

Asia T-292/01

Phillips-Van Heusen Corp.

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki — Asetukset N:o 40/94 ja N:o 2868/95 — Väite —
Sekaannusvaara — Valituslautakunnan päätöksen muuttaminen —
Sanamerkki-tyypistä yhteisön tavaramerkkiä BASS koskeva hakemus —
Aikaisempi sanamerkki PASH

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
14.10.2003 II - 4338

Tuomion tiivistelmä

1. *Yhteisön tavaramerkki — Valitusmenettely — Väiteosaston päätöksestä tehty valitus — Väitteen kohteen ylittävän valituslautakunnan päätöksen lainvastaisuus (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 5 kohta, 62 artiklan 1 kohta ja 74 artiklan 1 kohta)*

2. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Suhteelliset hylkäysperusteet — Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin uusi tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara uuden tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus — Mahdollisuus kumota semanttisilla eroilla visuaalisia tai foneettisia samankaltaisuuksia — Edellytykset*
(Newoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)
3. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Suhteelliset hylkäysperusteet — Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin uusi tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara uuden tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Sanamerkit BASS ja PASH*
(Newoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)
4. *Yhteisön tavaramerkki — Valitusmenettely — Väiteosaston päätöksestä tehty valitus — Lykkäävä vaikutus — Riidanalaisen päätöksen voimaantulo valituslautakunnan lopullisen hylkäämispäätöksen jälkeen — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen muuttamistoimivaltansa perusteella tekemän päätöksen rinnastaminen tähän hylkäämispäätökseen*
(Newoston asetuksen N:o 40/94 57 artiklan 1 kohta, 59 artikla ja 63 artiklan 3 kohta)
1. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunta ei voi viraston väiteosaston päätöksestä tehtyä valitusta ratkaistessaan ylittää väitteen kohdetta, ja tällainen päätös, joka koskee väitteen ulkopuolista asiaa, on lainvastainen.

vaatimukset huomioon ottaen, joihin väitteen tekijä viittaa tämän tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehdyssä väitteessä.

(ks. 23 ja 24 kohta)

Kuten yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 5 kohdan ensimmäisestä virkkeestä, 62 artiklan 1 kohdan ensimmäisestä virkkeestä ja 74 artiklan 1 kohdan loppuosasta yhdessä ilmenee, valituslautakunta voi hylätä tavaramerkkiä koskevan hakemuksen ainoastaan ne

2. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa arvioitaessa kahden sanamerkin välisillä käsitteellisillä eroilla voidaan suurelta osin kumota kyseessä olevien tavaramerkkien visuaalisia ja foneettisia samankaltaisuuksia. Tällainen kumoaminen edellyttää, että ainakin yhdellä tavaramerkeistä on kohdeylei-

sön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi.

Tämän osalta se, että sanamerkki ei viittaa mihinkään niiden tavaroiden ominaispiirteeseen, joita varten kyseessä olevat tavaramerkit rekisteröitiin tai niiden rekisteröintiä haettiin, ei estä kohdeyleisöä ymmärtämästä välittömästi tämän sanamerkin merkitystä. Tällainen kumoaminen ei myöskään edellytä sitä, että myös toisella merkillä on kohdeyleisön näkökulmasta tarkasteltuna selkeä ja erityinen merkitys.

(ks. 54 kohta)

3. Sanamerkin BASS, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi haettiin Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 kuuluvia ”vaatteita” varten, ja sanamerkin PASH, joka on rekisteröity aikaisemmin Saksassa muun muassa samaan luokkaan kuuluvia vaatteita, myös nahkavaatteita, vöitä ja päähineitä varten, välillä ei saksalaisyleisön keskuudessa ole sekaannusvaaraa, koska kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste ei riitä siihen, että voitaisiin katsoa, että yleisö saattaa luulla, että kyseessä olevat tavarat ovat peräisin

samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä, ja koska tätä näkemystä ei kyseessä olevien tavaramerkkien väliset erot huomioon ottaen kumoa se, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä tarkoitetut tavarat ovat samat kuin tietyt aikaisemmalla tavaramerkillä varustetut tavarat.

(ks. 56 ja 57 kohta)

4. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 57 artiklan 1 kohdan toinen virke, jonka mukaan sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) tehdyllä valituksella on lykkäävä vaikutus, huomioon ottaen päätös, josta tällainen valitus voidaan tehdä ja johon kuuluu muun muassa väiteosaston päätös, tulee voimaan, jos virastolle ei ole tehty valitusta asetuksen N:o 40/94 59 artiklan ensimmäisessä virkkeessä vahvistetussa määräajassa tai jos valituslautakunta on hylännyt tällaisen valituksen lopullisella päätöksellä. Tämän osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätös, jolla virastolle tehty valitus hylätään muuttamistoimivallan perusteella, on rinnastettava valituslautakunnan tätä koskevaan päätökseen.

(ks. 60 kohta)