

Asia T-334/01

MFE Marienfelde GmbH

vastaan

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

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Aikaisempi sanamerkki HIPPOVIT —
Hakemus sanamerkin HIPOVITON rekisteröimiseksi yhteisön sanamerkiksi —
Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY)
N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta — Oikeus tulla kuulluksi

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
8.7.2004 II - 2791

Tuomion tiivistelmä

1. *Yhteisön tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Kanne yhteisöjen tuomioistuimissa — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivalta — Viraston päätöksen muuttaminen — Ullottuvuus — Väiteosaston päätöksen kumoaminen (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohta ja 63 artiklan 3 kohta)*

II - 2787

2. *Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä — Tosiasiallisen käytön käsite — Tulkinnaassa otetaan huomioon asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan tarkoitus (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta)*
3. *Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä — Tosiasiallisen käytön käsite — Arviointiperusteet (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta)*
4. *Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä — Tosiasiallinen käyttö — Arviointiperusteiden soveltaminen konkreettiseen tapaukseen (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta)*
5. *Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä — Viraston asettama määräaika — Lisätodisteiden toimittamisen sallittavuus määräajan päättymisen jälkeen, kun asiassa on tullut esiin uusia seikkoja (Komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 22 säännön 1 kohta)*
6. *Yhteisön tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Kanne yhteisöjen tuomioistuimissa — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeus muuttaa riidanalaista päätöstä — Rajat (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohta)*

1. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnan päätöksestä, joka koskee väitemenettelyä, nostetun kanteen yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on myös toimivaltainen käsittelemään väiteosaston päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksen.

toisesta virkkeestä ilmenee, että valituslautakunta voi kumota asian ensimmäisenä asteena ratkaisseeseen viraston yksikön tekemän päätöksen, tällainen kumoaminen kuuluu niihin toimenpiteisiin, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi suorittaa kyseisen asetuksen 63 artiklan 3 kohdassa vahvistetun muuttamistoimivaltansa puitteissa.

Koska yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan

(ks. 19 kohta)

2. Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua yhteisön tavaramerkin tosiasiallisen käytön käsitettä tulkittaessa on otettava huomioon se, että sen vaatimuksen tarkoituksena, joka koskee aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, jotta sen johdosta voidaan esittää väite yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta kohtaan, on rajoittaa ristiriitoja kahden merkin välillä, sikäli kuin ei ole pelkkää taloudellista syytä, joka johtuu tavaramerkin todellisesta tehtävästä markkinoilla. Edellä mainitun säännöksen tarkoituksena ei sitä vastoin ole kaupallisen menestyksen arvioiminen eikä yrityksen taloudellisen strategian valvominen eikä myöskään tavaramerkkisuojan varaaminen ainoastaan niitä tilanteita varten, joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa.

(ks. 32 kohta)

3. Yhteisön tavaramerkin käyttö on asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla tosiasiallista silloin kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli sen takaamiseksi, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, siinä tarkoituksessa, että näin voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet. Tältä osin tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva ehto edellyttää, että merkkiä — sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna —

käytetään julkisesti ja ulospäin. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuusien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus.

Aikaisemman tavaramerkin käytön laajuuden osalta on otettava etenkin huomioon yhtäältä kaikkien käyttöä merkitsevien toimien kaupallinen määrä ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jonka aikana käyttöä merkitsevät toimet on suoritettu, ja kyseisten toimien taajuus.

(ks. 33—35 kohta)

4. Kun yksittäistapauksessa tutkitaan sitä, onko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on suoritettava kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki tämän tapauksen kannalta merkitykselliset tekijät. Tämä arviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Näin ollen kyseessä olevalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin vähäisen määrän saattaa korvata kyseisen tavaramerkin käytön huomattava

voimakkuus tai merkittävä ajallinen jatkuvuus, ja päinvastoin. Lisäksi kertynyttä liikevaihtoa ja aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin määrää ei voida arvioida absoluuttisesti, vaan suhteessa muihin merkityksellisiin tekijöihin, kuten tavaramerkkiä käyttävän yrityksen kaupallisen toiminnan määrään, tuotanto- tai myyntikapasiteettiin taikka erikoistumisen asteeseen sekä tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteisiin kyseessä olevilla markkinoilla. Tästä syystä ei ole välttämätöntä, että aikaisemman tavaramerkin käyttö olisi aina oltava määrällisesti huomattavaa, jotta käyttöä voitaisiin pitää tosiasiallisena.

Kuitenkin mitä rajoitetumpaa tavaramerkin käytön kaupallinen määrä on, sitä tarpeellisempaa on, että väitteen tehnyt osapuoli esittää lisätietoja, joiden perusteella voidaan häivyttää mahdolliset epäilykset kyseisen tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden osalta.

(ks. 36 ja 37 kohta)

5. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 1 kohtaa, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevat todisteet on toimitettava sisämarkkinoiden har-

monisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) väitteentekijälle asettaman määräajan kuluessa ja jonka mukaan jos kyseisiä todisteita ei toimiteta määräajan kuluessa, väite hylätään, ei voida tulkita siten, ettei sen mukaan olisi mahdollista ottaa uusien seikkojen olemassaoloon nähden huomioon lisätodisteita, vaikka ne toimitetaan vasta kyseisen määräajan päättymisen jälkeen.

(ks. 56 kohta)

6. Tämä asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle annettu mahdollisuus muuttaa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnan päätöstä koskee lähtökohtaisesti vain tilanteita, joissa asia on ratkaisukelpoinen. Tämä edellyttää sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi sille esitettyjen todisteiden perusteella tehdä päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä esillä olevaan asiaan sovellettavien säännösten perusteella. Kyseinen edellytys ei ole täyttynyt silloin kun valituslautakunta olisi voinut joko ottaa itse kantaa väitteeseen tai palauttaa asian väiteosastolle.

(ks. 62 ja 63 kohta)