



Oikeustapauskokoelma

Asia T-133/09

**I Marchi Italiani Srl ja Antonio Basile
vastaan
sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**

Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön kuviomerkki B. Antonio Basile 1952 — Aikaisempi kansainvälinen sanamerkki BASILE — Suhteellinen hylkäysperuste — Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset — Asetuksen (EY) N:o 40/94 53 artiklan 2 kohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohta) — Sekaannusvaara — Asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohta)

Tuomion tiivistelmä

- Yhteisön tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Kanne unionin tuomioistuimissa — Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta — Valituslautakuntien päätösten laillisuusvalvonta — Unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaan ei kuulu sellaisten oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen huomioon ottaminen, joita ei ole aikaisemmin esitetty SMHV:ssä*
(Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohta; neuvoston asetuksen N:o 40/94 63 artikla)
- Yhteisön tavaramerkki — Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys — Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset — Preklusiivinen määräaika — Alkamisajankohta*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 53 artiklan 2 kohta)
- 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 — Sekaannusvaaran arviointi*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)
- 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 — Kyseisten tavaramerkkien välinen samankaltaisuus — Arviointiperusteet — Moniosainen tavaramerkki*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

5. *Yhteisön tavaramerkki — Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys — Suhteelliset mitättömyysperusteet — Aikaisemman tavaramerkin, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, olemassaolo — Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä — Kuviomerkki B. Antonio Basile 1952 ja sanamerkki BASILE*

(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohta)

1. Ks. tuomion teksti.

(ks. 16, 19 ja 23 kohta)

2. Neljän edellytyksen on täytettävä, jotta käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvä määräaika alkaa kulua, kun kolmas käyttää myöhempää tavaramerkkiä, joka on sama tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, käytetään. Ensiksi myöhempi tavaramerkki on rekisteröitävä, toiseksi sen haltijan on täytynyt hakea sitä vilpittömässä mielessä, kolmanneksi sitä on käytettävä siinä jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi tavaramerkki saa suojaa, ja lopuksi neljänneksi aikaisemman tavaramerkin haltijan on oltava tietoinen myöhemmän tavaramerkin käyttämisestä sen rekisteröinnin jälkeen.

Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 53 artiklan 2 kohdan päämääränä on nimittäin asettaa sellaisille aikaisempien tavaramerkkien haltijoille, jotka ovat sallineet myöhemmän yhteisön tavaramerkin käytön viiden vuoden ajan tietoisena tästä käytöstä, seuraamus, jonka nojalla ne menettävät oikeuden nostaa mitättömyyskanne ja tehdä väite mainittua tavaramerkkiä vastaan, jota voidaan siis käyttää samanaikaisesti aikaisemman tavaramerkin kanssa. Siitä hetkestä alkaen, jona aikaisemman tavaramerkin haltija saa tiedon myöhemmän yhteisön tavaramerkin käytöstä, sillä on mahdollisuus olla hyväksymättä käyttöä ja siis vastustaa sitä tai vaatia myöhemmän tavaramerkin mitätöimistä. Ei voida katsoa, että aikaisemman tavaramerkin haltija on hyväksynyt myöhemmän tavaramerkin käytön, kun se on saanut tietää sen käytöstä, jos se ei ole voinut vastustaa sen käyttöä tai vaatia sen mitätöimistä.

Asetuksen N:o 40/94 53 artiklan 2 kohdan teleologisesta tulkinnasta johtuu, että merkityksellinen päivämäärä käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvän määräajan laskemiseksi on tämän tavaramerkin käytön tiedoksi saamisen päivä. Tämä päivä voi olla vain myöhempi kuin sen rekisteröinti, josta alkaen oikeus yhteisön tavaramerkkiin on saatu (ks. asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan 7 perustelukappale) ja mainittua tavaramerkkiä voidaan käyttää rekisteröitynä tavaramerkkinä markkinoilla, ja kolmannet voivat siis tietää sen käytöstä. Näin ollen käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvä määräaika alkaa kulua siitä hetkestä, jona aikaisemman tavaramerkin haltija sai tietää myöhemmän yhteisön tavaramerkin käytöstä sen rekisteröinnin jälkeen, eikä yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisestä.

(ks. 31–33 kohta)

3. Ks. tuomion teksti.

(ks. 38, 40 ja 62 kohta)

4. Ks. tuomion teksti.

(ks. 41, 42, 45 ja 46 kohta)

5. Italialaisen kuluttajan kannalta on olemassa yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara kuviomerkin B. Antonio Basile 1952, joka on rekisteröity yhteisön kuviomerkitse seuraaville Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluville tavaroille: ”Paidat, neuleet, takit miehille, naisille ja lapsille, paitsi nahkatakkit, solmiot, alusvaatteet, kengät, hatut, nilkkasukat, huivit miehille, naisille ja lapsille” ja sanamerkin BASILE, joka on rekisteröity aikaisemmin Italiassa kansainväliseksi tavaramerkiksi seuraaville samaan luokkaan kuuluville tavaroille: ”Miesten päällysvaatteet kankaasta, nahasta, trikoosta tai muusta materiaalista, kuten pikkutakit, housut, mukaan lukien farkut, paidat, lyhytaihaiset paidat, T-paidat, urheilupaidat, villapaidat, pusakat, päällystakit, sadetakit, takit, puvut, kylpyvaatteet, kylpytakit”, välillä sikäli kuin kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samat tai vastaavat ja kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaiset.

(ks. 61, 63, 64 ja 69 kohta)