

Asia T-191/04

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG

vastaan

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

**Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Sanaosan METRO sisältävää kuvio-
merkkiä koskeva hakemus – Aikaisempi kansallinen sanamerkki METRO –
Aikaisemman kansallisen tavaramerkin voimassaolon päättyminen**

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto)
13.9.2006 II - 2858

Tuomion tiivistelmä

- 1. 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
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 42 artikla)*

2. *Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkimisen laajuus – Muutoksenhakumenettely*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 1 kohta)
3. *Yhteisön tavaramerkki – Menettelysäännökset – Tutkinta*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 76 artikla; komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 16 ja 20 sääntö)

1. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 ja 42 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen 15, 16 ja 20 säännön hylkäysperusteisiin ja väitemenettelyyn liittyvien säännösten tarkoituksena on ennen kaikkea se, että aikaisempi tavaramerkki voi säilyttää alkuperän tunnistamista koskevan tehtävänsä säätämällä mahdollisuudesta evätä sellaisen uuden tavaramerkin rekisteröinti, joka on ristiriidassa aikaisemman tavaramerkin kanssa niiden välisen sekaannusvaaran vuoksi.

rekisteröidä vasta väitemenettelyn päättymisen jälkeen.

(ks. 31–33 kohta)

Tältä osin aikaisemman tavaramerkin alkuperän tunnistamista koskevaa tehtävää ei voi uhata toinen tavaramerkki, joka rekisteröidään vasta aikaisemman tavaramerkin voimassaolon päättymisen jälkeen. Siten haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin, jonka voimassaolo päättyy väiteajan kuluessa, välillä ei voi ilmetä mitään ristiriitaa, koska haettu tavaramerkki voidaan

2. Oikeuskäytännön mukaan valituslautakuntien yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 1 kohdan nojalla suorittamassa väiteosaston päätöksen uudelleen tutkimisessä valituksen ratkaiseminen riippuu siitä, voidaanko sillä hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös. Tässä uudelleen tutkimisessä SMHV:n valituslautakunnat käyttävät, ellei asiaa palauteta, valituksen kohteena olevan päätöksen tehneen osaston toimivaltaa. Näin ollen on katsottava, että tässä oikeuskäytännössä vahvistettua periaatetta sovelletaan väiteosaston suorittamaan arviointiin, joten väiteosasto tai valituslautakunnat eivät voi tehdä päätöstä, joka olisi lainvastainen sillä hetkellä, kun ne

ratkaisevat asian, osapuolten menettelyssä esittämien todisteiden perusteella. Siten väiteosaston ja valituslautakuntien on otettava huomioon väitteen tekemisen ja väitteestä tehtävän päätöksen välillä tapahtuvat olosuhteiden muutokset, jotka ilmenevät osapuolten vastauksena SMHV:n tietopyyntöön esittämistä todisteista.

(ks. 34–36 kohta)

3. Jotta sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) voi arvioida väitemenettelyssä, voiko aikaisempi tavaramerkki menettää alkuperän tunnistamista koskevan tehtävänsä haetun tavaramerkin, jonka kanssa se voi olla toisiinsa sekoitettavissa, samanaikaisuuden vuoksi, sen on tiedettävä aikaisemman tavaramerkin voimassaoloaika.

Toimivalta pyytää väitteen tekijältä lisätietoja aikaisemman tavaramerkin voimassaoloajasta voidaan johtaa yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 ja täytäntöönpanoasetuksen säännöksistä. Asetuksen N:o 40/94 76 artiklan nojalla SMHV voi siten kaikissa sen käsiteltävänä olevissa menettelyissä pyytää tietoja ja pyytää esittämään asiakirjoja ja erityisesti sellaisia asiakirjoja, jotka se katsoo tarpeelliseksi voidakseen antaa ratkaisun väitteestä. Sitten täytäntöönpanoasetuksen 16 ja 20 säännön säännöksistä, luettuina yhdessä, ilmenee, että SMHV voi kehottaa väitteen tekijää toimittamaan seikat, todisteet ja huomautukset, muun muassa aikaisempaa tavaramerkkiä koskevan rekisteröintitodistuksen, jotka eivät sisälly väiteilmoitukseen. Siten SMHV:lla on oikeus pyytää väitteen tekijää todistamaan aikaisemman tavaramerkin uudistaminen sen voimassaolon päättymisen jälkeen, kun tämä voimassaolo päättyy väiteilmoituksen jättämisen jälkeen mutta ennen kuin SMHV antaa ratkaisun väitteestä.

(ks. 38–41 ja 46 kohta)