

**Reckitt Benckiser (España), SL**  
**vastaan**  
**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto**  
**(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Sekaannusvaara — Näyttö aikaisemman tavaramerkin käytöstä — Hakemus sanamerkin ALADIN rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki ALADDIN — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 43 artiklan 2 ja 3 kohta

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto)  
14.7.2005 . . . . . II - 2864

**Tuomion tiivistelmä**

- 1. Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Näyttö aikaisemman tavaramerkin käytöstä — Vaatimuksen tavoite (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta)*

2. *Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Näyttö aikaisemman tavaramerkin käytöstä — Osittainen käyttö — Vaikutus — "Tavaroiden tai palvelujen osaa", jota varten tavaramerkki on rekisteröity, koskeva käsite (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 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 — Sanamerkit ALADIN ja ALADDIN (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohhta)*

1. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetun, aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevan vaatimuksen tarkoituksena on rajoittaa ristiriitoja kahden merkin välillä, siten, että suojaa annetaan vain sellaisille tavaramerkeille, joita on todella käytetty, paitsi jos on perusteltu taloudellinen syy tavaramerkkien käyttämättä jättämiselle. Sitä vastoin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan tarkoituksena ei ole kaupallisen menestyksen arvioiminen eikä yrityksen taloudellisen strategian valominen eikä myöskään tavaramerkkisuojan varaaminen ainoastaan niitä tilanteita varten, joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa.

Näin ollen kyseisen vaatimuksen tarkoituksena ei ole niinkään määrittää täsmällisesti aikaisemmalle tavaramerkille annettavan suojan ulottuvuutta sellaisten konkreettisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joiden osalta sitä käytetään tietyllä hetkellä, vaan pikemminkin varmistaa yleisemmin, että aikaisempaa

tavaramerkkiä on todella käytetty niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity.

(ks. 42 ja 43 kohta)

2. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan viimeistä virkettä on tulkittava siten, että jos tavaramerkki on rekisteröity sellaista tavaroiden tai palvelujen ryhmää varten, joka on riittävän laaja, jotta kyseisen ryhmän sisällä voidaan erottaa useita alaryhmiä, joita voidaan tarkastella itsenäisesti, näyttö siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty osaan näitä tavaroita tai palveluja, saa väitemenetellyssä aikaan suojaa vain niiden alaryhmien osalta, joihin tavarat tai palvelut, joiden osalta tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, kuuluvat. Jos tavaramerkki on sitä vastoin rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka on kuvattu niin täsmällisesti ja rajatusti, ettei niitä voida jaotella merkityksellisesti kyseisen ryhmän sisällä, tällöin

näyttö siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kattaa väittemenettelyssä välttämättä koko tämän ryhmän.

Vaikka osittaista käyttöä koskevan käsitteen tarkoituksena on taata, ettei käy niin, että tavaramerkkejä, joita ei ole tosiasiallisesti käytetty tietyn tavaroiden ryhmän osalta, ei voida käyttää, sen vaikutuksena ei kuitenkaan voi olla, että aikaisemman tavaramerkin haltijalta riistettäisiin kaikki suoja sellaisten tavaroiden osalta, jotka, vaikka ne eivät olekaan täysin samanlaisia niiden tavaroiden kanssa, joiden osalta tavaramerkin haltija on voinut näyttää toteen tosiasiallisen käytön, eivät kuitenkaan olennaisesti poikkea niistä ja kuuluvat samaan ryhmään, jota ei voida jaotella järkevällä tavalla. Tämän osalta tavaramerkin haltijan on käytännössä mahdotonta näyttää toteen, että tavaramerkkiä on käytetty rekisteröinnin kohteena olevien tavaroiden kaikkien kuviteltavissa olevien muunnelmien osalta. Näin ollen "tavaroiden tai palvelujen osaa" koskevan käsitteen ei voida katsoa tarkoittavan samanlaisten tavaroiden tai palvelujen kaikkia kaupallisia muunnelmia, vaan ainoastaan tavaroita tai palveluja, jotka ovat riittävän erilaisia voidakseen muodostaa yhtenäisiä ryhmiä tai alaryhmiä.

(ks. 44–46 kohta)

3. Espanjaan sijoittautuneilla metallinjalostusteollisuuden ammattilaisilla on sekaannusvaara yhtäältä sanamerkin ALADIN, jota varten on haettu yhteisön tavaramerkkiä Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3 kuuluville seuraaville tavaroille: "Poistoputkien puhdistusvalmisteet metallinjalostusteollisuuteen, paitsi tekstiilien apuaineet ja apuaineet", ja toisaalta sanamerkin ALADDIN, joka oli rekisteröity aikaisemmin Espanjassa samaan luokkaan kuuluville seuraaville tavaroille "Metallien kiillotustuotteet", välillä, siltä osin kuin kyseiset tavarat ovat osittain samankaltaiset, kyseessä olevat merkit ovat hyvin samankaltaisia ja aikaisemmallalla tavaramerkillä on vahva erottamiskyky, joten jopa kohdeyleisö, joka muodostuu metallinjalostusteollisuuteen erikoistuneista ammattilaisista, saattaa mieltää, että kyseiset tuotteet muistuttavat läheisesti toisiaan, koska ne kuuluvat samaan tuoteperheeseen, ja luulla, että ne kuuluvat sellaiseen yleiseen tuotteiden valikoimaan, joilla saattaa olla yhteinen kaupallinen alkuperä.

(ks. 81, 86, 87, 92 ja 99–101 kohta)