

Asia T-115/03

**Samar SpA
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin GAS STATION
rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki
BLUE JEANS GAS — Rekisteröinnin epääminen

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
13.7.2004 II - 2942

Tuomion tiivistelmä

- 1. Yhteisön tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Kanne yhteisöjen tuomioistuimissa — Valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuus — Riittäminen vetoamalla uusiin tosiseikkoihin — Hyväksymisedellytys — Väitemenettely (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 63 artikla ja 74 artiklan 1 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 — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Sanamerkki GAS STATION ja kuviomerkki BLUE JEANS GAS*

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

1. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakuntien päätöksistä nostetun kanteen tarkoituksena on valvoa kyseisten päätösten lainmukaisuutta yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Tosiseikat, joihin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedotaan ilman, että niitä on aikaisemmin esitetty kyseisen viraston elimissä, voivat kuitenkin vaikuttaa kyseisten päätösten lainmukaisuuteen ainoastaan, jos kyseisen viraston olisi pitänyt ottaa ne viran puolesta huomioon.

Tämän osalta saman asetuksen 74 artiklan 1 kohdan viimeisessä lauseessa säädetään, että rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin, ja tästä kohdasta seuraa, että kyseinen virasto ei ole velvollinen ottamaan viran puolesta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet. Tällaiset

tosiseikat eivät näin ollen ole omiaan kyseenalaistamaan valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuutta.

(ks. 13 kohta)

2. Italialaisten kuluttajien keskuudessa on olemassa vaara siitä, että he sekoittavat keskenään sanamerkin GAS STATION, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi haetaan Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 kuuluville tavaroille, joita ovat ”vaatteet, jalkineet, päähineet”, ja sellaisen kuvio-merkin, jossa on sanaosa ”BLUE JEANS GAS” ja joka on rekisteröity aikaisemmin Italiassa seuraaville samaan luokkaan kuuluville tavaroille: ”housut, pikkutakit, farmarihousut, paidat, hameet, lyhyet takit, neuleet, villapaidat, ulsterit, sukut, kengät, saappaat, tohvelit”.

Yhtäältä nimittäin kyseessä olevien tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samanlaisia tai samankaltaisia. Toisaalta

riidanalaiset merkit ovat hallitsevan seikkansa, joka on sana "gas", osalta visuaalisesti, foneettisesti ja käsitteellisesti samanlaisia. Kyseisten merkkien kokonaisarvioinnista on katsottava, että merkkien väliset erot, jotka muodostuvat yhtäältä toissijaisesta graafisesta osasta "BLUE JEANS" ja toisaalta toissijaisesta

sanaosasta "station", eivät pysy mielessä kohdeyleisöllä, joka muistaa vain sanan "gas".

(ks. 31, 34, 36, 37 ja 39 kohta)