Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

13 päivänä syyskuuta 2013 *

Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki CASTEL — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta — Tutkittavaksi ottaminen — Ehdoton hylkäysperuste, johon ei ole vedottu valituslautakunnassa — Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta

Asiassa T-320/10,

Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castell, kotipaikka Castell (Saksa), edustajinaan asianajajat R. Kunze, G. Würtenberger ja T. Wittmann,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään P. Geroulakos ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Castel Frères SAS, kotipaikka Blanquefort (Ranska), edustajinaan asianajajat A. von Mühlendahl ja H. Hartwig,

jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan 4.5.2010 tekemästä päätöksestä (asia R 962/2009-2), joka koskee mitättömyysmenettelyä Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castellin ja Castel Frères SAS:n välillä, nostetusta kanteesta,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Kanninen sekä tuomarit I. Labucka ja S. Soldevila Fragoso (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies S. Spyropoulos,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 2.8.2010 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.11.2010 jätetyn SMHV:n vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.11.2010 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanon muuttumisen,

ottaen huomioon 8.11.2012 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion [1]

– –

Asianosaisten vaatimukset

9 Kantaja vaatii unionin yleistä tuomioistuinta

— kumoamaan riidanalaisen päätöksen

— velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10 SMHV ja väliintulija vaativat unionin yleistä tuomioistuinta

— hylkäämään kanteen

— velvoittamaan kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 Väliintulija ilmoitti istunnossa luopuvansa väliintulokirjelmänsä liitteistä I. 9 ja I. 10, jotka se esitti ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Oikeudellinen arviointi

– –

Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan d alakohtaan ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvan kanneperusteen tutkittavaksi ottaminen

– –

24 Hallintomenettelyn asiakirja-aineiston tarkastelusta ilmenee, ettei asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan d alakohtaan perustuvaan kanneperusteeseen ollut vedottu valituslautakunnassa ja että se esitettiin siis ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa.

25 Toisin kun kantaja väittää, valituslautakunnan ei missään tapauksessa pitänyt tutkia mitättömyysmenettelyssä kyseistä ehdotonta hylkäysperustetta viran puolesta.

26 Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n tutkijoiden ja valituksen yhteydessä valituslautakuntien on tutkittava asiasisältö viran puolesta määrittäessään sitä, koskeeko tavaramerkkiä, jonka rekisteröintiä on haettu, jokin saman asetuksen 7 artiklassa mainituista rekisteröinnin

1 — Tästä tuomiosta on otettu tähän vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena.

hylkäysperusteista. Tästä seuraa, että SMHV:n toimivaltaiset elimet voivat perustaa päätöksensä seikkoihin, joihin hakija ei ole vedonnut. SMHV:n on selvitettävä viran puolesta sellaiset asiaan liittyvät tosiseikat, jotka voivat johtaa ehdottoman hylkäysperusteen soveltamiseen (asia C-25/05, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 50 kohta; asia T-129/04, Develey v. SMHV (Muovipullon muoto), tuomio 15.3.2006, Kok., s. II-811, 16 kohta ja yhdistetyt asiat T-310/09 ja T-383/09, Fuller & Thaler Asset Management v. SMHV (BEHAVIOURAL INDEXING ja BEHAVIOURAL INDEX), tuomio 12.4.2011, 29 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

27 SMHV:n ei kuitenkaan ole pakko mitättömyysmenettelyssä selvittää viran puolesta uudelleen tutkijan jo selvittämiä asiaan liittyviä tosiseikkoja, jotka voivat johtaa ehdottomien hylkäysperusteiden soveltamiseen. Asetuksen N:o 207/2009 52 ja 55 artiklasta ilmenee, että yhteisön tavaramerkkiä on pidettävä pätevänä siihen saakka, kunnes SMHV on julistanut sen mitättömyysmenettelyssä mitättömäksi. Yhteisön tavaramerkkiä koskee siis pätevyysolettama, joka on looginen seuraus SMHV:n rekisteröintihakemuksen tutkinnan yhteydessä suorittamasta tarkastuksesta.

28 Tämän pätevyysolettaman vuoksi asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa mainittu SMHV:n velvollisuus tutkia viran puolesta sellaiset asiaan liittyvät tosiseikat, jotka voivat johtaa ehdottoman hylkäysperusteen soveltamiseen, koskee ainoastaan SMHV:n tutkijoiden ja valituksen yhteydessä valituslautakuntien suorittamaa tutkintaa kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa menettelyssä. Koska mitättömyysmenettelyssä rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin oletetaan olevan pätevä, mitättömyysvaatimuksen esittäjän on SMHV:ssä vedottava konkreettisiin seikkoihin, joiden se katsoo vaikuttavan kyseisen tavaramerkin pätevyyteen.

29 Edellä todetusta seuraa, ettei valituslautakunnalla ollut velvollisuutta tutkia mitättömyysmenettelyssä viran puolesta sellaisia asiaan liittyviä tosiseikkoja, jotka voivat johtaa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisen ehdottoman hylkäysperusteen soveltamiseen.

30 Nyt esilläoleva kanneperuste on siis jätettävä tutkimatta.

– –

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja malli) (SMHV) toisen valituslautakunnan 4.5.2010 tekemä päätös (asia R 962/2009-2) kumotaan.

2) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Fürstlich Castell'sches Domänenamt Albrecht Fürst zu Castell-Castellin oikeudenkäyntikulut.

3) Castel Frères SAS vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Kanninen Labucka Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä syyskuuta 2013.

Allekirjoitukset