YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

31 päivänä maaliskuuta 2004 *

Asiassa T-20/02,

Interquell GmbH, kotipaikka Wehringen (Saksa), edustajanaan asianajaja G. J. Hodapp,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään G. Schneider ja U. Pfleghar,

vastaajana,

jota tukee

Provimi Ltd, kotipaikka Staffordshire (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan asianajaja M. Kinkeldey,

väliintulijana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) valituslautakunnassa käydyn menettelyn vastapuolena ja väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa

SCA Nutrition Ltd, kotipaikka Staffordshire, edustajanaan asianajaja M. Kinkeldey,

jossa kantaja vaatii sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 27.11.2001 tekemän sen päätöksen kumoamista (asia R 264/2000-2), joka koskee Interquell GmbH:n ja SCA Nutrition Ltd:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit V. Tiili ja M. Vilaras,

kirjaaja: hallintovirkamies I. Natsinas,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 17.12.2003 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja teki 4.7.1996 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 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 yhdistetty sana- ja kuviomerkki:



3 Tavarat ja palvelut, joita varten 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 luokkaan 31 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: koirien ravintoaineet.

4 Tämä yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 20.4.1998 yhteisön tavaramerkkilehden numerossa 29/98.

5 SCA Nutrition Ltd teki 20.7.1998 väitteen asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla. Väitteen tueksi esitettynä perusteena oli erityisesti se, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin sekä kahden alla esitetyn aikaisemman tavaramerkin välillä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara:

— alla esitetty sanamerkki, joka on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa numerolla 1 573 085

HAPPIDOG

— alla esitetty kuvio- ja sanamerkki, joka on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa numerolla B 1 128 306



6 Tavarat, joita varten aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity, kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 31 ja ovat myös koirien ravintoaineita.

7 SMHV:n väiteosasto hyväksyi väitteen 9.2.2000 tekemällään päätöksellä ja näin ollen epäsi haetun tavaramerkin rekisteröinnin, koska haettu tavaramerkki ja aikaisempi sanamerkki numero 1 573 085 ovat samankaltaisia ja koska tavarat, joita varten nämä kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, ovat samoja, mikä saattaa aiheuttaa sekaannusvaaran yleisön keskuudessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu.

8 Kantaja teki 13.3.2000 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen valituksen väiteosaston päätöksestä.

9 Tämä valitus hylättiin toisen valituslautakunnan 27.11.2001 tekemällä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 30.11.2001.

10 Valituslautakunta katsoi, että väiteosaston päätös oli perusteltu. Valituslautakunta katsoi ennen kaikkea, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa on asianomaisen yleisön keskuudessa sekaannusvaara, koska tavarat, joita varten haettu merkki ja aikaisempi sanamerkki numero 1 573 085 on tarkoitettu, ovat samoja ja koska nämä kaksi merkkiä ovat merkityssisällön ja ulkoasun kannalta hyvin vahvasti samankaltaisia.

Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja nosti käsiteltävänä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 30.1.2002 toimittamallaan kannekirjelmällä.

12 SMHV ilmoitti 21.6.2002 päivätyllä kirjeellään, että aikaisempi tavaramerkki numero 1 573 085 oli poistettu Ison-Britannian tavaramerkkirekisteristä kyseisen tavaramerkin voimassaolon päätyttyä, ja SMHV pyysi oikeudenkäyntimenettelyn lykkäämistä siihen saakka, että toimivaltainen virasto tekee päätöksensä SCA Nutritionin tekemän uudelleenrekisteröintiä koskevan hakemuksen johdosta. Kantajan esittämän vastustuksen johdosta oikeudenkäyntimenettelyn lykkäämistä koskeva pyyntö hylättiin.

13 Provimi Ltd -niminen yhtiö, jolle aikaisempi sanamerkki HAPPIDOG oli siirtynyt 8.7.2002, toimitti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 19.8.2002 väliintulohakemuksen, jossa se pyysi saada osallistua oikeudenkäyntiin tukeakseen SMHV:n vaatimuksia. Provimin hakemus hyväksyttiin neljännen jaoston puheenjohtajan 16.10.2002 antamalla määräyksellä, ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 116 artiklan 6 kohdan mukaisesti Provimin sallittiin esittää huomautuksensa istunnossa.

14 SCA Nutrition ja SMHV jättivät vastineensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.8. ja 29.8.2002. SCA Nutrition täsmensi vastineessaan, että aikaisemman sanamerkin numero 1 573 085 kansallinen rekisteröinti oli uudistettu 10.6.2002, eli ennen kuin kyseinen tavaramerkki siirtyi Provimille 8.7.2002.

15 SCA Nutrition ja Provimi ilmoittivat ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle 4.12.2003 päivätyllä kirjeellä, että ne eivät tule olemaan läsnä 17.12.2003 pidettävässä 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.

18 SCA Nutrition vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

19 Kantaja esittää kanteensa tueksi pääasiassa kaksi kanneperustetta, jotka perustuvat ensiksikin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen ja toiseksi kyseisen asetuksen 12 artiklan virheelliseen soveltamiseen.

20 Lisäksi on todettava, että siltä osin kuin kanteessa on yleisellä tavalla viitattu hallinnollisessa menettelyssä jätettyihin kirjelmiin sisältyviin väitteisiin, kanne ei täytä työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisia vaatimuksia eikä sitä siis voida ottaa huomioon (asia T-84/96, Cipeke v. komissio, tuomio 7.11.1997, Kok. 1997, s. II-2081, 33 kohta).

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellinen soveltaminen

Asianosaisten lausumat

21 Kantaja vetoaa ensiksi siihen, että ilmaisu happy dog on koirien ravintoaineista käytettynä kuvaileva, sillä se osoittaa kyseisten ravintoaineiden laatua ja käyttötarkoitusta. Kyseinen yhdistelmä nimittäin ilmaisee ymmärrettävällä tavalla yleisölle erityisesti Yhdistyneessä kuningaskunnassa, että ravintoaineen koostumus on niin terveellinen ja maukas, että sitä nautittuaan koira on terve ja siten iloinen.

22 Tämä arviointi, jota valituslautakunta ei tehnyt, on tarpeen aikaisemman sanamerkin suojan laajuuden määrittämiseksi ja sen tarkistamiseksi, osuuko haettu tavaramerkki kyseisen suojan piiriin vai ei.

23 Kantajan mukaan ilmaisun happy dog kuvailevuus selittää sen, että SCA Nutrition on saanut sanamerkkinsä rekisteröidyksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa vain muuttamalla yhtä edellä tarkoitetuista sanoista ja liittämällä ne yhteen kieliopillisesti virheellisen ilmaisun luomiseksi. Tällaisen tavaramerkin suoja rajoittuu kuitenkin ainoastaan niihin tapauksiin, joissa on sekaannusvaara

samojen merkkien kanssa. Vastakkaisen ratkaisun hyväksyminen estäisi taloudellisia toimijoita käyttämästä merkeissään kieliopillisesti oikeita mutta kuvailevia sanoja muiden sellaisten elementtien rinnalla, jotka tekevät kyseiset merkit erottamiskykyisiksi, ja tämä johtuu siitä, että lausuntatapa on samankaltainen kuin tavaramerkillä, joka käsiteltävänä olevan tapauksen mukaisesti muodostuu kyseessä olevien sanojen kieliopillisesti virheellisestä muunnelmasta.

24 Kantaja väittää kyseessä olevien merkkien vertailun osalta, että nämä merkit eivät ole ulkoasun osalta samankaltaisia. Valituslautakunta ei ollut tältä osin tutkinut haetun tavaramerkin kuvioelementtejä, joiden perusteella kyseisen tavaramerkin rekisteröinti voisi ainoastaan tapahtua. Valituslautakunta on lisäksi soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa katsoessaan, että asianomaiset merkit ovat kirjoitustavaltaan hyvin samankaltaiset, vaikka haetun tavaramerkin kirjoitusasua oli selvästi muokattu.

25 Lisäksi kantaja väittää, että koska aikaisemman sanamerkin suojan laajuus on hyvin rajoittunut, päätelmä asianomaisten merkkien välisestä sekaannusvaarasta ei voi perustua niiden lausuntatavan samankaltaisuuteen.

26 SMHV huomauttaa, että kantajan päättely muodostuu siitä, että kustakin kyseessä olevasta tavaramerkistä poistetaan peruselementti happy dog, jolloin haetusta tavaramerkistä jää jäljelle pelkkä kuvioelementti ja aikaisemmasta tavaramerkistä puolestaan pelkkä sanojen happy ja dog rinnastus sekä kirjaimen "i" käyttö kirjaimen "y" sijasta ensiksi mainitun sanan osalta. SMHV:n mukaan tämä päättely saa kantajan väittämään virheellisesti, että "jäljelle jäävien" peruselementtien vertailu saa kyseiset merkit vaikuttamaan liian erilaisilta, jotta voitaisiin päätyä sille kannalle, että sekaannusvaara on olemassa.

27 Vastaaja kiistää nämä väitteet, koska niissä ei oteta huomioon kunkin tavaramerkin tuottamaa kokonaisvaikutelmaa ja koska nämä väitteet perustuvat virheelliseen lähtökohtaan, jonka mukaan peruselementti happy dog on kuvaileva kyseessä olevien tavaroiden osalta.

28 Kyseessä olevien merkkien kokonaisarvioinnin perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että merkit ovat samoja sekä merkityssisällön että lausuntatavan osalta, sillä ainoat ulkoasua koskevat erot eivät riitä sulkemaan pois sekaannusvaaraa, kun otetaan huomioon, että merkeillä tarkoitetut tavarat ovat samoja.

29 Toisaalta sana voidaan katsoa kuvailevaksi ainoastaan sillä edellytyksellä, että asianomainen yleisö välittömästi ymmärtää kyseisen sanan ilmaisevan tavaran lajia, sisältöä tai käyttötarkoitusta, mutta asia ei ole näin sanojen happy dog osalta, jotka koirien ravintoaineista käytettyinä muodostavat korkeintaan suggestiivisen tavaramerkin. "Iloisesta" tai "tyytyväisestä" koirasta puhumisella ei nimittäin ole välitöntä yhteyttä kyseessä oleviin tavaroihin.

30 Huomautettuaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä on valvoa valituslautakuntien päätösten oikeellisuutta ja että kyseisiin päätöksiin voidaan puuttua vain silloin, kun niissä on selvästi erehdytty todettujen tosiseikkojen juridisessa arvioinnissa, SCA Nutrition toteaa, että toinen valituslautakunta on käsiteltävänä olevassa tapauksessa perustellusti päätynyt sille kannalle, että sekaannusvaara on olemassa.

31 SCA Nutrition väittää, että tuodessaan esiin, että tavaramerkin HAPPIDOG suoja rajoittuu ainoastaan tapauksiin, joissa on sekaannusvaara samojen merkkien kanssa, kantaja tulkitsee virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jossa ei tehdä eroa sanamerkkien välillä siten, että siinä kohdeltaisiin tunnetuista sanoista muodostuvia tavaramerkkejä erityisellä tavalla. Lisäksi

sanoja happy dog ei voida pitää kuvailevina asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble vastaan SMHV, 20.9.2001 annetun tuomion perusteella (Kok. 2001, s. I-6251). Nämä kantajan väitteet, jotka koskevat ilmaisun happy dog kuvailevuutta, ovat lisäksi ristiriidassa yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan kantajan oman hakemuksen kanssa.

32 SCA Nutrition väittää myös, että vaikka aikaisemman sanamerkin suojan piiri olisi hyvin rajoittunut, käsiteltävänä olevassa tapauksessa on kuitenkin sekaannusvaara asianomaisten merkkien välillä. Kyseiset merkit ovat samoja lausuntatavan kannalta sekä hyvin samankaltaisia ulkoasun kannalta. Haetun tavaramerkin kuvioelementillä, joka vastaa mainosten yleistä kirjoitustapaa, ei ole SCA Nutritionin mukaan tältä osin itsenäistä merkitystä, ja kuluttajat ymmärtävät sen siten aikaisemman tavaramerkin muunnelmaksi. Lisäksi merkityssisällön samankaltaisuus luo väistämättä sekaannusvaaran asianomaisten merkkien välille, kun otetaan huomioon se, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

33 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, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä". Lisäksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

34 Ensiksi on todettava, että edellä mainittu säännös on yleiseltä muodoltaan ristiriidassa kantajan niiden väitteiden kanssa, joiden mukaan tiettyjen sanamerkkien — kuten aikaisemman tavaramerkin HAPPIDOG — suoja rajoittuu ainoastaan niihin tapauksiin, joissa on sekaannusvaara samojen tavaramerkkien kanssa. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, että kaikki pätevästi rekisteröidyt tavaramerkit ovat suojattuja paitsi silloin, kun aikaisempi tavaramerkki ja haettu tavaramerkki sekä toisaalta niillä tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat samoja, myös silloin, kun kyseiset merkit sekä tavarat tai palvelut ovat samankaltaisia.

35 Ensiksi on korostettava, että yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa, joka on ehtona edellä mainitun artiklan soveltamiselle ja jossa on kysymys vaarasta, että yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 29 kohta; asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta ja asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV — Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok. 2002, s. II-4359, 25 kohta), on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (em. asia Canon, tuomion 16 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 18 kohta ja em. asia Fifties, tuomion 26 kohta).

36 Tämä sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita ne tarkoittavat. Niinpä tavaramerkkien tarkoittamien tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin (em. asia Canon, tuomion 17 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 19 kohta ja em. asia Fifties, tuomion 27 kohta).

37 Lisäksi sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen kuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Kun käsiteltävänä olevassa tapauksessa otetaan huomioon kyseessä olevien

tavaroiden luonne (koirien ravintoaineet), eli se, että kyseessä ovat yleisessä kulutuksessa olevat tavarat, sekä se seikka, että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity ja suojattu Yhdistyneessä kuningaskunnassa, asianomainen kohdeyleisö, jonka suhteen sekaannusvaaraa on tutkittava, muodostuu kyseisessä jäsenvaltiossa olevasta keskivertokuluttajasta. Keskivertokuluttaja, jonka oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen, käsittää kuitenkin tavaramerkin yleensä kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta; em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta ja em. asia Fifties, tuomion 28 kohta). Lisäksi on otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä niistä on (em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 26 kohta).

38 Edellä esitetty huomioon ottaen on syytä siirtyä vertailemaan kyseessä olevia tavaroita sekä toisaalta asianomaisia merkkejä.

39 Asianosaiset ovat samaa mieltä siitä, että tavarat, joita varten asianomaiset merkit on tarkoitettu, ovat samoja.

40 Oikeuskäytännöstä ilmenee merkkien vertailun osalta, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (em. asia SABEL, tuomion 23 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta).

41 Tältä osin on todettava, että valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessä katsonut, että yksityiskohtainen arviointi ei ole tarpeen sen päätelmän tekemiseksi, että koirien ravintoaineiden ostajat tulevat sekoittamaan nämä kaksi merkkiä, koska merkityssisältö ja ulkoasu ovat vahvasti samankaltaiset. Valituslautakunta on lisännyt, että näiden kahden merkin väliset erot ovat hädin tuskin näkyviä, kun merkit on kiinnitetty koirien ravintoainepurkkeihin, vaikka nämä purkit asetettaisiinkin vierekkäin (riidanalaisen päätöksen 17 kohta).

42 On nimittäin todettava, että asianomaiset merkit ovat yhteneväisiä merkityssisältönsä osalta, sillä ne tuovat kohdeyleisölle mieleen, että näiden tuotteiden nauttiminen tekee koiran iloiseksi.

43 Ulkoasua koskevan vertailun osalta on huomattava, että sanallisella elementillä happy dog on määräävä asema haetussa merkissä. Vertailu kyseisen merkin hallitsevan sanallisen elementin sekä aikaisemman sanamerkin välillä tuo esiin tietyn samankaltaisuuden ulkoasussa (em. asia Fifties, tuomion 37 kohta). Ero, joka on syntynyt sanojen happy ja dog rinnakkaisuudesta sekä kirjaimen "y" korvaamisesta kirjaimella "i" ei nimittäin ole riittävän merkittävä, jotta samankaltaisuus poistuisi, kun muistetaan, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen mielikuvaan, joka hänellä niistä on. Arvioitaessa asianomaisten merkkien ulkoasua kokonaisuutena ei kuitenkaan voida väittää haetussa tavaramerkissä olevien kuvioelementtien perusteella — jotka lisäksi ovat vähäisiä, kuten sanojen happy dog ympärillä olevat reunukset sekä kyseisten sanojen erityinen kirjoitusasu — että ulkoasu on hyvin vahvasti samankaltainen.

44 Vaikka voitaisiinkin päätellä, että asianomaiset merkit eivät ole ulkoasultaan samankaltaisia, valituslautakunta on käsiteltävänä olevassa asiassa perustellusti todennut, että sekaannusvaara on olemassa. Kun otetaan huomioon se, että

kyseessä olevat tavarat ovat samoja ja että kyseessä olevat merkit ovat merkityssisällöltään samankaltaisia, mihin on kohdeyleisön kannalta lisättävä se, että näiden merkkien lausuntatapa on selvästikin sama, ulkoasuun liittyvät mahdolliset eroavaisuudet merkkien välillä eivät ole sellaisia, että ne poistaisivat sekaannusvaaran kyseisen yleisön mielessä (ks. vastaavasti em. asia Fifties, tuomion 46 kohta).

45 Tällä tavalla todettua sekaannusvaaraa asianomaisten merkkien välillä ei voida kyseenalaistaa kantajan väitteillä, jotka koskevat sanojen happy dog kuvailevuutta. Siltä osin kuin kantaja on halunnut vedota aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn määrän ja kyseisen tavaramerkin suojan laajuuden väliseen oikeuskäytännössä vahvistettuun vuorovaikutukseen (em. asia SABEL, tuomion 24 kohta; em. asia Canon, tuomion 18 kohta ja em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 20 kohta) sekä päätellä tästä, että käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole sekaannusvaaraa aikaisemman sanamerkin vähäisen erottamiskyvyn takia, on todettava, että tämä päättely on virheellinen.

46 Vaikka sanojen happy dog voitaisiinkin katsoa olevan kuvailevia koirien ravintoaineista käytettyinä ja vaikka aikaisemman tavaramerkin itsensä näin ollen katsottaisiinkin olevan vähäisessä määrin erottamiskykyinen, on todettava, että se seikka, että asianomaiset tavarat ovat samoja, yhdessä sen seikan kanssa, että asianomaiset merkit ovat — kuten käsiteltävänä olevassa tapauksessa on todettu — hyvin samankaltaisia, on riittävä sen päätelmän tekemiseksi, että sekaannusvaara on olemassa, sillä ne seikat, jotka ovat merkityksellisiä tällaisen vaaran arvioinnissa, ovat keskenään riippuvaisia (ks. vastaavasti asia T-99/01, Mystery Drinks v. SMHV — Karlsberg Brauerei (MYSTERY), tuomio 15.1.2003, Kok. 2003, s. II-43, 36 kohta).

47 Edellä esitetystä seuraa, että kantajan esittämä ensimmäinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

Asetuksen N:o 40/94 12 artiklan jättäminen soveltamatta

Asianosaisten lausumat

48 Kantaja väittää, että asetuksen N:o 40/94 12 artiklasta ilmenee, että yhteisön tavaramerkin haltijan oikeudet ovat rajoittuneita, kun joku toinen käyttää tavaroitaan varten muun muassa niiden lajia, laatua tai arvoa osoittavia merkintöjä. Kyseisen säännöksen mukaisesti aikaisemman sanamerkin nauttima suoja ei oikeuta kieltämään kuvailevien sanojen — kuten käsiteltävä olevassa tapauksessa sanojen happy dog — käyttöä.

49 Kantaja väittää esittäneensä nämä väitteensä SMHV:ssa käydyssä menettelyssä, mutta että SMHV ei tutkinut kyseisiä väitteitä "eikä liioin ottanut huomioon asetuksen N:o 40/94 12 artiklaa". SMHV on siten soveltanut kyseistä asetusta virheellisesti jättäessään noudattamatta soveltuvia säännöksiä.

50 SMHV vetoaa siihen, että asetuksen N:o 40/94 12 artiklaa ei voida soveltaa rekisteröintimenettelyssä, minkä yhteisöjen tuomioistuin on sitä paitsi todennut ehdottomia hylkäysperusteita soveltaessaan (yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779) sellaisten perusteiden nojalla, jotka pätevät myös silloin, kun kyseessä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuva väitemenettely.

51 SCA Nutrition väittää myös, että asetuksen N:o 40/94 12 artikla ei ole sovellettavissa yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä ja että kantaja ei voi vedota tähän säännökseen, sillä kantajalla on selvästikin aikomus käyttää haettua merkkiä kaupallista alkuperää osoittavana merkintänä eli tavaramerkkinä, mikä ei vastaa hyvän tavan käsitettä sellaisena kuin se on määritelty asetuksen N:o 40/94 12 artiklassa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

52 Kantaja väittää, että asetuksen N:o 40/94 12 artiklan mukaan aikaisemman sanamerkin nauttima suoja ei voi aiheuttaa sitä, että kilpailija ei saa käyttää tavaroitaan varten kuvailevia sanoja kuten happy dog.

53 On kuitenkin todettava, että tarkasteltaessa kaikkia kantajan hallinnollisessa menettelyssä jättämiä kirjelmiä ilmenee, että kantaja ei ole missään vaiheessa nimenomaisesti maininnut asetuksen N:o 40/94 12 artiklaa eikä etenkään esittänyt kyseisen asetuksen tähän tiettyyn artiklaan perustuvia väitteitä.

54 Kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunta on jättänyt lausumatta asetuksen N:o 40/94 12 artiklan soveltamisesta käsiteltävänä olevassa tapauksessa, perustuu näin ollen virheelliseen lähtökohtaan ja on siten hylättävä.

55 Vaikka lisäksi oletettaisiinkin, että valituslautakunnan olisi pitänyt ymmärtää väiteosaston päätöksestä tehdyn valituksen perusteluissa esitetty väite, jonka mukaan kilpailijoiden on voitava vapaasti käyttää kuvailevaa ilmaisua happy dog, epäsuorana mutta välttämättömänä viittauksena asetuksen N:o 40/94 12 artiklaan, on todettava, että kyseinen artikla ei ole sovellettavissa yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä.

56 Asetuksen N:o 40/94 12 artiklassa tarkoitetaan nimittäin yhteisön tavaramerkin haltijan oikeussuojaan kohdistuvia rajoituksia elinkeinotoiminnassa. Mahdolli-

nen tavaramerkkioikeuden loukkaaja voi siten puolustuksekseen tarvittaessa vedota tähän säännökseen torjuakseen kaikki väitteet, joiden mukaan hän on loukannut sellaisen yhteisön tavaramerkin, joka muodostuu erityisesti asianomaisen tavaran laatua tai muita ominaisuuksia osoittavista sanoista, haltijan oikeuksia. Asetuksen N:o 40/94 12 artiklaa ei siis voida ottaa huomioon tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä, sillä tällä säännöksellä ei kantajan väittämällä tavalla anneta kolmansille oikeutta käyttää tällaisia sanoja tavaramerkkinä, vaan sillä ainoastaan turvataan kolmansille mahdollisuus käyttää näitä sanoja deskriptiivisesti eli tavaran laatua tai muita ominaisuuksia osoittavina merkintöinä sillä edellytyksellä, että nimeä käytetään immateriaalioikeuksien alalla sovellettavien hyvien liiketapojen mukaisesti (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 28 kohta ja asia T-295/01, Nordmilch v. SMHV (OLDENBURGER), tuomio 15.10.2003, Kok. 2003, s. II-4365, 55–57 kohta).

57 Tästä seuraa, että kantajan esittämä toinen kanneperuste on hylättävä.

58 Kaiken edellä esitetyn perusteella kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

59 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 sekä SCA Nutrition ovat vaatineet oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan niiden oikeudenkäyntikulut. Koska Provimi ei sitä vastoin ole esittänyt vaatimuksia oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanne hylätään.**

2) **Kantaja velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) sekä SCA Nutrition Ltd:n oikeudenkäyntikulut.**

3) **Provimi Ltd velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Legal Tiili Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 31 päivänä maaliskuuta 2004.

H. Jung H. Legal

kirjaaja neljännen jaoston puheenjohtaja