



## Oikeustapauskokoelma

### Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto) 3.5.2018 – J-M.-E.V. e hijos vastaan EUIPO – Masi (MASSI)

(asia T-2/17)

(EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – Hakemus sanamerkin MASSI rekisteröimiseksi  
EU-tavaramerkiksi – Aikaisempi kansallinen sanamerkki MASI – Asetuksen  
(EY) N:o 207/2009 56 artiklan 3 kohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 63 artiklan 3 kohta) –  
Oikeusvoima – Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 8 artiklan 2 kohdan  
c alakohta (joista on tullut asetuksen 2017/1001 60 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 8 artiklan 2 kohdan  
c alakohta) – Tavaramerkki, joka on yleisesti tunnettu Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa  
tarkoitettussa merkityksessä)

1. *EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Mitättömyysvaatimus – Tutkittavaksi ottaminen – Edellytykset*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 3 kohta)*

*(ks. 24 kohta)*

2. *EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman, jäsenvaltiossa yleisesti tunnetun tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki – Edellytykset*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan c alakohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)*

*(ks. 40 ja 75 kohta)*

3. *EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman, jäsenvaltiossa yleisesti tunnetun tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki – Sekaannusvaara haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä – Sanamerkit MASSI ja MASI*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan c alakohta)*

*(ks. 43, 76 ja 77 kohta)*

4. *EU-tavaramerkki – EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Suhteelliset hylkäysperusteet – Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman, laajalti tunnetun tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia – Edellytykset – Tavaramerkin maine jäsenvaltiossa tai unionissa – Käsite – Arviointiperusteet*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta)*

*(ks. 53 ja 54 kohta)*

5. *EU-tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne unionin tuomioistuimissa – Unionin yleisen tuomioistuimen toimivalta – Valituslautakuntien tekemien päätösten laillisuusvalvonta – Sellaisten oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen, joita ei ole esitetty aikaisemmin viraston elimille, huomioon ottaminen unionin yleisessä tuomioistuimessa, jää sen ulkopuolelle*

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

*(ks. 81 kohta)*

6. *EU-tavaramerkki – Muutoksenhakumenettely – Kanne unionin tuomioistuimissa – Unionin yleisen tuomioistuimen mahdollisuus muuttaa riidanalaista päätöstä – Rajat*

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

*(ks. 82 kohta)*

## **Aihe**

Kanne EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 4.10.2016 antamasta päätöksestä (asia R 793/2015-1), joka koskee osapuolten Alberto Masi ja J.-M.-E.V. e hijos välistä mitättömyysmenettelyä

## **Ratkaisu**

- 1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 4.10.2016 tekemä päätös (asia R 793/2015-1) kumotaan.
- 2) EUIPO vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan J.M.-E.V. e hijos, SRL:n oikeudenkäyntikulut.

- 3) Alberto Masi vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.