

Société provençale d'achat et de gestion (SPAG) SAS

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Sanamerkki-tyyppistä yhteisön
tavaramerkkiä HOOLIGAN koskeva hakemus — Aikaisemmat sanamerkit OLLY
GAN — Tosiseikat tai oikeudelliset seikat, joita ei ole esitetty SMHV:lle —
Tutkittavaksi ottaminen — Sekaannusvaara

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)

1.2.2005 II - 291

Tuomion tiivistelmä

- 1. Yhteisön tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Kanne yhteisöjen tuomioistuimissa — Väitemenettelyä koskevan valituslautakunnan päätöksen laillisuus — Riitauttaminen uusien oikeudellisten seikkojen perusteella — Hyväksymisedellytykset (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohta)*

2. *Yhteisön tavaramerkki — Menettelysäännökset — Väitemenettely — Tutkimisen rajoittaminen esitettyihin perusteisiin — Aikaisemman tavaramerkin tunnettuus — Osapuolten velvollisuus esittää tosiseikat ja todisteet tämän tueksi — Aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksiin perustuva erottamiskyky — Tutkiminen viran puolesta (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 74 artikla)*
3. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Suhteelliset hylkäysperusteet — Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Sanamerkit HOOLIGAN ja OLLY GAN (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohhta)*

1. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosasta seuraa, että kun sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunta ratkaisee valituksen, joka on tehty päätöksestä, jolla väitemenettely päätettiin, se voi perustaa päätöksensä vain asianomaisen osapuolen esittämiin suhteellisiin hylkäysperusteisiin sekä osapuolten esittämiin niihin liittyviin tosiseikkoihin ja todisteisiin.

Koska suhteellisen hylkäysperusteen tai minkä tahansa muun säännöksen, johon osapuolten esittämien vaatimusten tueksi vedotaan, soveltamiskriteerit ovat luonnollisesti SMHV:n tutkittavaksi toimitettuja oikeudellisia seikkoja, tämä pätee myös oikeuskysymykseen, jota on välttämättä tarkasteltava osapuolten esittämien perusteiden arvioimiseksi ja vaatimusten hyväksymiseksi tai hylkäämiseksi, vaikka osapuolet eivät olisi esittäneet kantaansa tästä kysymyksestä ja vaikka virasto ei olisi lausunut tästä seikasta. Jos väitetään, että virasto

on toiminut sääntöjenvastaisesti osapuolten vaatimuksia käsitellessään esimerkiksi loukkaamalla kontradiktorista periaatetta, tämä väitetty sääntöjenvastaisuus on myös osa asian oikeudellista kehystä.

Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitetty oikeudelliset seikat, joita ei ole aikaisemmin esitetty viraston yksiköissä ja jotka koskevat oikeuskysymystä, joka ei ole välttämätön asetuksen N:o 40/94 asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, kun otetaan huomioon osapuolten esittämät perusteet ja vaatimukset, eivät voi vaikuttaa suhteellisen hylkäysperusteen soveltamista koskevan valituslautakunnan ratkaisun laillisuuteen, koska ne eivät ole osa valituslautakunnassa esitettyä asian oikeudellista kehystä. Ne on näin ollen jätettävä tutkimatta.

Kun oikeussääntöä on puolestaan sovellettava tai oikeuskysymys on ratkaistava asetuksen N:o 40/94 asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi, kun otetaan huomioon osapuolten esittämät perusteet ja vaatimukset, tähän kysymykseen liittyvä oikeudellinen seikka voidaan esittää ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinmessä.

osapuolten on esitettävä. Kun väitteen tehnyt osapuoli haluaa vedota siihen, että sen tavaramerkki on tunnettu, sen on esitettävä tosiseikat ja mahdollisesti todisteet, joiden perusteella virasto voi tarkistaa tällaisen väitteen todenperäisyyden.

Prosessuaalisen yhdenvertaisuuden periaatteen mukaisesti kantajia ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esiintyviä väliintulijoita koskevat samat tutkittavaksi ottamista koskevat säännöt.

(ks. 21–23 kohta)

Aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksiin perustuvan erottamiskyvyn osalta on puolestaan todettava, että viraston on tutkittava tarvittaessa viran puolesta tämä seikka väitteen tekemisen jälkeen. Erona tunnettuuteen ominaisuuksiin perustuvan erottamiskyvyn arviointi ei edellytä tosiseikkoja, jotka osapuolten olisi toimitettava. Tämä arviointi ei myöskään edellytä sitä, että osapuolet esittäisivät perusteita tai perusteluja ominaisuuksiin perustuvan erottamiskyvyn osoittamiseksi, koska yksin viraston on selvittettävä sen olemassaolo ja arvioida sitä sen aikaisemman tavaramerkin valossa, johon väite perustuu.

2. Vaikka yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 74 artiklan mukaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) on tutkittava kaikki perusteet, jotka koskevat tavaramerkin tunnettuuteen perustuvaa erottamiskykyä, näin ei ole, jos osapuoli ei vetoa aikaisempien tavaramerkkien tunnettuuteen eikä tämän tunnettuuden tueksi esitettyihin todisteisiin. Yhtäältä siltä osin kuin tavaramerkin tunnettuutta tarkastellaan näytöstä erillään puhtaan oletaman perusteella, osapuolten on täsmennettävä riittävästi vaatimuksensa, jotta virasto voi lausua asianmukaisesti niiden väitteistä. Tunnettuuden arviointi perustuu toisaalta periaatteessa tosiseikkoihin, jotka

(ks. 30 ja 32 kohta)

3. Sanamerkin HOOLIGAN, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi on haettu Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 kuuluvia "vaatteita ja päähineitä" varten, ja kansainvä-

liseksi tavaramerkiksi, joka on voimassa muun muassa Portugalissa, ja kansalliseksi tavaramerkiksi Ranskassa muun muassa kyseisen luokituksen samaan luokkaan kuuluvia vaatteita varten aikaisemmin rekisteröityjen sanamerkkien OLLY GAN välillä ei ranskalaisten ja portugalilaisten keskivertokuluttajien keskuudessa ole sekaannusvaaraa, koska kyseiset merkit ovat foneettisesta samankaltaisuudestaan huolimatta visuaalisesti ja käsitteellisesti erilaiset, eikä voida

väittää, että aikaisemmat tavaramerkit olisivat ominaisuuksiensa vuoksi erittäin erottamiskykyisiä, joten kohdeyleisö ei sekoita hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä aikaisempiin tavaramerkkeihin erityisesti vaatetusallalla.

(ks. 56, 62, 65, 67 ja 69 kohta)