

OHJEET EUROOPAN UNIONIN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN

EUROOPAN UNIONIN TEOLLISLIIKKEUKSIEN VIRASTO (EUIPO)

Osa C

Väitemenettely

Jakso 5 Laajalti tunnetut tavaramerkit (EUTM-asetuksen 8 artiklan 5

kohta)

Sisällysluettelo

1 Johdanto.....	1209
1.1 EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan tarkoitus.....	1209
1.2 Oikeudellinen kehys.....	1209
2 Soveltamisala.....	1210
2.1 Sovellettavuus rekisteröityjen merkkien osalta.....	1211
2.1.1 Rekisteröintiä koskeva edellytys.....	1211
2.1.2 Laajalti tunnettujen (asetuksen 8 artiklan 5 kohta) ja yleisesti tunnettujen (asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohta) merkkien välinen suhde.....	1211
2.2 Soveltuvuus samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen osalta.....	1213
3 Soveltamista koskevat ehdot.....	1214
3.1 Aikaisemmat laajalti tunnetut merkit.....	1214
3.1.1 Maineen luonne.....	1214
3.1.2 Maineen laajuus.....	1216
3.1.2.1 Tuntemuksen aste.....	1216
3.1.2.2 Kohdeyleisö.....	1217
3.1.2.3 Tavarat ja palvelut.....	1220
3.1.2.4 Asiaankuuluva alue.....	1221
3.1.2.5 Ajankohdan merkitys.....	1223
3.1.2.6 Osana toista merkkiä hankittu maine.....	1227
3.1.3 Maineen arviointi – merkitykselliset seikat.....	1229
3.1.3.1 Tavaramerkin tuntemusaste.....	1230
3.1.3.2 Markkinaosuus.....	1232
3.1.3.3 Käytön intensiivisyys.....	1234
3.1.3.4 Käytön maantieteellinen laajuus.....	1237
3.1.3.5 Käytön kesto.....	1238
3.1.3.6 Merkin tunnetuksi tekemiseen tähtäävät toimet.....	1239
3.1.3.7 Muut seikat.....	1241
3.1.4 Maineen todistaminen.....	1243
3.1.4.1 Todistelua koskevat vaatimukset.....	1243
3.1.4.2 Todistustaakka.....	1243
3.1.4.3 Todisteiden arviointi.....	1244
3.1.4.4 Todistuskeinot.....	1245
3.2 Merkkien samankaltaisuus.....	1256

3.3 Merkkien välinen yhteys.....	1259
3.4 Haitan riski	1265
3.4.1 Suojan kohde.....	1265
3.4.2 Haitan riskin arviointi.....	1266
3.4.3 Haitan lajit.....	1266
3.4.3.1 Erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö.....	1267
3.4.3.2 Haitta erottamiskyvylle.....	1276
3.4.3.3 Haitta maineelle.....	1283
3.4.4 Vahingon riskin toteennäyttö.....	1289
3.5 Käyttö ilman perusteltua syytä.....	1290
3.5.1 Esimerkkejä perustelluista syistä.....	1291
3.5.1.1 Perustellut syyt hyväksyttiin.....	1291
3.5.1.2 Perustellut syyt hylättiin.....	1292

1 Johdanto

1.1 EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan tarkoitus

Vaikka rekisteröityjen tavaramerkkien suojaaminen edellyttää [EUTM-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan](#) mukaan merkkien ja tavaroiden tai palvelujen identtisyyttä ja [8 artiklan 1 kohdan b alakohdan](#) mukaan sekaannusvaaraa, [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa](#) ei edellytetä tavaroiden tai palvelujen identtisyyttä tai samankaltaisuutta eikä sekaannusvaaraa. [Asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa](#) annetaan suojaa rekisteröidyille tavaramerkeille paitsi samojen/samankaltaisten tavaroiden/palvelujen osalta myös erilaisten tavaroiden/palvelujen osalta ilman sekaannusvaaran pakkoa, jos merkit ovat samat tai samankaltaiset, aikaisempi merkki on laajalti tunnettu ja jos haettavan tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai haittaa.

[EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) antaman laajennetun suojan perusteluna on ajatus siitä, että tavaramerkin tehtävä ja arvo eivät rajoitu vain tavaramerkin tehtävään alkuperän osoittajana. Tavaramerkki voi välittää myös muita viestejä kuin tavaroiden ja palvelujen alkuperän, kuten laatulupauksen tai -takuun tai tietynlaisen mielikuvan esimerkiksi ylellisyydestä, tietyistä elämäntyylistä tai ainutlaatuisuudesta ("mainontatehtävä") (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378). Tavaramerkkien omistajat käyttävät usein paljon rahaa ja vaivaa luodakseen tietynlaisen brändimielikuvan tavaramerkistään. Tämä mielikuva yhdessä tavaramerkin kanssa voi luoda usein merkittäväkin taloudellista arvoa, joka ei riipu niistä tavaroista tai palveluista, joita varten merkki on rekisteröity.

[EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) tarkoituksena on suojata tätä myynninedistämistehtävää ja tietyn brändimielikuvan luomiseen tehtyjä sijoituksia suojaamalla laajalti tunnetut tavaramerkit tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuudesta ja sekaannusvaarasta riippumatta, jos voidaan osoittaa, että riidanalaisen tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi. [Asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) päätavoitteena ei ole suojata merkkiä siltä, että suuri yleisö voisi erehtyä sen alkuperästä, vaan sen tarkoituksena on suojata tavaramerkin haltijaa sellaiselta käytöltä, joka merkitsisi merkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi, kun haltija on panostanut merkkiin huomattavasti varoja.

1.2 Oikeudellinen kehys

[EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) mukaan [2 kohdassa](#) tarkoitettun aikaisemman rekisteröidyn tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

jos aikaisempi EU-tavaramerkki on unionissa laajalti tunnettu tai aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu [– –], jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, riippumatta siitä, ovatko tavarat tai palvelut, joita varten sitä haetaan, samat tai samankaltaiset taikka erilaiset kuin tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, ja jos haettavan tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

Samaa sanamuotoa käytetään **jäsenvaltioiden tavaramerkkilakien lähentämisestä annetun direktiivin (EU) 2015/2436** rinnakkaissäännöksessä, [tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 3 kohdan a alakohdassa](#).

[EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) sanamuoto muistuttaa läheisesti myös [asetuksen 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa](#) ja [tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa](#) käytettyä sanamuotoa; näissä säännöksissä esitetään tavaramerkin haltijan yksinoikeudet. Vain haittaa koskevan ehdon sanamuoto poikkeaa hiukan säännösten kesken. [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa](#) käytetään konditionaalimuotoa, kun siinä viitataan haetun tavaramerkin käyttämiseen tavalla, joka ”**merkitsisi** aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä **taikka olisi** niille haitaksi”. [Asetuksen 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa](#) sekä [tavaramerkkidirektiivin 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa](#) käytetään puolestaan sanamuotoa ”**merkitsee** tavaramerkin erottavuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä **taikka on** haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle”. Tämä ero johtuu siitä, että [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa](#) käsitellään merkin rekisteröitävyyttä, mistä voidaan joutua päättämään ilman, että myöhempää merkkiä on käytetty, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa kyseessä on käytön kieltäminen. Tämän eron vaikutusta todisteisiin, jotka vaaditaan haitan osoittamiseksi kummassakin tapauksessa, käsitellään [kohdassa 3.4](#).

2 Soveltamisala

23.3.2016 saakka voimassa olleen [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) aiempi sanamuoto aiheutti jonkin verran erimielisyyttä, joka koskee säännöksen sovellettavuutta yksinomaan a) aikaisempiin rekisteröityihin tavaramerkkeihin ja b) erilaisiin tavaroihin tai palveluihin. Koska kyseiset asiat vaikuttivat suoraan säännöksen soveltamisalaan, oli tarpeen selvittää, voidaanko [asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa](#) soveltaa myös a) rekisteröimättömiin tai yleisesti tunnettuihin merkkeihin ja b) samoihin tai samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin.

2.1 Sovellettavuus rekisteröityjen merkkien osalta

2.1.1 Rekisteröintiä koskeva edellytys

[Muutosasetuksella \(EU\) 2015/2424](#) käyttöön otetun [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) nykyisen selkeän sanamuodon mukaan tämä normi suojaa ”rekisteröityä aikaisempaa tavaramerkkiä”. Vaikka rekisteröintivaatimusta ei ollut nimenomaisesti mainittu tämän säännöksen edellisessä versiossa, virasto tulkitsee sitä tällä tavalla, koska sanamuodon mukaan säännöksen sovellettavuus oli rajattu epäsuorasti mutta selvästi **aiemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin** kieltämällä rekisteröinti, jos [hakemus] oli sama tai samankaltainen aikaisempaan tavaramerkkiin nähden ja jos merkki oli määrä rekisteröidä tavaroille ja palveluille, jotka eivät olleet samankaltaisia kuin ne, joita varten **aiempi tavaramerkki oli rekisteröity**. Tästä seuraa, että **aikaisemman rekisteröinnin olemassaolo on aina ollut välttämätön edellytys** [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) soveltamiselle ja että viittaus [asetuksen 8 artiklan 2 kohtaan](#) on rajattava aikaisempiin rekisteröinteihin ja aikaisempiin rekisteröintihakemuksiin (11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 55).

2.1.2 Laajalti tunnettujen (asetuksen 8 artiklan 5 kohta) ja yleisesti tunnettujen (asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohta) merkkien välinen suhde

[EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohta](#) ja [8 artiklan 2 kohdan c alakohta](#) eroavat toisistaan **rekisteröintiä** koskevan edellytyksen osalta. [Asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa](#) ja Pariisin yleissopimuksen 6 a artiklassa ei kuitenkaan nimenomaisesti säädetä, että yleisesti tunnetun merkin on oltava rekisteröimätön tavaramerkki. Se, miksi kyseisiä säännöksiä sovelletaan vain rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin, johtuu epäsuorasti kyseisten säännösten hengestä ja tarkoituksesta.

Pariisin yleissopimuksen osalta yleissopimuksessa ensimmäisen kerran vuonna 1925 mainitun 6 *bis* artiklan tarkoitus on estää sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti ja käyttäminen, jotka todennäköisesti aiheuttavat sekaannusvaaran toiseen, rekisteröintimaassa jo yleisesti tunnettuun merkkiin, vaikka kyseistä yleisesti tunnettua merkkiä ei olisi tai ei vielä olisi suojattu rekisteröinnillä kyseisessä maassa.

EUTM-asetuksen osalta tarkoituksena oli välttää lainsäädäntöaukko, sillä [8 artiklan 5 kohdassa](#) suojataan vain rekisteröidyt EU-tavaramerkit. Ilman [EUTM-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohtaa](#) laajalti tunnetut rekisteröimättömät tavaramerkit olisivat jääneet ilman suojaa ([asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa](#) annettua suojaa lukuun ottamatta). Tämän lainsäädäntöaukon poistamiseksi EUTM-asetuksessa säädettiin myös Pariisin yleissopimuksen 6 a artiklassa tarkoitettua merkityksessä yleisesti tunnettujen tavaramerkkien suojasta, koska kyseinen artikla oli laadittu suojaamaan pääasiassa yleisesti tunnettuja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä.

Tästä johtuu, että **yleisesti tunnettuja tavaramerkkejä**, joita **ei ole rekisteröity** asiaankuuluvalla alueella, ei voida suojata [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) nojalla

erilaisia tavaroita vastaan. Kyseiset tavaramerkit, joihin asetuksen [8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa](#) viitataan suojan soveltamisalan määrittämisen osalta, voidaan suojata vain **samoja tai samankaltaisia tavaroita** vastaan, mikäli on olemassa asetuksen [8 artiklan 1 kohdan b alakohdan](#) mukainen sekaannusvaara. Tämä ei kuitenkaan estä rekisteröimättömien yleisesti tunnettujen tavaramerkkien suojaamista asetuksen [8 artiklan 4 kohdan](#) nojalla. Jos sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä suojataan kyseiset tavaramerkit erilaisia tavaroita tai palveluja vastaan, kyseiseen laajennettuun suojaan voidaan näin ollen vedota myös [EUTM-asetuksen 8 artiklan 4 kohdan](#) nojalla.

Toisaalta jos yleisesti tunnetut tavaramerkit on **rekisteröity** joko EU-tavaramerkeiksi tai jäsenvaltion kansallisiksi tavaramerkeiksi, niihin [voidaan vedota asetuksen 8 artiklan 5 kohdan nojalla](#), mutta vain, jos ne **täyttävät myös laajaa mainetta** koskevan ehdon.

Vaikka ilmaisut "yleisesti tunnettu" (perinteinen ilmaisu, jota käytetään Pariisin yleissopimuksen 6 a artiklassa) ja "laajalti tunnettu" ("maine") tarkoittavat erillisiä oikeudellisia käsitteitä, niiden välillä on **merkittäviä päällekkäisyyksiä**. Tämä käy ilmi, kun verrataan WIPO:n yleisesti tunnettujen tavaramerkkien suojaan liittyviä määräyksiä koskevassa yhteisessä suosituksessa käytettyä ilmaisua "yleisesti tunnetut tavaramerkit" siihen, miten yhteisöjen tuomioistuin on kuvannut "laajaa tunnettuutta" ("mainetta") tuomiossaan 14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 22 (jossa tuomioistuin toteaa, että erilaisissa ilmaisuissa on ainoastaan "vivahte-ero, joka ei kuitenkaan merkitse todellista ristiriitaa").

Käytännössä se, katsotaanko tavaramerkki yleisesti tunnetuksi vai laajalti tunnetuksi, määritetään yleensä samalla tavalla. Näin ollen tavaramerkki, joka on tullut yleisesti tunnetuksi, on yleensä ylittänyt myös tuomioistuimen asiassa *Chevy (General Motors)* laajalti tunnetuille merkeille asettaman tunnettuuskynnyksen, koska molemmissa tapauksissa arviointi perustuu pääasiassa määrällisiin seikkoihin, jotka koskevat tavaramerkin tunnettuusastetta kohdeyleisön keskuudessa, ja koska kunkin tapauksen edellyttämä tunnettuusaste on ilmaistu hyvin samankaltaisin sanamuodoin (yleisesti tunnetun merkin on oltava "tunnettu" tai "yleisesti tunnettu ainakin yhden merkityksellisen kohdeyleisön keskuudessa" ⁽⁶⁰⁾), ja laajalti tunnetulta tavaramerkiltä edellytetään, että "merkittävä osa kohdeyleisöstä tuntee tavaramerkin").

Edellä mainittu tulkinta on vahvistettu myös oikeuskäytännössä. Tuomiossaan 22/11/2007, [C-328/06](#), Fincas Tarragona, EU:C:2007:704, unionin tuomioistuin katsoi ilmaisut "laajalti tunnettu" ja "yleisesti tunnettu" toisiaan vastaaviksi ilmaisuiksi ja korosti samalla ilmaisujen päällekkäisyyttä ja keskinäistä suhdetta (17 kohta). Katso myös tuomio 11/07/2007, [T-150/04](#), Tosca Blu, EU:T:2007:214, § 56-57.

[Asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) soveltamisen kannalta laajalti tunnettujen merkkien ja yleisesti tunnettujen merkkien päällekkäisyyden osalta sillä, käyttääkö väitteentekijä väitteessään ilmaisua "yleisesti tunnettu merkki" vai "laajalti tunnettu merkki", ei pitäisi olla merkitystä väitemenettelyssä. Tämän vuoksi väitteessä käytetyt ilmaisut on

⁶⁰ WIPO:n yleisesti tunnettujen merkkien suojaamista koskevan yhteisen suosituksen 2 artiklan 2 kohdan b ja c alakohta.

tutkittava huolellisesti etenkin tapauksissa, joissa väitteen perusteita ei ole kuvattu riittävän selvästi, ja viraston on noudatettava joustavaa lähestymistapaa, mikäli mahdollista.

[EUTM-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan](#) osalta Pariisin yleissopimuksen 6 a artiklan ja [EUTM-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan](#) soveltamista koskevat vaatimukset ovat samat, vaikka niissä käytetyt ilmaisut poikkeavat toisistaan. Molemmissa säännöksissä edellytetään, että tavaroiden tai palvelujen ja merkkien on oltava samoja tai samankaltaisia (6 *bis* artiklassa käytetään ilmaisua ”toisinto” ilmaisusta ”sama” ja ilmaisua ”jäljitelmä” ilmaisusta ”samankaltainen”). Kummassakin artiklassa edellytetään myös, että merkkien välillä on oltava sekaannusvaara (6 *bis* artiklassa käytetään ilmaisua ”sekaannusvaaraa aiheuttava”). Vaikka [EUTM-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan](#) mukaan yleisesti tunnettu merkki voidaan katsoa aikaisemmaksi oikeudeksi, ja siten sitä voi käyttää myös väitteen **perusteena**, asetuksen [8 artiklan 2 kohdan c alakohtaan](#) nojautuvan väitteen **perusteina** voi käyttää (yksinomaan) [EUTM-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a tai b alakohtaa](#).

Mikäli väitteentekijä esimerkiksi perustaisi väitteensä i) aikaisempaan rekisteröintiin vedoten [EUTM-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan](#) ja [8 artiklan 5 kohtaan sekä](#) ii) aikaisempaan identtiseen ja samalla maantieteellisellä alueella yleisesti tunnettuun merkkiin asetuksen [8 artiklan 2 kohdan c alakohdan](#) nojalla, aikaisempi oikeus on tutkittava seuraavien seikkojen osalta:

1. [EUTM-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan](#) osalta on tutkittava, onko aikaisemmalla **rekisteröidyllä** tavaramerkillä lisääntynyt erottamiskyky (eli onko se yleisesti tunnettu);
2. [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) osalta on tutkittava, onko aikaisempi **rekisteröity** tavaramerkki laajalti tunnettu;
3. [EUTM-asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan](#) ja **8 artiklan 1 kohdan b alakohdan** osalta on tutkittava, onko aikaisempi [rekisteröimätön tavaramerkki yleisesti tunnettu](#) (tämä kohta on tarpeellinen vain, jos rekisteröintiä ei voida näyttää toteen, koska muutoin arvioinnin tulos on sama kuin 1. luetelmakohdassa).

Vaikka väitteentekijä ei olisi nimenomaisesti vedonnut väitteessään [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan](#), väiteilmoituksen sisältö ja perusteiden sanamuoto on tutkittava huolellisesti, jotta voitaisiin selvittää, haluaako väitteentekijä vedota myös asetuksen [8 artiklan 5 kohtaan](#).

2.2 Soveltuvuus samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen osalta

Nykyisen [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) nykyisen version selkeän sanamuodon mukaan suoja annetaan tämän säännöksen nojalla ”riippumatta siitä, ovatko tavarat tai palvelut, joita varten sitä haetaan, samat tai samankaltaiset taikka erilaiset kuin tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity”. Tämä on kodifikaatio unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, jossa tulkitaan säännöksen aiempaa versiota (09/01/2003, [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9).

3 Soveltamista koskevat ehdot

Seuraavien ehtojen on täyttyvä, jotta [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa](#) voidaan soveltaa (16/12/2010, [T-345/08](#) & [T-357/08](#), Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, vahvistettu 10/05/2012, [C-100/11 P](#), Botolist / Botocyl, EU:C:2012:285):

1. aikaisempi **rekisteröity merkki on laajalti tunnettu** kyseisellä alueella;
2. riidanalainen EUTM-hakemus ja aikaisempi merkki ovat **identtiset tai samankaltaiset**;
3. haettua merkkiä on käytetty tavalla, joka merkitsee aikaisemman merkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on niille haitaksi;
4. merkkiä käytetään **ilman perusteltua syytä**.

Nämä ehdot ovat **kumulatiivisia**, ja jos jokin niistä ei täyty, kyseistä säännöstä ei voida soveltaa (25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 30; 22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 34; 16/12/2010, [T-345/08](#) & [T-357/08](#), Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).

Näiden ehtojen tutkimisen järjestys määräytyy kunkin tapauksen olosuhteiden mukaan. Tutkinta voidaan aloittaa esimerkiksi merkkien samankaltaisuuden arvioinnista etenkin, jos asiassa ei ole juuri mitään tutkittavaa siksi, että merkit ovat identtiset tai selvästi samankaltaiset tai erilaiset.

3.1 Aikaisemmat laajalti tunnetut merkit

3.1.1 Maineen luonne

[EUTM-asetuksessa](#) tai [tavaramerkkidirektiivissä](#) ei määritellä maineen luonnetta tai laajuutta. Lisäksi kyseisten lakitekstien eri kieliversioissa käytetyt ilmaisut eivät ole täysin toisiaan vastaavat, mikä on aiheuttanut huomattavaa sekaannusta siitä, mikä on ilmaisun "maine" todellinen tarkoitus, kuten julkisasiamies Jacobs on myöntänyt ratkaisuehdotuksessaan 26/11/1998, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1998:575, § 34-36.

Ottaen huomioon, että ilmaisua ei ole määritelty lainsäädännössä, tuomioistuin määritteli maineen luonteen viittaamalla asiaa koskevien säännösten tarkoitukseen. Tulkittessaan [tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohtaa](#) tuomioistuin katsoi, että kyseisessä [tavaramerkkidirektiivin](#) kohdassa on "asetettu ensimmäiseksi edellytykseksi, että **aiemman tavaramerkin tunnettuus yleisön keskuudessa on tietynasteista**". Tuomioistuin selitti näkemystään sillä, että "ainoastaan silloin, kun tavaramerkin tunnettuusaste on riittävän suuri, yleisö saattaa joutuessaan kosketuksiin myöhemmän tavaramerkin kanssa mahdollisesti yhdistää nämä kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, [– –] jolloin aiemmalle tavaramerkille voi aiheutua haittaa" (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 23).

Ottaen edellä mainitut seikat huomioon tuomioistuin katsoi, että maine on **eräänlainen tuntemuskynnys**, mikä tarkoittaa sitä, että mainetta tulisi pääasiassa arvioida

määrällisten kriteerien perusteella. Jotta tuntemusta koskeva vaatimus täyttyisi, merkittävän osan kohdeyleisöä, johon kyseisen tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut liittyvät, on tunnettava aikaisempi merkki (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 22-23; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34).

Mikäli merkin tuntemusta on arvioitava määrällisten kriteerien perusteella, perustelut tai todisteet, jotka koskevat kohdeyleisön mahdollisesti kokemaa arvostusta merkkiä kohtaan merkin tuntemuksen sijasta, eivät ole olennaisia tutkittaessa, onko aikaisempi merkki saavuttanut riittävän tuntemuksen asteen [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) soveltamisen kannalta. Koska kyseinen säännös suojaa kuitenkin myös maineen taloudellista arvoa, myös sitä koskevat **laadulliset seikat** ovat merkityksellisiä, kun arvioidaan mahdollista haittaa tai epäoikeutettua hyväksikäyttöä (ks. jäljempänä oleva [kohta 3.4](#)). [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohta](#) ei suojaa maineikkaita merkkejä sinänsä vaan pikemminkin niiden markkinoilla hankkimaa menestystä ja liikearvoa (goodwill-arvoa), jota merkin käytön kautta on saavutettu. Merkki itsessään ei ole maineikas siksi, että se viittaa tiettyyn tunnettuun henkilöön tai tapahtumaan, vaan se tulee tunnetuksi vain niiden tavaroiden ja palvelujen kautta, joihin se viittaa, ja sen perusteella, miten merkkiä käytetään.

Asia nro	Huomautus
22/07/2010, R 11/2008-4 , CASAS DE FERNANDO ALONSO (fig.) / FERNANDO ALONSO	Kaikki väitteentekijän toimittamat todisteet koskivat mestaruuksia voittaneen kilpa-autoilijan Fernando Alonson mainetta ja sitä, miten eri yritykset olivat hyödyntäneet tätä mainetta tehdäkseen tavaroitaa ja palvelujaan tunnetuksi. Todisteita siitä, että aikaisempi merkki olisi tullut laajalti tunnetuksi käytön kautta niiden tavaroiden ja palvelujen yhteydessä, joita varten se on rekisteröity (44 ja 48 kohta), ei kuitenkaan ollut.
03/03/2011, R 201/2010-2 , BALMAIN ASSET MANAGEMENT / BALMAIN (fig.)	Ainoat määräaikaan mennessä toimitetut todisteet aikaisemman merkin laajasta maineesta olivat luettelo verkkosivustoista, jotka sisälsivät sanan "BALMAIN", ote ranskalaista muotisuunnittelijaa Pierre Balmainia käsittelevästä Wikipedia-artikkelista ja verkkosivustolta www.style.com viisi otetta, joissa viitataan "BALMAIN"-nimiseen vaatemallistoon. Nämä eivät voineet riittävän selkeästi osoittaa, että aikaisempi merkki on laajalti tunnettu Euroopan unionin alueella. Väite hylättiin, koska sitä ei voitu näyttää toteen (36–37 kohta).

3.1.2 Maineen laajuus

3.1.2.1 Tuntemuksen aste

Koska maine on määritetty eräänlaiseksi tuntemuskynnykseksi, on kysyttävä, **miten tunnettu** aikaisemman merkin on oltava kohdeyleisön keskuudessa, jotta se ylittäisi kyseisen kynnyksen. Vaadittu tuntemuksen taso on katsottava saavutetuksi, kun **merkittävä osa** yleisöstä tuntee aikaisemman tavaramerkin, eikä sitä voida kuitenkaan määrittää ennalta vetoamalla tiettyihin prosenttilukuihin (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 25-26; 16/11/2011, [T-500/10](#), Doorsa, EU:T:2011:679, § 45).

Pidättäytymällä määrittämistä tarkemmin ilmaisun ”merkittävä” merkitystä ja toteamalla, ettei voida edellyttää, että kohderyhmästä jonkin tietyn prosentuaalisen osuuden olisi tunnettava tavaramerkki, tuomioistuin käytännössä ilmoitti, **ettei arvioinnissa pidä soveltaa yleisiä ja tarkkoja kriteerejä**, koska ennalta määritetty tuntemusaste ei yksinään välttämättä kuvaa maineen laajuutta realistisesti.

Arvioitaessa, tuntee ko merkittävä osa kohdeyleisöstä aikaisemman merkin, on merkin tuntemusasteen lisäksi otettava huomioon myös **kaikki muut mahdolliset** kunkin tapauksen kannalta asiaankuuluvat tekijät. Lisätietoja asiaankuuluvista tekijöistä ja niiden keskinäisistä suhteista on [kohdassa 3.1.3](#).

Mikäli tavarat tai palvelut koskevat vain melko **pieniä kuluttajaryhmiä**, markkinoiden pienuus merkitsee, että ne ovat rajoittuneet myös kuluttajien lukumäärän osalta. Asiaankuuluvien markkinoiden pienuus ei yksin voi estää merkin tulemistä laajalti tunnetuksi [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa](#) tarkoitetussa merkityksessä, sillä maine liittyy enemmän mittasuhteisiin kuin absoluuttisiin lukumääriin.

Vaatimus, että merkittävän osan kohdeyleisöstä on tunnettava aikaisempi merkki, osoittaa myös eron [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) soveltamiseksi edellytettävän **laajan maineen** ja ilmaisun **käytössä saavutetun tavallista suuremman erottamiskyvyn** välillä, mikä on yksi [EUTM-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa](#) tarkoitetun sekaannusvaaran arviointikriteereistä.

Vaikka kumpikin ilmaisu koskee merkin tuntemusta kohdeyleisön keskuudessa, **laajan maineen** osalta sovelletaan **kynnysarvoa**, joka on ylitettävä, jotta laajennettu suoja voidaan myöntää, kun taas **tavallista suurempaan erottamiskykyyn ei sovelleta kynnysarvoa**. Tästä seuraa, että jälkimmäisessä tapauksessa kaikki todisteet merkin tavallista suuremmasta erottamiskyvystä on otettava huomioon ja arvioitava riippumatta siitä, ylittävätkö ne [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) mukaisissa tapauksissa edellytetyn kynnysarvon. Vaikka tavaramerkin erottamiskyky todettaisiin tavallista suuremmaksi [asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan](#) osalta, se ei välttämättä ole riittävä todiste [asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) ehtojen täyttymiseksi.

Asia nro	Huomautus
----------	-----------

21/04/2010, R_1054/2007-4 , MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)	Väitteentekijän toimittamat asiakirjat osoittivat väitteentekijän pyrkineen tekemään merkkiään tunnetuksi tavalla, joka paransi tavaramerkin erottamiskykyä. Käyttö ei kuitenkaan ollut riittävää laajan tuntemuksen kynnysarvon saavuttamista ajatellen. Yhdessäkään asiakirjassa ei viitattu siihen, että aikaisempi tavaramerkki olisi laajalti tunnettu asiaankuuluvien loppukäyttäjien keskuudessa, eikä väitteentekijä toimittanut lainkaan todisteita tavaroidensa markkinaosuudesta (61 kohta).
--	---

3.1.2.2 Kohdeyleisö

Määrittäessään, mikä on se yleisö, joka on otettava laajan tuntemuksen arvioinnissa huomioon, tuomioistuimien totesi, että ”yleisö, jonka keskuudessa aiemman tavaramerkin on täytynyt tulla tunnetuksi, on se [yleisö], joka on **tämän tavaramerkin kohderyhmä**, eli kulloinkin markkinoidun tavarain tai palvelun perusteella joko suuri yleisö tai asiantuntevampi yleisö, esimerkiksi jotkin ammattipiirit” (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 24; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 34, 41).

Jos merkin kattamat tavarat ja palvelut siis ovat massakulutustuotteita, asiaankuuluva yleisö on **suuri yleisö**, ja jos merkin kattamia tavaroita käytetään vain **tietyyn käyttötarkoitukseen** tai ne on suunnattu yksinomaan **ammattilaisille tai teollisuuden käyttäjille**, asiaankuuluva yleisö koostuu vain tuotteiden **rajoituksesta kuluttajaryhmästä**.

Asia nro	Huomautus
04/08/2011, R_1265/2010-2 , MATTONI (fig.) / MATTONI	Kun otetaan huomioon niiden tavaroiden luonne, joiden väitteentekijä väittää olevan laajalti tunnettuja, eli <i>kivennäisvesien</i> , merkityksellinen yleisö on suuri yleisö (44 kohta).
15/09/2011, R_2100/2010-1 , SEXIALIS / CIALIS et al.	Tavarat, joiden osalta merkki on laajalti tunnettu, kattavat <i>lääkevalmisteet seksuaalisen toimintahäiriön hoitoon</i> . Merkityksellinen yleisö koostuu siis suuresta yleisöstä ja ammattilaisista, joiden tarkkaavaisuusaste on korkea (64 kohta).

Asia nro	Huomautus
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 , Botolist / Botocyl; vahvistettu tuomiossa 10/05/2012, C-100/11 P , Botolist / Botocyl	Tavarat, joiden osalta aikaisempi merkki on laajalti tunnettu, kattavat <i>farmaseuttiset valmisteet ryppyjen hoitoon</i> . Todisteita aikaisemman tavaramerkin "BOTOX" tunnetuksi tekemisestä englannin kielellä oli riittävästi sekä tieteellisissä aikakauslehdissä että yleislehdistössä, jotka on suunnattu sekä suurelle yleisölle että terveydenhuoltoalan ammattilaisille (C-100/11 P , 65–67 kohdat). Molemmat kuluttajaryhmät on siis otettava huomioon.

Asiaankuuluvien tavaroiden todellisten kuluttajien lisäksi ilmaisu "suuri yleisö" kattaa myös tuotteen **potentiaaliset kuluttajat** sekä sellaiset suureen yleisöön kuuluvat henkilöt, jotka **kuuluvat epäsuorasti** merkin vaikutusalueen piiriin, edellyttäen että kyseiset kuluttajaryhmät kuuluvat tavaroiden kohderyhmään. Tällaisia ovat esimerkiksi urheilufanit urheiluvaatteiden osalta ja usein lentäen matkustavat henkilöt lentoyhtiöiden osalta.

Asia nro	Huomautus
10/05/2007, T-47/06 , Nasdaq, EU:T:2007:131	Asiaankuuluvat palvelut kattavat luokkiin 35 ja 36 kuuluvat pörssinoteerauspalvelut, jotka yleensä on suunnattu ammattilaisille. Väitteentekijä toimitti todisteita siitä, että merkki NASDAQ on esillä lähes päivittäin lukuisissa sanomalehdissä ja monilla televisiokanavilla , jotka ovat luettavissa ja katsottavissa ympäri Euroopan. Valituslautakunta oli siis oikeassa todetessaan, että tavaramerkin NASDAQ mainetta on arvioitava eurooppalaisten kuluttajien osalta eurooppalaisen ammattiyleisön lisäksi myös merkittävän suuren yleisön alaryhmän osalta (47 ja 51 kohta).

Asia nro	Huomautus
06/07/2012, T-60/10 , Royal Shakespeare, EU:T:2012:348	Laajasta maineesta toimitetut todisteet tukevat ja vahvistavat näkemystä, jonka mukaan <i>teatterituotantojen</i> osalta merkittävä yleisö on suuri yleisö eikä rajattu ja etuoikeutettu yleisö. Väliintulija on mainostanut, esitellyt ja kommentoinut toimintaansa lukuisissa suurelle yleisölle suunnatuissa sanomalehdissä. Väliintulija on kiertänyt eri alueilla Isossa-Britanniassa ja järjestänyt esityksiä laajalle yleisölle Ison-Britannian alueella. Laajan mittakaavan toiminta ja siten suurelle yleisölle tarjotut palvelut näkyvät sekä liikevaihdon suuruudessa että merkittävässä lipputuloloissa. Lisäksi väliintulijan toimittamat asiakirjat osoittavat selvästi, että väliintulija on saanut merkittäviä sponsorituloja vuosittain eri aloilla toimivilta yrityksiltä, joiden kohderyhmänä on myös suuri yleisö, kuten pankeilta, alkoholialalla toimivilta yrityksiltä ja autonvalmistajilta (35 ja 36 kohta).

Melko usein tuote voi koskea useita **toisistaan poikkeavia kuluttajaryhmiä**, kuten on esimerkiksi monitoimitavaroiden kohdalla tai sellaisten tavaroiden kohdalla, jotka kulkevat useamman välikäden kautta ennen lopullista kohdettaan (jakelijat, jälleenmyyjät, loppukäyttäjät). Tällaisissa tapauksissa on määritettävä, onko merkin mainetta arvioitava kunkin ryhmän osalta erikseen vai kaikkien erilaisten kuluttajaryhmien osalta yhdessä. Tuomioistuimen tuomiossa 14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408 (joka koskee tietyllä alalla toimivia elinkeinonharjoittajia), annetussa esimerkissä todetaan, että laaja tuntemus tietyn ryhmän keskuudessa voi riittää.

Vastaavasti jos aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity useille **erilaisille tavaroille** ja palveluille, kunkin tavara-/palvelutyypin osalta voidaan ottaa huomioon vain kohdeyleisön tietty osa, ja siten merkin mainetta on arvioitava erikseen kunkin asiaankuuluvan tavararyhmän osalta.

Edellä mainittu koskee vain sitä, mikä on se yleisö, joka on otettava huomioon arvioitaessa, onko aikaisempi merkki ylittänyt tuomioistuimen asiassa *Chevy (General Motors)* määrittämän kynnyksarvon laajan tuntemuksen osalta. Kun arvioidaan haittaa tai epäoikeutettua hyväksikäyttöä, esiin nousee toinen olennainen kysymys eli se, onko aikaisemman merkin oltava tunnettu myös myöhemmän merkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisön keskuudessa, koska muuten voisi olla vaikea nähdä, miten yleisö muutoin voisi yhdistää kyseiset merkit. Asiaa käsitellään tarkemmin jäljempänä [kohdassa 3.4.](#)

3.1.2.3 Tavarat ja palvelut

Tavaroiden ja palvelujen on sisällettävä kaikki ne tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity ja joiden väitetään olevan laajalti tunnettuja.

Asia nro	Huomautus
28/04/2011, R 1473/2010-1 , SÜEDTIROL / SÜDTIROL (fig.) et al.	Väite hylättiin, koska aikaisempia merkkejä ei ollut rekisteröity niille palveluille, joiden osalta väitteentekijän mukaan merkit olivat laajalti tunnettuja. EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan voidaan vedota vain, jos yleisesti tai laajalti tunnetuksi vakuutettu merkki on rekisteröity tavaramerkki ja jos maineen tai tuntemuksen perustana käytetyt tavarat tai palvelut on mainittu kyseisessä vakuutuksessa (49 kohta).

Tavaroiden ja palvelujen, joihin todisteet viittaavat, on oltava samat (ei vain samankaltaiset) kuin tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity.

Asia nro	Huomautus
09/11/2010, R 1033/2009-4 , PEPE / bebe	Päätöksessä ja määräyksessä Saksan alueella laajalti tunnetuiksi arvioidut tavarat koskivat ainoastaan ihon- ja vartalonhoitoon tarkoitettuja tuotteita ja lapsille tarkoitettua voidetta. Kyseiset tuotteet eivät ole samoja kuin aikaisemman merkin kattamat luokkaan 3 kuuluvat tavarat eli <i>meikkituotteet, kynsienkäsittelytuotteet, nimittäin kynsilakat ja kynsilakanpoistoaineet</i> . Näin ollen väitteentekijä ei kyennyt näyttämään toteen, että aikaisempi saksalainen tavaramerkki on laajalti tunnettu asiaankuuluvilla alueilla (31 kohta).

Mikäli aikaisempi merkki on rekisteröity laajalle joukolle eri kohdeyleisöille tarkoitettuja tavaroita ja palveluja, merkin mainetta on arvioitava erikseen kunkin tavaraluokan osalta. Tällaisissa tapauksissa on mahdollista, että aikaisempi merkki ei ole laajalti tunnettu kaikkien tavaraluokkien osalta, koska sitä ei välttämättä ole edes käytetty joidenkin tavaroiden osalta, ja taas toisten tavaraluokkien osalta aikaisempi merkki ei välttämättä ole saavuttanut [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) soveltamisen edellyttämää tuntemusastetta.

Näin ollen, jos todisteet osoittavat, että merkki on **osittain laajalti tunnettu** eli se on laajalti tunnettu vain joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, merkkiä voidaan suojata vain kyseiseltä osin [tavaramerkin 8 artiklan 5 kohdan](#) nojalla. Siten **vain kyseiset tuotteet** voidaan ottaa tutkinnassa huomioon.

Asia	Huomautus
14/06/2011, R 1588/2009-4 , PINEAPPLE / APPLE	Valituslautakunta katsoi, että aikaisempien tavaramerkkien tavanomaista parempi erottamiskyky ja laaja maine eivät koskeneet niitä väitteentekijän tavaroita ja palveluja, jotka olivat samoja tai samankaltaisia riidanalaisten tavaroiden ja palvelujen kanssa. Kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta ei tavanomaista parempaa erottamiskykyä tai laajaa mainetta näytetty toteen lukuun ottamatta luokkaan 9 kuuluvia <i>tietokoneohjelmistoja</i> (43 kohta).
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2 , COMMERZBANK ARENA / ARENA et al.	Toimitetut todisteet osoittivat riittävästi, että merkittävä osa kohdeyleisöstä tunnistaa brändin ARENA. Todisteet eivät kuitenkaan sisältäneet asiaankuuluvia tietoja, joiden perusteella voitaisiin määrittää brändin ARENA tuntemusaste muiden tavaroiden kuin <i>uimavaatteet ja uimavälineet</i> osalta (58 ja 60 kohta).

3.1.2.4 Asiaankuuluva alue

[EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) mukaisesti aikaisemman merkin maineen arvioinnin kannalta **asiaankuuluva alue** on alue, jolla merkki on suojattu: aikaisemman merkin on oltava **laajalti tunnettu alueella, jolla se on rekisteröity**. Kansallisten merkkien osalta asiaankuuluva alue on näin ollen kyseinen jäsenvaltio ja EU-tavaramerkkien osalta Euroopan unioni.

Asiassa *Chevy (General Motors)* tuomioistuimien totesi, ettei voida edellyttää, että kansallinen tavaramerkki on laajalti tunnettu koko kyseisen jäsenvaltion alueella. Riittää, että merkki on laajalti tunnettu huomattavassa osassa jäsenvaltiota. Esimerkiksi Benelux-maiden osalta tuomioistuimien katsoi, että huomattavaksi osaksi voidaan katsoa myös osa yhdestä Benelux-maasta (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 28-29).

Tuomioistuimien on selventänyt, että aikaisempien EU-tavaramerkkien osalta voi riittää, että osoitetaan merkin maine vain yhden jäsenvaltion koko alueella.

Asia nro	Huomautus
06/10/2009, C-301/07 , Pago, EU:C:2009:611	Asia koski EU-tavaramerkkiä, joka on laajalti tunnettu koko Itävallan alueella. Tuomioistuin totesi, että EU-tavaramerkin on oltava tunnettu merkittävässä osassa Euroopan unionia ja että merkittävän osan tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohderyhmästä on tunnettava merkki. Kun otetaan huomioon asian olosuhteet, kyseisen jäsenvaltion (Itävallan) alueen voidaan katsoa muodostavan merkittävän osan EU:n alueesta (29 ja 30 kohta).

Yleensä kun arvioidaan, onko asiaankuuluva alueen osa merkittävä, on kuitenkin otettava huomioon sekä kyseisen maantieteellisen alueen pinta-ala että alueella asuvan väestön osuus koko väestöstä, koska molemmat edellä mainitut kriteerit voivat vaikuttaa tietyn alueen merkityksellisyyteen.

Asia nro	Huomautus
21/08/2009, R 1283/2006-4 , RANCHO PANCHO (fig.) / EL RANCHO	Vaikka toimitetut todisteet osoittivatkin, että merkkiä on käytetty 17 ravintolassa Ranskassa vuonna 2002, kyseinen lukumäärä katsottiin pieneksi, kun otetaan huomioon, että Ranskassa asuu 65 miljoonaa ihmistä. Näin ollen mainetta ei kyetty osoittamaan (22 kohta).

Väitteentekijät usein ilmoittavat väiteilmoituksessaan, että aikaisempi merkki on laajalti tunnettu alueella, joka on laajempi kuin alue, jolla merkki on suojattu (esimerkiksi kansallisen merkin väitetään olevan tunnettu koko Euroopassa). Tällaisissa tapauksissa väitteentekijän väitettä on kuitenkin tutkittava vain suoja-alueen osalta.

Vastaavasti **toimitettujen todisteiden on liityttävä nimenomaan asiaankuuluvaan alueeseen**. Esimerkiksi jos toimitetut todisteet koskevat vaikkapa Japania tai joitakin määrittelemättömiä alueita, niillä ei voida osoittaa mainetta Euroopan unionin tai sen jäsenvaltion alueella. Näin ollen koko Euroopan unionia koskevilla tai maailmanlaajuisilla myyntiluvuilla ei kyetä osoittamaan mainetta tietyssä jäsenvaltiossa, jos kyseisiä tietoja ei ole eritelty alueittain. Toisin sanoen asiaankuuluvan alueen ”laajempi” maine on erityisesti osoitettava, jotta se voitaisiin ottaa huomioon.

Asia nro	Huomautus
----------	-----------

22/03/2011, R 1718/2008-1, LINGLONG / LL (fig.) et al.	Useimmat toimitetut asiakirjat koskivat Euroopan unionin ulkopuolisia maita, pääasiassa väitteentekijän kotimaata Kiinaa ja muita Aasian maita. Näin ollen väitteentekijä ei kyennyt näyttämään toteen, että sen omistama merkki on laajalti tunnettu Euroopan unionin alueella (53 kohta).
14/06/2010, R 1795/2008-4, ZAPPER-CLICK, (valitus hylätty tuomiossa 03/10/2012, T-360/10, ZAPPER-CLICK, EU:T:2012:517)	Vastaaja väitti mitätöintiä koskevassa ilmoituksessaan, että merkki on laajalti tunnettu Ison-Britannian alueella. Merkkiä koskevassa kansainvälisessä rekisteröinnissä mainittiin kuitenkin vain Espanja, Ranska ja Portugali, ja siksi merkin vaikutusalue ei ulottunut Isoon-Britanniaan. Vastaaja ei myöskään toimittanut todisteita merkin maineesta kansainvälisessä rekisteröinnissä mainituissa jäsenvaltioissa (45 kohta).

Mikäli merkin väitetään olevan laajalti tunnettu myös sen alueen ulkopuolella, jolla merkki on suojattu, ja asia voidaan näyttää toteen, kyseinen seikka on otettava arvioinnissa huomioon, koska se voi tukea väitettä, että merkki on laajalti tunnettu sillä alueella, jolla se on suojattu.

3.1.2.5 Ajankohdan merkitys

Väitteentekijän on osoitettava, että aikaisempi merkki on tullut laajalti tunnetuksi riidanalaisen EU-tavaramerkin **hakemispäivään** mennessä tai pätevään **etuoikeuspäivään** mennessä.

Lisäksi aikaisemman merkin on oltava laajalti tunnettu aina siihen saakka, kunnes väitettä koskeva päätös on tehty. Periaatteessa kuitenkin riittää, että väitteentekijä kykenee osoittamaan merkin olleen laajalti tunnettu jo EU-tavaramerkin hakemispäivänä tai etuoikeuspäivänä, kun taas hakijalla on oikeus väittää ja velvollisuus näyttää toteen, että merkki **ei enää ole laajasti tunnettu**. Käytännössä tällaiset tapaukset ovat kuitenkin melko poikkeuksellisia, koska ne edellyttävät markkinatilanteen merkittävää muutosta melko lyhyessä ajassa.

Mikäli väite perustuu **aikaisempaan hakemukseen**, [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) (joka kattaa aikaisemmat hakemukset viittauksella saman [asetuksen 8 artiklan 2 kohtaan](#)) soveltamiselle ei ole olemassa muodollista estettä. Vaikka useimmissa tapauksissa aikaisempi hakemus ei kykene saavuttamaan riittävän laajaa mainetta näin lyhyessä ajassa, ei kuitenkaan *a priori* voida sulkea pois mahdollisuutta, että riittävä tuntemusaste voidaan saavuttaa poikkeuksellisen lyhyessä ajassa. Lisäksi hakemus voi koskea merkkiä, joka on ollut käytössä jo pitkän ajan ennen hakemuksen tekemistä, ja siten sillä on ollut riittävästi aikaa tulla laajalti tunnetuksi. Joka

tapauksessa, koska rekisteröinnillä on takautuva vaikutus, [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) soveltamista aikaisempiin hakemuksiin ei voida pitää poikkeuksena sen säännön osalta, jonka mukaan [asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa](#) voidaan soveltaa vain aikaisempiin rekisteröinteihin, kuten [kohdassa 2.1](#) on todettu.

Yleensä **mitä lähempänä asiaankuuluvaa ajankohtaa** toimitetut todisteet ovat, sitä **helpompaa** on todeta, että aikaisempi merkki on tullut **laajalti tunnetuksi** asiaankuuluvaan ajankohtaan mennessä. Yksittäisen asiakirjan todistusarvo määräytyy usein sen mukaan, miten lähellä hakemispäivää asiakirjan kattama ajanjakso on. Asiaankuuluvaa ajankohtaa myöhempien mainetta koskevien todisteiden perusteella saatetaan kuitenkin voida tehdä päätelmiä siitä, miten tunnettu aiempi merkki on ollut asiaankuuluvana ajankohtana (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, [C-108/07 P](#), Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, [T-262/04](#), Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Tästä syystä laajan maineen osoittamiseksi toimitetussa materiaalissa on oltava päivämäärämerkintä tai niissä on vähintään **selvästi mainittava**, milloin todistetut asiat ovat tapahtuneet. Näin ollen päiväämättömät asiakirjat tai asiakirjat, joihin on lisätty päivämäärä jälkeinpäin (esimerkiksi käsin kirjoitetut päivämäärät), eivät ole asianmukaisia todisteita asiaankuuluvan ajankohdan osalta.

Asia nro	Huomautus
15/03/2010, R 55/2009-2 , BRAVIA / BRAVIA	Todisteet osoittivat, että merkkiä "BRAVIA/BRAVIA" käytettiin taulutelevisioista Alankomaissa, Italiassa, Itävallassa, Portugalissa, Puolassa, Ranskassa, Saksassa, Slovakiassa, Tšekissä, Turkissa ja Unkarissa. Yhdessäkään asiakirjassa ei kuitenkaan ollut päiväystä. Väitteentekijä ei kyennyt toimittamaan tietoja laajan maineen kestosta. Näin ollen kokonaisuutena tarkasteltuna todisteet eivät olleet riittävät osoittamaan, että merkki on laajalti tunnettu Euroopan unionin alueella (27 ja 28 kohta).

Asia nro	Huomautus
09/11/2010, R 1033/2009-4 , PEPE / bebe	Valituslautakunta katsoi, että tuomiossa vuodelta 1972 ei kyetty osoittamaan, että tavaramerkin erottamiskyky olisi ollut tavanomaista suurempi tavaramerkin hakemispäivänä eli 20.10.2006. Lisäksi valituslautakunta totesi, että ”tuomioistuimen päätöksestä [21/04/2005, T-164/03 , monBeBé, EU:T:2005:140] seuraa, että aikaisemman merkin maineen arvioinnissa on otettu huomioon 13. kesäkuuta 1996 lähtien tapahtuneet seikat eli reilut kymmenen vuotta ennen maineeseen vetoamisen päivämäärää tapahtuneet seikat” (31 kohta).

Jos viimeisimpien käyttöä koskevien todisteiden ja EU-tavaramerkin hakemispäivän välillä on kulunut **huomattavan** paljon aikaa, kyseisten todisteiden merkitystä on arvioitava huolellisesti asiaankuuluvien tavaroiden ja palvelujen lajin suhteen. Tämä johtuu siitä, että kuluttajien tottumukset ja näkemykset voivat vaihdella ajan mittaan asiaankuuluvien markkinoiden mukaan.

Esimerkiksi vaateteollisuus on vahvasti sidottu vuodenaikoihin ja neljännesvuosittain julkaistaviin mallistoihin. Tämä on otettava huomioon, kun arvioidaan mahdollista laajan tuntemuksen menetystä kyseisellä alalla. Vastaavasti myös verkkoyhteysmarkkinoilla ja verkkokaupan alalla kilpailu on kovaa, ja kyseisillä aloilla toimivat yritykset voivat kasvaa tai kadota nopeasti, mikä tarkoittaa sitä, että myös laaja tuntemus kyseisellä alueella voi kadota nopeammin kuin muilla markkina-alueilla.

Asia nro	Huomautus
17/12/2010, R 883/2009-4 , MUSTANG / MUSTANG CALZADOS (fig.)	Hakija ei onnistunut osoittamaan, että sen aikaisempi merkki oli yleisesti tunnettu riidanalaisen tavaramerkin hakemispäivänä. Merkin Mustang maineen osoittamiseksi toimitetuissa todistuksissa ei mainita kuviomerkkiä Calzados Mustang, johon asiassa on vedottu, eikä ajankohtaa, johon mennessä maine on todistettava (28 kohta).

Vastaava ongelma koskee myös **EU-tavaramerkin hakemispäivän jälkeen päivättyjä todisteita**. Vaikka tällaiset todisteet eivät yleensä yksin riitä osoittamaan, että merkki on ollut laajalti tunnettu EU-tavaramerkin hakemispäivänä, niitä ei kuitenkaan voi hylätä epäolennaisina. Maineen saavuttaminen kestää yleensä vuosia, eikä se yleensä häviä ja palaa sitten takaisin. Lisäksi on otettava huomioon, että tietynlaisia todisteita (kuten mielipidekyselyt ja valaehdotukset todistukset) ei välttämättä ole saatavilla ennen

asiaankuuluvaa ajankohtaa, koska ne laaditaan vasta kiistan syntymisen jälkeen. Tällaisia todisteita on siten arvioitava niiden sisällön perusteella ja **yhdessä muiden todisteiden kanssa**. Esimerkiksi asiaankuuluvan ajankohdan jälkeen tehty mielipidekysely, joka osoittaa, että merkki on riittävän laajalti tunnettu, voi riittää todistamaan, että merkki on ollut laajalti tunnettu kyseisenä päivänä, edellyttäen että väitteentekijä kykenee myös osoittamaan, että markkinaolosuhteet eivät ole muuttuneet (eli esimerkiksi myynti ja mainoskulut ovat pysyneet samalla tasolla kuin ennen mielipidekyselyn toteuttamista).

Asia nro	Huomautus
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 , Botolist / Botocyl, vahvistettu tuomiossa 10/05/2012, C-100/11 PP , EU:C:2012:285	Vaikka väitteentekijän on kyettävä todistamaan, että aikaisempi merkki on ollut laajalti tunnettu riidanalaisen merkin hakemispäivänä, myöhemmällä päivämäärällä päivättyjen asiakirjojen todistusarvoa ei voida kieltää, jos myöhempien asiakirjojen perusteella voi tehdä johtopäätöksiä asiaankuuluvan ajankohdan tilanteesta (52 kohta).
05/10/2020, T-51/19 , apiheal (fig.), EU:T:2020:468	Vaikka joissakin aikaisemman merkin maineen todistamiseksi toimitetuissa asiakirjoissa on päivämäärä, joka on esimerkiksi viisi vuotta aikaisempi kuin riidanalaisen EU-tavaramerkin hakemispäivä, tämä seikka ei poista kyseisten asiakirjojen todistusarvoa. Automaattisesti ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että ennen asiaankuuluvaa ajankohtaa tai sen jälkeen laaditut asiakirjat voivat sisältää hyödyllisiä tietoja siitä, että tavaramerkin maine on yleisesti ottaen kasvanut vähitellen (112 kohta).

Automaattisesti ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että ennen asiaankuuluvaa ajankohtaa tai sen jälkeen laaditut asiakirjat voivat sisältää hyödyllisiä tietoja siitä, että tavaramerkin maine on yleisesti ottaen kasvanut vähitellen. Tällaisen asiakirjan todistusarvo todennäköisesti vaihtelee sen mukaan, miten lähellä merkin hakemispäivää sen kattama ajanjakso on (27/01/2004, [C-259/02](#), Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, [C-108/07 P](#), Ferro, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, [T-262/04](#), Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 82).

Asia	Huomautus
------	-----------

16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 , Botolist / Botocyl, vahvistettu tuomiossa 10/05/2012, C-100/11 P , EU:C:2012:285	Toimitetut lehtiartikkelit osoittivat, että tavaramerkin BOTOX alla markkinoitavia tuotteita on käsitelty laajalti mediassa riidanalaisten merkkien hakemispäivään mennessä (53 kohta).
--	---

3.1.2.6 Osana toista merkkiä hankittu maine

Moniosaisen merkin osalta osoitettu maine koskee kyseistä merkkiä eikä pelkästään sen tiettyä elementtiä. Esimerkiksi kuviomerkillä hankitusta maineesta saattaa olla etua sanamerkille, jonka kanssa sitä myöhemmin käytetään, mutta näin ei automaattisesti ole.

Jotta tavaramerkin maine voitaisiin vahvistaa käyttöön ja eri tavaramerkin yleiseen tuntemukseen liittyvien todisteiden perusteella, edellisen on sisällyttävä jälkimmäiseen ja sillä on oltava siinä ”hallitseva tai jopa merkittävä rooli” (21/05/2015, [T-55/13](#), F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 § 47). Jos aikaisempaa merkkiä on käytetty osana toista merkkiä, väitteentekijällä on velvollisuus osoittaa, että aikaisempi merkki on hankkinut maineensa itsenäisesti (12/02/2015, [T-505/12](#), B, EU:T:2015:95, § 121). Lisäohjeistusta saa seuraavista esimerkeistä.

Asia	Huomautus
17/03/2015, T-611/11 , Manea Spa, EU:T:2015:152 (asianmukaiset luokat 3, 24, 25, 43 ja 44)	Sanamerkkiä ”Spa” käytettiin osana toista rekisteröityä merkkiä, jossa sanaelementti yhdistettiin pantomiimihahmon logoon  , kuten merkin esitys osoittaa. Sanaelementillä on keskeinen asema tässä moniosaisessa merkissä, ja sen vuoksi sillä on ”erillinen ja hallitseva” rooli.

Asia nro	Huomautus
----------	-----------

17/02/2011, T-10/09 F1-Live, EU:T:2011:45; 24/05/2012, C-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314 (asianmukaiset luokat 16, 38 ja 41) ja 21/05/2005, T-55/13, F1H20 / F1 et al., EU:T:2015:309 (asianmukaiset luokat 9, 25, 38 ja 41)	Yhtäältä asiassa T10/09 katsottiin, että todisteet maineesta koskivat aikaisempaa kuvamerkkiä "F1 Formula 1"  eivätkä aikaisempia sanamerkkejä "F1". Mikäli ilmaisua "Formula 1" tai sen lyhennettä "F1" käytetään ilman niihin liitettyä logoa, ne nähdään tiettyä kilpa-autoilun kategoriaa tai tietyntyyppisten autojen kesken käytäviä autokilpailuja kuvailevina elementteinä. Sanamerkkien mainetta ei näytetty toteen (ks. kohdat 53, 54 ja 67). Toisaalta asiassa T-55/13 tuomioistuim katsoi, että moniosaiseen merkkiin "F1" liittyvästä maineesta ei ollut etua pelkälle sanamerkille, jolla ei ole "hallitsevaa tai jopa merkittävää" roolia aikaisemmassa kuvamerkissä (ks. 47 kohta).
--	---

Asia	Huomautus
12/02/2015, T-76/13 QUARTODIMIGLIO QM, EU:T:2015:94	Samaa päätelmää sovelletaan "siivekästä tiimalasia" koskevaan kuvaelementtiin, jota käytetään moniosaisessa merkissä sanan "Longines"  kanssa Kuvaelementti on selvästi täydentävä elementti, joka sijaitsee moniosaisen merkin antamassa yleisvaikutelmassa taustalla (104–106 kohta). Tuomioistuim katsoi, ettei väitteentekijä ollut pystynyt toimittamaan mielipidekyselyjä, jotka olisivat osoittaneet, että "siivekäs tiimalasi" -logo tunnetaan sanaelementistä riippumatta, ja että pelkästään tämän kuvaelementin käyttö muutamissa asiakirjoissa ei ollut riittävä todiste sekä määrälliseltä että laadulliselta kannalta (91–93 kohta sekä 112 kohta).

Asia	Huomautus
27/06/2019, T-334/18, ANA DE ALTUN (fig.) / ANNA (fig.) et al., EU:T:2019:451	Todisteet osoittivat, että aikaisempi sanamerkki "ANNA DE CODORNIU" on laajalti tunnettu, mutta todisteet eivät osoittaneet, että aikaisempi kuviomerkki  yksin olisi ollut laajalti tunnettu (38–39 kohta). Vaikka merkki voi tulla laajalti tunnetuksi myös sen perusteella, että sitä käytetään toisessa muodossa, erityisesti toisen rekisteröidyn merkin muodossa, tähän vaikuttaa se, mieltääkö kohdeyleisö edelleen, että tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä (45 kohta).

3.1.3 Maineen arviointi – merkitykselliset seikat

Vaikka tuomioistuin on todennut, että ["\[tavaramerkkidirektiivin\] 5 artiklan 2 kohdan](#) sanamuoto tai tarkoitus ei anna mahdollisuutta edellyttää, että näin määritellystä kohderyhmästä jonkin **tietyn prosentuaalisen osuuden** olisi tunnettava tavaramerkki", tuomioistuin on myös todennut, että **kaikki asiassa merkitykselliset seikat** on otettava huomioon tutkittaessa aikaisemman merkin mainetta; näitä "ovat **etenkin** tavaramerkin **markkinaosuus**, tavaramerkin käyttämisen **intensiivisyys**, **maantieteellinen laajuus** ja **kesto** sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen" (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 25, 27).

Mikäli molemmat lausunnot otetaan huomioon, voidaan todeta, että [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) edellyttämää tuntemusastetta ei voida määritellä abstraktisti vaan sitä on arvioitava **tapauskohtaisesti** ja ottaen huomioon **merkin tuntemusasteen lisäksi myös muut asian kannalta merkitykselliset seikat** eli kaikki seikat, jotka antavat tietoa merkin käytöstä markkinoilla.

Luettelo seikoista, jotka on otettava huomioon määritettäessä aikaisemman merkin maineen laajuutta (kuten tavaramerkin markkinaosuus, käytön intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja käytön kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen), on vain esimerkinomainen. Päätelmää, jonka mukaan merkki on laajalti tunnettu, ei välttämättä tarvitse tehdä kaikki nämä tekijät huomioon ottavien tietojen perusteella.

Asia nro	Huomautus
10/05/2007, T-47/06 , Nasdaq, EU:T:2007:131	Väitteentekijä toimitti yksityiskohtaiset todisteet omistamansa tavaramerkin Nasdaq käytön intensiivisyydestä, maantieteellisestä laajuudesta ja kestosta sekä siitä, missä määrin väitteentekijä on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja osoitti, että merkittävä osa merkin kohdeyleisöstä tunnisti merkin. Tuomioistuimen mukaan se, että väitteentekijä ei toimittanut markkinaosuutta koskevia lukuja, ei kyseenalaistanut tuomioistuimen johtopäätöstä (51 kohta). Tuomioistuin katsoi, että ensinnäkin aikaisemman tavaramerkin laajaa mainetta arvioitaessa huomioon otettavien seikkojen luettelo on vain esimerkinomainen, koska kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat on kuitenkin otettava huomioon ja koska muut väliintulijan toimittamat yksityiskohtaiset ja todennettavat tiedot olivat riittäviä osoittamaan aukottomasti, että tavaramerkki Nasdaq on laajalti tunnettu (52 kohta).

Merkittäviä seikkoja on arvioitava paitsi merkin tuntemusasteen määrittämiseksi kohdeyleisön keskuudessa, myös sen kannalta, täytyvätkö **muut laajan tuntemuksen ehdot**, kuten esimerkiksi se, kattaako väitetty laaja maine merkittävän osan asiaankuuluvasta alueesta ja onko merkki tullut tosiasiallisesti laajalti tunnetuksi ennen riidanalaisen EU-tavaramerkin hakemispäivää tai etuoikeuspäivää.

Vastaavaa arviointia sovelletaan myös sen tutkimiseen, onko tavaramerkin **erottamiskyky lisääntynyt** käytön myötä [EUTM-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan](#) tarkoituksiin nähden ja onko tavaramerkki **yleisesti tunnettu** Pariisin yleissopimuksen 6 a artiklan tarkoittamassa merkityksessä, koska todistelun tarkoitus kaikissa edellä mainituissa tapauksissa on sama eli selvittää, missä määrin tavaramerkki on tunnettu kohdeyleisön keskuudessa, edellä sanotun kuitenkin vaikuttamatta kussakin tapauksessa vaadittavaan kynnysarvoon.

3.1.3.1 Tavaramerkin tuntemusaste

Tuomioistuimen lausuntoa, jonka mukaan ei ole tarpeellista edellyttää, että ”kohderyhmästä jonkin tietyn prosentuaalisen osuuden olisi tunnettava tavaramerkki”, ei voida tulkita tarkoittavan, että tavaramerkin tuntemusastetta koskevat luvut olisivat maineen arvioinnin kannalta epäolennaisia tai että niiden todistusarvoa olisi pidettävä

alhaisena. Se tarkoittaa vain, että teoriassa määritetty tuntemusaste ei välttämättä ole asianmukainen kaikissa tapauksissa ja että sen vuoksi merkin **tuntemukselle ei ole mahdollista antaa a priori yleisesti sovellettavaa kynnysarvoa**, jonka ylittyessä olisi oletettava, että merkki on laajalti tunnettu (04/05/1999 [C-108/97](#) & [C-109/97](#), Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/1999, [C-342/97](#), Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 24; 16/11/2011, [T-500/10](#), Doorsa, EU:T:2011:679, § 52).

Näin ollen vaikka tuomioistuim ei olekaan sisällyttänyt tavaramerkin tuntemusastetta kohdeyleisön keskuudessa luetteloon seikoista, jotka on otettava huomioon merkin **tuntemuksen** arvioinnissa, se on kuitenkin **asian kannalta merkityksellinen** seikka ja voi olla erityisen hyödyllinen arvioitaessa, onko tavaramerkki riittävän tunnettu [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) soveltamiseksi, edellyttäen tietenkin, että käytetty laskentatapa on luotettava.

Yleinen sääntö on, että mitä **suurempi tavaramerkin tuntemusaste prosentuaalisesti** on, sitä **helpompi** on todeta, että merkki on **laajalti tunnettu**. Koska selkeää kynnysarvoa ei kuitenkaan ole olemassa, vain tapauksissa, joissa tavaramerkin **tuntemusaste on korkea** todisteiden perusteella, tuntemusta koskevalla prosenttiosuudella voi olla **painoarvoa**. Pelkkien prosenttiosuuksien perusteella ei voida tehdä johtopäätöksiä. Sen sijaan, kuten edellä on kuvattu, mainetta on arvioitava kaikkien asian kannalta merkityksellisten seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella. Mitä suurempi tuntemusaste on, sitä vähemmän lisätodisteita tarvitaan maineen osoittamiseksi, ja päinvastoin.

Asia nro	Huomautus
24/02/2010, R 765/2009-1 , Bob the Builder (fig.) / BOB et al.	Toimitetut todisteet osoittivat, että aikaisempi merkki on ollut erittäin laajalti tunnettu Ruotsissa tavaroiden " <i>hillot, hyytelöt, hedelmäsoseet, hedelmäjuomat, tiivisteet juomien ja mehujen valmistukseen</i> " osalta. TNS Gallupin toteuttaman kyselytutkimuksen mukaan tavaramerkin BOB spontaani tunnistusaste (vastaus puhelimitse esitettyyn kysymykseen "Mitä [asianomaisen tuoteryhmän] brändejä olet kuullut tai tiedät olevan olemassa?") vaihteli 25–71 prosentin välillä seuraavien tavaroiden mukaan: <i>omenasoseet, hillot, marmeladit, alkoholiittomat juomat, hedelmäjuomat ja hedelmämehut</i> . Muu tunnistusaste (kysymyslomakkeen vastauksissa on mainittu merkin kattamia tuotteita) vaihteli 49–90 prosentin välillä tavaroiden mukaan. Lisäksi markkinaosuus vuosina 2001–2006 oli noin 30–35 prosenttia edellä mainituissa tuoteryhmissä (34 kohta).

Mikäli todisteet osoittavat, että merkki on **jossain määrin tunnettu**, ei voida automaattisesti olettaa, että merkki on laajalti tunnettu; useimmiten **pelkät prosenttiosuudet eivät riitä johtopäätösten tekemiseen**. Tällaisissa tapauksessa on mahdollista kohtuudella arvioida, tunteeko merkittävä osa kohdeyleisöstä merkin, vain jos tuntemusastetta koskevat todisteet yhdistetään todisteisiin, jotka osoittavat merkin kokonaisvaikutuksen markkinoilla.

3.1.3.2 Markkinaosuus

Merkillä tarjottujen tai myytyjen tavaroiden **markkinaosuus** ja tavaramerkin **asema** markkinoilla ovat arvokkaita todisteita tavaramerkin mainetta arvioitaessa, koska ne voivat auttaa todistamaan, että tietty **prosenttiosuus kohdeyleisöstä tosiasiallisesti** ostaa kyseisiä tuotteita, ja auttaa arvioimaan tavaroiden menestystä kilpaileviin tavaroihin nähden.

Markkinaosuus on **prosenttiosuus**, jonka tietty brändi on kyennyt saavuttamaan tietyn sektorin kokonaismyynnistä. Kun määritetään asiaankuuluvaa markkinasektoria, on otettava huomioon ne tavarat ja palvelut, joita varten **merkkiä on käytetty**. Mikäli näiden tavaroiden ja palvelujen ala on suppeampi kuin niiden, joita varten merkki on rekisteröity, merkin voidaan katsoa olevan osittain laajalti tunnettu, kuten tilanteessa, jossa merkki on rekisteröity useita eri tavaroita varten, mutta se on tullut laajalti tunnetuksi vain joidenkin tavaroiden osalta. Tällaisessa tapauksessa vain **sellaiset tavarat ja palvelut, joita varten merkkiä on tosiasiallisesti käytetty ja joiden osalta se on tullut laajalti tunnetuksi**, voidaan ottaa tutkinnassa huomioon.

Tämän vuoksi **hyvin merkittävä markkinaosuus** tai **markkinajohtajuus** ovat usein **vahvoja osoituksia maineesta** etenkin, jos kyseisiä todisteita tarkastellaan yhdessä kohtuullisen korkean tavaramerkin tuntemusasteen kanssa. Vastaavasti **pieni markkinaosuus** usein merkitsee sitä, että **merkki ei ole laajalti tunnettu**, paitsi jos muut seikat riittävät näyttämään väitteen todeksi.

Asia nro	Huomautus
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 , Botolist / Botocyl, vahvistettu 10/05/2012, C-100/11 P , EU:C:2012:285	"[– –] BOTOXin markkinaosuuden suuruus Yhdistyneessä kuningaskunnassa, 74,3 prosenttia vuonna 2003 , kuten myös tavaramerkin tuntemusaste 75 prosenttia sellaisen erikoistuneen yleisön keskuudessa, joka on tottunut ryppyjen farmaseuttiseen käsittelyyn, riittää osoittamaan, että merkki on huomattavan tunnettu markkinoilla" (76 kohta).

Asia nro	Huomautus
13/12/2004, T-08/03 , Emilio Pucci, EU:T:2004:358	Tuomioistuin katsoi, että väitteentekijä ei kyennyt osoittamaan aikaisempien tavaramerkkien lisääntyntä erottamiskykyä tai sitä, että ne ovat laajalti tunnettuja, koska toimitetut todisteet (mainoksia, seitsemän kirjettä markkinointijohtajilta sekä videonauha) eivät sisällä riittävän yksityiskohtaisia tai todennettavissa olevia objektiivisia seikkoja, jotta voitaisiin arvioida tavaramerkin Emilio Pucci markkinaosuutta Espanjassa, sen käyttämisen intensiivisyyttä, maantieteellistä laajuutta ja kestoa tai sitä, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen (73 kohta).

Toinen syy, miksi **vaatimaton markkinaosuus ei aina ole todiste siitä, että merkki ei ole laajalti tunnettu**, on se, että merkin tuntevan yleisön osuus voi olla suurempi kuin merkin alla myytäviä tavaroita ostavan yleisön osuus. Näin on esimerkiksi sellaisten tavaroiden kohdalla, joita käyttää yleensä useampi kuin yksi henkilö (esimerkiksi perheen aikakauslehdet tai sanomalehdet) (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 35-36; 10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 47, 51), tai ylellisyystavaroiden kohdalla, jotka voivat olla useiden tuntemia mutta vain harvojen ostamia (esimerkiksi suuri prosenttiosuus eurooppalaisista kuluttajista tuntee autoissa käytetyn tavaramerkin Ferrari mutta vain harva omistaa sellaisen). Tämän vuoksi todisteiden avulla toteen näytetyn markkinaosuuden arvioinnissa on otettava huomioon asiaankuuluvan markkina-alueen ominaispiirteet.

Asia	Huomautus
29/05/2012, R 1659/2011-2 , KENZO / KENZO	Eurooppalainen yleisö katsoo merkin KENZO tarkoittavan tunnettujen muoti- ja ylellisyystavaroiden, kuten hajuvesien, kosmetiikan ja vaatteiden, merkittävää tuottajaa. Kohdeyleisön katsottiin muodostuvan kuitenkin suuresta yleisöstä (29 kohta).

Joissakin tapauksissa aikaisemman tavaramerkin **markkinaosuuden määrittely ei ole helppoa**; näin on esimerkiksi silloin, kun kohdeyleisön kokoa ei ole mahdollista arvioida tarkasti kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteiden vuoksi.

Asia nro	Huomautus
----------	-----------

12/01/2011, R 446/2010-1, TURBOMANIA / TURBOMANIA	Tuotteen vähäinen läsnäolo markkinoilla ei estänyt sen tuleamista yleisesti tunnetuksi kohdeyleisön keskuudessa. Todisteet osoittivat selvästi, että tavaramerkki on esiintynyt toistuvasti kyseisen markkina-alueen erikoisan lehdissä joulukuun 2003 ja maaliskuun 2007 välillä (jolloin EUTM-hakemus on tehty). Tämä tarkoittaa sitä, että kyseisten erikoisan lehtien kohdeyleisö on ollut toistuvasti ja jatkuvasti väitteentekijän tavaramerkin vaikutuspiirissä pitkän, yli kolmen vuoden ajanjakson ajan ennen asiaankuuluvaa ajankohtaa. Tällainen merkittävä näkyvyys lehdissä, jotka ovat nimenomaisesti olleet tarkoitettuja tavaramerkin kohdeyleisölle, riitti osoittamaan, että kohdeyleisö tunsi tavaramerkin (31 kohta).
--	--

Tällaisissa tilanteissa myös **muut vastaavat todisteet**, kuten television katsojaluvut, voivat olla asian kannalta merkittäviä, esimerkiksi autokilpailujen ja muiden urheilu- tai kulttuuritapahtumien kohdalla.

Asia nro	Huomautus
10/05/2007, T-47/06, Nasdaq, EU:T:2007:131	Väitteentekijä toimitti todisteita siitä, että merkki Nasdaq, ja etenkin viittaus Nasdaq-indekseihin, esiintyy lähes päivittäin lukuisissa sanomalehdissä ja monilla televisiokanavilla, jotka ovat luettavissa ja katsottavissa ympäri Euroopan. Väitteentekijä toimitti todisteita myös varojen merkittävästä käytämisestä mainontaan. Tuomioistuin katsoi, että maine on näytetty toteen, vaikka väitteentekijä ei toimittanutkaan todisteita markkinaosuuksista (47–52 kohta).

3.1.3.3 Käytön intensiivisyys

Väitteentekijä voi osoittaa käytön intensiivisyyden merkin alla myytävien tavaroiden **myyntilukujen** (eli myytyjen tuotteiden määrän) ja **liikevaihdon** (eli myynnin kokonaisarvon) perusteella. Yleensä asian kannalta merkitykselliset luvut koskevat yhden vuoden aikana toteutunutta myyntiä, mutta on useita esimerkkejä tapauksista, joissa käytetty ajanjakso on toinen.

Asia nro	Huomautus
15/09/2011, R 2100/2010-1 , SEXIALIS / CIALIS et al.	Toimitetut asiakirjat (lehtiartikkelit, myyntiluvut, kyselytutkimukset) osoittivat, että aikaisempaa merkkiä CIALIS on käytetty intensiivisesti ennen päivää, jona EUTM-hakemus on tehty, että merkillä CIALIS varustettuja tuotteita on markkinoitu useissa jäsenvaltioissa, joissa tuotteilla on ollut yhtäläinen asema muiden johtavien brändien keskuudessa, ja että merkin tuntemusaste on ollut korkea verrattuna markkinoiden johtavaan merkkiin Viagra. Merkittävät ja jatkuvasti kasvavat myyntiluvut ja markkinaosuus myös osoittivat "merkin CIALIS nopean kasvun" (55 kohta).

Kun arvioidaan liikevaihdon tai myyntilukujen merkitystä, on otettava huomioon **kohdemarkkinoiden koko väestömääränä**, sillä tällä seikalla on vaikutusta siihen, mikä on kyseessä olevien tuotteiden potentiaalisten ostajien määrä. Esimerkiksi samojen myyntilukujen suhteellinen arvo on huomattavasti suurempi Luxemburgissa kuin Saksassa.

Myyntilukujen tai liikevaihdon merkitykseen vaikuttaa myös käsiteltävien **tuotteiden laji**. On esimerkiksi huomattavasti helpompaa saavuttaa suuret myyntiluvut päivittäisten massakulutustavaroiden osalta kuin ylellisyystavaroiden tai harvoin ostettavien ja kestävien tavaroiden myynnin kautta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ensin mainitussa tapauksessa tavaroiden kuluttajien määrä olisi suurempi, koska on todennäköistä, että yksi ihminen ostaa kyseisiä tuotteita useammin kuin kerran. Tästä seuraa, että käsiteltävien tavaroiden ja palvelujen **laji, arvo ja kestävyys** on otettava huomioon määritettäessä myyntilukujen tai liikevaihdon merkitystä.

Liikevaihtoa tai myyntiä koskevat luvut ovat ennemminkin **epäsuoria todisteita**, joita on arvioitava yhdessä muiden todisteiden kanssa, kuin suoria todisteita merkin maineesta. Kyseiset todisteet voivat olla erityisen hyödyllisiä, kun tarkastellaan markkinaosuutta ja tuntemusastetta koskevia **prosentiosuuksia**, sillä ne antavat **realistisemman kuvan** tarkasteltavien markkinoiden tilanteesta. Myyntilukuja ja liikevaihtoa koskevat todisteet voivat esimerkiksi paljastaa, että vaatimattomasta markkinaosuudesta huolimatta tuotteen myyntiluvut ovatkin suuret, mikä puolestaan voi olla hyödyllinen tieto, kun arvioidaan merkin mainetta markkinoilla, joilla kilpailu on kiivasta ja joilla yhden brändin on yleensä vaikea saavuttaa merkittävää osuutta markkinoiden kokonaisymyynnistä.

Vastaavasti jos sellaisten asianomaisen merkin alaisten tuotteiden markkinaosuudesta ei erikseen anneta tietoja, on mahdotonta määrittää, merkitseekö liikevaihto sitä, että merkin markkinaosuus on huomattava, paitsi jos väitteentekijä toimittaa todisteet **asiaankuuluvien markkinoiden koosta rahallisesti mitattuna**, jolloin markkinaosuus voidaan päätellä kyseisistä todisteista.

Asia nro	Huomautus
21/04/2010, R 1054/2007-4 , MANDARINO (fig.) / MANDARINA DUCK (fig.)	Mainetta ei pystytty riittävästi osoittamaan etenkin siksi, koska yhdessäkään toimitetussa asiakirjassa ei mainittu, tuntevatko kohdeyleisönä olevat kuluttajat aikaisemman tavaramerkin. Väitteentekijä ei myöskään toimittanut todisteita tavaroidensa markkinaosuudesta. Markkinaosuutta koskevat tiedot ovat erityisen merkityksellisiä väitteentekijän ydintoimialalla (<i>käsilaukut, tavaroiden kuljetukseen tarkoitetut tuotteet, asusteet ja vaatteet</i>), joka on ”hyvin pirstaloitunut ja kiivaasti kilpailtu sektori”, jolla toimii lukuisia kilpailijoita ja suunnittelijoita saman tuotevalikoiman parissa (59–61 kohta).

Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että liikevaihtoa tai myyntiä koskevia lukuja tulisi aliarvioida, sillä molemmat ovat tärkeitä todisteita arvioitaessa niiden **kuluttajien määrää**, joiden voidaan odottaa nähneen kyseessä olevan merkin. Näin ollen **ei voida sulkea pois** sitä mahdollisuutta, että **merkittävät** liikevaihtoa tai myyntiä koskeva luvut voivat joissain tapauksissa olla **ratkaisevassa asemassa** maineen toteamisen kannalta joko yksinään tai yhdessä vähäisten muiden todisteiden kanssa.

Asia nro	Huomautus
12/01/2011, R 445/2010-1 , FLATZ / FLATZ	Vaikka ylivoimaisten esteiden vuoksi aikaisemman tavaramerkin ei ollut mahdollista tulla yleisesti tunnetuksi perinteisin keinoin eli tuotteiden myynnin kautta, tavaramerkki tuli kuitenkin erittäin yleisesti tunnetuksi merkin tunnetuksi tekemiseen tähtäävien toimien ansiosta: tavaramerkkiä on laajalti, toistuvasti ja jatkuvasti tuotu esiin alan erikoislehdissä ja messuilla, joiden kautta merkki on onnistunut saavuttamaan lähes kaikki kolmeen kohdeyleisönsä kuuluvat kuluttajat. Tuotteen vähäinen läsnäolo markkinoilla ei mitenkään estänyt tavaramerkkiä tulemasta yleisesti tunnetuksi kohdeyleisön joukossa asiankuuluvaan ajankohtaan mennessä. Väitteentekijä on käyttänyt tavaramerkkiä FLATZ tavaroille <i>elektroniset bingoautomaatit</i> (41, 42, 50 ja 51 kohta).

Asia nro	Huomautus
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2 , COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL.	Tavaramerkin ARENA asiaankuuluvia maita koskevien markkinaosuuslukujen puuttuminen ei itsessään riittänyt kyseenalaistamaan merkin laajaa mainetta. Ensinnäkin aikaisemman tavaramerkin mainetta arvioitaessa huomioon otettavien seikkojen luettelo on vain esimerkinomainen, koska kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat on kuitenkin otettava huomioon, ja toiseksi myös muut väitteentekijän toimittamat yksityiskohtaiset ja todennettavat tiedot olivat riittäviä osoittamaan aukottomasti, että tavaramerkin ARENA tuntemusaste kohdeyleisön keskuudessa on huomattavan suuri (59 kohta).

Koska tällainen tulkinta kuitenkin poikkeaa säännöstä, jonka mukaan mainetta on arvioitava kaikkien asian kannalta merkityksellisten seikkojen kokonaisarvioinnin perusteella, on yleensä pyrittävä välttämään johtopäätösten tekemistä maineen osalta pelkkien lukujen perusteella tai ainakin toimimaan siten vain poikkeustapauksissa, joissa tällainen arviointi on todella perusteltua.

3.1.3.4 Käytön maantieteellinen laajuus

Käytön maantieteellistä laajuutta koskevat todisteet ovat hyödyllisiä pääasiassa silloin, kun väitetty maine on **maantieteellisesti riittävän laaja kattaakseen olennaisen osan** asiaankuuluvasta alueesta edellä [kohdassa 3.1](#) tarkoitetussa merkityksessä. Arvioinnissa on otettava huomioon ennemminkin asianomaisten alueiden väestötiheys kuin kyseisen maantieteellisen alueen koko, sillä arvioinnin kannalta tärkeä kriteeri on se, miten suuri osuus kuluttajista tuntee merkin. Vastaavasti tärkeää on ennemminkin merkin tuntemusaste kohdeyleisön keskuudessa kuin tavaroiden ja palvelujen saatavuus. Merkki voi siis olla mainonnan, merkin tunnetuksi tekemiseen tähtäävien toimien, medianäkyvyyden tms. johdosta laajalti tunnettu tietyllä maantieteellisellä alueella.

Yleissääntönä on, että mitä laajemmalla maantieteellisellä alueella merkkiä on käytetty, sitä helpompaa on päätellä, että merkki on ylittänyt vaaditun kynnsarvon. Lisäksi kaikki todisteet, jotka osoittavat merkin käytön myös asiaankuuluvan alueen olennaisen osan ulkopuolella, ovat myönteisiä osoituksia merkin maineesta. Vastaavasti hyvin vähäinen käyttö asiaankuuluvalla alueella on vahva osoitus siitä, että merkki ei ole laajalti tunnettu. Näin on esimerkiksi tapauksissa, joissa suurin osa tavaroista viedään tuotantotiloista suoraan ulkopuolisille alueille suljetuissa konteissa.

Asia nro	Huomautus
26/05/2011, R 966/2010-1 , ERT (fig.) / ERT (fig.)	Mikäli aikaisempi merkki olisi yleisesti tunnettu televisiolähetysten ja aikakauslehtien osalta kaikissa Euroopan unionin 27 jäsenvaltiossa, väitteentekijän olisi pitänyt pystyä helposti antamaan tietoja merkin vaikutusalueesta ennen vuotta 2008, jolloin EUTM-hakemus on jätetty. Toimitetut aikakauslehtien myyntiluvut eivät kattaneet asiaankuuluvaa ajanjaksoa. Toimitetut asiakirjat eivät myöskään osoittaneet, missä määrin kohdeyleisö tunsi merkin (16 ja 18 kohta).

Todisteet merkin tosiasiallisesta käytöstä asiaankuuluvalla alueella eivät kuitenkaan ole pakollisia merkin maineen osoittamisen kannalta, sillä tärkeintä on toimittaa todisteet merkin tuntemuksesta eikä siitä, miten merkki on tullut tunnetuksi.

Merkki on voinut tulla laajalti tunnetuksi esimerkiksi ennen uuden tuotteen markkinoille tuontia toteutettujen intensiivisten mainontatoimien kautta, tai merkki on voinut tulla tunnetuksi esimerkiksi huomattavan rajat ylittävän ostokäyttäytymisen myötä eri markkina-alueiden merkittävien hintaerojen johdosta. Kyseiseen ilmiöön viitataan ilmaisulla maineen ”**heijastusvaikutus**” alueelta toiselle (territorial spill-over). Mikäli väitteentekijä vetoaa tällaisiin olosuhteisiin, hänen on toimitettava asiasta asianmukaiset todisteet. Pelkästään sen periaatteen perusteella, että kaupankäynti on vapaata Euroopan unionin sisällä, ei voida olettaa, että jäsenvaltiossa X markkinoille tuotuja tavaroita myydään merkittävässä määrin myös jäsenvaltion Y markkinoilla.

3.1.3.5 Käytön kesto

Käytön kestoa koskevat todisteet ovat erityisen hyödyllisiä, kun määritetään merkin **pitkäikäisyyttä**. Mitä kauemmin merkkiä on käytetty markkinoilla, sitä suurempi on merkin todennäköisesti kohdanneiden kuluttajien joukko ja sitä todennäköisempää on, että kyseiset kuluttajat ovat kohdanneet merkin useammin kuin kerran. Esimerkiksi 45, 50 tai yli 100 vuoden läsnäolo markkinoilla on vahva todiste maineesta.

Asia nro	Huomautus
10/12/2009, R 1466/2008-2 & R 1565/2008-2 COMMERZBANK ARENA / ARENA ET AL.	Toimitetut todisteet osoittivat, että ARENA-brändin käyttö oli kestänyt huomattavan pitkän ajan (yli 30 vuotta), ja merkkiä oli käytetty laajalla maantieteellisellä alueella (yli 75 maassa ympäri maailman, asiaankuuluvat jäsenvaltiot mukaan lukien) (55 kohta).

Asia nro	Huomautus
29/03/2012, T-369/10 , Beatle, EU:T:2012:177 (valitus hylätty tuomiossa 14/05/2013, C-294/12 P , EU:C:2013:300)	Beatles-yhtyeen yli 40 vuoden maine katsottiin poikkeuksellisen laajaksi (36 kohta).

Merkin käytön kestosta ei tule tehdä päätelmiä pelkästään sen rekisteröintiajankohdan perusteella. Rekisteröinti ja käyttö eivät välttämättä vastaa toisiaan, koska merkki on voitu ottaa tosiasialliseen käyttöön joko ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä tai sen jälkeen.

Lopulta ratkaisevaa on kuitenkin se, onko aikaisempi merkki tullut laajalti tunnetuksi siihen ajankohtaan mennessä, jona riidanalaisen merkin rekisteröintihakemus on tehty. Se, onko merkki ollut laajalti tunnettu jo kyseistä ajankohtaa aiemmin, on lain kannalta epäolennaista. Todisteet **jatkuvasta käytöstä hakemispäivään saakka** tukevat näkemystä, jonka mukaan merkki on laajalti tunnettu.

Vastaavasti jos **merkin käyttö keskeytyy** huomattavan pitkäksi ajaksi tai jos viimeisimpien käyttöä koskevien todisteiden ja EU-tavaramerkin hakemispäivän välillä on kulunut paljon aikaa, on vaikeampaa päätellä, että merkin maine on kestänyt sen käytön keskeytyksen tai että maine on kestänyt aina EU-tavaramerkin hakemispäivään saakka (ks. edellä oleva [kohta 3.1.2.5](#)).

3.1.3.6 Merkin tunnetuksi tekemiseen tähtäävät toimet

Väitteentekijän toteuttamien merkin **tunnetuksi tekemiseen tähtäävien toimien luonne** ja laajuus ovat hyödyllisiä todisteita merkin mainetta arvioitaessa, siltä osin kuin ne on toteutettu brändi-imagon luomiseksi ja tavaramerkin tuntemuksen lisäämiseksi yleisön keskuudessa. **Pitkäkestoiset, intensiiviset ja kattavat** mainoskampanjat voivat olla siten **vahvoja todisteita** sen puolesta, että merkki on tullut laajalti tunnetuksi asiaankuuluvien tavaroiden potentiaalisten tai tosiasiallisten ostajien keskuudessa taikka että merkki on tullut tunnetuksi myös muun yleisön kuin kyseisten tavaroiden tosiasiallisten ostajien keskuudessa.

Asia nro	Huomautus
10/05/2012, C-100/11 P , Botolist / Botocyl	Todisteet tavaramerkin BOTOX tunnetuksi tekemisestä englanninkielisissä tieteellisissä aikakauslehdissä ja yleislehdissä riittivät osoittamaan, että merkki on laajalti tunnettu sekä suuren yleisön että terveydenhuoltoalan ammattilaisten keskuudessa (65 ja 66 kohta).

Asia nro	Huomautus
12/01/2011, R 445/2010-1 , FLATZ / FLATZ	Vaikka ylivoimaisten esteiden vuoksi aikaisemman tavaramerkin ei ollut mahdollista tulla yleisesti tunnetuksi perinteisin keinoin eli tuotteiden myynnin kautta, tavaramerkki tuli kuitenkin erittäin yleisesti tunnetuksi merkin tunnetuksi tekemiseen tähtäävien toimien ansiosta: tavaramerkkiä on laajalti, toistuvasti ja jatkuvasti tuotu esiin alan erikoislehdissä ja messuilla, joiden kautta merkki on onnistunut saavuttamaan lähes kaikki kolmeen kohdeyleisöön kuuluvat kuluttajat. Tuotteen vähäinen läsnäolo markkinoilla ei mitenkään estänyt tavaramerkkiä tulemasta yleisesti tunnetuksi kohdeyleisön joukossa asiankuuluvaan ajankohtaan mennessä. Väitteentekijä on käyttänyt tavaramerkkiä FLATZ tavaroille <i>elektroniset bingoautomaatit</i> (41, 42, 50 ja 51 kohta).
29/05/2012, R 1659/2011-2 , KENZO/KENZO (vahvistettu, 22/01/2015, T-393/12 , EU:T:2015:45, § 57)	Väitteentekijän tavaroita (<i>kosmetiikka, hajuvedet ja vaatteet</i>) on mainostettu ja niistä on julkaistu artikkeleja useissa maailman tunnetuimmissa muotilehdissä ja joissakin Euroopan tunnetuimmista aikakauslehdissä. Merkin KENZO maine käsiteltävien tavaroiden osalta on vahvistettu oikeuskäytännön mukaisesti (29 kohta).

Vaikka ei voidakaan sulkea pois mahdollisuutta, että merkki voisi tulla laajalti tunnetuksi ennen sen tosiasiallista käyttöä, pelkät merkin tunnetuksi tekemiseen tähtäävät toimet eivät yleensä kuitenkaan riitä vahvistamaan, että aikaisempi merkki on todella tullut laajalti tunnetuksi (ks. edellä oleva [kohta 3.1.3.4](#)). Olisi esimerkiksi vaikea osoittaa, että merkittävä osa kohdeyleisöstä tunnistaa merkin pelkkien sellaisten tunnetuksi tekemiseen tähtäävien toimien tai mainonnan perusteella, jotka on toteutettu ennen uuden tuotteen markkinoille tuontia, sillä näkyvyyden todellista vaikutusta kohdeyleisöön on vaikea arvioida ilman myyntilukuja koskevia todisteita. Tällaisissa tilanteissa väitteentekijä voi osoittaa maineen vain mielipidekyselyjen tai vastaavien todisteiden perusteella, joiden todistusarvo voi vaihdella käytetyn menetelmän, otannan koon tms. seikkojen mukaan (lisätietoja mielipidekyselyiden todistusarvosta on jäljempänä [kohdassa 3.1.4](#)).

Väitteentekijän toteuttamien merkin tunnetuksi tekemiseen tähtäävien toimien vaikutus voidaan osoittaa joko **suoraan** viittaamalla **myyinnedistämiskuluihin** tai **epäsuorasti** päättelemällä vaikutuksen merkittävyys väitteentekijän laatiman **myyinnedistämisstrategian luonteen** ja merkin mainonnassa **hyödynnettyjen kanavien** perusteella.

Esimerkiksi koko maassa näkyvällä televisiokanavalla tai arvostetun aikakauslehden sivuilla esiintyneillä mainoksilla on enemmän todistusvoimaa kuin alueellisilla tai paikallisilla mainoskampanjoilla, etenkin jos voidaan toimittaa todisteet myös korkeista katsojaluvuista ja laajasta levikistä. Vastaavasti myös sponsorointi arvostetuissa urheilu- tai kulttuuritapahtumissa voi tukea väitettä merkin intensiivisestä tunnetuudesta, sillä kyseinen toiminta edellyttää usein merkittävää rahallista panostusta.

Asia nro	Huomautus
22/01/2010, R 1673/2008-2 , FIESTA / FIESTA (fig.) ET AL.	Ferreron italialaisilla televisiokanavilla (Rai mukaan lukien) toteuttamien mainoskampanjoiden perusteella on selvää, että aikaisemman merkin näkyvyys televisionkatsojien joukossa on ollut laajaa vuosina 2005 ja 2006. Mainoksia on usein esitetty parhaimpaan katseluaikaan (esimerkiksi Formula 1 -osakilpailun aikana) (41 kohta).

Myös väitteentekijän valitseman **mainontastrategian sisältö** voi olla hyödyllinen arvioitaessa, **millaisen imagon** väitteentekijä on pyrkinyt luomaan brändilleen. Tällä voi olla merkitystä etenkin silloin, kun arvioidaan merkin väitetylle imagolle mahdollisesti aiheutunutta haittaa tai sen epäoikeutettua hyväksikäyttöä, koska väitteentekijän toimittamista todisteista tulisi riittävän selkeästi käydä ilmi merkin imagon olemassaolo ja se, mihin se perustuu (ks. jäljempänä oleva [3.4 kohta](#)).

Asia	Huomautus
11/01/2011, R 306/2010-4 , CARRERA / CARRERA, (valituksenalainen tuomio 27/11/2014, T-173/11 , Carrera / CARRERA, EU:T:2014:1001)	Väitteentekijän tavaramerkki on jo itsessään tunnettu, mutta urheiluautojen kalliin hintatason ja väitteentekijän merkittävien mainoskulujen ja kilpa-autoilumenestyksen vuoksi kohdeyleisö yhdistää merkin ylellisyyteen, huipputekniikkaan ja korkeaan suorituskykyyn (31 kohta).

3.1.3.7 Muut seikat

Edellä luetellut tekijät ovat vain suuntaa-antavia. Kaikki tietyn asian kannalta merkitykselliset seikat on otettava huomioon aikaisemman merkin mainetta arvioitaessa (14/09/1999, [C-375/97](#), Chevy, EU:C:1999:408, § 27). Muita seikkoja löytyy oikeuskäytännöstä tai WIPO:n yhteisestä suosituksesta. Muiden seikkojen luetteluun voidaan näin ollen lisätä myös seuraavia seikkoja sen mukaan, mikä on niiden merkitys kunkin asian kannalta: aikaisemmat tapaukset, joissa on myönnetty suoja, rekisteröintien lukumäärä, sertifikaatit ja palkinnot sekä merkkiin liitetty arvo.

Aikaisemmat tapaukset, joissa on myönnetty suoja

Aikaisemmat tapaukset, joissa merkille on annettu suoja erilaisia tavaroita tai palveluja vastaan, ovat tärkeitä, koska niiden avulla voidaan osoittaa, että ainakin muihin elinkeinonharjoittajiin nähden merkille on myönnetty suoja erilaisia tavaroita tai palveluja vastaan.

Tällaisia tapauksia voivat olla tuomioistuinten ulkopuolella hyväksytyt valitukset, kuten hyväksytyt käytön lopettamista ja kieltämistä koskevat vaatimukset, tavaramerkkien käyttöä rajaavat sopimukset jne.

Lisäksi todisteet, jotka osoittavat, että väitteentekijän merkin maine on toistuvasti vahvistettu ja että se on suojattu loukkaavia toimia vastaan **oikeusviranomaisten tai hallinnollisten viranomaisten tekemissä päätöksissä**, ovat tärkeitä todisteita siitä, että merkki on laajalti tunnettu asiaankuuluvalla alueella, etenkin jos kyseiset päätökset ovat tuoreita. Päätösten todistusvoima on sitä suurempi, mitä enemmän tällaisia päätöksiä on tehty (lisätietoja päätösten todistusvoimasta on jäljempänä [kohdassa 3.1.4.4](#)). Tämä seikka on mainittu myös WIPO:n yhteisen suosituksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja saman artiklan 5 kohdassa.

Rekisteröintien lukumäärä

Merkkiä koskevien eurooppalaisten ja kansainvälisten **rekisteröintien** ja hakemusten **lukumäärä** ja kesto on myös oleellinen seikka, mutta yksinään niiden todistusvoima merkin tuntemuksesta kohdeyleisön keskuudessa on heikko. Se, että väitteentekijällä on useita tavaramerkkirekisteröintejä useissa eri luokissa, voi epäsuorasti osoittaa, että brändin tuotteita myydään kansainvälisesti, mutta se ei voi olla ratkaiseva todiste brändin maineesta. Tämä seikka on mainittu WIPO:n suositusten 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja saman artiklan 4 kohdassa, joissa tosiasiallisen käytön vaatimus on tehty selväksi: merkityksellistä on se, kuinka kauan ja kuinka laajalla maantieteellisellä alueella merkki on ollut rekisteröitynä tai sen rekisterihakemuksia on ollut vireillä, siinä määrin kuin nämä seikat kuvastavat merkin käyttöä tai sen tuntemusta.

Sertifioinnit ja palkinnot

Sertifioinnit, palkinnot ja muut julkiset tunnustukset antavat yleensä tietoa merkin historiasta tai paljastavat tiettyjä väitteentekijän tuotteisiin liittyviä laadullisia seikkoja, mutta yleensä ne eivät yksinään riitä osoittamaan, että merkki on laajalti tunnettu, vaan ovat ennemminkin epäsuoria todisteita. Todisteet esimerkiksi siitä, että väitteentekijä on pitkäaikainen kuninkaallinen hovihankkija, voivat osoittaa, että merkki, johon on vedottu, on perinteinen brändi, mutta ne eivät kuitenkaan anna suoraa tietoa merkin tuntemuksesta. Sertifikaatit, jotka sisältävät tietoja merkin käytöstä markkinoilla, ovat painoarvoltaan huomattavasti suurempia. Tuomioistuin mainitsee kyseisen seikan asioissa *Lloyd Schuhfabrik (Lloyd Schufabrik Meyer)* ja *Chiemsee (Windsurfing Chiemsee)* arvioidessaan käytön myötä lisääntynyttä erottamiskykyä.

Asia nro	Huomautus
----------	-----------

14/06/2012, R 1637/2011-5, tekijänä APART vuodesta 1975 / Apart et al.	Väitteentekijän toimittamat ja valituslautakunnan hyväksymät uudet todisteet osoittivat, että aikaisemmalle merkille oli johdonmukaisesti annettu korkeita brändiarvosanoja sekä myönnetty palkintoja kyselytutkimuksiin erikoistuneiden yritysten kyselyissä Puolassa vuosina 2005–2009 (30 kohta). Valituslautakunta katsoi, että kantaja oli onnistunut todistamaan merkin laajan maineen Puolassa korujen osalta muttei aikaisempien merkkiensä kattamien muiden tavaroiden ja palvelujen mainetta.
---	--

Merkkiin liitetty arvo

Se, että ulkopuoliset yritykset hyväksikäyttävät merkkiä jäljitelmätuotteissaan joko tavaramerkkinä tai vain pelkkänä koristeena, on vahva todiste siitä, että merkin vetovoima on korkea ja sen taloudellinen arvo on merkittävä. Se, missä määrin merkkiä käytetään hyväksi **lisensoinnin, tuotemyynnin ja sponsoroinnin** kautta ja miten merkittäviä nämä toimet ovat, ovat näin ollen hyödyllisiä todisteita merkin tuntemuksen laajuutta arvioitaessa. Tämä seikka on mainittu WIPO:n suosituksen 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja saman artiklan 6 kohdassa.

3.1.4 Maineen todistaminen

3.1.4.1 Todistelua koskevat vaatimukset

Väitteentekijän on toimitettava sellaiset todisteet, joiden perusteella virasto **pystyy toteamaan**, että aikaisempi merkki on tullut laajalti tunnetuksi asiaankuuluvalla alueella. [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) ja [delegoidun EUTM-asetuksen 7 artiklan 2 kohdan f alakohdan](#) sanamuoto on tältä osin selkeä: aikaisemmalle merkille voidaan myöntää laajennettu suoja vain, jos se on ”laajalti tunnettu”.

Tästä seuraa, että **todisteiden on oltava niin selkeät ja vakuuttavat**, että väitteentekijä kykenee selvästi todistamaan kaikki seikat, joiden perusteella voidaan turvallisin mielin todeta merkin olevan tunnettu kohdeyleisön merkittävän osan keskuudessa. Aikaisemman merkin maine on osoitettava viraston edellyttämällä tavalla, eikä sen olemassaoloa voida vain olettaa.

3.1.4.2 Todistustaakka

[EUTM-asetuksen 95 artiklan 1 kohdan](#) toisen lauseen mukaan *inter partes* -menettelyissä virasto rajaa tutkimuksen tosiseikkoihin, todisteisiin ja argumentteihin, joihin osapuolet ovat vedonneet. Arvioidessaan, onko aikaisempi merkki laajalti tunnettu, virasto **ei voi ottaa huomioon** tosiseikkoja, jotka ovat sen tiedossa oman **yksityisen markkinatuntemuksensa** perusteella, **eikä se voi suorittaa tutkintaa**

viran puolesta. [Delegoidun EUTM-asetuksen 7 artiklan 2 kohdan f alakohdassa](#) säädetään, että väitteentekijän on esitettävä todisteet merkityksellisistä seikoista, ja nimenomaisesti edellytetään, että väitteentekijän on toimitettava todisteet siitä, että aikaisempi merkki on laajalti tunnettu haettujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

Se, ylittääkö merkki maineelle asetetut vaatimukset, ei sinänsä ole tosiseikkoihin liittyvä kysymys, koska se edellyttää useiden tosiseikkojen oikeudellista arviointia. Näin ollen merkin mainetta ei voida pitää yleisesti tunnettuna tosiseikkana. Erityisesti maineen laadullisia näkökohtia, kuten laajalti tunnettuun merkkiin liittyvää erityistä mielikuvaa, voidaan arvioida vain tiettyjen asiaankuuluvien todisteiden perusteella.

3.1.4.3 Todisteiden arviointi

Todisteiden arvioinnin perussääntöjä voidaan soveltaa myös tässä yhteydessä: todisteita on arvioitava **yhtenä kokonaisuutena** eli kutakin yksittäistä todistetta on arvioitava suhteessa muihin todisteisiin, ja useammasta kuin yhdestä lähteestä vahvistetut tiedot ovat yleensä luotettavampia kuin yksittäiset viittaukset. Mitä riippumattomampi, luotettavampi ja valistuneempi tietolähde on, sitä suurempi on kyseisten todisteiden todistusarvo.

Näin ollen on epätodennäköistä, että **suoraan väitteentekijältä saadut tiedot** yksinään olisivat riittävät väitteen toteennäyttämiseksi, etenkin jos kyseiset tiedot koostuvat **mielipiteistä** ja **arvioista** tosiseikkojen sijaan tai jos tiedot ovat **luonteeltaan epävirallisia** eikä niitä ole puolueettomasti vahvistettu. Tällaisia todisteita ovat esimerkiksi väitteentekijän sisäiset muistiot tai taulukot, jotka sisältävät tuntemattomasta lähteestä peräisin olevia tietoja ja lukuja.

Asia nro	Huomautus
29/04/2010, R_295/2009-4 , PG PROINGEC CONSULTORIA (fig.) / PROINTEC (fig.) et al.	Toimitettujen asiakirjojen sisällön perustella ei voida selvästi osoittaa, että aikaisemmat merkit ovat laajalti tunnettuja. Asiakirjat ovat pääasiassa peräisin suoraan vastaajalta ja sisältävät suoraan vastaajan tuoteluetteloista, mainoksista ja verkkosivustolta kopioituja tietoja ja aineistoa. Asiakirjat eivät sisällä riittävästi ulkopuolisista lähteistä peräisin olevia tietoja, jotka voisivat selvästi ja objektiivisesti osoittaa vastaajan markkina-aseman tarkasti. Merkin mainetta ei kyetty osoittamaan (26 kohta).

Asia nro	Huomautus
16/11/2011, T-500/10 , Doorsa, EU:T:2011:679	Yritykseltä peräisin olevien tapausta koskevien asiakirjojen osalta unionin yleinen tuomioistuin totesi, että kun arvioidaan tällaisten asiakirjojen todistusarvoa, on ennen kaikkea otettava huomioon asiakirjan sisältämän kuvauksen uskottavuus. Tuomioistuin lisäsi, että on myös otettava huomioon erityisesti henkilö, jolta asiakirja on peräisin, sen laatimisolosuhteet, vastaanottaja, jolle se oli tarkoitettu, sekä pohdittava, vaikuttaako se sisällöltään järkeenkäyvältä ja luotettavalta (49 kohta).

Mikäli tällaiset tiedot ovat kuitenkin julkisia tai kerätty virallisia tarkoituksia varten ja ne sisältävät puolueettoman osapuolen vahvistamia tietoja taikka ovat toisintoja julkisista lausunnoista, kyseisten tietojen todistusvoima on yleensä suurempi.

Tietojen sisällön osalta voidaan todeta, että mitä enemmän ne sisältävät todisteita, joiden perusteella merkin maine voidaan todeta, sitä tärkeämpiä ja ratkaisevampia ne ovat. Erityisesti on todettava, että todisteet, jotka sisältävät **vain vähän määrällisiä tietoja tai jotka eivät sisällä lainkaan määrällisiä tietoja**, eivät ole asianmukaisia todisteita **tärkeimpien seikkojen** kuten tavaramerkin tuntemuksen, markkinaosuuden ja käytön intensiteetin toteen näyttämisen kannalta eivätkä siten myöskään riittävästi tue näkemystä, jonka mukaan merkki on laajalti tunnettu.

3.1.4.4 Todistuskeinot

Väitteentekijä voi käyttää kaikkia [EUTM-asetuksen 97 artiklan 1 kohdassa](#) lueteltuja todistuskeinoja. Väitteentekijä voi joka tapauksessa vapaasti valita todisteen, jonka toimittamisen hän katsoo hyödylliseksi (26/06/2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, § 35).

Seuraavat todistuskeinot voivat olla olennaisia maineen osoittamisessa (tämä luettelo ei ilmennä todisteiden suhteellista merkitystä tai todistusarvoa):

1. valaehitoiset tai juhlalliset vakuutukset
2. tuomioistuinten tai hallintoviranomaisten päätökset
3. viraston päätökset
4. mielipidekyselyt ja markkinatutkimukset
5. tilintarkastukset ja muut tarkastukset
6. sertifioinnit ja palkinnot
7. lehtiartikkelit ja artikkelit erikoisalan julkaisuissa
8. taloudelliset vuosikertomukset ja yritysten toimintakertomukset
9. laskut ja muut kaupankäyntiin liittyvät asiakirjat
10. mainokset ja myyminen edistämismateriaali

11.todisteet olemassaolosta ja toiminnasta internetissä

Valaehetoiset tai juhlalliset vakuutukset

Valaehetoisten vakuutusten painoarvo ja todistusarvo määritetään niiden yleisten sääntöjen perusteella, joita virasto soveltaa arvioidessaan kyseisiä todisteita. Arvioinnissa on otettava erityisesti huomioon sekä vakuutuksen antavan henkilön asema että vakuutuksen merkitys käsiteltävän asian kannalta. Lisätietoja valaehetoisten vakuutusten painoarvosta ja todistusarvosta on ohjeiden [osan C, Väitemenettely, jaksossa 7, Käytön todistaminen](#).

Asia	Huomautus
12/05/2011, R 729/2009-1 , SKYBLOG / SKY et al.	Yhdistyneessä kuningaskunnassa digitaalisen mediastrategian alalla toimivan asiantuntevan konsulttiyrityksen antaman vakuutuksen mukaan väitteentekijä on "digitaalisten televisioiden johtava toimittaja Yhdistyneessä kuningaskunnassa" ja "merkillä Sky on laaja ja vakuuttava maine" (37 kohta).

Tuomioistuinten tai hallintoviranomaisten päätökset

Väitteentekijät vetoavat usein kansallisten viranomaisten tai tuomioistuinten päätöksiin, joissa on vahvistettu aikaisemman merkin maine. Vaikka kansalliset päätökset ovatkin hyväksyttäviä todisteita, joilla voi olla todistusarvoa, etenkin jos ne ovat peräisin jäsenvaltiosta, jonka alue on väitteen kannalta merkittävä, päätökset eivät kuitenkaan sido virastoa, sillä sen ei ole pakko noudattaa niiden johtopäätöksiä.

Asia nro	Huomautus
17/12/2010, T-192/09 Seve Trophy, EU:T:2010:553	Espanjalaisten tuomioistuinten ratkaisujen osalta on todettava, että Euroopan unionin tavaramerkkijärjestelmä on itsenäinen järjestelmä, jolla on omat sääntönsä ja tavoitteensa ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä (79 kohta).

Koska tällaiset päätökset voivat kuitenkin auttaa osoittamaan merkin laajan maineen ja merkkiin liittyvien oikeuksien onnistuneen puolustamisen, niiden merkitys asian kannalta on arvioitava ja tutkittava. Arvioinnissa on otettava huomioon, millaisesta menettelystä on ollut kyse, liittyikö asia maineeseen [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa](#) tarkoitetussa merkityksessä, mikä oikeusaste on ollut kyseessä ja montako tällaista päätöstä väitteentekijä on toimittanut.

Asia	Huomautus
10/05/2012, C-100/11 P , Botolist/Botocyl, EU:C:2012:285	Unionin yleinen tuomioistuin voi ottaa huomioon Yhdistyneen kuningaskunnan kansallisen viraston tavaramerkin BOTOX mainetta käsittelevät päätökset, jos ne ovat asiaankuuluvia, vaikka EU-tavaramerkin omistajat eivät olisikaan kyseisten päätösten osapuolena (78 kohta).

Kansallisten menettelyjen ja viraston väitemenettelyjen välillä voi olla sisällöllisiä ja menettelyllisiä ehtoja koskevia eroja. Ensinnäkin menettelyjen välillä voi olla eroja siinä, miten maineen vaatimus määritellään tai miten sitä tulkitaan. Toiseksi viraston todisteille antama painoarvo ei välttämättä vastaa kansallisessa menettelyssä todisteille annettua painoarvoa. Lisäksi kansallisilla elimillä voi olla mahdollisuus ottaa *viran puolesta* huomioon seikkoja, jotka ovat jo ennestään niiden tiedossa, mutta [EUTM-asetuksen 95 artiklan](#) nojalla virasto ei voi toimia niin.

Edellä mainituista syistä kansallisten päätösten todistusvoima on sitä suurempi, mitä selkeämmin päätöksen perustana käytetyt säännökset ja tosiseikat on kuvattu. Tämä johtuu siitä, että mikäli kyseisiä tekijöitä ei ole mainittu, hakijan on vaikeampaa käyttää oikeuttaan puolustaa oikeuksiaan ja viraston on vaikeampaa arvioida päätösten merkitystä kohtuullisen varmasti. Vastaavasti päätöksen todistusvoima on heikompi, jos päätös ei ole vielä lopullinen tai jos se on vanhentunut, kun otetaan huomioon tapausten välillä kulunut aika.

Näin ollen kansallisten päätösten todistusvoimaa on arvioitava niiden sisällön perusteella, ja se voi vaihdella tapauksen mukaan.

Viraston päätökset

Väitteentekijä voi myös viitata viraston aikaisempiin päätöksiin, mikäli viittaus on selkeä ja yksiselitteinen ja menettelyjen kieli on sama. Muutoin väitteentekijän on toimitettava päätöksestä käännös niiden neljän kuukauden kuluessa, joiden aikana lisätietoja, todisteita ja perusteluja voi toimittaa, jotta hakija voisi käyttää puolustautumisoikeuttaan.

Viraston päätösten asiankuuluvuuden ja todistusvoiman arviointiin sovelletaan samoja sääntöjä kuin kansallisiin päätöksiin. Myös silloin, kun viittaus on hyväksyttävä ja päätös asian kannalta merkityksellinen, viraston ei ole pakko noudattaa päätöksen johtopäätöksiä, vaan sen on tutkittava jokainen tapaus erikseen. Aikaisemman merkin maineen tunnustaminen ei voi riippua aiemmasta hyväksynnästä, kun otetaan huomioon, että nämä osapuolten väliset menettelyt ovat olleet erillisiä ja niissä käytetyt oikeudelliset ja tosiasialliset elementit ovat olleet toisenlaisia. Näin ollen sen osapuolen, joka vetoaa aikaisemman merkin maineeseen, tehtävänä on vahvistaa kunkin menettelyn yhteydessä, jonka osapuolena se on, ja sellaisten tosiseikkojen perusteella, joita osapuoli pitää asianmukaisimpina, että merkki on tullut tunnetuksi; osapuoli ei voi pelkästään väittää esittävänsä todisteena, että merkin, jopa saman

merkin, maine on tunnustettu erillisessä hallinnollisessa menettelyssä (23/10/2015, [T-597/13](#), *dadida* (fig.) / CALIDA, EU:T:2015:804, § 43-45).

Tästä seuraa, että aikaisemmillä viraston päätöksillä on vain suhteellista todistusvoimaa ja niitä on arvioitava yhdessä muiden todisteiden kanssa, etenkin jos väitteentekijä vetoaa viraston aikaisempaan päätökseen viittaamatta kyseisten menettelyjen yhteydessä toimitettuihin todisteisiin, eli jos hakijalla ei ole ollut mahdollisuutta toimittaa niistä huomautuksiaan tai jos tapausten välillä on kulunut melko pitkä aika. Tilanne voi olla eri, jos todisteet, joihin väitteentekijä viittaa, oli toimitettu jo muihin samojen osapuolten välisiin menettelyihin ja jos hakija oli ollut tietoinen aikaisemman merkin mainetta koskevasta todisteesta (22/01/2015, [T-322/13](#), KENZO, EU:T:2015:47, § 18)).

Mielipidekyselyt ja markkinatutkimukset

Mielipidekyselyt ja markkinatutkimukset ovat päteviä todistuskeinoja, jotka voivat antaa tietoja merkin tuntemusasteesta, markkinaosuudesta ja merkin asemasta markkinoilla kilpailijoiden tavaroihin nähden.

Mielipidekyselyjen ja markkinatutkimusten todistusvoima määritetään niiden toteuttajien aseman ja riippumattomuuden asteen, niiden tuottamien tietojen asiaankuuluvuuden ja oikeellisuuden sekä käytetyn menetelmän luotettavuuden perusteella.

Mielipidekyselyn tai markkinatutkimuksen uskottavuuden arviointia varten viraston on selvitettävä erityisesti seuraavat seikat:

1. Voidakseen määrittää todisteiden lähteen luotettavuuden viraston on selvitettävä, onko tutkimuksen toteuttanut taho riippumaton ja tunnettu tutkimuslaitos tai -yritys (27/03/2014, [R 540/2013-2](#), *pullon muoto* (3D), § 49).
2. Voidakseen arvioida, ovatko tutkimustulokset edustavia käsiteltävien tavaroiden mahdollisten kuluttajaryhmien osalta, viraston on selvitettävä haastateltujen henkilöiden lukumäärä ja tausta (sukupuoli, ikä, ammatti ja muu tausta).
3. Tutkimusmenetelmä ja tutkimuksen olosuhteet sekä täydellinen luettelo kyselylomakkeen sisältämistä kysymyksistä. On myös tärkeää selvittää, miten ja missä järjestyksessä kysymykset on esitetty, jotta voitaisiin varmistaa, ettei vastaajille ole esitetty johdattelevia kysymyksiä.
4. Viittaavatko tutkimuksen osalta mainitut prosenttiosuudet kaikkiin henkilöihin, joille kysely on lähetetty, vai vain niihin, jotka ovat vastanneet kyselyyn.

Mikäli edellä mainituista seikoista ei ole todisteita, markkinatutkimuksen tai mielipidekyselyn todistusvoima katsotaan alhaiseksi eivätkä ne yksinään riitä osoittamaan, että merkki on laajalti tunnettu.

Asia nro	Huomautus
----------	-----------

08/04/2011, R 925/2010-2, 1 CLEAN! 2 FRESH! 3 STRONG! (fig.) / FRESH & CLEAN et al.	Menettämisvaatimuksen esittäjä ei toimitannut riittäviä todisteita tavaramerkkiensä maineesta. Italiassa vuonna 2001 toteutetusta tutkimuksesta ilmeni, että vaikka merkkien ohjattu tunnistusaste oli 86 prosenttia, niiden spontaani tunnistusaste oli vain 56 prosenttia. Lisäksi tietoja ei toimitettu tutkimukseen osallistuneille henkilöille esitetyistä kysymyksistä, minkä vuoksi viraston oli mahdotonta määrittää, ovatko kysymykset olleet avoimia ja onko niihin vastattu omin avuin. Tutkimuksessa ei ole myöskään mainittu, mitkä ovat ne tavarat, joiden osalta merkki on laajalti tunnettu (27 kohta).
27/03/2014, R 540/2013-2, Shape of a bottle (3D)	Tutkimusten tekijä ei vaikuta olevan yleisesti tunnettu yritys nimeltä GfK, kuten hakija väittää, vaan Philip Malivore, joka on omien sanojensa mukaan vain "GfK:n entinen johtaja". Lautakunta on siis ymmällään siitä, miten GfK:n entinen työntekijä voidaan valtuuttaa käyttämään kyseisen yrityksen logoa tutkimusten joka ikisellä sivulla, jos hän nyt on "riippumaton markkinatutkimuskonsultti". Nämä seikat ovat omiaan herättämään epäilystä tutkimusten lähteestä, luotettavuudesta ja riippumattomuudesta (49 kohta).

Jos edellä mainitut tiedot on toimitettu, mutta tiedonlähteen ja käytetyn menetelmän luotettavuus on kyseenalainen tai tilastollinen otanta on liian pieni tai mikäli kysymykset ovat johdattelevia, todisteiden uskottavuus heikentyy.

Asia nro	Huomautus
15/03/2011, R 1191/2010-4 , MÁS KOLOMBIANA ...Y QUÉ MÁS!! / COLOMBIANA LA NUESTRA	Väitteentekijän toimittama tutkimus ei antanut ratkaisevia tietoja, joiden perusteella voitaisiin päätellä, että aikaisempi merkki on yleisesti tunnettu espanjalaisen yleisön keskuudessa tavaroiden <i>hiilihappovedet</i> osalta, koska haastatellut henkilöt oli huolellisesti valittu alkuperänsä perusteella, eli henkilöt olivat Espanjassa asuvia kolumbialaisia. Kyseinen väestöryhmä muodostaa vain hyvin pienen osuuden Espanjan koko väestöstä. Myös julkisen notaarin vahvistamassa vakuutuksessa esitetyt myyntiin sekä merkin tunnetuksi tekemiseen käytettyihin varoihin liittyvät luvut ja näkyvyys maahanmuuttajille suunnatuissa julkaisuissa ovat riittämättömiä osoittamaan, että aikaisempi merkki on yleisesti tunnettu. Lisäksi vakuutuksen sisältämien tietojen tueksi ei ole toimitettu ratkaisevia tietoja tavaroiden levikistä tai liikevaihdosta (23 kohta).
01/06/2011, R 1345/2010-1 , Fukato Fukato (fig.) / DEVICE OF A SQUARE (fig.) et al.	EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan perustuvan väitteensä tueksi väitteentekijä vetosi yksinomaan vuonna 2007 toteutettuun kyselytutkimukseen. Kyseisen tutkimuksen toteutti riippumaton yritys. Yleensä 1 000–2 000 henkilön otokset katsotaan riittäviksi edellyttäen, että ne ovat edustavia asiaankuuluvien kuluttajaryhmien kannalta. Väitteentekijän viittaaman mielipidekyselyn otos oli 500 henkilöä, mikä ei ollut riittävä otos niihin palveluihin nähden, joiden väitettiin olevan laajalti tunnettuja. Mielipidekyselyn mukaan aikaisemman merkin logo yhdistetään etenkin rahoitus- ja vakuutusalan palveluihin. Aikaisempaa Euroopan unionin tavaramerkkiä koskeva väite perustuu luokkaan 42 kuuluihin palveluihin, jotka eivät sisällä rahoitus- ja vakuutusalan palveluja. Näin ollen toimitettu mielipidekysely ei ole asianmukainen todiste väitteentekijän Euroopan unionin tavaramerkin maineesta (58 kohta).

Sellaiset mielipidekyselyt ja markkinatutkimukset, jotka täyttävät edellä mainitut vaatimukset (lähteen riippumattomuus ja luotettavuus, kohtuullisen suuri ja kattava otos

ja luotettava tutkimusmenetelmä), ovat puolestaan vahvoja todisteita maineen puolesta, etenkin jos ne voivat osoittaa, että tavaramerkin tuntemusaste on korkea.

Tilintarkastukset ja muut tarkastukset

Väitteentekijän yrityksessä suoritettavista tilintarkastuksista ja muista tarkastuksista voidaan saada hyödyllistä tietoa tavaramerkin käytön intensiteetistä, sillä usein näiden tarkastusten yhteydessä kerätään taloudelliseen tulokseen, myyntimääriin, liikevaihtoon, voittoon jne. liittyviä tietoja. Tällaiset todisteet ovat kuitenkin olennaisia vain, mikäli ne viittaavat nimenomaisesti asiaankuuluvalla tavaramerkillä myytäviin tavaroihin eivätkä väitteentekijän toimintaan yleisesti.

Tilintarkastukset tai muut tarkastukset on voitu suorittaa joko väitteentekijän omasta aloitteesta tai yhtiölain ja/tai varainhoitosäännösten velvoittamana. Ensiksi mainitussa tapauksessa sovelletaan samoja sääntöjä kuin mielipidekyselyjen ja markkinatutkimusten kohdalla eli tietojen uskottavuutta arvioidaan tilintarkastuksen suorittaneen tahon aseman ja käytetyn menetelmän luotettavuuden perusteella, mutta virallisten tilintarkastusten ja muiden tarkastusten todistusarvo on yleensä huomattavasti suurempi, koska niiden suorittamisesta vastaa yleensä valtion viranomainen tai tunnettu tilintarkastusyritys yleisesti hyväksyttyjä vaatimuksia ja sääntöjä noudattaen.

Sertifioinnit ja palkinnot

Näihin todisteisiin kuuluvat julkishallinnon viranomaisten tai muiden virallisten elinten, kuten kauppa- ja teollisuuskamarien, ammattijärjestöjen ja -yhteisöjen ja kuluttajajärjestöjen, myöntämät sertifioinnit ja palkinnot.

Viranomaisten myöntämät sertifioinnit ovat yleensä hyvin luotettavia, koska ne ovat peräisin riippumattomista asiantuntijalähteistä, jotka todentavat asiaankuuluvat seikat virallisten tehtäviensä mukaisesti. Esimerkiksi levikkien seurantaan erikoistuneen asiantuntijaorganisaation toimittamat tiedot keskimääräisistä levikkiluvuista ovat ratkaisevia todisteita merkin käytöstä kyseisellä sektorilla.

Asia nro	Huomautus
25/01/2011, R 907/2009-2 , O2PLS / O2 et al.	Merkin voittamia useita brändipalkintoja, suuria sijoituksia mainostamiseen ja eri julkaisuissa julkaistujen artikkelien määrää pidettiin tärkeänä osana mainetta koskevia todisteita (9 kohdan iii alakohta ja 27 kohta).

Sama pätee myös virallisten tahojen myöntämiin laatusertifikaatteihin ja -palkintoihin, koska väitteentekijän on palkinnon saadakseen yleensä täytettävä niiden objektiiviset vaatimukset. Tuntemattomien tahojen myöntämien tai täsmentämättömien tai subjektiivisten kriteerien perusteella myönnettyjen palkintojen ja tunnustusten todistusvoima on kuitenkin yleensä alhainen.

Sertifiointin tai palkinnon merkitys tietyn tapauksen osalta riippuu yleensä sen sisällöstä. Esimerkiksi se, että väitteentekijällä on ISO 9001 -laatusertifiointi tai todistus siitä, että väitteentekijä on kuninkaallinen hovihankkija, ei automaattisesti tarkoita, että kohdeyleisö tuntee merkin. Se merkitsee vain sitä, että väitteentekijän tavarat täyttävät tietyt laatuvaatimukset tai tekniset standardit tai että väitteentekijä on tietyn kuningashuoneen toimittaja. Mikäli tällaiset todisteet kuitenkin yhdistetään muihin laatua tai menestystä koskeviin todisteisiin, niiden perusteella voi olla mahdollista päätellä, että aikaisempi merkki on laajalti tunnettu.

Lehtiartikkelit ja artikkelit erikoisalan julkaisuissa

Väitteentekijän merkkiä koskevien lehtiartikkelien ja muiden julkaisujen todistusarvo riippuu pääasiassa siitä, ovatko kyseiset julkaisut peiteltä myynninedistämismateriaalia vai onko ne laadittu riippumattoman ja objektiivisen taustatutkimuksen perusteella.

Asia nro	Huomautus
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 , Botolist / Botocyl, vahvistettu 10/05/2012, C-100/11 P	Tieteellisissä aikakauslehdissä ja yleislehdistössä julkaistut artikkelit ovat olennaisia seikkoja sen määrittelemisessä, ovatko tavaramerkillä BOTOX markkinoidut tuotteet olleet laajalti tunnettuja suuren yleisön keskuudessa, riippumatta siitä, onko niiden sisältö myönteinen vai kielteinen (54 kohta).
10/03/2011, R_555/2009-2 , BACI MILANO (fig.) / BACI & ABBRACCI	Väitteentekijä osoitti aikaisemman tavaramerkin maineen Italiassa toimittamalla lukuisia asiakirjoja, kuten <i>Economy</i> -lehdessä julkaistun artikkelin, jossa kerrottiin, että tavaramerkki BACI & ABBRACCI on ollut yksi 15:stä eniten väärennetyistä muotibrändeistä maailmassa vuonna 2005, // <i>Tempo</i> -lehdessä 5.8.2005 julkaistun artikkelin, jossa tavaramerkki BACI & ABBRACCI mainittiin muun muassa merkkien Dolce & Gabbana, Armani, Lacoste ja Puma rinnalla vääräntäjiä suosimana tavaramerkkinä, <i>Fashion</i> -lehdessä 15.6.2006 julkaistun artikkelin, jossa tavaramerkkiä luonnehdittiin ”todelliseksi muotialan ilmiöksi”, vuosilta 2004–2007 mainoskampanjoita, jotka sisälsivät lausuntoja viihteen ja urheilun tähdiltä, ja tunnetun riippumattoman Doxa-nimisen yrityksen syyskuussa 2007 toteuttaman markkinatutkimuksen, jonka mukaan tavaramerkki on ensisijainen muotialan merkki 0,6 prosentille italialaisista (35 kohta).

Mikäli artikkelit siis on julkaistu arvostetuissa julkaisuissa tai ne ovat riippumattomien ammattilaisten laatimia, niiden todistusarvo on melko suuri, kuten tapauksissa, joissa tietyn brändin menestystä analysoidaan alan erikoisjulkaisuissa tai tieteellisissä julkaisuissa. Merkin esiintyminen sanakirjassa (mikä on julkaisu, vaikka se ei olekaan lehtiartikkeli) on todiste, jonka todistusarvo on suuri.

Asia nro	Huomautus
16/12/2010, T-345/08 & T-357/08 , Botolist / Botocyl, vahvistettu tuomiossa 10/05/2012, C-100/11 P	Sanan esiintyminen sanakirjassa merkitsee, että merkittävä osa yleisöstä tunnistaa merkin. Viittaukset lukuihin vuosina 2002 ja 2003 Yhdistyneessä kuningaskunnassa julkaistuihin sanakirjapainoksiin muodostavat yhden todisteen, jonka perusteella voi olla mahdollista vahvistaa tavaramerkin BOTOX maine kyseisessä maassa tai Euroopan unionin englanninkielisen yleisön keskuudessa (55 ja 56 kohta).

Taloudelliset vuosikertomukset ja yritysten toimintakertomukset

Näihin todisteisiin kuuluvat kaikenlaiset sisäiset julkaisut, jotka antavat tietoja väitteentekijän yrityksen historiasta, toiminnasta ja muista näkökulmista tai jotka sisältävät yksityiskohtaisia tietoja liikevaihdosta, myynnistä, mainonnasta jne.

Koska tällaiset todisteet ovat peräisin väitteentekijältä ja niiden päätarkoitus on edistää väitteentekijän julkisuuskuvaa, todisteiden todistusarvo määräytyy pääasiassa todisteiden sisällön mukaan, ja asiaankuuluvia tietoja on arvioitava varovasti, etenkin jos ne koostuvat pääasiassa arvioista ja subjektiivisista näkemyksistä.

Mikäli tällaisia julkaisuja kuitenkin jaetaan asiakkaille ja muille sidosryhmille tai ne sisältävät objektiivisesti vahvistettuja tietoja ja tuloksia, joiden koonnista tai tarkistuksesta on vastannut esimerkiksi riippumaton tilintarkastaja (kuten on usein esimerkiksi vuosikertomusten kohdalla), niiden todistusvoima on huomattavasti parempi.

Laskut ja muut kaupankäyntiin liittyvät asiakirjat

Kaikki kaupalliset asiakirjat voidaan lajitella tämän otsakkeen alle, kuten laskut, tilauslomakkeet, jakelu- ja sponsorisopimukset, näytteet yhteydenpidosta asiakkaiden, toimittajien ja sidosryhmien kanssa jne. Näistä asiakirjoista voidaan saada merkittävästi tietoa esimerkiksi käytön intensiteetistä ja maantieteellisestä laajuudesta sekä tavaramerkin käytön kestosta.

Vaikka kaupankäyntiin liittyvien asiakirjojen merkitystä tai uskottavuutta ei kiistettäisi, maineen todistaminen yksin niiden perusteella on yleensä vaikeaa, kun otetaan huomioon kaikki asiaankuuluvat seikat ja vaadittujen asiakirjojen määrä. Lisäksi sellaiset todisteet kuin jakelu- ja sponsorisopimukset ja kaupankäyntiin liittyvä kirjeenvaihto soveltuvat paremmin väitteentekijän toiminnan maantieteellisen laajuuden tai myyntinedistämistoimien osoittamiseen kuin määrittämään merkin menestystä

markkinoilla, ja siten niitä voidaan pitää vain epäsuorina todisteina merkin maineen puolesta.

Asia nro	Huomautus
14/04/2011, R 1272/2010-1 , GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al. (08/07/2015, T357/11 , GRUPO BIMBO (fig.) / BIMBO et al., EU:T:2015:534)	Toimitetut todisteet osoittavat, että merkki on laajalti tunnettu Espanjan markkinoilla. Espanjan vuokaleipämarkkinoiden myynti vuonna 2004 oli yhteensä 346,7 miljoonaa euroa, josta väitteentekijän osuus oli 204,9 miljoonaa euroa. Toimitetut laskut koskevat televisio-, sanomalehti- ja aikakauslehtimainontaa. Näin ollen tavaramerkin BIMBO maine Espanjassa tavaroiden <i>teollisesti valmistettu leipä</i> osalta on osoitettu (64 kohta). Tuomioistuim ei käsitellyt tätä seikkaa.

Mainokset ja myyinninedistämismateriaali

Monet eri asiakirjat voivat kuulua tähän todisteiden ryhmään, kuten lehtileikkeet, mainokset, myyinninedistämiseen tarkoitetut artikkelit, tarjoukset, esitteet, katalogit, lehtiset jne. Yleisesti ottaen tällaiset todisteet eivät yksinään riitä todistamaan, että merkki on tunnettu, sillä niistä ei voi päätellä tavaramerkin tosiasiallisesta tunnettuudesta paljoakaan.

Joitakin johtopäätöksiä voidaan kuitenkin tehdä siitä, missä määrin yleisölle on esitetty merkkiä koskevia mainoksia, esimerkiksi käytetyn kanavan (kansallinen, alueellinen, paikallinen) tai mainospottien ja julkaisujen katsojalukujen tai levikkimäärien perusteella, edellyttäen toki, että tällaiset tiedot ovat saatavilla.

Asia nro	Huomautus
----------	-----------

10/01/2011, R 43/2010-4, FFR (fig.) / CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO (fig.), (05/12/2012, T-143/11, F.F.R., EU:T:2012:645)	Toimitetut asiakirjat osoittavat, että mustaa kukkoa esittävä kuvio on tullut laajalti tunnetuksi ja että se yhdistetään Chianti Classico -alueen viineihin. Väitteentekijä toimitti lukuisia kopioita sanoma- ja aikakauslehtimainoksista, jotka osoittavat, että väitteentekijä on pyrkinyt tekemään merkkiään tunnetuksi, sekä riippumattomista artikkeleista, joissa mustan kukon kuva on yhdistetty Chianti Classico -alueeseen. Koska maine koskee vain mustan kukon kuvaa ja koska kyseinen kuva on vain yksi osatekijä aikaisemmissa merkeissä, herää epäily siitä, koskeeko maine merkkejä kokonaisuudessaan. Samasta syystä herää kysymys myös siitä, mitkä merkeistä ovat laajalti tunnettuja, ottaen huomioon, että väitteentekijä omistaa useita eri merkkejä. (26 ja 27 kohta). Tuomioistuin ei arvioinut mainetta koskevia todisteita.
--	--

Tällaiset todisteet voivat antaa hyödyllisiä tietoja myös siitä, mikä on merkin kattamien tavaroiden laji, missä muodossa merkkiä tosiasiallisesti käytetään ja millaisen imagon väitteentekijä pyrkii luomaan brändilleen. Jos todisteet esimerkiksi osoittavat, että aikaisempi rekisteröinti, jonka väitetään olevan laajalti tunnettu, sisältää tietyn kuvion, mutta tosiasiaa kyseistä kuviota käytetään yhdessä sanallisen elementin kanssa, olisi epäasianmukaista todeta, että kuvio olisi laajalti tunnettu. Tällöin olisi arvioitava pikemminkin sitä, onko myös kuvio tunnettu. Siksi on tärkeää arvioida, onko kuviolla hallitseva tai jopa merkittävä rooli, kun sitä käytetään yhdessä sanallisen elementin kanssa, ja onko se tullut tunnetuksi itsessään. Tätä on arvioitava tapauskohtaisesti. Esimerkkejä tuomioista on [kohdassa 3.1.2.6](#).

Todisteet olemassaolosta ja toiminnasta internetissä

Euroopan unionin teollisoikeuksien verkosto pyrki lähentämään tavaramerkkien käytäntöjä ja julkaisi 31. maaliskuuta 2021 yhteisen tiedonannon todisteiden toimittamista koskevasta yhteisestä käytännöstä tavaramerkkien valitusmenettelyissä: todisteiden toimittaminen, rakenne ja esittäminen sekä luottamuksellisten todisteiden käsitteleminen ([CP 12](#))⁽⁶¹⁾. Vaikka CP 12 koskee pääasiassa valitusmenettelyssä toimitettuja todisteita, tietyissä osissa, esimerkiksi internetistä saatuihin todisteisiin viittaavissa osissa, annetaan hyödyllisiä ja merkityksellisiä ohjeita yleisesti.

Koska tietotekniikan ja internetin merkitys henkilökohtaiselle, yhteiskunnalliselle ja taloudelliselle elämälle kasvaa, osapuolet luottavat yhä enemmän internetistä saatuihin todisteisiin merkkiensä käytöstä ja maineesta.

⁶¹ saatavilla osoitteessa <https://www.tmdn.org/network/converging-practices>.

Ennen kaikkea on selvennettävä, että **pelkkä viittaus verkkosivustoon (vaikka siihen olisi suora hyperlinkki)**, josta virasto voi löytää lisätietoja, ei riitä. Verkkotodisteita voidaan käyttää fyysisten todisteiden sijasta vain, jos ne koskevat aikaisempien oikeuksien hakemista tai rekisteröintiä tai asiaankuuluvan kansallisen lainsäädännön sisältöä vain, jos ne ovat saatavilla viraston tunnustamasta lähteestä ([delegoidun EUTM-asetuksen 7 artiklan 3 kohta](#) ja [16 artiklan 1 kohdan b alakohta](#) ja [16 artiklan 1 kohdan c alakohta](#)). Tätä vaihtoehtoa ei oteta lainsäädännössä huomioon muiden todisteiden osalta. Ulkoisilla hyperlinkeillä ei myöskään voida taata sen sisällön turvallista saatavuutta ja vakautta, johon ne liittyvät.

Todisteet, jotka osoittavat aikaisemman tavaramerkin olemassaolon internetissä, voivat auttaa todistamaan, että merkki on laajalti tunnettu. Jos aikaisempi tavaramerkki esiintyy merkittävässä määrin internetissä (mistä on osoituksena tälle tavaramerkille omistettujen **käyttäjätilien** määrä verkkoyhteisöissä tai tätä tavaramerkkiä mainitsevien blogien **kävijöiden määrä**), tämä voi auttaa arvioimaan sitä, miten kohdeyleisö tuntee tavaramerkin, ja siten tukea näkemystä maineesta (26/06/2019, [T-651/18](#), HAWKERS (fig.) / HAWKERS (fig.) et al., EU:T:2019:444, § 33).

Internetistä saadun aineiston luonne herättää kysymyksen kyseisten todisteiden luotettavuudesta, koska voi olla vaikeaa määrittää todellista internetissä saatavilla olevaa sisältöä ja sitä, minä päivänä tai ajanjaksona tämä sisältö todella asetettiin julkisesti saataville. Kuvakaappaukset verkkosivustolta tai otteet sosiaalisesta mediasta eivät välttämättä osoita, onko merkkiä käytetty kyseisenä ajanjaksona tai asiaankuuluvalla alueella. Niissä ei myöskään vahvisteta väitetyn kaupallisen käytön intensiteettiä, koska ne eivät osoita, kuka merkin on katsonut tai milloin ja mitä tietoja niihin liittyvistä liiketoimista on annettu. Asiaankuuluvia tietoja, jotka eivät pelkästään osoita merkin olemassaoloa internetissä ja jotka antavat tietoa merkin käytön laajuudesta ja altistumisesta, voivat olla esimerkiksi tiedot sivustolle tehtyjen käyntien lukumäärästä, sivuston kautta vastaanotetuista sähköpostiviesteistä tai tuotetun liiketoiminnan määrästä. Myös muut viestintä- tai vuorovaikutusmuodot verkkosivuston kanssa voivat olla hyödyllisiä, ja tietoja voidaan vahvistaa lisätodisteilla, kuten analyysiraporteilla, verkkosivuston liikenteellä, käyttäjien maantieteellistä sijaintia koskevilla raporteilla jne.

Wikipedia-verkkosanakirjan tai muiden vastaavien lähteiden otteita ei voida katsoa todistusvoimaisiksi, koska sisältöä voidaan muuttaa milloin tahansa, ja joissakin tapauksissa kuka tahansa vierailija voi muuttaa sitä jopa anonyymisti (16/10/2018, [T-548/17](#), ANOKHI (fig.) / Kipling (fig.) et al., EU: T:2018:686, § 131 oikeuskäytäntöviittauksineen). Tällaisten todisteiden luotettavuutta on arvioitava koko todisteiden kontekstissa, ja useammasta kuin yhdestä lähteestä vahvistetut tiedot ovat yleensä luotettavampia kuin yksittäisistä lähteistä saadut tiedot.

3.2 Merkkien samankaltaisuus

Merkkien on oltava keskenään samankaltaisia tai identtisiä, jotta [EUTM-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa](#) ja [8 artiklan 5 kohtaa](#) voidaan soveltaa. Näin ollen erilaisuuden toteaminen estää sekä [EUTM-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan](#)

että [8 artiklan 5 kohdan](#) soveltamisen (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 66).

Kyseisten säännösten sanamuodosta tai oikeuskäytännöstä ei käy ilmi, että kyseisten merkkien samankaltaisuutta on arvioitava eri tavalla. Vastaavasti samankaltaisuutta on arvioitava samoilla kriteereillä, joita sovelletaan [EUTM-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan](#) yhteydessä, eli huomioon on otettava elementit, jotka ovat ulkoasultaan, lausuntatavaltaan tai merkityssisällöltään samankaltaisia (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 52, 54). Katso ohjeiden [osan C, Väitemenettely, jakso 2, Identisyys ja sekaannusvaara, luku 4, Merkkien vertailu](#).

Säännökset kuitenkin poikkeavat **toisistaan vaaditun samankaltaisuuden asteen osalta**. Siinä missä [EUTM-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan](#) nojalla annettu suoja edellyttää sellaisen samankaltaisuuden olemassaoloa, joka sisältää sekaannusvaaran kohdeyleisön merkittävän osan keskuudessa, sekaannusvaaran olemassaoloa ei edellytetä asetuksen [8 artiklan 5 kohdan](#) mukaisen suojan myöntämiseksi. [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa](#) tarkoitetut vahingot voivat johtua käsiteltävien merkkien **vähäisestä samankaltaisuudesta** edellyttäen, että merkittävä osa kohdeyleisöstä yhdistää sen perusteella merkit toisiinsa, eli toisin sanoen liittää ne yhteen. Jos merkkien välillä on jonkin verran, **edes heikkoa**, samankaltaisuutta, on suoritettava kokonaisarviointi sen varmistamiseksi, voidaanko vähäisen samankaltaisuuden asteesta huolimatta muita merkityksellisiä tekijöitä, kuten aikaisemman merkin mainetta tai tunnettua, käyttää osoittamaan merkkien välinen yhteys (24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53, 66; 20/11/2014, [C-581/13 P](#) & [C-582/13 P](#), Golden balls, EU:C:2014:2387, § 72).

Vaikka merkkien vähäinen samankaltaisuus voi riittää osoittamaan yhteyden ja haitan riskin, tämä ei ole merkkien vertailuun vaikuttava tekijä. Vertailun tarkoituksena on selvittää, ovatko merkit samankaltaisia vai eivät, ja jos ovat, määrittää niiden samankaltaisuuden aste. Tässä vaiheessa ei pitäisi keskustella siitä, onko todettu aste riittävä, jotta [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa](#) voitaisiin soveltaa. Tätä on tutkittava myöhemmin, kun arvioidaan merkkien ja haitan riskin välistä yhteyttä.

Seuraavat esimerkit oikeuskäytännöstä havainnollistavat [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) soveltamisen edellyttämää samankaltaisuuden astetta.

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
		11/12/2014, T480/12 , MASTER, EU:T:2014:1062

Tavarat ja palvelut: Luokat 29, 30 ja 32

Alue: EU

Arviointi: Aikaisempi merkki on laajalti tunnettu *alkoholittomien juomien* osalta. Vaikka merkkien ulkonäössä on selviä eroja, niissä on myös toisiaan muistuttavia osatekijöitä. Jokaisessa merkissä on "häntä", jossa pidennetään niiden ensimmäisiä kirjaimia allekirjoituksen muodossa olevaksi kaareksi. Lisäksi niissä on käytetty kirjaisinjajia eli spencer-kirjoitustapaa, joka ei nykyajan liike-elämässä ole kovinkaan tavanomainen. Kun otetaan huomioon näiden tavaramerkkien samankaltaisuuden aste, oli se miten heikkoa tahansa, ei ole täysin mahdotonta ajatella, että kohdeyleisö voisi muodostaa niiden välille yhteyden ja että vaikka sekaannusvaaraa ei olisi, tämä johtaisi aikaisemman merkin kuvan ja arvojen siirtämiseen riidanalaisella merkillä varustettuihin tavaroihin (46–48, 57 ja 74 kohta).

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
		01/02/2018, T-105/16 , Raquel Superior Quality Cigarettes FILTER CIGARETTES (fig.) / FILTER CIGARETTES PM Marlboro 20 CLASS A CIGARETTES (fig.) et al., EU:T:2018:51

Tavarat ja palvelut: Luokka 34

Alue: EU

Arviointi: Koska [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa](#) edellytetään vain olemassa olevaa samankaltaisuutta, jonka avulla kohdeyleisö voi muodostaa yhteyden kyseessä olevien merkkien välille, eli saada niiden välille yhteyden, mutta siinä ei edellytetä, että samankaltaisuuden vuoksi kohdeyleisö voisi sekoittaa kyseiset merkit, laajalti tunnetuille merkeille tarkoitettua suojaa voidaan soveltaa, vaikka kyseisten merkkien välinen samankaltaisuuden aste olisi pienempi (75 kohta).

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
		16/01/2018, T-398/16 , COFFEE ROCKS (fig.) / STARBUCKS COFFEE (fig.) et al., EU:T:2018:4

Tavarat ja palvelut: Luokka 43

Alue: EU

Arviointi: Aikaisemman merkin väitetään olevan laajalti tunnettu *kahviin ja kahviloihin* liittyvien palvelujen yhteydessä. Merkit ovat ulkoasultaan samanlaisia sikäli kuin ne ovat pyöreitä kuvioita, jotka koostuvat keskelle sijoitetusta kuvioelementistä ja ympäröivästä leveästä kaistasta, jossa on rakenteellisesti identtisiä sanallisia osatekijöitä ja kaksi pienempää valkoista kuvio-osaa. Niissä käytetään samoja värejä (mustaa ja valkoista) ja kirjasinlajia. Niissä on sama sana "coffee", joka kuvailevasta luonteestaan huolimatta on merkittävä samankaltaisuustekijä erityisesti maineeseen liittyvää väitettä tarkasteltaessa. Merkit ovat lausumistavaltaan samankaltaisia, koska niissä on sana "coffee" ja koska loppuosan "rocks" lausumistapa on samankaltainen kuin loppuosan "bucks", erityisesti englantia puhuvan kohderyhmän "o" ja "u" kirjainten lausumisen samankaltaisuuden vuoksi. Merkityssisällön osalta kohdeyleisö yhdistää molemmat merkit "kahvilan" käsitteeseen, koska merkit ovat ulkoasultaan yleisiä ja koska molemmissa merkeissä on sana "coffee" (51–64 kohta).

3.3 Merkkien välinen yhteys

[EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa](#) tarkoitettut haitat, jos niitä syntyy, johtuvat tietynasteisesta aikaisemman ja myöhemmän tavaramerkin samankaltaisuudesta, minkä takia kohdeyleisö yhdistää nämä kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 30 oikeuskäytäntöviittauksineen. Näin ollen ennen mahdollisen vahingon riskin tutkimista on arvioitava, **muodostaako kohdeyleisö merkkien välille yhteyden** eli tuoko riidanalainen merkki riidanalaisen tavaroiden ja palvelujen yhteydessä aikaisemman laajalti tunnetun merkin mieleen. Tätä merkkien välistä yhteyttä on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki asiaankuuluvat tekijät, erityisesti seuraavat:

- Aikaisemman merkin maineen voimakkuus.
- Ristiriidassa olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste. Mitä samankaltaisempia ne ovat, sitä todennäköisempää on, että myöhempi tavaramerkki herättää kohdeyleisön keskuudessa mielikuvan laajalti tunnetusta aikaisemmasta tavaramerkistä (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 26; ks. myös 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 44).
- Tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi merkki on laajalti tunnettu ja joita varten myöhempi merkki on rekisteröity, ovat luonteeltaan sellaisia.
- Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden tai erilaisuuden aste sekä kyseisten tavaroiden ja palvelujen kohderyhmän mahdollinen päällekkäisyys. Tavarat tai palvelut voivat olla niin erilaisia, ettei myöhempi tavaramerkki voi herättää kohdeyleisön keskuudessa mielikuvaa aikaisemmasta tavaramerkistä (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 49). On kuitenkin muistettava, että yksi [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) keskeisistä ominaisuuksista on se, että se antaa suojan myös erilaisia tavaroita ja palveluja vastaan.

- Aikaisemman laajalti tunnetun merkin erottamiskyvyn aste riippumatta siitä, onko merkki luontainen vai käytön kautta hankittu. Mitä suurempi luontainen erottamiskyky aikaisemmalla tavaramerkillä on, sitä todennäköisempää on, että kohdeyleisön keskuudessa herää mielikuva aikaisemmasta tavaramerkistä, kun se kohtaa samankaltaisen (tai identtisen) myöhemmän tavaramerkin. Mitä vähemmän luontainen erottamiskyky aikaisemmalla merkillä on, sitä vaikeampaa yhteyden muodostaminen voi olla.
- Sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa.

Tämä luettelo ei ole tyhjentävä, ja merkkien välinen yhteys voidaan todeta tai sulkea pois myös vain joidenkin edellä mainittujen kriteerien perusteella.

Kysymykseen siitä, muodostaako kohdeyleisö merkkien välille yhteyden, on vastattava ottamalla huomioon kunkin tapauksen tosiseikat ja olosuhteet sekä osapuolten esittämät todisteet ja perustelut, joita on sitten punnittava. Vaikka merkkien välinen samankaltaisuus olisi vähäinen (mikä ei välttämättä ole riittävä peruste sekaannusvaaran toteamiselle [EUTM-asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan](#) mukaisesti), on arvioitava, muodostaako kohdeyleisö merkkien välille yhteyden (11/12/2014, [T-480/12](#), MASTER, EU:T:2014:1062, § 74). Lisäksi väitteentekijän yhtenäisten perustelujen puuttuminen ei ole riittävä syy hylätä väite, jos arvioinnin kannalta merkitykselliset tekijät viittaavat siihen, että merkkien välillä on yhteys (esimerkiksi maineen aste, merkkien välinen suhde, markkinasektorien läheisyys ja kohdeyleisön päällekkäisyys).

Yhteyttä on vaikeampi osoittaa tapauksissa, joissa tavarat ja palvelut kattavat markkinasektorit ovat kaukana toisistaan, koska yhteys kyseisten markkinasegmenttien välillä ei ole selvä. Tällaisissa tilanteissa väitteentekijän on perusteltava, miksi tavaramerkkien välillä on yhteys, viittaamalla johonkin muuhun oman toimintansa ja hakijan toiminnan väliseen yhteyteen, esimerkiksi silloin, kun aikaisempaa merkkiä hyväksikäytetään sen oman markkinasektorin ulkopuolella esimerkiksi lisensoinnin tai tuotemyynnin kautta.

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
-------------------	----------------------	------

TWITTER		16/03/2012, R 1074/2011-5 , Twitter (fig.) / TWITTER
Laajalti tunnettu luokkiin 38, 42 ja 45 kuuluvien palvelujen osalta, mukaan lukien palvelut <i>sosiaaliseen verkostoitumiseen liittyvien verkkosivustojen tarjoaminen.</i>	Luokat 14, 18 ja 25	
Riidanalaisia tavaroita, kuten t-paitoja, avaimenperiä, rannekelloja, käsilaukkuja, koruja, lippalakkeja jne. käytetään usein tuotteiden markkinoinnissa tai myynnissä toisistaan täysin erillisiin tavaroihin tai palveluihin liittyvällä tavaramerkillä varustettuina. Koska aikaisempi merkki on hyvin laajalti tunnettu, kohdeyleisöön kuuluva kuluttaja muodostaisi väistämättä mielleyhtymän siihen, kun hän näkee, että merkkiä käytetään kellossa, huivissa tai t-paidassa (40 kohta).		

Se tosiasia, että kyseessä olevat tavaroita ja palveluita koskevat tavaramerkit kuuluvat täysin eri markkinasektoreille, ei itsessään ole riittävä peruste sen mahdollisuuden hylkäämiseen, että merkkien välillä olisi yhteys. Aikaisemman tavaramerkin maineen yksityiskohdat (myös laadulliset piirteet, kuten siihen liitettävä tietty julkisuuskuva, elämäntyyli tai tietyt markkinointiolosuhteet) sekä merkkien samankaltaisuuden aste voivat mahdollistaa sen, että laajemmin tunnettuun merkkiin yhdistetyt mielikuvat yhdistetään myös riidanalaiseen merkkiin siitä huolimatta, että tavaramerkit kuuluvat eri markkinasektoreille.

Mikäli kuitenkin toisen tavaramerkin osoittamat tavarat ja palvelut on suunnattu suurelle yleisölle ja toisen tavaramerkin vastaavat tietylle rajatulle kohdeyleisölle, ei pelkästään se seikka, että rajattuun kohdeyleisöön kuuluvat kuluttajat kuuluvat väistämättä myös suureen yleisöön, ole riittävä peruste merkkien välisen yhteyden toteamiseen. Se, että rajattu kohdeyleisö voi tuntea aikaisemman, suurelle yleisölle tarkoitettuja tavaroita ja palveluita koskevan merkin, ei ole riittävä peruste osoittamaan, että rajattu kohdeyleisö muodostaisi tavaramerkkien välille yhteyden (26/09/2018, [T-62/16](#), PUMA (fig.) / PUMA (fig.) et al., EU:T:2018:604, § 45-46).

Jos aikaisempi merkki on EU-tavaramerkki, on totta, että yhden jäsenvaltion alueella esitetty maine voi riittää osoittamaan EU-tavaramerkin maineen (06/10/2009, [C-301/07](#), Pago, EU:C:2009:611, § 29-30). Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että EU-tavaramerkki olisi laajalti tunnettu **kaikkialla** EU:ssa (toisin kuin **EU:ssa**) ja että EU-tavaramerkille annettaisiin näin ollen täysi suoja koko EU:ssa. Yhteyttä on arvioitava sen tosiasiallisen yleisön näkemyksen perusteella, jonka osalta aikaisemman EU-tavaramerkin on todettu olevan laajalti tunnettu, koska vain kyseinen yleisö, joka tuntee EU-tavaramerkin, voi mahdollisesti luoda yhteyden merkkien välille (03/09/2015, [C-125/14](#),

Be impulsive / Impulse, EU:C:2015:539, § 29, 34). Jos yhteyttä ei kuitenkaan voida todeta sellaisessa EU:n osassa, jossa aiemman EU-tavaramerkin tuntee kaupallisesti merkittävä osa kohdeyleisöstä, olisi virheellistä havaita yhteys muussa EU:n osassa, jossa aikaisempi merkki ei ole tunnettu pelkästään sillä perusteella, että merkit mielletäisiin samankaltaisemmiksi (esim. kielellisten syiden vuoksi, mikä johtaisi merkityssisällön erojen puuttumiseen, tai siksi, että päällekkäisen osatekijän erottamiskyky olisi suurempi).

Lisäksi yleinen tuomioistuin katsoi, että merkkiperheen olemassaolo oli tekijä, joka oli otettava huomioon arvioitaessa, muodostaako kohdeyleisö yhteyden kyseisten merkkien välille (05/07/2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 73).

Esimerkkejä tapauksista, joissa merkkien välillä on katsottu olevan yhteys

Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä tapauksista, joissa merkkien on todettu olevan siinä määrin samankaltaisia, että yhdessä muiden seikkojen kanssa voitiin osoittaa, että kuluttajat muodostaisivat merkkien välille yhteyden.

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
BOTOX	BOTOLIST and BOTOCYL	16/12/2010, T-345/08 ja T-357/08 , Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, vahvistettu tuomiossa 10/05/2012, C-100/11 P , Botolist/Botocyl, EU:C:2012:285.
Väitteentekijän <i>farmaseuttiset valmisteet ryppyjen hoitoon</i> , joita varten aikaisempi merkki on laajalti tunnettu, ja riidanalaisen merkin <i>kosmeettiset valmisteet, muun muassa voiteet</i> , ovat vähäisessä määrin samankaltaisia. Muut riidanalaiset tavarat, kuten <i>hajuvedet, ruskettavat emulsiot, shampoot, kylpysuolat</i> jne., ovat erilaisia. Joka tapauksessa käsiteltävät tavarat liittyvät toisiinsa liittyviin markkinasektoreihin. Kohdeyleisö, joka muodostuu sekä ammattilaisista että suuresta yleisöstä, ei voisi olla huomaamatta, että molemmat riidanalaiset merkit alkavat merkillä "BOTO-", joka muodostaa lähes koko aikaisemman merkin BOTOX. "BOTO-" ei ole farmaseuttisissa tai kosmeettisissa tavaroissa yleisesti käytetty etuliite eikä se myöskään ole kuvaileva. Kohdeyleisö muodostaisi merkkien välille yhteyden (65–79 kohta).		

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
RED BULL		11/01/2010, R 70/2009-1 , RED DOG (fig.) / RED BULL et al.
Kohdeyleisö muodostaisi yhteyden merkkien välille, koska i) merkeillä on tiettyjä yhteisiä ominaispiirteitä, ii) luokkiin 32 ja 33 kuuluvat riidanalaiset tavarat ovat samat, iii) aikaisempi merkki on laajalti tunnettu, iv) aikaisempi merkki on saavuttanut vahvan erottamiskyvyn käytön kautta ja v) merkkien välillä on olemassa sekaannusvaara (19 ja 24 kohta).		

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
Viagra	Viaguara	25/01/2012, T-332/10 , Viaguara, EU:T:2012:26
Aikaisempi merkki on laajalti tunnettu luokkaan 5 <i>farmaseuttiset valmisteet erektion toimintahäiriöiden hoitoon</i> kuuluvien tuotteiden osalta, kun taas riidanalainen merkki kattaa luokkiin 32 ja 33 kuuluvat <i>alkoholittomat juomat ja alkoholijuomat</i> . Vaikka kyseessä olevat tavarat ovat erilaisia, yhteys merkkien välillä voidaan todennäköisesti todeta, koska ne ovat erittäin samankaltaisia ja koska aikaisempi merkki on laajalti tunnettu (52 kohta).		

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
RSC-ROYAL SHAKESPEARE COMPANY	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10 , Royal Shakespeare, EU:T:2012:348
Aikaisempi merkki on laajalti tunnettu luokkaan <i>teatterituotannot</i> kuuluvien palvelujen osalta, kun taas riidanalainen merkki kattaa <i>alkoholittomat juomat ja alkoholijuomat</i> sekä luokkaan <i>ravitseminen ravintoloissa, baareissa, pubeissa ja hotelleissa; tilapäismajoitus</i> kuuluvat palvelut. Riidanalaisen tavaroiden ja väitteentekijän <i>teatterituotantojen</i> välillä on tietty läheisyys. On yleinen käytäntö, että teattereissa tarjotaan myös baari- ja ateriapalveluja joko esityksen aikana tai väliajalla. Aikaisemman merkin poikkeuksellisen laajan tunnettuuden ja merkkien samankaltaisuuden vuoksi kohdeyleisö Yhdistyneessä kuningaskunnassa muodostaisi yhteyden aikaisempaan merkkiin, jos riidanalaisella merkillä varustettuja riidanalaisia tavaroita tuotaisiin supermarkettiin tai baariin (60 kohta).		

Esimerkkejä tapauksista, joissa merkkien välillä ei todettu yhteyttä

Seuraavassa on kuvattu esimerkkejä, joissa asiaankuuluvien seikkojen kokonaisarviointin perusteella katsottiin olevan epätodennäköistä, että merkkien välille muodostettaisiin yhteys.

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
		11/11/2020, T-820/19 , Lottoland / LOTTO (fig.) et al., EU:T:2020:538, § 64, 66.
Aikaisemman kuviomerkin vahvasta maineesta ja merkkien keskimääräistä korkeammasta samankaltaisuuden asteesta huolimatta palvelujen (aikaisemman tavaramerkin luokkaan 41 kuuluva rahapelaaminen ja riidanalaisen merkin luokkaan 42 kuuluvat tieteelliset ja teknologiset palvelut) välisen yhteyden puuttuminen ja kohdeyleisöjen, joista toinen on erittäin tarkkaavainen erikoisyleisö, välinen ero ovat sellaisia, että merkkien välinen yhteys voidaan sulkea pois (66 kohta).		

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
G-STAR 		21/01/2010, T-309/08 , G Stor, EU:T:2010:22.
Merkit poikkeavat toisistaan ulkoasun yleisvaikutelman suhteen, koska haetun merkin alussa on kiinalaista lohikäärmeenpäästä esittävä kuvio. Tavaramerkkien lausumistapa on erittäin samankaltainen. Näin ollen aikaisempien merkkien osatekijän "star" (tähti) mielletään tarkoittavan tähteä tai kuuluisaa henkilöä kaikkialla EU:ssa. Riidanalaisen merkin osalta on mahdollista, että osa kohdeyleisöstä ymmärtää osatekijän "stor" tanskan- tai ruotsinkielisessä merkityksessä "stor", minkä merkitys on "iso, suuri", tai katsoo sen viittaavan englannin kielen sanaan "store", minkä merkitys on "kauppa, varasto". On kuitenkin todennäköisempää, että suurin osa kohdeyleisöstä ei liitä kyseiseen osatekijään minkäänlaista merkitystä. Näin ollen kohdeyleisö katsoo, että kyseessä olevat merkit ovat merkityssisällöltään erilaiset siinä mielessä, että aikaisemmillä merkeillä on selvä merkitys koko Euroopan unionin alueella, kun taas osa kohdeyleisöstä antaa haetulle merkille eri merkityksiä ja osa ei katso sen merkitsevän mitään. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan, jos vähintään toisen merkin merkitys on selvä ja tarkka siten, että kohdeyleisö voi ymmärtää sen välittömästi, merkkien merkityssisältöä koskevat erot voivat kumota merkkien väliset ulkoasun ja lausuntatavan samankaltaisuudet. Näin ollen merkkien väliset ulkoasuun liittyvät ja merkityssisältöön liittyvät erot estävät yhteyden muodostamisen niiden välille (25–36 kohta).		

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
ONLY		07/10/2010, R 1556/2009-2 , only givenchy (fig.) / ONLY et al. (vahvistettu tuomiossa 08/12/2011, T-586/10 , Only Givenchy, EU:T:2011:722).
Kyseessä olevat tavarat ovat identtisiä (luokka 3). Vaikka aikaisempi merkki olisikin laajalti tunnettu, merkkien väliset erot, jotka johtuvat etenkin osatekijän "only" sekä erottamiskykyisen ja hallitsevan osatekijän "givenchy" muodostamasta käsitteellisestä kokonaisuudesta, ovat tarpeeksi suuret, jotta kohdeyleisö ei muodosta yhteyttä merkkien välille (65 ja 66 kohta).		

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
SYLVANIA		30/09/2016, T-430/15 , Sylvania Food (fig.) / SYLVANIA et al., EU:T:2016:590.

Se, että tavarat ja palvelut eivät ole millään tavoin samankaltaisia ja että aikaisempi merkki ei ole laajalti tunnettu, sulkee pois kaikki kyseisten merkkien väliset yhteydet. On epätodennäköistä, että *valaisimiin ja lampputuihin* liittyvän aikaisemman merkin laatukuva siirtyisi riidanalaisen merkin kattamiin *elintarvikkeisiin tai elintarviketeollisuuden palveluihin* (46 kohta).

3.4 Haitan riski ⁶²

3.4.1 Suojan kohde

[EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohta](#) ei suojaa aikaisemman merkin mainetta sinällään, sillä sen tarkoituksena ei ole estää kaikkien laajalti tunnetun merkin kanssa identtisten tai samankaltaisten merkkien rekisteröintiä. Kun maineen olemassaoloa koskeva ehto on täytetty ja yhteys on osoitettu, on arvioitava, vaikuttaako se aikaisempaan merkkiin kielteisesti. Pelkkä merkkien välinen yhteys ei riitä osoittamaan, että aikaisemmalle merkille voi aiheutua [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa](#) tarkoitettua vahinkoa (26/09/2012, [T-301/09](#), Citigate, EU:T:2012:473, § 96 oikeuskäytäntöviittauksineen).

Alkuperän osoittamisen lisäksi tavaramerkillä voi olla myös muita suojaamisen arvoisia tehtäviä. Tuomioistuin vahvisti, että tavaramerkki voi antaa takuun siitä, että kaikki yhdestä yrityksestä peräisin olevat tavarat ovat samanlaatuisia (takaava tehtävä) ja että se voi toimia myös mainoskeinona ilmentämällä sitä lisäarvoa ja arvostusta, jota se on saanut markkinoilla (mainostava tehtävä) (17/10/1990, [C-10/89](#), Hag II, EU:C:1990:359; 11/07/1996, [C-427/93](#), [C-429/93](#) ja [C-436/93](#), Bristol-Myers Squibb et al. / Paranova, EU:C:1996:282; 11/11/1997, [C-349/95](#), Ballantine, EU:C:1997:530; 04/11/1997, [C-337/95](#), Dior, EU:C:1997:517; 23/02/1999, [C-63/97](#), BMW, EU:C:1999:82).

Tästä seuraa, että tavaramerkkien tehtävänä ei ole vain osoittaa tuotteen alkuperä vaan myös välittää kuluttajille tietty viesti tai kuva, joka liitetään merkkiin yleensä käytön kautta ja joka osaltaan tekee merkin erottamiskykyiseksi ja tunnetuksi. Usein kyseisten tavaramerkin ominaispiirteiden tuntemusta pyritään erityisesti edistämään, sillä brändin kaupallinen menestys perustuu yleensä tuotteiden laatuun ja tuotteen tunnetuksi tekemiseen taikka molempiin, ja tästä syystä nämä piirteet ovat erityisen arvokkaita tavaramerkin omistajalle. Juuri tätä lisäarvoa, joka laajalti tunnetuilla merkeillä on, pyritään [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdalla](#) suojaamaan epäoikeutettua haittaa ja hyväksikäyttöä vastaan.

Näin ollen [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) antama suoja kattaa myös kaikki tapaukset, joissa riidanalaisen tavaramerkin käyttämisellä voisi todennäköisesti olla haitallinen vaikutus aikaisempaan merkkiin siten, että riidanalaisen merkin käyttäminen voisi heikentää aikaisemman merkin vetovoimaa (haitta erottamiskyvylle) tai yleisön

⁶² Näissä ohjeissa ilmaus "haitta" kattaa "epäoikeutetun hyväksikäytön", vaikka näissä tapauksissa kyse ei välttämättä ole merkin erottamiskykyisyyteen tai tuntemukseen kohdistuvasta vaan yleisemmin merkin haltijalle koituvasta haitasta.

keskuudessa saavutettua mielikuvaa (haitta maineelle) taikka johtaa aikaisemman merkin vetovoiman väärinkäyttöön tai kuvan ja arvon hyväksikäyttöön (erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö).

Ottaen huomioon, että hyvin vahvaa mainetta on sekä helpompi vahingoittaa että houkuttelevampaa käyttää hyväksi merkin suuren arvon takia, tuomioistuin on korostanut, että ”mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi aiempi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa” (27/11/2008, [C-252/07](#), ntel, EU:C:2008:655, § 67, 74; 25/05/2005, [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41). Sama tulkinta on hyväksyttävä myös siltä osin kuin on kyse epäoikeutetusta hyväksikäytöstä, jota hakija voi harjoittaa aikaisemman merkin kustannuksella.

3.4.2 Haitan riskin arviointi

Kuten [kohdassa 3.3](#) todetaan, kaikenlainen [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa](#) tarkoitettu haitta on seurausta siitä, että riidanalaisten merkkien välillä on yleinen miellelyhtymä, jonka merkkien samankaltaisuudet, erottamiskyky, maine ja muut tekijät ovat mahdollistaneet.

Mitä välittömämpi ja vahvempi myöhemmän tavaramerkin herättämä mielikuva aikaisemmasta tavaramerkistä on, sitä suurempi on vaara, että myöhemmän tavaramerkin käyttö tällä hetkellä tai tulevaisuudessa merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on niille haitaksi (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 67-69; 18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 43).

Näin ollen haitan tai epäoikeutetun hyväksikäytön arvioinnin on perustuttava kaikkien asian kannalta merkittävien seikkojen arviointiin (etenkin merkkien samankaltaisuuden, aikaisemman merkin maineen sekä kunkin kuluttajaryhmän ja markkinasektorin arviointiin), jotta voidaan katsoa, voidaanko merkit yhdistää tavalla, josta voisi aiheutua haittaa aikaisemmalle merkille.

3.4.3 Haitan lajit

[EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa](#) haitan lajeista todetaan näin: ”[– –] merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi”. Näin ollen [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa](#) sovelletaan, jos jokin seuraavasta **kolmesta vaihtoehtoisesta vaatimuksesta** täyttyy, eli jos riidanalaisen merkin käyttö

- merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä;
- aiheuttaisi haittaa aikaisemman merkin erottamiskyvylle;
- aiheuttaisi haittaa aikaisemman merkin maineelle.

Ensiksi mainitun haitan muodon osalta [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) sanamuoto viittaa kahdentyyppiseen epäoikeutettuun hyväksikäyttöön, mutta vakiintuneessa oikeuskäytännössä kohdellaan molempia tapauksia samanlaisina

[8 artiklan 5 kohdan](#) mukaisina haittoina (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 47). Kattavan kuvauksen saavuttamiseksi tällaisen haitan molempia tapauksia käsitellään jäljempänä [kohdassa 3.4.3.1](#).

Kuten näiden ohjeiden [osan C, Väitemenettely, jaksossa 2, Identtisyys ja sekaannusvaara, on osoitettu, sekaannusvaara liittyy vain](#) tavaroiden ja palvelujen kaupallista alkuperää koskevaan sekaannukseen. [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa](#) puolestaan suojataan aikaisempia laajalti tunnettuja tavaramerkkejä miellelyhtymän tai sekaannusvaaran osalta tapauksissa, jotka eivät välttämättä liity tavaroiden tai palvelujen kaupalliseen alkuperään. [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohta](#) suojaa resursseja ja taloudellisia investointeja, jotka liittyvät tavaramerkkien luomiseen ja tunnetuksi tekemiseen, suojaamalla merkkejä sellaisia myöhempiä samankaltaisia merkkejä vastaan, joiden käyttäminen merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi. Tällä tavaramerkkilainsäädännön alalla käytetty sanasto on hyvin moninainen. Useimmin käytetyt ilmaisut on kuvattu seuraavassa.

EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa käytetyt ilmaisut	Yleisimmin käytetyt vastaavat ilmaisut
Epäoikeutettu hyväksikäyttö	Luvaton hyödyntäminen, luvaton hyväksikäyttö
Haitta erottamiskyvylle	Erojen hämärtymisestä aiheutuva vahinko, heikentyminen, hämärtäminen, vesittyminen, haittaaminen tai nakertaminen
Haitta maineelle	Maineen tahraantumisesta aiheutuva vahinko tai maineen tahraantuminen tai turmeleminen

3.4.3.1 Erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö

Haitan luonne

Käsite **erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö** kattaa tapaukset, joissa hakija hyötyy aikaisemman merkin vetovoimasta liittämällä tavaroihinsa tai palveluihinsa merkin, joka on samankaltainen (tai identtinen) markkinoilla laajalti tunnetun merkin kanssa ja siten vahingoittaa aikaisemman merkin vetovoimaa ja mainosarvoa tai käyttää hyväksi sen mainetta, julkisuuskuvaa ja arvostusta. Tämä voi johtaa kaupalliseen loismiseen eli tilanteeseen, jossa myöhemmän tavaramerkin hakija käyttää luvattomasti hyväkseen väitteentekijän investointia aikaisemman merkkinsä tunnetuksi tekemiseen ja liikearvon kasvattamiseen. Tällainen toiminta voi piristää hakijan tuotteiden myyntiä suhteettoman paljon verrattuna hakijan tekemiin investointeihin merkkinsä tunnetuksi tekemiseen.

Epäoikeutetusta hyväksikäytöstä on kyse silloin, kun merkin vetovoima tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät identtisellä tai samankaltaisella merkillä varustettuihin tavaroihin. Tunnettua merkkiä hyväksikäyttämällä myöhemmän merkin

hakija voi hyötyä tunnetun merkin vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta. Hakija myös hyväksikäyttää ilman rahallista korvausta markkinointitoimia, joita aikaisemman merkin haltija on toteuttanut tehdäkseen merkkinsä tunnetuksi ja ylläpitääkseen sen mainetta (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 41, 49). Epäoikeutetussa hyväksikäytössä "on kyse vaarasta, että laajalti tunnetun tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät haetulla tavaramerkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että niiden markkinointi on helpompaa, koska niillä on miellelyhtymä aikaisempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin" (19/06/2008, [T-93/06](#), Mineral Spa, EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008, [T-128/06](#), Camelo, EU:T:2008:22, § 46).

Kohdeyleisöön kuuluva kuluttaja

Käsite "epäoikeutettu hyväksikäyttö" liittyy enemmän myöhemmän merkin saamaan hyötyyn kuin aikaisempaan merkkiin kohdistuneeseen haittaan, sillä myöhemmän merkin haltijaa kielletään hyväksikäyttämästä aikaisempaa merkkiä. Aikaisemman merkin erottamiskyvyn tai maineeseen perustuvasta epäoikeutetusta hyväksikäytöstä muodostuvan haitan olemassaoloa on arvioitava **niiden tavaroiden ja palvelujen keskivertokuluttajien kannalta**, joita varten myöhempää merkkiä haetaan (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35-36; 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146, § 46-48; 07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

Epäoikeutetun hyväksikäytön arvioiminen

Jotta voidaan selvittää, onko merkin käyttö aikaisemman merkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä, on tarpeen tehdä **kokonaisarviointi**, jossa otetaan huomioon kaikki asiaan liittyvien olosuhteiden kannalta oleelliset tekijät (10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 53, vahvistettu tuomiossa 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146; ks. myös tuomio 23/10/2003, [C-408/01](#), Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 30, 38; 27.11.2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 57, 58, 66; 24/03/2011, [C-552/09 P](#), TiMiKinderjoghurt, EU:C:2011:177, § 53).

Aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen hyväksikäyttö edellyttää, että merkkien välillä on **yhteys**, joka mahdollistaa aikaisemman merkin **vetovoiman ja arvon siirtymisen** haettuun merkkiin. Mitä välittömämmin ja voimakkaammin riidanalainen merkki tuo mieleen laajalti tunnetun aikaisemman merkin, sitä todennäköisempää on, että merkin nykyinen tai tuleva käyttö merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Tällainen yhteys syntyy todennäköisemmin seuraavanlaisissa tapauksissa:

1. Kun aikaisemmalla merkillä on vahva maine tai **vahva (luontainen) erottamiskyky**, koska tällaisissa tapauksissa on houkuttelevampaa yrittää hyötyä aikaisemman merkin arvosta ja se on helpompi yhdistää haettuun merkkiin. Tällaiset merkit tunnustetaan lähes missä yhteydessä tahansa juuri niiden erinomaisen erottamiskyvyn tai hyvän tai ainutlaatuisen maineen takia, joka välittää kuvaa erinomaisuudesta, luotettavuudesta, laadusta tai jostain muusta positiivisesta asiasta ja jolla voi olla myönteinen vaikutus kuluttajien valintoihin muiden valmistajin

tuotteisiin nähden (12/07/2011, [C-324/09](#), L'Oréal-eBay, EU:C:2011:474, § 44). Mitä erottamiskykyisempi aikaisempi merkki on, sitä todennäköisempää on, että kohdatessaan myöhemmän identtisen tai samankaltaisen merkin kohdeyleisö yhdistää sen aikaisempaan merkkiin (06/07/2012, [T-60/10](#) Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 27).

2. **Mitä samankaltaisempia merkit ovat**, sitä todennäköisempää on epäoikeutetun hyväksikäytön riski.
3. Kun tavaroiden/palvelujen välillä on **erityinen yhteys**, jonka johdosta väitteentekijän tavaroiden/palvelujen tietyt ominaisuudet voidaan liittää hakijan tavaroihin/palveluihin. Tämä pätee erityisesti **läheisiin markkinoihin**, joilla brändin laajeneminen vaikuttaisi luonnolliselta, kuten *farmaseuttisten* ja *kosmeettisten* tuotteiden alalla; kosmetiikan voidaan olettaa sisältävän samoja hoitavia ominaisuuksia kuin samalla merkillä varustetun lääkkeen. Tuomioistuin on samalla tavalla katsonut, että tietyt seksuaalisen toimintakyvyn parantamiseen kaupallistettut juomat (luokat 32 ja 33) yhdistettiin niiden luokan 5 tavaroiden (lääkinnälliset ja eläinlääkinnälliset tuotteet ja valmisteet) ominaisuuksiin, joita varten aikaisempi merkki, Viagra, rekisteröitiin (25/01/2012, [T-332/10](#), Viaguara, EU:T:2012:26, § 74). Vastaavasti *luottokorttipalvelujen* ja *kosmeettisten tuotteiden* välillä ei ole katsottu olevan tällaista yhteyttä, koska luottokorttipalvelujen imagon ei ole katsottu olevan siirrettävissä kosmeettisiin tuotteisiin, vaikka kyseisten palvelujen ja tuotteiden käyttäjäryhmät olisivat suurelta osin päällekkäiset.
4. Kun aikaisempaa merkkiä voidaan sen erityisen vetovoiman ja arvon takia hyväksikäyttää **myös merkin luonnollisen markkinasektorin ulkopuolella**, kuten lisensoinnin tai tuotemyynnin avulla. Jos hakija tällaisessa tapauksessa käyttää identtistä tai samankaltaista merkkiä kuin aikaisempi merkki tavaroille, joita varten aikaisempaa merkkiä jo käytetään, myöhempi merkki selvästi hyöttyy aikaisemman merkin olemassa olevasta arvosta kyseisellä sektorilla (16/03/2012, [R 1074/2011-5](#), Twitter (fig.) / TWITTER).
5. Vaikka kahden tavaramerkin välinen **sekaannusvaara** ei olekaan edellytyksenä sen osoittamiselle, että myöhemmän tavaramerkin käyttö merkitsee aikaisemman tavaramerkin maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä, mikäli tällainen vaara on näytetty toteen, sitä pidetään kuitenkin osoituksena siitä, että epäoikeutettua hyväksikäyttöä on tapahtunut tai että on olemassa ainakin tällaisen haitan vakava riski tulevaisuudessa (07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 57, 58).
6. **Tavaramerkkiperheen** olemassaolo voi myös olla merkityksellinen tekijä, kun arvioidaan, onko kyse epäoikeutetusta hyväksikäytöstä (05/07/2016, [T-518/13](#), MACCOFFEE, EU:T:2016:389, § 103).

Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö voi olla harkittu päätös, kuten tapauksissa, joissa kuuluisaa tavaramerkkiä selvästi hyväksikäytetään ja hyödynnetään luvatta tai sen maineesta yritetään hyötyä. Epäoikeutettu hyväksikäyttö ei kuitenkaan välttämättä edellytä harkittua päätöstä hyväksikäyttää toisen toimijan tavaramerkkiin liitettyä liikearvoa.

Vilpillinen aikomus ei itsessään ole edellytys [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) soveltamiselle, missä edellytetään vain, että hyväksikäytön on oltava "epäoikeutettua"

siinä mielessä, että hakijan saamalle hyödyllä **ei ole perusteita**. Mikäli todisteet kuitenkin osoittavat, että hakija on selvästi toiminut vilpillisin mielin, se on vahva todiste myös epäoikeutetusta hyväksikäytöstä. Vilpillisen aikomuksen olemassaolo voidaan päätellä useista seikoista, kuten siitä, että hakija on ilmiselvästi yrittänyt matkia aikaisempaa hyvin erottamiskykyistä merkkiä mahdollisimman tarkasti, tai siitä, ettei ole olemassa mitään selvää syytä sille, miksi hakija on valinnut tavaroilleen tällaisen aikaisemman, erottamiskykyisen merkin. Lisäksi tapaukset, joissa haettua merkkiä on tosiasiallisesti käytetty (myös EU:n ulkopuolella), voivat toimia perustana loogiselle päätelmälle, joka liittyy hakemuksen kohteena olevan merkin todennäköiseen kaupalliseen käyttöön EU:ssa, sen selvittämiseksi, onko olemassa epäoikeutetun hyväksikäytön riski (07/12/2017, [T-61/16](#), MASTER (fig.) / COCA-COLA (fig.) et al., EU:T:2017:877, § 88).

Lopuksi on todettava, että [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa](#) tarkoitettu epäoikeutettu hyväksikäyttö ei liity laajalti tunnetulle merkille aiheutettuun **haittaan**. Vastaavasti aikaisemman merkin erottamiskyvyn tai maineen hyväksikäyttö voi olla ulkopuoliselta taholta epäoikeutettua myös tapauksissa, joissa saman tai samankaltaisen merkin käyttäminen ei olisi aikaisemman merkin erottamiskyvylle tai maineelle tai yleisemminkin merkin haltijalle haitaksi. Näin ollen väitteentekijän ei tarvitse osoittaa, että myöhemmän merkin hakijan saama hyöty on haitaksi väitteentekijän taloudellisten etujen tai merkin julkisuuskuvan kannalta (toisin kuin tahraantumista koskevassa tapauksissa, joita käsitellään jäljempänä), sillä useimmissa tapauksissa merkin erottamiskyvyn tai arvon "lainaaminen" vaikuttaa pääasiassa myöhemmän merkin hakijan kilpailijoihin eli elinkeinonharjoittajiin, jotka toimivat samoilla/samankaltaisilla markkinoilla tai lähimarkkinoilla, asettamalla ne kilpailullisesti epäedulliseen asemaan. Väitteentekijän edulle aiheutuvan haitan mahdollisuutta ei kuitenkaan voida sulkea pois kokonaan etenkin tapauksissa, joissa haetun merkin käyttämisellä voisi olla vaikutusta väitteentekijän tuotemyyntisuunnitelmiin tai joissa se voisi estää väitteentekijän siirtymisen uudelle markkina-alueelle.

Esimerkkejä epäoikeutetusta hyväksikäytöstä

Epäoikeutetun hyväksikäytön riski todettiin

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
INTEL	INTELMARK	26/06/2008, C-252/07 , EU:C:2008:370

Asiassa *Intel* antamassaan ennakkoratkaisussa julkisasiamies Sharpston viittasi epäoikeutettuun hyväksikäyttöön seuraavasti: "Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetun hyväksikäytön käsitteillä sitä vastoin tarkoitettaneen 'tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkiä selvästi hyväksikäytetään ja hyödynnetään luvatta tai sen maineesta yritetään hyötyä'. Siten esimerkiksi Rolls Roycella olisi oikeus estää viskintuottajaa hyväksikäyttämästä Rolls Roycen tavaramerkin mainetta oman tuotteen myynnin edistämiseksi. Ei ole täysin selvää, onko tavaramerkin erottamiskyvyn hyväksikäytämällä ja sen maineen hyväksikäytämällä todellista eroa, mutta koska sellaisella mahdollisella erolla ei kuitenkaan ole mitään merkitystä nyt käsiteltävässä asiassa, käytän molemmista ilmaisua luvaton hyödyntäminen (free-riding)" (33 kohta).

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
CITIBANK et al.		16/04/2008, T-181/05 , EU:T:2008:112
"[– –] tavaramerkin CITIBANK mainetta pankkipalvelujen alalla Euroopan yhteisössä ei ole kiistetty. Tämä maine yhdistetään tältä osin pankkialan ominaispiirteisiin eli maksukykyisyyteen, rehellisyyteen sekä yksityis- ja yritysasiakkaiden rahoituksen tukemiseen niiden ammatti- ja sijoitustoiminnassa." "[– –] tullipalvelujen ja kantajien kaltaisten pankkien tarjoamien rahoituspalvelujen välillä on ilmeinen yhteys, [– –] sillä asiakkaat, jotka harjoittavat kansainväliseen kauppaan kuuluvaa toimintaa sekä tavaroiden tuontia ja vientiä, käyttävät myös niitä rahoitus- ja pankkipalveluja, joita tällaiset liiketoimet edellyttävät. Tästä seuraa, että on todennäköistä, että tällaiset asiakkaat tuntevat kantajien pankin, kun otetaan huomioon sen suuri maine kansainvälisellä tasolla." "Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että on hyvin todennäköistä, että se seikka, että tulliasioitsijat käyttävät haettua tavaramerkkiä CITI ja että kyseistä tavaramerkkiä näin ollen käytetään raha-asioita hoitavan asiamiehen toiminnassa, kun kyse on rahasummien ja kiinteistöjen hallinnoinnista asiakkaiden lukuun, johtaa luvattomaan hyödyntämiseen, eli tämä käyttö merkitsee tavaramerkin CITIBANK hyvin vakiintuneen maineen ja niiden merkittävien investointien, jotka kantajat ovat tehneet tämän maineen saavuttamiseksi, epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä. Tällainen haetun tavaramerkin CITI käyttö voisi myös saada aikaan vaikutelman, että väliintulija on yhdistynyt kantajiin tai on osa niitä, ja näin ollen helpottaa haetulla tavaramerkillä tarkoitettujen palvelujen markkinoimista. Koska kantajat ovat useiden sellaisten tavaramerkkien haltijoita, jotka sisältävät osatekijän 'citi', tämä vaara on lisäksi suurempi" (81–83 kohta).		

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
Spa	Mineral Spa	19/06/2008, T-93/06 , EU:T:2008:215

Merkki MINERAL SPA (haettu luokkaan 3 kuuluville tavaroille *saippuat, hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet ja hampaidenpuhdistusaineet*) voisi epäoikeutetusti hyväksikäyttää aikaisemman tavaramerkin SPA imagoa ja sen välittämää mielikuvaa, koska kohdeyleisö voisi katsoa, että riidanalaisen hakemuksen kattamat tavarat liittyvät terveyteen, kauneuteen ja puhtauteen. Kyse ei ole siitä, sisältävätkö hajuvedet tai hammastahna mineraalivettä, vaan siitä, voisiko kohdeyleisö katsoa, että kyseiset tavarat on valmistettu mineraalivedestä tai sisältävät sitä (43 ja 44 kohta).

Aikaisempi merkki	Asia
L'Oréal ym.	12/07/2011, C-324/09 , EU:C:2011:474
L'Oréal ynnä muut katsoivat, että vastaajat ovat valmistaneet ja tuoneet maahan hajuvesiä, jotka olivat tuoksukopioita L'Oréalin hajuvesistä, mutta joita myytiin huomattavasti alhaisemmilla hinnoilla ja pakkauksissa, jotka vihjasivat L'Oréalin merkeillä varustettuihin pakkauksiin. Vastaajien käyttämissä vertailuissa esitellään hajuvesiä, joita vastaajat ovat markkinoineet laajalti tunnetun tavaramerkin jäljitelminä tai kopioina. Neuvoston direktiivin 84/450/ETY nojalla vertaileva mainonta, jossa esitetään mainostajan tuotteet tavaramerkillä varustettujen tuotteiden jäljitelminä, on terveen kilpailun vastaista ja siten laitonta toimintaa. Näin ollen kaikki mainostajan kyseisten mainontakeinojen kautta saama etu on peräisin epäreilusta kilpailusta ja on siten katsottava merkin laajan tunnettuuden epäoikeutetuksi hyväksikäytöksi.	

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
Nasdaq		10/05/2007, T-47/06 , EU:T:2007:131
"Asiassa on otettava huomioon, että väliintulijan tavaramerkin Nasdaq alla tarjoamat rahoituspalvelut ja pörssinoteerauspalvelut ja siten myös itse tavaramerkki Nasdaq kiistämättä välittävät mielikuvaa ajanmukaisuudesta [merkkien välinen yhteys] ja että kyseinen mielikuva voidaan siirtää urheiluvälineisiin ja etenkin hakijan hakemalla merkillä markkinoimiin huipputeknisiin komposiittimateriaaleihin, minkä hakija tuntuu myös ymmärtävän, sillä tämä on todennut, että sana 'nasdaq' on kuvaileva hakijan keskeisten toimien osalta. Näin ollen edellisten todisteiden valossa ja ottaen huomioon käsiteltävien merkkien samankaltaisuuden, maineen merkityksen ja tavaramerkin Nasdaq korkean erottamiskyvyn on todettava, että väliintulija on osoittanut, että on olemassa tuleva ja varma vaara, että myöhemmän tavaramerkin hakija käyttää merkkiä tavalla, joka merkitsisi tavaramerkin Nasdaq laajan tunnettuuden epäoikeutettua hyväksikäyttöä. Näin ollen riidanalaisen päätöksen kyseistä kohtaa ei pidä kumota" (60 ja 61 kohta).		

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
-------------------	----------------------	------

	Royal Shakespeare	06/07/2012, T-60/10 , EU:T:2012:348
<i>Ajanvietepalvelut ja olut</i> ovat jossain määrin läheisiä ja niillä on yhteys; ne ovat jopa jossain määrin samankaltaisia niiden toisiaan täydentävän luonteen takia. Nähdessään riidanalaisella tavaramerkillä Royal Shakespeare varustettua olutta supermarketissa tai baarissa Yhdistyneen kuningaskunnan kohdeyleisö voisi muodostaa yhteyden Royal Shakespeare Companyyn (RSC:hen). Riidanalainen merkki ja sen kattamat tavarat ja palvelut hyötyisivät aikaisemman merkin vetovoimasta, maineesta ja arvosta, jotka kiinnittäisivät kuluttajien huomion, koska nämä muodostaisivat yhteyden Royal Shakespeare Companyyn, ja siten riidanalaisen tavaramerkin haltija saisi taloudellista etua kilpailijoidensa tavaroihin nähden. Kyseinen taloudellinen etu olisi kuitenkin seurausta Royal Shakespeare Companyn merkinsä tunnetuksi tekemiseen käyttämien varojen ja kyseisen aikaisemman merkin imagon vastikkeettomasta hyväksikäytöstä. Tällainen toiminta on epäoikeutettua hyväksikäyttöä (61 kohta).		

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
Viagra	Viaguara	25/01/2012, T-332/10 , EU:T:2012:26
Vaikka unionin yleinen tuomioistuin totesi, että tavaramerkin ensisijainen tehtävä oli olla osoitus alkuperästä, se kuitenkin katsoi, että merkin tehtävänä saattoi myös olla myös muiden sellaisten viestien välittäminen, jotka koskevat nimettyjen tavaroiden tai palvelujen laatutekijöitä tai ominaisuuksia tai merkin itsensä luomia mielikuvia ja vaikutelmia, kuten luksusta, elämäntyyliä, ylellisyyttä, seikkailua tai nuoruutta. Tässä mielessä tavaramerkillä oli luontaista taloudellista arvoa, joka oli itsenäistä ja erillistä niihin tavaroihin ja palveluihin nähden, joita varten se rekisteröitiin (57 kohta). Epäoikeutetun hyväksikäytön riski sisältää ilmeisen hyväksikäytön tapauksia tai kaupallista loismista laajalti tunnetun merkin avulla eli riskin laajalti tunnetun merkin luoman mielikuvan tai sen ominaisuuksien siirtämisestä haetun merkin kattamiin tavaroihin, jolloin yhteys laajalti tunnettuun merkkiin helpottaa näiden tavaroiden markkinointia (59 kohta). Tuomioistuin päätti, että vaikka haetun merkin kattamista juomista ei todellisuudessa koituisi samaa hyötyä kuin "erittäin yleisesti tunnetuista" lääkevalmisteista, jotka on tarkoitettu erektiohäiriön hoitoon, olennaista oli kuitenkin se, että kuluttaja olisi kuitenkin taipuvainen ostamaan näitä juomia, koska hän odottaisi niiltä näitä samoja ominaisuuksia, kuten libidon lisääntymistä, aikaisemman merkin luomien myönteisten mielleyhtymien siirtymisen vuoksi (52 ja 67 kohta).		

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
-------------------	----------------------	------

EMILIO PUCCI 		27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:500 (18/06/2009, R 770/2008-2 & R 826/2008-2, EMIDIO TUCCI (fig.) / EMILIO PUCCI (fig.))
Vaikka hakijan kosmeettiset valmisteet eivät vastaa väitteentekijän vaatteita, kyseiset tavarat kuuluvat kuitenkin samaan kategoriaan, sillä niitä usein myydään tunnettujen suunnittelijoiden ja valmistajien kuuluisilla merkeillä varustettuina ylellisyystavaroina. Ottaen huomioon, että aikaisempi merkki on yleisesti tunnettu ja että kaupalliset yhteydet, joissa tavaroita markkinoidaan, ovat melko samankaltaiset, valituslautakunta katsoi, että ylellisten vaatteiden kuluttajat muodostavat yhteyden hakijan merkin kattamien, luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden – saippuat, hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet ja hiusvedet – sekä tunnetun merkin EMILIO PUCCI välille ja että kyseinen miellelyhtymä tuottaa valituslautakunnan toteamia taloudellisia etuja (valituslautakunnan päätös, 129 kohta). Valituslautakunta totesi, että on olemassa vahva todennäköisyys, että hakija voisi käyttää väitteentekijän merkin mainetta hyväksi. Haetun merkin käyttäminen edellä mainittujen tavaroiden ja palvelujen yhteydessä mitä varmimmin herättää kohdeyleisön keskuudessa mielikuvan väitteentekijän hyvin samankaltaisesta ja erittäin yleisesti tunnetusta merkistä. Hakija näin ollen yhdistetään EMILIO PUCCI -merkin brändiin liitettyyn ylellisyyden mielikuvaan. On todennäköistä, että monet kuluttajat katsovat hakijan tavaroiden ja kuuluisan italialaisen muotitalon välillä olevan suora yhteys esimerkiksi lisenssisopimuksen kautta. Hakija voisi käyttää epäoikeutetusti hyväkseen sitä, että kohdeyleisö tuntee tavaramerkin EMILIO PUCCI hyvin, tuodakseen markkinoille oman, hyvin samankaltaisen tavaramerkkinsä ilman täysin tuntemattoman tavaramerkin markkinoille tuomisen suurta riskiä tai kustannuksia (valituslautakunnan päätös, 130 kohta). Yleinen tuomioistuin vahvisti valituslautakunnan päätelmät.		

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
McDONALD'S et al.		10/10/2019, T-428/18, mc dreams hotels Träumen zum kleinen Preis! (fig.) / McDONALD'S et al., EU:T:2019:738

Väitteentekijän omistaman tavaramerkkiperheen etuliite "mc" on tullut erittäin erottamiskykyiseksi, kun sitä on käytetty pikaruokamarkkinoilla. Kun otetaan huomioon aikaisemman merkin maineen poikkeuksellinen luonne, kohdeyleisön keskimääräinen tarkkaavaisuusaste, merkkien samankaltaisuuden aste ja palvelujen merkittävän samankaltaisuuden aste sekä se, että on olemassa tavaramerkkiperhe, jonka rakennetta hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ainakin osittain jäljittelee, kohdeyleisö muodostaisi merkkien välille yhteyden, vaikka väitteentekijä ei tarjoaisi minkäänlaisia majoitus- tai hotellipalveluja. Kohdeyleisö yhdistäisi haetun merkin luotettavuuteen, tehokkuuteen ja edullisiin palveluihin ja valitsisi merkin tällä perusteella kilpailijoiden tarjoamien palvelujen sijasta. Haettu merkki kulkisi siis aikaisemman merkin vanavedessä ja hyötyisi sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta. Hakijan osalta taloudellinen etu olisi kuitenkin seurausta väitteentekijän aikaisemman merkin tunnetuksi tekemiseen käyttämien varojen ja kyseisen aikaisemman merkin imagon vastikkeettomasta hyväksikäytöstä (71, 85, 90 ja 98 kohta).

Epäoikeutetun hyväksikäytön riskiä ei todettu

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
	BEPOST	20/02/2018, T-118/16 , BEPOST / ePOST (fig.) et al., EU:T:2018:86

Koska merkkien välillä on merkittäviä eroja ja yhteisen osatekijän "post" erottamiskyky on heikko, kohdeyleisö ei muodosta yhteyttä hakemuksen kohteena olevan merkin ja aikaisemman kansallisen sanamerkin POST välille, koska ilmaus "post" mielletään haetun merkin yhteydessä todennäköisesti pelkästään viittaukseksi postipalveluihin (115 kohta).

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
Vips	Vips	22/03/2007, T-215/03 , EU:T:2007:93

Aikaisempi merkki Vips on tunnettu ravintoloiden ja etenkin pikaruokaravintoloiden osalta. Asiassa ei kuitenkaan osoitettu, että merkki olisi erityisen arvostettu. Ilmaisun "Vips" on itsessään yleistä ja tässä tarkoituksessa laajalti käytetty. Asiassa ei annettu selitystä sille, miten ohjelmistotuotteiden myyminen merkillä Vips voisi hyötyä mielleystymästä pikaruokaketjuun, mikäli tällainen mielleystymä muodostettaisiin. Näin ollen tuomioistuin päätti, ettei ole riskiä, että haetun merkin käyttö olisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä.

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
-------------------	----------------------	------

Spa	Spa-Finders	25/05/2005, EU:T:2005:179	T-67/04 ,
Merkki Spa on laajalti tunnettu <i>kivennäisvesien osalta</i> Benelux-maissa. Riidanalainen merkki Spa-Finders kattaa <i>julkaisut, luettelot, aikakauslehdet, uutislehdet ja matkatoimistolehdet</i>. Yleinen tuomioistuin totesi, että merkkien välillä ei ole olemassa haitallista yhteyttä. Merkkiä Spa käytetään myös tarkoittamaan Span kaupunkia ja samannimistä kilpa-ajorataa. Aikaisemman merkin maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai hyväksikäyttöä ei ole näytetty toteen. Haetussa merkissä käytetty sana "Spa" viittaa vain kyseessä olevan julkaisun lajiin.			

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
TDK	TDK-EPC	19/12/2014, R 2090/2013-2 , TDK / TDK-EPC (fig.) et al.
Aikaisempi merkki "TDK" on tunnettu Euroopan unionissa "ääni- ja videonauhatarvikkeiden" yhteydessä. Väitteentekijä perusteli väitettään sillä, että "[r]akennusala on oma kaupallinen alansa, jossa TDK-merkin käyttö saattaisi heikentää väitteentekijän yrityksen kaltaisen yrityksen mainetta". Valituslautakunta katsoi, että tämä perustelu, joka vaikuttaa olevan yhdistelmä väitteitä, joiden mukaan haittaa koituu sekä aikaisemman merkin maineelle että sen erottamiskyvylle, on pelkkä lausuma, jonka tueksi ei esitetä todisteita, jotka osoittaisivat <i>riittävän varmasti</i>, että olisi olemassa taloudellisen käyttäytymisen muuttumisen tai tavaramerkin vetovoiman vähenemisen riski.		

3.4.3.2 Haitta erottamiskyvylle

Haitan luonne

Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta (jota kutsutaan myös "vesittymiseksi", "häviämiseksi" tai "hämärtymiseksi") on todettava, että tämä haitta aiheutuu heti, kun tavaramerkin kyky osoittaa, että tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteröity ja sitä käytetään, ovat peräisin tämän tavaramerkin haltijalta, heikentyy sen vuoksi, että myöhemmän tavaramerkin käyttö on johtanut aikaisemman tavaramerkin identiteetin häviämiseen, koska siitä on tullut vähemmän erottamiskykyinen tai yksilöllinen (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 29).

[EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa](#) todetaan, että laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi esittää väitteen sellaista EUTM-hakemusta vastaan, jonka osalta merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä olisi haitallista aikaisempien tunnettujen merkkien **erottamiskyvylle**. Näin ollen suojan kohde on siis selvästi aikaisemman laajalti tunnetun merkin **erottamiskyky**. Kuten ohjeiden [osan C, Väitemenettely, jakso 2, Identisyys ja sekaannusvaara, luvussa 5, Aikaisemman merkin erottamiskyky](#), on osoitettu, erottamiskyvyllä tarkoitetaan sitä, missä määrin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, voidaan tämän tavaramerkin perusteella tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi. Näin ollen [EUTM-asetuksen](#)

[8 artiklan 5 kohta](#) pyrkii suojaamaan laajalti tunnettuja tavaramerkkejä siltä, että myöhemmät samankaltaiset merkit heikentäisivät niiden erottamiskykyä. Tämä koskee myös niitä tapauksia, joissa myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ovat erilaiset.

Vaikka [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) aiemmassa sanamuodossa viitattiin vain erilaisten tavaroiden/palvelujen välisiin ristiriitoihin, tuomioistuin on katsonut, että tämä artikla koskee myös samankaltaisia tai identtisiä tavaroita/palveluja (09/01/2003, [C-292/00](#), Davidoff, EU:C:2003:9; 23/10/2003, [C-408/01](#), Adidas, EU:C:2003:582).

[EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan](#) perustuvassa suojassa otetaan siis huomioon, että se, että ulkopuoliset tahot käyttävät laajalti tunnettua merkkiä rajoittamattomasti, voi myös vähentää kyseisen laajalti tunnetun merkin erottamiskykyä tai ainutlaatuisuutta erilaisten tavaroiden osalta. Jos esimerkiksi merkkiä Rolls Royce käytettäisiin ravintoloiden, housujen, makeisten, muovista valmistettujen kynien, katuharjojen jne. yhteydessä, sen erottamiskyky lopulta häviäisi ja sen erityissuhde kohdeyleisöön heikkenisi – myös niiden autojen osalta, joista se on tullut tunnetuksi. Näin ollen merkin Rolls Royce kyky yksilöidä ne tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä on käytetty, kyseisen merkin haltijan tavaroiksi tai palveluiksi heikentyisi: olisi epätodennäköisempää, että laajalti tunnetun merkin suojaamien tavaroiden kuluttajat yhdistäisivät merkin **välittömästi** sen haltijaan, joka on tehnyt kyseisen tavaramerkin tunnetuksi. Tämä johtuu siitä, että kyseisten kuluttajien mielissä merkillä voikin nyt olla useita muitakin miellelyhtymiä, kun aiemmin niitä oli vain yksi.

Kohdeyleisö

Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai laajalle tunnettuudelle aiheutuvien haittojen olemassaoloa on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen, **joita varten tämä merkki on rekisteröity**, kohtuullisen valistuneiden ja kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35).

Erottamiskyvylle aiheutuneen haitan arviointi

Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuu haittaa, kun myöhemmän samankaltaisen merkin käyttäminen vähentää aikaisemman laajalti tunnetun merkin erottamiskykyä. Tämän ei kuitenkaan voida katsoa johtuvan pelkästään siitä, että aikaisempi merkki on laajalti tunnettu ja identtinen tai samankaltainen haetun merkin kanssa. Tällaisessa lähestymistavassa katsottaisiin automaattisesti ja mielivaltaisesti, että kaikkien laajalti tunnettujen merkkien kanssa samankaltaisten merkkien osalta on olemassa vesittymisvaara, mikä on vastoin haitan osoittamista koskevaa edellytystä.

Tuomioistuin katsoi asiassa *Intel*, että ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa ([EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa](#) vastaava säännös) on tulkittava siten, että näyttö siitä, että myöhemmän tavaramerkin käyttö aiheuttaisi haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, edellyttää sen osoittamista, että aiemmin rekisteröidyn merkin kattamien tavaroiden tai palvelujen

keskivertokuluttajien taloudellinen käyttäytyminen on muuttunut tai että on olemassa vakava vaara tällaisesta muutoksesta tulevaisuudessa.

Tuomioistuin on selventänyt ”keskivertokuluttajien taloudellisen käyttäytymisen muuttuminen” -käsitettä tuomiossa 14/11/2013, [C-383/12 P](#), *Représentation d’une tête de loup*, EU:C:2013:741. Tuomioistuin totesi, että se on luonteeltaan itsenäinen objektiivinen edellytys, jota ei voida johtaa vain subjektiivisista seikoista, kuten siitä, millaisia käsityksiä kuluttajilla on laajalti tunnetun merkin herättämän mielikuvan ja identiteetin häviämisestä. Pelkästään se, että kuluttajat huomaavat uuden samankaltaisen merkin, joka on omiaan vaikuttamaan aikaisemman tavaramerkin kykyyn osoittaa tavaroiden, joita varten se on rekisteröity, olevan peräisin mainitun tavaramerkin haltijalta, ei sinällään riitä vahvistamaan haitan olemassaoloa tai laajalti tunnetun merkin erottamiskykyyn kohdistuvan haitan riskin olemassaoloa (35–40 kohta).

Tuomioistuin vaatii vankempia todisteita, jotta vesittyminen voitaisiin vahvistaa. Väitteentekijän ja viraston on perustettava seuraavat kaksi **itsenäistä** ehtoa:

- Laajalti tunnetun merkin luoman mielikuvan ja identiteetin häviäminen kohdeyleisön keskuudessa (**subjektiivinen edellytys**).
- Tämän kohdeyleisön taloudellisen käyttäytymisen muuttuminen (**objektiivinen edellytys**).

Vaikka väitteentekijän ei tarvitse toimittaa todisteita **todellisesta** haitasta, sen on kuitenkin vakuutettava virasto tulevan ja varman vakavan haitan vaarasta. Tätä varten väitteentekijä voi toimittaa todisteita, jotka osoittavat haitan mahdollisuuden todennäköisyyksien analysoinnin (eikä pelkkien oletusten) perusteella tehtyjen loogisten päätelmien pohjalta, ja ottamalla huomioon normaalit käytännöt kyseisellä toimialalla sekä kaikki muut asiaan liittyvät seikat (tuomio 16/04/2008, [T-181/05](#), *Citi*, EU:T:2008:112, § 78, johon on viitattu tuomiossa 22/05/2012, [T-570/10](#), *Représentation d’une tête de loup*, EU:T:2012:250, § 52; vahvistettu tuomiossa 14/11/2013, [C-383/12 P](#), *Représentation d’une tête de loup*, EU:C:2013:741, § 42-43).

Ensimmäinen käyttökerta

Erottamiskyvylle aiheutuneeseen haittaan liittyy lumipalloefekti: vaikka samankaltaisen merkin ensimmäinen käyttökerta tietyllä markkina-alueella ei itsessään voi vesittää laajalti tunnetun merkin identiteettiä tai ainutkertaisuutta, ajan mittaan näin voi kuitenkin käydä, sillä ensimmäinen käyttökerta voi saada muutkin toimijat toimimaan samoin, mikä johtaisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn vesittymiseen tai siihen kohdistuvaan haittaan.

Unionin tuomioistuin on todennut, että identtisen tai samankaltaisen merkin ensimmäinen käyttö **voi joissakin olosuhteissa** riittää aiheuttamaan tosiasiallista ja aktuaalista haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai synnyttää vakavan vaaran tällaisen vahingon aiheutumisesta tulevaisuudessa (27/11/2008, [C-252/07](#), *Intel*, EU:C:2008:655, § 75). Viraston väitemenettelyssä on mahdollista, ettei riidanalaista merkkiä ole käytetty lainkaan. Tässä suhteessa virasto ottaa huomioon, että riidanalaisen merkin käyttäminen, myös ensimmäinen käyttökerta, voi tulevaisuudessa saada muutkin toimijat toimimaan samoin tietyissä olosuhteissa, jotka

väitteentekijän on esitettävä, mikä johtaisi merkkien erojen hämärtymisestä aiheutuvaan vahinkoon. Kuten edellä on esitetty, [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) sanamuodossa edellinen on otettu huomioon, sillä siinä todetaan, että haetun merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä ”merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen [– –] hyväksikäyttöä taikka **olisi niille** haitaksi”.

Kuten edellä on todettu, väitteentekijä vastaa kuitenkin sen osoittamisesta, että merkin todellinen tai tuleva käyttäminen on tai todennäköisesti on aikaisemman laajalti tunnetun merkin erottamiskyvylle haitaksi.

Aikaisemman tavaramerkin luontainen erottamiskyky

Tuomioistuin on todennut, että ”mitä ainutlaatuisemmalta aikaisempi merkki vaikuttaa, sitä todennäköisempää on, että myöhemmän identtisen tai samankaltaisen merkin käyttö on sen erottamiskyvylle haitallista” (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 74; 28/10/2010, [T-131/09](#), Botumax, EU:T:2010:458). Aikaisemman merkin on oltava siinä määrin ainutlaatuinen, että kuluttajat yhdistävät sen tiettyyn alkuperään – vain silloin on mahdollista, että erottamiskyvylle voi aiheutua haittaa. Mikäli sama merkki tai sen muunnos on jo käytössä erilaisten tavaroiden yhteydessä (merkin yksilöimien tavaroiden välillä ei saa olla suoraa yhteyttä), vesittymisen vaara on vain pieni tai sitä ei ole lainkaan olemassa.

Näin ollen ”[v]esittymisen vaara vaikuttaa kuitenkin lähtökohtaisesti pienemmältä, jos aikaisempi tavaramerkki koostuu ilmaisusta, joka on merkityksensä vuoksi hyvin yleinen ja jota käytetään usein muussa yhteydessä, kuin kyseessä olevasta ilmaisusta muodostuvassa aikaisemmassa tavaramerkissä. Tällaisessa tapauksessa kyseessä olevan ilmaisun käyttö haetussa tavaramerkissä ei todennäköisesti johda aikaisemman tavaramerkin vesittymiseen” (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 38).

Mikäli merkki viittaa useilla erilaisilla tavaroilla olevaan ominaisuuteen, kuluttaja yhdistää merkin todennäköisemmin tuotteen kyseiseen erityispiirteeseen kuin toiseen merkkiin.

Yleinen tuomioistuin vahvisti tuomiossa asiassa 25/05/2005 [T-67/04](#), Spa-Finders, EU:T:2005:179, että merkin Spa-Finders käyttö *julkaisuissa* ja *matkatoimiston* palveluissa ei hämärtäisi *mineraalivettä* koskevan merkin Spa erottamiskykyä eikä tahraisi sen mainetta: merkissä Spa-Finders olevaa ilmausta ”spa” voidaan käyttää muullakin tavalla kuin vain tavaramerkin yhteydessä, sillä sitä ”käytetään usein tarkoittamaan esimerkiksi belgialaista Span kaupunkia ja belgialaista Spa-Francorchampsin kilpa-ajorataa tai yleisesti ottaen vesihoitoihin tarkoitettuja tiloja, kuten turkkilaisia saunoja tai saunoja, vaara tavaramerkin SPA erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta on vähäinen” (44 kohta).

Näin ollen mikäli hakija osoittaa, että aikaisempi merkki tai sen elementti, jonka perusteella merkki katsotaan samankaltaiseksi, on tavanomainen tai jo usean eri markkinasektoreilla toimivan yrityksen käytössä, hakija voi onnistuneesti kiistää vesittymisen todennäköisyyden, sillä olisi vaikea katsoa aikaisemman merkin vetovoiman olevan vaarassa vesittyä, jos merkki ei ole kovinkaan ainutlaatuinen.

Esimerkkejä tapauksista, joissa vahinko aiheutuu erojen hämärtymisestä

Vahinko vahvistettiin

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
		R 69/2013-4
Tunnettu tupakkatuotteista	Luokkiin 29, 30 ja 32 kuuluvat elintarvikkeet	
Ensinnäkin kun otetaan huomioon keskenään ristiriidassa olevien merkkien erittäin suuri samankaltaisuus ja aikaisemman merkin laaja maine, on riski, että kohdeyleisö johdatetaan uskomaan, että CAMEL-merkkiset elintarvikkeet ovat peräisin väitteentekijän yrityksestä tai että merkkiä käytetään väitteentekijän suostumuksella. Lisäksi riidanalaisen merkin käyttö heikentää tunnetun CAMEL-merkin kykyä luoda välittömästi yhteys väitteentekijän liiketoimintaan. Erittäin samankaltaisen merkin käyttö elintarvikkeissa olisi haitallista tupakkatuotteistaan laajalti tunnetun CAMEL-merkin erottamiskyvylle ja tekisi tästä merkistä tavanomaisen, mikä on olennaisilta osin sama asia kuin merkin vetovoiman väheneminen. Tämä johtaa identiteetin ja kohdeyleisöön liittyvän erityissuhteen häviämiseen. Aikaisempi merkki, jota on käytetty herättämään välitön yhteys niihin tavaroihin, joita varten se on rekisteröity, ei voi enää tehdä niin. Tästä seuraa, että on olemassa selvä vahingon mahdollisuus, joka kohdistuu aikaisemman merkin mainostavaan tehtävään, jonka tavoitteena on ollut brändiuskollisuuden rakentaminen ja ylläpitäminen. Lisäksi siitä seuraa, että aikaisemman laajalti tunnetun merkin taloudellinen arvo vähenee keskipitkällä tai pitkällä aikavälillä seurauksena riidanalaisen merkin käytöstä sillä tavoin, että on epätodennäköisempää, että niiden tavaroiden kohdeyleisö, joita laajalti tunnettu merkki suojaa ja joista se on tunnettu, yhdistäisi merkin välittömästi siihen yritykseen, joka on luonut tavaramerkin maineen. Tätä on pidettävä kuluttajien taloudellisen käyttäytymisen muuttumisena (41 kohta).		

Vahinkoa ei katsottu tapahtuneen

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
Vips	Vips	
Laajalti tunnettu luokkaan 42 kuuluvien pikaruokaketjupalvelujen osalta	Luokkaan 42 kuuluva tietokoneohjelmointi hotellipalveluja varten	T-215/03

"Aluksi on todettava sen haitan osalta, jonka haetun tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä voi aiheuttaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, että tämä haitta syntyy, kun aikaisempi tavaramerkki ei enää voi synnyttää välitöntä miellehtymää sellaisiin tuotteisiin, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä käytetään (edellä 34 kohdassa mainittu asia *SPA-FINDERS*, tuomion 43 kohta). Tämä vaara tarkoittaa näin ollen aikaisemman tavaramerkin 'vesittämistä' tai 'asteittaista nakertamista' hajottamalla sen identiteettiä ja vaikutusta yleisön mieliin (ks. vastaavasti edellä 36 kohdassa mainittu asia *Adidas-Salomon ja Adidas-Benelux*, julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotuksen 37 kohta)".

"Ensiksi sen vaaran, että haetun tavaramerkin käyttäminen aiheuttaa vahinkoa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle, toisin sanoen tämän tavaramerkin 'vesittymisen' ja 'asteittaisen nakertamisen' vaaran, kuten on selitetty edellä 37 ja 38 kohdassa, osalta on todettava, että ilmaisu VIPS on englannin kielellä monikko kirjainsanasta VIP (englanniksi 'Very Important Person' eli 'erittäin tärkeä henkilö'), jota käytetään paljon ja usein sekä kansainvälisesti että kansallisesti kuvaamaan kuuluisia henkilöitä. Näin ollen vaara haetun tavaramerkin käyttämisen aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheuttamasta haitasta vaikuttaa hyvin rajoitetulta" (62 kohta).

"Tämä sama vaara vaikuttaa yhä epätodennäköisemmältä käsiteltävänä olevassa asiassa, koska haettu tavaramerkki kattaa palvelut 'tietokoneohjelmointi hotelli-, ravintola- (ateriat) ja kahvila-ravintolapalveluja varten', jotka on suunnattu erityiselle ja pakostakin rajatulle yleisölle eli mainittujen yritysten omistajille. Tämä vaikuttaa siten, että haettu tavaramerkki – jos sen rekisteröinti hyväksytään – tunnettaisiin käyttösä perusteella todennäköisesti vain tämän suhteellisen rajoittuneen yleisön keskuudessa, mikä vähentää varmasti vaaraa aikaisemman tavaramerkin vesittymisestä tai asteittaisesta nakertamisesta hajottamalla sen identiteettiä ja vaikutusta yleisön mielissä" (63 kohta).

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
Spa	Spa-Finders	T-67/04
Laajalti tunnettu luokkaan 32 kuuluvien kivennäisvesien osalta	Luokkaan 16 kuuluvat <i>painotuotteet, myös luettelot, aikakauslehdet ja uutislehdet</i> , luokkaan 39 kuuluvat <i>matkatoimistopalvelut</i>	

"Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa käsiteltävänä olevassa asiassa, että kantaja ei ole esittänyt mitään sellaista, jonka perusteella voitaisiin päätellä, että tavaramerkin SPA-FINDERS käyttäminen saattaa olla haitaksi tavaramerkin SPA erottamiskyvylle. Kantaja nimittäin korostaa väitettyä välitöntä yhteyttä, jonka yleisö luo tavaramerkin SPA ja tavaramerkin SPA-FINDERS välille. Kantaja päättelee tästä yhteydestä, että erottamiskyvylle aiheutuu vahinkoa. Kuten kantaja kuitenkin myönsi istunnossa, tällainen yhteys ei riitä osoittamaan, että on olemassa vaara erottamiskyvylle aiheutuvasta vahingosta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa lisäksi, että koska sanaa 'spa' käytetään usein tarkoittamaan esimerkiksi belgialaista Span kaupunkia ja belgialaista Spa-Francorchampsin kilpa-ajorataa tai yleisesti ottaen vesihoitoihin tarkoitettuja tiloja, kuten turkkilaisia saunoja tai saunoja, vaara tavaramerkin SPA erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta on vähäinen" (44 kohta).

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
 		C-383/12 P
Laajalti tunnettu luokkaan 7 kuuluvien konetyökalujen osalta	<i>Koneet puu- ja puutarhajätteen ammattimaiseen ja teolliseen käsittelyyn; ammattimaiseen ja teolliseen käyttöön tarkoitetut oksasilppurit ja muut silppurit luokassa 7</i>	

Tässä asiassa unionin tuomioistuin kumosi unionin yleisen tuomioistuimen tuomion toteamalla, että aikaisempien merkkien erottamiskykyyn kohdistuvaa haittaa tai haitan riskiä ei voida vahvistaa toimittamatta todisteita "keskivertokuluttajan taloudellisen käyttäytymisen muuttumisesta" (36 kohta). Vaikka laajalti tunnetun merkin mielikuvan ja identiteetin häviäminen kohdeyleisön mielistä on subjektiivinen edellytys, yleisön taloudellisen käyttäytymisen muuttuminen on sitä vastoin objektiivinen edellytys. Pelkästään siitä, että kohdeyleisö huomaa uuden samankaltaisen merkin, ei voida päätellä, että se on omiaan vaikuttamaan aikaisemman merkin kykyyn yksilöidä niiden tavaroiden, joita varten se on rekisteröity, olevan peräisin kyseisen merkin haltijalta (37 ja 39 kohta). Yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt tutkia, onko taloudellisessa käyttäytymisessä tapahtunut todellista muutosta tai oliko sen muuttuminen todennäköistä, "todennäköisyyksien analysoinnin perusteella ja ottamalla huomioon normaalit käytännöt kyseisellä toimialalla sekä kaikki muut asiaan liittyvät seikat" (43 kohta). Koska yleinen tuomioistuin ei toiminut näin, se rikkoi [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa](#).

3.4.3.3 Haitta maineelle

Haitan luonne

Viimeinen [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) mukainen vahingon muoto koskee aikaisemman merkin vahingoittamista olemalla aikaisemman merkin maineelle haitaksi. Tämä voidaan katsoa hämärtymisen seuraavaksi asteeksi, sillä merkki ei pelkästään heikkene vaan sen arvo alentuu sen yhteyden johdosta, jonka kohdeyleisö muodostaa myöhempään merkkiin. Haitta maineelle, johon usein viitataan myös ilmaisulla ”maineen tahraantumisesta aiheutuva vahinko” tai yksinkertaisemmin ”tahraantuminen”, liittyy tilanteisiin, joissa riidanalaisen tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä todennäköisesti heikentäisi laajalti tunnetun merkin hankkimaa imagoa tai arvoa kohdeyleisön keskuudessa.

Aikaisemman tavaramerkin maine voi tahrautua tai huonontua, jos sitä käytetään moraalityttömyydessä, halventavassa tai sopimattomassa yhteydessä tai jos sitä käytetään tavalla, joka ei sinänsä ole täysin epämielilyttävä mutta joka ei ole yhteensopiva sen imagon kanssa, jonka aikaisemman tavaramerkin omistaja on myynninedistämistoimillaan onnistunut hankkimaan kohdeyleisön silmissä. Tällaisen haitan todennäköisyys voi syntyä esimerkiksi siinä tapauksessa, että kolmannen osapuolen tarjoamilla tavaroilla tai palveluilla on sellainen luonne tai laatu, jolla voi olla negatiivinen vaikutus merkin imagoille (18/06/2009, [C-487/07](#), L'Oréal, EU:C:2009:378, § 40). Jos esimerkiksi kolmas osapuoli käyttäisi alkoholijuoma ginin osalta laajalti tunnettua merkkiä nestemäisissä puhdistusaineissa, tällä olisi negatiivinen heijastus laajalti tunnettuun merkkiin, sillä se vähentäisi merkin vetovoimaa.

Toisin sanoen tahraamisesta tapahtuu silloin, kun merkeillä tai tavaroilla on olemassa aikaisempaan laajalti tunnettuun tavaramerkkiin sellainen yhteys, joka vahingoittaa aikaisemman merkin mainetta.

Kohdeyleisö

Kuten erojen hämärtymisestä aiheutuvien vahinkojen kohdalla, aikaisemman tavaramerkin laajalle tunnettuudelle aiheutuvien haittojen olemassaoloa on arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten tämä tavaramerkki on rekisteröity, tavanomaisesti valistuneiden ja kohtuullisen tarkkaavaisten ja huolellisten keskivertokuluttajien keskuudessa (27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 35; 07/12/2010, [T-59/08](#), Nimei La Perla Modern Classic, EU:T:2010:500, § 35).

Maineen tahraantumisen arviointi

Aikaisemman merkin maineelle aiheutuneen haitan toteamisen kannalta pelkän kuluttajien muodostaman yhteyden osoittaminen ei ole riittävää eikä ratkaisevaa. Yhteyden on toki oltava olemassa, mutta sen lisäksi myös myöhemmän merkin kattamien tavaroiden tai palvelujen on aiheutettava jäljempänä kuvattu negatiivinen tai haitallinen vaikutus, kun ne yhdistetään laajalti tunnettuun merkkiin.

Esimerkiksi jos sellaista merkkiä, jonka kohdeyleisö yhdistää terveyteen, elinvoimaan ja nuoruuteen, käytetään *tupakkatuotteiden* yhteydessä, myöhemmän merkin käytön välittämä negatiivinen mielleyhtymä olisi räikeässä ristiriidassa aikaisemman merkin

imagon kanssa (lisää esimerkkejä on jäljempänä). Jotta maine tahraantuisi, niillä tavaroilla/palveluilla, joiden yhteydessä riidanalaista merkkiä käytetään, on oltava sellaisia ominaisuuksia tai laatutekijöitä, jotka voivat olla haitallisia aikaisemman merkin laajalle tunnettuudelle (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 67).

Väitteentekijät vetoavat usein siihen, että hakijan tavarat tai palvelut ovat laadultaan heikompia tai että väitteentekijä ei voi valvoa kyseisten tavaroiden tai palvelujen laatutasoa. Virasto ei kuitenkaan hyväksy tällaisia väitteitä osoitukseksi aiheutuneesta haitasta. Viraston väitemenettelyssä ei edellytetä tavaroiden tai palvelujen laadun arviointia, koska sen lisäksi, että arviointi olisi hyvin subjektiivista, se ei soveltuisi tapauksiin, joissa tavarat tai palvelut eivät olisi samoja tai joissa riidanalaista merkkiä ei ole otettu vielä käyttöön.

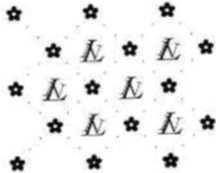
Arvioidessaan, voisiko riidanalainen merkki todennäköisesti vahingoittaa aikaisemman merkin mainetta, virasto voi siten ottaa huomioon vain kunkin tavaramerkin eritelmässä mainitut tavarat tai palvelut. Näin ollen viraston tekemän arvioinnin osalta haittojen, jotka aiheutuvat riidanalaisen merkin käyttämisestä haettujen tavaroiden tai palvelujen yhteydessä, on oltava seurausta kyseisten tavaroiden yleisestä luonteesta ja tavanomaisista ominaisuuksista eikä niiden laadusta yksittäisissä tapauksissa. Tämä näkökulma ei kuitenkaan jätä väitteentekijää ilman suojaa, sillä jos myöhempää merkkiä käytetään heikkolaatuisissa tavaroissa tai palveluissa tavalla, joka luo miellelyhtymän aikaisempaan laajalti tunnettuun merkkiin, kyseinen toiminta merkitsee yleensä joka tapauksessa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai on niille haitaksi.

Esimerkkejä tapauksista, joissa vahinko johtuu maineen tahraantumisesta

Tahraantuminen vahvistettiin

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
KAPPA 	KAPPA	12/03/2012, R 297/2011-5 , KAPPA / KAPPA et al.
Laajalti tunnettu esimerkiksi <i>urheiluvaatteiden ja -jalkineiden</i> osalta	Muun muassa <i>tupakkatuotteet,</i> <i>savukkeet, pikkusikarit</i>	
Riidanalainen hakemus koskee tupakkaa ja siihen liittyviä tavaroita luokassa 34. Tupakointia pidetään yleisesti erittäin epäterveellisenä tapana. Tästä syystä merkin KAPPA käyttäminen tupakassa ja siihen liittyvissä tavaroissa voi todennäköisesti herättää negatiivisia miellelyhtymiä vastaajan aikaisempiin merkkeihin tai sellaisia miellelyhtymiä, jotka ovat ristiriidassa aikaisempien merkkien välittämän terveellistä elämäntapaa koskevan miellelyhtymän kanssa tai ovat sille haitaksi (38 kohta).		

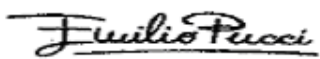
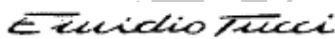
Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
		
Laajalti tunnettu kivennäisvesien osalta	Tahrannoisto- ja kiillotusvalmisteet ja -aineet, tuoksusekoitukset, suitsukkeet, suitsuketikut, huonehajusteet ja tuotteet huonetilojen hajustamiseen	22/07/2010, R 417/2008-1 , SPACE NK (kuviom.) / SPA, LES THERMES DE SPA ym.
Kivennäisvesien yleisesti välittämät positiiviset mielikuvat eivät sovi saumattomasti yhteen puhdistusaineiden ja tahrannoistovalmisteiden kanssa. Sanan "SPA" sisältävien merkkien käyttäminen tavaroille, jotka välittävät hyvin erilaisia mielleyhtymiä, voi todennäköisesti vahingoittaa tai tahrata aikaisemman merkin erottamiskykyä (101 kohta). Useimmat kuluttajat eivät muodosta positiivista yhteyttä kivennäisvesien ja suitsukkeiden tai tuoksusekoitusten välille. Kyseisen sanan (SPA), jonka belgialaiset kuluttajat vahvasti yhdistävät pulloitettuun veteen, sisältävän merkin käyttäminen hajusteiden ja suitsukkeiden yksilöintiä varten voi siten todennäköisesti vahingoittaa kyseisen brändin vetovoimaa ja suggestiivisia ominaisuuksia, jotka merkillä todisteiden perusteella nykyisin on" (103 kohta).		

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
		
Laajalti tunnettu luokkiin 18 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta	Muun muassa tieteelliset, merenkulku-, maanmittaus-, punnitus- mittaus- merkinanto-tarkastus- (valvonta-), hengenpelastus ja opetuslaitteet ja -kojeet.	06/10/2011, R 2124/2010-1 , LN (kuviom.) / LV (kuviom.) ym.

Väitteentekijä osoitti, että sen tavaramerkkien arvostettu imago yhdistetään väitteentekijän ylellisten nahkatavaroiden perinteiseen valmistusmenetelmään, jossa taitavat käsityöläiset valmistavat tavarat käsin laadukkaimpia raaka-aineita käyttäen. Väitteentekijä on kaikissa toimissaan pyrkinyt välittämään kohdeyleisölle mielikuvaa ylellisyydestä, loistokkuudesta ja ainutlaatuisuudesta sekä poikkeuksellisen korkeasta laadusta, kuten toimitetut todisteet osoittavat. Tällainen mielikuva ei ole yhteensopiva luonteeltaan vahvasti teollisten ja teknisten tavaroiden kanssa, kuten elektronisten mittauslaitteiden, tieteellisten mikroskooppien, paristojen, kassakoneiden, tulensammutuslaitteiden ja muiden vastaavien kojeiden kanssa, joita varten hakija aikoo käyttää tavaramerkkiään (28 kohta).

Väitteentekijän tavaramerkkien imagolle, jota väitteentekijä on vaalinut vuosikymmenten ajan, kyseisen mieleenpainuvan tavaramerkin käyttäminen olisi haitallista kuvatuissa tavaroissa, jotka kohdeyleisön näkemyksen mukaan ovat luonteeltaan teknisiä (kun puolestaan ylellisiä nahkatuotteita harvoin yhdistetään tekniikkaan) tai teollista alkuperää (kun puolestaan ylelliset nahkatuotteet perinteisesti yhdistetään käsityötaitoon) (29 kohta).

Tavaramerkin, joka on käytännössä identtinen merkin kanssa, jonka kohdeyleisö on tottunut merkitsevän laadukkaasti valmistettuja ylellisiä nahkatavaroita, käyttäminen teknisiä laitteita tai sähköisiä työkaluja varten heikentää aikaisemman merkin vetovoimaa eli merkin mainetta sellaisen yleisön keskuudessa, joka tuntee aikaisemmat merkit ja arvostaa niitä (30 kohta).

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
EMILIO PUCCI 		
Laajalti tunnettu naisten vaatteiden ja jalkineiden osalta	Luokka 3: valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hankausvalmisteet; (kuorivat valmisteet) saippuat; hajuvesituotteet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet. Luokka 21: Kodinpuhdistusvälineet ja teräsvilla	27/09/2012, T-373/09, Emidio Tucci, EU:T:2012:500 (R 770/2008-2 ja R 826/2008-2)

Valituslautakunta totesi 18.6.2009 antamissaan päätöksissä [R 770/2008-2](#) ja [R 826/2008-2](#), että maineelle aiheutuvan haitan vaara voi syntyä, kun haetun merkin kattamien tavaroiden tai palvelujen ominaisuudella tai laatutekijällä voi olla kielteinen vaikutus aikaisemman laajalti tunnetun merkin imagoon, jos haettu merkki on identtinen tai samankaltainen kuin aikaisempi laajalti tunnettu merkki. Yleinen tuomioistuin vahvisti valituslautakunnan päätelmän ja lisäsi, että koska käsiteltävät merkit ovat hyvin samankaltaiset, italialaisen merkin erottamiskyky on suuri ja merkki on laajalti tunnettu Italian markkinoilla, voidaan todeta, että riidanalaisen merkkien välillä on olemassa yhteys, joka voi vahingoittaa ainutlaatuisuuden, ylellisyyden ja laadukkuuden mielikuvaa ja siten olla haitaksi italialaisen merkin maineelle (68 kohta).

Tahraantumista ei katsottu tapahtuneen

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
		17/12/2010, T-192/09 , Seve Trophy, EU:T:2010:553
Laajalti tunnettu <i>urheilukilpailujen järjestämisen</i> osalta	Luokka 9	

Tuomioistuin totesi, että väitteentekijä ei ollut osoittanut, että on olemassa vaara haitasta sen aikaisemmille merkeille, koska väitteentekijä ei ollut näyttänyt toteen sitä, miten aikaisempien merkkien vetovoima voisi heikentyä riidanalaisen merkin käyttämisen johdosta riidanalaisen tavaroiden yhteydessä. Etenkään väitteentekijä ei väittänyt, että riidanalaisen tavaroiden ominaisuuksilla tai laatutekijöillä voisi olla kielteinen vaikutus aikaisempien merkkien imagoon (68 kohta).

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
Spa	Spa-Finders	
Laajalti tunnettu luokkaan 32 kuuluvien <i>kivennäisvesien</i> osalta	Luokkaan 16 kuuluvat <i>painotuotteet</i> , myös <i>luettelot</i> , <i>aikakauslehdet</i> ja <i>uutislehdet</i> , luokkaan 39 kuuluvat <i>matkatoimistopalvelut</i>	25/05/2005, T-67/04 , Spa-Finders, EU:T:2005:179

"Käsiteltävänä olevassa tapauksessa tavaramerkit SPA ja SPA-FINDERS tarkoittavat kuitenkin hyvin erilaisia tavaroita, jotka muodostuvat kivennäisvesistä sekä toisaalta julkaisuista ja matkatoimistopalveluista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että näin ollen ei ole kovin todennäköistä, että tavaramerkillä SPA-FINDERS tarkoitetut tavarat ja palvelut – vaikka ne osoittautuisivatkin heikompilevyyksiksi – vaikuttavat tavaramerkin SPA houkuttelevuuteen" (49 kohta).

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
Vips	Vips	T-215/03
Laajalti tunnettu luokkaan 42 kuuluvien pikaruokaketjupalvelujen osalta	Luokkaan 42 kuuluva tietokoneohjelmointi hotellipalveluja varten	

Tuomioistuin totesi, että "vaikka tiettyjen pikaruokaketjujen tavaramerkit ovat kiistämättä laajalti tunnettuja, ne eivät lähtökohtaisesti ja vastakkaisten todisteiden puuttuessa luo mielikuvaa erityisestä arvostuksesta tai korkeasta laadusta, sillä pikaruokaravintola-alaan liitetään pikemminkin muita ominaisuuksia, kuten nopeus tai saatavuus ja tiettyssä määrin nuoruus, koska monet nuoret käyvät usein tämäntyyppisissä paikoissa" (57 kohta).

Lisäksi tuomioistuin totesi, että "haetun tavaramerkin kattamilla palveluilla ei ole minkäänlaista ominaisuutta tai laatua, jonka perusteella aikaisemmalle tavaramerkille todennäköisesti aiheutuisi tämäntyyppinen haitta. Kantaja ei ole vedonnut minkään tällaisen ominaisuuden tai laadun olemassaoloon eikä etenäkään todistanut sitä. Ainoastaan se, että riidanalaisen tavaramerkkien kattamien palvelujen välillä on yhteys, ei ole riittävää eikä ratkaisevaa. On totta, että tuollaisen yhteyden olemassaolo vahvistaa sen todennäköisyyttä, että yleisö, joka havaitsee haetun tavaramerkin, ajattelee myös aikaisempaa tavaramerkkiä. Tämä seikka ei kuitenkaan sellaisenaan riitä pienentämään aikaisemman tavaramerkin viehätysvoimaa. Tuollainen tulos voi aiheutua vain, jos osoitetaan, että haetun tavaramerkin kattamilla palveluilla on ominaisuuksia tai laatutekijöitä, jotka ovat mahdollisesti haitallisia aikaisemman tavaramerkin maineelle. Tällaista näyttöä ei kuitenkaan ole esitetty käsiteltävänä olevassa asiassa" (67 kohta).

Aikaisempi merkki	Riidanalainen merkki	Asia
WATERFORD		23/11/2010, R_240/2004-2 , WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD
Laajasti tunnettu luokkaan 21 kuuluvien kristallituotteiden, myös lasitavaroiden, osalta	Luokkaan 33 kuuluvat alkoholijuomat, nimittäin Stellenboschin alueella Etelä-Afrikassa valmistetut viinit	

"Tässä tapauksessa ei yhtäältä ole mahdollista liittää laajalti tunnettuun tavaramerkkiin tietynlaista imagoa tai *riittäviä* todisteita sen tahraamisesta. Toisaalta väitteentekijä on ainoastaan vedonnut siihen, että '[riidanalaisen] merkin käyttö ja rekisteröinti on väitteentekijän tavaramerkin epäoikeutettua hyväksikäyttöä', ja jättänyt toimittamatta todisteita tai *riittäviä* todisteita, vaikka vain loogisia päätelmiä, tällaisesta haitasta. Valituslautakunta ei ole todennut ristiriitaa sen paremmin lasitavaroiden ja viinin luonteen tai käyttötavan välillä, varsinkaan sellaista, että riidanalaisen merkin käyttö voisi tahrata aikaisemman merkin imagoa" (91 kohta).

3.4.4 Vahingon riskin toteennäyttö

Kuten [kohdassa 3.4.1](#) todetaan, aikaisemman laajalti tunnetun merkin vahingoittumiseen liittyvä riski on todistettava erikseen. Väitemenettelyissä haitta tai epäoikeutettu hyväksikäyttö voi olla vain potentiaalista, kuten [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa](#) käytetty konditionaalimuoto osoittaa: hakemuksen kohteena olevan merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä "**merkitsisi** aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä tai **olisi** niille haitaksi".

Se, että haitta tai epäoikeutettu hyväksikäyttö on vain potentiaalista, ei kuitenkaan tarkoita, että pelkän haitan tai epäoikeutetun hyväksikäytön mahdollisuus riittää [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) soveltamiseen. Haitan tai epäoikeutetun hyväksikäytön riskin on oltava niin vakava, että se on ennakoitavissa (eli ei ainoastaan hypoteettinen) asioiden tavanomaisessa kulussa. Siksi sen osoittaminen ei yksin riitä, että haitan tai epäoikeutetun hyväksikäytön mahdollisuutta ei voida kokonaan sulkea pois tai että kyseinen mahdollisuus on hyvin pieni. Aikaisemman tavaramerkin haltijan on esitettävä seikat, joiden perusteella voidaan **päätellä ensi näkemältä, että on olemassa tuleva ja varma** epäoikeutetun hyväksikäytön tai haitan vaara (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53). Tämä voidaan vahvistaa etenkin haitan mahdollisuuden todennäköisyyksien analysoinnin perusteella tehtyjen loogisten päätelmien pohjalta ja ottamalla huomioon normaalit käytännöt kyseisellä toimialalla sekä kaikki muut asiaan liittyvät seikat (10/05/2007, [T-47/06](#), Nasdaq, EU:T:2007:131, § 54, vahvistettu valitusasiassa 12/03/2009, [C-320/07 P](#), Nasdaq, EU:C:2009:146; 16/04/2008, [T-181/05](#), Citi, EU:T:2008:112, § 78; 14/11/2013, [C-383/12 P](#), *Représentation d'une tête de loup*, EU:C:2013:741, § 42-43).

Yleisesti ottaen yleisluonteiset väitteet (kuten pelkät viittaukset EUTM-asetuksen säännösten sanamuotoihin) haitasta tai epäoikeutetusta hyväksikäytöstä eivät yksinään riitä osoittamaan mahdollisen haitan tai epäoikeutetun hyväksikäytön olemassaoloa: väitteentekijän on toimitettava todisteet ja/tai painavat perustelut osoittaakseen tarkasti – ottaen huomioon molemmat merkit, käsiteltävät tavarat tai palvelut ja kaikki merkitykselliset seikat. Näin ollen väitteentekijä ei voi pelkästään väittää, että vahinko tai epäoikeutettu hyväksikäyttö olisi automaattisesti välttämätön seuraus hakemuksen kohteena olevan merkin käytöstä, koska aikaisempi merkki on hyvin laajalti tunnettu, sillä muutoin laajalti tunnetut merkit nauttivat yleistä suojaa samankaltaisia tai samankaltaisia merkkejä vastaan käytännöllisesti katsoen minkä

tahansa tuotteen osalta. Tämä olisi selvästi [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) sanamuodon ja hengen vastaista, koska tällöin maine olisi ainoa vaatimus sen sijaan, että se on vain yksi säännöksessä mainituista ehdoista.

Vahingon riskin todistamisen tarkka raja on joka tapauksessa määritettävä tapauskohtaisesti. Esimerkiksi kun esitetään väittämä epäoikeutetun hyväksikäytön hyödyntämisestä, ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että vahingon riski voidaan todeta helpommin, jos merkki on laajalti tunnettu ja yhteys on osoitettu.

3.5 Käyttö ilman perusteltua syytä

[EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan](#) viimeinen soveltamista koskeva ehto on, että haetun merkin käytölle ei ole perusteltua syytä.

Jos kuitenkin todetaan, ettei mitään näistä kolmesta vahingosta ole tapahtunut, haetun merkin rekisteröintiä ja käyttöä ei voida estää, koska tällöin sillä, onko haetun merkin käytölle perusteltu syy vai ei, ei ole merkitystä (22/03/2007, [T-215/03](#), Vips, EU:T:2007:93, § 60; 07/07/2010, [T-124/09](#), Carlo Roncato, EU:T:2010:290, § 51).

Sellaisen syyn olemassaolo, jonka perusteella haetun tavaramerkin käyttäminen on perusteltua, on **puolustuskeino**, johon merkin hakija voi vedota. Siksi **hakija on vastuussa sen osoittamisesta, että sillä on perusteltu syy käyttää haettua merkkiä**. Tältä osin sovelletaan yleistä sääntöä, jonka mukaan todistustaakka on väitteen esittäjällä, mikä on peräisin vanhasta säännöstä *ei qui affirmat incumbit probatio* (01/03/2004, [R 145/2003-2](#), T CARD OLYMPICS (fig.) / OLYMPIC, § 23). Oikeuskäytännössä on selvästi määritetty, että jos aikaisemman tavaramerkin haltija on osoittanut, että tavaramerkin osalta on olemassa joko todellinen tai vallitseva haitta tai että on olemassa vakava tulevaisuudessa aiheutuvan haitan vaara, myöhemmän tavaramerkin haltijan on tällöin osoitettava, että sillä on perusteltu syy käyttää kyseistä merkkiä (06/07/2012, [T-60/10](#), Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 67; 27/11/2008, [C-252/07](#), Intel, EU:C:2008:655, § 39).

Jos todisteissa ei esitetä asianmukaisia perusteluja sille, että hakija käyttää riidanalaista merkkiä, on yleensä syytä **olettaa**, ettei perusteltua syytä ole (29/03/2012, [T-369/10](#), Beatle, EU:T:2012:177, § 76 oikeuskäytäntöviittauksineen; 14/05/2013, [C-294/12 P](#), Beatle, EU:C:2013:300, valituksen hylkäys). Hakija voi kuitenkin myös pyrkiä kumoamaan edellä mainitun oletuksen osoittamalla, että sillä on oikeus käyttää kyseistä merkkiä.

Näin voi olla esimerkiksi tapauksissa, joissa hakija on käyttänyt merkkiä erilaisia tavaroita varten asiaankuuluvalla alueella ennen kuin väitteentekijä on tehnyt merkistään rekisteröintihakemuksen tai tehnyt merkistään laajalti tunnetun, etenkin jos merkkien rinnakkainen olemassaolo ei ole vaikuttanut mitenkään aikaisemman merkin erottamiskykyyn tai maineeseen.

Tulkittessaan neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohtaa (jonka oikeudellinen sisältö on olennaisilta osin sama kuin [EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohta](#)) tuomioistuimien päätettiin, että laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voidaan velvoittaa mainituissa säännöksessä tarkoitettua ”perustellusta syystä” sietämään sitä, että kolmas osapuoli

käyttää merkkiä, joka on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, sellaista tavaraa varten, joka on sama kuin tavara, jota varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, silloin kun näytetään, että mainittua merkkiä on käytetty ennen tämän saman tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen jättämistä ja kun käyttö samaa tavaraa varten tapahtuu vilpittömässä mielessä (06/02/2014, [C-65/12](#), Leidseplein Beheer and de Vries, EU:C:2014:49, § 60). Lisäksi tuomioistuimien esitti muita yksityiskohtaisia tekijöitä, jotka on otettava huomioon aikaisemman käytön perusteltua syytä arvioitaessa.

Jäljempänä kuvatut oikeuskäytäntöön kuuluvat tapaukset osoittavat, että perustellun syyn voidaan katsoa olevan olemassa, jos hakija osoittaa, ettei ole kohtuullista edellyttää merkin käytöstä luopumista (esimerkiksi siitä syystä, että hakija käyttää merkkiään yleisellä tasolla joko yleisluonteisten sanojen tai kuvien avulla osoittamaan tavaroidensa tai palvelujensa lajin), tai jos hakijalla on jokin erityinen oikeus käyttää merkkiä tavaroitaan tai palveluja varten (jos hakija esimerkiksi osoittaa, että aiheeseen liittyvä rinnakkaista olemassaoloa koskeva sopimus sallii merkin käytön).

Perustelluksi syyksi ei riitä, että a) merkki on erityisen sopiva niiden tuotteiden yksilöimiseen, joita varten sitä käytetään, b) hakija on jo käyttänyt kyseistä merkkiä kyseisiä tai samankaltaisia tuotteita varten kyseisellä alueella ja/tai sen ulkopuolella Euroopan unionissa tai c) hakija vetoaa oikeuteen, jonka hakemispäivä on aikaisempi kuin väitteentekijän tavaramerkin (mm. 23/11/2010, [R 240/2004-2](#), WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD; 15/06/2009, [R 1142/2005-2](#), (fig.) MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.). Merkin käyttäminen ei yksin riitä, vaan on myös osoitettava, että merkin käyttämiselle on olemassa perusteltu syy.

3.5.1 Esimerkkejä perustelluista syistä

3.5.1.1 Perustellut syyt hyväksyttiin

Asia nro	Huomautus
02/06/2010, R 1000/2009-1 , GigaFlex / FLEX (fig.) et al., § 72	Valituslautakunta vahvisti, että hakijalla oli EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu perusteltu syy käyttää ilmaisua "FLEX" haetussa merkissä, koska kukaan ei ole yksinoikeuksia kyseiseen ilmaisuun ja koska se on useilla unionin kielillä sopiva lyhenne, jota käytetään osoittamaan, että vuode tai patja on joustava (eli esimerkiksi englanniksi "flexible").

Asia nro	Huomautus
30/07/2007, R 1244/2006-1 , MARTINI FRATELLI (fig.) / MARTINI	Valituslautakunta vahvisti, että hakijalla oli kaksi perusteltua syytä käyttää nimeä MARTINI haetussa merkissä: i) MARTINI on hakijan yrityksen perustajan sukunimi ja ii) rinnakkaista olemassaoloa koskeva sopimus oli tehty vuonna 1990.
20/04/2007, R 710/2006-2 , SPA et al. / CAL SPAS	Valituslautakunta vahvisti, että hakijalla oli perusteltu syy käyttää ilmaisua "SPAS", koska käyttö vastasi yhtä ilmaisun "spa" yleisluonteista käyttöä, kuten on todettu tuomiossa 19/06/2008, T-93/06 , Mineral Spa, EU:T:2008:215.
25/08/2011, B 1 708 398 , Posten AB v Česká pošta s.p.	Hakijalla oli perusteltu syy käyttää postitorvea kuvaavaa kuviota, koska kyseistä kuviota on pitkään ja perinteisesti laajalti käytetty postipalvelujen symbolina (toimitetut todisteet tavaramerkkirekisteröinneistä ja internetistä poimitut otteet osoittivat, että 29:ssä Euroopan maassa käytetään postitorvea postipalvelujen symbolina).

3.5.1.2 Perustellut syyt hylättiin

Asia nro	Huomautus
06/07/2012, T-60/10 , Royal Shakespeare	Perustellun syyn olemassaolon toteamiseksi ei riitä pelkkä riidanalaisen tavaramerkin käyttö, vaan on myös todistettava, että merkin käytölle on olemassa pätevä syy. Tässä tapauksessa hakija oli vain osoittanut, miten ja mitä tuotteita varten riidanalaisista merkkiä on käytetty, muttei ollut toimittanut muita todisteita tai selityksiä, vaikka olikin olettanut, että kyseinen seikka on asian kannalta merkityksellinen. Hakija ei siis ollut osoittanut perustellun syyn olemassaoloa.

Asia nro	Huomautus
25/03/2009, T-21/07 , Spaline, EU:T:2009:80	Perusteltua syytä ei ollut olemassa, koska hakija ei ollut osoittanut, että sana "spa" on niin merkittävässä asemassa kosmeettisten tuotteiden markkinoinnin kannalta, ettei voida kohtuullisesti edellyttää haetun merkin käytön kieltämistä. Perustelu, jonka mukaan ilmaisu "spa" on kuvaileva ja yleisluonteinen nimitys kosmeettisten tuotteiden osalta, hylättiin, koska kyseinen ominaisuus ei liity kosmeettisiin tuotteisiin vaan "vain niiden yhteen käyttötarkoitukseen tai käyttökohteeseen".
16/04/2008, T-181/05 , Citi	Se, että väliintulija käyttää tavaramerkkiä Citi vain yhdessä unionin jäsenvaltiossa (Espanjassa), ei voi olla käypä perustelu, sillä kansallisen tavaramerkin maantieteellisen suojan laajuus ei vastaa haetun tavaramerkin kattamaa aluetta, ja toisaalta se, onko kansallisen tavaramerkin rekisteröinti oikeudellisesti perusteltu, on riitautettu kansallisissa tuomioistuimissa. Sillä seikalla, että väliintulija on verkkotunnuksen "citi.es" haltija, ei ole tältä osin merkitystä.
10/05/2007, T-47/06 , Nasdaq; vahvistettu tuomiossa 12/03/2009, C-320/07 P , Nasdaq	Tuomioistuin katsoi, että ainut valituslautakunnalle esitetty perustelu perustellun käytön osoittamiseksi (nimittäin se, että sana "Nasdaq" oli valittu sillä perusteella, että se muodosti kirjainsanan ilmaisusta "Nuovi Articoli Sportivi Di Alta Qualità"), ei ollut uskottava, kun otetaan huomioon, että akronyymit eivät yleensä sisällä prepositioita.

Asia nro	Huomautus
23/11/2010, R_240/2004-2, WATERFORD STELLENBOSCH (fig.) / WATERFORD	Vastoin hakijan väitteitä, että perusteltu syy oli olemassa, koska ilmaisua "WATERFORD" käytetään yleisesti nimissä ja tavaramerkeissä, valituslautakunta katsoi, että hakija ei ollut kyennyt toimittamaan todisteita usean WATERFORD-nimisen tavaramerkin rinnakkaisesta olemassaolosta markkinoilla tai sellaisia todisteita, joiden perusteella olisi mahdollista päätellä, että kohdeyleisö (Isossa-Britanniassa) ymmärtäisi nimen Waterford tarkoittavan tavanomaista paikannimeä. Koska kyseisillä huomautuksilla on merkitystä merkin ainutlaatuisuuden arvioinnin kannalta ja jotta voitaisiin määrittää tarvittavan yhteyden olemassaolo kohdeyleisön keskuudessa käsiteltävien merkkien välillä, valituslautakunta kuitenkin katsoi, että mikäli merkki osoitetaan ainutlaatuiseksi, edellä esitetyt huomautukset eivät voi toimia perusteltuna syynä. Perustelluksi syyksi ei riitä, että a) merkki on erityisen sopiva niiden tuotteiden yksilöimiseen, joita varten sitä käytetään, b) hakija on jo käyttänyt kyseistä merkkiä kyseisiä tai samankaltaisia tuotteita varten asiaankuuluvalla alueella Euroopan unionissa ja/tai sen ulkopuolella tai c) hakija vetoaa oikeuteen, jonka hakemispäivä on aikaisempi kuin väitteentekijän tavaramerkin.
22/01/2015, T-322/13, KENZO	Se, että hakijan etunimi on Kenzo, ei ole EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan soveltamisen osalta riittävän perusteltu syy haetun merkin käyttämiselle.

Asia nro	Huomautus
06/10/2006, R 428/2005-2 , TISSOT / TISSOT	Hakijan näkemys (jonka tueksi ei toimitettu todisteita), jonka mukaan merkki TISSOT on johdettu hakijan yritykseen 1970-luvun alkupuolelta asti yhdistetyn kauppayhtiön nimestä, ei yksin riitä osoittamaan EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun perustellun syyn olemassaoloa, vaikka väite olisikin näytetty toteen. Ihmiset, joiden sukunimi sattuu olemaan sama kuin kuuluisa tavaramerkki, eivät voi olettaa, että heillä on oikeus käyttää nimeään liiketoiminnassa tavalla, joka käyttäisi epäoikeutetusti hyväksi kyseisen brändin haltijan toteuttamien toimien kautta syntynyttä mainetta.
18/08/2005, R 1062/2000-4 , GRAMMY / GRAMMY	Argumenttia, jonka mukaan GRAMMY on helppo ja mukavan kuuloinen lyhenne hakijan perheen sukunimestä (Grammatikopoulos), ei pidetty riittävänä osoittamaan perustellun syyn olemassaoloa.

Asia nro	Huomautus
15/06/2009, R 1142/2005-2, MARIE CLAIRE (fig.) / MARIE CLAIRE et al.	EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu perusteltu syy merkitsee sitä, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutetusta haitasta tai sen epäoikeutetusta hyväksikäytöstä huolimatta haetun merkin rekisteröinti ja käyttäminen haettuja tavaroita varten voi olla perusteltua, jos ei ole kohtuullista edellyttää, että hakijan on pidättäydyttävä merkin käytöstä, tai jos hakijalla on erityinen oikeus käyttää merkkiä sellaisia tavaroita varten, joiden osalta käyttö on tapahtunut aiemmin kuin aikaisemman tavaramerkin, johon väitemenettelyssä vedotaan. Lisäksi perustelluksi syyksi ei riitä, että a) merkki on erityisen sopiva niiden tuotteiden yksilöimiseen, joita varten sitä käytetään, b) hakija on jo käyttänyt kyseistä merkkiä kyseisiä tai samankaltaisia tuotteita varten asiaankuuluvalla alueella ja/tai sen ulkopuolella Euroopan unionissa tai c) hakija vetoaa tavaramerkkiin, jonka hakemispäivä on aikaisempi kuin väitteentekijän tavaramerkin (päätos 25/04/2001, R 283/1999-3, HOLLYWOOD). Aikaisemman merkin haltijan sietokyvyn osalta valituslautakunta katsoi, että haltija oli sietänyt myöhempiä merkkejä ainoastaan aikakauslehtien osalta muttei omaa toimialaansa lähempänä olevien tavaroiden (kuten tekstiilien) osalta. Valituslautakunta huomautti, että kansallisessa oikeuskäytännössä on katsottu, että vaikka kullakin osapuolella olisi olemassa suoja omalla toimialallaan, suojan laajentaminen on kiellettävä, mikäli osapuolen toiminta lähestyy toisen osapuolen toimialaa ja voisi loukata kyseisen osapuolen oikeuksia. Edellä kuvattujen seikkojen perusteella valituslautakunta katsoi, että merkkien rinnakkainen olemassaolo ei ollut perusteltu syy, jonka nojalla EU-tavaramerkki voitaisiin rekisteröidä.

Asia nro	Huomautus
26/09/2012, T-301/09, Citigate, § 116, 125, 126	Hakijan näkemyksen osalta, jonka mukaan sillä oli perusteltu syy käyttää haettua merkkiä (Citigate), koska se on käyttänyt lukuisia sanan "Citigate" sisältäviä merkkejä niiden tavaroiden ja palvelujen yhteydessä, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu, tuomioistuimien totesi seuraavaa: on huomattava, että hakijan toimittamat asiakirjat osoittavat pelkästään sen, että on olemassa useita yrityksiä, joiden nimi sisältää sanan "Citigate", ja lukuisia saman sanan sisältäviä verkkotunnuksia. Todisteet eivät kuitenkaan riitä osoittamaan perusteltua syytä, sillä ne eivät osoita, että merkkiä Citigate olisi tosiasiallisesti käytetty. Hakijan esittämän väitteen osalta, jonka mukaan sillä on perusteltu syy käyttää haettua merkkiä, koska väliintulijat ovat sallineet merkin Citigate käyttämisen rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta, tuomioistuimien totesi, että ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tietyissä tapauksissa aikaisempien merkkien rinnakkainen olemassaolo markkinoilla voi vähentää [– –] todennäköisyyttä, että merkkien välille muodostetaan EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohdan mukainen yhteys. Nyt käsiteltävässä tapauksessa rinnakkaista olemassaoloa ei näytetty toteen.

Asia nro	Huomautus
01/03/2018, T-629/16, DEVICE OF TWO PARALLEL STRIPES (other) / DEVICE OF THREE PARALLEL STRIPES (fig.) et al., EU:T:2018:108, § 192, 207-212	Hakija väitti, että kyseiset merkit ovat olleet olemassa rinnakkain useita vuosikymmeniä väitteentekijän suostumuksella. Jotta kuitenkin voitaisiin katsoa, että perusteltu syy on olemassa, haetun merkin käytön on täytettävä useita edellytyksiä. Hakijan väitettä ei voida hyväksyä, jos riidanalaista merkkiä ei ole käytetty i) koko asiaankuuluvalla alueella, ii) rauhanomaisesti ja iii) vilpittömässä mielessä. Tässä tapauksessa mainoslauseen ”two stripes are enough” (kaksi raitaa riittää) käyttö osoittaa, että riidanalaisen merkin käyttö on jo johtanut vähintään yhteen yritykseen hyötyä aikaisemman merkin maineesta. Näin ollen riidanalaisen merkin käyttöä ei voida katsoa käytetyn aina vilpittömässä mielessä.