



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

30 päivänä syyskuuta 2015*

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin BASmALI rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi rekisteröimätön tavaramerkki tai aikaisempi merkki BASMATI — Suhteellinen hylkäysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta

Asiassa T-136/14,

Tilda Riceland Private Ltd, kotipaikka Gurgaon (Intia), edustajinaan barrister S. Malynicz, solicitor N. Urwin ja solicitor D. Sills,

kantajana

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään P. Geroulakos ja P. Bullock,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Siam Grains Co. Ltd, kotipaikka Bangkok (Thaimaa),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 18.12.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 1086/2012-4), joka koskee Tilda Riceland Private Ltd:n ja Siam Grains Co. Ltd:n välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Frimodt Nielsen sekä tuomarit F. Dehousse (esittelevä tuomari) ja A. M. Collins,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.2.2014 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.7.2014 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 21.4.2015 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion

Asian tausta

- 1 Siam Grains Co. Ltd teki 4.11.2003 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna [korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)], nojalla.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



- 3 Tavara, jota varten rekisteröintiä haettiin, kuuluu tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 30, ja se vastaa seuraavaa kuvausta: "pitkäjyväinen riisi".
- 4 Kyseinen yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 13.9.2004 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 37/2004.
- 5 United Riceland Private Ltd, josta on tullut Tilda Riceland Private Ltd eli kantaja, teki 10.12.2004 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen sitä vastaan, että hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki rekisteröidään edellä 3 kohdassa tarkoitettua tavaraa varten.
- 6 Väite perustui rekisteröimättömään aikaisempaan tavaramerkkiin tai aikaisempaan merkkiin BASMATI, jota käytetään riisin yhteydessä elinkeinotoiminnassa.
- 7 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta) tarkoitettuun perusteeseen. Kantaja väitti erityisesti, että sillä oli Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavan lain nojalla oikeus estää rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin käyttö merkioikeuden loukkauskanteella (action for passing off).

- 8 Väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 28.1.2008. Väiteosasto katsoi erityisesti, että kantaja ei ollut esittänyt asiakirjoja, joista olisi käynyt ilmi, miten kantajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan viemää riisiä oli markkinoitu. Kantaja ei väiteosaston mukaan näissä olosuhteissa ollut osoittanut, että sillä oli tarvittava liikearvo voittaakseen asiansa Yhdistyneessä kuningaskunnassa sovellettavan passing off -perustetta koskevan lainsäädännön nojalla.
- 9 Kantaja teki 20.3.2008 asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla valituksen väiteosaston päätöksestä SMHV:ssä.
- 10 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 19.3.2009 tekemällään päätöksellä. Valituslautakunta katsoi, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan mukaan väitteentekijän on osoitettava, että se on väitteen perusteena olevan oikeuden haltija. Nyt käsiteltävässä asiassa kantaja ei kuitenkaan ollut valituslautakunnan mukaan osoittanut olevansa sen oikeuden haltija, johon oli vedottu. Valituslautakunta katsoi erityisesti, että termi ”basmati” ei ollut omistusoikeuksilla suojattu tavaramerkki tai merkki vaan ainoastaan yleinen nimitys yhdelle riisilajikkeelle. Termi ”basmati” oli valituslautakunnan mukaan yleistermi. Lisäksi valituslautakunta korosti, että passing off -perusteella suojattu omaisuus ei liittynyt kyseiseen merkkiin vaan liikearvoon. Valituslautakunta katsoi päätöksessään, että kantaja ei ollut osoittanut, että sillä oli omistusoikeus termiin ”basmati”, ja että näin ollen väite ei täyttänyt asetuksen N:o 40/94 mukaista omistusoikeutta koskevaa edellytystä.
- 11 Unionin yleinen tuomioistuin kumosi 18.1.2012 antamallaan tuomiolla Tilda Riceland Private v. SMHV – Siam Grains (BASMALI) (T-304/09, Kok., EU:T:2012:13) 19.3.2009 tehdyn valituslautakunnan päätöksen. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että valituslautakunta oli tehnyt virheen, kun se oli hylännyt väitteen sillä perusteella, että kantaja ei ollut osoittanut olevansa kyseisen merkin haltija, ja kun se ei ollut arvioinut erityisesti sitä, oliko kantaja saanut oikeuksia tähän merkkiin Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden nojalla (tuomion 29 kohta).
- 12 Edellä 11 kohdassa mainitun tuomion BASMALI (EU:T:2012:13) johdosta asia annettiin SMHV:n neljännen valituslautakunnan käsiteltäväksi.
- 13 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 18.10.2013 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi lähinnä, ettei kantaja ollut esittänyt näyttöä nimen ”basmati” käyttämisestä erottavana merkkinä liike-elämässä. Tässä tilanteessa valituslautakunta ei tutkinut, oliko kantaja saanut oikeudet merkkiin Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden nojalla.

Asianosaisten vaatimukset

- 14 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
 - kumoaa riidanalaisen päätöksen ja
 - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 15 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
 - hylkää kanteen ja
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 16 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomista.
- 17 Ensimmäiseksi kantaja väittää, että merkki BASMATI on erottamiskykyinen, koska se kuvaa erityistä riisilajia, jolla on tietty, sen laatuun, tuoksuun ja muihin ominaisuuksiin perustuva maine. Kantajan mukaan se on esittänyt näyttöä tästä SMHV:lle. Valituslautakunta näyttää sen mukaan lisäävän lisäkriteerin, jonka mukaan merkin omistuksen on oltava yksinomainen. Tässä yhteydessä merkki BASMATI ei eroa merkeistä CHAMPAGNE tai SWISS CHOCOLATE, ja se voisi saada samanlaista suojaa passing off -perusteella. Nyt käsiteltävän asian seikkojen perusteella kantaja väittää, että merkki BASMATI täyttää kaikki kriteerit suojan saamiseksi Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden perusteella. Toiseksi kantaja katsoo, että kyseessä olevan tavaran ulkomaisena tuottajana ja maahantuojana se on (muiden toimijoiden kanssa) BASMATI-merkin immateriaalioikeuksien haltija, vaikka toinen yhtiö markkinoi tavaraa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Valituslautakunta on kantajan mukaan sivuuttanut kantajan hallinnollisessa menettelyssä esiin tuomat seikat. Kolmanneksi se, että useat toimivat käyttävät omia erottamiskykyisiä tavaramerkkejään yhdistyneenä BASMATI-merkkiin, ei loukkaa tämän merkin erottamiskykyä.
- 18 SMHV myöntää, että vaikka valituslautakunnan lähestymistapa onkin Euroopan unionin oikeuden perusteella sovellettavan erottamiskyvyn käsitteen mukainen, se on vaikeasti yhdistettävissä passing off -perusteen niin sanotun ”laajentavan” muodon erityispiirteiden kanssa sekä Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten ratkaisujen kanssa. Kantajan asiakirja-aineistossa esiin tuomat seikat eivät kuitenkaan osoita, että Yhdistyneen kuningaskunnan yleisö ymmärtäisi basmatiriisillä olevan ”ilmeinen maine” sen erityisominaisuuksien vuoksi; tämä arviointiperuste johtuu Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytännöstä. SMHV myöntää, ettei valituslautakunta ole esittänyt mitään tätä koskevaa nimenomaista viittausta. Valituslautakunnan suorittamasta tutkimuksesta ilmenee kuitenkin, että jos se olisi nimenomaisesti käsitellyt tätä kysymystä, se olisi päätellyt, ettei asiakirja-aineiston näytön perusteella voida liittää BASMATI-merkkiin ”ilmeisen maineen” mielleyhtymää. Tyhjentyvyyden vuoksi SMHV väittää, ettei kantaja ollut osoittanut, että se oli liikearvon haltija, eikä sitä, että sille oli aiheutunut tältä osin vahinkoa. SMHV päätelee tästä, että jos oletetaan, että valituslautakunnan näkemys ei ole perusteltu sen kysymyksen osalta, sovelletaanko erottamiskyvyn perinteistä käsitettä seikkana, jonka avulla voidaan tunnistaa tavaroiden kaupallinen alkuperä, myös passing off -perusteeseen sen ”laajentavassa” muodossa, asiakirja-aineistossa esitetty näyttö ei riitä osoittamaan, että Yhdistyneen kuningaskunnan kohdeyleisö mieltää BASMATI-merkin niin, että sillä on ”ilmeinen maine”.
- 19 On todettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan mukaan rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltija voi vastustaa tavaramerkille haetun rekisteröinnin myöntämistä, jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan yhteisön lainsäädännön tai jäsenvaltion oikeuden mukaan yhtäältä oikeus merkkiin on saatu ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty tai jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja toisaalta merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.
- 20 Lisäksi siltä osin kuin kantaja vetoaa väitteensä tueksi passing off -kanteeseen, josta on säädetty Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa, on huomautettava, että nyt käsiteltävässä asiassa sovellettava jäsenvaltion laki on vuoden 1994 Trade Marks Act (Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkilaki), jonka 5 §:n 4 momentissa säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos tai siltä osin kuin sen käyttö Yhdistyneessä kuningaskunnassa voidaan estää

- a) sellaisen oikeussäännön (erityisesti loukkaamista koskevan oikeuden (law of passing off) perusteella, jolla suojataan rekisteröimätöntä tavaramerkkiä tai muuta elinkeinotoiminnassa käytettävää merkkiä – –”
- 21 Tästä säännöksestä, sellaisena kuin kansalliset tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, ilmenee, että väitteentekijän on osoitettava passing off -kannetta koskevan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden mukaisesti, että ensinnäkin rekisteröimättömällä tavaramerkillä tai kyseessä olevalla merkillä hankittua liikearvoa (eli asiakkaita tuovaa vetovoimaa), toiseksi uudemman tavaramerkin haltijan harhaanjohtavaa esitystä sekä kolmanneksi liikearvolle aiheutunutta vahinkoa koskevat kolme edellytystä täyttyvät (ks. edellä 11 kohdassa mainittu tuomio BASMALI, EU:T:2012:13, 19 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 22 Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten oikeuskäytännöstä seuraa, että tavaroiden tai palvelujen tunnuksena oleva merkki on voinut saavuttaa markkinoilla passing off -perusteeseen sovellettavassa oikeudessa tarkoitetun maineen, vaikka useat toimijat käyttäisivät sitä kaupallisessa toiminnassaan (Chocosuisse Union des fabricants suisses de chocolat & Ors v. Cadbury Ltd. ((1999) EWCA Civ 856). Tällainen passing off -perusteen niin sanottu ”laajennettu” muoto, joka kansallisessa oikeuskäytännössä on hyväksytty, mahdollistaa näin ollen sen, että useilla toimijoilla voi olla oikeuksia merkkiin, joka on saavuttanut maineen markkinoilla (edellä 11 kohdassa mainittu tuomio BASMALI, EU:T:2012:13, 28 kohta).
- 23 Valituslautakunta on todennut, että nimen ”basmati” käyttöä koskevia edellytyksiä liike-elämässä ja mainitun merkin ulottuvuutta on tulkittava unionin oikeuden yhdenmukaisten standardien valossa. Tältä osin valituslautakunta on katsonut, että käyttövaatimuksen täyttämiseksi liike-elämässä rekisteröimätöntä tavaramerkkiä tai merkkiä olisi käytettävä erottavana tekijänä siten, että sen avulla olisi voitava yksilöidä sen haltijan harjoittama taloudellinen toiminta. Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on päättellyt, että asiakirja-aineistoon sisältyvien seikkojen perusteella ei voida katsoa, että kantaja oli käyttänyt nimeä ”basmati” erottavana merkkinä liike-elämässä, ja ettei näin ollen yksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan soveltamisedellytyksistä ollut täyttynyt.
- 24 Vaikka riidanalainen päätös on laadittu moniselitteisesti, siitä ilmenee, että valituslautakunta on katsonut, että BASMATI-merkin mahdollisen erottamiskyvyn perusteella kantajan pitäisi voida erottaa tavaransa muiden yritysten tavaroista, myös niiden, jotka myös markkinoivat basmatiriisiä. Tämä ilmenee erityisesti riidanalaisen päätöksen 33 kohdasta, jossa valituslautakunta on todennut selvästi, että se, että basmatiriisiä markkinoidaan eri tavaramerkeillä, ”sulkee pois sen mahdollisuuden”, että ilmaisu ”basmati” sellaisenaan voitaisiin ymmärtää seikkana, ”joka erottaa yhden yrityksen riisin muiden yritysten riisistä”. Lisäksi riidanalaisen päätöksen 25 ja 31 kohdassa valituslautakunta on katsonut, ettei kantaja markkinoinut kantajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan maahantuomaa riisiä vaan sen teki toinen yhtiö. Valituslautakunta on korostanut riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, että sellaisen maataloustuotteen nimellä, jonka maahantuontiin sovelletaan tiettyjä säännöksiä unionin yhteisen maatalouspolitiikan perusteella, ymmärretään tarkoitettavan tuotteen ominaisuuksia ”eikä – – sen kaupallista alkuperää”. Valituslautakunta on myös viitannut kyseessä olevan tavarantoiminnan ”kaupalliseen alkuperään” riidanalaisen päätöksen 29 ja 32 kohdassa. Lisäksi valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa, että kantajan tuottaman riisin ”yksilöimiseksi” ”käytetty tavaramerkki” on TILDA eikä ilmaisu ”basmati”. Tukeakseen näkemystään valituslautakunta on todennut, että asian käsittelyn yhteydessä esitetyt seikat osoittavat, että ilmaisu ”basmati” oli käytetty yhdistelmänä tavaramerkkien tai yhtiöiden nimien kanssa.
- 25 Toisin sanoen valituslautakunta on katsonut, että kyseessä olevan merkin erottamiskyvyn täytyy johtua sen tehtävästä yksilöidä tavaroiden kaupallinen alkuperä. SMHV on vahvistanut riidanalaisen päätöksen tämän tulkinnan istunnossa.
- 26 Valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä noudattama lähestymistapa on kuitenkin tältä osin ristiriidassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan kanssa.

- 27 Pitää tosin paikkansa, kuten valituslautakunta toteaa, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan puitteissa kyseessä olevaa merkkiä on käytettävä erottavana tekijänä siinä mielessä, että sitä on käytettävä yksilöimään sen haltijan harjoittama taloudellinen toiminta (tuomio 29.3.2011, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, c-96/09 P, Kok., EU:C:2011:189, 149 kohta).
- 28 Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, että merkin käyttämisellä olisi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan puitteissa pyrittävä yksinomaan yksilöimään kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallinen alkuperä. Näin päätellessään valituslautakunta on asettanut edellytyksen, josta ei säädetä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa, kuten kantaja lähinnä väittää kirjelmässään.
- 29 Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta kattaa rekisteröimättömät tavaramerkit ja kaikki muut liike-elämässä käytetyt merkit. Tässä yhteydessä ja päinvastaisen viitteen puuttuessa kyseessä olevan merkin käyttämisen tehtävä voi perustua mainitun merkin luonteen perusteella paitsi siihen, että kohdeyleisö tunnistaa kyseessä olevan tavaran kaupallisen alkuperän, myös siihen, että kohdeyleisö tunnistaa sen maantieteellisen alkuperän ja sille luontaiset erityisominaisuudet (ks. vastaavasti edellä 27 kohdassa mainittu tuomio Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, C-96/09 P, Kok., EU:C:2011:189, 147 kohta) taikka sen maineen perustana olevat ominaisuudet, kuten SMHV toteaa kirjelmässään. Kyseessä oleva merkki voidaan luonteensa perusteella luokitella siten erottavaksi tekijäksi, kun sen avulla voidaan yksilöidä yrityksen tavarat tai palvelut toisen yrityksen tavaroihin tai palveluihin nähden, mutta erityisesti myös, kun sen avulla voidaan yksilöidä tietyt tavarat tai palvelut muihin samankaltaisiin tavaroihin ja palveluihin nähden. Valituslautakunnan omaksuma lähestymistapa johtaisi siten siihen, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jätetään merkit, joita useimmat toimijat käyttävät tai joita käytetään liitettynä tavaramerkkeihin, vaikkei tässä säännöksessä säädetä tällaisesta pois sulkemisesta. Näin on esimerkiksi sellaisten maantieteellisten merkintöjen osalta, joita ei ole rekisteröity unionissa ja joihin voidaan soveltaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohtaa. Näin on myös sellaisten merkkien osalta, joita voidaan suojella passing off -kanteen avulla, vaikkei niitä olekaan rekisteröity. Valituslautakunta on itse todennut, että passing off -kanne koskee merkkejä, joiden perusteella voidaan erottaa tavaraluokka ”muista samankaltaisista tavaroista” (riidanalaisen päätöksen 19 kohta). On myös muistutettava, että passing off -kanteen ”laajentava” muoto, jonka Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet tunnustavat, mahdollistaa sen, että useilla toimijoilla on oikeuksia merkkiin, joka on saanut mainetta markkinoilla.
- 30 Tässä asiayhteydessä tietyt merkit voivat olla erottavia tekijöitä, koska niiden avulla voidaan yksilöidä niiden haltijan harjoittama taloudellinen toiminta, vaikka useimmat toimijat käyttävätkin niitä. Tästä on todettava, että valituslautakunta on todennut Oxford English Dictionaryä siteeratun, että basmatiriisi on ”intialaisen riisin ensiluokkainen lajike, jolle on ominaista sen valkoisuus ja sen tuoksu, kun se on keitetty”.
- 31 On lisättävä, että vaikka kantajan tavaroita markkinoitiin tavaramerkillä TILDA, kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa, SMHV:n asiakirja-aineisto osoittaa, että termi ”basmati” esiintyy myös hyvin selvästi mainittujen tavaroiden pakkauksissa. Tältä osin on selvää, että, kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa, että kantaja on myynyt toiselle yhtiölle ”intialaista basmatiriisiä”. Tässä asiayhteydessä syistä, jotka edellä on esitetty, on merkityksetöntä, että kantajan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan viemiä tavaroita on markkinoinut tällä alueella toinen yhtiö eikä kantaja itse, koska kyseessä olevan merkin käytön tehtävänä ei välttämättä ole kyseisen tavaran kaupallisen alkuperän yksilöiminen. Lisäksi minkään muun seikan perusteella ei voida katsoa, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan puitteissa väitteentekijän olisi osoitettava, että se on itse markkinoinut tavaroitaan kyseisellä alueella.
- 32 Näin ollen valituslautakunnan väitteen hylkäämiseksi esiin tuomien seikkojen perusteella ei voida katsoa, ettei kyseessä olevaa merkkiä ole käytetty erottavana tekijänä, jonka avulla yksilöidään kantajan harjoittama taloudellinen toiminta.

- 33 SMHV:n muut argumentit eivät voi horjuttaa tätä päätelmää. Erityisesti SMHV:n kirjelmässään esittämien niiden väitteiden osalta, että asian käsittelyn aikana esitettyjen seikkojen perusteella valituslautakunta ei olisi missään tapauksessa voinut päätellä, että BASMATI-merkki olisi saanut ”ilmeisen maineen” kyseessä olevalla alueella eikä että kantaja olisi liikearvon haltija tai että sille olisi aiheutunut tältä osin vahinkoa, on selvää, ettei valituslautakunta ole tutkinut näitä kysymyksiä. On muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohdan perusteella unionin yleinen tuomioistuin valvoo SMHV:n päätösten lainmukaisuutta (ks. vastaavasti tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 52 kohta). Jos se toteaa, että tällaista päätöstä, joka on kyseenalaistettu tässä tuomioistuimessa nostetulla kanteella, rasittaa lainvastaisuus, sen on kumottava kyseinen päätös. Se ei kuitenkaan voi hylätä kannetta ja korvata riidanalaisen toimen toteuttaneen SMHV:n toimivaltaisen instanssin perustelua omillaan (tuomio 25.3.2009, Kaul v. SMHV – Bayer (ARCOL), T-402/07, Kok., EU:T:2009:85, 49 kohta ja tuomio 9.9.2010, Axis v. SMHV – Etra In vestigación y Desarrollo (ETRAX), T-70/08, Kok., EU:T:2010:375, 29 kohta). Tästä johtuu, että SMHV:n kirjelmässään esittämät perustelut eivät voi johtaa kanteen hylkäämiseen.
- 34 Kaikkien näiden seikkojen perusteella kantajan esittämä ainoa kanneperuste on hyväksyttävä ja siten riidanalainen päätös on kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

- 35 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
- 36 Koska SMHV on hävinnyt asian siltä osin kuin riidanalainen päätös kumotaan ja koska kantaja on vaatinut sen velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut, SMHV on veloitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 18.12.2013 tekemä päätös (asia R 1086/2012-4) kumotaan.**
- 2) **SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se korvaa Tilda Riceland Private Ltd:n oikeudenkäyntikulut.**

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Julistettiin Luxemburgissa 30 päivänä syyskuuta 2015.

Allekirjoitukset