

Kabushiki Kaisha Fernandes
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Aikaisempi sanamerkki
HIWATT— Sanamerkin HIWATT rekisteröintiä yhteisön tavaramerkkinä
koskeva hakemus — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä
esitettävä näyttö — Asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta
ja asetuksen N:o 2868/95 22 sääntö

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto)
12.12.2002 II - 5236

Tuomion tiivistelmä

1. *Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Aikaisemman tavaramerkin käytöstä esitettävä näyttö — Tosiasiallisen käytön käsite*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohta)

2. *Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Aikaisemman tavaramerkin käytöstä esitettävä näyttö — Tosiasiallinen käyttö — Arviointiperusteet — Konkreettisen ja objektiivisen näytön vaatimus*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohta; komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 22 säännön 2 kohta)

1. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisemman yhteisön tavaramerkin tosiasiallinen käyttö edellyttää, että tavaramerkkiä todella käytetään asianomaisilla markkinoilla tavaroiden tai palvelujen yksilöimiseksi. Tosiasiallista käyttöä ei siis ole sellainen vähäinen käyttö, joka ei riitä osoittamaan, että tavaramerkkiä todella käytetään tietyillä markkinoilla. Vaikka tavaramerkin haltijalla olisikin aikomus todella käyttää tavaramerkkiään, mutta tavaramerkki ei objektiivisesti katsoen ole esillä markkinoilla tehokkaasti, jatkuvasti ja vakiintuneena malliltaan, jolloin kuluttajat eivät liioin voi mieltää sitä kysymyksessä olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperän osoitukseksi, kysymys ei ole tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.

siten, että se täyttää oman perustehtävänsä eli yksilöi tavarain tai palvelun kaupallisen alkuperän niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavarain tai palvelun, jos hän ei ole tyytyväinen niihin.

(ks. 36 ja 37 kohta)

Tosiasiallista käyttöä vastaamatonta ei ole kuitenkaan vain sellainen keinotekoinen käyttö, jonka tarkoituksena on rekisteröidyn merkin säilyttäminen; tosiasiallinen käyttö edellyttää, että tavaramerkki on läsnä merkittävällä osalla sitä aluetta, jolla se on suojattu,

2. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettun yhteisön tavaramerkin tosiasiallisen käytön arvioinnissa on otettava huomioon käsiteltävänä olevalle tapaukselle ominaiset tosiseikat ja olosuhteet suhteessa asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohtaan, jonka mukaan käytön todistamiseksi tarvittavista tie-

doista ja todisteista on ilmettävä tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja laji. Tosiasiallista käyttöä ei voida näyttää toteen todennäköisyyksillä tai olettamuksilla, vaan näytön on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavara-

merkin todellisesta ja riittävästä käytöstä asianomaisilla markkinoilla.

(ks. 38 ja 47 kohta)