

Asia T-112/03

L'Oréal SA vastaan sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin FLEXI AIR rekisteröimiseksi tavaramerkiksi — Aikaisempi sanamerkki FLEX — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Pyyntö tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta, 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta ja 43 artiklan 2 kohta

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
16.3.2005 II - 954

Tuomion tiivistelmä

- 1. Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä — Tämä kysymys, kun tavaramerkin rekisteröinnin hakija on sen esittänyt, on ratkaistava ennen kuin väitteestä tehdään päätös — Seuraus — Hakijan velvollisuus esittää huomautuksensa viraston asettamassa määräajassa*

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 42 artikla ja 43 artiklan 2 ja 3 kohta)

2. *Yhteisön tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Valituslautakunnassa tehty valitus ensimmäisenä yksikkönä asian ratkaisseen viraston yksikön tekemästä päätöksestä — Näiden kahden yksikön välinen toiminnallinen jatkuvuus — Valituslautakunnan toteuttaman valituksen tutkimisen laajuus*

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 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 — Sen merkitys, että aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen*

(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 — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Sanamerkit FLEXI AIR ja FLEX*

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

5. *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 jäsenvaltiossa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Haetun tavaramerkin tutkiminen ja tarvittaessa rekisteröimisestä kieltäytyminen yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella*

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohta)

6. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Suhteelliset hylkäysperusteet — Väite, jonka tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity jäsenvaltiossa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Asetuksella N:o 40/94 aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltijalle myönnetty oikeudet — Oikeudet eivät ylitä kyseessä olevassa kansallisessa lainsäädännössä myönnettyjä oikeuksia*

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohta; neuvoston direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohdan a alakohdan ii alakohta)

1. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan saman asetuksen 42 artiklan nojalla tehtyä väitettä tutkittaessa aikai-

sempaa tavaramerkkiä oletetaan käytetyn tosiasiallisesti niin kauan kuin hakija ei ole esittänyt pyyntöä tällaista käyttöä koskevien todisteiden toimittamisesta.

Tällaisen pyynnön esittämisestä on siis seurauksena se, että väitteentekijälle asetetaan todistustaakka tosiasiallisesta käytöstä (tai käyttämättä jättämisen perustelluista syistä) sillä uhalla, että hänen väitteensä hylätään. Jotta vaikutus olisi tällainen, pyyntö on esitettävä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) nimenomaisesti ja hyvissä ajoin.

puolien tiedonantoja koskevia huomautuksia. Menettelyn sujuvuuden takaamiseksi nämä huomautukset on lähtökohtaisesti esitettävä viraston asettamassa määräajassa.

(ks. 24–27 kohta)

Vaikka tältä osin asetuksen N:o 40/94 yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan, että "on perusteltua suojata yhteisön tavaramerkkejä ja toisaalta niitä aikaisempia, rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin kuin näitä merkkejä todella käytetään" ja vaikka tässä valossa tavaramerkin hakijan mahdollisuutta pyytää todisteita sellaisen tavaramerkin käytöstä, johon on vedottu hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröimistä vastaan, ei ole rajoitettava perusteettomasti, aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö on kuitenkin kysymys, joka — kun tavaramerkin rekisteröinnin hakija on sen esittänyt — on ratkaistava ennen kuin varsinaisesta väitteestä tehdään päätös.

2. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakuntien toimivalta käsittää ensimmäisenä yksikkönä asian ratkaisseiden viraston yksiköiden tekemien päätösten uudelleen tutkimisen. Valituksen ratkaiseminen tämän uudelleen tutkimisen puitteissa riippuu siitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös. Näin ollen valituslautakunnat voivat asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa esitetyin varauksin hyväksyä valituksen sellaisten uusien tosiseikkojen perusteella, joihin valituksen tehnyt osapuoli on vedonnut, tai jopa sen esittämien uusien todisteiden perusteella.

Koska väitemenettely ja valitusmenettely ovat kontradiktorisia menettelyjä, virasto pyytää, niin usein kuin on tarpeen, osapuolia esittämään sen itsensä niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osa-

Sen tutkinnan laajuus, jonka virasto on velvollinen suorittamaan valituksen kohteena olevan päätöksen osalta, ei lähtökohtaisesti määräydy valituksen tehneen osapuolen esittämien oikeudellisten perusteiden nojalla. Näin ollen vaikka valituksen tehnyt osapuoli ei olisikaan esittänyt erityistä oikeudellista perus-

tetta, valituslautakunnalla on kuitenkin velvollisuus tutkia kaikkien asiaan kuuluvien oikeudellisten seikkojen ja tosi-seikkojen valossa sitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös.

(ks. 36 kohta)

3. Vaikka tutkittaessa väitettä, jonka on esittänyt aikaisemman tavaramerkin haltija yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, tämän tavaramerkin erottamiskyky on otettava huomioon sekaannusvaaraa arvioitaessa, se on vain yksi arvioinnin yhteydessä huomioon otettavista seikoista. Sekaannusvaara voi olla olemassa silloinkin, kun aikaisempi tavaramerkki on heikosti erottamiskykyinen ja hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ei ole aikaisemman tavaramerkin täydellinen toisinto, erityisesti merkien ja tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden vuoksi.

(ks. 61 kohta)

4. Yhdistyneessä kuningaskunnassa keski-vertokuluttajien keskuudessa on olemassa sekaannusvaara sanamerkin FLEXI AIR, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi on haettu Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3 kuuluville tavaroille, jotka vastaavat kuvausta "sampoott; geelit, vaahdot ja balsamit ja aerosolituotteet hiusten kam-paukseen ja hoitoon; hiuslakat; väriaineet ja tuotteet hiusten valkaisuun; tuotteet hiusten muotoiluun ja hiuslaineiden muodostukseen; eteeriset öljyt", ja sanamerkin FLEX välillä, joka on rekisteröity aikaisemmin Yhdistyneessä kuningaskunnassa kyseisen luokituksen samaan luokkaan kuuluville tavaroille, jotka vastaavat kuvausta "hiuksille tarkoitettut sampoott ja hoitotuotteet", yhtäältä koska aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on heikko ja kyseessä olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samankaltaiset ja toisaalta koska tavarat ovat osittain samanlaisia ja osittain erittäin samankaltaisia.

(ks. 82 ja 83 kohta)

5. Koska yhteisön tavaramerkkihakemuksen sovelletaan asetuksessa N:o 40/94 säädettyjä menettelyjä, hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki on välttämättä jätettävä rekisteröimättä tämän asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla, jos jossakin jäsen-valtiossa aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltija esittää väitteen ja jos on olemassa 8 artiklan 1 kohdan b

alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara kyseessä olevien tavaramerkkien välillä. Asetuksessa N:o 40/94 ei sen sijaan säädetä sen tutkimisesta etukäteen, voidaanko tähän aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin perustuva väite esittää pätevästi sen kansallisen lainsäädännön nojalla, jota siihen sovelletaan, eikä kyseessä olevien tavaramerkkien sekaannusvaaran arvioimisesta tämän kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

(ks. 91 kohta)

6. Asetuksella N:o 40/94 ei voida myöntää aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltijalle yhteisön tavaramerkkihakemuksen suhteen laajempia oikeuksia

kuin tähän aikaisempaan tavaramerkkiin sovellettavalla kansallisella lainsäädännöllä. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan nojalla jäsenvaltioiden kansalliset lainsäädännöt, jotka koskevat hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja aikaisemman kansallisen tavaramerkin välistä sekaannusvaaraa, on nimittäin yhdenmukaistettu täysin. Nämä direktiivin 89/104 säännökset ovat oikeudelliselta sisällöltään samat kuin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan säännökset.

(ks. 92 kohta)