



## Oikeustapauskokoelma

### Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 10.10.2017 – Cofra vastaan EUIPO – Armand Thiery (1841)

(asia T-233/15)

(EU-tavaramerkki - Mitättömyysmenettely - EU-sanamerkki 1841 - Aikaisempi kansallinen sanamerkki AD-1841-TY - Suhteellinen hylkäysperuste - Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö - Lisänäytön huomioon ottaminen - Asetuksen (EY) N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohta ja 76 artiklan 2 kohta (joista on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 64 artiklan 2 kohta ja 95 artiklan 2 kohta) - Asetuksen (EY) N:o 2868/95 40 säännön 6 kohta (josta on tullut delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 19 artiklan 2 kohta) - Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta) - Sekaannusvaara - Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan b alakohta))

1. *EU-tavaramerkki - Menettelysäännökset - Mitättömyysmenettely - Tosiseikat ja todisteet, joita ei ole esitetty mitättömyysvaatimuksen tueksi tätä varten asetetussa määräajassa - Huomioon ottaminen - Valituslautakunnan harkintavalta*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 1, 2 ja 3 kohta sekä 76 artiklan 2 kohta; komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 40 säännön 6 kohta)*

*(ks. 23–28, 34, 36 ja 37 kohta)*

2. *EU-tavaramerkki - Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys - Vaatimuksen tutkiminen - Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä - Tosiasiallinen käyttö - Käsite - Tulkitseminen asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohdan tarkoituksen huomioon ottaen*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 kymmenes perustelukappale ja 57 artiklan 2 ja 3 kohta)*

*(ks. 41 kohta)*

3. *EU-tavaramerkki - Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys - Vaatimuksen tutkiminen - Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä - Tosiasiallinen käyttö - Käsite - Arviointiperusteet*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohta)*

*(ks. 42, 50, 52, 56, 57, 60 ja 63 kohta)*

4. *EU-tavaramerkki - Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys - Vaatimuksen tutkiminen - Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä - Tosiasiallinen käyttö - Perusteiden soveltaminen konkreettisessa tapauksessa*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohta)*

*(ks. 58 kohta)*

5. *EU-tavaramerkki - Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys - Vaatimuksen tutkiminen - Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä - Tavaramerkin käyttö muodossa, jossa on poikkeavia osatekijöitä, jotka eivät vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn - Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a kohdan kohde ja soveltamisala*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 57 artiklan 2 kohta)*

*(ks. 67–69 kohta)*

6. *EU-tavaramerkki - EU-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 - Arviointiperusteet*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)*

*(ks. 80, 81 ja 114 kohta)*

7. *EU-tavaramerkki - EU-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 arvioiminen - Yleisön tarkkaavaisuuden taso*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)*

*(ks. 83 kohta)*

8. *EU-tavaramerkki - EU-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 - Asianomaisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus - Arviointiperusteet*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)*

*(ks. 85 kohta)*

9. *EU-tavaramerkki - Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys - Suhteelliset mitättömyysperusteet - Saman tai samankaltaisen ja samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten rekisteröidyn aikaisemman tavaramerkin olemassaolo - Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä - Sanamerkit 1841 ja AD-1841-TY*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)*

*(ks. 86, 113, 116, 117 ja 119 kohta)*

10. *EU-tavaramerkki - EU-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 - Asianomaisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus - Arviointiperusteet*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)*

*(ks. 87 ja 88 kohta)*

11. *EU-tavaramerkki - EU-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 - Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus - Merkitysisältöjen erot voivat neutralisoida ulkoasujen tai lausuntatapojen samankaltaisuudet - Edellytykset*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)*

*(ks. 110 kohta)*

12. *EU-tavaramerkki - Muutoksenhakumenettely - Kanne unionin tuomioistuimissa - Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta - Valituslautakuntien tekemien päätösten laillisuusvalvonta - Tosiseikkojen tutkiminen uudelleen sellaisten todisteiden valossa, joita ei ole esitetty aikaisemmin viraston elimissä, ei kuulu toimivaltaan*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 65 artikla)*

*(ks. 122 kohta)*

13. *Tuomioistuinmenettely - Oikeudenkäyntikulut - Immateriaalioikeuksiin liittyvät oikeudenkäyntiasiat - Korvattavat oikeudenkäyntikulut - Asianosaisille asian käsittelystä valituslautakunnassa aiheutuneet välttämättömät kustannukset*

*(Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 190 artiklan 2 kohta)*

*(ks. 124–128 kohta)*

## **Aihe**

Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 26.2.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 805/2014-1), joka koskee osapuolten Armand Thiery ja Cofra Holding välistä mitättömyysmenettelyä

## **Ratkaisu**

- 1) Kanne hylätään.
- 2) Cofra Holding AG vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) ja Armand Thiery SAS:lle tästä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.