

Volvo Trademark Holding AB
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus kuviomerkin SOLVO rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisemmat yhteisön tavaramerkeiksi ja kansallisiksi tavaramerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit ja kuviomerkit VOLVO – Suhteellinen hylkäysperuste – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta)

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 2.12.2009 II - 4419

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 tai palveluja varten – Monitahoisen kuviomerkin ja sanamerkin ulkoasun samankaltaisuus – Arviointiperusteet
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)*
- 2. Yhteisön tavaramerkki – Menettelysäännökset – Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 74 artiklan 1 kohta)*

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*

(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 – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä*

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

1. Monitahaisen kuviomerkin ja aikaisemman sanamerkin yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua samankaltaisuutta tutkittaessa on otettava huomioon nämä tavaramerkit kokonaisuudessaan sellaisina kuin ne on rekisteröity tai sellaisina kuin niitä on haettu rekisteröitäväksi. Sanamerkki on kuitenkin tavaramerkki, joka koostuu yksinomaan kirjaimista, sanoista tai sanojen yhdistelmästä, jotka on kirjoitettu painokirjaimin tavanomaisella kirjasinlaajilla ilman erityisiä kuvio-osia. Suoja, joka johtuu sanamerkin rekisteröinnistä, koskee rekisteröintihakemuksessa mainittua sanaa eikä erityisiä kuvio-osia tai tyylillisiä seikkoja, joita tämä tavaramerkki voi mahdollisesti sisältää. Monitahaisen kuviomerkin ja aikaisemman sanamerkin samankaltaisuutta tutkittaessa ei ole näin ollen syytä ottaa huomioon graafista muotoa, jossa aikaisempaa sanamerkkiä mahdollisesti käytetään tulevaisuudessa.

(ks. 37 kohta)

2. Yhteisön toimenpiteen lainmukaisuutta on arvioitava niiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella, jotka olivat olemassa toimenpiteen toteuttamisen ajankohtana. Tässä suhteessa ei voida katsoa, että kyseisten merkkien yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua samankaltaisuuden arvioinnissa kohdeyleisön määrittämistä koskeva kysymys olisi sellainen oikeudellinen edellytys, joka voidaan tutkia viran puolesta ja ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa. Kohdeyleisön määrittäminen perustuu nimittäin tosiseikkoihin, jotka sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) on kyseisen asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaisesti ensi kädessä arvioitava ja joiden osalta unionin tuomioistuimet voivat tarvittaessa harjoittaa laillisuusvalvontaa ottamalla huomioon asianosaisten esittämät lausumat ja todisteet.

(ks. 46 ja 47 kohta)

3. Vaikka yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden tarkastelu, joka on sekaannusvaaran kokonaisarviointin kannalta olennainen seikka, on suoritettava viimeksi mainitun tavoin suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää asian, näin on lähinnä vain silloin, kun kyseisten kuluttajien ominaispiirteet saattavat vaikuttaa siihen, miten he mieltävät kyseisten merkkien samankaltaisuuden. Tämä koskee etenkin samankaltaisuuden asteen mieltämistä, kun merkkejä tarkastellaan lausuntatavan ja merkityssisällön kannalta katsoen, sillä se saattaa vaihdella näiden kuluttajien kielen ja kulttuuritaustan ja jopa sen mukaan, miten hyvin he tuntevat tietyt erityistermit, minkä kannalta on joskus ratkaisevaa se, onko kyse ammattiyleisöstä.
4. Kuviomerkki SOLVO, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi haetaan Nizzan sopimuksen luokkaan 9 kuuluville, varastohallintajärjestelmissä ja konttitermiinaaleissa käytettäville tietokoneohjelmille, ja aikaisemmin Yhdistyneessä kuningaskunnassa muiden tavaroiden ja palvelujen muassa kyseisen sopimuksen luokkaan 9 kuuluville tietokoneohjelmistoille, ja siis myös tavaroille, jotka ovat samoja kuin tavarat, joita varten tavaramerkkiä haetaan rekisteröitäväksi, ja rekisteröity sanamerkki VOLVO ovat lausuntavaltaan samankaltaisia.

Vaikka kyseisten merkkien eri alkukirjaimet aiheuttavat sen, etteivät ne ole lausuntavaltaan samankaltaisia, niitä seuraavan neljän kirjaimen ryhmä, ”olvo”, äännetään täysin samalla tavoin, mikä näin ylläpitää välttämättä tietynasteista samankaltaisuutta.

Sitä vastoin on todettava, että siltä osin kuin se, miten kohdeyleisö mieltää asian, vaikuttaa sekaannusvaaran olemassaoloon eli siihen, luullaanko kyseisten tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai keskenään taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistä, se on otettava huomioon sekaannusvaaraa koskevassa kokonaisarvioinnissa. Näin on varsinkin silloin, kun kyse on ammattiyleisön yleensä osoittamasta korkeammasta tarkkaavaisuuden tasosta.

Vaikka on totta, että merkin alku on tärkeä merkin aiheuttamassa kokonaisvaikutelmassa, tietyn samankaltaisuuden olemassaoloa ei voida tässä asiassa kiistää, kun huomioon otetaan se, että erittäin suuri osa kummastakin merkistä, eli neljä niiden viidestä kirjaimesta, lausutaan samalla tavalla.

Se, että kyseiset merkit ovat jossain määrin samankaltaisia yhden tutkitun merkittävän osatekijän, nimittäin lausuntatavan, osalta, estää sen, että yhteisön tavaramerkistä

(ks. 48 ja 49 kohta)

annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhden olennaisen soveltamisedellytyksen voitaisiin katsoa jääneen täyttymättä. Näin ollen sekaan-nusvaaraa on syytä arvioida kokonaisval-taisesti päätettäessä, saattaako se yleisö, jolle kyseiset tavarat on suunnattu, uskoa, että ne ovat peräisin samasta yrityksestä tai keskenään taloudellisesti sidoksissa olevista yrityksistä, kun huomioon

otetaan kyseisten merkkien lausuntata-pojen välillä todetun samankaltaisuuden aste, se, millaisia kyseiset tavarat ovat, ja se, että aikaisempi merkki on yleisesti tunnettu.

(ks. 28, 39, 40 ja 50 kohta)