

Asia T-364/05

Saint-Gobain Pam SA **vastaan** **sisämarkkinoiden harmonisointivirasto** **(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin PAM PLUVIAL rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisemmat kansalliset kuviomerkit PAM – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Käytön todistaminen – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 43 artikla

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (viides jaosto)
22.3.2007 II - 761

Tuomion tiivistelmä

- 1. Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 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*
(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*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)
4. *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*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

1. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan tutkittaessa tämän asetuksen 42 artiklan nojalla tehtyä väitettä aikaisempaa tavaramerkkiä oletetaan käytetyn tosiasiallisesti, ja tämä oletama on voimassa niin kauan kuin hakija ei ole esittänyt pyyntöä tällaista käyttöä koskevien todisteiden esittämisestä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit).

Tällaista pyyntöä, joka on esitettävä nimenomaisesti ja hyvissä ajoin, ei voida tehdä ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa.

Nimittäin mainitulla pyynnöllä, jolla asetetaan väitteentekijälle todistustaakka tavaramerkinsä tosiasiallisen käytön (tai sen käyttämättömyydelle olevien perusteltujen syiden) suhteen sillä uhalla, että sen väite hylätään, muuttaa väitemenettelyn sisältöä lisäämällä siihen erityisen ja ennakkollisen kysymyksen, joka on ratkaistava, ennen kuin varsinaisesta väitteestä tehdään päätös. Väiteosaston on kuitenkin tehtävä ensimmäisenä oikeusasteena päätös väitteestä osapuolten menettelyssä esittämien eri asiakirjojen ja väitteiden perusteella, mahdollinen pyyntö aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistamisesta mukaan lukien. Se, että hyväksyttäisiin tuollaisen pyynnön esittäminen ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa, joka on toimivaltainen päättämään vain väiteosastojen päätöksistä

tehdystä valituksista eikä päättämään itse ensimmäisenä asteena uudesta väitteestä, tarkoittaisi sitä, että sen olisi tutkittava aivan erityinen oikeudellisia seikkoja ja tosiseikkoja koskeviin uusiin toteamuksiin liittyvä pyyntö ja poikettava väitemenettelyn kohteesta, sellaisena kuin väiteosasto sitä käsitteli.

nään kilpailevia tai toisiaan täydentäviä. Tältä osin toisiaan täydentävät tavarat ovat tavaroita, joiden välillä on läheinen yhteys siinä mielessä, että toinen tavara on välttämätön tai tärkeä toisen tavarankäyttämisen kannalta, joten kuluttajat voivat ajatella, että sama yritys on vastuussa näiden kahden tavarankäytöstä.

Viraston eri elinten välinen toiminnallinen jatkuvuus ei voi olla perusteena pyynnön esittämiselle ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa, koska toiminnallisella jatkuvuudella ei millään tavoin tarkoiteta, että valituslautakunnan tulisi tutkia eri asiaa kuin sitä, jota on käsitelty väiteosastossa, eli asiaa, jota olisi laajennettu lisäämällä siihen ennakkollinen kysymys aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.

(ks. 92, 94 ja 95 kohta)

(ks. 32, 34–37 ja 39–41 kohta)

2. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa riidanalaisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden samankaltaisuutta on arvioitava ottaen huomioon kaikki niiden väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät, joihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, että niitä myydään yleensä samoissa myyntipisteissä, sekä ovatko ne keske-

3. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettaessa samankaltaisuutta voidaan pitää moniosaista tavaramerkkiä ja toista tavaramerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen tavaramerkin jokin osatekijä, jos kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Asia on näin silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleisön muistiin jäävää, tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa. Moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijän hallitsevan luonteen arvioin-

nissa täytyy erityisesti ottaa huomioon jokaisen osatekijän ominaisuudet vertaamalla niitä muiden osatekijöiden ominaisuuksiin. Lisäksi voidaan täydentävästi ottaa huomioon eri osatekijöiden suhteellinen asema moniosaisen merkin ulkomuodossa.

(ks. 97 kohta)

4. Espanjalaisten keskivertokuluttajien keskuudessa on sekaannusvaara sanamerkin PAM PLUVIAL, jonka rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi on haettu ”metallisille putkistoille ja putkille”, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 6, ja ”ei-metallisille liitoksille ei-metallisiin jäykkiin putkistoihin ja putkiin”, jotka kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 17, ja aikaisemmin Espanjassa luokkaan 19 kuuluville ”rakennusmateriaaleille” rekisteröidyn kuviomerkin välillä, jonka sanaosa ”PAM” muodostaa sen keskeisen ja hallitsevan osatekijän.

Nimittäin sikäli kuin yhtäältä riidanalaiset tavaramerkit ovat samankaltaisia ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan, kun aikaisemman tavaramerkin hallitseva osatekijä ”PAM” muodostaa myös haetun tavaramerkin PAM PLUVIAL hallitsevan osatekijän, koska se on lyhyt ja helppo muistaa, koska sillä ei ole erityistä merkitystä espanjan kielellä ja koska se sijaitsee haetun tavaramerkin alussa, ja toisaalta riidanalaisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samankaltaisia ja toisiaan täydentäviä, haetun tavaramerkin sana ”pluvial” ei poista sekaannusvaaraa, koska tämä osatekijä voi aiheuttaa sen, että keskivertokuluttaja olettaa, että haettu tavaramerkki on päätavaramerkistä ”pam” johdettu tavaramerkki, joka kattaa ”PAM-tavaramerkkiperheeseen” kuuluvan erityisen tuotevalikoiman.

(ks. 98–100 ja 105 kohta)