

# Asia T-477/04

**Aktieselskabet af 21. november 2001  
vastaan  
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto  
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin TDK rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisempi yhteisön kuviomerkki TDK – Aikaisemmat kansalliset sana- tai kuviomerkit TDK – Suhteellinen hylkäysperuste – Maine – Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 6.2.2007 . . . . . II - 402

## 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 tunnettu (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 tunnettu (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 tunnettu (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta)*
- 
1. Jotta aikaisempi yhteisön tai kansallinen tavaramerkki täyttäisi yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa – jossa säädetään aikaisemman rekisteröidyn tavaramerkin, joka on laajalti tunnettu, suojasta sellaisten tavaroiden ja palveluiden osalta, jotka eivät ole samankaltaisia – olevan tunnettuutta koskevan edellytyksen, merkittävän osan tämän tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä on tunnettava aikaisempi tavaramerkki. Tutkittaessa tämän edellytyksen täyttymistä on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen.
  2. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdalla – jossa säädetään aikaisemman rekisteröidyn tavaramerkin, joka on laajalti tunnettu, suojasta sellaisten tavaroiden ja palveluiden osalta, jotka eivät ole samankaltaisia – mahdollistetaan muun muassa se, että aikaisemman tunnetun tavaramerkin haltija vastustaa sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiä, jolla voidaan epäoikeudenmukaisesti hyväksikäyttää aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta. Tämän epäoikeudenmukaisen hyväksikäytön on tulkittava tarkoittavan tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkiä selvästi hyväksikäytetään ja joissa sen kustannuksella vapaamatkustetaan tai yritetään hyötyä sen maineesta. Mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi aikaisempi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan tältä osin haittaa.

(ks. 48 ja 49 kohta)

(ks. 65 kohta)

3. On vaara, joka ei ole hypoteettinen, että sanamerkkiä TDK, jonka rekisteröintiä haetaan Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 25 kuuluvia "vaatteita, jalkineita, päähineitä" varten, käytetään tulevaisuudessa siten, että hyväksikäytetään epäoikeudenmukaisesti yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettulla tavalla sellaisen kuviomerkin TDK, joka on rekisteröity aikaisemmin yhteisön tavaramerkiksi, sekä sellaisten sanamerkin TDK ja sana- ja kuviomerkin TDK mainetta, jotka on rekisteröity aikaisemmin kahdessatoista jäsenvaltiossa mainitun sopimuksen luokkaan 9 kuuluvia tavaroita (etenkin "äänen ja

kuvan tallennus-, siirto- ja toistolaitteita") varten. Koska aikaisemmilla tavaramerkeillä näet oli maineensa takia kasvanut erottamiskyky, voidaan tämän tavaramerkin haltijan erityisesti urheiluun liittyvän markkinointiyhteistyön johdosta perustellusti katsoa, että se, että haettua tavaramerkkiä käytettäisiin urheiluvaatteissa, aiheuttaisi miellelyhtymän siitä, että tällaiset vaatteet ovat mainitun haltijan valmistamia tai sen lisenssillä valmistettuja.

(ks. 66 ja 67 kohta)