

Asia T-194/03

Il Ponte Finanziaria SpA vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin, jossa on sanaosa "Bainbridge", rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisemmat kansalliset sana- ja kuviomerkit sekä kolmiulotteiset tavaramerkit, jotka sisältävät sanaosan "Bridge" – Käytön todistaminen – Käyttö eri muodossa – "Puolustavat" tavaramerkit – Tavaramerkkiperhe

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto)
23.2.2006 II - 450

Tuomion tiivistelmä

- 1. Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Aikaisemman tavaramerkin käytöstä esitettävä näyttö
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohta, 43 artiklan 2 ja 3 kohta, 50 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 56 artiklan 2 kohta)*

2. *Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Aikaisemman tavaramerkin käytöstä esitettävä näyttö*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a 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*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)
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*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

1. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 systematiikan mukaan merkin tehokas käyttö markkinoilla niitä tavaroita tai palveluja varten, joille se on rekisteröity, muodostaa olennaisen ehdon, jotta sen haltijalle tunnustetaan yksinoikeus, joka on tavaramerkkisuojan kohde. Asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 1 kohdassa, 50 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa ja 56 artiklan 2 kohdassa asetetaan tavaramerkin haltijalle velvollisuus käyttää sitä tai velvollisuus esittää väite-, menettämis- tai mitättömyysmenettelyn yhteydessä näyttöä sen tosiasiallisesta käytöstä.

Tosin näissä säännöksissä säädetään poikkeuksesta, jonka mukaan tavaramerkin haltija välttää tuollaisten velvollisuuksien noudattamatta jättämisen seuraukset, mikäli on olemassa ”perus-

teltuja syitä” käyttämättömyydelle. Kuitenkin on todettava, että näissä säännöksissä mainittu käsite ”perustellut syyt” viittaa syihin, jotka perustuvat esteisiin käyttää tavaramerkkiä tai tilanteisiin, joissa sen kaupallinen hyväksikäyttö olisi, ottaen huomioon kaikki yksittäistapauksessa merkitykselliset seikat, kohtuuttoman kallista. Tuollaiset esteet voivat mahdollisesti johtua kansallisesta lainsäädännöstä, jossa esimerkiksi asetetaan rajoituksia tavaramerkillä varustettujen tuotteiden myynnille sillä tavoin, että tuollainen lainsäädäntö voi olla perusteltu syy tavaramerkin käyttämättömyydelle. Sitä vastoin kansallisen rekisteröinnin haltija, joka vastustaa yhteisön tavaramerkkihakemusta, ei voi vedota asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaiselta todisteiden toimittamiselta välttyäkseen kansalliseen säännökseen, jossa sallitaan sellaisten merkkien rekisteröinti tavaramerkkeinä, joita ei ole suunniteltu kaupalliseen käyttöön, koska ne pelkästään ”puolustavat” toista, kaupallisesti hyödynnettävää merkkiä. Tuollaiset rekisteröinnit eivät nimittäin ole yhteensopivia

yhteisön tavaramerkkisäännösten kanssa, kuten asetuksesta N:o 40/94 seuraa, ja niiden tunnustaminen kansallisella tasolla ei voi muodostaa tämän asetuksen 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua "perusteltua syytä" sen aikaisemman tavaramerkin käyttämättä jättämiselle, johon yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan tehty väite perustuu.

(ks. 43 ja 46 kohta)

kaltaisissa tilanteissa, kun kaupankäynnissä käytetty merkki eroaa rekisteröidystä muodostaan ainoastaan vähän, sillä tavoin että nämä kaksi merkkiä voidaan katsoa kokonaisuudessaan samanlaisiksi, edellä mainitussa säännöksessä säädetään, että velvollisuus käyttää rekisteröityä tavaramerkkiä voi täyttyä, kun toimitetaan näyttöä merkin käytöstä siinä muodossa, jota on käytetty markkinoilla. Sitä vastoin mainitun asetuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan ei ole mahdollista, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija välttää velvoitteen, jonka mukaan sen on käytettävä tätä tavaramerkkiä vetoamalla samankaltaisen tavaramerkin käyttöön, joka on rekisteröity erikseen.

2. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa viitataan nimittäin sellaiseen tapaukseen, jossa kansallista tai yhteisön rekisteröityä tavaramerkkiä käytetään liiketoiminnassa hieman eri muodossa kuin rekisteröity muoto. Tämän säännöksen, jolla vältetään se, että käytetyn muodon ja rekisteröidyn tavaramerkin täytyisi olla täysin samankaltaisia, tavoitteena on mahdollistaa, että tavaramerkin haltija tekee merkistä sitä kaupallisesti hyödyntäessään muunnelmia, joiden avulla voidaan erottamiskykyä menettämättä sopeutua markkinoiden vaatimuksiin ja edistää kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen myyntiä. Tavoitteensa mukaisesti tämän säännöksen aineellisen soveltamisalan on katsottava rajoittuvan tilanteisiin, joissa tavaramerkin haltijan niitä tavaroita tai palveluja varten, joille se on rekisteröity, konkreettisesti käyttämä merkki on siinä muodossa, jossa tätä samaa tavaramerkkiä hyödynnetään kaupallisesti. Saman-

(ks. 50 kohta)

3. Italialaisten kuluttajien keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa yhtäältä sanallisen elementin "Bainbridge" sisältävän kuvio-merkin, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi on haettu Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 18 ja 25 kuuluville tavaroille "nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja laukut; sateenvarjat, päivänvarjat ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet" ja "vaatteet, jalkineet, päähineet" ja toisaalta samoihin luokkiin kuuluvia tava-

roita varten Italiassa aikaisemmin rekisteröityjen sanamerkkien FOOTBRIDGE, OVER THE BRIDGE ja THE BRIDGE, sanallisen elementin "the bridge wayfarer" sisältävän moniosaisen tavaramerkin ja kolmiulotteisen tavaramerkin, jossa on maininta "the bridge", välillä, huolimatta aikaisempien tavaramerkkien vahvasta erottamiskyvystä ja siitä, että kyseessä olevat tavarat ovat samoja, koska riidanalaiset merkit eivät ole samankaltaisia merkityssisällöltään ja koska riidanalaisten merkkien ulkoasua vertailtaessa voidaan todeta niiden välillä olevan merkittäviä eroavaisuuksia, jolloin ainoa yhteinen elementti, joka muodostuu kuuden kirjaimen sarjasta, josta muodostuu sana "bridge", ei riitä tekemään kyseessä olevista tavaramerkeistä, kun otetaan huomioon niistä saatava kokonaisvaikutelma, ulkoasultaan sekaannusvaaran arvioinnin kannalta merkittävästi samankaltaisia. Riidanalaisten merkkien lausuntatavan samankaltaisuuden asteen merkitys on vähäisempi, kun on kyse tavaroista, joita myydään siten, että kohdeyleisö tavallisesti tavaroita ostaessaan havaitsee niissä olevan tavaramerkin ulkoasun.

(ks. 101, 114 ja 116 kohta)

4. Kun yhteisön tavaramerkkihakemusta vastaan tehty väite perustuu useisiin aikaisempiin tavaramerkkeihin, jotka sisältävät ominaisuuksia, joiden perusteella niiden voidaan katsoa kuuluvan samaan "sarjaan" tai "perheeseen", kuten voi olla etenkin silloin, jos niissä kaikissa on sama erottamiskykyinen elementti ja ne erottuvat toisistaan siihen lisätyn kuvio- tai sanaelementin avulla, tai niille on ominaista sama prefiksi tai suffiksi, joka on alkuperäisen tavaramerkin osa, tuollainen seikka muodostaa merkityksellisen tekijän arvioitaessa sekaannusvaaraa.

Nimittäin tällaisissa tapauksissa sekaannusvaara voi syntyä mahdollisuudesta yhdistää haettu tavaramerkki ja aikaisemmat sarjaan kuuluvat tavaramerkit, koska haetussa tavaramerkissä ja viimeksi mainituissa on sellaisia samankaltaisuuksia, joiden perusteella kuluttaja uskoo, että se on osa tätä samaa sarjaa ja että sillä varustetuilla tavaroilla on sama tai samankaltainen kaupallinen alkuperä kuin aikaisemmillä tavaramerkeillä varustetuilla tavaroilla. Tuollainen haetun tavaramerkin ja aikaisempien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien välinen yhdistämisvaara, joka voi aiheuttaa sekaannuksen riidanalaisilla tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden kaupallisuudesta alkuperästä, voi olla olemassa, vaikka haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien, kutakin erikseen arvioituna, välillä tehdyn vertailun perusteella ei olisi mahdollista katsoa suoran sekaannusvaaran olevan käsillä.

Tuollaisessa tapauksessa vaara, että kuluttaja voi erehtyä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallisesta alkuperästä, ei johdu siitä mahdollisuudesta, että hän sekoittaa haetun tavaramerkin johonkin aikaisempaan sarjaan kuuluvaan merkkiin, vaan mahdollisuudesta, että hän katsoo haetun tavaramerkin kuuluvan samaan sarjaan.

On kuitenkin katsottava, että yhdistämisvaara voi olla käsillä vain silloin, jos kaksi ehtoa täyttyvät yhtäaikaaisesti. Ensinnäkin, aikaisempien rekisteröintien sarjan haltijan täytyy toimittaa näyttöä kaikkien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien käytöstä tai vähintään sellaisesta

määrästä tavaramerkkejä, joiden voidaan katsoa muodostavan ”sarjan”. Toiseksi, haetun tavaramerkin ei tule vain olla samankaltainen kuin sarjaan kuuluvat tavaramerkit, vaan siinä tulee myös olla sellaisia piirteitä, joiden perusteella se yhdistetään sarjaan. Asia ei voi olla näin, jos esimerkiksi aikaisempien sarjaan kuuluvien tavaramerkkien yhteistä elementtiä käytetään haetussa tavaramerkissä erilaisessa paikassa, kuin missä se tavallisesti on sarjaan kuuluvissa tavaramerkeissä, tai merkityssisällöltään erilaisena.

(ks. 123–127 kohta)