

Asia T-286/02

**Oriental Kitchen SARL**

**vastaan**

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

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus, joka koskee sanamerkin  
KIAP MOU rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi —  
Aikaisemmat kansalliset MOU-sanamerkit —  
Rekisteröinnin epäminen

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)  
25.11.2003 . . . . . II - 4956

Tuomion tiivistelmä

1. *Yhteisön tavaramerkki — Valitusmenettely — Kanne yhteisöjen tuomioistuimissa — Sellaisen tavaramerkin, jota vastaan on esitetty väite, hakijan esittämä väite siitä, että se aikoo käyttää tavaramerkkiä vain tiettyjä tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita varten — Huomiotta jättäminen (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)*

II - 4953

2. *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 — Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus — Arviointiperusteet — Kahdesta sanasta muodostuva sanamerkki*  
(Neuvoston 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 haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — KIAP MOU ja MOU*  
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

1. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman sekaannusvaaran arvioinnin on koskettava kaikkia tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita. Jotta yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen luettelon rajoitus voitaisiin ottaa huomioon, tällainen rajoitus on tehtävä tiettyjen erityisten menettelysääntöjen mukaisesti, eli hakemuksen muuttamista on haettava asetuksen N:o 40/94 44 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun asetuksen N:o 2868/95 13 säännön mukaisesti.

tavaramerkkiä ainoastaan tiettyjä tavaroita varten eikä siis kaikkia niitä tavaroita varten, joita tavaramerkkihakemus koskee.

(ks. 29 ja 30 kohta)

2. Kaksi tavaramerkkiä ovat yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla samankaltaisia, kun ne ovat asianomaisen yleisön näkökulmasta ainakin osittain yhtäläisiä yhden tai useamman merkityksellisen seikan osalta. Merkityksellisiä ovat ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkitysisältöön liittyvät seikat, ja samankaltaisuutta koskevan arvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ottaen erityisesti huomioon tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.

Näin ollen ei ole syytä ottaa huomioon pelkkää väitettä, joka ei ole näiden menettelysääntöjen mukainen ja jonka mukaan kantaja aikoo käyttää haettua

Tältä osin on lähdettävä siitä periaatteesta, jonka mukaan silloin, kun toinen sanamerkin kahdesta sanasta on ulkoasun ja lausuntatavan perusteella sama kuin aikaisemman sanamerkin ainoa sana ja kun nämä sanat eivät yhdessä tai erikseen tarkasteltuina merkityssisältönsä perusteella tarkoita mitään kohdeyleisölle, näitä tavaramerkkejä on kutakin kokonaisuutena tarkasteltuna tavallisesti pidettävä samankaltaisina.

(ks. 38 ja 39 kohta)

3. Yleisön kannalta, joka muodostuu päivittäistavaran luonteisten elintarvikkeiden kuluttajista Yhdistyneessä kuningaskunnassa, sanamerkki KIAP MOU, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi on haettu Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 29 ja 30 kuuluvia yleisluonteisesti

määriteltyjä elintarvikkeita varten, ja sanamerkki MOU, joka on aikaisemmin rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa samoja tai ainakin kyseisen sopimuksen samoihin luokkiin kuuluvia samankaltaisia tavaroita varten, ovat ulkoasun ja lausuntatavan osalta samankaltaisia, jolloin kohdeyleisö saattaa ajatella, että haetulla tavaramerkillä varustetut elintarvikkeet ovat peräisin yrityksestä, joka on aikaisemman tavaramerkin haltija.

Koska kyseiset tavaramerkit ovat siinä määrin samankaltaisia, että niiden välillä voidaan katsoa olevan sekaan-nusvaara, haettu tavaramerkki kuuluu yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan.

(ks. 37 ja 40–45 kohta)