

Asia T-22/04

Reemark Gesellschaft für Markenkooperation mbH

vastaa

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin Westlife
rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen tavaramerkki
West — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
4.5.2005 II - 1562

Tuomion tiivistelmä

1. *Yhteisön tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Kanne yhteisöjen tuomioistuimissa — Viraston asema oikeudenkäynnissä — Oikeutta muuttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vireillä olevan riidan sisältöä ei ole — Viraston mahdollisuus tukea jommankumman asianosaisen vaatimuksia ja esittää tuon asianosaisen esittämiä perusteita tukevia lausumia*
(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 133 artiklan 2 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 rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus — Toinen haetun merkin kahdesta sanasta on sama kuin aikaisempi sanamerkki*

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

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 Westlife ja West*

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

1. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnan väitemenettelyssä tekemästä päätöksestä nostettua kannetta koskevassa oikeudenkäynnissä virastolla ei ole oikeutta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa omaksumallaan kannalla muuttaa riidan sisältöä siitä, millaisena se ilmenee tavaramerkin hakijan ja väitteentekijän väitteistä ja arvioista. Virastolla ei kuitenkaan ole velvollisuutta vaatia valituslautakuntansa päätöksestä nostetun kanteen kumoamista. Vaikka virastolla ei olekaan vaadittavaa asiavaltuutta kanteen nostamiseen valituslautakunnan päätöksestä, sillä ei ole velvollisuutta johdonmukaisesti puolustaa mitä tahansa riitautettua valituslautakunnan päätöstä tai velvollisuutta vaa-

tia, että mikä tahansa tällaisesta päätöksestä nostettu kanne on hylättävä.

Virasto siis voi riidan sisältöä muuttamatta vaatia, että jonkun muun sen valitseman asianosaisen vaatimukset hyväksyttäisiin, ja esittää tuon asianosaisen esittämiä perusteita tukevia lausumia. Sitä vastoin se ei voi esittää itsenäisiä kumoamisvaateita tai sellaisia kumoamisperusteita, joita muut asianosaiset eivät ole esittäneet.

(ks. 16–18 kohta)

2. Sanamerkkejä on lähtökohtaisesti tavallisesti pidettävä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin tavoin samankaltaisina silloin, kun toinen haetun merkin kahdesta sanasta on ulkoasun ja lausuntatavan perusteella sama kuin aikaisemman sanamerkin ainoa sana ja kun nämä sanat eivät yhdessä tai erikseen tarkasteltuina merkityssisältönsä perusteella tarkoita mitään kohdeyleisölle.

(ks. 37 kohta)

3. Sanamerkin Westlife, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi on haettu Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 9, 16, 25 ja 41 kuuluville tavaroille ja palveluille, ja sanamerkin West, joka on aikaisemmin rekisteröity

Saksassa samoihin luokkiin kuuluville samoille tai samankaltaisille tavaroille ja palveluille, välillä on sekaannusvaara saksalaisten keskivertokuluttajien keskuudessa, koska kyseisen kahden sanamerkin ulkoasujen välinen ainoa ero on se, että niistä toisessa on ensimmäiseen sanaan liitetty lisäsana, ja noiden kahden tavaramerkin lausuntatapa ja erityisesti merkityssisältö ovat tietyiltä osiltaan samankaltaisia, ja koska aikaisemman tavaramerkin West olemassaolosta on saattanut aiheutua se, että kohdeyleisö on mielessään yhdistänyt toisiinsa tämän sanan ja sen omistajan myymät tavarat, joten on vaarana, että jokainen uusi tavaramerkki, johon sisältyy tämä sana yhdistettynä toiseen sanaan, ymmärretään aikaisemman tavaramerkin muunnoksena.

(ks. 39, 42 ja 43 kohta)