

Asia T-396/04

Soffass SpA
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin, jossa on sana "NICKY", rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit, joissa on sana "NOKY" — Väitteen hylkääminen sekaannusvaaran puuttumisen vuoksi — Valituslautakunnan suorittama kumoaminen — Asian palauttaminen väiteosastolle tavaroiden samankaltaisuuden ja käytöstä esitettyjen todisteiden tutkimista varten — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.11.2005 II - 4791

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 rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Täysin erilaiset merkit — Heikosti samankaltaiset merkit*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

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 rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Kuviomerkki, jossa on sanaosa "NICKY", ja kuviomerkit, joissa on sanaosa "NOKY"*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

1. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, että sekaannusvaara edellyttää yhtä aikaa, että aikaisempi ja rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ovat samoja tai samankaltaisia sekä että rekisteröintihakemuksessa tarkoitettut tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity. Edellytysten on täyttyvä samanaikaisesti. Jos kyseessä olevat merkit ovat täysin erilaisia, lähtökohtaisesti on siis mahdollista katsoa kyseisiä tavaroita tutkimatta, ettei sekaannusvaaraa ole. Sitä vastoin silloin kun kyseessä olevien merkkien osalta ei voida katsoa, etteivät ne selvästikään ole samankaltaisia vaan niissä on tiettyjä samankaltaisuuksia ja tiettyjä osia, joilla ne voidaan erottaa, kunkin tällaisen seikan merkittävyttä koskevaa arviointia ei voida suorittaa irrallaan, vaan se on tehtävä sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarviointin yhteydessä sellaiset kaikki asian kannalta merkitykselliset tekijät huomioon ottaen, joita on etenkin

merkkien samankaltaisuuden ja merkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden välinen keskinäinen riippuvuus.

(ks. 26, 27, 29 ja 39 kohta)

2. Kuviomerkki, jossa on sanaosa "NICKY" ja jota on haettu rekisteröitäväksi yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 16 kuuluvia tavaroita varten, ja kuviomerkit, joissa on sanaosa "NOKY" ja jotka on rekisteröity aikaisemmin Ranskassa samaan luokkaan kuuluvia tavaroita varten, ovat ranskalaisen yleisön mielestä siinä määrin ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan samankaltaisia, että tavaroita on vertailtava toisiinsa sekaannusvaaran arvioimiseksi kokonaisuutena.

(ks. 34, 35 ja 38 kohta)