YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

10 päivänä kesäkuuta 2008 *

Asiassa T-85/07,

Gabel Industria Tessile SpA, kotipaikka Rovellasca (Italia), edustajanaan asianajaja A. Petruzzelli,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään O. Montalto ja L. Rampini,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Creaciones Garel, SA, kotipaikka Logroño (Espanja),

* Oikeudenkäyntikieli: italia.

ja jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan Creaciones Garel, SA:n ja Gabel Industria Tessile SpA:n välisessä väitemenettelyssä 25.1.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 960/2006-2), nostetusta kumoamiskanteesta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová (esittelevä tuomari) sekä tuomarit K. Jürimäe ja S. Soldevila Fragoso,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 20.3.2007 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 4.7.2007 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 13.12.2007 asianosaisille esittämät kirjalliset kysymykset,

ottaen huomioon asianosaisten 19. ja 20.12.2007 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon jättämät huomautukset,

ottaen huomioon 30.1.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Gabel Industria Tessile SpA teki 2.4.2004 yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki GABEL.

3 Tavarat, joita varten tavaramerkin 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, mukaisiin luokkiin 24 ja 25, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 24: ”kankaat; sängynpäälliset ja pöytäliinat, matkapeitot, lakanat, tyynyliinat, käsipyyhkeet, pesusienet, päiväpeitteet, täkit, untuvapeitteet, kylpyhuonetekstiilit”

– luokka 25: ”vaatteet, mukaan lukien saappaat, kengät ja tossut”.

4 Rekisteröintihakemus julkaistiin 10.1.2005 Yhteisön tavaramerkkilehden numerossa 2/2005.

5 Väitteentekijänä oleva Creaciones Garel, SA teki 6.4.2005 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun haetun tavaramerkin sekaannusvaaraan useampien aikaisempien tavaramerkkien, joita ovat yhdeksän espanjalaista tavaramerkkiä, kuusi kansainvälistä tavaramerkkiä ja kaksi yhteisön tavaramerkkiä, kanssa. Jälkimmäiset vastaavat alla esitettyä aikaisempaa yhteisön kuviomerkkiä nro 1806199 (jäljempänä aikaisempi yhteisön kuviomerkki), joka on rekisteröity 5.1.2005:



7 Ne tuotteet, joita varten aikaisempi yhteisön kuviomerkki on rekisteröity, kuuluvat Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 24, 25 ja 26 ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 24: ”kankaat ja tekstiilitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, sängynpäälliset ja pöytäliinat”

– luokka 25: ”liivit, rintaliivit, alushousut, korseletit ja bodyt”

– luokka 26: ”pitsit, koristeompeleet, liinat ja nauhat”.

8 Väiteosasto hyväksyi väitteen 22.6.2006 tekemällään päätöksellä ja hylkäsi rekisteröintihakemuksen kokonaisuudessaan ja velvoitti kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Väiteosasto arvioi, että haettu tavaramerkki ja aikaisempi yhteisön kuviomerkki ovat samankaltaisia ja että tavaramerkkien kuvaamat tuotteet ovat samanlaisia, mikä saattoi aiheuttaa sekaannusvaaran yleisön mielessä Euroopan unionissa. Lisäksi väiteosasto ei pitänyt tarpeellisena tutkia, oliko aikaisempia merkkejä, joihin väitteentekijä viittasi, tosiasiallisesti käytetty yhteisön alueella asetuksen N:o 40/94 15 ja 50 artiklassa tarkoitetulla tavalla, koska sen päätös perustui yksin siihen, että aikaisempi yhteisön kuviomerkki oli rekisteröity alle viisi vuotta aikaisemmin, eikä mainittu ehto näin ollen koskenut sitä.

9 Kantaja on 12.7.2006 päivätyllä kirjeellään ilmoittanut SMHV:lle päätöksestään rajoittaa rekisteröintihakemuksensa luetteloa luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta seuraavasti:

”– – ’vaatteiden, mukaan lukien saappaat, kengät ja tossut’ tilalle merkitään vain ’kylpytakit’, jotka myös kuuluvat luokkaan 25.”

10 Kantaja on 17.7.2006 tehnyt väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57 ja 62 artiklan nojalla valituksen SMHV:lle.

11 SMHV:n toinen valituslautakunta kumosi väiteosaston päätöksen 25.1.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin tiedoksi kantajalle 29.1.2007, mutta salli haetun merkin rekisteröimisen luokkaan 25 kuuluvia kylpytakkeja varten ja määräsi asianosaiset vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä implisiittisesti hylätään haetun tavaramerkin rekisteröinti luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten

– vahvistaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä sallitaan haetun tavaramerkin rekisteröinti luokkaan 25 kuuluvia kylpytakkeja varten

– määrää SMHV:n rekisteröimään haetun tavaramerkin luokkaan 24 kuuluvia tavaroita ja luokkaan 25 kuuluvia kylpytakkeja varten

– toteaa, että vastapuolen aikaisempia tavaramerkkejä ei aikaisempaa yhteisön kuviomerkkiä lukuun ottamatta ole käytetty luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten, mikä merkitsee asetuksen N:o 40/94 15 ja 50 artiklassa tarkoitettua näiden merkkien rekisteröinnin väärinkäyttöä

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Kirjaamoon 19.12.2007 jättämissään huomautuksissa vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymyksiin kantaja ilmoitti luopuvansa kannekirjelmän kolmannesta vaatimuskohdasta, minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kirjasi suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

Tutkittavaksi ottaminen

15 Koska kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset kuuluvat ehdottomiin prosessinedellytyksiin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi tutkia ne viran puolesta, eikä sen valvontavalta rajoitu asianosaisten esittämiin oikeudenkäyntiväitteisiin (asia 294/83, Les Verts v. parlamentti, tuomio 23.4.1986, Kok. 1986, s. 1339, Kok. Ep. VIII, s. 551, 19 kohta; asia T-99/95, Stott v. komissio, tuomio 12.12.1996, Kok. 1996, s. II-2227, 22 kohta ja asia T-172/04, Telefónica v. SMHV – Branch (emergia), tuomio 27.9.2006, 22 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

16 Toisella vaatimuksellaan kantaja pyytää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta vahvistamaan riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä sallitaan haetun tavaramerkin rekisteröinti luokkaan 25 kuuluvia kylpytakkeja varten. Neljännellä vaatimuksellaan se pyytää lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että väitteentekijän aikaisempia tavaramerkkejä ei aikaisempaa yhteisön kuviomerkkiä lukuun ottamatta ole käytetty luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten, mikä merkitsee asetuksen N:o 40/94 15 ja 50 artiklassa tarkoitettua näiden merkkien rekisteröinnin väärinkäyttöä.

17 On todettava, että kantaja pyrkii toisella ja neljännellä vaatimuksellaan siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin antaisi vahvistavan tai toteavan tuomion. Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostettu kanne voi koskea valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta ja siitä voi seurata tilanteen mukaan näiden päätösten kumoaminen tai vahvistaminen (asia C-106/03 P, Vedial v. SMHV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004, s. I-9573, 28 kohta; ks. vastaavasti myös asia T-247/01, eCopy v. SMHV (ECOPY),

tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5301, 46 kohta ja asia T-407/05, SAEME v. SMHV – Racke (REVIAN's), tuomio 6.11.2007, Kok. 2007, s. II-4385, 65 kohta), eikä kanteella voi näin ollen tavoitella mainittuja päätöksiä koskevia vahvistavia tai toteavia tuomiota.

18 Tämän seurauksena kantajan toinen ja neljäs vaatimus on jätettävä tutkimatta.

Asiakysymys

19 Ensimmäisen vaatimuksensa, joka koskee riidanalaisen päätöksen kumoamista siltä osin kuin siinä hylätään haetun tavaramerkin rekisteröinti luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten, osalta kantaja vetoaa kolmeen kanneperusteeseen. Ensimmäinen kanneperuste koskee pääasiallisesti sitä, että valituslautakunta ei ole noudattanut sille kuuluvaa velvoitetta ottaa nimenomaisesti kantaa luokkaan 24 kuuluvia tavaroita koskevaan hakemukseen. Toinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Kolmas kanneperuste perustuu saman asetuksen 15 ja 50 artiklan rikkomiseen, mikä on määritelty kyseisten tavaramerkkien rekisteröinnin väärinkäytöksi.

20 Aluksi on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan ensimmäinen virke kuuluu seuraavasti: "Tutkittuaan valituksen hyväksyttävyyden valituslautakunta tekee valitusta koskevan päätöksen." Tämä velvoite on ymmärrettävä niin, että valituslautakunnan on tehtävä kaikista sille esitetyistä vaatimuksista kokonaisuudessaan päätös, joka voi olla hyväksyvä tai hylkäävä joko tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumisen tai perusteettomuuden vuoksi (ks. vastaavasti asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok. 2007, s. I-2213, 56 ja 57 kohta). Koska tämän velvoitteen laiminlyönti voi vaikuttaa valituslautakunnan päätöksen sisältöön, kysymyksessä on olennainen menettelymääräys, jonka rikkomisen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi tutkia viran puolesta.

21 Esillä olevassa tapauksessa on syytä tutkia viran puolesta, onko valituslautakunta riidanalaisella päätöksellään ottanut kantaa niihin kantajan vaatimuksiin, jotka koskevat väiteosaston päätöstä, jolla on hylätty haetun tavaramerkin rekisteröiminen luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten.

22 Käsiteltävän asian asianosaiset ovat samaa mieltä siitä, että valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessään implisiittisesti ratkaissut nämä vaatimukset. SMHV lisää, että valituslautakunta on käytännössä vahvistanut väiteosaston päätöksen tältä osin. Asianosaiset ovat samaa mieltä myös siitä, että hylkäämisen perusteena on ollut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen sekaannusvaara, joka johtuu aikaisemman yhteisön kuviomerkin ja haetun tavaramerkin samankaltaisuudesta ja näillä tavaramerkeillä kuvattujen tavaroiden samanlaisuudesta tai samankaltaisuudesta. Vastatessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen, joka koski sitä, oliko valituslautakunta mahdollisesti jättänyt ratkaisematta kysymyksen haetun tavaramerkin rekisteröinnin hylkäämisestä luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten, asianosaiset ovat vain vedonneet aikaisemmin lausumaansa.

23 Aluksi on kuitenkin huomautettava, että riidanalaisen päätöksen päätösosan 1 kohdasta, jossa valituslautakunta kumoaa väiteosaston päätöksen, jolla tämä on hylännyt rekisteröintihakemuksen, ei vastoin SMHV:n väitettä ilmene, että se olisi implisiittisesti vahvistanut kyseisen päätöksen siltä osin kuin siinä hylättiin haetun tavaramerkin rekisteröiminen luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten.

24 Seuraavaksi on syytä huomata, että missään muussa riidanalaisen päätöksen päätösosan kohdassa ei sallita nimenomaisesti haetun tavaramerkin rekisteröintiä luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten tai evätä sitä. Riidanalaisen päätöksen 2 kohdassa vain sallitaan haetun tavaramerkin rekisteröiminen luokkaan 25 kuuluvia kylpytakkeja varten. Koska valituslautakunnan päätöksen päätösosaa pitää kuitenkin tulkita sen tueksi esitettyjen välttämättömien tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja koskevien perusteluiden valossa, on esillä olevassa tapauksessa tutkittava, voitaisiinko riidanalaisen päätöksen päätösosan 2 kohtaa sen perustelujen valossa tulkita

niin, että siinä implisiittisesti hylättäisiin tai evättäisiin luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten haetun tavaramerkin rekisteröinti.

25 Kantaja ei ole esittänyt mitään seikkoja, jotka tukevat sen väitteitä siitä, että valituslautakunta oli riidanalaisen päätöksensä perusteluosassa lyhyesti maininnut hylänneensä haetun tavaramerkin rekisteröimisen luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten. Sitä vastoin riidanalaisen päätöksen perusteluosan 16 kohdasta ilmenee, että valituslautakunta oli katsonut, että kantaja oli väiteosaston päätöksen jälkeen rajoittanut rekisteröintihakemuksensa kattamat tavarat koskemaan vain luokkaan 25 kuuluvia kylpytakkeja. Riidanalaisen päätöksen kahdesta seuraavasta kohdasta ilmenee lisäksi, että valituslautakunta on katsonut, että luokkaan 25 kuuluvat kylpytakit ovat ainoita tavaroita, joista valituksessa oli kyse.

26 Näin ollen on tutkittava, voiko valituslautakunta esillä olevassa tilanteessa perustellusti katsoa hakemusta rajoitetun kyseisellä tavalla ja voiko se siten rajoittaa oman tutkintansa vain luokkaan 25 kuuluviin kylpytakkeihin. Kuten SMHV vastauksessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen toteaa, riidanalaisen päätöksen perusteluosan 16 kohta perustuu kantajan 12.7.2006 päivättyyn kirjeeseen, joka on mainittu edellä 9 kohdassa. Tätä kirjettä, jossa ei mainita rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja luokkaan 24 kuuluvia tavaroita, ei voitu kuitenkaan tulkita niin, että se ilmaisi kantajan halua luopua rekisteröintihakemuksesta kyseisten tavaroiden osalta. On siis pääteltävä, että kantajan valituslautakuntaan tekemä valitus koski väiteosaston päätöstä kokonaisuudessaan, mukaan lukien luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten haetun tavaramerkin rekisteröimisen hylkääminen, eikä pelkästään yhtä osaa tästä päätöksestä.

27 Riidanalaisen päätöksen päätösosan ja perustelujen valossa on todettava, että koska kantaja ei ole etukäteen luopunut tavaramerkin rekisteröimisestä luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten, valituslautakunta on jättänyt ratkaisematta valituksen siltä osin kuin se koski väiteosaston päätöstä hylätä haetun tavaramerkin rekisteröinti kyseisiä tavaroita varten ja rikkonut näin asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä.

28 Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdan nojalla toimivalta muuttaa valituslautakuntien päätöksiä, on tämä mahdollisuus periaatteessa rajattu tilanteisiin, joissa asia on ratkaisukelpoinen. Esillä olevassa tapauksessa on mahdotonta, että asia olisi tällaisessa tilassa, koska valituslautakunta ei ole ratkaissut yhtä esitetyistä vaatimuksista. Riidanalaisen päätöksen muuttaminen merkitsisi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioisi ensimmäistä kertaa asiakysymyksen osalta niitä kantajan vaatimuksia, joita valituslautakunta ei ole ratkaissut. Tällainen arviointi ei kuitenkaan kuulu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivaltaan, joka on määritelty asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 ja 3 kohdassa (ks. edellä 17 kohta).

29 Kun otetaan huomioon kaikki edellä esitetty, on todettava, että riidanalaista päätöstä tehtäessä on rikottu olennaista menettelymääräystä, joka käsiteltävänä olevassa tapauksessa edellyttää, että valituslautakunta ratkaisee väiteosaston päätöksen hylätä haetun tavaramerkin rekisteröinti luokkaan 24 kuuluvia tavaroita varten, ja että riidanalainen päätös on tämän loukkauksen seurauksena kumottava kokonaisuudessaan ilman, että on tarvetta ottaa kantaa kantajan ensimmäisen vaatimuksensa tueksi esittämiin kanneperusteisiin.

Oikeudenkäyntikulut

30 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa määrätään, että jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken tai määrätä, että kukin vastaa omista kuluistaan.

31 Käsiteltävässä asiassa kantajan vaatimukset eivät ole menestyneet. On kuitenkin otettava huomioon menettelyvirhe, joka rasittaa riidanalaista päätöstä. Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tällä perusteella kumonnut riidanalaisen päätöksen, myös SMHV:n on katsottava hävinneen asia. Näissä olosuhteissa on perusteltua velvoittaa molemmat asianosaiset vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 25.1.2007 tekemä päätös (asia R 960/2006-2) kumotaan.**

2) **Kanne hylätään muilta osin.**

3) **Gabel Industria Tessile SpA ja SMHV vastaavat kumpikin omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 10 päivänä kesäkuuta 2008.

E. Coulon I. Pelikánová

kirjaaja jaoston puheenjohtaja