



Oikeustapauskokoelma

Asiat T-537/10 ja T-538/10

Ursula Adamowski

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki Fagumit ja yhteisön kuviomerkki FAGUMIT — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki FAGUMIT — Suhteellinen mitättömyysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta ja 165 artiklan 4 kohdan b alakohta

Tiivistelmä – Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 29.11.2012

1. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön laajentumista koskevat määräykset ja säännökset — Aikaisemmin kuin 1.5.2004 rekisteröity tai haettu yhteisön tavaramerkki — Mitättömäksi julistamisen mahdottomuus, kun aikaisempi kansallinen oikeus oli rekisteröity tai sitä oli haettu taikka se oli saatu uudessa jäsenvaltiossa ennen sen jäseneksi liittymistä — Tavoite*

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 165 artiklan 4 kohdan b alakohta)

2. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Suhteelliset hylkäysperusteet — Tavaramerkin haltija ei ole antanut suostumustaan sille, että asiamies tai edustaja hakee rekisteröintiä omissa nimissään — Käsite — Unioniin kuulumatomassa valtiossa rekisteröidyn tavaramerkin haltijan suostumuksen kuuluminen suostumuksen käsitteen piiriin*

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

3. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Suhteelliset hylkäysperusteet — Tavaramerkin haltija ei ole antanut suostumustaan sille, että asiamies tai edustaja hakee rekisteröintiä omissa nimissään — Tavoite*

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

1. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 165 artiklan 4 kohdan b alakohdalla pyritään sulkemaan pois mahdollisuus, että aikaisemmin kuin 1.5.2004 rekisteröity tai haettu yhteisön tavaramerkki voitaisiin kyseenalaistaa ainoastaan sen vuoksi, että tietyt valtiot ovat liittyneet unioniin, kun tällaista mahdollisuutta ei ollut ennen mainittua liittymistä. Kyseisellä säännöksellä ei näin ollen estetä tavaramerkin haltijaa esittämästä 1.5.2004 jälkeen sellaista mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta, jonka se olisi voinut esittää ennen kyseistä ajankohtaa, kuten esimerkiksi mainitun asetuksen 53 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvaa vaatimusta.

(ks. 18 kohta)

2. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa mainitun tavaramerkin haltija voi vedota kyseisen asetuksen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyyn mitättömyysperusteeseen, vaikka mainittu tavaramerkki olisi rekisteröity ainoastaan unioniin kuulumattomassa valtiossa. Toisin kuin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1, 2, 4 ja 5 kohdassa, sen 3 kohdassa ei viitata tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity tai joilla on vaikutuksia jäsenvaltiossa. Jos lisäksi tavaramerkin rekisteröiminen jäsenvaltiossa olisi edellytys asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamiselle, kyseinen säännös olisi päällekkäinen saman artiklan 1 ja 5 kohdan kanssa.

(ks. 19 kohta)

3. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 8 artiklan 3 kohdan soveltaminen edellyttää, että tavaramerkin hakija on tai on ollut tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja, että hakemus on jätetty asiamiehen tai edustajan nimissä ilman haltijan suostumusta ja ettei asiamiehen tai edustajan toiminnalle ole laillisia perusteita. Kyseisellä säännöksellä pyritään estämään se, että tavaramerkin haltijan asiamies kavaltaisi tavaramerkin, koska asiamies voi käyttää hyväkseen tietoja ja kokemusta, jotka se on saanut ollessaan liikesuhteessa haltijaan, ja saada siten perusteetonta hyötyä tavaramerkin haltijan itsensä tekemästä työstä ja investoinneista. Mahdollisesta suostumuksesta tavaramerkin rekisteröimiseksi edustajan tai asiamiehen nimissä on todettava, että suostumuksen on oltava selvä, täsmällinen ja varaukseton.

(ks. 22 ja 23 kohta)