UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

12 päivänä heinäkuuta 2012*

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Väitteentekijän valituslautakunnalle jättämän kirjelmän tiedoksianto — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 50 säännön 1 kohta, 20 säännön 2 kohta ja 67 säännön 1 kohta — Puolustautumisoikeudet

Asiassa T-279/09,

Antonino Aiello, kotipaikka Vico Equense (Italia), edustajinaan asianajajat M. Coccia ja L. Pardo,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään O. Montalto,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Cantoni ITC SpA, kotipaikka Milano (Italia),

jossa on kyse kanteesta SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 2.4.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 1148/2008-1), joka koskee Cantoni ITC SpA:n ja Antonino Aiellon välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Kanninen (esittelevä tuomari) sekä tuomarit N. Wahl ja S. Soldevila Fragoso,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Heeren,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.7.2009 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 23.10.2009 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 29.1.2010 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.3.2010 jätetyn vastaajan vastauskirjelmän,

* Oikeudenkäyntikieli: italia.

ottaen huomioon 15.3.2012 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Antonino Aiello teki 5.3.2004 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)), perusteella.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat muun muassa tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 18 ja 25 ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 3: ”Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet, saippuat, hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet, hampaidenpuhdistusaineet.”

— luokka 18: ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, vuodat; matka-arkut ja matkalaukut, sateenvarjot, päivänvarjot, kävelykepit.”

— luokka 25: ”Vaatteet, mukaan lukien saappaat, kengät ja tohvelit.”

4 Kyseinen yhteisön tavaramerkkihakemus julkaistiin 11.4.2005 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 15/2005.

5 Cantoni ITC SpA (jäljempänä väitteentekijä) teki 14.6.2005 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui seuraaviin aikaisempiin oikeuksiin:

— kuviomerkki, joka rekisteröitiin yhteisön tavaramerkiksi 10.2.2004 numerolla 2689891 ja joka on esitetty alla:



— sanamerkki CAPRI, joka rekisteröitiin Italiassa 27.1.1986 numerolla 396526.

7 Väite perustui aikaisemman yhteisön tavaramerkin osalta kaikkiin mainitun tavaramerkin kattamiin luokkiin 3, 18 ja 25 kuuluviin tavaroihin, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 3: ”Saippuat; hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; sampoot; hampaidenpuhdistusaineet.”

— luokka 18: ”Nahka ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat; salkkulaukut, käsilaukut, pussit; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivävarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet.”

— Luokka 25: ”Vaatteet ja alusvaatteet, kengät, päähineet.”

8 Väite perustui aikaisemman italialaisen tavaramerkin osalta mainitun tavaramerkin kattamiin erityisesti luokkiin 3 ja 25 kuuluviin tavaroihin, jotka vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 3: ”Saippuat; hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; hampaidenpuhdistusaineet.”

— luokka 25: ”Sisävaatteet ja ulkovaatteet, kengät ja päähineet.”

9 Väite kohdistui edellä 3 kohdassa mainittuihin tavaroihin.

10 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 kohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 kohta) tarkoitettuihin perusteisiin.

11 Väiteosasto hyväksyi väitteen 30.5.2008 tekemällään päätöksellä. Se totesi aluksi, että haetun tavaramerkin kattamat tavarat ja aikaisemman yhteisön tavaramerkin kattamat tavarat ovat ”melkein samoja”. Se katsoi tämän jälkeen, että kyseiset merkit ovat ulkoasultaan ja lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia ja merkityssisällöltään samankaltaisia. Se katsoi lisäksi, että aikaisempi yhteisön tavaramerkki on tavanomaisen erottamiskykyinen ja totesi, että kyseisten tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara.

12 Kantaja teki 30.7.2008 väiteosaston päätöksestä valituksen SMHV:lle ja liitti siihen valituksen perusteet sisältävän kirjelmän. Väitteentekijä jätti 23.10.2008 vastauskirjelmän edellä mainittuun kantajan kirjelmään (jäljempänä väitteentekijän kirjelmä).

13 SMHV lähetti väitteentekijän kirjelmän faksilla 24.11.2008 kantajan tavaramerkkihakemuksessa ilmoittamaan numeroon.

14 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 2.4.2009 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Riidanalaisen päätöksen mukaan kantaja jätti vastaamatta väitteentekijän kirjelmään. Valituslautakunta katsoi asiakysymyksestä muun muassa, että aikaisemman yhteisön tavaramerkin tarkoittamat tavarat on suunnattu suurelle yleisölle ja että haetun tavaramerkin kattamat tavarat ovat lähes samoja kuin aikaisemman yhteisön tavaramerkin kattamat tavarat. Kyseisten merkkien vertailusta valituslautakunta katsoi, että ne ovat ulkoasultaan hyvin samankaltaisia, lausuntatavaltaan keskimääräisen samankaltaisia ja merkityssisällöltään melkein samoja. Valituslautakunta totesi myös, että aikaisempi yhteisön tavaramerkki on erottamiskykyinen, koska keskivertokuluttaja ei muodosta minkäänlaista yhteyttä Caprin saarta tarkoittavan maantieteellisen nimen ja mainitun tavaramerkin kattamien tavaroiden välille.

Asianosaisten vaatimukset

15 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen ja hylkää väitteen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

16 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Vaatimuksen, jonka mukaan SMHV:n on hylättävä väite, tutkittavaksi ottaminen

17 Kantaja vaatii ensimmäisessä vaatimuksessaan muun muassa, että unionin yleinen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n hylkäämään väitteen ja näin ollen hyväksymään haetun tavaramerkin rekisteröinnin. Tästä on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sellaisen kanteen yhteydessä, joka on nostettu unionin tuomioistuimissa SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä, SMHV:n on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohta) mukaisesti toteutettava kyseisen tuomioistuimen antaman tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa SMHV:lle täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä. SMHV:n on nimittäin tehtävä johtopäätökset unionin yleisen tuomioistuimen antaman tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia T-33/03, Osotspa v. SMHV - Distribution & Marketing (Hai), tuomio 9.3.2005, Kok., s. II-763, 15 kohta; ks. vastaavasti asia T-129/01, Alejandro v. SMHV - Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok., s. II-2251, 22 kohta).

18 Kantajan vaatimusta siitä, että unionin yleinen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n hylkäämään väitteen, ei näin ollen voida ottaa tutkittavaksi.

Asiakysymys

19 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kumoamisperusteeseen. Ensimmäinen perustuu siihen, että yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 50 säännön 1 kohtaa ja 20 säännön 2 kohtaa on rikottu. Toinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

20 Kantaja väittää ensimmäisessä kanneperusteessaan, ettei väitteentekijän valituslautakunnan menettelyssä jättämää kirjelmää annettu hänelle tiedoksi vastoin asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohtaa ja 20 säännön 2 kohtaa. Tämä laiminlyönti tarkoittaa hänen puolustautumisoikeuksiensa ”vakavaa” loukkausta, koska kantajaa estettiin esittämästä huomautuksia väitteentekijän kirjelmästä.

21 SMHV vastaa, että kantaja sai henkilökohtaisesti tiedon väitteentekijän kirjelmästä ja ettei hän voi näin ollen vedota puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen.

22 Asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdassa, joka liittyy valituksen tutkimiseen valituslautakunnassa, todetaan, että ”jollei toisin säädetä, valitusmenettelyssä sovelletaan soveltuvin osin säännöksiä, jotka koskevat menettelyä valituksenalaisen päätöksen tehneellä osastolla”.

23 Väiteosaston menettelyyn liittyvistä säännöksistä asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 2 kohdassa säädetään, että SMHV ”antaa tiedoksi hakijalle väitteentekijän jättämät asiakirjat ja kehottaa häntä esittämään omat huomautuksensa viraston asettaman määräajan kuluessa”.

24 Asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdasta ja 20 säännön 2 kohdasta yhdessä luettuina johtuu, että SMHV antaa valituslautakunnan menettelyssä valituksen tehneelle yhteisön tavaramerkin hakijalle tiedoksi väitteentekijän jättämät asiakirjat ja kehottaa häntä esittämään omat huomautuksensa.

25 SMHV ei myöskään kiistä sitä, että sen oli annettava väitteentekijän kirjelmä tiedoksi kantajalle, jotta hän saattoi esittää siitä huomautuksensa ennen kuin valituslautakunta teki riidanalaisen päätöksen. SMHV nimittäin väittää antaneensa väitteentekijän kirjelmän kantajalle tiedoksi faksilla tavaramerkkihakemuksessa ilmoitettuun numeroon.

26 SMHV myönsi suullisessa käsittelyssä vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen esittämään kirjalliseen kysymykseen, joka esitettiin unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 64 artiklassa tarkoitettuna prosessinjohtotoimena, tehneensä virheen, kun se lähetti väitteentekijän kirjelmän faksilla tavaramerkkihakemuksessa ilmoitettuun numeroon eikä kantajaa väiteosastossa ja valituslautakunnassa edustaneen henkilön faksinumeroon. Viimeksi mainittu numero oli nimittäin mainittu valituslautakunnan valituslomakkeessa.

27 SMHV väittää kuitenkin, että kantaja sai tästä virheestä huolimatta tiedoksi väitteentekijän kirjelmän, joten hänellä oli mahdollisuus esittää puolustuksensa. SMHV:n mukaan asiakirjat annettiin nimittäin kantajalle henkilökohtaisesti tiedoksi hänen tavaramerkkihakemuksessa ilmoittamaansa faksinumeroon, ja koska kantaja sai tiedoksi riidanalaisen päätöksen, hän ei voi väittää, ettei hän olisi saanut tiedoksi väitteentekijän kirjelmää.

28 SMHV ei kuitenkaan voi päätellä siitä, että kantaja sai tiedoksi riidanalaisen päätöksen, että hän sai tiedoksi väitteentekijän kirjelmän hyvissä ajoin vastatakseen siihen. Riidanalainen päätös ja väitteentekijän kirjelmä tosin lähetettiin molemmat faksilla rekisteröintihakemuksessa ilmoitettuun numeroon, mutta kantaja väitti suullisessa käsittelyssä yhtäältä, että numero on sitä rekisteröintimenettelyssä vuonna 2004 edustaneen taloudellisen konsultin numero, ja toisaalta, että hän sai henkilökohtaisesti tiedon riidanalaisesta päätöksestä, koska hän oli sattumalta Italiassa toukokuussa 2009. Ei siis ole mitenkään vahvistettu sitä, että kantaja sai henkilökohtaisesti tiedon väitteentekijän kirjelmästä sillä tavalla, että hän olisi voinut vastata siihen valituslautakunnassa.

29 Joka tapauksessa on huomautettava, että asetuksen N:o 2868/95 67 säännön 1 kohdassa säädetään, että ”jos edustaja on nimetty tai yhteishakemuksessa ensin mainittua hakijaa pidetään yhteisenä edustajana 75 säännön 1 kohdan mukaisesti, tiedoksianto osoitetaan tälle nimetylle tai yhteiselle edustajalle”. SMHV ei siis voi vedota väitettyyn väitteentekijän kirjelmän tiedoksiantoon kantajalle henkilökohtaisesti perustellakseen sen, että tiedoksiantoa ei ole toimitettu kantajan edustajalle.

30 Lisäksi SMHV totesi itse suullisessa käsittelyssä, että valituslautakunnan kirjaajan käytäntönä on antaa jokainen asiakirja tiedoksi erityisesti nimetylle edustajalle ja varmistaa tällä tavoin, että edustettava, joka saattaa oleskella Euroopan unionin ulkopuolella, vastaanottaa kaikki asiakirjat.

31 Vastoin SMHV:n esitystä suullisessa käsittelyssä on lisäksi todettava, ettei asetuksen N:o 2868/95 77 säännöstä, jonka mukaan kaikilla edustajalle toimitetuilla ilmoituksilla on sama vaikutus kuin jos ne olisi toimitettu edustetulle henkilölle, voida johtaa, että edustettavalle toimitettu ilmoitus vastaa edustajalle toimitettua ilmoitusta. Mikäli näin olisi, mainitun asetuksen 67 sääntö olisi merkityksetön.

32 SMHV:n väitteestä, jonka mukaan kantaja on voinut sen virheestä huolimatta esittää puolustuksensa nostamalla kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa ja jättämällä vastineen ja esittämällä huomautuksia suullisessa käsittelyssä, on riittävää huomauttaa kantajan tavoin, että riidanalainen päätös tehtiin ilman, että kantaja olisi voinut tehdä huomautuksia väitteentekijän kirjelmästä.

33 Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan toisen virkkeen mukaan SMHV:n päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. Tämän säännöksen mukaisesti SMHV:n valituslautakunta voi perustaa päätöksensä ainoastaan sellaisiin tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa (asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004, Kok., s. I-10107, 41 ja 42 kohta; asia T-242/02, Sunrider v. SMHV (TOP), tuomio 13.7.2005, Kok., s. II-2793, 58 ja 59 kohta ja asia T-168/04, L & D v. SMHV - Sämann (Aire Limpio), tuomio 7.9.2006, Kok., s. II-2699, 115 kohta).

34 Edellä mainitussa säännöksessä vahvistetaan puolustautumisoikeuksien suojelua koskeva yleinen periaate yhteisön tavaramerkkejä koskevalla oikeudenalalla (asia T-320/03, Citicorp v. SMHV (LIVE RICHLY), tuomio 15.9.2005, Kok., s. II-3411, 21 kohta ja asia T-317/05, Kustom Musical Amplification v. SMHV (Kitaran muoto), tuomio 7.2.2007, Kok., s. II-427, 26 kohta). Kyseisen yleisen periaatteen mukaan henkilöille, joihin kohdistetaan heidän etuihinsa huomattavasti vaikuttavia viranomaispäätöksiä, on varattava tilaisuus tulla asianmukaisesti kuulluksi (asia 17/74, Transocean Marine Paint Association v. komissio, tuomio 23.10.1974, Kok., s. 1063, Kok. Ep. II, s. 363, 15 kohta; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-683, 21 kohta ja em. asia LIVE RICHLY, tuomion 22 kohta).

35 On kuitenkin totta, että menettelyn sääntöjenvastaisuus johtaa päätöksen kumoamiseen kokonaisuudessaan tai osittain vain silloin, jos todetaan, että mainittu päätös olisi voinut olla toisenlainen ilman tätä sääntöjenvastaisuutta (asia T-247/03, Torres v. SMHV – Bodegas Muga (Torre Muga), tuomio 11.7.2006, 79 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja asia T-137/09, Nike International v. SMHV - Muñoz Molina (R10), tuomio 24.11.2010, Kok., s. II-5433, 30 kohta).

36 Kantaja väitti käsiteltävän asian suullisessa käsittelyssä, että väitteentekijän kirjelmän usealla sivulla käsiteltiin aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä. Vaikka kantaja esitti valituslautakunnalle jättämässään valitusperusteet sisältävässä kirjelmässä väitteitä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä, on todettava, että valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvystä samankaltaisin sanamuodoin kuin väitteentekijä kirjelmässään, ettei Caprin saaren maantieteellisen nimen ja aikaisemman tavaramerkin kattamien tavaroiden välillä ole yhteyttä. Kantaja ei kuitenkaan voinut esittää huomautuksia tästä seikasta vastauksena väitteentekijän kirjelmään, joten toisin kuin SMHV väitti suullisessa käsittelyssä, ei voida katsoa, ettei riidanalainen päätös olisi voinut olla toisenlainen ilman tätä sääntöjenvastaisuutta.

37 Edellä esitetyillä perusteilla asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan ja 20 säännön 2 kohdan rikkomista koskeva kanneperuste on hyväksyttävä, eikä toista kanneperustetta ole tarpeen tutkia.

38 Näin ollen kanne on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

39 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 2.4.2009 tekemä päätös (asia R 1148/2008-1) kumotaan.

2) SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanninen Wahl Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä heinäkuuta 2012.

Allekirjoitukset