

Asia T-30/09

Engelhorn KGaA

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**

Yhteisön tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin peerstorm rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi – Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi ja kansalliseksi tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki PETER STORM – Suhteellinen hylkäysperuste – Sekaannusvaara – Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) – Aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallinen käyttäminen – Asetuksen N:o 40/94 15 artikla ja 43 artiklan 2 kohta (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 15 artikla ja 42 artiklan 2 kohta)

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kahdeksas jaosto) 8.7.2010 I - 3808

Tuomion tiivistelmä

- 1. Yhteisön tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne yhteisöjen tuomioistuimissa – Kannekirjelmä – Muotovaatimukset (Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artikla; unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohta)*

II - 3803

2. *Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä – Tosiasiallinen käyttö – Käsite – Tulkitseminen asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan tarkoituksen perusteella (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta)*
3. *Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä – Tosiasiallinen käyttö – Käsite – Arviointiperusteet (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta)*
4. *Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä – Tosiasiallinen käyttö – Arviointiperusteiden soveltaminen yksittäistapauksessa (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta)*
5. *Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä – Tosiasiallinen käyttö – Arviointiperusteet – Konkreettisen ja objektiivisen näytön vaatimus (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 43 artiklan 2 ja 3 kohta)*
6. *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. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan kanteessa on mainittava yhteenveto kanteen oikeudellisista perusteista. Kannekirjelmän tekstiosaa voidaan tukea ja täydentää

tietyiltä osin viittaamalla sen liitteenä olevien asiakirjojen kohtiin, mutta viittaamalla yleisluonteisesti muihin asiakirjoihin ei voida korjata sitä, että itse kanteessa ei ole mainittu olennaisia oikeudellisia perusteita ja perusteluita, jotka siinä on edellä mainittujen säännösten mukaan mainittava.

Unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei ole asettua asianosaisten tilalle ja yrittää etsiä merkityksellisiä tekijöitä asiakirjoista, joihin nämä viittaavat.

(ks. 18 ja 19 kohta)

2. Sen vaatimuksen tarkoituksena, joka koskee yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, jotta aikaisemman tavaramerkin perusteella voidaan esittää väite yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta kohtaan, on rajoittaa kahden merkin välisiä ristiiriitoja, sikäli kuin ei ole oikeutettua taloudellista syytä, joka johtuu tavaramerkin todellisesta tehtävästä markkinoilla. Mainittujen säännösten tarkoituksena ei sitä vastoin ole arvioida kaupallista menestystä eikä valvoa yrityksen taloudellista strategiaa eikä myöskään varata tavaramerkkisuojaa ainoastaan niihin tilanteisiin, joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa.

(ks. 23 kohta)

3. Tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun sitä käytetään sen keskeisen

tehtävän mukaisesti eli sen takaamiseksi, että tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, siinä tarkoituksessa, että voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet. Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva ehto edellyttää lisäksi, että merkkiä – sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna – käytetään julkisesti ja ulospäin.

Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat erityisesti sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkillä suojataan, sekä näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseisten markkinoiden ominaispiirteet ja tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus.

Aikaisemman tavaramerkin käytön merkityksen osalta on otettava etenkin huomioon yhtäältä kaikkien käyttöä merkitsevien toimien kaupallinen määrä ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jona

käyttöä merkitsevät toimet on toteutettu, ja kyseisten toimien taajuus.

huomattavaa, jotta sitä voitaisiin pitää tosiasiallisena.

(ks. 24–26 kohta)

(ks. 27 ja 28 kohta)

4. Kun yksittäistapauksessa tutkitaan sitä, onko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on tehtävä kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki tapauksen kannalta merkitykselliset tekijät. Arviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Näin ollen kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin vähäisen määrän saattaa korvata merkin käytön huomattava voimakkuus tai merkittävä ajallinen jatkuvuus, ja päinvastoin.

Lisäksi kertynyttä liikevaihtoa ja aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin määrää ei voida arvioida absoluuttisesti vaan suhteessa muihin merkityksellisiin tekijöihin, kuten tavaramerkkiä käyttävän yrityksen kaupallisen toiminnan määrään, tuotanto- tai myyntikapasiteettiin taikka erikoistumisen asteeseen sekä tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteisiin kyseessä olevilla markkinoilla. Siksi ei ole välttämätöntä, että aikaisemman tavaramerkin käytön olisi aina oltava määrällisesti

5. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettua tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei voida näyttää toteen todennäköisyyksillä tai olettamilla, vaan näytön on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin todellisesta ja riittävästä käytöstä asianomaisilla markkinoilla. Lisäksi sovellettaessa yhdessä mainitun asetuksen 15 artiklan 2 kohdan a alakohtaa sekä 43 artiklan 2 ja 3 kohtaa todisteisiin, jotka koskevat aikaisemman kansallisen tai yhteisön tavaramerkin tosiasiallista käyttämistä ja joihin yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan esitetty väite perustuu, sisältyvät myös todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, ettei poikkeaminen vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn.

(ks. 29 ja 30 kohta)

6. Euroopan unionin keskivertokuluttajalle aiheutuu yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara sanamerkin peerstorm, jonka rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi haetaan Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 kuuluvia ”vaatteita, jalkineita, päähiineitä” varten, ja samoja tavaroita varten yhteisön tavaramerkiksi aikaisemmin rekisteröidyn sanamerkin PETER STORM välillä.

Kyseessä olevat tavaramerkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan jossain määrin samankaltaisia. Asianomaisten vaatetustuotteiden osalta ulkoasun samankaltaisuudella on erityistä merkitystä tässä tapauksessa, koska tiedetään, että vaatteiden ostaminen edellyttää yleisesti ottaen tavaramerkkien visuaalista tarkastelua.

Ei ole näytetty toteen, että aikaisemman tavaramerkin, jota on käytetty kokonaisuudessaan vaatetuslallalla, ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky olisi heikko unionin alueella.

Vaikka oletettaisiin, että aikaisempi tavaramerkki on vain heikosti erottamiskykyinen, koska sen ja haetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat samoja ja koska kyseisten merkkin välillä on etenkin ulkoasuun liittyviä samankaltaisuuksia, ei voida sulkea pois sitä, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä olisi sekaannusvaara kohdeyleisön kannalta. Näin on sitäkin suuremmalla syyllä siksi, että kyseiset tavaramerkit ovat myös merkityssällöltään jossain määrin samankaltaisia.

(ks. 50, 51, 75 ja 78–80 kohta)