

Yhdistetyt asiat T-117/03–T-119/03 ja T-171/03

**New Look Ltd
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavamerkit ja mallit) (SMHV)**

Yhteisön tavamerkki — Väitemenettely — Aikaisempi yhteisön tavamerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka sisältää kirjainyhdistelmän NL — Yhteisön tavamerkkiä koskevat hakemukset kuviomerkeille, jotka sisältävät sanat NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaara — Merkkien samankaltaisuus — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
6.10.2004 II - 3475

Tuomion tiivistelmä

- 1. Yhteisön tavamerkki — Yhteisön tavamerkin määritelmä ja hankkiminen — Suhteelliset hylkäysperusteet — Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavamerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavamerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Moniosaisesta*

tavaramerkistä muodostuva hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki — Kohdeyleisö ei miellä kuvailevia osia erottaviksi ja hallitseviksi osiksi — Yhteisön tavaramerkistä muodostuva aikaisempi tavaramerkki — Rekisteröimisen epäminen, vaikka suhteellinen hylkäysperuste olisi olemassa ainoastaan osassa yhteisöä

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 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 tai palveluja varten — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste — Tavaramerkkiä koskevan rekisteröinnin hakijan väite siitä, että tietyllä alalla tarkkaavaisuusaste on erityisen korkea — Todistustaakka*

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

3. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Merkit, joista tavaramerkit voivat muodostua — Kirjaimesta tai kirjainyhdistelmästä koostuvat merkit — 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 — Arviointiperusteet*

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 4 artikla ja 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 — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Merkkien samankaltaisten tai erilaisten osien merkityksen harkinta — Merkkeihin itseensä liittyvien ominaisuuksien tai tavaroiden tai palveluiden markkinointiolosuhteiden huomioon ottaminen — Vaate-*

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

5. *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 — Kuviomerkit NLSPOIT, NLJEANS, NLACTIVE, NLCollection ja kuviomerkki NL*

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

1. Arvioitaessa sitä, onko moniosainen tavaramerkki yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltainen aikaisemman tavaramerkin kanssa, on huomioitava,

että kohdeyleisö ei yleensä miellä moniosaisen tavaramerkin osana olevaa kuvailevaa osaa tavaramerkin luoman kokonaiskuvan erottavaksi ja hallitsevaksi osaksi. Tähän liittyen rekisteröimisen mahdolliseksi epämiseksi riittää,

että silloin kun väite perustuu olemassa olevaan yhteisön tavaramerkkiin, tällaista osaa pidetään erottamiskykyisenä yhdessä yhteisön alueen osassa. Vaikka nimittäin asetuksen N:o 40/94 8 artikla ei sisällä vastaavaa säännöstä kuin saman asetuksen 7 artiklan 2 kohta, tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa vahvistetusta yhteisön tavaramerkin yhtenäisyyden periaatteesta johtuu, että rekisteröiminen on evättävä, vaikka suhteellinen hylkäysperuste olisi olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.

(ks. 34 kohta)

2. Jos onkin totta, että yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen sekaannusvaaran arvioinnissa kuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen luokan mukaan, tavaramerkkiä koskevan rekisteröinnin hakijan vakuutus siitä, että tietyllä alalla kuluttaja on tavaramerkkien suhteen erityisen tarkkaavainen, ei kuitenkaan riitä, jos se ei tue tätä väitettä millään tosiasioilla tai todisteilla.

(ks. 43 kohta)

3. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 4 artiklan sanamuodosta ilmenee, että lainsäätäjä on nimenomaisesti sisällyttänyt kirjaimesta tai kirjainyhdistelmistä koostuvat merkit esimerkiksiään merkeistä, jotka voivat olla yhteisön tavaramerkkeinä sillä varauksella, että niiden rekisteröintiä ei estä ehdoton tai suhteellinen hylkäysperuste.

Tältä osin rekisteröinnin hylkäysperusteita koskevat asetuksen N:o 40/94 7 ja 8 artikla eivät sisällä erityisiä sääntöjä kirjainyhdistelmistä koostuvista merkeistä, jotka eivät muodosta sanaa. Tämän johdosta tällaisten merkkien välillä kyseisen asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa noudatetaan periaatteessa samoja sääntöjä kuin sellaisten sanamerkkien sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa, jotka pitävät sisällään sanan, nimen tai fantasiatermin.

(ks. 47 ja 48 kohta)

4. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa kyseisten merkkien ulkoasulla, lausuntatavalla tai merkityssisällöllä ei aina ole samaa painoarvoa, ja on syytä analysoida objektiivisia olosuhteita, joissa tavaramerkit voivat esiintyä markkinoilla. Merkkien samankaltaisten tai erilaisten osien mer-

kitys voi riippua erityisesti merkkeihin itseensä liittyvistä ominaisuuksista tai kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palveluiden markkinointiolosuhteista.

Vaatetusalan osalta on todettava, että jos kyseisiä tavaroita myydään normaalisti itsepalvelukaupoissa, joissa kuluttaja valitsee tuotteen itse, jolloin hänen täytyy näin ollen pääosin luottaa tuotteen merkityn tavaramerkin kuvaan, merkien ulkoasun samankaltaisuuden merkitys on pääsääntöisesti suurempi. Jos puolestaan kyseistä tavaraa myydään etenkin suulliseen ilmaukseen perustuvan argumentein, merkien lausuntatavan samankaltaisuudella on normaalisti enemmän painoarvoa.

(ks. 49 kohta)

5. Euroopan yhteisöjen keskivertokuluttajan osalta on olemassa sekaannusvaara yhtäältä sellaisten kuviomerkkien NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE ja NLCollection, joista kolmen ensimmäisen merkin osalta yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä haettiin ”naisten ja tyttöjen

vaatteille, jalkineille ja päähineille” ja neljännen merkin osalta ”vaatteille, jalkineille ja päähineille”, jotka kaikki kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 25, ja toisaalta sellaisen kuviomerkin NL välillä, joka on rekisteröity aikaisemmin yhteisön tavaramerkiksi ”neulepuseroille, villapaidoille, liiveille, pikkutakeille, hameille, housuille, paidoille, puseroille, amutakeille, kotitakeille, alusvaatteille, kylpytakeille, uimapuvuille, sadetakeille, leningeille, pitkille ja lyhyille sukille, kaulahuiveille, solmioille, päähineille ja hansikkaille (vaatteille)”, jotka kuuluvat myös kyseiseen sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 25.

Ottaen näet huomioon tavaroiden identtisyys ja markkinointiolosuhteet, joissa ei ole suljettu pois, että kuluttaja mieltäisi hakemuksen kohteena olevat tavaramerkit aikaisemman tavaramerkin haltijalta peräisin oleviksi eri tuotelinjoiksi, kyseessä olevien merkien lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden aste riittää sekaannusvaaran toteamiseen.

(ks. 40, 51 ja 52 kohta)