UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

15 päivänä joulukuuta 2010 *

Asiassa T-331/09,

Novartis AG, kotipaikka Bâle (Sveitsi), edustajanaan asianajaja N. Hebeis,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään B. Schmidt,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Sanochemia Pharmazeutika AG, kotipaikka Wien (Itävalta),

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 18.6.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 1601/2007-1), joka koskee Novartis AG:n ja Sanochemia Pharmazeutika AG:n välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Wiszniewska-Białecka (esittelevä tuomari) sekä tuomarit F. Dehousse ja H. Kanninen,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 25.8.2009 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 11.12.2009 toimitetun vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 15.6.2010 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Sanochemia Pharmazeutika AG teki 22.11.2004 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), perusteella.

2 Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on sanamerkki TOLPOSAN.

3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 5, ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Tolperisonia sisältävät lääkkeet; tolperisonia sisältävät eläinlääkevalmisteet”.

4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 27.6.2005 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 26/2005.

5 Kantaja Novartis AG teki 6.7.2005 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen tavaramerkin TOLPOSAN rekisteröintiä vastaan edellä 3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta.

6 Väite perustui sanamerkin TONOPAN kansainväliseen rekisteröintiin nro 227508, joka tehtiin 13.1.1960 ja joka on voimassa muun muassa Itävallassa ja Espanjassa luokkaan 5 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Farmaseuttiset tuotteet”.

7 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettuun perusteeseen.

8 Yhteisön tavaramerkin hakijan 20.3.2006 esittämän vaatimuksen johdosta SMHV pyysi 12.4.2006 kantajaa toimittamaan asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta) mukaisesti näyttöä siitä, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty siinä jäsenvaltiossa, jossa se on suojattu.

9 Kantaja toimitti asetetussa määräajassa 5.7.2006 erilaisia asiakirjoja osoittaakseen, että tavaramerkkiä, johon väite perustui, on tosiasiallisesti käytetty Itävallassa ja Espanjassa.

10 Hakija otti huomioon, että näyttöä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä oli esitetty päänsäryn hoitoon tarkoitetulle kipulääkkeelle, ja rajoitti 27.9.2006 rekisteröintihakemuksen kattamat tavarat luokkaan 5 kuuluviin tavaroihin, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Tolperisonia sisältävät lääkkeet, jotka rentouttavat lihaksia; tolperisonia sisältävät eläinlääkevalmisteet, jotka rentouttavat lihaksia.”

11 Kantaja ilmoitti 28.10.2006 kirjeellä SMHV:lle, että aikaisemman tavaramerkin kattama lääke on katsottava yleiseksi kipulääkkeeksi.

12 Väiteosasto hylkäsi väitteen 14.8.2007 tekemällään päätöksellä. Sen mielestä kyseiset tavaramerkit eivät ole samankaltaisia eikä näin ollen ole tarpeen tutkia asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa. Sen mukaan ei myöskään ole tarpeen ottaa huomioon kantajan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön osoittamiseksi toimittamia asiakirjoja, koska ne eivät muuttaisi sen johtopäätöstä.

13 Kantaja valitti 9.10.2007 väiteosaston päätöksestä SMHV:n sisällä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.

14 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 18.6.2009 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta totesi, että koska kyseiset tuotteet kuuluvat luokkaan 5, kohdeyleisö koostuu ammattilaisista (lääkärit, kemistit ja farmaseutit) ja suuresta yleisöstä, joka on tavanomaista tarkkaavaisempi, ja että merkityksellinen alue koostuu Itävallasta ja Espanjasta. Valituslautakunnan mukaan ei ole riitautettu sitä, että aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä oli esitetty näyttöä vain osasta niistä tuotteista, joille se on rekisteröity, ja että näin ollen sovellettaessa asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohtaa aikaisempaa tavaramerkkiä pidetään väitteen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan tiettyä farmaseuttista tuotetta varten, eli päänsäryn ja migreenin hoitoon tarkoitettua kipulääkettä varten. Tavaroiden vertailusta valituslautakunta totesi, että kyseiset tavarat ovat vähäisessä määrin samankaltaisia. Merkkien vertailusta valituslautakunta totesi, että kyseisten merkkien ulkoasun ja lausuntatavan kokonaisvaltaisen arvioinnin perusteella on katsottava, että kun otetaan huomioon ensimmäisten ja viimeisten osien samuus ja keskiosien erot, merkit ovat keskimääräisen samankaltaisia. Merkityssisällöstä valituslautakunta totesi, ettei kyseisillä merkeillä ole mitään merkityssisältöä espanjalaiselle tai itävaltalaiselle kuluttajalle. Kun näin ollen otetaan huomioon kyseisten tavaroiden vähäinen samankaltaisuus ja kyseisten merkkien keskimääräinen samankaltaisuus sekä kohdeyleisön tavanomaista suurempi tarkkaavaisuus, valituslautakunta totesi, ettei asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa ole.

Asianosaisten vaatimukset

15 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

16 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

17 Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

18 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara. Sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohdan mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan tavaramerkkejä, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa.

19 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Tämän saman oikeuskäytännön mukaan yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, mikä käsitys kohdeyleisöllä on merkeistä ja kyseessä olevista tavaroista ja palveluista, ottamalla huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa, ja erityisesti merkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden, jotka ne kattavat, välinen keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok., s. II-2821, 30–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia T-357/07, Focus Magazin Verlag v. SMHV – Editorial Planeta (FOCUS Radio), tuomio 16.12.2008, 24 ja 25 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

20 Tässä asiassa on riidatonta, että aikaisempi tavaramerkki TONOPAN on rekisteröity kansainvälisenä tavaramerkkinä, joka on voimassa Itävallassa ja Espanjassa, jotka ovat näin ollen merkityksellinen alue sekaannusvaaran arvioinnissa.

21 Oikeuskäytännön mukaan silloin, kun kyseiset tavarat ovat lääkkeitä, kohdeyleisö koostuu yhtäältä lääketieteen alan ammattilaisista ja toisaalta potilaista mainittujen tuotteiden loppukuluttajina (ks. asia T-95/07, Aventis Pharma v. SMHV – Nycomed (PRAZOL), tuomio 21.10.2008, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Käsiteltävässä asiassa ei ole riitautettu sitä, että kohdeyleisö koostuu ammattilaisista, eli lääkäreistä ja apteekkareista ja loppukuluttajista, eli potilaista.

22 Kantaja riitauttaa sitä vastoin valituslautakunnan arvioinnit kohdeyleisön tarkkaavaisuuden tasosta, tavaroiden vertailusta, merkkien vertailusta ja sekaannusvaarasta käsiteltävässä asiassa.

Kohdeyleisön tarkkaavaisuuden taso

23 Oikeuskäytännössä todetaan kohdeyleisön tarkkaavaisuuden tasosta sekaannusvaaran arvioinnissa, että kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttajien katsotaan olevan tavanomaisesti valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuuden taso voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (ks. asia T-256/04, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), tuomio 13.2.2007, Kok., s. II-449, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

24 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta katsoi, että sikäli kuin kyseiset tavarat eivät ole päivittäiskulutustavaroita vaan kuluttajan terveyttä koskevia tuotteita, loppukuluttajan tarkkaavaisuuden taso on korkea.

25 Kantajan mukaan aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ovat edullisia kipulääkkeitä, joita myydään ilman reseptiä, jotka kuluttaja katsoo päivittäiskulutustavaroiksi ja joita ostaessaan hän ei ole tarkkaavaisempi kuin muita kulutustavaroita ostaessaan. Se myös riitauttaa valituslautakunnan toteamuksen, jonka mukaan suuri yleisö tavanomaisesti kysyy neuvoa farmaseuteilta ja lääkäreiltä, kun se valitsee lääkkeitä. Kun sekaannusvaaraa arvioidaan, ostoksia tekevät loppukuluttajat pitäisi kantajan mukaan ottaa huomioon ilman ammattilaisten tukea. Lääkkeitä, jotka aikaisempi tavaramerkki kattaa, myydään nimittäin ilman reseptiä ja internetissä, mikä poistaa ammattilaisten valvonnan.

26 Oikeuskäytännöstä ilmenee yhtäältä, että lääketieteen ammattilaiset ovat erityisen tarkkaavaisia, kun he määräävät lääkkeitä. Siitä ilmenee toisaalta, että loppukuluttajien

osalta on silloin, kun farmaseuttisia tuotteita myydään ilman reseptiä, oletettava, että nämä tuotteet kiinnostavat kuluttajia, jotka ovat kohtuullisen valistuneita, tarkkaavaisia ja huolellisia, koska nämä tuotteet vaikuttavat heidän terveyteensä, ja etteivät nämä kuluttajat todennäköisesti sekoita toisiinsa mainittujen tuotteiden erilaisia muunnelmia. Vaikka lisäksi oletettaisiin, että lääkärin määräys on pakollinen, kuluttajat ovat erityisen tarkkaavaisia, kun kyseisiä tuotteita määrätään, kun otetaan huomioon, että ne ovat farmaseuttisia tuotteita (edellä 21 kohdassa mainittu asia PRAZOL, tuomion 29 kohta ja asia T-240/08, Procter & Gamble v. SMHV – Laboratorios Alcala Farma (oli), tuomio 8.7.2009, 50 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Näin ollen voidaan katsoa, että tavanomaisesti valistuneet ja kohtuullisen tarkkaavaiset ja huolelliset keskivertokuluttajat kiinnittävät erityistä huomiota lääkkeisiin, myydäänpä niitä lääkärin määräyksestä tai ilman (asia T-412/08, Trubion Pharmaceuticals v. SMHV – Merck (TRUBION), tuomio 15.12.2009, 28 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

27 Käsiteltävässä asiassa on näin ollen katsottava, että kohdeyleisön tarkkaavaisuuden taso on joka tapauksessa keskimääräistä korkeampi.

28 Kantajan väitteen vastaisesti se seikka, että loppukuluttaja voi mahdollisesti hankkia ilman reseptiä myytävän lääkkeen internetistä ilman farmaseutin tai lääkärin neuvoa, ei vähennä hänen tarkkaavaisuutensa tasoa tällaista tuotetta ostettaessa.

29 Näin ollen valituslautakunta on katsonut perustellusti, että kohdeyleisö koostuu lääketieteen ammattilaisista ja itävaltalaisista ja espanjalaisista loppukuluttajista, joiden tarkkaavaisuuden taso on korkea.

Tavaroiden vertailu

30 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Huomioon voidaan ottaa myös muita tekijöitä, kuten kyseisten tavaroiden jakelukanavat (ks. asia T-443/05, El Corte Inglés v. SMHV – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), tuomio 11.7.2007, Kok., s. II-2579, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

31 Käsiteltävässä asiassa on aluksi todettava, että aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity luokkaan 5 kuuluville ”farmaseuttisille tuotteille”. Osapuolet eivät riitauta sitä, että kantaja on toimittanut näyttöä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä vain näiden tuotteiden alaryhmän osalta, johon kuuluvat ”erityisesti päänsäryn ja migreenin hoitoon tarkoitetut kipulääkkeet”, ja että kun sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohtaa, aikaisempi tavaramerkki on katsottava väitemenettelyn osalta rekisteröidyksi vain näitä tavaroita varten.

32 Näin ollen tavaroiden samankaltaisuuden arvioimiseksi valituslautakunta on ottanut perustellusti huomioon yhtäältä luokkaan 5 kuuluvat aikaisemman tavaramerkin kattamat ”kipulääkkeet, jotka lievittävät kipua, erityisesti päänsäryn ja migreenin hoitoon” ja toisaalta ”tolperisonia sisältävät lääkkeet, jotka rentouttavat lihaksia, [ja] tolperisonia sisältävät eläinlääkevalmisteet, jotka rentouttavat lihaksia”, jotka kuuluvat luokkaan 5 ja joille rekisteröintiä on haettu.

33 Valituslautakunta katsoi, että vaikka kyseiset tavarat ovat samankaltaisia sikäli kuin ne kuuluvat luokkaan 5, ne ovat vain vähäisessä määrin samankaltaisia, kun otetaan huomioon, että aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat kuuluvat kipulääkkeiden

alaryhmään, kun taas tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat lihasrentouttajien alaryhmään.

34 Kantajan mukaan samankaltaisuuden taso kyseisten tavaroiden välillä on hyvin korkea. Se väittää, ettei valituslautakunta ole ottanut huomioon sitä, että rekisteröitäväksi haetut tavarat ovat lihasrentouttajia, jotka vaikuttavat kipua lieventävästi ja jotka ovat näin ollen huomattavan samankaltaisia verrattuna aikaisemman tavaramerkin kattamiin kipulääkkeisiin. Sen mukaan on kyse lääkkeistä, joilla on osittain päällekkäinen käyttötarkoitus, koska lihasrentouttajat – kuten kipulääkkeetkin – vaikuttavat lieventämällä lihaskramppien aiheuttamaa kipua. Lisäksi niitä käytetään toisiaan täydentävinä lääkkeinä, tuotetaan lääkeyrityksissä ja jaetaan samaa myyntikanavaa pitkin ja ne on osoitettu samoille loppukuluttajille. Näin ollen kaikki merkitykselliset tekijät ovat yhteneväisiä tavaroiden käyttötarkoitusta, eli niiden käyttöaihetta lukuun ottamatta. Kantajan mukaan se, että kyseiset tavarat täydentävät toisiaan, koska kipulääkkeitä voidaan määrätä kivuliaiden lihaskramppien hoitoon, on yksi tekijä, jonka perusteella voidaan katsoa, että kyseiset tavarat ovat hyvin samankaltaisia.

35 On todettava, että tavaroilla on lääkkeinä sama luonne (farmaseuttiset valmisteet), sama tarkoitus tai käyttötarkoitus (ihmisten terveydellisten ongelmien hoito), ne on tarkoitettu samoille kuluttajille (lääketieteen ammattilaiset ja potilaat) ja niitä varten käytetään samoja jakelukanavia (pääsääntöisesti apteekit). Tämä johtopäätös perustuu kyseisten tavaroiden kuulumisesta samaan yleiseen tavararyhmään eli lääkkeisiin. Kyse on kuitenkin hyvin laajasta ryhmästä, joka sisältää tavaroita, jotka voivat olla erilaisia. Näin ollen sillä perusteella, että lääkkeet kuuluvat samaan tuotteiden yleisryhmään, voidaan todeta vain vähäinen samankaltaisuus kaikkien lääkkeiden välillä.

36 Koska edellä 35 kohdassa huomioon otettujen tekijöiden avulla ei voida erottaa lääkkeiden eri alaryhmiä toisistaan, lääkkeiden samankaltaisuuden asianmukaiseksi arvioimiseksi on otettava huomioon muita tekijöitä. Näitä tekijöitä ovat erityisesti lääkkeiden kilpaileva ja toisiaan täydentävä luonne sekä niiden tarkoitus ja erityinen käyttötarkoitus (erityisten terveydellisten ongelmien hoito). Näitä tekijöitä huomioon otettaessa lääkkeen käyttöaiheella on ratkaiseva merkitys.

37 Tämä lääkkeiden erityisyys on jo otettu huomioon oikeuskäytännössä, jonka mukaan on niin, että sikäli kuin kuluttaja etsii ennen kaikkea tavaraa tai palvelua, joka voi vastata hänen erityistarpeisiinsa, asianomaisen tavaran tai palvelun käyttötarkoitus on ensisijaisen tärkeä hänen tehdessään valintaansa. Näin ollen on niin, että sikäli kuin kuluttajat soveltavat tarkoitusta tai käyttötarkoitusta koskevaa kriteeriä ennen ostosten tekemistä, se on ensisijaisen tärkeä kriteeri tavaroiden tai palvelujen alaryhmän määrittelyssä. Terapeuttisen tuotteen tarkoitus ja käyttötarkoitus ilmaistaan sen käyttöaiheella (edellä 23 kohdassa mainittu asia RESPICUR, tuomion 29 ja 30 kohta).

38 Käsiteltävässä asiassa on riidatonta, että kyseiset tavarat erottuvat toisistaan niiden pääkäyttöaiheen perusteella. Aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat ovat nimittäin kipulääkkeitä, joiden tarkoituksena on lievittää kipuja, erityisesti päänsärkyä, kun taas rekisteröinnin kohteena olevien tavaroiden tarkoituksena on hoitaa lihaskramppeja lihaksia rentouttamalla. Valituslautakunta on näin ollen katsonut perustellusti, että kyseiset tavarat kuuluvat lääkkeiden eri alaryhmiin. Näin ollen kyseiset tavarat eivät ole kilpailevia (toisiinsa vaihdettavia).

39 Kuten kantaja esittää, aikaisemman tavaramerkin kattamat lihasrentouttajat voivat kuitenkin vaikuttaa myös kipua lieventävästi. Tämä ei kuitenkaan muuta sitä johtopäätöstä, jonka mukaan näiden lääkkeiden käyttöaiheessa kuvattu käyttötarkoitus on

rentouttaa lihaksia ja ne näin ollen erottuvat aikaisemman tavaramerkin kattamista kipulääkkeistä.

40 Lisäksi lääkkeiden samankaltaisuuden arvioinnissa ei ole merkityksellistä, että sama potilas voi sairastaa useampia sairauksia ja ottaa useampia lääkkeitä samanaikaisesti. Tämä pätee erityisesti käsiteltävässä asiassa, koska kipulääkkeitä voidaan ottaa muiden lääkkeiden kanssa.

41 Näin ollen se seikka, että sama kuluttaja voi käyttää kyseisiä tuotteita samaan aikaan, ei ole riittävää niiden katsomiseksi oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla toisiaan täydentäviksi. Toisiaan täydentävät tavarat tai palvelut ovat nimittäin tavaroita tai palveluita, joiden välillä on läheinen yhteys siinä mielessä, että toinen tavara on välttämätön tai tärkeä toisen tavaran käytön kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, että sama yritys on vastuussa näiden kahden tavaran valmistuksesta tai kahden palvelun tarjoamisesta (ks. asia T-316/07, Commercy v. SMHV - easyGroup IP Licensing (easyHotel), tuomio 22.1.2009, Kok., s. II-43, 57 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

42 Edellä esitetystä ilmenee – kun otetaan huomioon edellä 35 kohdassa todetut kyseisten tavaroiden samankaltaiset osatekijät ja niiden käyttöaiheiden erilaisuus –, ettei valituslautakunta ole tehnyt virhettä todetessaan, että kyseiset tuotteet ovat enintään vähäisessä määrin samankaltaisia.

Merkkien vertailu

43 Oikeuskäytännön mukaan kaksi tavaramerkkiä ovat samankaltaisia, kun ne ovat kohdeyleisön näkökulmasta ainakin osittain samanlaisia yhden tai useamman ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvän seikan osalta (asia T-6/01, Matratzen

Concord v. SMHV – Hukla Germany (MATRATZEN), tuomio 23.10.2002, Kok., s. II-4335, 30 kohta ja asia T-290/07, MIP Metro v. SMHV – Metronia (METRONIA), tuomio 10.12.2008, 41 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

44 Lisäksi riidanalaisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osatekijät. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta ja asia T-168/07, Professional Tennis Registry v. SMHV – Registro Profesional de Tenis (PTR PROFESSIONAL TENNIS REGISTRY), tuomio 4.3.2009, 28 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

45 Valituslautakunta katsoi käsiteltävässä asiassa, että kyseiset kaksi sanamerkkiä, TOLPOSAN ja TONOPAN, ovat keskimääräisen samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan, kun otetaan huomioon niiden ensimmäisten ja viimeisten osien samuus ja niiden keskiosien erilaisuus, ja ettei kyseisten merkkien merkityssisältöä voida vertailla.

46 Aluksi on todettava, ettei kantaja riitauta valituslautakunnan merkityssisältöä koskevaa arviointia, jonka mukaan kyseisillä tavaramerkeillä ei ole merkityssisältöä itävaltalaisille ja espanjalaisille keskivertokuluttajille.

47 Kantajan väitteet koskevat valituslautakunnan tekemää kyseisten merkkien ulkoasun ja lausuntatavan vertailua.

48 Sen mukaan kyseiset tavaramerkit ovat hyvin samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan, ja näiden tavaramerkkien yhteiset osatekijät voittavat selvästi niiden erot. Ulkoasusta se väittää, että riidanalaisissa tavaramerkeissä on kuusi samaa kirjainta, joista viisi on samassa järjestyksessä (”t”, ”o”, ”o”, ”a” ja ”n”), ja että kirjain ”p” sijaitsee aikaisemmassa tavaramerkissä vokaalin ”o” jälkeen ja rekisteröitäväksi haetussa tavaramerkissä ennen vokaalia ”o”. Lausuntatavan osalta kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, ettei se ole ottanut huomioon näiden tavaramerkkien keskiosissa olevia samankaltaisuuksia, eli äänteitä ”op” ja ”po”, vokaalien samaa järjestystä (”o”, ”o” ja ”a”) ja kirjainten ”p” ja ”o” samuutta. Kantajan mukaan valituslautakunta on jakanut kyseiset tavaramerkit samoihin ja erilaisiin osiin eikä ole ottanut huomioon niiden luomaa kokonaisvaikutelmaa.

49 Aluksi on todettava ulkoasun samankaltaisuudesta, että tavaramerkki TOLPOSAN ja tavaramerkki TONOPAN ovat kumpikin kolmen tavun sanoja, jotka sisältävät melkein saman määrän kirjaimia, toinen kahdeksan ja toinen seitsemän, ja joiden vokaalit ovat samassa järjestyksessä (”o”, ”o” ja ”a”). Kyseiset tavaramerkit alkavat kahdella samalla kirjaimella ”t” ja ”o” ja päättyvät kahteen samaan kirjaimeen ”a” ja ”n”. On kuitenkin myös todettava, että nämä tavaramerkit ovat ulkoasultaan erilaisia yhtäältä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin keskiosan kirjainten ”l” ja ”s” vuoksi ja toisaalta sen vuoksi, että kirjaimet ”p” ja ”o” ovat kyseisten tavaramerkkien keskiosissa käänteisessä järjestyksessä.

50 Näin ollen valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä todetessaan, että riidanalaisten merkkien ensimmäiset osat ”to” ja viimeiset osat ”an” ovat samoja ja että niiden keskimmäiset osat ”lpos” ja ”nop” ovat erilaisia.

51 Lisäksi lausuntatavan samankaltaisuudesta on todettava, että kyseiset tavaramerkit alkavat samalla äänteellä ”to” ja loppuvat samaan äänteeseen ”an”. Niiden keskimmäiset osat ”lpos” ja ”nop” sisältävät vokaalin ”o”, mutta ne lausutaan eri tavalla. Tältä osin yhtäältä kirjainten ”o” ja ”p” käänteinen järjestys kyseisten merkkien keskiosissa vaikuttaa siten, että tavaramerkkien lausuntatapa on erilainen. Toisaalta rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kirjain ”l”, joka edeltää kirjaimia ”p” ja ”s”, vahvistaa tätä lausuntatavan erilaisuutta.

52 Näin ollen valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä pitäessään kyseisiä merkkejä lausuntatavaltaan erilaisina kirjainten erilaisen järjestyksen ja sen vuoksi, että niiden keskiosissa on eri kirjaimia.

53 Näin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia.

54 Lopuksi kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta ei ole ottanut huomioon kyseisten tavaramerkkien luomaa kokonaisvaikutelmaa, on riittävää todeta, että valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessä todennut, että kyseisten merkkien ulkoasun ja lausuntatavan kokonaisarviointi on saanut sen toteamaan, että nämä merkit ovat keskimääräisen samankaltaisia. Lisäksi se on todennut, ettei sen seikan huomioon ottaminen, että kohdeyleisö kiinnittää eniten huomiota niiden ensimmäisiin samoihin osiin eli tavuihin ”to”, kyseenalaista tätä toteamusta. Valituslautakunta lisäsi, että tällaisessa lähestymistavassa, jossa huomiota kiinnitetään ainoastaan merkin ensimmäiseen osaan, jätetään ottamatta huomioon kyseisten tavaramerkkien luoma kokonaisvaikutelma.

55 Se seikka, että valituslautakunta on todennut kyseisten tavaramerkkien olevan keskimääräisen samankaltaisia, osoittaa, että vastoin kantajan väitettä valituslautakunta on arvioinut näitä tavaramerkkejä kokonaisuudessaan ja ottanut huomioon sekä niiden samat osat että niiden erilaiset osat. Kuten SMHV korostaa, kyseisten tavaramerkkien luoman kokonaisvaikutelman arviointi ei estä vertailemasta niiden erilaisia osia ja tavuja sellaisina, kuten kuluttajat ne havaitsevat.

56 Edellä esitetystä ilmenee, että kun otetaan huomioon kyseisten tavaramerkkien ulkoasun ja lausuntatavan keskimääräinen samankaltaisuus ja niiden merkityssisällön puuttuminen, valituslautakunta on perustellusti pitänyt kyseisiä merkkejä kokonaisuutena keskimääräisen samankaltaisina.

Sekaannusvaara

57 Valituslautakunta totesi, että koska tavarat ovat vähäisessä määrin samankaltaisia ja merkit keskimääräisen samankaltaisia, kokonaisvaltaisella tarkastelulla voidaan sulkea pois kaikenlainen sekaannusvaara saksankielisillä ja espanjankielisillä alueilla. Se tarkensi, että johtopäätös perustui sen seikan huomioon ottamiseen, että kohdeyleisö on tavanomaista tarkkaavaisempi, kun kyseessä ovat riidanalaiset, terveyttä koskevat tavarat, ja valppaampi, kun se joutuu valitsemaan niitä.

58 Edellä esitetystä ilmenee – kun otetaan yhtäältä huomioon, että kyseiset tuotteet ovat vain vähäisessä määrin samankaltaisia ja kyseiset tavaramerkit ovat keskimääräisen samankaltaisia, ja toisaalta, että kohdeyleisö on tavanomaista tarkkaavaisempi –, ettei valituslautakunta ole tehnyt virhettä sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa katsoessaan,

ettei ole olemassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa.

59 Tätä johtopäätöstä ei voida kyseenalaistaa, vaikka oikeuskäytännöstä ilmenee kantajan väitteen mukaisesti, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä tavaramerkeistä on (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 26 kohta ja asia T-104/01, Oberhauser v. SMHV – Petit Liberto (Fifties), tuomio 23.10.2002, Kok., s. II-4359, 28 kohta). Kuten nimittäin edellä on todettu, käsiteltävässä asiassa kohdeyleisö on erityisen tarkkaavainen ostaessaan kyseisiä tavaroita.

60 Tätä johtopäätöstä ei myöskään voida kyseenalaistaa kantajan väitteellä, jonka mukaan kyseisten merkkien vertailussa niiden lausuntatavan samankaltaisuudella on huomattava vaikutus, koska loppukuluttaja ilmaisee ostotoiveensa sanallisesti farmaseutille ja koska farmaseutit tilaavat lääkkeitä puhelimitse tukkukauppiailta.

61 Oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa kyseisten merkkien ulkoasulla, lausuntatavalla tai merkityssisällöllä ei kylläkään aina ole samaa painoarvoa, ja on syytä analysoida objektiivisia olosuhteita, joissa tavaramerkit voivat esiintyä markkinoilla (asia T-129/01, Alejandro v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok., s. II-2251, 57 kohta ja yhdistetyt asiat T-117/03–T-119/03 ja T-171/03, New Look v. SMHV – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection), tuomio 6.10.2004, Kok., s. II-3471, 49 kohta). Merkkien samankaltaisten tai erilaisten osien merkitys voi riippua erityisesti merkkeihin itseensä liittyvistä ominaisuuksista tai kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palveluiden markkinointiolosuhteista. Jos kyseisten tavaramerkkien kattamia tavaroita

myydään normaalisti itsepalvelumyymälöissä, joissa kuluttaja valitsee tuotteen itse ja hänen täytyy näin ollen pääosin luottaa tuotteeseen merkityn tavaramerkin kuvaan, merkkien ulkoasun samankaltaisuuden merkitys on pääsääntöisesti suurempi. Jos puolestaan kyseistä tavaraa myydään etenkin suulliseen ilmaukseen perustuvin argumentein, merkkien lausuntatavan samankaltaisuudella on normaalisti enemmän painoarvoa (em. yhdistetyt asiat NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection, tuomion 49 kohta).

62 Kyseisten tavaramerkkien lausuntatavan samankaltaisuus ei käsiteltävässä asiassa kuitenkaan ole kovin suuri, ja se on samantasoinen kuin ulkoasun samankaltaisuus. Näin ollen sen seikan perusteella, että lausuntatavan samankaltaisuudella on enemmän painoarvoa kuin ulkoasun samankaltaisuudella siksi, että kyseisiä tavaroita myydään tavanomaisesti suullisesti, ei voida todeta, että on olemassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

63 Edellä esitetyn perusteella asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan liittyvä ainoa kanneperuste on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

64 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Novartis AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Wiszniewska-Białecka Dehousse Kanninen

Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä joulukuuta 2010.

Allekirjoitukset