

**Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut**

*Yhteisön tavaramerkin hakija:* Kantaja

*Kyseessä oleva yhteisön tavaramerkki:* Sanamerkki "IXI" luokkaan 9 kuuluville tavaroille — hakemus nro 723 140

*Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu:* Jochen und Eckahard Klein GbR

*Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu:* Yhteisön sanamerkki "ixi" luokkaan 9 kuuluville tavaroille

*Väiteosaston ratkaisu:* Väite hyväksyminen kaikkien riidan kohteena olevien tavaroiden osalta

*Valituslautakunnan ratkaisu:* Valitus hylkääminen

*Kanneperusteet:* Väitteen tekijä ei esittänyt näyttöä samankaltaisuudesta kyseessä olevien tavaroiden välillä. Valituslautakunta tulkitsi aikaisemman tavaramerkin suojaa virheellisesti laajasti, eikä se arvioinut asianmukaisesti niitä asiaan kuuluvia tekijöitä, jotka ohjaavat kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden arviointia. Lisäksi valituslautakunta otti huomioon ne syyt, joiden perusteella kantaja valitsi tavaramerkkinsä, vaikka ne kantajan mukaan olivat asian kannalta merkityksettömiä.

**Kanne 9.3.2007 — SHS Polar Sistemas Informáticos v. SMHV — Polaris Software Lab (POLARIS)**

(Asia T-79/07)

(2007/C 95/110)

*Kannekirjelmän kieli:* englanti

**Asianosaiset**

*Kantaja:* SHS Polar Sistemas Informáticos, SL (Madrid, Espanja) (edustaja: asianajaja C. Hernández Hernández)

*Vastaaja:* sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

*Vastapuoli valituslautakunnassa:* Polaris Software Lab Ltd (Chennai, Intia)

**Vaatimukset**

- sisämarkkinoiden harmonisointiviraston toisen valituslautakunnan 8.1.2007 asiassa R 658/2006-2 tekemä päätös on kumottava
- SMHV on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

**Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut**

*Yhteisön tavaramerkin hakija:* Polaris Software Lab Ltd

*Haettu yhteisön tavaramerkki:* Kuviomerkki POLARIS luokkiin 9 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten — hakemus nro 3 267 713

*Sen tavaramerkki- tai merkkioikeuden haltija, johon väitemenettelyssä on vedottu:* Kantaja

*Tavaramerkki- tai merkkioikeus, johon väitemenettelyssä on vedottu:* Yhteisön sanamerkki POLAR luokkiin 9, 38 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten

*Väiteosaston ratkaisu:* Väitteen hyväksyminen kaikkien luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden osalta

*Valituslautakunnan ratkaisu:* Väiteosaston päätöksen kumoaminen

*Kanneperusteet:* Neuvoston asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen, koska i) aikaisempaa tavaramerkkiä voidaan soveltaa ohjelmistoihin, jotka on tarkoitettu muille kuin asiantuntija-kuluttajille, mikä voi aiheuttaa sekaannusta, ii) vähäiset ulkoasuun ja lausuntatapaan liittyvät erot asianomaisten tavaramerkkien välillä eivät riitä sekaannusvaaran välttämiseen ja iii) molemmilla merkeillä on sama merkitys.

**Kanne 15.3.2007 — JanSport Apparel (Wilmington, USA) v. SMHV (BUILT TO RESIST)**

(Asia T-80/07)

(2007/C 95/111)

*Oikeudenkäyntikieli:* englanti

**Asianosaiset**

*Kantaja:* JanSport Apparel Corp. (Wilmington, USA) (edustajat: asianajajat C. Bercial Arias, C. Casalonga, K. Dimidjian-Lecompte)

*Vastaaja:* Ssämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)

**Vaatimukset**

- Toisen valituslautakunnan 12.1.2007 tekemä sellainen päätös R 1090/2006-2 on kumottava, jolla hylätään osittain yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus nro 2937522 BUILT TO RESIST seuraavia tavaroita varten:

paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; paperiset tai pahviset mainostaulut, albumit, ilmoituskortit, paperi- ja muovipussit pakkaamista varten, kartionmuotoiset paperipussit, paperiset rintalaput, kirjat, kalenterit, pahvilipukkeet, luettelot, taulukot, kirjontamallit, kaiverrukset, kirjekuoret, kansiot, lomakkeet, onnitelukurssit, kirjat, aikakauslehdet, sanomalehdet, vihkoset, tiedotuslehdet ja muut painetut julkaisut, valokuvat, kuvat, muotokuvat, postikortit, paperitavarat, osoitekyltit, osoitemerkit, paperi- ja kotitalousteipit, ilmoituskorttikirjanmerkit, kirjoitusaluslat, muovikelmu pakkaamista varten, paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimeet; kirjoituskoneet ja toimistotarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); painokirjasimet; painolaatat, penaalit, kynät, kirjoituspaperi, kirjekuoret, julisteet, paperiliput, suunnittelukalenterit ja muistikirjat; hiirimatot, jotka kuuluvat luokkaan 16;

nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; monikäyttökassit ja urheilukassit, pehmeät matkalaukut, matkatavaralaukut, selkäreput, päivälaukut, vyötärölaukut, rinkat, reput, hiihtolaukut, kirjalaukut, ostoskassit, putkikassit, polkupyörälaukut, käsilaukut, vaatelaukut, vaatetuslaukut, laukut, isot matkalaukut, salkut, lompakot, sateenvarjat ja päivänvarjat, käyntikorttikotelot ja -pidikkeet, kukkarot ja setelinpidikkeet, rahahihnat ja -vyöt ja kaikki niihin liittyvät tavarat, jotka kuuluvat luokkaan 18; ja

vaatteet, jalkineet ja päähineet, jotka kuuluvat luokkaan 25; ja

— SMHV on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

#### Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Haettu yhteisön tavaramerkki: Kansallinen sanamerkki "BUILT TO RESIST" luokkiin 16, 18 ja 25 kuuluvia tavaroita ja palveluita varten — hakemus nro 293 7522.

Tutkijan päätös: Hakemuksen hylkääminen.

Valituslautakunnan ratkaisu: Valituksen hylkääminen.

Kanneperusteet: Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkominen.

Ensinnäkin haetun sanamerkin väitetystä kuvailevuudesta kantaja väittää, että tavaramerkillä mahdollistetaan se, että kohdeyleisö voi erottaa välittömästi ja enempää miettimättä tarjottujen tavaroiden ominaisuudet. Pelkästään se, että tavaramerkki synnyttää mielikuvan tavaroista, joita varten sitä haetaan, ei kantajan mukaan riitä siihen, että sen rekisteröinti hylätään ja siten suoja evätään 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella. Lisäksi kantaja väittää, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan rekisteröintiä ei pidä hylätä, vaikka iskulausetta voidaan käyttää markkinoinnissa ja mainonnassa sen tavaramerkkinä olemista koskevan päätehtävän lisäksi. Tämän lisäksi kantaja väittää, että se, että tavaramerkki oli rekisteröity kansallisella tasolla Yhdysvalloissa samoja tavaroita varten, todistaa, että yleisö voi mieltää sen, ja englanninkielinen yleisö tosiasiaa mieltää sen, kaupallista alkuperää koskevaksi tiedoksi.

Toiseksi luontaisesta erottamiskyvystä kantaja väittää, että sanamerkillä on vähintään erottamiskyvyn vähimmäisaste, jonka pitäisi mahdollistaa rekisteröinnin jatkaminen.

**Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen määräys 26.2.2007 — Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme ym. v. komissio**

(Asia T-198/06) <sup>(1)</sup>

(2007/C 95/112)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Viidennen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteristä.

<sup>(1)</sup> EYVL C 237, 30.9.2006.