UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (laajennettu kymmenes jaosto)

2 päivänä kesäkuuta 2021 *

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka esittää poolon pelaajaa – Aikaisempi kansallinen malli – Mitättömyysperuste – Asetuksen (EY) N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan d alakohta (josta on tullut asetuksen (EU) 2017/1001 60 artiklan 2 kohdan d alakohta)

Asiassa T-169/19,

Style & Taste, **SL**, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajanaan asianajaja L. Plaza Fernández-Villa,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään S. Palmero Cabezas ja H. O'Neill,

vastaajana,

jossa muuna osapuolena EUIPO:n valituslautakunnassa ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

The Polo/Lauren Company LP, kotipaikka New York, New York (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja M. Garayalde Niño,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu EUIPO:n viidennen valituslautakunnan 7.1.2019 tekemästä päätöksestä (asia R 1272/2018-5), joka liittyy Style & Tasten ja The Polo/Lauren Companyn väliseen mitättömyysmenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu kymmenes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Papasavvas sekä tuomarit A. Kornezov, E. Buttigieg, K. Kowalik-Bańczyk (esittelevä tuomari) ja G. Hesse,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 19.3.2019 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.6.2019 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.6.2019 jätetyn väliintulijan vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

ottaen huomioon, etteivät asianosaiset ole esittäneet istunnon järjestämistä koskevaa pyyntöä kolmen viikon kuluessa siitä, kun ilmoitus asian käsittelyn kirjallisen vaiheen päättämisestä on annettu tiedoksi, ja päätettyään unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 106 artiklan 3 kohdan nojalla ratkaista kanteen ilman asian käsittelyn suullista vaihetta,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulijana oleva The Polo/Lauren Company LP teki 29.9.2004 EU-tavaramerkiksi rekisteröimistä koskevan hakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, joka puolestaan on korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1)).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



3 Tavarat, joita varten 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 9, 18, 20, 21, 24 ja 25.

4 Tavaramerkki rekisteröitiin 3.11.2005 numerolla 4049201.

5 Kantaja Style & Taste, SL teki 23.2.2016 riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan d alakohdassa (josta on tullut asetuksen 2017/1001 60 artiklan 2 kohdan d alakohta) tarkoitetun teollisoikeuden perusteella.

6 Mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus perustui espanjalaiseen malliin, joka rekisteröitiin 4.3.1997 numerolla D 0024087 ja joka on seuraavanlainen:







7 Mitättömyysosasto hylkäsi mitättömyysvaatimuksen 10.5.2018 tekemällään päätöksellä.

8 Kantaja teki 5.7.2018 EUIPO:ssa mitättömyysosaston päätöksestä asetuksen 2017/1001 66–71 artiklaan perustuvan valituksen.

9 EUIPO:n viides valituslautakunta hylkäsi valituksen 7.1.2019 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että aikaisemman mallin rekisteröinti oli päättynyt 22.5.2017.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin muuttaa riidanalaista päätöstä toteamalla riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi.

11 EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

12 Aluksi on muistutettava, että kun otetaan huomioon kyseisen rekisteröintihakemuksen jättämispäivä eli 29.9.2004, joka on määräävä sovellettavan aineellisen oikeuden yksilöimiseksi, käsiteltävän asian tosiseikkoihin sovelletaan asetuksen N:o 40/94 aineellisia säännöksiä (ks. vastaavasti määräys 5.10.2004, Alcon v. SMHV, C-192/03 P, EU:C:2004:587, 39 ja 40 kohta ja tuomio 29.1.2020, Sky ym., C-371/18, EU:C:2020:45, 49 kohta). Lisäksi siltä osin kuin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan menettelysääntöjä katsotaan yleensä voitavan soveltaa sinä päivänä, jona ne tulevat voimaan (ks. tuomio 11.12.2012, komissio v. Espanja, C-610/10, EU:C:2012:781, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), riita-asiaan sovelletaan asetusten N:o 207/2009 ja 2017/1001 menettelysääntöjä.

Tutkittavaksi ottaminen

13 EUIPO vaatii ensisijaisesti, että kantajan ainoa vaatimus jätetään tutkimatta. Koska nimittäin valituslautakunta ei ole ottanut kantaa kaikkiin asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan d alakohdan soveltamisedellytyksiin, unionin yleinen tuomioistuin ei voi julistaa riidanalaista tavaramerkkiä mitättömäksi. EUIPO lisää, ettei unionin yleinen tuomioistuin voi myöskään osoittaa EUIPO:lle määräystä siitä, että se julistaa riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi.

14 EUIPO katsoo toissijaisesti, että kantajalla ei joka tapauksessa ole oikeussuojan tarvetta, kun otetaan huomioon aikaisemman mallin rekisteröinnin päättyminen.

15 Tältä osin on ensinnäkin todettava, ettei kantaja vaadi, että unionin yleinen tuomioistuin antaisi määräyksen EUIPO:lle, vaan että se muuttaa riidanalaista päätöstä.

16 Yhtäältä on niin, että vaikka EUIPO väittää perustellusti, että muuttamisvaatimuksen tutkittavaksi ottamista on arvioitava valituslautakunnalle annetun toimivallan perusteella (ks. tuomio 18.10.2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft v. EUIPO (Brauwelt), T-56/15, EU:T:2016:618, 12 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), on riittävää todeta, että käsiteltävässä asiassa valituslautakunta oli toimivaltainen julistamaan riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi asetuksen 2017/1001 71 artiklan 1 kohdan ja 163 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

17 Toisaalta on muistettava, että EUIPO:n tavoin unionin yleiselle tuomioistuimelle annettu päätösten muuttamista koskeva toimivalta ei anna sille oikeutta korvata valituslautakunnan arviointia omalla arvioinnillaan eikä myöskään oikeutta arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole lausunut. Päätöksen muuttamista koskevan toimivallan käytön on näin ollen lähtökohtaisesti rajoituttava tilanteisiin, joissa unionin yleinen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi määrittää selvittämiensä tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella päätöksen, joka

valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä (tuomio 5.7.2011, Edwin v. SMHV, C-263/09 P, EU:C:2011:452, 72 kohta). Kysymys siitä, täyttyvätkö unionin yleisen tuomioistuimen päätösten muuttamista koskevan toimivallan käytön edellytykset käsiteltävässä asiassa, on kuitenkin aineellinen kysymys, jolla ei ole merkitystä kanteen tutkittavaksi ottamisen kannalta (ks. vastaavasti tuomio 12.3.2020, Sumol + Compal Marcas v. EUIPO – Heretat Mont-Rubi (SUM011), T-296/19, ei julkaistu, EU:T:2020:93, 22 kohta).

18 Toiseksi on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kantajan oikeussuojan tarve edellyttää, että riidanalaisen toimen kumoamisella tai muuttamisella voi itsessään olla oikeusvaikutuksia ja että kanne voi mahdollisesti tuloksellaan tuottaa kantajalle jotakin hyötyä (ks. vastaavasti tuomio 17.9.2015, Mory ym. v. komissio, C-33/14 P, EU:C:2015:609, 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). On kuitenkin todettava, että asetuksen N:o 40/94 54 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen 2017/1001 62 artiklan 2 kohta) mukaan mitättömäksi julistetulla tavaramerkillä ei katsota alun perin olleen tässä asetuksessa säädettyjä vaikutuksia. Tästä seuraa, että riidanalaisen tavaramerkin mitättömyydellä, joka seuraa vasta riitautetun päätöksen kumoamisen tai muuttamisen jälkeen, voi olla oikeudellisia seurauksia, jotka voivat tuottaa kantajalle etua aikaisemman mallin rekisteröinnin päättymistä edeltävän ajanjakson osalta. Näin ollen – ja toisin kuin EUIPO lähinnä väittää – se, että aikaisemman mallin rekisteröinti on päättynyt tai se, että kantaja ei voi tämän mallin nojalla kieltää muiden mainitun mallin rekisteröinnin päättymisen jälkeen rekisteröityjen tavaramerkkien käyttöä, ei poista kantajalta intressiä riidanalaisen päätöksen kumoamiseen tai muuttamiseen.

19 Näin ollen on todettava, että kantajan kanne on otettava tutkittavaksi.

Asiakysymys

20 Kantaja esittää kanteen tueksi epäselvistä perusteluista huolimatta yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee lähinnä sitä, että valituslautakunta hylkäsi mitättömyysvaatimuksen virheellisesti sillä perusteella, että aikaisemman mallin rekisteröinti oli päättynyt riidanalaisen päätöksen tekopäivänä. Se väittää tältä osin, ettei se voinut Espanjan oikeuden nojalla uudistaa tämän mallin rekisteröintiä mutta että malli ei ollut kadonnut sen voimassaolon päättymisen vuoksi ja että sen oli mitättömyysmenettelyn kannalta riittävää osoittaa, että kyseinen malli on aikaisempi kuin riidanalainen tavaramerkki ja että sekaannusvaara on osoitettu Espanjan oikeuden mukaisesti.

21 EUIPO ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

22 Asetuksen N:o 40/94 52 artiklassa luetellaan EU-tavaramerkin suhteelliset mitättömyysperusteet. Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetään erityisesti, että ”EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [EUIPO:lle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella – –, jos sen käyttö voidaan kieltää muun aikaisemman oikeuden perusteella [Euroopan] unionin lainsäädännön tai suojaa sääntelevän kansallisen oikeuden mukaisesti – –”

23 Tältä osin on muistettava, että asetuksen N:o 40/94 säännöksiä on tulkittava ottamalla huomioon aikaprioriteettiperiaate, jonka mukaan aikaisemmalla oikeudella on etusija myöhemmin rekisteröityihin tavaramerkkeihin nähden (ks. vastaavasti tuomio 21.2.2013, Fédération Cynologique Internationale, C-561/11, EU:C:2013:91, 39 kohta). EU-tavaramerkin tuottamat oikeudet eivät näin ollen vaikuta tavaramerkin haltijoiden oikeuksiin, jotka on saatu ennen kyseisen EU-tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää.

24 Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan d alakohdan tarkoituksena on suojata aikaisempien teollisoikeuksien haltijoiden omia etuja, jotka ovat ristiriidassa myöhempien EU-tavaramerkkien kanssa. Voidakseen vaatia tällaisten tavaramerkkien mitättömäksi julistamista tämän säännöksen nojalla, mainittujen aikaisempien oikeuksien haltijoiden on näin ollen välttämättä osoitettava ristiriita näiden tavaramerkkien kanssa niiden hakemis- tai etuoikeuspäivästä lähtien.

25 Tästä seuraa, että vaatiakseen EU-tavaramerkin mitättömäksi julistamista asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan d alakohdan nojalla tässä säännöksessä tarkoitetun aikaisemman teollisoikeuden haltijan on välttämättä osoitettava, että se voi tämän oikeuden perusteella kieltää kyseisen tavaramerkin käytön tavaramerkin hakemispäivänä tai etuoikeuspäivänä.

26 Lisäksi on yhtäältä todettava, että preesensin käyttö asetuksen N:o 40/94 52 artiklassa viittaa siihen, että EUIPO:n on tarkistettava, että edellytykset EU-tavaramerkin julistamiselle mitättömäksi tämän säännöksen nojalla täyttyvät päivänä, jona se lausuu mitättömyysvaatimuksesta. Tämän asetuksen 52 artiklan 1 kohdassa säädetään näin ollen, että EU-tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi, jos kyseisessä säännöksessä tarkoitettu aikaisempi oikeus ”on olemassa” ja jos edellytykset ”täytetään”, kuten EUIPO lisäksi perustellusti toteaa asetuksen 2017/1001 60 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskevissa ohjeissaan. Samoin asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdassa säädetään, että tällainen tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi, jos sen käyttö ”voidaan kieltää”. Lisäksi on myös todettava, että asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL 1995, L 303, s. 1) 37 säännön b alakohdan iii alakohdassa säädetään, että asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan nojalla esitetyn mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen yhteydessä mitättömyysvaatimuksen tekijän on osoitettava, että se on jonkin tässä säännöksessä tarkoitetun oikeuden ”haltija” tai että hän ”voi esittää” tällaista oikeutta koskevan vaatimuksen.

27 Toisaalta asetuksen N:o 40/94 suhteellisia mitättömyysperusteita koskevien muiden säännösten systematiikasta ilmenee, että mitättömyysvaatimus on hylättävä, jos on varmuudella osoitettu, että ristiriita aikaisemman EU-tavaramerkin kanssa on lakannut mitättömyysmenettelyn päättyessä.

28 Tältä osin esimerkiksi asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 kohdasta johtuu, että EU-tavaramerkin haltijan kanteen johdosta tätä tavaramerkkiä koskeva mitättömyysvaatimus on hylättävä siinä tapauksessa, että aikaisempi EU-tavaramerkki, johon on vedottu vaatimuksen tueksi, ei ole ollut tosiasiallisen käytön kohteena mainitun vaatimuksen päivämäärää edeltävien viiden vuoden aikana, ja voidaan tämän vuoksi menettää asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Näin ollen asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 kohdan mukaan EU-tavaramerkin haltija voi estää sen, että sen tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, jos mitättömyysvaatimuksen tekijä ei kykene osoittamaan, että ristiriita aikaisemman EU-tavaramerkin kanssa jatkuu mitättömyysmenettelyn päättyessä.

29 Tästä seuraa, että vaatimus on hylättävä, jos EU-tavaramerkki, johon on vedottu mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tueksi, ei saa enää unionin suojaa ajankohtana, jona EUIPO lausuu tästä vaatimuksesta.

30 Näin ollen on katsottava, että asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan d alakohtaa sovellettaessa tässä säännöksessä tarkoitetun aikaisemman teollisoikeuden haltijan on osoitettava, että se voi kieltää riidanalaisen EU-tavaramerkin käytön paitsi kyseisen tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivänä, kuten edellä 24 kohdassa on todettu, myös päivänä, jona EUIPO lausuu mitättömyysvaatimuksesta.

31 Yhtäältä käsiteltävässä asiassa on kiistatonta, että aikaisemman mallin rekisteröinti päättyi vuonna 2017 eli ennen kuin riidanalainen päätös annettiin 7.1.2019. Toisaalta kantaja väittää, ettei se voinut Espanjan lainsäädännön nojalla uudistaa kyseisen mallin rekisteröintiä mutta että malli ei ollut kadonnut rekisteröinnin voimassaolon päättymisen vuoksi. Se ei kuitenkaan väitä eikä varsinkaan osoita, että Espanjan lainsäädännön mukaan EU-tavaramerkin käyttö olisi mahdollista kieltää tällaisen

mallin nojalla sen rekisteröinnin päättymisen jälkeen. Päinvastoin se myöntää, että aikaisempi malli on sen rekisteröinnin päättymisen vuoksi tullut yleisesti käytettäväksi ja että näin ollen ”kaikki espanjalaiset” voivat käyttää sitä.

32 Näin ollen on todettava, ettei riidanalaisen tavaramerkin käyttöä voitu enää kieltää aikaisemman mallin nojalla riidanalaisen päätöksen tekopäivänä. Tästä seuraa, että valituslautakunta hylkäsi perustellusti kantajan esittämän mitättömyysvaatimuksen.

33 Edellä esitetyillä perusteilla kantajan ainoa kanneperuste on hylättävä, joten kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

34 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan EUIPO:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut niiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (laajennettu kymmenes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Style & Taste, SL, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Papasavvas Kornezov Buttigieg

Kowalik-Bańczyk Hesse

Julistettiin Luxemburgissa 2 päivänä kesäkuuta 2021.

Allekirjoitukset