UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

29 päivänä marraskuuta 2012 *

Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki Fagumit ja yhteisön kuviomerkki FAGUMIT — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki FAGUMIT — Suhteellinen mitättömyysperuste — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta ja 165 artiklan 4 kohdan b alakohta

Asioissa T-537/10 ja T-538/10,

Ursula Adamowski, kotipaikka Hampuri (Saksa), edustajanaan asianajaja D. von Schultz,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään G. Schneider,

vastaajana,

joissa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o., kotipaikka Wolbrom (Puola), edustajanaan asianajajat M. Krekora, T. Targosz ja P. Podrecki,

joissa on kyse kahdesta kanteesta, jotka koskevat kahta SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 3.9.2010 tekemää päätöstä (asiat R 1002/2009-1 ja R 1003/2009-1), jotka liittyvät kahteen Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o:n ja Ursula Adamowskin väliseen mitättömyysmenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. J. Forwood (esittelevä tuomari) sekä tuomarit F. Dehousse ja J. Schwarcz,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 26.11.2010 toimitetut kannekirjelmät,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5.4.2011 toimitetut SMHV:n vastineet,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.3.2011 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.7.2011 toimitetut kantajan vastauskirjelmät,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 26.9.2011 toimitetut väliintulijan vastauskirjelmät,

ottaen huomioon asianosaisten huomautukset käsiteltävien asioiden yhdistämisestä tuomion antamista varten,

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä, pyytäneet järjestämään suullista käsittelyä, ja päätettyään esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian ilman suullista käsittelyä,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Kantaja Ursula Adamowski teki 18.2. ja 12.3.2003 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kaksi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskevaa hakemusta yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin 18.2.2003, on seuraava kuviomerkki:



3 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin 12.3.2003, on sanamerkki Fagumit.

4 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat 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 12 ja 17 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 12: Kautsu ja kumi lopputuotteina moottoriajoneuvoihin, nimittäin renkaisiin, myös täyskumina ja reunanauhoina

— luokka 17: Letkut; kautsu ja kumi puolivalmisteina kalvojen, levyjen, tankojen, profiilien, harkkojen, vyyhtien, nauhojen, putkien ja letkujen muodossa: kautsu ja kumi lopputuotteina teollisuusletkuihin, nimittäin PVC-letkuihin, vesiletkuihin, ilmaletkuihin, kaapelinsuojaletkuihin, kulutuksenkestäviin letkuihin, öljy- ja bensiiniletkuihin, kemikaaliletkuihin, kaasuhitsausletkuihin,

asetyleeniletkuihin, propaaniletkuihin ja kaksoisletkuihin; kautsu ja kumi lopputuotteina moottoriajoneuvoihin, nimittäin pinnoitettuina renkaina, myös täyskumirenkaina ja reunanauhoina; letkut, välirenkaat ja tiivisteet.

5 Edellä 2 ja 3 kohdassa mainitut tavaramerkit rekisteröitiin 28.6.2004.

6 Väliintulija Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o. esitti 7. ja 8.4.2008 kaksi riidanalaisten tavaramerkkien mitättömäksi julistamista koskevaa hakemusta perusteenaan

— asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta), koska kantaja jätti väliintulijan mukaan tavaramerkkihakemukset vilpillisessä mielessä

— asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohta), koska kantaja jätti väliintulijan mukaan riidanalaisten tavaramerkkien rekisteröimistä koskevat hakemukset omissa nimissään hankkimatta suostumusta väliintulijalta, joka on jäljempänä esitetyn, Nizzan sopimukseen perustuvan luokittelun 17 luokkaan kuuluville kautsu- ja PVC-letkuille 15.1.1997 rekisteröidyn puolalaisen tavaramerkin haltija



— asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohta), koska riidanalaisten tavaramerkkien aihe on väliintulijan mukaan otettu väliintulijan toiminimestä, joka on rekisteröity Puolassa vuonna 1993 ja jota on mainitusta vuodesta alkaen käytetty liike-elämässä useisiin jäsenvaltioihin, muun muassa Saksaan suuntautuvassa viennissä.

7 Mitättömyysosasto hylkäsi mitättömäksi julistamista koskevat vaatimukset kahdella 25.6.2009 tekemällään päätöksellä.

8 Väliintulija teki 27.8.2009 kaksi valitusta mitättömyysosaston päätöksistä SMHV:lle asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

9 Ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi kahdella 3.9.2010 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalaiset päätökset) valitukset, kumosi mitättömyysosaston päätökset ja julisti riidanalaiset tavaramerkit mitättömiksi sen jälkeen, kun se oli hyväksynyt väliintulijan esittämät kolme mitättömyysperustetta.

10 Valituslautakunta totesi asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskevasta perusteesta (ks. edellä 6 kohdan kolmas luetelmakohta) erityisesti, että väliintulija oli esittänyt näytön ilmaisun ”fagumit” käyttämisestä liike-elämässä kansainvälisellä tasolla 1.6.1997 lähtien kantajan harjoittamassa muun muassa Saksaan yhtiön nimeltä Adamex Handels- u. Transportgesellschaft mbH kanssa tehdyn jakelusopimuksen esittänyt näytön ilmaisun ”fagumit” käyttämisestä liike-elämässä kansainvälisellä tasolla 1.6.1997 lähtien kantajan harjoittamassa muun muassa Saksaan yhtiön nimeltä Adamex Handels- u. Transportgesellschaft mbH kanssa tehdyn jakelusopimuksen mukaisesti

suuntautuvassa viennissä. Valituslautakunnan mukaan merkki oli suojattu Saksassa Saksan tavaramerkkilain (Markengesetz) 5 §:n 2 momentin nojalla. Valituslautakunta katsoi asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevasta perusteesta (ks. edellä 6 kohdan toinen mukaisesti suuntautuvassa viennissä. Valituslautakunnan mukaan merkki oli suojattu Saksassa Saksan tavaramerkkilain (Markengesetz) 5 §:n 2 momentin nojalla. Valituslautakunta katsoi asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevasta perusteesta (ks. edellä 6 kohdan toinen luetelmakohta) ensinnäkin, että edellä 3 kohdassa esitetty riidanalainen tavaramerkki koostuu puolalaisen tavaramerkin hallitsevasta osatekijästä, mikä oli mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perusteena, kun taas edellä 2 kohdassa esitetty riidanalainen tavaramerkki on olennaisilta osin jäljennös viimeksi mainitusta tavaramerkistä. Koska asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa käytetyt ilmaisut ”asiamies tai edustaja” kattavat myös asiamiehen, edustajan tai jakelijan johtajan ja koska 10.4.1998 päivätyssä asiakirjassa ei voida tulkita annettavan kantajalle oikeutta saada riidanalaisia tavaramerkkejä rekisteröidyksi, valituslautakunta hyväksyi myös kyseisen perusteen. Valituslautakunta korosti asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevasta perusteesta, että edellä mainitun jakelusopimuksen mukaan kantajalla oli velvollisuus valvoa väliintulijan kaupallisia intressejä, jotka yhteisön tavaramerkkejä koskevat hakemukset vaaransivat, kun taas edellä mainittu 10.4.1998 päivätty kirje ei sen mukaan osoita, että kantaja olisi jättänyt kyseessä olevat hakemukset vilpittömässä mielessä. Koska myöskään mikään muu seikka ei valituslautakunnan mukaan osoita, että väliintulija olisi luopunut oikeuksistaan merkkiin Fagumit tai että kantaja olisi toiminut vilpittömässä mielessä, myös kyseinen peruste hyväksyttiin.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

— kumoamaan riidanalaiset päätökset

— hylkäämään mitättömäksi julistamista koskevat vaatimukset

— velvoittamaan SMHV:n korvaamaan mitättömyysosastossa, valituslautakunnassa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

12 SMHV ja väliintulija vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

— hylkäämään kanteet

— velvoittamaan kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

13 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo asianosaisia kuultuaan, että käsiteltävät asiat on yhdistettävä tuomion antamista varten unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 50 artiklan mukaisesti.

14 Kantaja esittää molemmissa käsiteltävissä asioissa kolme kanneperustetta, jotka koskevat ensimmäiseksi asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan, luettuna yhdessä 8 artiklan 4 kohdan kanssa, rikkomista, toiseksi asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdan, luettuna yhdessä 8 artiklan 3 kohdan kanssa, rikkomista ja kolmanneksi mainitun asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

15 Kuten SMHV esittää, kukin valituslautakunnan hyväksymistä mitättömyysperusteista riittää riidanalaisten tavaramerkkien mitättömäksi julistamiseen. Tässä tilanteessa on ensin tutkittava asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä mitättömyysperustetta koskeva toinen kanneperuste.

16 Kantaja esittää kyseisellä kanneperusteella ensinnäkin, että asetuksen N:o 207/2009 165 artiklan 4 kohdan b alakohta on esteenä sille, että väliintulija voisi vedota edukseen saman asetuksen 53 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

17 Väitettä ei voida hyväksyä. Asetuksen N:o 207/2009 165 artiklan 4 kohdan b alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkkiä ei voida julistaa mitättömäksi saman asetuksen 53 artiklan 1 ja 2 kohdan nojalla, jos aikaisempi kansallinen oikeus oli rekisteröity tai sitä oli haettu taikka se oli saatu aikaisemmin kuin 1.5.2004 Euroopan unioniin kyseisenä ajankohtana liittyneessä valtiossa.

18 Kyseisellä säännöksellä pyritään sulkemaan pois mahdollisuus, että aikaisemmin kuin 1.5.2004 rekisteröity tai haettu yhteisön tavaramerkki voitaisiin kyseenalaistaa ainoastaan sen vuoksi, että tietyt valtiot ovat liittyneet unioniin, kun tällaista mahdollisuutta ei ollut ennen mainittua liittymistä. Kyseisellä säännöksellä ei näin ollen estetä tavaramerkin haltijaa esittämästä 1.5.2004 jälkeen sellaista mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta, jonka se olisi voinut esittää ennen kyseistä ajankohtaa.

19 Tästä on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa mainitun tavaramerkin haltija voi vedota kyseisen asetuksen 53 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyyn mitättömyysperusteeseen, vaikka mainittu tavaramerkki olisi rekisteröity ainoastaan unioniin kuulumattomassa valtiossa. Toisin kuin asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1, 2, 4 ja 5 kohdassa, sen 3 kohdassa ei viitata tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity tai joilla on vaikutuksia jäsenvaltiossa. Jos lisäksi tavaramerkin rekisteröiminen jäsenvaltiossa olisi edellytys asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamiselle, kyseinen säännös olisi päällekkäinen saman artiklan 1 ja 5 kohdan kanssa. Niinpä on todettava SMHV:n tavoin, että väliintulija olisi voinut esittää edellä 6 kohdassa tarkoitetut mitättömäksi julistamista koskevat vaatimukset jo ennen Puolan tasavallan liittymistä unioniin, joten asetuksen N:o 207/2009 165 artiklan 4 kohdan b alakohta ei vaikuta kyseisten hakemusten hyväksyttävyyteen eikä riidanalaisten päätösten lainmukaisuuteen.

20 Käsiteltävässä asiassa kantaja kohdistaa väitteensä edellä 6 kohdan toisessa luetelmakohdassa esitetyn tavaramerkin haltijan antaman suostumuksen olemassaoloon kiistämättä toimimistaan väliintulijan asiamiehenä tai edustajana. Kantaja esittää tässä yhteydessä, että se oli saanut väliintulijan suostumuksen ennen edellä 1–3 kohdassa tarkoitettujen hakemusten jättämistä 10.4.1998 päivätyllä asiakirjalla.

21 SMHV ja väliintulija riitauttavat tällaisen näkemyksen.

22 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 3 kohdan soveltaminen edellyttää, että tavaramerkin hakija on tai on ollut tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja, että hakemus on jätetty asiamiehen tai edustajan nimissä ilman haltijan suostumusta ja ettei asiamiehen tai edustajan toiminnalle ole laillisia perusteita. Kyseisellä säännöksellä pyritään estämään se, että tavaramerkin haltijan asiamies kavaltaisi tavaramerkin, koska asiamies voi käyttää hyväkseen tietoja ja kokemusta, jotka se on saanut ollessaan liikesuhteessa haltijaan, ja saada siten perusteetonta hyötyä tavaramerkin haltijan itsensä tekemästä työstä ja investoinneista (asia T-6/05, DEF-TEC Defense Technology v. SMHV - Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), tuomio 6.9.2006, Kok., s. II-2671, 38 kohta).

23 Mahdollisesta suostumuksesta tavaramerkin rekisteröimiseksi edustajan tai asiamiehen nimissä on todettava, että suostumuksen on oltava selvä, täsmällinen ja varaukseton (ks. vastaavasti em. asia FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR, tuomion 40 kohta). Käsiteltävässä asiassa on kuitenkin mainittava, ettei 10.4.1998 päivätty asiakirja, johon kantaja vetoaa, valituslautakunnan toteamalla tavalla täytä kyseisiä edellytyksiä.

24 Tarkemmin sanottuna väliintulijan edustaja antoi kyseisessä Adamex Industrie GmbH:lle osoitetussa asiakirjassa suostumuksensa Fagumit-yhtiön ”alkuperäisen symbolin” (Or[i]ginal-Symbol) ja ”tunnuksen” (Bezeichnung) ”käytölle” (Benutzung) ja ”varaamiselle” (Vorbehalt) koko Euroopassa, ja siinä täsmennettiin, että edustajan mukaan mahdollisuus koskee yhtiöitä Fagumit GmbH Deutschland, Fagumit SARL Frankreich ja Fagumit Schweiz.

25 Tässä tilanteessa on ensinnäkin huomautettava, ettei kyseisessä asiakirjassa mainita mahdollisuutta, että kantaja voisi hakea edellä 2 kohdassa esitetyn merkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi. Tästä on huomattava, ettei kantajaa mainita kyseisessä asiakirjassa eikä siinä viitata mahdollisuuteen rekisteröidä mainittu merkki yhteisön tavaramerkiksi.

26 Toiseksi on niin, että vaikka yhtiöitä Fagumit Deutschland, Fagumit Frankreich ja Fagumit Schweiz ei ollut vielä olemassa silloin, kun kyseinen asiakirja lähettiin, kuten kantaja mainitsi mitättömyysosastossa ja valituslautakunnassa, sen on helppoa katsoa merkitsevän, ettei väliintulija vastustanut sitä, että kyseiset yritykset toimivat liikenimellä Fagumit ja käyttävät parhaassa tapauksessa jopa yksinoikeudella siihen liittyvää tavaramerkkiä toiminnassaan.

27 Kantaja ei voi tukeutua siihen, ettei väliintulija ollut vastustanut sitä, että muut kuin 10.4.1998 päivätyssä asiakirjassa mainitut yhtiöt käyttävät riidanalaista merkkiä. Tästä on todettava, kuten kantaja on tehnyt kannekirjelmien 33 kohdassa ja kuten sen SMHV:ssä esittämistä asiakirjoista ilmenee, kyseinen käyttö liittyi väliintulijalta peräisin olevien tuotteiden myyntiin saattamiseen. Tällainen käyttö kuuluu kuitenkin väliintulijan ja sen tuotteiden jakelijoiden välisen yhteistyön logiikkaan, eikä se osoita minkäänlaista edellä 6 kohdan toisessa luetelmakohdassa esitetyn merkin hylkäämistä, joka mahdollistaisi sen, että kuka tahansa voisi hakea sen tai sen hallitsevan osatekijän rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi.

28 Tästä seuraa, ettei valituslautakunta tehnyt virhettä, kun se katsoi, ettei 10.4.1998 päivätyssä asiakirjassa voida ymmärtää annettavan kantajalle asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua suostumusta riidanalaisten tavaramerkkien rekisteröimiseksi.

29 Tässä tilanteessa on merkityksetön se kantajan esittämä seikka, jonka mukaan yrityksiä, joita 10.4.1998 päivätty asiakirja koskee, koskevaa luetteloa ei voida pitää tyhjentävänä, koska hänen suhteensa väliintulijaan oli epämuodollinen. Koska kyseinen asiakirja ei merkitse asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua suostumusta, kyseinen seikka ei toteen näytettynäkään horjuta valituslautakunnan tekemää päätelmää.

30 Niinpä toinen kanneperuste ja edellä 15 kohdassa mainituista syistä kanteet kokonaisuudessaan on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

31 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on SMHV:n ja väliintulijan vaatimuksen mukaisesti velvoitettava korvaamaan niiden oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Asiat T-537/10 ja T-538/10 yhdistetään tämän tuomion antamista varten.

2) Kanteet hylätään.

3) Ursula Adamowski velvoitetaan vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja Fabryka Węży Gumowych i Tworzyw Sztucznych Fagumit sp. z o.o:n oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Forwood Dehousse Schwarcz

Julistettiin Luxemburgissa 29 päivänä marraskuuta 2012.

Allekirjoitukset