



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

7 päivänä toukokuuta 2019*

EU-tavaramerkki – Hakemus puhekuplassa olevaa autoa esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi
EU-tavaramerkiksi – Valituksen tutkittavaksi ottaminen valituslautakunnassa – Asetuksen
(EU) N:o 2017/1001 49 artiklan 1 kohta – Haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen
luettelon rajoittaminen – Delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 27 artiklan 5 kohta –
Valituslautakunnan suorittaman tutkinnan laajuus – Velvollisuus lausua rajoittamishakemuksesta

Asiassa T-629/18,

mobile.de GmbH, kotipaikka Dreilinden (Saksa), edustajanaan asianajaja T. Lührig,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään M. Fischer,

vastaaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 7.8.2018 tekemästä päätöksestä (asia R 2653/2017-4), joka koskee hakemusta puhekuplassa olevaa autoa esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit P. Nihoul ja J. Svenningsen (esittelevä tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.10.2018 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.12.2018 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon, etteivät asianosaiset ole esittäneet istunnon järjestämistä koskevaa pyyntöä kolmen viikon kuluessa siitä, kun asian käsittelyn kirjallisen vaiheen päättymisestä ilmoitettiin, ja päätettyään unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 106 artiklan 3 kohdan mukaisesti ratkaista kanteen ilman asian käsittelyn suullista vaihetta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantajana oleva mobile.de GmbH jätti 30.6.2016 EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)), nojalla.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



- 3 Tavarat ja palvelut, joille rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkiin 9, 12, 16, 25, 28, 35–38, 41, 42 ja 45.
- 4 EUIPO:n tutkija vastusti 22.7.2016 päivätyllä kirjeellä kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröintiä osalle kyseisistä tavaroista ja palveluista asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) nojalla sillä perusteella, että haettu tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen.
- 5 Vastauksena mainittuun tutkijan kirjeeseen kantaja esitti 25.11.2016 huomautuksia ja kiisti kaikki tutkijan väitteet.
- 6 Tutkija luopui 23.3.2017 päivätyllä kirjeellä osittain joitakin tavaroita ja palveluja, jotka hän oli maininnut aiemmin 22.7.2016 päivätyssä kirjeessään, koskevista väitteistä. Kantajaa kehoitettiin esittämään huomautuksensa tai toimittamaan lisätodisteita sen osoittamiseksi, että tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi niille tavaroille ja palveluille, joiden osalta tutkija pysytti väitteensä. Kantaja toimitti nämä lisähuomautukset 24.7.2017.
- 7 Tutkija epäsi 3.10.2017 tekemällään päätöksellä kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin 23.3.2017 päivätyssä kirjeessä mainituille tavaroille ja palveluille asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 42 artiklan 2 kohdan nojalla.
- 8 Kantaja teki 15.12.2017 EUIPO:lle valituksen, jossa vaadittiin kumoamaan tutkijan päätös siltä osin kuin sillä hylättiin kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemus.
- 9 Kantaja toimitti 16.2.2018 EUIPO:lle kaksi asiakirjaa, joista toinen sisälsi tavaroiden ja palveluiden, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä oli alun perin haettu, luettelon rajoittamista koskevan hakemuksen. Rajoittamishakemus kattoi kaikki tavarat ja palvelut, joiden osalta tutkija oli hylännyt rekisteröinnin.

- 10 Samana päivänä kantaja toimitti toisen asiakirjan, jonka otsikko oli ”Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä/tavaramerkkihakemuksen rajoittamista koskeva ilmoitus” ja jonka liitteenä oli aiemmin esitetty rajoittamishakemus.
- 11 Kantajan oli pitänyt EUIPO:n pyynnöstä toimittaa 6.4.2018 uudelleen kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen sisältämien tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittamishakemus toisessa muodossa (PDF) ja muutetussa muodossa, mutta samansisältöisenä.
- 12 Valituslautakuntien kirjaamo ilmoitti 10.5.2018 vastaanottaneensa kaksi rajoittamishakemusta, jotka oli jätetty 16.2. ja 6.4.2018.
- 13 EUIPO ilmoitti 6.6.2018 päivätyllä kirjeellä kantajalle, että valitus oli toimitettu neljännelle valituslautakunnalle asetuksen 2017/1001 69 artiklan 2 kohdan mukaisesti, koska tutkija ei ollut hyväksynyt sitä.
- 14 EUIPO:n neljäs valituslautakunta jätti valituksen tutkimatta 7.8.2018 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) asetuksen 2017/1001 68 artiklan 1 kohdan kolmannen virkkeen, luettuna yhdessä asetuksen 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annetun delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 (EUVL 2018, L 104, s. 1) 23 artiklan 1 kohdan d alakohdan kanssa, nojalla sillä perusteella, että toinen kantajan 16.2.2018 toimittama asiakirja, jonka otsikko oli ”Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä/tavaramerkkihakemuksen rajoittamista koskeva ilmoitus”, ei täyttänyt delegoidun asetuksen 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen valituksen perusteet sisältävän kirjelmän edellytyksiä.
- 15 Valituslautakunta totesi, että 16.2.2018 päivätyssä asiakirjassa kantaja pelkästään viittasi liitteeseen, joka sisältää kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen sisältämien tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittamishakemuksen, selittääkseen rajoittamishakemuksen koskevan kaikkia tavaroita ja palveluja, joiden osalta tutkija oli hylännyt rekisteröinnin ja jotka olivat valituksen ainoa kohde ja että se oli tämän vuoksi päättänyt vaatia, että lausunnon antaminen asiassa raukeaisi. Näiden seikkojen perusteella valituslautakunta katsoi, ettei tämä asiakirja sisältänyt perusteita tutkijan päätöksen kumoamiselle ja että valitus oli näin ollen jätettävä tutkimatta. Koska pätevää valitusperusteita sisältävää kirjelmää ei näin ollen ollut toimitettu ennen tutkijan päätöksen tiedoksi antamisesta alkaneen neljän kuukauden määräajan päättymistä, valituslautakunta totesi, että päätöksestä oli tullut lopullinen.

Asianosaisten vaatimukset

- 16 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 17 EUIPO yhtyy kantajan vaatimukseen oikeudenkäyntikulut mukaan lukien.

Oikeudellinen arviointi

- 18 Aluksi on huomattava EUIPO:n asemasta oikeudenkäynnissä, ettei sen tarvitse puolustaa systemaattisesti kaikkia valituslautakunnan tekemiä kanteen kohteeksi joutuneita päätöksiä tai vaatia tällaisesta päätöksestä nostetun kanteen hylkäämistä, eikä mikään estä EUIPO:ta yhtymästä kantajan vaatimukseen (ks. vastaavasti tuomio 25.10.2005, Peek & Cloppenburg v. SMHV (Cloppenburg), T-379/03, EU:T:2005:373, 22 kohta).

- 19 Nyt käsiteltävässä asiassa EUIPO:n vaatimukset voidaan ottaa tutkittaviksi siltä osin kuin ne ja niiden tueksi esitetyt perusteet eivät ylitä kantajan esittämiä vaatimuksia ja kanneperusteita.
- 20 Vaikka asianosaisten näkemykset käsiteltävän asian perusteista ovat yhteneviä, kanne ei ole vailla kohdetta. Asianosaisten yksimielisyydestä huolimatta valituslautakunta ei nimittäin asian käsittelyn tässä vaiheessa ole muuttanut tai peruuttanut riidanalaisista päätöistä, eikä EUIPO:lla ole valtaa tehdä tätä eikä liioin valtaa antaa tällaisia ohjeita valituslautakunnille, joiden riippumattomuus on vahvistettu asetuksen 2017/1001 166 artiklan 7 kohdassa. Näin ollen unionin yleistä tuomioistuinta ei ole vapautettu tutkimasta riidanalaisen päätöksen laillisuutta kanteessa esitettyjen kanneperusteiden perusteella ja asiasta on yhä lausuttava (ks. vastaavasti tuomio 25.10.2005, Cloppenburg, T-379/03, EU:T:2005:373, 28 ja 29 kohta).
- 21 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen 2017/1001 49 artiklan 1 kohdan, toinen saman asetuksen 71 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen, kolmas asetuksen 2017/1001 68 artiklan 1 kohdan neljännen virkkeen, luettuna yhdessä delegoidun asetuksen N:o 2018/625 23 artiklan 1 kohdan d alakohdan kanssa, ja neljäs asetuksen 2017/1001 68 artiklan 1 kohdan neljännen virkkeen, luettuna yhdessä delegoidun asetuksen 2018/625 23 artiklan 1 kohdan e alakohdan ja 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, rikkomista.
- 22 Ensimmäisessä kanneperusteessaan kantaja väittää, että valituslautakunta loukkasi sen oikeutta rajoittaa tavaramerkkihakemuksen sisältämien tavaroiden ja palvelujen luetteloa asetuksen 2017/1001 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Kantajan mukaan sillä on tämä rajoittamisoikeus koko menettelyn ajan mukaan lukien menettely valituslautakunnassa. Koska sen hakemus esitettiin, kun tutkijan päätös oli yhä muutoksenhaun kohteena, valituslautakunnan olisi pitänyt käyttää alkuperäisen päätöksen tehneen elimen eli tutkijan toimivaltaa ja ”kirjata” kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen sisältämien tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittaminen. Tämän johdosta valituslautakunnan olisi pitänyt todeta, että mainitun rajoittamisen, joka koski niitä tavaroita ja palveluja, joiden osalta tutkija oli evännyt rekisteröintihakemuksen, vuoksi alkuperäisellä päätöksellä ei ollut enää vaikutusta eikä valituksesta ollut enää tarpeen lausua.
- 23 EUIPO toteaa lähinnä kantajan väitteitä tukien, että valituslautakunnan on lausuttava tavaramerkin hakijan asetuksen N:o 2017/1001 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti valitusmenettelyssä tekemästä tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittamishakemuksesta viimeistään valitusta koskevassa päätöksessään delegoidun asetuksen N:o 2018/625 27 artiklan 5 kohdan nojalla.
- 24 Tästä on todettava, että valituksen jättämisen jälkeen valituslautakunnasta tulee toimivaltainen elin lausumaan tavaramerkin rekisteröintihakemuksesta. Koska kantaja tavaramerkin hakijana teki kyseisen tavaramerkkihakemuksen sisältämien tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittamishakemuksen ajankohtana, jona tutkijan päätös kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin epäämisestä oli riitautettu valituslautakunnassa, mainitusta valituslautakunnasta oli tullut toimivaltainen lausumaan tällaisesta rajoitushakemuksesta (ks. vastaavasti tuomio 16.3.2017, Capella v. EUIPO – Abus (APUS), T-473/15, ei julkaistu, EU:T:2017:174, 36 kohta).
- 25 Kantajan oikeudesta rajoittaa tavaramerkkihakemuksensa sisältämää tavaroiden ja palvelujen luetteloa on muistutettava, että asetuksen 2017/1001 49 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin hakija voi ”milloin tahansa peruuttaa EU-tavaramerkkihakemuksensa tai rajoittaa sen sisältämien tavaroiden tai palvelujen luetteloa”.
- 26 Näin ollen asetuksen 2017/1001 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti EU-tavaramerkkihakemuksen sisältämien tavaroiden tai palvelujen luettelon rajoittaminen voidaan tehdä milloin tahansa ja siis myös valituslautakunnan menettelyn aikana (ks. vastaavasti tuomio 16.3.2017, APUS, T-473/15, ei julkaistu, EU:T:2017:174, 37 kohta).

- 27 Nyt käsiteltävässä asiassa on riidatonta, että kantajan 16.2.2018 toimittamat kaksi asiakirjaa esitettiin sen jälkeen, kun valitus valituslautakunnalle oli tehty ja valituksen perusteet sisältävän kirjelmän jättämiselle asetetussa määräajassa, josta säädetään asetuksen 2017/1001 68 artiklan 1 kohdan viimeisessä virkkeessä. Näin ollen rajoittamishakemus jätettiin valituslautakunnan menettelyn aikana saman asetuksen 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti.
- 28 Delegoidun asetuksen N:o 2018/625 27 artiklan 5 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan valituslautakunnan on lausuttava tällaisesta asetuksen 2017/1001 49 artiklan mukaisesti tehdystä rajoittamishakemuksesta viimeistään valituksesta antamassaan ratkaisussa. Valituslautakunnalla on velvollisuus lausua rajoittamishakemuksesta riippumatta siitä, onko valituksen perusteet sisältävä kirjelmä jätetty delegoidun asetuksen 2018/625 22 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.
- 29 Koska kantaja toimitti kyseisen tavaramerkkihakemuksen sisältämien tavaroiden tai palvelujen luettelon rajoittamishakemuksen asetuksen 2017/1001 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti ennen kuin saman asetuksen 68 artiklan 1 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitettu määräaika valituksen perusteet sisältävän kirjelmän jättämiselle päättyi, valituslautakunnan piti tutkia se.
- 30 Kun valituslautakunta jätti valituksen tutkimatta sillä perusteella, että kantajan jättämä 16.2.2018 päivätty asiakirja, jonka otsikko on ”Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä/tavaramerkkihakemuksen rajoittamista koskeva ilmoitus”, ei täytä valituksen perusteet sisältävän kirjelmän edellytyksiä, se ei lausunut kantajan tekemästä tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoitushakemuksesta ja rikkoi tällä tavoin asetuksen 2017/1001 49 artiklan 1 kohtaa ja delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 5 kohtaa.
- 31 Näin ollen ensimmäinen kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on kumottava kokonaisuudessaan ilman, että on tarpeen tutkia muita kantajan esittämiä kanneperusteita.

Oikeudenkäyntikulut

- 32 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska EUIPO on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kantajan ja EUIPO:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) neljännen valituslautakunnan 7.8.2018 tekemä päätös (asia R 2653/2017-4) kumotaan.
- 2) EUIPO velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pelikánová

Nihoul

Svenningsen

Julistettiin Luxemburgissa 7 päivänä toukokuuta 2019.

Allekirjoitukset