

Asia T-434/09

Centrotherm Systemtechnik GmbH

vastaan

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

Yhteisön tavaramerkki – Menettämismenettely – Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki CENTROTHERM – Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta – Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta – Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta – Uusien todisteiden tutkittavaksi ottaminen – Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta – Lainvastaisuusväite – Asetuksen (EY) N:o 2868/95 40 säännön 5 kohta

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 15.9.2011 II - 6230

Tuomion tiivistelmä

- 1. Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä – Tosiasiallinen käyttö – Käsite (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta)*
- 2. Yhteisön tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä – Tosiasiallinen käyttö – Käsite – Arviointiperusteet (Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta)*

1. Oikeuskäytännön mukaan 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 eli sillä ainoastaan pyrittäisiin säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet. Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva ehto edellyttää lisäksi, että merkkiä – sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna – käytetään julkisesti ja ulospäin.

Vaikka tosiasiallisen käytön käsite ei tarkoita sellaista vähäistä käyttöä, joka ei riitä osoittamaan, että tavaramerkkiä todella käytetään tietyillä markkinoilla, tosiasiallisen käytön tarkoituksena ei kuitenkaan ole arvioida kaupallista menestystä eikä valvoa yrityksen taloudellista strategiaa eikä myöskään varata tavaramerkkisuojaa ainoastaan niihin tilanteisiin, joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa.

(ks. 25 ja 26 kohta)

asiakirja-aineistoon sisältyvien seikkojen kokonaisarviointi ottamalla huomioon kaikki yksittäistapauksen kannalta keskeiset tekijät. Tällaisen 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.

Kyseessä olevan tavaramerkin käytön laajuuden osalta on otettava etenkin huomioon yhtäältä kaikkien käyttöä merkitsevien toimien kaupallinen volyyymi ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jona käyttöä merkitsevät toimet on toteutettu, ja kyseisten toimien taajuus. Arviointi merkitsee, että huomioon otettavilla tekijöillä on tietty keskinäinen riippuvuus. Näin ollen kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin vähäisen volyymin saattaa kompensoida merkin huomattavan voimakas käyttö tai käytön tietty ajallinen jatkuvuus, ja päinvastoin.

2. Tutkittaessa yksittäistapauksessa sitä, onko kyseessä olevaa tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on tehtävä kaikkien

Mitä rajoitetumpi tavaramerkin käytön kaupallinen volyyymi kuitenkin on, sitä

välttämättömämpää on, että tavaramerkin haltija toimittaa lisätietoja, joiden perusteella voidaan poistaa mahdolliset epäilykset kyseessä olevan tavaramerkin tosiasiallisesta käyttämisestä.

olettamilla, vaan näytön on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin todellisesta ja riittävästä käytöstä asianomaisilla markkinoilla.

Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei voida näyttää toteen todennäköisyyksillä tai

(ks. 27–30 kohta)