

Les Éditions Albert René

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)  
(SMHV)

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Aikaisempi yhteisön tavaramerkki  
ASTERIX — Sanan ”starix” sisältävän kuviomerkin rekisteröintiä yhteisön  
tavaramerkiksi koskeva hakemus — Suhteelliset hylkäysperusteet — Asetuksen  
N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto)  
22.10.2003 . . . . . II - 4628

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 uusi tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaanmusvaara uuden tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Sanamerkki ASTERIX ja kuviomerkki, joka muodostuu sanaosasta starix yhdistettynä graafisiin elementteihin*  
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja bankkiminen — 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 — Laajalti tunnettu aikaisempi tavaramerkki — Laajan tunnettuuden vaikutus*  
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

3. *Yhteisön tavaramerkki — Valitusmenettely — Kanne yhteisöjen tuomioistuimissa — Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivalta — Valituslautakunnan päätösten laillisuusvalvonta on tehtävä valituslautakunnalle esitettyjen oikeuskysymysten osalta*  
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 63 artikla)

1. Eurooppalaisen kohdeyleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa sellaisen kuviomerkin, joka koostuu punaisesta soikiosta, jota seuraa sana starix kursiivilla kirjoitettuna, ja jota on vaadittu rekisteröitäväksi yhteisön tavaramerkkinä Nizzan sopimukseen perustuvan luokituksen luokkiin 9 ja 38 kuuluville tavaroille ja palveluille, ja sanamerkin Asterix välillä, joka on rekisteröity aiemmin yhteisön tavaramerkkinä edellä mainitun luokituksen mm. luokkiin 9 ja 41 kuuluville tavaroille ja palveluille, koska vaikka näiden tavaramerkkien kattamat tavarat ja palvelut ovat enemmän tai vähemmän samankaltaisia, jopa samoja, niiden ja kysymyksessä olevien tavaramerkkien välillä olevat ulkoasuun, lausuntatapaan ja merkityssisältöön liittyvät eroavaisuudet riittävät estämään tämän vaaran, joten yksi yhteisön tavaramerkkiasetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan välttämättömistä soveltamisedellytyksistä ei täyty.

(ks. 48, 59 ja 62 kohta)

2. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara edellyttää sitä, että sekä merkit että tavarat ja palvelut, joita varten kyseiset merkit on tarkoitettu, ovat samoja tai samankaltaisia, ja tavaramerkin laaja tunnettuus on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko merkit tai tavarat ja palvelut niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä. Sen sijaan, jos kysymyksessä olevia merkkejä ei voida millään tavoin pitää samoina tai samankaltaisina, se seikka, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu Euroopan unionissa, ei voi vaikuttaa sekaannusvaaran kokonaisarviointiin.

(ks. 61 kohta)

3. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa sisämarkkinoiden harmoni-

sointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnan päätöksestä nostetun kanteen tarkoituksena on sellaisen päätöksen laillisuuden valvonta yhteisön tavaramerkkiasetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on saman asetuksen 63 artiklan 3 kohdan mukaan "toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä", tämä kohta on ymmärrettävä edellisen kohdan valossa, jonka mukaan "kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuk-

sen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harvintavallan väärinkäyttö", ja sitä on myös tutkittava yhdessä EY 229 ja EY 230 artiklan kanssa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittama valituslautakunnan päätöksen laillisuuden valvonta on näin ollen tehtävä valituslautakunnalle esitettyjen oikeuskysymysten osalta.

(ks. 70 kohta)