Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kymmenes jaosto)

13 päivänä lokakuuta 2021 *

EU-tavaramerkki – Väitemenettely – Hakemus nuolta, jossa on siipi, esittävän kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi – Nuolta, jossa on siipi, esittävä aikaisempi EU-kuviomerkki – Suhteellinen hylkäysperuste – Väitteen osittainen hylkääminen – Väitteen laajuuden rajoittaminen valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä – Väitteen osittainen peruuttaminen – Valituslautakunnan omasta aloitteestaan huomioonottama peruste – Kielto lausua vaatimuksen ulkopuolisesta seikasta

Asiassa T-712/20,

Škoda Investment a.s., kotipaikka Pilsen (Tšekki), edustajanaan L. Lorenc, asianajaja,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

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

Škoda Auto a.s., kotipaikka Mladá Boleslav (Tšekki), edustajanaan asianajaja J. Fesenmair,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n neljännen valituslautakunnan 6.10.2020 tekemästä päätöksestä (asia R 284/2020-4), joka koskee Škoda Investmentin ja Škoda Auton välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kymmenes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Kornezov sekä tuomarit G. Hesse ja D. Petrlík (esittelevä tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 3.12.2020 jätetyn kannekirjelmän,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 2.2.2021 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.2.2021 jätetyn väliintulijan vastineen,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulijana oleva Škoda Auto a.s. esitti 26.11.2018 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) nojalla EU-tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen ja vaati libanonilaisen tavaramerkkihakemuksen nro 88468, joka oli jätetty 30.5.2018, (jäljempänä libanonilaista tavaramerkkiä koskeva hakemus) etuoikeutta.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



3 Tavaramerkkiä haettiin lukuisille tavaroille ja palveluille, jotka 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 9, 12 ja 36–39.

4 Libanonilaista tavaramerkkiä koskeva hakemus koskee kuviomerkkiä, joka on sama kuin edellä 2 kohdassa mainittu merkki ja kattaa luokkiin 9, 12 ja 36–39 kuuluvia tavaroita ja palveluita.

5 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 14.2.2019 Euroopan unionin tavaramerkkilehdessä nro 2019/031.

6 Kantajana oleva Škoda Investment a.s. teki 13.5.2019 asetuksen 2017/1001 46 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan; väite koski lukuisia edellä 3 kohdassa mainittuja tavaroita ja palveluita.

7 Väite perustui 27.8.2018 jätettyyn EU-tavaramerkkihakemukseen, jonka osalta on vaadittu tšekkiläisen tavaramerkkihakemuksen nro 550086, joka oli jätetty 24.8.2018, etuoikeutta; nämä hakemukset kattavat luokkiin 9, 12 ja 36–39 kuuluvia tavaroita ja palveluja ja koskevat seuraavaa kuviomerkkiä:



8 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen 2017/1001 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.

9 EUIPO ilmoitti 14.6.2019 kantajalle, että tämän väitteen tutkinnassa oli ilmennyt, että se oli jätettävä asetuksen 2017/1001 täydentämisestä ja delegoidun asetuksen (EU) 2017/1430 kumoamisesta 5.3.2018 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) 2018/625 (EUVL 2018, L 104, s. 1) 5 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla tutkimatta.

10 Saatuaan kantajan huomautukset väiteosasto jätti 9.12.2019 tekemällään päätöksellä väitteen tutkimatta. Yhtäältä se totesi, että haettu tavaramerkki perustui libanonilaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen etuoikeusvaatimukseen, joka oli aikaisempi kuin kantajan esittämä etuoikeusvaatimus. Toisaalta se katsoi, että kaikki asetuksen 2017/1001 34 artiklassa säädetyt edellytykset libanonilaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen etuoikeusvaatimukselle täyttyivät.

11 Kantaja teki 6.2.2020 asetuksen 2017/1001 66–71 artiklan nojalla valituksen väiteosaston päätöksestä EUIPO:ssa.

12 Kantaja jätti 27.4.2020 EUIPO:lle valituksen perustelut sisältävän kirjelmän, jossa se väitti, että väiteosaston päätös oli virheellinen, koska väiteosasto ei ollut vastoin asetuksen 2017/1001 34 artiklan 1 kohtaa noudattanut vaatimusta, jonka mukaan EU-tavaramerkkihakemuksen kattamien tavaroiden ja palveluiden on oltava samoja kuin ne tavarat ja palvelut, jonka tavaramerkki, johon etuoikeus perustuu, kattaa. Se myönsi, että suuri osa haetun tavaramerkin kattamista tavaroista ja palveluista oli joko samoja kuin libanonilaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kattamat tavarat tai palvelut tai ne sisältyvät niihin. Sitä vastoin se katsoi, että tietyt haetun tavaramerkin kattamat, luokkiin 9, 38 ja 39 kuuluvat tavarat ja palvelut eli ”tietolaitteet, navigointi-, valvonta-, seuranta- ja opastuslaitteet ja kartografiset laitteet; navigointiohjelmistot”, jotka kuuluvat luokkaan 9, ”sähköinen tietojensiirto; sähköisten viestintäpalveluiden saataville asettaminen”, jotka kuuluvat luokkaan 38, ja ”matkojen järjestäminen; kuljetuspalveluiden järjestäminen”, jotka kuuluvat luokkaan 39, eivät olleet samoja kuin libanonilaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kattamat tavarat ja palvelut eivätkä sisältyneet niihin. Se katsoi tämän perusteella, että haettu tavaramerkki ei voinut hyötyä etuoikeudesta näiden luokkiin 9, 38 ja 39 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta. Se vaati tämän johdosta samassa kirjelmässä, että väiteosaston päätös oli kumottava osittain eli siltä osin kuin se koskee ainoastaan näitä tavaroita ja palveluja.

13 EUIPO:n neljäs valituslautakunta kumosi 6.10.2020 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksen osittain eli siltä osin kuin väiteosasto ei ollut tutkinut väitettä edellä 12 kohdassa mainittujen, luokkiin 9, 38 ja 39 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta ja palautti asian väiteosastoon sitä varten, että tämä jatkaa tutkimusta näiden tavaroiden ja palvelujen osalta. Valituslautakunta totesi, että väiteilmoitus täytti kaikki delegoidun asetuksen 2018/625 2 artiklassa säädetyt tutkittavaksi ottamisen edellytykset, joten väite voitiin ottaa tutkittavaksi.

Asianosaisten vaatimukset

14 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– kumoaa väiteosaston päätöksen

– palauttaa asian väiteosastoon kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen, joita varten tavaramerkkiä on haettu, koskevaa jatkotutkimusta varten ja

– velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

15 EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

16 Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa, että kantaja oli rajoittanut valituksen perusteet sisältävässä kirjelmässä valituksen laajuutta siten, että se vaati yhtäältä väiteosaston päätöksen kumoamista siltä osin kuin siinä oli hylätty väite edellä 12 kohdassa mainittujen, luokkiin 9, 38 ja 39 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta ja toisaalta näihin tavaroihin ja palveluihin liittyvän väitemenettelyn jatkamista. Se päätteli tästä, että kantaja oli peruuttanut valituksen muiden haetun tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen osalta. Se katsoi riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa, että osittaisen peruuttamisen seurauksena tavarat ja palvelut, joita ei ollut mainittu valituksen perusteet sisältävässä kirjelmässä, eivät olleet enää väitemenettelyn osa ja että väitteen hylkääminen oli tullut niiden osalta lopulliseksi.

17 Kantaja väittää, että valituslautakunta teki oikeudellisen virheen määrittäessään niitä oikeudellisia vaikutuksia, jotka seuraavat väiteosaston päätökseen sisältyvästä menettelyllistä lainvastaisuudesta, eli sitä koskevasta toteamuksesta, että väite oli jätettävä tutkimatta. Tällaisessa lainvastaisuudessa on sen mukaan kyse olennaisten menettelymääräysten rikkomisesta, joka on tutkittava viran puolesta ja jonka olisi pitänyt johtaa siihen, että kyseinen päätös kumotaan kokonaisuudessaan viran puolesta, jotta kaikki sen osapuolille aiheuttamat vaikutukset saadaan poistettua oikeusjärjestyksestä.

18 Kantaja toteaa lisäksi, että se oli rajoittaessaan valituksen laajuutta EUIPO:ssa luottanut täysin siihen, että väiteosaston päätös oli muodollisesti sääntöjenmukainen. Se katsoo näin ollen, että sillä on oikeus vedota luottamuksensuojan periaatteeseen siltä osin kuin on kyse väiteosaston toimivallasta tutkia kysymys haetun tavaramerkin etuoikeusvaatimuksen pätevyydestä väitemenettelyn alkuvaiheessa. Se väittää, että mainitun päätöksen perustelut luovat vaikutelman, että kyseinen päätös oli menettelyllisesti oikea, koska valituslautakunnan toteama lainvastaisuus ei ole oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla ilmeinen. Se keskittyi juuri tästä syystä yksinomaan asiakysymykseen ja näin ollen tavaramerkkihakemuksen kattamiin tavaroihin ja palveluihin, jotka eivät olleet samoja kuin libanonilaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kattamat tavarat ja palvelut eivätkä myöskään sisältyneet niihin.

19 EUIPO ja väliintulija katsovat, että kantajan argumentit on hylättävä.

20 Tältä osin on ensinnäkin kiistatonta, että kantaja vaati valituksen perusteet sisältävässä kirjelmässä väiteosaston päätöksen osittaista kumoamista eli sen kumoamista vain siltä osin kuin siinä hylättiin väite edellä 12 kohdassa mainittujen, luokkiin 9, 38 ja 39 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta.

21 Tämän jälkeen on todettava, että asetuksen 2017/1001 95 artiklan 1 kohdan mukaan valituslautakunnan suorittama valituksen asiakysymyksen tutkinta rajoitetaan koskemaan seikkoja, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiä vaatimuksia. Lisäksi tämän asetuksen 47 artiklan 5 kohdan ensimmäisessä virkkeessä todetaan, että jos väitteen tutkiminen johtaa siihen, että tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä kaikkien tai joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten EU-tavaramerkkiä haetaan, hakemus hylätään näiden tavaroiden tai palvelujen osalta. Delegoidun asetuksen 2018/625 21 artiklan 1 kohdan e alakohdassa täsmennetään, että edellä mainitun asetuksen 68 artiklan 1 kohdan mukaisesti tehtyyn valitukseen täytyy sisältyä silloin, jos valituksen kohteena oleva päätös kiistetään vain osittain, selkeä ja yksiselitteinen yksilöinti niistä tavaroista tai palveluita, joiden osalta valituksen kohteena oleva päätös on kiistetty.

22 Kun edellä 21 kohdassa mainittuja säännöksiä luetaan yhdessä asetuksen 2017/1001 71 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen kanssa, käy ilmi, että valituslautakunta ei voi tehdessään päätöstä valituksesta, joka koskee tavaramerkin rekisteröinnin suhteellista hylkäysperustetta ja joka on tehty väiteosaston antamasta päätöksestä, lausua seikoista, jotka ylittävät sen käsiteltävänä olevan valituksen kohteen. Valituslautakunta voi nimittäin kumota tällaisen päätöksen ainoastaan valittajan tästä päätöksestä tekemässä valituksessa esittämien vaatimusten rajoissa tai mahdollisesti vastaajan vastineessaan esittämien vaatimusten rajoissa (ks. vastaavasti tuomio 14.12.2006, Gagliardi v. SMHV – Norma Lebensmittelfilialbetrieb (MANŪ MANU MANU), T-392/04, ei julkaistu, EU:T:2006:400, 45 kohta ja tuomio 19.9.2018, Eddy's Snack Company v. EUIPO – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Eddy's Snackcompany), T-652/17, ei julkaistu, EU:T:2018:564, 20 kohta).

23 Lisäksi unionin tuomioistuimen mukaan unionin tuomioistuimissa esillä olevien lainmukaisuutta koskevien oikeudenkäyntien järjestelmässä aloite kuuluu oikeudenkäynnissä asianosaisille, jotka rajaavat oikeudenkäynnin kohteen erityisesti täsmentämällä vaatimuksissaan toimen tai toimen osan, jonka ne haluavat saattaa tämän laillisuusvalvonnan kohteeksi (tuomio 14.11.2017, British Airways v. komissio, C-122/16 P, EU:C:2017:861, 87 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että näitä periaatteita sovelletaan soveltuvin osin valituksiin, jotka on saatettu valituslautakuntien käsiteltäviksi sellaisessa menettelyssä, joka koskee tavaramerkin rekisteröinnin suhteellisia hylkäysperusteita. Kuten edellä 21 kohdassa mainituista säännöksistä ja edellä 22 kohdassa mieleen palautetusta oikeuskäytännöstä nimittäin ilmenee, kyseiset lautakunnat voivat – niitä valtuuksia, joita unionin tuomioistuimilla on lainmukaisuutta koskevien oikeudenkäyntien järjestelmässä, vastaavasti – kumota väitemenettelyssä väiteosaston päätöksen ainoastaan niiden vaatimusten rajoissa, jotka valittaja on esittänyt tästä päätöksestä tekemässään valituksessa.

24 On totta, että valituslautakunnan on inter partes -menettelyissä tutkittava delegoidun asetuksen 2018/625 27 artiklan 2 kohdan mukaisesti viran puolesta oikeudellisia kysymyksiä koskevat valitusperusteet, joihin osapuolet eivät ole vedonneet mutta jotka koskevat olennaisia menettelyvaatimuksia, jolloin tällaisiin vaatimuksiin kuuluvat erityisesti EU-tavaramerkin rekisteröintiä vastaan esitetyn väitteen tutkittavaksi ottamista koskevat säännöt.

25 Tällainen valituslautakunnan toimivalta ei kuitenkaan millään tavoin merkitse sitä, että sillä olisi toimivalta muuttaa omasta aloitteestaan niitä vaatimuksia, jotka valittaja on esittänyt valituslautakunnan käsiteltäväksi saatetussa valituksessa, sillä tällaisessa lähestymistavassa ei tunnistettaisi valituksen perusteiden ja vaatimusten välistä eroa. Valituksen perusteet ovat nimittäin kyllä välttämättömiä valitukseen sisältyvien vaatimusten tukemiseksi mutta ne ovat kuitenkin eri asia kuin vaatimukset, jotka määrittelevät tällaisen oikeusriidan rajat (ks. vastaavasti tuomio 14.11.2017, British Airways v. komissio, C-122/16 P, EU:C:2017:861, 89 kohta).

26 Näin ollen on niin, että vaikka valituslautakunta ei ylitä sen käsiteltäväksi saatetun oikeusriidan rajoja sillä, että se tutkii omasta aloitteestaan olennaisia menettelyvaatimuksia koskevan perusteen, johon asianosaiset eivät lähtökohtaisesti ole vedonneet, eikä riko millään tavalla oikeusriidan kohteen esittämistä koskevia menettelysääntöjä, asia olisi toisin, jos valituslautakunta valituksen kohteena olevan päätöksen tutkittuaan kumoaisi päätöksen tällaisen omasta aloitteestaan suorittaman tutkimuksen perusteella sen käsiteltäviksi laillisessa järjestyksessä saatettuja vaatimuksia laajemmin sillä perusteella, että tällainen kumoaminen on välttämätöntä kyseisessä tarkastelussa oma-aloitteisesti todetun lainvastaisuuden korjaamiseksi (ks. vastaavasti tuomio 14.11.2017, British Airways v. komissio, C-122/16 P, EU:C:2017:861, 90 kohta).

27 Näin ollen kantaja ei voi tällaisessa tilanteessa perustellusti väittää, että valituslautakunnan olisi pitänyt kumota väiteosaston päätös kokonaisuudessaan, koska tästä olisi seurannut, että valituslautakunta lausuisi oikeusriidan kohteen, sellaisena kuin kantaja oli sen itse määritellyt, ulkopuolisista seikoista.

28 Kantajan luottamuksensuojan periaatteen loukkaamisesta esittämän väitteen osalta on muistutettava, että oikeus vedota tähän periaatteeseen on kaikilla henkilöillä, joille hallintoviranomaisen toiminnan vuoksi on syntynyt perusteltuja odotuksia, jotka perustuvat viranomaisen sille antamiin täsmällisiin vakuutteluihin (ks. tuomio 21.2.2018, Kreuzmayr, C-628/16, EU:C:2018:84, 46 kohta).

29 Esillä olevassa asiassa kantajan saamakseen väittämä vakaa käsitys, jonka mukaan väiteosaston päätös oli kyseisen osaston tekemistä menettelyvirheistä huolimatta menettelysääntöjen mukainen, ei voi synnyttää tälle perusteltuja odotuksia siitä, että tämä päätös on muodollisesti sääntöjenmukainen. Nimittäin niin kauan kuin tällainen päätös ei ole tullut lainvoimaiseksi, valituslautakunta voi tutkia silloin, kun tästä päätöksestä valitetaan, päätöksen sääntöjenmukaisuuden, minkä se sitä paitsi teki nyt käsiteltävässä asiassa. Valituslautakunnan tehtävänä on nimenomaan korjata tällaiset menettelyvirheet ja mahdollisesti kumota päätös, jossa näitä virheitä on.

30 Kaikkien edellä esitettyjen seikkojen perusteella kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

31 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Käsiteltävässä asiassa kantaja on hävinnyt asian ja EUIPO ja väliintulija ovat vaatineet kantajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut tässä menettelyssä. Näin ollen kantaja on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kaikki EUIPO:lle ja väliintulijalle tästä menettelystä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kymmenes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Kanne hylätään.**

2) **Škoda Investment a.s. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ja Škoda Auto a.s.:n oikeudenkäyntikulut unionin yleisessä tuomioistuimessa.**

Kornezov Hesse Petrlík

Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä lokakuuta 2021.

Allekirjoitukset