YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)
16 päivänä marraskuuta 2006 *

Asiassa T-32/04,

Lichtwer Pharma AG, kotipaikka Berliini (Saksa), edustajinaan asianajaja H. Kunz-Hallstein ja asianajaja R. Kunz-Hallstein,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. Weberndörfer,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Laboratoire L. Lafon SA, kotipaikka Maisons-Alfort (Ranska),

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ja jossa on kyse SMHV:n neljännen valituslautakunnan 13.11.2003 tekemän päätöksen (asia R 1007/2002-4) kumoamisesta siltä osin kuin tässä päätöksessä määrätään väite- ja valitusmenettelyissä aiheutuneiden kulujen jakamisesta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit F. Dehousse ja D. Šváby,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 29.1.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 8.6.2004 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon 2.2.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja teki 23.6.1999 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavara-

merkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin kyseinen asetus on muutettuna (jäljempänä asetus N:o 40/94). Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki Lyco-A sellaisia tavaroita varten, 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 5, 29 ja 30.

2 Queisser Pharma GmbH & Co. teki rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla väitteen, joka perustui aikaisempaan tavaramerkkiin LYCO PROTECT. Väiteosasto hylkäsi 30.10.2002 tekemällään päätöksellä nro 3111/2002 Queisser Pharman väitteen, koska sekaannusvaaraa ei ollut. Tästä päätöksestä ei ole tehty valitusta.

3 Laboratoire L. Lafon SA teki rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla väitteen, joka perustui aikaisempaan tavaramerkkiin LYOC. Väiteosasto hylkäsi 30.10.2002 tekemällään päätöksellä nro 3108/2002 Laboratoire L. Lafonin väitteen, koska sekaannusvaaraa ei ollut.

4 Medicom Pharma AG teki rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan nojalla väitteen, joka perustui aikaisempaan tavaramerkkiin LYCO Q10. Väiteosasto hyväksyi 31.10.2002 tekemällään päätöksellä nro 3110/2002 Medicom Pharman väitteen ja epäsi rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröimisen. Tästä päätöksestä ei ole tehty valitusta.

5 Laboratoire L. Lafon toimitti 16.12.2002 SMHV:lle kirjelmän, jossa todetaan seuraavaa:

"[Asetuksen N:o 40/94] 57, 58 ja 59 artiklan mukaisesti ilmoitamme, että Laboratoire L. Lafon aikoo valittaa [päätöksestä nro 3108/2002]. Niinpä pyydämme teitä heti veloittamaan tililtämme – – 800 euroa. Valitusperusteet sisältävä kirjelmä toimitetaan ennen päivämäärää 28.2.[2003]."

6 Laboratoire L. Lafon toimitti valitusperusteet sisältävän kirjelmän 3.2.2003.

7 SMHV ilmoitti 21.3.2003 kantajalle ja Laboratoire L. Lafonille, että 31.10.2002 tehty päätös nro 3110/2002, jolla Medicom Pharman väite oli hyväksytty, oli tullut lopulliseksi.

8 Kantaja toimitti 10.4.2003 kirjelmän, jossa se huomautti valituksen menettäneen perusteensa, ja Laboratoire L. Lafon toimitti 11.4.2003 kirjelmän, jossa se totesi menettelyn päättyneen.

9 Neljäs valituslautakunta totesi 13.11.2003 tekemässään päätöksessä (asia R-1007/2002-4) (jäljempänä kanteen kohteena oleva päätös), että valitusmenettely oli menettänyt kohteensa, koska tavaramerkin, jonka rekisteröintiä kantaja oli hakenut, rekisteröinti oli lopullisesti evätty. Kyseisessä päätöksessä valituslautakunta lisäksi määräsi kantajan korvaamaan väite- ja valitusmenettelyjen maksut ja kulut. Kanteen

kohteena olevan päätöksen 9 perustelukappaleessa valituslautakunta perusteli kuluja koskevaa päätöstään seuraavasti:

"Koska Lyco-A:n rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskeva hakemus on hylätty ex tunc, vaikkakin erillisessä menettelyssä, vastaaja olisi ollut asian häviävä osapuoli myös nyt esillä olevassa menettelyssä. Niinpä vastaajan on vastattava väite- ja valitusmenettelyjen maksuista ja kuluista."

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa kanteen kohteena olevan päätöksen päätösosan 2 kohdan

– velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

12 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kolmeen kumoamisperusteeseen. Ensimmäisessä perusteessaan kantaja vetoaa asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä asetus N:o 2868/95), 48 säännön 1 kohdan c alakohdan ja 49 säännön 1 kohdan rikkomiseen sekä yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen ja katsoo, että valituslautakunnan olisi pitänyt todeta, ettei väiteosaston päätöksestä tehtyä valitusta voida ottaa tutkittavaksi. Toinen peruste koskee asetuksen N:o 40/94 81 artiklan 4 kohdan rikkomista ja kohtuusperiaatteen loukkaamista, sillä valituslautakunta on käyttänyt menettelyn kulujen jakamista koskevaa harkintavaltaansa virheellisesti. Kolmannessa perusteessaan kantaja esittää, että SMHV:n olisi pitänyt asetuksen N:o 2868/95 21 ja 51 säännön mukaisesti palauttaa asianosaisille puolet väitemaksuista ja valitusmaksut kokonaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin pitää aiheellisena tarkastella ensin toista perustetta.

Asianosaisten lausumat

13 Kantaja esittää, että kanteen kohteena olevan päätöksen perustelut, joiden mukaan kantaja olisi ollut asian häviävä osapuoli riidanalaisessa menettelyssä ja jonka mukaan kantajan pitäisi tämän vuoksi korvata kyseiseen menettelyyn liittyvät kulut, ovat virheelliset.

14 Kantaja katsoo ensinnäkin, että valituslautakunta on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 81 artiklan 4 kohtaa. Tältä osin kantaja katsoo, että tämän säännöksen tulkinta Saksan oikeuden, joka kantajan mukaan on ollut mallina asetuksen vastaaville säännöksille, valossa osoittaa, että valituslautakunnan olisi pitänyt varmistaa, mikä kantajan ja Laboratoire L. Lafonin välillä vireillä olleen

väitemenettelyn todennäköinen tulos olisi. Lisäksi kantaja katsoo, että väitteen hyväksyminen ei voi merkitä tavaramerkin rekisteröinnin epäämistä ex tunc vaan ainoastaan ex nunc. Päinvastaisessa tilanteessa SMHV:n pitäisi siinä tapauksessa, että väite hyväksyttäisiin, palauttaa kaikki vielä vireillä oleviin muihin menettelyihin liittyvät väitemaksut, koska katsottaisiin, että hakemusta ei ole koskaan tehty. Kantaja viittaa tältä osin asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 3 kohtaan. Kantaja katsoo vielä, että asetuksen N:o 2868/95 21 säännöstä ilmenee, että lainsäätäjän tahtona ei ollut siirtää asian häviävän osapuolen vastattaviksi kaikkiin vireillä oleviin väitemenettelyihin liittyviä kuluja.

15 Kantaja katsoo toiseksi, että valituslautakunnan esittämät perustelut eivät oikeuta poikkeamaan kohtuullisuudesta. Kantajan mukaan kohtuusperiaate edellyttää kulujen puolittamista silloin kun, kuten nyt esillä olevassa tapauksessa, yksi väitteistä, jotka esitetään samaa yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan, johtaa hakemuksen hylkäämiseen. SMHV:ssä käytäviä menettelyjä koskevista ohjeista seuraa kantajan mukaan, että kaikista kuluista vastaamaan velvoittaminen on sääntönä vain silloin, kun yksi osapuolista keskeyttää menettelyn. Kantaja huomauttaa, että ehdotuksessa väitemenettelyä koskevista ohjeista todetaan sivulla 130 seuraavaa:

"Koska tosiseikoista ei ole tehty mitään päätöstä, väiteosasto päättää kuluista harkintansa mukaan ([asetuksen N:o 40/94] 81 artiklan 4 kohta). Virasto ei voi päättää, kuka osapuolista on 'voittaja tai häviäjä', joten kohtuusperiaatteen mukaisesti kukin osapuolista vastaa omista kuluistaan."

16 SMHV vaatii tämän perusteen hylkäämistä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

17 Asetuksen N:o 40/94 81 artiklan 4 kohdassa säädetään, että "jos tapauksessa ei tehdä päätöstä – – valituslautakunta päättä[ä] kuluista harkintansa mukaan".

18 Tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, että valituslautakunnalla on laaja harkintavalta menettelyn kulujen jakamisessa, kun tapauksessa ei tehdä päätöstä (ks. vastaavasti asia T-163/04, Schäfer v. SMHV – KoKa (Mike's MEALS ON WHEELS), tuomio 12.7.2005, 55 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tällaisissa tilanteissa yhteisöjen tuomioistuimet eivät voi korvata valituslautakunnan tekemää arviointia omallaan. Yhteisöjen tuomioistuinten tehtävänä on kuitenkin valvoa, ettei valituslautakunta ole, kun otetaan huomioon ne seikat, jotka ovat voineet johdattaa sen tekemään arviointinsa, ylittänyt harkintavaltansa rajoja ja ettei se ole käyttänyt tätä valtaansa ilmeisen virheellisesti.

19 On syytä huomauttaa, että kanteen kohteena olevassa päätöksessä valituslautakunta on todennut ensin, että valitusmenettely oli jäänyt vaille kohdetta, koska tavaramerkin, jonka rekisteröintiä kantaja oli hakenut, rekisteröinti oli lopullisesti evätty, ja tämän jälkeen velvoittanut asetuksen N:o 40/94 81 artiklan 4 kohdan nojalla kantajan vastaamaan väite- ja valitusmenettelyihin liittyvistä maksuista ja kuluista.

20 Valituslautakunta on tältä osin perustellut päätöstään toteamalla, että "koska – – rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskeva hakemus on hylätty ex tunc, vaikkakin erillisessä menettelyssä, [kantaja] olisi ollut asian häviävä osapuoli myös nyt esillä olevassa menettelyssä".

21 Ensinnäkin on selvää, että väitemenettely, joka johti tavaramerkin, jonka rekisteröintiä kantaja oli hakenut, rekisteröinnin epäämiseen, ja asia, jossa vastakkain olivat kantaja ja Laboratoire L. Lafon ja joka nyt esillä olevassa tapauksessa oli saatettu valituslautakunnan käsiteltäväksi, perustuvat eri tosiseikkoihin. Tästä seuraa, että kummassakin näissä menettelyissä kyseessä olevien tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran arviointi edellyttää kaikkien sellaisten tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen huomioon ottamista, joihin osapuolet ovat kummassakin tapauksessa vedonneet.

22 Näin ollen on todettava, että vaikka rinnakkaiset menettelyt jäävät vaille kohdetta sen johdosta, että väite hyväksytään, väitteen hyväksymisen perusteella ei voida mitenkään päätellä, kuka näiden rinnakkaisten menettelyjen osapuolista olisi hävinnyt asian. Tietyn menettelyn häviävän osapuolen ratkaiseminen nimittäin perustuu vain kyseisen menettelyn kohteeseen sekä tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, sellaisina kuin ne määritellään osapuolten lausumissa.

23 Ilman, että olisi tarpeen lausua tavaramerkkihakemuksen hylkäämispäätöksen vaikutuksista, on lisäksi todettava, että sellaisen tavaramerkin, jonka rekisteröinti evätään, rekisteröinnin hakijan velvoittaminen vastaamaan kaikissa mahdollisissa rinnakkaisissa menettelyissä aiheutuvista kuluista ei voi automaattisesti seurata, kuten kanteen kohteena olevassa päätöksessä oletetaan, päätöksestä, jossa hyväksytään yksi tätä hakemusta vastaan esitetyistä väitteistä.

24 Näiden seikkojen perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että kantaja esittää perustellusti, että valituslautakunnan perusteluissa on ilmeinen virhe siltä osin kuin valituslautakunta on katsonut, että koska tavaramerkkihakemus on hylätty toisessa väitemenettelyssä, kantaja olisi ollut häviävä osapuoli menettelyssä, jossa sen vastapuolena oli Laboratoire L. Lafon, ja että kantajan piti tämän johdosta vastata väite- ja valitusmenettelyjen maksuista ja kuluista. Tällä arvioinnillaan valituslautakunta on ylittänyt asetuksen N:o 40/94 81 artiklan 4 kohdan mukaisen harkintavaltansa rajat.

25 Niinpä kanteen kohteena olevan päätöksen päätösosan 2 kohta on kumottava, eikä ole tarpeen tutkia muita kantajan esittämiä perusteita.

Oikeudenkäyntikulut

26 Ensimmäisen oikeusasteen 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 vastapuoli on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 13.11.2003 tekemän päätöksen (asia R 1007/2002-4) päätösosan 2 kohta kumotaan.

2) SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Vilaras Dehousse Šváby

Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä marraskuuta 2006.

E. Coulon

kirjaaja

M. Vilaras

jaoston puheenjohtaja