

Institut für Lernsysteme GmbH

vastaan

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

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Aikaisempi kuviomerkki, johon sisältyy lyhenne ILS — Lyhenteen ELS rekisteröintiä yhteisön tavaramerkkinä koskeva hakemus — Aikaisemman tavaramerkin käytöstä esitettävä näyttö — Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta ja asetuksen N:o 2868/95 22 sääntö — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta — Perustelut

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto)
23.10.2002 II - 4306

Tuomion tiivistelmä

1. *Yhteisön tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Kanne yhteisöjen tuomioistuimissa — Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella ei ole toimivaltaa antaa virastolle määräystä
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohta)*

2. *Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien osapuolten huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Aikaisemman tavaramerkin käytöstä esitettävä näyttö — Viraston asettama määräaika — Määräajan ehdottomuus — Sillä, että tavaramerkin hakija kiistää todistusaineiston, ei ole vaikutusta*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohta; komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 22 säännön 1 kohta)
3. *Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien osapuolten huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Aikaisemman tavaramerkin käytöstä esitettävä näyttö — Viittaaminen toisessa asiassa esitettyihin asiakirjoihin on sallittua*
(Komission asetuksen N:o 40/94 42 ja 43 artikla)
4. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Suhteelliset hylkäysperusteet — Samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten rekisteröidyn saman tai samankaltaisen aikaisemman tavaramerkin haltijan tekemä väite — Sekaannusvaara uuden tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Arviointiperusteet*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohhta ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohhta)
5. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Suhteelliset hylkäysperusteet — Samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten rekisteröidyn saman tai samankaltaisen aikaisemman tavaramerkin haltijan tekemä väite — Kyseisten tavaroiden tai palveluiden ja tavaramerkkien samankaltaisuus — Arviointiperusteet*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohhta)
6. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Suhteelliset hylkäysperusteet — Samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten rekisteröidyn saman tai samankaltaisen aikaisemman tavaramerkin haltijan tekemä väite — Sekaannusvaara uuden tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Lyhenteet "ELS" ja "ILS"*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohhta)

1. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnan päätöksestä yhteisöjen tuomioistuimissa nostetun kanteen yhteydessä viraston on toteutettava asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaisesti kyseisen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Siten ensimmäisen

oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole antaa virastolle määräystä.

(ks. 19 kohta)

2. Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 1 kohdassa säädetään, että jos aikaisemman tavaramerkin haltijan, joka on tehnyt väitteen yhteisön tavaramerkin rekisteröinnistä, on todistettava tavaramerkin käyttö, sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) pyytää väitteentekijää toimittamaan vaaditut todisteet asettamansa määräajan kuluessa. Tämän säännöksen mukaisesti, kun sitä luetaan yhdessä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan kanssa, siitä, että viraston asettamassa määräajassa ei ole toimitettu todisteita tavaramerkin käytöstä, seuraa, että väite hylätään.
3. Jos aikaisemman tavaramerkin haltijan on yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 42 ja 43 artiklan mukaisesti aloittamansa väitemenettelyn yhteydessä esitettävä todisteet siitä, että tavaramerkkiä on käytetty, ja siinä tapauksessa, että sen on jo pitänyt esittää todisteet tästä käytöstä saman aikaisesti vireillä olevan menettelyn yhteydessä, väitteentekijällä on mahdollisuus viitata tämän ensimmäisen menettelyn yhteydessä toimitettuihin asiakirjoihin, jos sitä pyydetään uudestaan todistamaan kyseisen aikaisemman tavaramerkin käyttö.

(ks. 31 kohta)

Koska kyseisessä säännössä säädetty määräaika on siten ehdoton, virasto ei voi ottaa huomioon myöhässä esitettyjä todisteita. Erityisesti siitä seikasta, että hakija on väitteentekijän tavaramerkin käytöstä esittämistä todisteista esittämissään huomautuksissa kiistänyt nämä todisteet, ei voi olla seurauksena, että tämä määräaika alkaa alusta ja että väitteentekijä voi täydentää sitä tavaramerkin käyttöä koskevaa todistusaineistoa, jonka se esitti viraston asettamassa määräajassa.

(ks. 28 ja 29 kohta)

4. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetään, että "aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä". Aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetaan "jäsenvaltiossa rekisteröityjä tavaramerkkejä — — , joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää".

Tältä osin sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä; tätä vaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa. Tämä sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuutta ja niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta, jonka ne kattavat, koska tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.

Siltä osin kuin on kyse keskenään ristiriitaisten merkkien vertailusta, sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Tältä osin ei voida poissulkea sitä, että sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että tavaramerkkit lausutaan samankaltaisella tavalla.

(ks. 51 ja 62 kohta)

(ks. 44—46 kohta)

5. Aikaisemman tavaramerkin haltijan yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti aloittaman väitemenettelyn yhteydessä on kyseisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä.
6. Saksalaiselle kohdeyleisölle lyhenne "ELS", jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkkinä on haettu "koulutuspalveluille, nimittäin englannin kielen koulutuksen tarjoamiselle" (Nizzan sopimuksen luokka 41) ja "oppikirjoille ja opetukseen tarkoitettuille painotuotteille, nimittäin opiskelijoiden työkirjoille, luettelaille, opettajan käsikirjoille, painetuille opetusoppaille, -kaavioille ja -kirjasille opiskelijoille, jotka opiskelevat englantia vieraana kielenä" (luokka 16), ja kuviomerkki, johon kuuluu lyhenne "ILS" ja joka on aikaisemmin rekisteröity Saksassa "etäopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen" liittyviä palveluita varten, ovat ulkoasuiltaan ja lausuntatavoiltaan samanlaiset.

Kun otetaan huomioon yhtäältä se, että aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetut ja haetulla tavaramerkillä tarkoitetut "koulutuspalvelut, nimittäin englannin kielen koulutuksen tarjoaminen" ovat samat, ja se, että edellä mainitut "etäopetuksen kehittämiseen ja järjestämiseen" liittyvät palvelut ja haetun tavaramerkin kattamat "oppikirjat ja opetukseen tarkoitetut painotuotteet, nimittäin opiskelijoiden työkirjat, luettelot, opettajan käsikirjat, painetut opetusoppaat, -kaaviot ja -kirjaset opiskelijoille, jotka opiskelevat englantia vieraana kielenä" ovat

samankaltaiset, ja toisaalta se, että kyseiset merkit ovat samankaltaiset, näiden väliset eroavaisuudet eivät riitä poissulkemaan sekaannusvaaraa kohdeyleisön tekemissä havainnoissa siten, että sen toteaminen, että tällaista vaaraa ei ole olemassa, muodostaa yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomisen.

(ks. 68, 73, 75 ja 78 kohta)