



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

2 päivänä kesäkuuta 2021 *

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-sanamerkki MONTANA – Ehdoton hylkäysperuste – Kuvailevuus – Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan c alakohta) – Oikeus tulla kuulluksi – Asetuksen 2017/1001 94 artiklan 1 kohta – Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta – Ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa esitettyjen todisteiden tutkittavaksi ottaminen – Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 ja 2 kohta

Asiassa T-854/19,

Franz Schröder GmbH & Co. KG, kotipaikka Delbrück (Saksa), edustajinaan asianajajat L. Pechan ja N. Fangmann,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään D. Gája,

vastaajana,

jossa muuna osapuolena asian käsittelyssä EUIPO:n valituslautakunnassa oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

RDS Design ApS, kotipaikka Allerød (Tanska), edustajanaan asianajaja J. Viinberg,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 14.10.2019 tekemästä päätöksestä (asia R 2393/2018-4), joka koskee Franz Schröderin ja RDS Designin välistä mitättömyysmenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A.M. Collins sekä tuomarit V. Kreuzschitz ja G. De Baere (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies J. Pichon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.12.2019 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.3.2020 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.3.2020 jätetyn väliintulijan vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen osapuolille esittämät kirjalliset kysymykset ja unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5. ja 16.10.2020 jätetyt vastaukset näihin kysymyksiin,

ottaen huomioon 22.10.2020 tehdyn päätöksen asioiden T-854/19–T-856/19 yhdistämisestä asian käsittelyn suullista vaihetta varten,

ottaen huomioon 26.11.2020 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion¹

[– –]

Asianosaisten vaatimukset

- 10 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
 - kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - hyväksyy mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen ja kumoaa riidanalaisen tavaramerkin kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta
 - velvoittaa EUIPO:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien asian käsittelystä valituslautakunnassa aiheutuneet kulut.
- 11 Kantaja ilmoitti istunnossa luopuvansa toisesta vaatimuksestaan, mikä kirjattiin suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.
- 12 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
 - hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 13 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin hylkää kanteen.

Oikeudellinen arviointi

[– –]

¹ Tästä tuomiosta on otettu tähän vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 ja 2 kohdan rikkomista

- 17 Ensimmäisessä kanneperusteessaan kantaja väittää pääasiallisesti yhtäältä, että valituslautakunta on hyväksynyt väliintulijan myöhässä asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdan nojalla esittämät todisteet, ja toisaalta, että se on tutkinut viran puolesta tiettyjä tosiseikkoja, mikä on asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan vastaista. Ensimmäinen kanneperuste voidaan siis jakaa kahteen erilliseen väitteeseen, jotka koskevat mainittujen kahden säännöksen rikkomista.

Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen väite, joka koskee asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdan rikkomista

[– –]

- 23 Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdan mukaan EUIPO ”voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai joita ne eivät ole esittäneet ajoissa”.
- 24 Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdan sanamuodosta seuraa, että pääsäännön mukaan – ja ellei ole toisin säädetty – osapuolet voivat esittää tosiseikkoja ja todisteita niiden määräaikojen päättymisen jälkeen, jotka niiden esittämiseksi on asetettu saman asetuksen säännöksissä, eikä EUIPO:ta ole millään tavoin kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty tällä tavalla myöhässä (tuomio 13.3.2007, SMHV v. Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, 42 kohta; tuomio 19.4.2018, EUIPO v. Group, C-478/16 P, ei julkaistu, EU:C:2018:268, 34 kohta ja tuomio 21.3.2019, Pan v. EUIPO – Entertainment One UK (TOBBIA), T-777/17, ei julkaistu, EU:T:2019:180, 21 kohta).
- 25 Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdassa todetaan, että EUIPO ”voi” tällaisessa tapauksessa päättää olla ottamatta huomioon tällaisia tosiseikkoja ja todisteita, ja annetaan näin EUIPO:lle laaja harkintavalta päättää perustellen tältä osin päätöksensä, onko ne otettava huomioon vai ei (ks. vastaavasti tuomio 13.3.2007, SMHV v. Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, 43 kohta; tuomio 24.1.2018, EUIPO v. European Food, C-634/16 P, EU:C:2018:30, 56 kohta ja tuomio 21.3.2019, TOBBIA, T-777/17, ei julkaistu, EU:T:2019:180, 22 kohta).
- 26 Lisäksi asetuksen 2018/625 27 artiklan 4 kohdassa rajataan asetuksen 2017/1001 95 artiklan 2 kohdassa säädetyn harkintavallan käyttö niiden tosiseikkojen ja ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa esitettyjen todisteiden osalta, joihin on vedottu. Kyseisessä säännöksessä säädetään seuraavaa:

”Asetuksen [2017/1001] 95 artiklan 2 kohdan mukaisesti valituslautakunta voi hyväksyä tosiseikkoja tai todisteita, jotka esitetään sille ensimmäistä kertaa ainoastaan, jos kyseiset tosiseikat tai todisteet täyttävät seuraavat vaatimukset:

- a) niillä on lähtökohtaisesti todennäköisesti merkitystä asian ratkaisuun; ja
- b) niitä ei ole esitetty ajoissa pätevistä syistä, erityisesti jos ne pelkästään täydentävät merkityksellisiä tosiseikkoja ja todisteita, jotka oli jo esitetty ajoissa, tai ne jätetään ensimmäisen elimen omasta aloitteestaan valituksen kohteena olevassa päätöksessä tekemien tai tutkimien toteamusten kiistämiseksi.”

[– –]

Ensimmäisen kanneperusteen toinen väite, joka koskee asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan rikkomista

- 34 Kantaja väittää, että asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan mukaan EUIPO:n on ehdottomiin mitättömyysperusteisiin perustuvissa mitättömyysmenettelyissä rajattava tutkimuksensa osapuolten esittämiin perusteisiin ja väitteisiin. EU-tavaramerkkiin, joka on rekisteröity, sovelletaan pätevyyssolettamaa, ja mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tehneen henkilön on vedottava EUIPO:ssa konkreettisiin seikkoihin, jotka kyseenalaistavat sen pätevyyden.
- 35 Kantaja katsoo näin ollen, että valituslautakunnalla ei ollut oikeutta tukeutua omiin tosiseikkoja koskeviin toteamuksiinsa. Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta tukeutui kuitenkin ”lisäseikkoihin”, joihin osapuolet eivät ole vedonneet.
- 36 Kantajan mukaan nämä lisäseikat koskevat ensinnäkin Montanan osavaltion väestöä (riidanalaisen päätöksen 29 kohta), toiseksi muiden matkailukohteiden, kuten Kalifornian tai Floridan osavaltioiden, suosiota (riidanalaisen päätöksen 31 kohta), kolmanneksi viittausta ilmaisuihin, jotka liittyvät sanaan ”montana” tietyissä eurooppalaisissa kielissä ja tähän sanaan liittyvää mielle yhtymää Crans-Montanan kuntaan Sveitsissä (riidanalaisen päätöksen 32 ja 33 kohta), neljänneksi metsien prosentuaalista osuutta Yhdysvaltojen ja tiettyjen unionin jäsenvaltioiden pinta-alasta (riidanalaisen päätöksen 42 ja 43 kohta) ja viidenneksi Britannica-tietosanakirjan tietoja Montanan kasvillisuudesta ja sen taloudesta (riidanalaisen päätöksen 40, 51 ja 52 kohta).
- 37 EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.
- 38 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan mukaan tutkiessaan ehdottomia hylkäysperusteita EUIPO:n tutkijoiden ja valituksen yhteydessä EUIPO:n valituslautakuntien on tutkittava viran puolesta tosiseikat voidakseen määrittää, sovelletaanko tavaramerkkiin, jonka rekisteröintiä on haettu, jotakin saman asetuksen 7 artiklassa mainituista rekisteröinnin hylkäämisen ehdottomista perusteista. Tästä seuraa, että EUIPO:n toimivaltaiset elimet voivat joutua perustamaan päätöksensä tosiseikkoihin, joihin hakija ei ole vedonnut (ks. vastaavasti tuomio 29.3.2019, All Star v. EUIPO – Carrefour Hypermarchés (Kengänpohjan muoto), T-611/17, ei julkaistu, EU:T:2019:210, 43 kohta ja tuomio 10.6.2020, Louis Vuitton Malletier v. EUIPO – Wisniewski (Ruutukuvio), T-105/19, ei julkaistu, EU:T:2020:258, 21 kohta).
- 39 Ehdottomaan hylkäysperusteeseen perustuvassa mitättömyysmenettelyssä valituslautakunnalla ei kuitenkaan voi olla velvollisuutta tutkia viran puolesta uudelleen merkityksellisiä tosiseikkoja, jotka EUIPO:n toimivaltaiset elimet ovat tutkineet rekisteröintihetkellä. Asetuksen 2017/1001 59 ja 62 artiklasta näet ilmenee, että EU-tavaramerkkiä on pidettävä pätevänä siihen saakka, kunnes EUIPO on julistanut sen mitättömyysmenettelyn seurauksena mitättömäksi. Sitä koskee siis pätevyyssolettama, joka on looginen seuraus EUIPO:n rekisteröintihakemuksen tutkimuksen yhteydessä suorittamasta tarkastuksesta (ks. vastaavasti tuomio 29.3.2019, Kengänpohjan muoto, T-611/17, ei julkaistu, EU:T:2019:210, 44 kohta ja tuomio 10.6.2020, Ruutukuvio, T-105/19, ei julkaistu, EU:T:2020:258, 22 kohta).
- 40 Tämän pätevyyssolettaman vuoksi asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetty EUIPO:n velvollisuus tutkia tosiseikat viran puolesta rajoittuu sellaisiin merkityksellisiin tosiseikkoihin, joiden vuoksi tutkijoiden – ja valituksen yhteydessä valituslautakuntien – EU-tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä suorittamassa mainittua tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tutkimisessa saatetaan soveltaa ehdottomia hylkäämisperusteita. Koska ehdottomaan hylkäysperusteeseen perustuvassa mitättömyysmenettelyssä rekisteröidyn EU-tavaramerkin oletetaan olevan pätevä, mitättömyysvaatimuksen esittäjän on EUIPO:ssa vedottava konkreettisiin seikkoihin, joiden se katsoo vaikuttavan kyseisen tavaramerkin pätevyyteen. Asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä, jossa vahvistetaan unionin yleisen tuomioistuimen aikaisempi oikeuskäytäntö (tuomio 13.9.2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt v. SMHV – Castel

Frères (CASTEL), T-320/10, EU:T:2013:424, 28 kohta), säädetään saman asetuksen 59 artiklan nojalla vireille pantujen mitättömyysmenettelyjen osalta, että EUIPO:n on rajattava tutkimuksensa osapuolten esittämiin perusteisiin ja väitteisiin (ks. tuomio 10.6.2020, Ruutukuvio, T-105/19, ei julkaistu, EU:T:2020:258, 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 41 Vaikka rekisteröinnin pätevyysolettama rajoittaa EUIPO:n velvollisuutta tutkia merkitykselliset tosiseikat, se ei kuitenkaan voi estää EUIPO:ta tukeutumasta yleisesti tunnettuihin seikkoihin, kun otetaan huomioon muun muassa ne seikat, joihin riidanalaisen tavaramerkin pätevyyden kyseenalaistava osapuoli on vedonnut (ks. vastaavasti tuomio 29.3.2019, Kengänpohjan muoto, T-611/17, ei julkaistu, EU:T:2019:210, 46 kohta ja tuomio 10.6.2020, Ruutukuvio, T-105/19, ei julkaistu, EU:T:2020:258, 24 kohta).
- 42 Lisäksi on niin, että vaikka EUIPO:n on ehdottomaan hylkäysperusteeseen perustuvissa mitättömyysmenettelyissä rajattava tutkimuksensa osapuolten esittämiin perusteisiin ja väitteisiin, tämä ei merkitse sitä, että valituslautakunta ei voisi mitättömyysvaatimuksen esittäjän esittämiä tosiseikkoja, väitteitä ja todisteita arvioidessaan päätyä muuhun kuin mitättömyysvaatimuksen esittäjän ehdottamaan johtopäätökseen (ks. vastaavasti tuomio 24.10.2019, Rubik's Brand v. EUIPO – Simba Toys (Kuutio, jonka tahkoissa on ruudukkorakenne), T-601/17, ei julkaistu, EU:T:2019:765, 82 kohta). Tässä yhteydessä asetuksen 2017/1001 71 artiklan 1 kohdasta johtuu, että valituslautakunta voi sen käsiteltäväksi saatetun valituksen johdosta käyttää riidanalaisen päätöksen tehneen osaston toimivaltaa ja sen on tässä yhteydessä siis tutkittava valitus uudelleen kokonaan sekä oikeudellisten seikkojen että tosiseikkojen osalta (ks. vastaavasti tuomio 13.3.2007, SMHV v. Kaul, C-29/05 P, EU:C:2007:162, 57 kohta; tuomio 4.3.2020, Tulliallan Burlington v. EUIPO, C-155/18 P–C-158/18 P, EU:C:2020:151, 97 kohta ja tuomio 28.3.2019, Robert Bosch v. EUIPO (Simply. Connected.), T-251/17 ja T-252/17, EU:T:2019:202, 27 kohta).
- 43 Käsiteltävässä asiassa on selvää, että oikeusriita liittyy ehdottomaan mitättömyysperusteeseen perustuvaan mitättömyysmenettelyyn. Valituslautakunnan oli siis tutkittava ainoastaan osapuolten perusteet ja väitteet, mutta sillä oli kuitenkin mahdollisuus ottaa huomioon yleisesti tunnettuja seikkoja.
- 44 Ei voida kuitenkaan todeta, että valituslautakunta olisi ylittänyt tutkintansa rajat asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan vastaisesti.
- 45 On nimittäin todettava, että valituslautakunta on vain tutkinut, voiko ehdoton peruste, johon kantaja on nimenomaisesti vedonnut, johtaa riidanalaisen tavaramerkin mitättömyyteen.
- [– –]
- 47 Lisäksi valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että tavaramerkki MONTANA oli pätevästi rekisteröity, ja vahvisti siten sen pätevyyden.
- 48 Näin ollen valituslautakunta ei tutkinut viran puolesta merkityksellisiä tosiseikkoja, joiden perusteella se olisi voinut soveltaa muita ehdottomia hylkäysperusteita, jotka olisivat voineet kyseenalaistaa riidanalaisen tavaramerkin pätevyyden edellä 40 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti.
- 49 Kantaja ei myöskään voi väittää, että valituslautakunta on kyseessä olevaa ehdotonta hylkäysperustetta arvioidessaan tutkinut viran puolesta tiettyjä ”lisäseikkoja” (ks. edellä 35 ja 36 kohta).
- 50 On nimittäin todettava, että edellä 36 kohdassa luetellut valituslautakunnan toteamukset kuuluvat sen arviointiin kantajan mitättömyysvaatimuksensa tueksi esittämistä seikoista ja mitättömyysosaston päätöksen perusteluista. Niillä pyritään asettamaan kantajan mitättömyysvaatimuksessaan esittämät

tosiseikat, todisteet ja väitteet, joita valituslautakunta piti virheellisinä tai riittämättömänä näyttönä, oikeaan asiayhteyteen sekä kumoamaan päätelmät, jotka mitättömyysosasto teki hyväksyessään mitättömyysvaatimuksen.

[– –]

56 Tästä seuraa, että edellä 42 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti valituslautakunnan toteamukset kuvastavat ainoastaan sitä, että se on tutkinut valituksen uudelleen kokonaan sekä oikeudellisten seikkojen että tosiseikkojen osalta, minkä päätteeksi se on päätenyt muuhun kuin kantajan ehdottamaan ratkaisuun.

57 Edellä esitetystä seuraa, että ensimmäisen kanneperusteen toinen väite ja siten ensimmäinen kanneperuste kokonaisuudessaan on hylättävä.

[– –]

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**
- 2) **Franz Schröder GmbH & Co. KG veloitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) oikeudenkäyntikulut.**
- 3) **RDS Design ApS vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Collins

Kreuschitz

De Baere

Julistettiin Luxemburgissa 2 päivänä kesäkuuta 2021.

Allekirjoitukset