

Asia T-67/04

Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV

vastaan

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

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin SPA-FINDERS rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset sanamerkit SPA ja LES THERMES DE SPA — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
25.5.2005 II - 1829

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 — Sekaamussvaava haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Aikaisemman laajalti*

tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia — Tavoite — Todisteet, jotka haltijan on esitettävä (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 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 haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia — Edellytys — Tavaramerkkien välinen yhteys — Arviointiperusteet*

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)

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 — Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia — Edellytykset — Aikaisemman tavaramerkin maine — Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuva haitta — Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö — Arviointiperusteet*

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)

4. *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 — Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia — Sanamerkit SPA-FINDERS ja SPA*

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)

1. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan, jossa säädetään laajalti tunnetun aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin suojasta, joka ulottuu tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia, tavoitteena ei ole estää kaikkien sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin laajalti tunnettu

tavaramerkki. Kyseisen säännöksen tavoitteena on erityisesti tehdä aikaisemman laajalti tunnetun kansallisen tavaramerkin haltijalle mahdolliseksi vastustaa sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiä, jotka voivat joko olla haitaksi aikaisemman tavaramerkin maineelle tai erottamiskyvylle tai joilla voidaan käyttää tätä mainetta tai erottamiskykyä

epäoikeudenmukaisesti hyväksi. Aikaisemman tavaramerkin haltija ei tältä osin ole velvollinen osoittamaan, että kyseessä on hänen tavaramerkkiänsä koskeva todellinen ja aktuaalinen haitta. Haltijan on kuitenkin esitettävä seikat, joiden perusteella voidaan päätellä ensi näkemältä, että on olemassa tuleva ja varma vaara epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä tai haitasta.

(ks. 40 kohta)

2. Haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välinen yhteys on ehdoton edellytys, jotta voidaan soveltaa yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaa, jossa säädetään laajalti tunnetun aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin suojasta, joka ulottuu tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia. Kyseisessä säännöksessä tarkoitetut haitat, jos niitä syntyy, johtuvat tietynasteisesta samankaltaisuudesta haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä, mistä syystä kohdeyleisö yhdistää nämä kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen. Tämän yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa. Mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi aikaisempi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa.

(ks. 41 kohta)

3. Sen tunnettuutta koskevan edellytyksen täyttämiseksi, josta on säädetty yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa, jossa säädetään laajalti tunnetun aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin suojasta, joka ulottuu tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia, merkittävän osan tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä on tunnettava kyseinen tavaramerkki.

Tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haittaa koskevan edellytyksen osalta on katsottava, että tämä haitta syntyy, kun aikaisempi tavaramerkki ei enää voi synnyttää välitöntä miellelyhtymää sellaisiin tuotteisiin, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä käytetään.

Tavaramerkin maineelle aiheutuvaa haittaa koskevan edellytyksen osalta on katsottava, että tämä haitta syntyy, kun tavarat, joihin haettua tavaramerkkiä käytetään, vetoavat yleisöön siten, että käyttö vaikuttaa aikaisemman tavaramerkin houkuttelevuuteen.

Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista

hyväksikäyttöä koskevan edellytyksen osalta on katsottava, että kyseisellä hyväksikäytöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkiä selvästi hyväksikäytetään ja hyödynnetään luvatta tai sen maineesta yritetään hyötyä.

(ks. 34, 43, 46 ja 51 kohta)

4. Mitä tulee tavaramerkkiin SPA, joka on rekisteröity Benelux-maissa Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 32 kuuluvia ”kivennäis- ja hiilihapovesiä ja muita alkoholittomia juomia, mehutiivisteitä ja muita juomien valmistusaineita” varten, käytettäessä sanamerkkiä SPA-FINDERS, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi on haettu kyseiseen sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 16 kuuluvia ”painotuotteita, mukaan lukien luettelot, aikakauslehdet ja jäsenlehdet” varten sekä luokkaan 39 kuuluvia ”matkatoimistopalveluja” varten, ei voida käyttää epäoikeudenmukaisesti hyväksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta tai aiheuttaa niille haittaa.

Vaikka yleisö loisi tältä osin välittömän yhteyden kyseisten tavaramerkkien välille, tällainen yhteys ei riittäisi osoittamaan, että on olemassa vaara aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvasta vahingosta. Koska lisäksi sana ”spa” käytetään usein tarkoittamaan esimerkiksi belgialaista Span kaupunkia ja belgialaista Spa-Francorchampsin kilpa-ajorataa tai yleisesti ottaen vesihoidoihin tarkoitettuja tiloja, kuten turkkilaisia saunoja tai saunoja, vaara tavaramerkin SPA erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta on vähäinen. Lisäksi näillä kahdella tavaramerkillä tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen välillä ei ole sellaista vastaakohtaisuutta, joka voisi aiheuttaa vahinkoa SPA-kivennäisvesien maineelle, ja ei ole kovin todennäköistä, että tavaramerkki SPA-FINDERS pilaa tavaramerkkiä SPA koskevan mielikuvan. Koska nämä kaksi tavaramerkkiä tarkoittavat lopuksi hyvin erilaisia tavaroita, ei ole kovin todennäköistä, että tavaramerkillä SPA-FINDERS tarkoitettut tavarat ja palvelut — vaikka ne osoittautuisivatkin heikompilaatuisiksi — vaikuttavat tavaramerkin SPA houkuttelevuuteen.

(ks. 44, 48, 49 ja 53 kohta)