



Oikeustapauskokoelma

Asia T-7/17

John Mills Ltd

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus sanamerkin MINERAL MAGIC rekisteröimiseksi
EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi kansallinen sanamerkki MAGIC MINERALS BY JEROME
ALEXANDER – Suhteellinen hylkäysperuste – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta (josta
on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 8 artiklan 3 kohta)

Tiivistelmä – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 15.10.2018

- EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Tavaramerkin haltija ei ole antanut suostumustaan siihen, että asiamies tai edustaja hakee rekisteröintiä omissa nimissään – Edellytys – Haltijan tavaramerkin ja tämän asiamiehen tai edustajan hakeman tavaramerkin samanlaisuus*
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta)
- EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Tavaramerkin haltija ei ole antanut suostumustaan siihen, että asiamies tai edustaja hakee rekisteröintiä omissa nimissään – Tavoitteena sen estäminen, että asiamies tai edustaja väärinkäyttäisi tavaramerkkiä*
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta)
- EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Tavaramerkin haltija ei ole antanut suostumustaan siihen, että asiamies tai edustaja hakee rekisteröintiä omissa nimissään – Edellytys – Haltijan tavaramerkin ja tämän asiamiehen tai edustajan hakeman tavaramerkin samanlaisuus – Arviointiperusteet*
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta)
- EU-tavaramerkki – Kolmansien huomautukset ja väite – Väitteen tutkiminen – Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä – Tosiasiallinen käyttö – Tavaramerkin käyttö muodossa, jossa on poikkeavia osatekijöitä, jotka eivät vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn – Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan tavoite ja aineellinen soveltamisala*
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta)

5. *EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Tavaramerkin haltija ei ole antanut suostumustaan siihen, että asiamies tai edustaja hakee rekisteröintiä omissa nimissään – Sanamerkit MINERAL MAGIC ja MAGIC MINERALS BY JEROME ALEXANDER*

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta)

1. Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan mukaan ”tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos rekisteröintiä hakee tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja omiin nimiinsä ja ilman haltijan suostumusta”.

Kyseisessä säännöksessä ei erikseen mainita haltijan tavaramerkin ja tämän asiamiehen tai edustajan hakeman tavaramerkin samanlaisuutta tai samankaltaisuutta koskevaa edellytystä.

Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan tavoitteeksi on kuitenkin ymmärrettävä sen estäminen, että tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja väärinkäyttäisi tavaramerkkiä, koska ne voivat käyttää hyväkseen liikesuhteessaan haltijaan hankkimiaan tietoja ja kokemusta ja saada siten perusteetonta hyötyä tavaramerkin haltijan itsensä tekemästä työstä ja investoinneista. Kyseisessä säännöksessä edellytetään olennaisilta osin siis suoraa yhteyttä haltijan tavaramerkin ja sen tavaramerkin välillä, jota tämän asiamies tai edustaja hakee omissa nimissään. Sellainen yhteys olla olemassa vain mikäli kyseessä olevat tavaramerkit vastaavat toisiaan.

Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen esityöt, jotka selventävät hyödyllisesti lainsäätäjän aikomuksia, viittaavat tulkintaan, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin on oltava samoja eikä ainoastaan samankaltaisia, jotta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa voitaisiin soveltaa.

Unionin lainsäätäjä nimittäin oli yhteisön tavaramerkkiasetusta koskevassa alustavassa ehdotuksessa alun perin tarkoittanut, että asiaa koskevaa säännöstä voitaisiin soveltaa myös silloin, kun on kyse samankaltaisesta merkistä. Tätä mahdollisuutta ei kuitenkaan otettu yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 3 kohdan lopulliseen versioon.

Samoin Euroopan unionin neuvoston asiakirjassa N:o 11035/82, jossa on yhteenveto yhteisön tavaramerkkiasetusta neuvostossa käsitelleen työryhmän päätelmistä, kyseinen työryhmä totesi nimenomaisesti, ettei se ollut hyväksynyt erään valtuuskunnan ehdotusta siitä, että kyseistä säännöstä sovellettaisiin myös ”samankaltaisia” tuotteita koskeviin ”samankaltaisiin” tavaramerkkeihin.

Edellä esitetyn perusteella on todettava, että unionin lainsäätäjän näkemyksen mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa voidaan soveltaa ainoastaan, jos tavaramerkin haltijan tavaramerkki ja tämän asiamiehen tai edustajan hakema tavaramerkki ovat samoja eivätkä ainoastaan samankaltaisia.

(ks. 23–28 ja 37 kohta)

2. Ks. tuomion teksti.

(ks. 25 kohta)

3. Ks. tuomion teksti.

(ks. 38 kohta)

4. Ks. tuomion teksti.

(ks. 39 kohta)

5. Ks. tuomion teksti.

(ks. 41–43 kohta)