasvat, juustot ja kaikki meijerituotteet). Merkki muodostuu kahdesta sanasta, jotka on yhdistetty yhdysviivalla, ja luvusta 41.

7 Kun Vedialin väite oli SMHV:n väiteosaston päätöksellä 1.12.1999 hylätty, se teki asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla SMHV:lle valituksen, jonka liitteenä oli useita asiakirjoja sen osoittamiseksi, että tavaramerkki on Ranskassa laajalti tunnettu.

8 Tuo valitus hylättiin riidanalaisella päätöksellä. SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta katsoi, että vaikka kyseessä olevat tavarat ovat hyvin samankaltaisia ja vaikka asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa onkin mahdollista ottaa huomioon aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus, jonka Vedial on näyttänyt toteen valituslautakunnassa, kyseessä olevan yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa, koska kyseiset merkit eivät muistuta toisiaan merkittävästi.

Oikeudenkäynti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

9 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 23.5.2001 jättämällään kirjelmällä Vedial nosti kanteen, jossa vaadittiin riidanalaisen päätöksen kumoamista sillä ainoalla kanneperusteella, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua "sekaannusvaaran" käsitettä on sovellettu virheellisesti.

10 SMHV myönsi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, että jos aikaisempaa merkkiä voitaisiin aiheellisesti pitää laajalti tunnettuna, olisi katsottava sekaannusvaaran rekisteröitäväksi haetun merkin kanssa olevan olemassa. Koska aikaisemman merkin laajaa tunnettuutta ei kuitenkaan SMHV:n mukaan voida ottaa huomioon, kun Vedial ei väiteosaston antamassa määräajassa ole esittänyt todisteita tästä tunnettuudesta, on asiaa arvioitava ottamatta kyseistä seikkaa huomioon.

11 Tältä osin SMHV katsoi, että jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaisi aikaisemman tavaramerkin hallitsevaksi osaksi etunimen HUBERT, sekaannusvaaraa kyseisten tavaramerkkien välillä voitaisiin tuskin kiistää. Mikäli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sitä vastoin katsoisi, että aikaisempi tavaramerkki ei ole erityisen erottamiskykyinen ja muodostaa kokonaisuuden, jonka mikään osa ei ole hallitseva, tavaramerkkien välisten erojen pitäisi riittää poistamaan sekaannusvaara. SMHV luotti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen pystyvän ratkaisemaan tämän sen käsiteltäväksi tulleen oikeuskysymyksen.

12 France Distribution, joka oli oikeudellisesti asianosainen asian käsittelyssä väiteosastossa ja valituslautakunnassa, ei ollut väliintulijana oikeudenkäynnissä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

13 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin viittasi aluksi valituksenalaisen tuomion 35–39 kohdassa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön sekaannusvaarasta aikaisemman ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välillä.

14 Tämän jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin valituksenalaisen tuomion 40–59 kohdassa vertaili yhtäältä asianomaisia tuotteita ja toisaalta kyseessä olevia tavaramerkkejä. Se katsoi, että niistä tuotteista, joille aikaisempi tavaramerkki oli rekisteröity, "meijerituotteet" vastasivat täysin hakemuksessa tarkoitettuja tuotteita ryhmässä "maito ja maitotuotteet" ja "ravintorasvat" olivat samankaltaisia tuotteita

kuin tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetut ryhmän "etikka, kastikkeet" tuotteet. Sitä vastoin se arvioi, että aikaisempi tavaramerkki ja rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki "eivät ole ulkoasultaan samankaltaiset", että ne "eroavat toisistaan lausuntatavan osalta" ja että ne "eivät ole merkityssisällöltään samankaltaisia".

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lopuksi valituksenalaisen tuomion 60–66 kohdassa, ettei aikaisemman ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välillä ole sekaannusvaaraa. Se totesi 63 kohdassa, että "vaikka kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvät eroavaisuudet riittävät estämään sekaannusvaaran kohdeyleisön keskuudessa", ja 65 ja 66 kohdassa, että "esillä olevassa asiassa kyseessä olevia merkkejä ei ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön osalta voida millään tavoin pitää samoina tai samankaltaisina" sekä että tämän johdosta "yksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan välttämättömistä soveltamisedellytyksistä ei täyty".

16 Tämän vuoksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi vaatimuksen riidanalaisen päätöksen kumoamisesta.

Valitus

17 Vedial esittää valituksessaan kolme valitusperustetta vaatien, että yhteisöjen tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— ensisijaisena vaihtoehtona ratkaisee asian lopullisesti niin, että ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyt vaatimukset hyväksytään, tai toissijaisena vaihtoehtona palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi, ja

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

18 SMHV vaatii yhteisöjen tuomioistuinta hylkäämään valituksen ja velvoittamaan Vedialin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Ensimmäinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

19 Ensimmäisenä valitusperusteenaan Vedial väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisessa tuomiossa loukannut yhteisön oikeuden yleistä periaatetta eli ns. määräämisperiaatetta, jonka yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut yhdistetyissä asioissa C-430/93 ja C-431/93, van Schijndel ja van Veen, 14.12.1995 antamassaan tuomiossa (Kok. 1995, s. I-4705).

20 Vedial esittää, että tämän periaatteen mukaan ainoastaan asianosaiset lähtökohtaisesti ovat kanteessa määräävinä tahoina ja määrittävät riidan kohteen. Periaate estää tuomioistuinta asettamasta kyseenalaiseksi seikkaa, jota asianosaiset eivät ole vaatimuksissaan riitauttaneet. Niinpä kun asianosaiset eivät asiassa ole riitauttaneet tiettyä seikkaa tai kun ne myöntävät nimenomaisesti jonkin asiassa merkityksellisen ja täsmällisen oikeudellisen seikan, tuomioistuin ei voi toimia oma-aloitteisesti, ellei asianosaisten yhteisymmärrys tietystä seikasta ole vastoin oikeusjärjestyksen perusteita.

21 Esillä olevassa tapauksessa asian käsittelyssä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa Vedial ja SMHV olivat ensin mainitun mukaan samaa mieltä siitä, että aikaisempi tavaramerkki ja rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki olivat samankaltaisia, olkoonkin että vain lausuntatavan osalta, sekä sekaannusvaarasta siinä tapauksessa, ettei valituslautakuntaan voida kohdistaa moitteita siitä, että se on katsonut aiemmalla merkillä olleen voimakas erottamiskyky, olkoonkin että vain Ranskassa saavutetun laajan tunnettuuden osalta. Vedialin mielestä tällainen riidan rajaaminen ei ole vastoin oikeusjärjestyksen perusteita.

22 Tämän vuoksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin loukkasi Vedialin käsityksen mukaan määräämisperiaatetta, kun se katsoi vastoin asianosaisten asiasta vallitsevaa yksimielisyyttä, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät olleet samankaltaisia.

23 SMHV pitää ensimmäistä valitusperustetta perusteettomana. Sen mielestä määräämisperiaatetta sovelletaan yksityisoikeuden alalla, kun taas tavaramerkkiriidat ovat luonteeltaan pääasiallisesti hallinnollisia. SMHV:llä ei myöskään ole omaa asiavaltuutta, koska se ei ole asianosaisena asian käsittelyssä valituslautakunnassa. Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltävänä on kanne, sen on tutkittava, onko SMHV eli valituslautakunta soveltanut oikein asetusta N:o 40/94 ja — jos se katsoo SMHV:n toimineen tämän asetuksen vastaisesti — kumottava päätös.

24 SMHV huomauttaa, että kanteessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa Vedial väitti riidanalaisen päätöksen olevan sekaannusvaaran käsitteen vastainen sekä vaati nimenomaisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta tutkimaan kyseessä olevat tavaramerkit ja toteamaan sekaannusvaaran. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin SMHV:n mielestä perustellusti tutki kyseisen käsitteen sisällön ja sovelsi asetusta N:o 40/94. Sen ei siis voida sanoa loukanneen määräämisperiaatetta.

25 Tämän ohella SMHV väittää, ettei esillä olevassa tapauksessa sen ja Vedialin välillä ollut mitään yhteisymmärrystä. SMHV:n mukaan sen ohella, että SMHV:n kanta on ilmaistuna valituslautakunnan arviossa, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomiois-

tuin on valituksenalaisessa tuomiossa katsonut, France Distribution, joka olisi voinut vaatia päästä väliintulijaksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, ei mitenkään ilmaissut yhtymistään Vedialin tulkintaan sekaannusvaarasta. Immateriaalioikeuksia koskevissa riidoissa kuitenkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksessä annetaan väliintulijalle lähes sama asema kuin muille osapuolille.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

26 Vaikka katsottaisiinkin määräämisperiaatetta sovellettavan ensimmäisessä oikeusasteessa käydyn kaltaisessa oikeudenkäynnissä, jossa on kyse SMHV:n valituslautakunnan päätöksen kumoamisesta, kun päätöksessä on ratkaistu tavaramerkin rekisteröintiä koskeva sekaannusvaaraan aikaisemman tavaramerkin kanssa perustuva väite, SMHV:llä ei missään tapauksessa ole oikeutta muuttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa riidan sisältöä sellaisena kuin se ilmenee rekisteröinnin hakijan vaatimuksista ja väitteen esittäjän väitteistä.

27 Sillä vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 133 artiklan 2 kohdan mukaan SMHV on vastaajana oikeudenkäynnissä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, viimeksi mainitussa nostetun kanteen tarkoituksena on saada ratkaisu riitaan, jossa vastapuolina ovat rekisteröinnin hakija ja aikaisemman tavaramerkin haltija, kuten asetuksen N:o 40/94 seuraavista säännöksistä ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksestä käy ilmi.

28 Ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti kyseisellä kanteella on tarkoitus tutkia rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä koskevan riidan ratkaisseen valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuus ja saada päätös mahdollisesti muotoilluksi uudelleen tai kumotuksi.

29 Kuitenkin sekä väiteosaston käsittelyssä että valituslautakunnassa riidassa ovat vastapuolina rekisteröinnin hakija ja väitteen tekijä, eikä SMHV ole asianosaisena tässä riidassa.

30 Erityisesti on huomattava, että asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan ainoastaan aikaisemman tavaramerkin haltijat voivat tehdä väitteen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn suhteellisen hylkäysperusteen nojalla. Niinpä SMHV:llä ei ole oikeutta vastustaa merkin rekisteröintiä tällaisella perusteella.

31 Toiseksi väitettä koskevan valituslautakunnan päätöksen johdosta nostettu kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ei sekään ole SMHV:n ajettavissa. Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdan mukaan nimittäin tällaista kannetta "voi ajaa kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille päätös on vastainen".

32 Kolmanneksi SMHV:lle annettu vastaajan asema on oikeusvaikutuksiltaan rajallinen, kun sitä vastoin muut valituslautakuntamenettelyn osapuolet kuin kantaja eli osapuolet, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan voivat osallistua oikeudenkäyntiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa väliintulijoina, saavat näin laajat oikeudet, joiden kautta ne rinnastuvat todellisiin vastaajiin.

33 Niinpä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 2 kohdan mukaan "— — väliintulijoilla on samat menettelylliset oikeudet kuin varsinaisilla asianosaisilla".

34 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 116 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa ilmaistusta yleisestä säännöstä poiketen tuon saman työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohdassa määrätään, että "— — väliintulija voi — — vastineessa esittää vaatimuksia valituslautakunnan päätöksen mitättömäksi julistamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota valituksessa ei ole esitetty". Viimeksi mainitusta määräyksestä seuraa a contrario myös, ettei SMHV voi omalta osaltaan esittää tällaisia vaatimuksia.

35 Samaisen työjärjestyksen 134 artiklan 4 kohdasta käy vielä lopuksi ilmi, että — poiketen siitä, mitä työjärjestyksen 122 artiklassa määrätään — vaikka SMHV ei vastaakaan kannekirjelmään määrättyjen menettelytapojen mukaisesti ja määrätyssä ajassa, yksipuolista tuomiota koskevia määräyksiä ei sovelleta, jos jokin muu valituslautakuntamenettelyn osapuoli kuin kantaja on väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

36 Tämän vuoksi SMHV:lle ei voida antaa oikeutta muuttaa — yhtymällä mahdollisesti osittain kantajan arvioon tai jopa hyväksymällä tämän vaatimukset — ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireillä olevan riidan sisältöä. Muunlainen kanta loukkaisi asian valituslautakunnassa voittaneen osapuolen perusteltua luottamusta siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireille pannun oikeudenkäynnin tarkoituksena on tutkia tuon lautakunnan päätöksen lainmukaisuus asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

37 Esillä olevassa tapauksessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei siis ollut sidottu Vedialin ja SMHV:n välillä vallinneeksi väitettyyn yhteisymmärrykseen kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuudesta tai sekaannusvaarasta. Se onkin täysin aiheellisesti tutkinut valituksenalaisessa tuomiossa, onko riidanalainen päätös sekaannusvaaran käsitteen vastainen, kuten Vedial kanteessaan väitti, ja soveltanut asetusta N:o 40/94.

38 Tämän johdosta ensimmäinen valitusperuste on hylättävä.

Toinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

39 Toisena valitusperusteenaan Vedial esittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on loukannut sen puolustautumisoikeuksia käyttäessään väärin sen perusteltua luottamusta riidan rajaukseen, sellaisena kuin tämä ilmeni osapuolten yhteisymmärryksestä. SMHV:n vastauskirjelmässään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämän kannan seurauksena Vedial oli nimittäin luopunut vaatimasta oikeutta jättää vastaus ja rajoittanut lausumansa SMHV:n kannan rajaamiin puitteisiin.

40 Vedial on sitä mieltä, että vaikka katsottaisiinkin, ettei määräämisperiaate sido ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta, tämän olisi ollut määrättävä käsittely aloitettavaksi uudestaan ilmoittamalla osapuolille, ettei se yhtynyt niiden yhteisymmärrykseen kyseessä olevien merkkien samankaltaisuudesta ainakin lausumistavan osalta.

41 SMHV katsoo toisen valitusperusteen edellyttävän ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen loukanneen määräämisperiaatetta, mitä ei sen mielestä ole tapahtunut. Se toteaa lisäksi, että niin kanteessa kuin istunnossakin Vedial on seikkaperäisesti esittänyt mielipiteensä sekä tulkintansa oikeussäännöistä ja oikeuskäytännöstä.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

42 Toisen valitusperusteen osalta on todettava, että vaikka katsottaisiinkin Vedialin ja SMHV:n olleen yhtä mieltä siitä, että kyseessä olevat tavaramerkit olivat jollakin tavoin samankaltaisia tai että jopa sekaannusvaara oli olemassa, on huomattava, että

kuten ensimmäistä valitusperustetta tutkittaessa ilmeni, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ollut sidottu tuohon seikkaan vaan oli velvollinen tutkimaan, oliko valituslautakunta toiminut asetuksen N:o 40/94 vastaisesti, kun se katsoi riidanalaisessa päätöksessä, etteivät kyseessä olevat merkit olleet samankaltaisia. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei myöskään perustanut päätöstään käsittelyn ulkopuolisiin seikkoihin tai argumentteihin.

43 Tämän vuoksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole loukannut Vedialin perusteltua luottamusta eikä sen ollut aloitettava käsittelyä uudestaan ilmoittaakseen, ettei se jakanut käsitystä, jonka mukaan aiempi ja rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ovat lausuntatavaltaan samankaltaisia.

44 Toinen valitusperuste on näin ollen hylättävä.

Kolmas valitusperuste

Asianosaisten lausumat

45 Kolmantena valitusperusteenaan, joka esitetään toissijaisena vaihtoehtona, Vedial esittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen soveltaneen virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua "sekaannusvaaran" käsitettä.

46 Valitusperusteen ensimmäisenä osana Vedial väittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen erehtyneen, kun tämä on valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa katsonut, ettei sekaannusvaaraa aiemman ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin

välillä ole, tutkimatta — kuten sen olisi pitänyt tehdä — oliko olemassa vaara siitä, että yleisö saattaa luulla kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin yrityksistä, jotka ovat vain taloudellisesti sidoksissa keskenään.

47 Valitusperusteen toisena osana Vedial väittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen katsoneen valituksenalaisen tuomion 63 kohdassa virheellisesti, että merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvät eroavaisuudet riittävät estämään sekaannusvaaran. Vedialin mukaan kyse ei ole siitä, onko kyseisten tavaramerkkien välillä eroavuuksia, vaan siitä, ovatko merkit samoja tai samankaltaisia, sekä siitä, aiheuttavatko tällaiset samankaltaisuudet — kun niitä tarkastellaan kokonaisuutena kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samuuden tai samankaltaisuuden kanssa — sekaannusvaaran.

48 Valitusperusteen kolmantena osana Vedial väittää, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ole selkeällä tavalla soveltanut keskinäistä riippuvuutta koskevaa sääntöä. Tämä on näet virheellisesti jättänyt huomiotta, että väitetty vähäinen samankaltaisuus aiemman ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välillä kompensoitui kyseessä olevien tuotteiden suurella samankaltaisuudella ja aikaisemman tavaramerkin voimakkaalla erottamiskyvyllä.

49 Kolmannen valitusperusteen viimeisenä osana Vedial väittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 62 kohdassa virheellisesti rajoittaneen yleisön "kohdeyleisöön" eli pelkästään kuluttajiin, jotka saattavat hankkia tavaramerkillä varustettuja tuotteita. Vedialin mielestä sekaannusvaaraa arvioitaessa huomioon otettava yleisö koostuu kaikista niistä, jotka voivat kohdata tavaramerkin.

50 SMHV vaatii kolmannen valitusperusteen hylkäämistä kaikilta osin perusteettomana.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

51 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa, että aikaisempi ja rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ovat samoja tai samankaltaisia sekä että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity. Edellytysten on täytyttävä samanaikaisesti (ks. vastaavasti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan täysin samanlaisten säännösten osalta asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 22 kohta).

52 Toisin kuin Vedial väittää, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole sekaannusvaaran puuttumisen todetessaan kiinnittänyt huomiota pelkästään merkkien ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyviin eroavuuksiin.

53 Vertailtuaan valituksenalaisen tuomion 48–59 kohdassa kumpaakin merkkiä ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on päätynyt tuomion 65 kohdassa siihen, ettei näitä merkkejä voida pitää samoina tai samankaltaisina asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

54 Todettuaan, etteivät aikaisempi tavaramerkki ja rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ole samankaltaisia, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on aivan oikein katsonut, ettei sekaannusvaaraa ole, oli aikaisemman tavaramerkin tunnettuus taikka kyseisten tavaroiden tai palvelujen samanlaisuuden aste millainen tahansa.

55 Niin muodoin kolmas valitusperuste on kaikilta osiltaan ilmeisen tehoton ja se on siten hylättävä.

56 Valitus on tämän vuoksi hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

57 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan — jota saman työjärjestyksen nojalla sovelletaan myös valitusasian käsittelyyn — mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on tätä vaatinut. Koska Vedial on hävinnyt valitusasian, se on SMHV:n vaatimusten mukaisesti velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylätään.

2) Vedial SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset