YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS
(toinen jaosto)

30 päivänä kesäkuuta 2009 *

Asiassa T-285/08,

Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH, kotipaikka Hampuri (Saksa), edustajinaan asianajajat M. van Eendenburg, C. Uhlig ja J. Nabert,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään S. Schäffner,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 26.5.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 525/2007-4), joka koskee hakemusta sanamerkin Natur-Aktien-Index rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.7.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 3.11.2008 toimitetun vastineen,

on antanut seuraavan

määräyksen

Asian tausta

1 Kantaja Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH teki 19.1.2006 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) hakemuksen merkin Natur-Aktien-Index rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi 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)), nojalla.

2 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin 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 16, 36, ja 42, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 16: ”Painotuotteet”

– luokka 36: ”Rahoitusanalyysit, rahoitusneuvonta, vakuutusneuvonta, pörssinoteerauspalvelut, clearingpalvelut, lainananto, arvopaperien välityspalvelut, factoring, finanssitiedot, finanssimainonta, rahoituksen tarjoaminen, sijoitusrahastopalvelut, pääoman sijoituspalvelut, sairausvakuutukset, luotot, henkivakuutukset, leasing, eläkekassapalvelut, säästäminen, notariaattipalvelut, omaisuudenhoito, vakuutusmeklarointi, vakuutustiedotus, vakuutusneuvontapalvelut, vakuutukset, kiinteistönhallinta, kiinteistönhoito, kiinteistöarviointi, kiinteistövuokraus, kiinteistönvälityspalvelut, kiinteistönvälitys, rahoitusvälityspalvelut, vuokrien perintä, huoneistovuokraus, asunnonvälityspalvelut”

– luokka 42: ”Teollisoikeuksiin liittyvien käyttölupien myöntäminen”.

3 Tutkija hylkäsi 14.2.2007 tekemällään päätöksellä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan ja 2 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta ja 2 kohta) perusteella, koska haettu merkki oli saksankieliselle yleisölle kuvaileva ja siltä puuttui erottamiskyky.

4 Kantaja teki 4.4.2007 asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla SMHV:ssä valituksen tutkijan tekemästä päätöksestä.

5 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 26.5.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi, että haetulta merkiltä puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky Euroopan yhteisön saksankielisten alueiden osalta, koska se sisältää kohdeyleisön keskuudessa ”välitöntä tietoa”, jonka perusteella voidaan ymmärtää, että

kyseessä on tärkeimpien ympäristöalan yritysten tai ekologiseen kestävyyteen erikoistuneiden yritysten osakemarkkinaindeksi.

Asianosaisten vaatimukset

6 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muuttaa riidanalaista päätöstä siten, että haettu merkki määrätään rekisteröitäväksi SMHV:ssä yhteisön tavaramerkiksi.

7 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

8 Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 111 artiklassa määrätään, että jos yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei selvästi ole toimivaltainen ratkaisemaan kannetta tai jos kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat tai kanne on selvästi täysin perusteeton, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi jatkamatta asian käsittelyä ratkaista asian perustellulla määräyksellä.

9 Esillä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo tuntevansa asian riittävästi asiakirjojen perusteella ja päättää mainitun artiklan mukaisesti antaa ratkaisun asian käsittelyä jatkamatta.

10 Todettakoon, että käsiteltävänä olevan kanteen ainoan vaatimuksen tarkoituksena on saada ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muuttamaan riidanalaista päätöstä siten, että haettu merkki määrätään rekisteröitäväksi SMHV:ssä yhteisön tavaramerkiksi.

11 Muistutettakoon ensinnäkin, että vakiintuneessa oikeuskäytännössä on todettu, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohta) mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa tältä osin SMHV:lle määräystä. SMHV:n on näet itse tehtävä päätelmät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok., s. II-433, 33 kohta; asia T-164/03, Ampafrance v. SMHV – Johnson & Johnson (monBeBé), tuomio 21.4.2005, Kok., s. II-1401, 24 kohta ja asia T-35/04, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia v. SMHV – Ferrero (FERRÓ), tuomio 15.3.2006, Kok., s. II-785, 15 kohta).

12 Vaikka tämän kanteen ainoana vaatimuksena onkin, että haettu merkki määrätään rekisteröitäväksi, sen on kuitenkin katsottava olevan muutosvaatimus, jota tarkoitetaan asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohta), jossa säädetään, että valituslautakuntien päätöksistä tehtyjen valitusten osalta ”[y]hteisöjen tuomioistuimella on toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä”.

13 Tältä osin on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohta on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ymmärrettävä saman asetuksen 63 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohta), jonka mukaan ”[k]anteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, – – asetuksen [N:o 40/94] tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö”, sekä EY 229 ja EY 230 artiklan valossa (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok., s. II-2383, 50 ja 51 kohta ja asia T-373/03, Solo Italia v. SMHV - Nuova Sala (PARMITALIA), tuomio 31.5.2005, Kok., s. II-1881, 25 kohta).

14 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella olevan muutosvallan tarkoituksena on se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tekee asetuksen N:o 40/94 säännösten perusteella päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä (ks. vastaavasti asia T-190/04, Freixenet v. SMHV (hiotun valkoisen pullon muoto), tuomio 4.10.2006, 16 ja 17 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

15 Näin ollen sellaisen vaatimuksen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, jonka tarkoituksena on saada ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muuttamaan valituslautakunnan päätöstä, on arvioitava niiden toimivaltuuksien kannalta, jotka valituslautakunnalle on myönnetty asetuksella N:o 40/94.

16 On kuitenkin korostettava, että tutkittuaan jonkin asetuksen N:o 40/94 57 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 58 artiklan 1 kohta) tarkoitetun osaston päätöksestä tehdyn valituksen hyväksyttävyyden valituslautakunta voi saman asetuksen 62 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 64 artikla 1 kohta) nojalla ”joko käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tälle osastolle edelleen päätettäväksi”. Tästä johtuu, että valituslautakunta ei ole toimivaltainen antamaan määräystä osastolle, jonka päätöksen se on tutkinut.

17 Vaikka lisäksi oletettaisiin, että käsiteltävänä olevan kanteen ainoan vaatimuksen voidaan tulkita olevan muutosvaatimus, jonka tarkoituksena on saada ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muuttamaan riidanalaista päätöstä siten, että haettu merkki rekisteröidään eikä siten, että haettu merkki määrätään rekisteröitäväksi, on korostettava, että yhteisön tavaramerkin rekisteröiminen perustuu sen toteamiseen, että asetuksen N:o 40/94 45 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 45 artikla) säädetyt edellytykset ovat täyttyneet, samalla kun täsmennetään, että yhteisön tavaramerkkien rekisteröinnissä toimivaltaiset SMHV:n osastot eivät tee tältä osin virallista päätöstä, johon voitaisiin hakea muutosta.

18 Asetuksen N:o 40/94 45 artiklassa säädetään nimittäin, että ”[j]os hakemus vastaa tämän asetuksen säännöksiä ja jollei 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa määräajassa ole tehty väitettä tai jos väite on hylätty lopullisella päätöksellä, tavaramerkki rekisteröidään yhteisön tavaramerkkinä sillä edellytyksellä, että rekisteröintimaksu on suoritettu säädetyssä määräajassa”. Samassa artiklassa täsmennetään, että ”jos maksua ei ole suoritettu tässä määräajassa, hakemus katsotaan peruutetuksi”.

19 Asetuksen N:o 40/94 126 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 131 artikla) nojalla tutkijalla on kuitenkin toimivalta tehdä SMHV:n nimissä yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevia päätöksiä, mukaan lukien mainitun asetuksen 36, 38 ja 66 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 36, 37 ja 68 artikla) tarkoitetut kysymykset, jollei väiteosasto ole siltä osin toimivaltainen. Lisäksi saman asetuksen 127 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 132 artiklan 1 kohta)

nojalla väiteosasto on toimivaltainen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevia väitteitä käsittelevissä päätöksissä.

20 Edellä 18 ja 19 kohdassa mainituista säännöksistä siis johtuu, että tutkijalle ja väiteosastolle myönnettyjen toimivaltuuksien tarkoituksena ei ole todeta, että kaikki asetuksen N:o 40/94 45 artiklassa säädetyt yhteisön tavaramerkin rekisteröimisen edellytykset täyttyvät.

21 Tästä seuraa, että kun tutkijan tai väiteosaston päätöksiin haetaan muutosta asetuksen N:o 40/94 57 artiklan 1 kohdan perusteella, valituslautakunta voi sille saman asetuksen 62 artiklan 1 kohdassa myönnettyjen toimivaltuuksien perusteella joutua ottamaan kantaa ainoastaan tiettyihin edellä 19 kohdassa mainittuihin yhteisön tavaramerkin rekisteröimisen edellytyksiin eli joko siihen, onko rekisteröintihakemus mainitun asetuksen säännösten mukainen, tai siihen, miten sitä vastaan mahdollisesti esitetty väite on ratkaistava.

22 Näin ollen on todettava, että valituslautakunta ei ole toimivaltainen käsittelemään vaatimusta, jonka tarkoituksena on saada se rekisteröimään yhteisön tavaramerkki.

23 Edellä 14 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiana ei siis ole käsitellä muutosvaatimusta, jonka tarkoituksena on saada se muuttamaan valituslautakunnan päätöstä tähän suuntaan.

24 Kaikista edellä esitetyistä seikoista johtuen tämän kanteen ainoa vaatimus ja näin ollen koko kanne on hylättävä, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

Oikeudenkäyntikulut

25 Ensimmäisen oikeusasteen 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 velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on määrännyt seuraavaa:

1) Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

2) Securvita Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Annettiin Luxemburgissa 30 päivänä kesäkuuta 2009.

kirjaaja	puheenjohtaja
E. Coulon	I. Pelikánová