

Asia T-185/03

Vincenzo Fusco
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin ENZO FUSCO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki ANTONIO FUSCO — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
1.3.2005 II - 718

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 varten — Aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki — Rekisteröimisen epääminen, vaikka suhteellinen hylkäysperuste on olemassa ainoastaan osassa yhteisöä*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohta, 7 artiklan 2 kohta ja 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 varten — Sillä, että tavaramerkin hakija on sellaisen kansallisen tavaramerkin haltija, joka on sama kuin haettu tavaramerkki ja aikaisempi kuin väitemenettelyn kohteena oleva yhteisön tavaramerkki, ei ole merkitystä (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artikla)*
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 varten — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Sanamerkit ENZO FUSCO ja ANTONIO FUSCO (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)*

1. Kun väitemenettelyssä, joka on aloitettu yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan ja sitä seuraavan artiklan nojalla, aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkki, alue, jolla aikaisempi tavaramerkki saa suojaa, on Euroopan yhteisöjen alue. Kuitenkin yhteisön tavaramerkin asetuksen N:o 40/94 1 artiklan 2 kohdan mukaisesta yhtenäisestä luonteesta johtuu, että aikaisempi yhteisön tavaramerkki on suojattu samalla tavoin kaikissa jäsenvaltioissa. Aikaisemmat yhteisön tavaramerkit muodostavat näin ollen esteen kaikille myöhemmille tavaramerkkihakemuksille, jotka vahingoittavat niiden suojaa, vaikka näin olisikin vain tietyn yhteisön alueen kuluttajien käsityksen perusteella. Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan mukainen periaate, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröinnin hylkäämiseen riittää, että ehdoton hylkäysperuste on voimassa ainoastaan osassa yhteisöä, soveltuu analogisesti myös silloin, kun kyse on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesta suhteellisesta hylkäysperusteesta.
(ks. 33 kohta)
2. Väitemenettelyssä, joka on aloitettu yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan ja sitä seuraavan artiklan perusteella, sillä, että hakija on kansallisen tavaramerkin haltija, joka on aikaisempi kuin väitemenettelyn kohteena oleva yhteisön tavaramerkki ja sama kuin haettu yhteisön tavaramerkki, ei ole merkitystä niin kauan kuin väitemenettelyn kohteena oleva yhteisön tavaramerkki on todellakin suojattu. Tuollaisessa tapauksessa kansallisen tavaramerkin haltijan on, jos hän katsoo sen perustelluksi ja niin

halutessaan, haettava sille suojaa väite-
menettelyssä tai mitättömyyttä koske-
vassa menettelyssä tai tarvittaessa toimi-
valtaisessa kansallisessa tuomioistui-
messa asetuksen N:o 40/94 106 artiklassa
säädettyissä rajoissa.

(ks. 62 ja 63 kohta)

3. Alaan perehtymättömän italialaisen kes-
kivertokuluttajan näkökulmasta on ole-
massa sekaannusvaara sanamerkin
ENZO FUSCO, jonka rekisteröintiä
yhteisön tavaramerkiksi on haettu Niz-
zan sopimuksessa tarkoitettuihin luok-

kiin 3, 9, 18, 24 ja 25 kuuluville
tavaroille, ja sanamerkin ANTONIO
FUSCO, joka on rekisteröity aikaisem-
min yhteisön tavaramerkkinä samoille
tavaroille, välillä sikäli kuin italialaiset
kuluttajat yhtäältä pitävät yleisesti suku-
nimeä erottamiskykyisempänä kuin etu-
nimeä ja muistavat osan Fusco helpom-
min kuin etunimen Antonio tai Enzo, ja
sikäli kuin toisaalta kyseessä olevien
tavaramerkkien kattamat tavarat ovat
samoja. Näissä olosuhteissa kuluttaja,
joka näkee haetulla tavaramerkillä varus-
tetun tuotteen, voisi sekoittaa sen aikai-
sempaan tavaramerkkiin.

(ks. 38 ja 67 kohta)