YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
22 päivänä kesäkuuta 2004*

Asiassa T-66/03,

Koffiebranderij en Theehandel "Drie Mollen sinds 1818" BV, kotipaikka 's-Hertogenbosch (Alankomaat), edustajanaan asianajaja P. Steinhauser, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään J. Novais Gonçalves ja S. Laitinen,

vastaajana,

SMHV:n valituslautakunnassa käydyn menettelyn vastapuolena

Manuel Nabeiro Silveira, L^{da}, kotipaikka Campo Maior (Portugali),

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 17.12.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 270/2001-2), joka koskee Koffiebranderij en Theehandel "Drie Mollen sinds 1818" BV:n ja Manuel Nabeiro Silveria, L^{da}:n välistä väitemenettelyä,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 26.2.2003 jätetyn kanteen,

ottaen huomioon SMHV:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 20.6.2003 jättämän vastineen,

pidettyään asiassa 20.1.2004 istunnon, johon kantaja ei osallistunut,

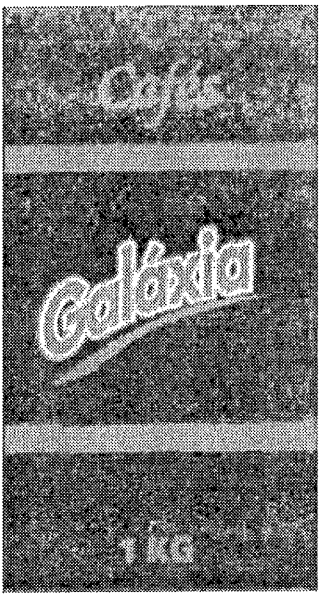
on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Manuel Nabeiro Silveira, L[da] jätti yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna, sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) tavaramerkkihakemuksen 15.6.1998.

2 Kuviomerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, muodostuu seuraavasta merkistä:



3 Haetulla tavaramerkillä tarkoitetaan kahvia, eli tavaraa, joka kuuluu tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 30, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna.

4 Hakemus on julkaistu Yhteisön tavaramerkkilehden 8.3.1999 ilmestyneessä numerossa 17/1999.

5 Kantaja teki 6.4.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla väitteen tämän tavaramerkin rekisteröintiä vastaan vedoten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan haetun tavaramerkin ja niiden aikaisempien tavaramerkkien välillä, joiden haltija kantaja on.

6 Aikaisemmilla tavaramerkeillä, joihin väitteen tueksi on vedottu, suojataan sanamerkkiä GALA ja tarkoitetaan Nizzan sopimuksen luokkaan 30 kuuluvia tavaroita, erityisesti kahvia ja/tai teetä. Kyse on seuraavista tavaramerkeistä:

— kreikkalainen kansallinen tavaramerkki (nro 32533), jolla tarkoitetaan kahvia ja teetä

— kaksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityä kansallista tavaramerkkiä (tavaramerkki nro 870174, jolla tarkoitetaan kahvia ja teetä, ja tavaramerkki nro 1469857, jolla tarkoitetaan muun muassa kahvia ja teetä)

— Beneluxissa rekisteröity tavaramerkki (nro 042335), jolla tarkoitetaan kahvia ja teetä

— Ranskassa, Italiassa ja Itävallassa voimassa oleva kansainvälinen tavaramerkki (nro R210550), jolla tarkoitetaan kahvia ja teetä

— Portugalissa voimassa oleva kansainvälinen tavaramerkki (nro 570004), jolla tarkoitetaan teetä.

7 SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen 29.1.2001 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että vaikka haetulla tavaramerkillä ja aikaisemmilla tavaramerkeillä katetut tavarat ovat samoja, merkit eivät ole samankaltaisia eikä minkäänlaista sekaannusvaaraa näin ollen ole.

8 Kantaja haki 16.3.2001 muutosta tähän päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla vedoten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen.

9 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi tämän valituksen 17.12.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi, että sekaannusvaaraa ei ole, koska kyseiset tavaramerkit eivät ole samankaltaisia ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön osalta.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n epäämään haetun tavaramerkin rekisteröinnin

— velvoittaa SMHV:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

11 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Vaatimusten ensimmäinen pääkohta, joka koskee riidanalaisen päätöksen kumoamista

12 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi ennen kaikkea kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen ja toinen puolestaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan virheelliseen soveltamiseen, nämä molemmat artiklat luettuina yhdessä kyseisen asetuksen 42 artiklan 1 kohdan kanssa.

Kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen

— Asianosaisten lausumat

13 Kantaja katsoo, että kyseessä olevilla tavaramerkeillä tarkoitetut tavarat ovat samoja, että kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia ja että niiden välillä on näin ollen sekaannusvaara.

14 Kantajan mukaan valituslautakunta ei kiinnittänyt riittävästi huomiota siihen, että tavaramerkki GALA on hyvin tunnettu ja että kahvia myydään markkinoilla, joilla tieto tavarasta kulkee ennen kaikkea suullisesti, mikä tekee kyseisten tavaramerkkien lausuntatavan samankaltaisuuden erityisen merkittäväksi.

15 Kantaja vetoaa lisäksi siihen, että koska kiistetyn tavaramerkin sanaosan neljä ensimmäistä kirjainta ovat samoja kuin aikaisempien tavaramerkkien sanamerkkien kirjaimet, yleisö päätyy automaattisesti ajattelemaan, että nämä tavarat ovat peräisin keskenään taloudellisessa etuyhteydessä olevista kaupallisista lähteistä.

16 SMHV torjuu kantajan väitteet ja väittää, että riidanalaista päätöstä ei rasita minkäänlainen oikeudellinen virhe.

— Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

17 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.

18 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdan mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä tai kansainvälisesti rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää.

19 Käsiteltävänä olevassa tapauksessa aikaisemmat kansalliset ja kansainväliset tavaramerkit on rekisteröity Kreikassa, Benelux-maissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Portugalissa, Ranskassa ja Italiassa. Sekaannusvaaran arvioinnissa on näin

ollen otettava huomioon yleisön näkökanta kyseisissä jäsenvaltioissa. Koska tavarat, joita aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan, ovat tavanomaisia kulutushyödykkeitä, kyseinen yleisö muodostuu keskivertokuluttajista.

20 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.

21 Tämän saman oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena sen mukaan, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevat merkit sekä tavarat tai palvelut, ja ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä tapauksessa, erityisesti merkkien samankaltaisuus sekä niillä tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus keskinäinen riippuvuus (ks. asia T-162/01, Laboratorios RTB v. SMHV — Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), tuomio 9.7.2003, Kok. 2003, s. II-2831, 31–33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

22 Asianosaiset ovat yksimielisiä siitä, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettu tavara (kahvi) ja aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetut tavarat (kahvi ja tee) ovat samoja tai samankaltaisia.

23 Kanteen johdosta annettava päätös riippuu näin ollen kyseessä olevien merkkien samankaltaisuuden asteesta. Kuten vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, kyseessä olevien merkkien visuaalisen, auditiivisen tai käsitteellisen samankaltaisuuden osalta sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on perustuttava niistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti niiden erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia T-292/01, Phillips-Van Heusen v. SMHV — Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), tuomio 14.10.2003, Kok. 2003, s. II-4335, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

24 Mitä ensiksikin tulee kyseessä olevien merkkien ulkoasun samankaltaisuuteen, haetun tavaramerkin sanaosan neljä ensimmäistä kirjainta ovat samoja kuin ne kirjaimet, joista aikaisempien tavaramerkkien suojaama sanamerkki muodostuu. Kyseessä olevien kahden sanan eli sanojen Galáxia ja Gala pituus on kuitenkin selvästi erilainen. Lisäksi sanan Galáxia neljä ensimmäistä kirjainta eivät ole osatekijä, joka ymmärrettäisiin erillisenä kyseisen sanan loppupäätteestä (xia). Kyseisiä kirjaimia ei ennen kaikkea ole erotettu tästä loppupäätteestä, niitä ei ole kirjoitettu eri tavalla ja mikään ei muullakaan tavoin erota niitä loppupäätteestä xia. Sanaosa Galáxia ymmärretään näin ollen kokonaisuutena eikä sanana, joka muodostuu useista tekijöistä, muun muassa sanasta Gala. Lopuksi on todettava, että haettu tavaramerkki on kuviomerkki: mustalla pohjalla oleva valkoisen ympäröimä punainen kirjoitus on siis olennainen osa haettua merkkiä, ja se vaikuttaa hallitsevalta kyseisen merkin ulkoasun osalta. Näin ollen on valituslautakunnan tavoin todettava (riidanalaisen päätöksen 19 kohta), että kyseiset merkit eivät ole ulkoasun osalta samankaltaisia.

25 Mitä sitten tulee kyseisten merkkien mahdolliseen samankaltaisuuteen lausuntatavan osalta, SMHV on perustellusti todennut, että sanojen Gala ja Galáxia välillä on merkittäviä eroja. Etenkin tavujen määrä on erilainen. Lisäksi sanan Galáxia keskellä oleva konsonantti x, jota seuraavat vokaalit i ja a, on kyseisen sanan auditiivisen ymmärtämisen kannalta iskevä, ja kuluttaja havaitsee kyseisen konsonantin. Tästä seuraa, että kyseiset merkit eivät ole samankaltaisia auditiiviseltakaan kannalta.

26 Kantajan väite, joka perustuu siihen, että merkkien lausuntatapaa koskevilla seikoilla on erityinen merkitys kyseisillä markkinoilla, kun otetaan huomioon kahvin tavanomainen myyntitapa, on näin ollen hylättävä perusteettomana.

27 Mitä sitten tulee kyseisten merkkien mahdolliseen samankaltaisuuteen merkityssisällön osalta, aikaisemmat tavaramerkit GALA viittaavat kyseisillä markkinoilla käytetyillä kielillä — kreikan kieltä lukuun ottamatta — juhlallisuuksiin, kun taas Galáxia saa kaikilla kyseessä olevilla kielillä syntymään ajatuksen tähtijoukosta

(galaksi). Kreikan kielessä, josta sana galáxia tulee, sana gala (γάλα) tarkoittaa maitoa. Kreikan kielessäkin on kuitenkin merkityssisällön osalta selvä ero kyseessä olevien sanojen eli sanan maito (γάλα) ja sanan galaksi (γαλαξίας) välillä.

28 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa perustellusti katsonut, että kyseessä olevat tavaramerkit eivät ole samankaltaisia ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön osalta.

29 Kantajan esittämät lisäväitteet, jotka perustuvat näiden tavaramerkkien väitettyyn yleiseen tunnettuuteen ja toisaalta vaaraan kyseisten merkkien välisestä mielleyhtymästä, eivät pysty horjuttamaan tätä johtopäätöstä.

30 Ensimmäisen väitteen osalta, joka perustuu siihen, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon siellä ensimmäisen kerran esitettyä väitettä, jonka mukaan aikaisemmat tavaramerkit ovat hyvin tunnettuja osassa yhteisön markkinoita, on todettava, että kuten asetuksen N:o 40/94 seitsemännestä perustelukappaleesta ilmenee, tavaramerkin laaja tunnettuus on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko merkit tai tavarat ja palvelut niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 18 ja 24 kohta (koskien jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) tulkintaa) ja asia T-311/01, Éditions Albert René v. SMHV — Trucco (Starix), tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. II-4625, 61 kohta).

31 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa tältä osin ensiksikin, että kantaja ei SMHV:ssa käydyn menettelyn missään vaiheessa esittänyt ainoatakaan tosiseikkaa tai todistetta yhden tai useamman tavaramerkkinsä yleisestä tunnettuudesta. On lisättävä, että kantaja ei ennen kaikkea ole täsmentänyt, mitkä ovat ne merkityksselliset markkinat, joilla kantajan tavaramerkeillä on tällainen tunnettuus.

32 Rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä SMHV:n suorittama tutkimus rajataan kuitenkin asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosan nojalla seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin. Tästä säännöksestä seuraa, että asianosaisille kuuluu myös näitä seikkoja tukeviin tosiseikkoihin ja todisteisiin vetoaminen (ks. todisteiden osalta vastaavasti asia T-232/00, Chef Revival USA v. SMHV — Massagué Marin (Chef), tuomio 13.6.2002, Kok. 2002, s. II-2749, 45 kohta). Kun väitteen tehnyt asianosainen vetoaa siihen, että sen tavaramerkki on hyvin tunnettu, sen on esitettävä tosiseikat ja tarvittaessa todisteet, joiden perusteella SMHV voi tarkistaa tällaisen väitteen todenperäisyyden. Jos kantajan tarkoituksena käsiteltävänä olevassa asiassa oli se, että sen aikaisempien tavaramerkkien mahdollinen yleinen tunnettuus otetaan huomioon, sen ei olisi pitänyt tyytyä pelkästään esittämään väite tällaisen maineen olemassaolosta. Tästä seuraa, että ei voida katsoa, että joku aikaisemmista tavaramerkeistä olisi yleisesti tunnettu markkinoilla.

33 Vaikka kantajan väitteen myönnettäisiinkin olevan oikea, tavaramerkkien samankaltaisuutta koskevan tarkastelun lopputulos ei voi johtaa erilaisiin johtopäätöksiin. Riippumatta siitä, kuinka tunnettuja aikaisemmat tavaramerkit käsiteltävänä olevassa tapauksessa ovat, asianomaiset kuluttajat voivat merkittävien erojen perusteella selvästi erottaa haetun tavaramerkin aikaisemmista tavaramerkeistä. Kuten edellä 24 kohdassa on todettu, haettu tavaramerkki on kuviomerkki, jonka ulkomuoto on selvästi erilainen kuin kyseessä olevien aikaisempien sanamerkkien ulkomuoto.

34 Kantajan väite, joka koskee aikaisempien tavaramerkkien väitettyä yleistä tunnettuutta, on näin ollen hylättävä.

35 Mitä sitten tulee toiseen edellä 29 kohdassa mainituista väitteistä, kantaja tuntuu vahvistavan, että kyseessä olevien merkkien välillä on vaara mielleyhtymästä sen takia, että aikaisemmat tavaramerkit (GALA) ja haetun merkin sanaosan ensimmäinen osa (Galá) ovat samoja, ja että tätä vaaraa ei tasapainota se, että

kyseessä olevien merkkien merkitykset ovat erilaiset, varsinkin kun haetun tavaramerkin ja sillä tarkoitetun tavaran välillä ei ole minkäänlaista semanttista yhteyttä.

36 Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tarkoitus soveltaa vain silloin, kun sen takia, että sekä kyseiset tavaramerkit että tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkejä käytetään, ovat keskenään samoja tai samankaltaisia, "yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä". Tästä sanamuodosta ilmenee, että mielleyhtymän vaaran käsite ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran käsitteelle, vaan sillä täsmennetään sekaannusvaaran käsitteen merkitystä. Jo tämän säännöksen sanamuodon mukaan on siis mahdotonta, että sitä voitaisiin soveltaa, jos yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 18 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 34 kohta). Kyseisessä säännöksessä tarkoitettu sekaannusvaara on kuitenkin olemassa vain silloin, kun osoitetaan, että kuluttaja saattaa luulla, että kyseisin tavaramerkein varustettuina myydyt tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (em. asia Canon, tuomion 29 kohta). Käsiteltävänä olevassa tapauksessa tämä edellytys voisi täyttyä, jos haetun merkin sanaosan neljä ensimmäistä kirjainta (Galá) voitaisiin ymmärtää aikaisempien tavaramerkkien haltijaan liittyvänä alkuperän osoituksena ja jos sanan loppupääte (xia) voitaisiin tunnistaa lisäosaksi, joka osoittaa esimerkiksi erityistä tuotelinjaa. Edellä 24 kohdasta ilmenee kuitenkin, että kuluttaja ei ymmärrä sanan Galáxia alkuosaa (Galá) kyseisen sanan loppupäätteen (xia) suhteen erilliseksi ja selvästi erottuvaksi osaksi. Tästä seuraa, että kuluttaja ei voi päätyä olettamaan, että aikaisemmilla tavaramerkeillä (GALA) varustettuina myydyt tavarat ja haetulla tavaramerkillä, joka sisältää sanaosan Galáxia, varustettuna myyty tavara ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä. Lisäksi on todettava, että asetuksen N:o 40/94 säännösten ja erityisesti kyseisen asetuksen 4, 7 ja 8 artiklan nojalla tavaramerkin hakija ei ole missään määrin velvollinen osoittamaan semanttista yhteyttä tavaramerkin ja sillä tarkoitetun tavaran välillä. Se seikka, että haetun tavaramerkin sanaosan ja tavaramerkillä tarkoitetun tavaran (kahvin) välillä ei ole minkäänlaista semanttista yhteyttä, on siten merkityksetön.

37 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta ei ole tehnyt oikeudellista virhettä todetessaan, että koska kyseessä olevat merkit eivät ole samankaltaisia, käsiteltävänä olevassa tapauksessa ei ole sekaannusvaaraa. Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen perustuva kanneperuste on perusteeton.

Kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan virheelliseen soveltamiseen

— Asianosaisten lausumat

38 Kantaja viittaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan ja väittää, että tavaramerkki GALA on erityisen tunnettu Beneluxin markkinoilla ja että haettu tavaramerkki vahingoittaa aikaisempien tavaramerkkien erottamiskykyä kyseisillä markkinoilla. Kantajan mukaan SMHV:n olisi pitänyt ottaa tämä huomioon riidanalaisessa päätöksessään.

39 SMHV:n mukaan tämä kanneperuste on jätettävä tutkimatta kolmesta syystä. SMHV väittää ensiksikin, että asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdassa säädetyn kolmen kuukauden määräajan päättymisen jälkeen kaikki ne kanneperusteet on jätettävä tutkimatta, joihin ei ole vedottu kyseisen säännöksen 3 kohdassa edellytetyssä perustellussa väitteessä. Toiseksi, kanneperuste on SMHV:n mukaan jätettävä tutkimatta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan nojalla, jonka mukaan asianosaiset eivät voi kyseisessä tuomioistuimessa muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa. SMHV huomauttaa kolmanneksi, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan valituslautakunnalla ei ollut oikeutta tutkia rekisteröinnin hylkäämisen suhteellista perustetta, jota kantaja ei ollut esittänyt menettelyn tässä vaiheessa.

— Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

40 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan virheelliseen soveltamiseen perustuvaa kanneperustetta ei ole esitetty SMHV:ssa käydyssä väitemenettelyssä, sillä kantaja on esittänyt tämän kanneperusteen vasta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen jättämässään kanteessa.

41 SMHV:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen jättämästä asiakirja-aineistosta ilmenee, että kantaja on SMHV:lle tekemässään valituksessa väittänyt, että aikaisemmat tavaramerkit ovat yleisesti tunnettuja. Tämä väite kuitenkin esitettiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan perustuvan kanneperusteen yhteydessä kantajan mainitsematta lainkaan kyseisen säännöksen 5 kohtaa.

42 Kun tämä toteamus otetaan huomioon, kantajan esittämän toisen kanneperusteen voidaan ymmärtää tarkoittavan kahta erillistä väitettä.

43 Jos kyseinen kanneperuste ensiksikin ymmärretään siten, että sillä pyritään moittimaan SMHV:a siitä, että se ei ole omasta aloitteestaan tutkinut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa säädettyä hylkäysperustetta, kyseisellä kanneperusteella tarkoitetaan todellisuudessa asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan virheellistä soveltamista. Kuten kyseisen säännöksen sanamuodosta kuitenkin selvästi ilmenee, valituslautakunnan ei ole pitänyt tutkia asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan perustuvaa rekisteröinnin hylkäysperustetta, sillä kantaja ei ole esittänyt sitä koskevia oikeudellisia seikkoja, tosiseikkoja tai todisteita.

44 Tästä seuraa, että kyseinen kanneperuste ymmärrettynä siten, että sillä tarkoitetaan asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan virheellistä soveltamista, on perusteeton.

45 Toiseksi, siinä tapauksessa, että kyseisellä kanneperusteella pyritään siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin itse tutkisi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytysten täyttymisen käsiteltävänä olevassa tapauksessa, on todettava, että käsiteltävänä olevan kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakunnan päätöksen laillisuuden valvonta (asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (Calandre), tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. II-701, 18 kohta; asia T-129/01, José Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 67 kohta ja em. asia Starix, tuomion 70 kohta). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harjoittamassa valvonnassa ei näin ollen voida mennä asian tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja pidemmälle, sellaisina kuin nämä tosiseikat ja oikeudelliset seikat on esitetty valituslautakunnalle (asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 16 kohta).

46 Tosiseikat, joita toisen kanneperusteen tutkimisen olisi välttämättä pitänyt koskea, eivät kuitenkaan ole samoja kuin ne tosiseikat, jotka ovat merkityksellisiä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan kantajan ensimmäisen kanneperusteen osalta, ja kantaja ei ole esittänyt erityisiä tosiseikkoja, väitteitä tai todisteita, jotka koskevat kyseisen asetuksen 8 artiklan 5 kohdan virheelliseen soveltamiseen perustuvaa väitettä. Viimeksi mainitun säännöksen soveltamisedellytykset eivät näin ollen ole olleet (eivätkä ne ole voineet olla) SMHV:n valituslautakunnan suorittaman asian tutkinnan kohteena. Tutkinta, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin suorittaisi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytyksiä koskevista tosiseikoista ja oikeudellisista seikoista, menisi näin ollen riidanalaisen päätöksen tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja pidemmälle.

47 Tästä seuraa, että toinen kanneperuste ymmärrettynä siten, että sillä pyritään siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin itse tutkisi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan soveltamisedellytysten täyttymisen, muuttaa riidan kohdetta työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan vastaisesti, ja kyseinen kanneperuste on siten jätettävä tutkimatta (ks. vastaavasti em. asia Starix, tuomion 70 ja 71 kohta).

48 Toista kanneperustetta — riippumatta siitä, millä tavalla se ymmärretään — ei näin ollen voida hyväksyä.

49 Edellä esitetystä seuraa, että riidanalaisen päätöksen kumoamista koskeva vaatimusten ensimmäinen pääkohta on hylättävä.

Vaatimusten toinen pääkohta, joka koskee SMHV:n velvoittamista epäämään haettu rekisteröinti

50 Kantajan esittämien eri vaatimusten asiayhteydestä ilmenee, että vaatimusten toinen pääkohta edellyttää sitä, että kumoamisvaatimus hyväksytään ainakin osittain, eli kyseinen pääkohta on siis esitetty vain siltä varalta, että vaatimusten ensimmäinen pääkohta hyväksytään.

51 Kuten edellä 49 kohdasta ilmenee, riidanalaista päätöstä ei ole syytä kumota. Tästä seuraa, että ei ole tarpeen lausua siitä, onko vaatimusten toinen pääkohta tutkittava tai onko se perusteltu.

Oikeudenkäyntikulut

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

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pirrung Meij Forwood

Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 2004.

H. Jung

kirjaaja

J. Pirrung

toisen jaoston puheenjohtaja