



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
ELEANOR SHARPSTON
16 päivänä toukokuuta 2013¹

Asia C-621/11 P

**New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, aiemmin New Yorker SHK Jeans GmbH,
vastaan**

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Todisteet tosiasiallisesta käytöstä —
Määräajan päätyttyä toimitetut todisteet

1. Sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (jäljempänä SMHV tai virasto) käytävässä menettelyssä asianosaiset voivat pääsääntöisesti, ellei toisin ole määrätty, esittää tosiseikkoja ja todisteita niiden määräaikojen päättymisen jälkeen, joita tälle esittämiseksi on asetettu yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009² säännöksissä, ja SMHV:lla on harkintavalta päättää, ottaako se huomioon tällaisia tosiseikkoja ja todisteita. Tällä tavoin tulkittiin asiassa SMHV vastaan Kaul³ annetussa tuomiossa yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94⁴ 74 artiklan 2 kohtaa, josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta.

2. Nyt käsiteltävässä asiassa, jossa on valitettu unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-415/09, New Yorker SHK Jeans vastaan SMHV, 29.9.2011 antamasta tuomiosta (jäljempänä valituksenalainen tuomio),⁵ unionin tuomioistuinta on pyydetty lähinnä tarkastelemaan, onko asetuksen N:o 2868/95⁶ (jäljempänä täytäntöönpanoasetus) 22 säännön 2 kohta, joka koskee määräaika, jonka kuluessa väitteentekijän on esitettävä väitemenettelyssä todisteet tosiasiallisesta käytöstä, poikkeus tähän pääsääntöön.

3. Yhdistetyissä asioissa C-609/11 P ja C-610/11 P, Centrotherm Systemtechnik vastaan SMHV ja centrotherm Clean Solutions, tänään antamassani ratkaisuehdotuksessa käsitelen samankaltaista kysymystä, joka koskee tällaisten todisteiden huomioon ottamista menettämismenettelyn yhteydessä.

1 — Alkuperäinen kieli: englanti.

2 — Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu versio) (EUVL L 78, s. 1). Se tuli voimaan 13.4.2009 (ks. 167 artikla).

3 — Asia C-29/05 P, tuomio 13.3.2007 (Kok., s. I-2213, 42 kohta).

4 — Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna.

5 — Kok., s. II-336*.

6 — Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (EY) N:o 2868/95 (kodifioitu versio) (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna mm. 29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4). Vaikka väiteilmoitus jätettiin tässä asiassa ennen kuin täytäntöönpanoasetusta muutettiin asetuksella N:o 1041/2005, kaikki menettelyn merkitykselliset vaiheet tapahtuivat tämän muuttamisen jälkeen.

4. Erillinen mutta asiaan liittyvä kysymys on se, onko valituslautakunnalla väitemenettelyssä harkintavalta ottaa huomioon väiteosaston asettaman määräajan jälkeen toimitetut todisteet aiempien tavaramerkkien olemassaolosta ja pätevydestä sekä käännökset. Tätä kysymystä tarkastellaan yhdistetyissä asioissa C-120/12 P, C-121/12 P ja C-122/12 P, Rintisch vastaan SMHV, myös tänään antamassani ratkaisuehdotuksessa.

EU:n tavaramerkkioikeus

5. Kun suurin osa tämän asian merkityksellisistä seikoista tapahtui,⁷ asetus N:o 207/2009 ei ollut vielä tullut voimaan ja näin ollen sovellettiin asetusta N:o 40/94. Kun valituslautakunta teki päätöksensä, sovellettiin asetusta N:o 207/2009.⁸ Asianosaiset ja unionin yleinen tuomioistuvin sovelsivat asetusta N:o 207/2009. Joka tapauksessa aineellisesti asetuksella N:o 207/2009 ainoastaan kodifioidaan asetus N:o 40/94, sellaisena kuin se on muutettuna. Tämän vuoksi viittaa jäljempänä asetukseen N:o 207/2009.

6. Asetuksen N:o 207/2009 41 artiklassa, jonka otsikko on ”Väite”, säädetään seuraavaa:

”1. Tavaramerkin rekisteröintiä vastaan voi tehdä väitteen kolmen kuukauden kuluessa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisesta, sillä perusteella, että tavaramerkin rekisteröinti 8 artiklan mukaisesti olisi hylättävä:[⁹]

--

3. Väite on tehtävä kirjallisesti ja se on perusteltava. -- Väitteen tekijä voi viraston asettamassa määräajassa esittää väitteensä tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia.”

7. Asetuksen 42 artiklassa, jonka otsikko on ”Väitteen tutkiminen”, säädetään seuraavaa:

”1. Tutkiessaan väitettä virasto pyytää, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa toisten osapuolten tai sen itsensä ilmoituksia koskevia huomautuksia.

2. Väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana, aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. --

3. Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä yhteisössä.

--”

8. Asetuksen 75 artiklan mukaan ”SMHV perustelee päätöksensä” ja ”ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa”.

7 — Ks. jäljempänä 19 ja 24 kohta.

8 — Ks. jäljempänä 25 kohta.

9 — Asetuksen 8 artiklassa säädetään suhteellisista hylkäysperusteista.

9. Asetuksen 76 artiklassa, jonka otsikko on ”Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta”, säädetään seuraavaa:

”1. Menettelyssä virasto tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.

2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai joita ne eivät ole esittäneet ajoissa.”

10. Täytäntöönpanoasetuksessa annetaan asetuksen N:o 207/2009 täytäntöön panemiseksi tarpeelliset säännöt.¹⁰ Näiden sääntöjen ”tarkoituksena on varmistaa tavaramerkkiasioiden joustava ja tehokas käsittely virastossa”.¹¹

11. Täytäntöönpanoasetuksen 15 säännössä säädetään, mitä väiteilmoituksessa ”on oltava” (2 kohta) ja mitä siinä ”voi olla” (3 kohta). Erityisesti 15 säännön 3 kohdan b alakohdassa säädetään, että väiteilmoituksessa voi olla ”perusteltu lausunto, josta käyvät ilmi tärkeimmät seikat ja perustelut, joihin väite perustuu, ja todisteet väitteen tueksi”.

12. Täytäntöönpanoasetuksen 18 säännössä kuvaillaan väitemenettelyn aloittamista tutkittavaksi otetun väitteen osalta:¹²

”1) Kun väite on [otettu tutkittavaksi], virasto ilmoittaa osapuolille, että väitemenettely aloitetaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta. Tätä määräaika voidaan pidentää enintään 24 kuukauden pituiseksi, jos molemmat osapuolet toimittavat pidentämistä koskevan pyynnön ennen määräajan umpeutumista.

--”

13. Täytäntöönpanoasetuksen 19 säännössä säädetään seuraavaa:

”1) Virasto antaa väitteentekijälle tilaisuuden esittää seikkoja, todisteita ja perusteluja väitteensä tueksi tai täydentää kaikkia 15 säännön 3 kohdan mukaisesti toimitettuja seikkoja, todisteita ja perusteluita viraston asettamassa määräajassa, joka on vähintään kaksi kuukautta siitä päivästä, jona väitemenettelyn 18 säännön 1 kohdan mukaan katsotaan alkavan.

2) Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa väitteentekijän on esitettävä myös todisteet aikaisemman merkkinsä tai aikaisemman oikeutensa olemassaolosta ja voimassaolosta sekä sen antaman suojan laajuudesta ja osoitettava, että hänellä on oikeus tehdä väite. --

--

4) Virasto ei ota huomioon sellaisia asiakirjoja tai muuta kirjallista aineistoa taikka niiden osia, joita ei ole jätetty tai käännetty menettelyssä käytettävälle kielelle viraston asettaman määräajan kuluessa.”

10 — Ks. täytäntöönpanoasetuksen johdanto-osan viides perustelukappale.

11 — Ks. täytäntöönpanoasetuksen johdanto-osan kuudes perustelukappale.

12 — Säännössä 17 esitetään perusteet väitteen tutkimatta jättämiselle. Niitä ovat väitemaksun suorittamatta jättäminen, väiteilmoituksen jättäminen liian myöhään, väitteen perusteiden esittämättä jättäminen, se, ettei aikaisempaa merkkiä tai aikaisempaa oikeutta, johon väite perustuu, tarkasti yksilöidä, 16 säännön 1 kohdassa edellytetyn käännoksen toimittamatta jättäminen ja 15 säännön säännösten noudattamatta jättäminen.

14. Täytäntöönpanoasetuksen 20 säännössä, jonka otsikko on ”Väitteen tutkiminen”, säädetään seuraavaa:

- ”1) Jos väitteentekijä ei ole ennen 19 säännön 1 kohdassa^[13] tarkoitettun määräajan umpeutumista esittänyt todisteita aikaisemmasta merkistään tai aikaisemmasta oikeudestaan, sen voimassaolosta ja sen antaman suojan laajuudesta sekä oikeudestaan tehdä väite, väite hylätään perusteettomana.
- 2) Jos väitettä ei hylätä 1 kohdan mukaisesti, virasto antaa tiedoksi hakijalle väitteentekijän jättämät asiakirjat ja kehottaa häntä esittämään omat huomautuksensa viraston asettaman määräajan kuluessa.
- 3) Jos hakija ei jätä huomautuksia, virasto tekee päätöksensä väitteestä käytettävissään olevien todisteiden perusteella.
- 4) Hakijan jättämät huomautukset annetaan tiedoksi väitteentekijälle, jota virasto kehottaa katsoessaan sen tarpeelliseksi vastaamaan viraston asettaman määräajan kuluessa.

--

- 6) Asianmukaisissa tapauksissa virasto voi kehottaa osapuolia rajoittamaan huomautuksensa tiettyihin aiheisiin, jolloin se sallii niiden ottaa muut aiheet esille menettelyn myöhemmässä vaiheessa. Virastoa ei missään tapauksessa voida pyytää ilmoittamaan osapuolille, mitä seikkoja tai todisteita voidaan mahdollisesti jättää tai ei ole jätetty.

--”

15. Täytäntöönpanoasetuksen 22 säännössä, jonka otsikko on ”Käytön todistaminen”, säädetään seuraavaa:

- ”1) Asetuksen [N:o 207/2009 42 artiklan 2] kohdan mukainen käytön todistamista koskeva pyyntö hyväksytään vain, jos hakija jättää pyynnön viraston asettaman määräajan kuluessa 20 säännön 2 kohdan mukaisesti.
- 2) Jos väitteentekijän on todistettava tavaramerkin käyttö tai se, että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, virasto pyytää väitteentekijää toimittamaan vaaditut todisteet viraston asettaman määräajan kuluessa. Jos väitteentekijä ei toimita todisteita määräajan kuluessa, virasto hylkää väitteen.
- 3) Käytön todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmentävä väitteen perustana olevan tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja luonne niiden tuotteiden osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu sekä todisteet näiden tietojen tueksi 4 kohdan mukaisesti.
- 4) Todistusaineisto on jätettävä 79 ja 79 a säännön^[14] mukaisesti, ja se on periaatteessa rajoitettava väitettä tukeviin asiakirjoihin ja todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin, luetteluihin, laskuihin, valokuviin ja lehtimainoksiin sekä asetuksen [N:o 207/2009 78] artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitettuihin kirjallisiin vakuutuksiin.

13 — [Alaviite koskee säännön englanninkielistä versiota.]

14 — Täytäntöönpanoasetuksen 79 ja 79 a säännössä esitetään yleisiä vaatimuksia tiedonantojen toimittamisesta kirjallisesti tai muulla tavoin.

- 5) Käytön todistamista koskevan pyynnön esittämisen yhteydessä voidaan esittää myös huomautuksia väitteen perusteista. Nämä huomautukset voidaan jättää yhdessä niiden huomautusten kanssa, jotka esitetään vastauksena käytön todistamiseen.

--”

16. Täytäntöönpanoasetuksen 50 säännön, jonka otsikko on ”Valituksen tutkiminen”, 1 kohdan kolmannessa alakohdassa todetaan seuraavaa:

”Kun valitus kohdistuu väiteosaston tekemään päätökseen, valituslautakunta rajaa valituksen tutkimisen niihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, jotka on esitetty väiteosaston asetuksen ja näiden sääntöjen mukaisesti asettamassa määräajassa, ellei valituslautakunta katso, että olisi otettava huomioon uusia tai täydentäviä tosiseikkoja ja todisteita asetuksen [N:o 207/2009 76] artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

17. Täytäntöönpanoasetuksen 71 säännön 1 kohdan mukaan virasto voi tietyin edellytyksin myöntää asetetulle määräajalle jatkoajan.

Menettely SMHV:ssa

18. New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG (jäljempänä New Yorker Jeans) teki 31.10.2003 hakemuksen sanamerkin FISHBONE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi. Se halusi rekisteröidä tämän tavaramerkin muun muassa Nizzan luokituksen luokkiin 18 ja 25 kuuluville tavaroille.¹⁵ Hakemus julkaistiin 1.11.2004.

19. Vallis K. – Vallis A. & Co. OE (jäljempänä Vallis) toimitti 28.1.2005 väiteilmoituksen tätä rekisteröintiä vastaan. Sen väite perustui aiempaan kreikkalaiseen kuviomerkkiin, joka sisältää sanat ”Fishbone” ja ”Beachwear” ja joka oli rekisteröity 17.5.1996 Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluville ”T-paidoille ja rantavaatteille”.¹⁶

20. New Yorker Jeans pyysi 5.4.2006 päivätyllä kirjeellä Vallisia esittämään todisteet tavaramerkkinsä käytöstä. SMHV pyysi Vallisia tekemään tämän viimeistään 6.6.2006.

21. Vallis toimitti 6.6.2006 päivätyllä kirjeellään seuraavat todisteet: i) 1.6.2006 päivätty valaehdotoin todistus, ii) useita laskuja ja iii) joitakin valokuvia. New Yorker Jeans väitti 25.9.2006 päivätyssä kirjeessä, että todisteet (ensimmäinen todiste-erä) olivat riittämättömiä osoittamaan aiemman tavaramerkin tosiasialisen käytön.

22. SMHV pyysi 14.11.2006 päivätyllä kirjeellä Vallisia vastaamaan tähän väitteeseen ja esittämään huomautuksensa viimeistään 14.1.2007.

23. Vallis esitti 15.1.2007 vastaanotetulla kirjeellä¹⁷ lisää huomautuksia ja todisteita, muun muassa vuosilta 2000, 2001 ja 2003 peräisin olevia katalogeja (toinen todiste-erä).

15 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva, 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

16 — Väiteperusteet olivat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja 4 kohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta ja 4 kohta) mainitut perusteet.

17 — Päivämäärä 14.1.2007 oli sunnuntai. Täytäntöönpanoasetuksen 72 säännön 1 kohdan mukaan määräaika pidennettiin seuraavaan päivään. Ks. valituksenalaisen tuomion 29 kohta.

24. SMHV:n väiteosasto hyväksyi 26.5.2008¹⁸ väitteen luokkaan 18 kuuluvien ”laukkujen ja reppujen” ja kaikkien luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta. Sen toteamus, jonka mukaan sekaannusvaara oli olemassa, perustui muun muassa vuoden 2001 katalogiin, joka oli toimitettu 15.1.2007 (ja näin ollen 6.6.2006 jälkeen) vastaanotetun kirjeen mukana.

25. New Yorker Jeansin tästä päätöksestä 30.7.2009 tekemän valituksen seurauksena SMHV:n valituslautakunta pysytti väiteosaston päätöksen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta mutta hylkäsi väitteen luokkaan 18 kuuluvien ”laukkujen ja reppujen” osalta. Se totesi erityisesti, ettei väiteosasto tehnyt virhettä ottaessaan huomioon toisen todiste-erän, joka toimitettiin 15.1.2007 vastaanotetun kirjeen mukana.

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio

26. Unionin yleisessä tuomioistuimessa nostamassaan kanteessa New Yorker Jeans vaati unionin yleistä tuomioistuinta

- muuttamaan valituslautakunnan päätöstä ja toteamaan, että valitus oli perusteltu ja väite hylätty luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta
- toissijaisesti kumoamaan valituslautakunnan päätöksen siltä osin kuin siinä hylättiin valitus ja vahvistettiin hakemuksen hylkääminen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta ja
- velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien kantajalle valituslautakunnassa käydystä menettelystä aiheutuneet kulut.

27. New Yorker Jeans esitti neljä kanneperustetta, joiden mukaan oli rikottu

- asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja 76 artiklan 2 kohtaa sekä täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohdan toista virkettä, koska valituslautakunta arvioi todisteita virheellisesti
- asetuksen N:o 207/2009 75 artiklaa, koska valituslautakunta ei esittänyt perusteluja, joiden perusteella kantaja olisi voinut ymmärtää, miksi lisätodisteet otettiin huomioon
- asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2, 3 ja 5 kohtaa ja 15 artiklan 1 kohdan ensimmäistä alakohtaa ja toisen alakohdan a alakohtaa, koska valituslautakunta totesi tosiasiallisen käytön sellaisten todisteiden (riippumatta siitä, oliko ne toimitettu ajoissa vai ei) perusteella, jotka olivat riittämättömiä käytön luonteen ja laajuuden osoittamiseksi, ja
- asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, koska valituslautakunta arvioi sekaannusvaaraa virheellisesti.

28. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi 29.9.2011 kanteen perusteettomana ja velvoitti New Yorker Jeansin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

29. New Yorker Jeansin valitus unionin tuomioistuimessa koskee ainoastaan tuomion sitä osaa, jossa unionin yleinen tuomioistuin arvioi 15.1.2007 päivätyyn kirjeen mukana toimitettua toista todiste-erää.

18 — Huomasin kuitenkin, että valituslautakunta viittasi väiteosaston 26.3.2008 tekemään päätökseen.

30. Valituksenalaisen tuomion 23 ja 24 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin esitti tiivistetysti oikeuskäytännön, joka koskee SMHV:n harkintavaltaa ottaa huomioon merkityksellisen määräajan jälkeen toimitettuja tosiseikkoja ja todisteita:

- ”23 Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan sanamuodosta seuraa, että pääsäännön mukaan ja ellei erikseen ole toisin säädetty, asian osapuolet voivat esittää tosiseikkoja ja todisteita niiden määräaikojen päättymisen jälkeen, jotka niiden esittämiselle on asetettu asetuksen N:o 207/2009 säännöksillä, eikä SMHV:tä ole millään tavoin kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty tällä tavalla liian myöhään (ks. vastaavasti em. asia SMHV v. Kaul, tuomion 42 kohta ja asia CORPO livre,¹⁹ tuomion 44 kohta).
- 24 Vaikka SMHV:ssa käytävän menettelyn osapuolet voivat esittää tosiseikkoja ja todisteita niiden esittämiselle asetettujen määräaikojen päätyttyä, tämä mahdollisuus ei ole ehdoton, vaan sen edellytyksenä on se, ettei toisin ole säädetty. Ainoastaan tällä edellytyksellä SMHV:lla on harkintavaltaa, jota yhteisöjen tuomioistuin totesi sillä olevan, kun se tulkitsee asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaa (em. asia CORPO livre, tuomion 47 kohta).”

31. Valituksenalaisen tuomion 25 ja 26 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin sovelsi (välillisesti) unionin tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul antamaa tuomiota täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohtaan:

- ”25 [Täytäntöönpanoasetuksen] 22 säännön 2 kohdassa säädetään, että jos väitteentekijän on asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti todistettava tavaramerkin tosiasiallinen käyttö, SMHV pyytää väitteentekijää toimittamaan vaaditut todisteet asettamansa määräajan kuluessa. Saman 22 säännön 2 kohdan toisessa virkkeessä lisätään, että jos väitteentekijä ei toimita todisteita määräajan kuluessa, SMHV hylkää väitteen.
- 26 Kyseisestä toisesta virkkeestä seuraa, että aiemman tavaramerkin käyttöä koskevien todisteiden toimittaminen tätä varten asetetun määräajan päätyttyä merkitsee lähtökohtaisesti sitä, että väite hylätään ilman, että SMHV:lla olisi tätä koskevaa harkintavaltaa. Se, onko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on nimittäin ennakkokysymys, joka on tämän vuoksi ratkaistava ennen kuin varsinaisesta väitteestä tehdään päätös (em. asia CORPO livre, tuomion 49 kohta).”

32. Valituksenalaisen tuomion 27–36 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin perusteli kantajan kanneperusteen hylkäämistä seuraavasti:

- ”27 Unionin yleinen tuomioistuin on – todennut, että [täytäntöönpanoasetuksen] 22 säännön 2 kohdan toista virkettä ei voida tulkita siten, ettei sen mukaan olisi mahdollista ottaa uusien seikkojen vuoksi huomioon lisätodisteita, vaikka ne toimitetaan vasta kyseisen määräajan päättymisen jälkeen (asia HIPOVITON,²⁰ tuomion 56 kohta ja em. asia CORPO livre, tuomion 50 kohta).
- 28 Nyt käsiteltävässä asiassa kantaja väittää lähinnä, että valituslautakunta oli väärässä todetessaan, että väiteosastolla oli oikeus ottaa huomioon katalogit, sillä perusteella, että ne oli toimitettu aiemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamiselle asetetun määräajan jälkeen. Tällainen argumentaatio ei voi kuitenkaan menestyä.

--

19 — Asia T-86/05, K & L Ruppert Stiftung v. SMHV - Lopes de Almeida Cunha ym. (CORPO livre), tuomio 12.12.2007 (Kok., s. II-4923).

20 — Asia T-334/01, MFE Marienfelde v. SMHV - Vétouinol (HIPOVITON), tuomio 8.7.2004, (Kok., s. II-2787).

- 30 Toiseksi on katsottava, että koska väliintulija toimitti määräajassa eli 6.6.2006 merkityksellisiä todisteita, kuten valahtoisen todistuksen, laskuja ja valokuvia, sen on katsottava toimineen [täytäntöönpanoasetuksen] 22 säännön 2 kohdan toisessa virkkeessä asetetussa määräajassa. Lisäksi on kiistatonta, että sen jälkeen, kun kantaja huomautti todisteiden olevan riittämättömiä, SMHV antoi väliintulijalle mahdollisuuden esittää huomautuksensa 14.1.2007 mennessä. Tässä yhteydessä väiteosasto saattoi ottaa huomioon väliintulijan tässä määräajassa esittämien huomautusten yhteydessä esittämät todisteet.
- 31 [Täytäntöönpanoasetuksen] 22 säännön 2 kohdan on ymmärrettävä tarkoittavan sitä, ettei mikään sulje pois lisätodisteiden, jotka ainoastaan täydentävät määräajassa toimitettuja muita todisteita, huomioon ottamista, kun ensimmäiset todisteet eivät ole merkityksettömiä vaan toinen osapuoli piti niitä riittämättöminä. Tällainen toteamus, joka ei mitenkään tee edellä mainittua sääntöä merkityksettömäksi, on pätevä varsinkin, kun väliintulija ei käyttänyt määräaikoja väärin käyttämällä tietoisesti viivytystaktiikkaa tai toimimalla ilmeisen huolimattomasti.
-
- 33 Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, että koska väliintulijan väiteosaston asettaman määräajan päätyttyä toimittamat todisteet eivät olleet ensimmäisiä ja ainoita todisteita käytöstä vaan määräajassa toimitettujen merkityksellisten todisteiden lisäksi toimitettuja todisteita, se seikka, että kantaja riitautti nämä todisteet, oli riittävää perusteella sen, että väliintulija toimitti lisänäyttöä esittäessään huomautuksensa. Sen perusteella, että nämä todisteet otettiin huomioon, väiteosasto ja tämän jälkeen valituslautakunta saattoivat päättää aiemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä kaikkien merkityksellisten tosiseikkojen ja todisteiden perusteella.
- 34 Kolmanneksi toteamus, jonka mukaan väiteosasto oli täysin oikeassa ottaessaan huomioon sille 15.1.2007 toimitetut katalogit, on myös väitemenettelyjen yleisemmän tavoitteen mukainen, jonka yhteydessä asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan on tulkittu merkitsevän sitä, että jopa liian myöhään esitetyt todisteet on otettava huomioon, jos ne ovat merkityksellisiä eivätkä menettelyn vaihe ja asian olosuhteet estä niiden esittämistä.
-
- 36 Tämän vuoksi ensimmäinen kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta ja 76 artiklan 2 kohtaa sekä [täytäntöönpanoasetuksen] 22 säännön 2 kohdan toista virkettä on rikottu, on hylättävä perusteettomana.”

Tiivistelmä valituksesta ja vaatimuksista

33. Valitus perustuu yhteen ainoaan valitusperusteeseen, jonka mukaan unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja 76 artiklan 2 kohtaa sekä täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohtaa, kun se totesi, että SMHV voi ottaa huomioon tosiasiallista käyttöä koskevan lisänäytön, joka on esitetty SHMV:n tämän näytön toimittamiselle asettaman määräajan päätyttyä.

34. New Yorker Jeans vaatii unionin tuomioistuinta kumoamaan valituksenalaisen tuomion, kumoamaan valituslautakunnan 30.7.2009 tekemän päätöksen siltä osin kuin valitus hylätään ja hakemuksen hylkääminen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta vahvistetaan tai toissijaisesti palauttamaan asian unionin yleiselle tuomioistuimelle asian ratkaisemiseksi. Se vaatii unionin tuomioistuinta myös velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhaun yhteydessä.

35. SMHV väittää, että valitus on kokonaisuudessaan perusteeton, ja vaatii unionin tuomioistuinta velvoittamaan vastaajan korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut.

Asainosaisten ja muiden osapuolten lausumat

36. New Yorker Jeans väittää, että täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2, 3 ja 4 kohdan tarkastelu yhdessä osoittaa, että SMHV:n on hylättävä väite eikä sillä ole harkintavaltaa päättää muutoin, ellei väitteen perustana olevan tavaramerkin käytön paikasta, ajasta, laajuudesta ja luonteesta ole toimitettu asianmukaisia todisteita 22 säännön 2 kohdan toisessa virkkeessä kuvatussa määräajassa (tässä asiassa viimeistään 6.6.2006). Tämä hylkääminen ei aiheuta mitään perusteetonta haittaa väitteentekijälle, joka oli väitettä tehdessään tietoinen siitä, että sitä voidaan pyytää todistamaan sen tavaramerkin, johon se vetoaa, tosiasiallinen käyttö. Väitteentekijällä oli näin ollen riittävä aika valmistella todisteet ja tarvittaessa hakea 22 säännön 2 kohdassa tarkoitettua määräajan pidentämistä. Tällöin ei ole tarvetta sille, että väitteentekijän sallitaan esittää toinen todiste-erä. Valittajan mukaan 22 säännön 2 kohta on siis poikkeus asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan pääsääntöön ja asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdassa ja 74 artiklan toisessa virkkeessä²¹ ja täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 4 kohdassa asetettuihin sääntöihin.

37. Vaikka unionin tuomioistuin katsoisi unionin yleisen tuomioistuimen tapaan, että toinen todiste-erä on hyväksyttävää lisänäyttöä ja että täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 4 kohtaa sovelletaan, New Yorker Jeans väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki virheen todetessaan, ettei SMHV käyttänyt väärin harkintavaltansa, kun se otti huomioon tämän näytön.

38. SMHV:n mukaan 22 säännön 2 kohta on epäselvä uusien todisteiden ja täydentävien todisteiden erottelun osalta. Toisessa virkkeessä säädetään, että viraston on hylättävä väite, jos väitteentekijä ei toimita ”todisteita” määräajan kuluessa. Tämä kattaa tilanteet, joissa väitteentekijä ei esitä mitään todisteita määräajassa, mutta siinä ei viitata nimenomaisesti tilanteisiin, joissa on toimitettu joitakin ”todisteita”, muttei riittävästi. Unionin tuomioistuimen on näin ollen määritettävä, sovelletaanko 22 säännön 2 kohdassa esitettyä määräaikaa i) ainoastaan liian myöhään esitettyihin uusiin todisteisiin (ja mahdollisesti myös todisteisiin, jotka on esitetty sellaisten alkuperäisten todisteiden täydentämiseksi, jotka olivat todistetusti merkityksellisiä, ilmeisen epätäydellisiä tai vähämerkityksellisiä käytön olennaisten tekijöiden suhteen, sillä tällaisissa tilanteissa toista mahdollisuutta pyytävä osapuoli loukkaisi välittömästi menettelyn nopeuden ja tehokkuuden periaatteita) vai ii) myös lisänäyttöön, joka – vaikka se täydentää aiemmin toimitettua materiaalia – on ”uutta”, koska siinä otetaan esiin uusia tosiseikkoja tai se koskee väitteitä, joita aiemmin ei ollut perusteltu. SMHV katsoo, että asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta tulisi tarkoitukseksi, jos määräajan päätyttyä esitettyjä todisteita ei voisi milloinkaan ottaa huomioon. Se kiistää myös väitteen, että lisänäyttö pitäisi hyväksyä ainoastaan, jos sillä perustellaan jo todistettua käyttöä: jos alkuperäinen näyttö olisi riittävää tosiasiallisen käytön todistamiseksi, lisänäytön toimittamiselle ei olisi tarvetta eikä syytä.

39. Molemmat asianosaiset pohtivat kyseisen 22 säännön 2 kohdan tulokinnan vaikutusta väitemenettelyn kulkuun. New Yorker Jeans väittää, ettei 22 säännön 2 kohdassa tarkoitettua määräaikaa voida kiertää pyytämällä väitteentekijää esittämään 20 säännön 4 kohtaan perustuvia lisähuomautuksia. Jos väitteentekijän sallittaisiin esittää todisteita ja huomautuksia, kantajan kannattaisi olla reagoimatta alkuperäisen määräajan kuluessa toimitettuihin riittämättömiin todisteisiin. Tämä lopputulos olisi 22 säännön 2 kohdan tarkoituksen, joka on väitemenettelyn tekeminen tehokkaksi ja ennakoitavaksi, sekä oikeusvarmuuden periaatteen ja selkeitä ja järjestelmällisiä menettelyjä koskevan tarpeen vastainen.

21 — Tämän säännöksen osalta ks. jäljempänä alaviite 42.

40. SMHV väittää, että 22 säännön 2 kohta on prosessiekonomian periaatteen nimenomainen ilmaus sikäli kuin siinä edellytetään, että tutkinta lopetetaan välittömästi, jos on selvää, että väite on ilmeisen perusteeton. Kun käyttämisestä on ainakin jotain näyttöä, tutkintaa ei ole kuitenkaan perusteltua lopettaa välittömästi. Siihen mennessä toimitettu näyttö on annettava tiedoksi hakijalle, jotta se voi käyttää puolustautumisoikeuksiaan esittämällä siitä huomautuksensa. Tämän jälkeen SMHV voi joko aloittaa uuden huomautuskierroksen asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdan nojalla (kuten nyt käsiteltävässä asiassa) tai tehdä asiassa lopullisen päätöksen tarkastelemalla näytön riittävyyttä ja aineellisia perusteita yhdessä.

41. SMHV katsoo, että unionin yleisen tuomioistuimen tulkinta on oikea ja edellä mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetussa tuomiossa esitettyjen periaatteiden mukainen, koska

- asiassa SMHV vastaan Kaul annetussa tuomiossa viitattiin liian myöhään esitetyn näytön hyväksymismahdollisuuden yleisenä menettelyllisenä periaatteena; poikkeuksia pääsäännöstä pitäisi näin ollen tulkita suppeasti
- aidosti täydentävien todisteiden toimittaminen liian myöhään näyttää täyttävän asiassa SMHV vastaan Kaul annetussa tuomiossa asetetut edellytykset
- tällaisten täydentävien todisteiden hyväksymismahdollisuuden säilyttäminen vaikuttaa olevan lähenpänä asiassa SMHV vastaan Kaul annetun tuomion, jossa tukeuduttiin oikeusvarmuuden ja hyvän hallinnon periaatteisiin, henkeä ja
- nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa ei vaikuta olevan mitään ylivertaista syytä, miksi väitteentekijän ei pitäisi antaa vahvistaa tai selventää alkuperäistä näyttöään toimittamalla lisämateriaalia, vaikka alkuperäinen määräaika on päättynyt.

Arviointi

Alustavat huomiot

42. Valitus koskee pelkästään sitä, onko SMHV:n väiteosastolla harkintavaltaa päättää ottaa huomioon tosiasiallista käyttöä koskevia todisteita, jotka se vastaanotti näiden todisteiden toimittamiselle asettamansa alkuperäisen määräajan päättymisen jälkeen.

43. Ainoan valitusperusteensa tueksi New Yorker Jeans esittää kolme väitettä. Ne vastaavat osittain sen unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämän ensimmäisen kanneperusteiden tueksi esitettyjä väitteitä. Sen ensisijainen väite koskee näytön toimittamista tosiasiallisen käytön todistamiseksi väitemenettelyssä. Toissijaisesti valittaja väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki virheen luonnehtiessaan lisänäyttöä. Siltä varalta, että unionin tuomioistuin on tästä eri mieltä, New Yorker Jeans esittää lisäväitteen unionin yleisen tuomioistuimen kannasta, joka koskee SMHV:n harkintavaltaa päättää siitä, ottaako se huomioon tätä näyttöä vai ei. Tarkastelen kutakin väitettä erikseen.

44. New Yorker Jeans vetoaa asetuksen N:o 207/2009 ja täytäntöönpanoasetuksen rikkomiseen. Viimeksi mainittu sisältää ensiksi mainitun täytäntöön panemiseksi tarvittavat säännökset.²² Sitä ei näin ollen voida tulkita asetuksen vastaisella tavalla.

22 — Ks. täytäntöönpanoasetuksen johdanto-osan viides perustelukappale; asetuksen N:o 207/2009 162 artikla ja johdanto-osan 19 perustelukappale.

Harkintavalta ottaa huomioon todisteet, jotka on esitetty väitemenettelyssä SMHV:n asettaman määräajan päättymisen jälkeen

45. Tämä valitus koskee sitä, onko SMHV:lla ja erityisesti sen väiteosastolla harkintavaltaa päättää ottaa huomioon todisteet, jotka väitteentekijä on esittänyt tälle asetetun määräajan päättymisen jälkeen vastauksena pyyntöön esittää uuden määräajan kuluessa huomautuksia väitteestä, jonka mukaan alun perin esitetyt todisteet olivat riittämättömiä.²³ Hieman toisin sanoen esitettynä: mahdollistaako (SMHV:n 14.11.2006 päivättyyn Vallisille osoitettuun kirjeeseen sisältyvän kaltainen) pyyntö *vastata* hakijan huomautuksiin 20 säännön 4 kohdan mukaisesta väitteestä sen, että väitteentekijä voi toimittaa täydentääkseen jo toimittamiaan todisteita lisää *todisteita*, jotka SMHV voi tämän jälkeen ottaa huomioon päättäessään väitteestä? Tämä kysymys on esitetty väitemenettelyn yhteydessä, joka on rekisteröintiä edeltävä menettely, jonka aikana yhteisön tavaramerkin haltijalla on oikeus vastustaa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklassa lueteltujen perusteiden perusteella uuden yhteisön tavaramerkin rekisteröimistä hakemuksen julkaisemisen jälkeen. Tämän menettelyn avulla ratkotaan tavaramerkkiriiitoja ja tavaramerkin rekisteröinti viivästyy ja mahdollisesti evätään.²⁴ Sen tarkoituksena on varmistaa (etukäteen) ettei tavaramerkkiä rekisteröidä, jos sitä ei pitäisi rekisteröidä; tämä on tehokkaampaa kuin ongelman ratkaiseminen rekisteröimisen jälkeen (jälkikäteen) mitätöinti- tai loukkausmenettelyllä. Sillä myös taataan, ettei kuluttajia johdeta sillä välin harhaan.

46. Mielestäni asetuksessa N:o 207/2009 sallitaan se, että väiteosasto ottaa huomioon tällaisen lisänäytön.

47. Kantani perustuu edellä mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetussa tuomiossa vahvistettuihin periaatteisiin.

48. Ensimmäinen periaate on valituslautakunnan toimivallan ja SMHV:n sen osaston, joka teki valituksenalaisen päätöksen, toimivallan vastaavuuden periaate. Edellä mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetussa tuomiossa todettiin, että nykyisistä asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 2 kohdasta ja 78 artiklasta seuraa, että väitteen tutkimiseksi kokonaan uudestaan valituslautakunnan ”on kehotettava niin usein kuin se on tarpeen osapuolia esittämään huomautuksensa niille osoittamistaan ilmoituksista ja se voi päättää asian selvittämistoimista, kuten tosiseikkojen ja todisteiden esittämisestä”.²⁵ Lähtökohtaisesti valituslautakunta voi siis käyttää samaa toimivaltaa kuin väiteosasto, joka teki riidanalaisen päätöksen.²⁶ Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti SMHV:n toimintojen jatkuvuuden käsitteen ensimmäisen asteen osastojen ja valituslautakunnan välillä käyttämättä nimenomaisesti tätä ilmaisua.

49. Toisen periaatteen mukaan SMHV:lla on harkintavaltaa päättää, ottaako se huomioon määräajan päätyttyä toimitetut tosiseikat ja todisteet vai ei, ellei tätä harkintavaltaa ole suljettu pois säännöksellä (nimenomaisesti tai implisiittisesti). Yhteisöjen tuomioistuin totesi edellä mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul antamassaan tuomiossa, että ”pääsäännön mukaan ja ellei erikseen ole toisin säädetty, asian osapuolet voivat esittää tosiseikkoja ja todisteita niiden määräaikaisten päättymisen jälkeen, jotka niiden esittämiselle on asetettu asetuksen N:o 40/94 säännöksillä”.²⁷ Tämä toteamus esitettiin väitemenettelyn yhteydessä mutta perustui nykyisen asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan, joka on yksi yleisesti sovellettavista menettelysäännöksistä, sanamuotoon sekä oikeusvarmuuden ja

23 — Ks. edellä 23 ja 24 kohta.

24 — Ks. myös jäljempänä 49 kohta.

25 — Edellä alaviitteessä 3 mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 57 ja 58 kohta.

26 — Edellä alaviitteessä 3 mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 56 kohta. Ks. myös asetuksen N:o 207/2009 64 artikla.

27 — Edellä alaviitteessä 3 mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 42 kohta.

hyvän hallinnon periaatteisiin.²⁸ Tämä 76 artiklan 2 kohdan tulkinta ”myötävaikuttaa – – ainakin väitemenettelyn osalta osaltaan sen estämiseen, että tavaramerkit, joiden käyttö voitaisiin vastaisuudessa riitauttaa menestyksellisesti mitätöintimenettelyn tai loukkauskanteen yhteydessä, rekisteröitäisiin”.²⁹

50. Lähtökohtana on tämän vuoksi oltava se, että SMHV:lla on normaalisti harkintavalta päättää, ottaako se huomioon asettamansa määräajan päätyttyä toimitetut todisteet vai ei.

51. Täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohta on selvä poikkeus tästä pääsäännöstä siltä osin kuin sen toisessa virkkeessä säädetään, että ”jos väitteentekijä ei toimita todisteita määräajan kuluessa, virasto *hylkää* väitteen”.³⁰ Tämä virke vahvistaa myös asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdan.

52. Missä olosuhteissa tämä poikkeus sulkee pois SMHV:n harkintavallan päättää, ottaako se huomioon toisen todiste-erän, joka toimitettiin vastauksena tavaramerkin hakijan argumenttiin, jonka mukaan ensimmäinen todiste-erä oli riittämätön todistamaan tavaramerkin tosiasiallisen käytön?

53. Täytäntöönpanoasetuksen 22 säännöllä pannaan täytäntöön asetuksen N:o 207/2009 42 artikla. Molemmissa säännöksissä esitetään erityisesti menettely, jota on noudatettava, kun hakija vaatii väitteentekijää todistamaan tavaramerkkinsä tosiasiallisen käytön. Täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohdan viittauksella ”virastoon” viitataan siis väiteosastoon.³¹

54. Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklassa säädetty menettely on seuraavanlainen. Sen jälkeen, kun väiteosasto on ottanut väitteen tutkittavaksi, *inter partes* -menettely alkaa ja tässä yhteydessä väitteentekijän on hakijan pyynnöstä esitettävä todisteet väitteen perustana olevan aiemman yhteisön (tai kansallisen)³² tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä tai esitettävä, että käyttämättä jättämiselle on perustellut syyt.³³ Asetuksen 42 artiklan 2 kohdan toisessa virkkeessä säädetään, että ”jos näitä todisteita ei esitetä”, väite *hylätään*.

55. Asetuksen 42 artiklan 2 kohtaa on luettava yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 20 ja 22 säännön kanssa. Ensimmäistä sääntöä sovelletaan väitteen tutkimiseen, kun taas toinen sääntö koskee erityisesti käytön todistamista väitemenettelyssä. Molemmat säännöt selventävät väitemenettelyn järjestämistä, kun tällaisia todisteita on pyydetty. Näiden sääntöjen mukaan SMHV:n on annettava väite tiedoksi hakijalle ja pyydetävä sitä esittämään huomautuksensa SMHV:n asettamassa määräajassa.³⁴ Tämä on myös määräaika, jonka kuluessa hakija voi pyytää käytön todistamista,³⁵ mutta tätä pyyntöä ei tarvitse esittää yhdessä väitettä koskevien huomautusten kanssa.³⁶

28 — Edellä alaviitteessä 3 mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 42, 43, 47 ja 48 kohta.

29 — Edellä alaviitteessä 3 mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 48 kohta.

30 — Korostus tässä.

31 — Asetuksen N:o 207/2009 132 artiklan 1 kohdan mukaan ”väiteosasto on toimivaltainen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevia väitteitä käsittelevissä päätöksissä”.

32 — Jos väite perustuu aiempaan kansalliseen tavaramerkkiin, asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohdassa säädetään, että ”käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu”, vastaa ”käyttöä yhteisössä” saman asetuksen 42 artiklan 2 kohdassa.

33 — Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta.

34 — Täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 2 kohta.

35 — Täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 1 kohta.

36 — Täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 5 kohta.

56. Tällaisen pyynnön jälkeen SMHV:n on pyydettävä väitteentekijää esittämään todisteet asettamassaan määräajassa.³⁷ Täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 3 kohdassa selvennetään, että väitteentekijän on annettava ”käytön todistamiseksi tarvittavat tiedot ja todisteet”. Väitteentekijän on annettava tiedot tavaramerkin käytön paikasta, ajasta, laajuudesta ja luonteesta sekä esitettävä niitä tukevat todisteet.³⁸ Nämä todisteet rajoittuvat lähtökohtaisesti väitettä tukeviin asiakirjoihin ja 22 säännön 4 kohdassa lueteltujen kaltaisiin todistuskappaleisiin.³⁹

57. Jos väitteentekijä ei toimita ”todisteita” määräajan kuluessa, täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohdassa säädetään, että virasto *hylkää* väitteen. Kuten olen jo todennut,⁴⁰ siinä siis vahvistetaan asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta.

58. Riippumatta siitä, esitetäänkö todisteet asetetussa määräajassa vai ei, on kuitenkin selvää, että väitemenettely voi jatkua tämän määräajan päättymisen jälkeen.

59. Niinpä asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdassa SMHV veloitetaan tutkiessaan väitettä pyytämään, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittämään huomautuksia asettamassaan määräajassa. Tämä vahvistetaan täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 4 kohdassa, jossa säädetään, että SMHV kehottaa katsoessaan sen tarpeelliseksi väitteentekijää ”vastaamaan” hakijan huomautuksiin.

60. Jos väitteentekijä on toimittanut asiakirjoja tosiasiallisen käytön osoittamiseksi, asianmukaisen menettelyn ja puolustautumisoikeuksien periaatteet velvoittavat SMHV:n pyytämään hakijaa esittämään huomautuksia näistä todisteista.⁴¹ Muutoin SMHV voisi ottaa kantaa todisteisiin, joista hakijalla ei ole ollut mahdollisuutta esittää huomautuksia. Tämä olisi asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan toisen virkkeen vastaista. Myös täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 2 ja 4 kohdassa vahvistetaan, että kullekin osapuolelle on vuorollaan annettava mahdollisuus vastata.

61. Mielestäni asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdassa SMHV veloitetaan puolustautumisoikeuksien kunnioittamiseksi myös antamaan väitteentekijälle yhdenvertainen oikeus vastata, kun tavaramerkin hakija on reagoinut toimitettuihin todisteisiin, jos tämä on asian olosuhteissa ”tarpeen”.

62. Tätä taustaa vasten on selvää, että täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohdan toista virkettä voidaan soveltaa ainoastaan yhteen tiettyyn menettelyvaiheeseen, nimittäin sen määräajan päättymiseen, joka väitteentekijälle on asetettu käyttöä koskevien todisteiden esittämiseksi viraston (alkuperäisestä) pyynnöstä. Jos väitteentekijä *ei* toimita todisteita, virasto *hylkää* väitteen. Sillä ei ole harkintavaltaa päättää, ottaako se huomioon todisteet, jotka mahdollisesti esitetään myöhemmin (missä tahansa olosuhteissa), vai ei. Jos väitteentekijä ei vastaa määräajassa (alkuperäiseen) pyyntöön esittää todisteet aiemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, sen on siis kannettava sen seuraukset.

37 — Täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohta.

38 — Täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 3 kohta.

39 — Täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 4 kohta.

40 — Ks. edellä 51 kohta.

41 — Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohta.

63. Toisin kuin New Yorker Jeans, en katso, että näin ymmärretty täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohta olisi todella poikkeus asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdasta tai täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 4 kohdasta.⁴² Kahdessa viimeksi mainitussa säännöksessä edellytetään, että SMHV pyytää osapuolia esittämään huomautuksia, jotta ne voivat käyttää vastausoikeuttaan. Täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohta sen sijaan koskee niitä seurauksia, jotka SMHV:n on liitettävä siihen, ettei mitään todisteita esitetä määräajassa tosiasiallisen käytön osoittamiseksi.

64. Mielestäni täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohtaa ei voida tulkita laajemmin.

65. Jos väitteentekijä on vilpittömässä mielessä esittänyt uskottavia todisteita osoittaakseen tavaramerkkinsä tosiasiallisen käytön, ei enää pidä paikkaansa, että väitteentekijä ”ei [ole] toimit[anun] todisteita”. Poikkeusta asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan pääsääntöön ei siis enää sovelleta. Jos hakija, jota on pyydetty esittämään huomautuksia todisteista (20 säännön 2 kohta), vastaa niiden olevan riittämättömiä osoittamaan tosiasiallisen käytön ja tämä vastaus annetaan tiedoksi väitteentekijälle, loogisin reaktio on yrittää toimittaa lisänäyttöä. Muutoin huomautusten vaihdosta tulisi pelkkää kinastelua: ”Alkuperäinen näyttöni oli riittävää!”, ”Eikä ollut!”, ”Olipas!”.

66. Jos täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohtaa tulkittaisiin laajemmin, ei näytä olevan mitään loogista syytä, miksi näin ei tehtäisi myös muiden myöhempien määräaikojen osalta, joita väiteosasto voi asettaa asetuksen mukaisesti. Tämä merkitsisi sitä, ettei SMHV voisi pyytää osapuolia asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdan nojalla esittämään todisteita huomautustensa kanssa eivätkä väitteentekijät voisi esittää lisänäyttöä osana 20 säännön 4 kohdan nojalla esitettyyn pyyntöön antamaansa vastausta. Jos järjestettäisiin suullinen menettely, väiteosasto ei myöskään voisi kuulla ja pyytää lisänäyttöä. Sillä ei siis olisi kaikkea täytäntöönpanoasetuksen 57 säännössä tarkoitettua toimivaltaa.⁴³

67. Menettelyn tehokkuuden periaatteen ja sen vastaavuuden käsitteen mukaista, jotka yhteisöjen tuomioistuin mainitsi edellä mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul⁴⁴ antamassaan tuomiossa, ei olisi myöskään se, että valituslautakunnan sallittaisiin ottaa huomioon tietyn tyyppisiä määräajan päätyttyä toimitettuja todisteita, jos väiteosasto ei saisi tehdä sitä. Tämä merkitsisi sitä, että jos väiteosasto ei ottaisi huomioon väitteentekijän vastauksena hakijan riittämättömyyttä koskevaan väitteeseen esittämiä todisteita, väitteentekijän olisi valitettava väitteen hylkäämisestä sen vuoksi, ettei tosiasiallisesta käytöstä ole esitetty riittäviä todisteita. Valitusta käsitellessään valituslautakunnalla olisi harkintavalta päättää, ottaako se huomion saman todisteet vai ei. (Väiteosaston päätöksistä tehtyjä valituksia käsitellessään valituslautakunnalla on tällainen harkintavalta uusien tai täydentävien tosiseikkojen ja todisteiden osalta.⁴⁵ On ilmeistä, ettei täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohtaa voida tulkita siten, että tämä harkintavalta suljettaisiin pois.) Jos väitteentekijä ei valittaisi, sen pitäisi odottaa, kunnes tavaramerkki rekisteröitäisiin, ja sitten saattaa vireille mitätöintimenettely. Mielestäni tällaisessa tulkinnessa ei ole järkeä.

68. Ehdottamani täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohdan tulkinta ei estä SMHV:a hylkäämästä väitettä sen vuoksi, ettei tosiasiallista käyttöä ole todistettu, jos väitteentekijä esittää näyttöä, joka on ilmeisen puutteellista tai merkityksetöntä tai joka koskee merkityksetömiä tosiseikkoja. Tällaisessa tilanteessa väiteosastolla on harkintavalta päättää, ettei se ota huomioon mitään lisätodisteita. Toisaalta jos (esimerkiksi) hakija väittää, että näyttö on ilmeisen puutteellista tai merkityksetöntä mutta se ei

42 — En ole New Yorker Jeansin kanssa samaa mieltä myöskään siitä, että täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohta olisi yleinen poikkeus asetuksen N:o 207/2009 74 artiklan toisesta virkkeestä. Tältä osin voin esittää asiani lyhyesti: tämä säännös ei sisällä toista virkettä ja se koskee yhteisön yhteismerkien mitättömyysperusteita. Sillä ei siis ole merkitystä nyt käsiteltävän valituksen kannalta. Mikäli New Yorker Jeans tarkoitti viitata asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan toiseen virkkeeseen, se ei esittänyt riittävästi perusteita kantansa tueksi.

43 — Täytäntöönpanoasetuksen 57 säännössä esitetään säännöt siitä, miten SMHV vastaanottaa todisteita suullisessa menettelyssä.

44 — Ks. edellä 48 ja 49 kohta.

45 — Ks. täytäntöönpanoasetuksen 50 säännön 1 kohdan kolmas alakohta. Ks. myös yhdistetyissä asioissa C-120/12 P, C-121/12 P ja C-122/12 P, Rintisch v. SMHV, myös tänään antamani ratkaisuehdotuksen 62–66 kohta.

selvästikään sitä ole, viraston ei välttämättä tarvitse pyytää väitteentekijää vastaamaan 20 säännön 4 kohdan mukaisesti. Pelkkä hakijan huomautusten esittäminen on siis menettelyllinen seikka. Sellaisena sillä ei ole yhteyttä väitteen arviointiin, mukaan lukien käytön todistamista koskevan ennakkokysymyksen arviointi.

69. Jos hakija väittää – kuten nyt käsiteltävässä asiassa – että todisteet ovat riittämättömiä (väittämättä niiden olevan merkityksettömiä), SMHV voi perustellusti pyytää väitteentekijää vastaamaan asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 4 kohdan mukaisesti. Jotta väiteosasto esittäisi päätöksensä perustelut asetuksen N:o 207/2009 75 artiklassa edellytetyllä tavalla, sen on nimittäin vastattava hakijan argumenttiin, jonka mukaan todisteet ovat riittämättömiä, ja arvioitava näitä todisteita. Useimmissa tapauksissa tämä edellyttää sitä, että SMHV kuulee väitteentekijää ennen tämän päätöksen tekemistä.

70. Tässä vaiheessa SMHV:lla on harkintavalta päättää, ottaako se huomioon todisteet esimerkiksi sellaisten argumenttien tueksi, joissa kiistetään se, että alun perin esitetyt todisteet ovat riittämättömiä, tai todisteet, joilla täydennetään olemassa olevaa näyttöä ja tuetaan tosiseikkoja, joihin otettiin kantaa jo väitteentekijän alkuperäisissä huomautuksissa.

71. Tätä taustaa vasten totean, että unionin yleinen tuomioistuin oli oikeassa salliessaan sen, että väiteosasto voi ottaa huomioon tosiasiallista käyttöä koskevan lisänäytön, joka on toimitettu sen asettaman määräajan päätyttyä jälkeen.

Harkintavallan käyttäminen ratkaistaessa, otetaanko huomioon toinen todiste-erä, joka esitettiin SMHV:n väitemenettelyssä asettaman määräajan päätyttyä

72. Harkintavalta päättää siitä, otetaanko toinen todiste-erä, joka toimitettiin SMHV:n väitemenettelyssä asettaman alkuperäisen määräajan päätyttyä, huomioon vai ei, on laajaa mutta sen käyttäminen ei ole rajoittamatonta eikä tuomioistuINVALVONNAN ulottumattomissa. Mikä on kanta sellaisten todisteiden suhteen, jotka on esitetty ”liian myöhään” siinä mielessä, että ne olisi voitu esittää aiemmin mutta niitä ei esitetty?

73. Yhteisöjen tuomioistuin selitti edellä mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul antamassaan tuomiossa, miten tämän harkintavallan käyttämistä on rajoitettu: ”Niiden huomioon ottaminen on perusteltua erityisesti silloin, kun viraston on ratkaistava asia väitemenettelyssä ja kun se katsoo, että yhtäältä liian myöhään esitetyt seikat ovat ensi arviolta mahdollisesti todella merkityksellisiä sen käsiteltävänä olevan väitteen ratkaisun kannalta ja että toisaalta menettelyvaihe, jossa tällainen liian myöhäinen esittäminen tapahtuu, ja tähän liittyvät olosuhteet eivät ole esteenä niiden huomioon ottamiselle”.⁴⁶ Huolimatta siitä, millä tavalla tätä harkintavaltaa käytetään, SMHV:n on perusteltava päätöksensä siitä, onko tällaiset tosiseikat ja todisteet otettava huomioon vai ei.⁴⁷

74. New Yorker Jeans on tämän vuoksi väärässä väittäessään, että täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohdan suppea tulkinta merkitsisi sitä, että pelkästään se, että tavaramerkin hakija esittää huomautuksia alun perin toimitettujen todisteiden riittämättömyydestä, oikeuttaa aina sen, että väiteosasto ottaa huomioon alkuperäisen määräajan päätyttyä toimitetut todisteet.

46 — Edellä alaviitteessä 3 mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 44 kohta.

47 — Edellä alaviitteessä 3 mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 43 kohta.

75. Jos väiteosasto päättää käyttää harkintavaltaansa siten, että se ottaa huomioon alkuperäisen määräajan päätyttyä toimitetut tosiseikat tai todisteet, sen on selvitettävä päätöksessään, i) onko niillä ensi näkemältä merkitystä SMHV:n väitettä koskevalle päätökselle, ii) missä menettelyn vaiheessa todisteet esitettiin, iii) tämän esittämisen olosuhteet⁴⁸ ja iv) (mielestäni) se, miksi SMHV katsoi i – iii kohdan valossa asianmukaiseksi ottaa nämä todisteet huomioon.

76. Katson, että nyt käsiteltävässä asiassa unionin yleinen tuomioistuin oli oikeassa katsoessaan, ettei SMHV käyttänyt väärin harkintavaltaansa.

77. Valituksenalaisen tuomion 30–36 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin ei tulkintani mukaan erotellut analyysissään toisistaan harkintavallan olemassaoloa ja käyttämistä. Valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa se esitti tiivistetyksi harkintavallan käyttämistä koskevat ohjeet, jotka esitettiin edellä mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul. Unionin yleisen tuomioistuimen perustelut eivät kuitenkaan ole virheellisiä perustelujen tällaisen rakenteen vuoksi.

78. Väitemenettelyn tarkoituksena on tavaramerkkikonfliktien välttäminen ennen uuden yhteisön tavaramerkin rekisteröimistä. Päätäessään siitä ennakkokysymyksestä, käyttikö väitteentekijä tavaramerkkiä, johon se vetoaa, SMHV:lla (ja erityisesti väiteosastolla) on oltava hallussaan kaikki saatavilla olevat tosiseikat ja todisteet, jotta se voi päättää, oliko aiempaa tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytetty. Lisänäytöllä, joka toimitettiin jo toimitetun näytön riittämättömyyden korjaamiseksi, vaikuttaa mielestäni olevan suuri merkitys menettelyn lopputulokselle ja sille, että SMHV kykenee tutkimaan väitteen täysimääräisesti. Merkityksellisyyden suhteen unionin yleinen tuomioistuin totesi, että väiteosasto voi ottaa huomioon ”lisätodistei[ta], jotka ainoastaan täydentävät määräajassa toimitettuja muita todisteita, – – sillä ensimmäiset todisteet eivät ole merkityksellisiä, vaan toinen osapuoli piti niitä riittämättöminä”.⁴⁹ Nyt käsiteltävässä asiassa toisessa todiste-erässä toimitetut todisteet ”eivät olleet ensimmäisiä ja ainoita todisteita käytöstä vaan määräajassa toimitettujen merkityksellisten todisteiden lisäksi toimitettuja todisteita”.⁵⁰

79. Lisäksi sillä, että väiteosasto voi ottaa tällaiset todisteet huomioon väitemenettelyn alkuvaiheessa, ja sillä, että todisteet on toimitettu hakijan huomautusten kiistämiseksi, perustellaan se, että SMHV:n sallitaan tukeutua todisteisiin. Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin otti huomioon myös SMHV:ssa käytyjen väitemenettelyiden yleisen tehokkuden edellä mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetun tuomion 44 kohdassa tarkoitettulla tavalla. Unionin yleinen tuomioistuin tukeutui näin ollen siihen kiistattomaan tosiseikkaan, että sen jälkeen kun hakija esitti huomautuksia todisteiden riittämättömyydestä, SMHV antoi 14.11.2006 päivätyllä kirjeellään väitteentekijälle mahdollisuuden esittää huomautuksensa. Väitteentekijä toimitti huomautustensa mukana myös todisteita. Sekä huomautukset että todisteet esitettiin uudessa määräajassa.

80. Kuten sekä New Yorker Jeans että SMHV huomauttavat, väitteentekijä ei voi käyttää tätä toista huomautuskierrosta sellaisten todisteiden esittämiseen, joita se ei esittänyt, kun sitä pyydettiin ensimmäisen kerran todistamaan tosiasiallinen käyttö. Jos se olisi tarvinnut lisää aikaa näiden todisteiden löytämiseksi, keräämiseksi tai valmistelemiseksi muutoin, se voisi pyytää SMHV:n asettaman alkuperäisen määräajan pidentämistä ennen sen päättymistä.⁵¹ Jos se ei tee näin ajoissa, väitteentekijä ei voi tämän jälkeen korjata määräajan noudattamatta jättämistään toimittamalla todisteet myöhemmin. Unionin yleinen tuomioistuin lausui kuitenkin tästä kysymyksestä, kun se totesi nimenomaisesti valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa, että ”väliintulija ei käyttänyt määräaikoja väärin käyttämällä tietoisesti viivytystaktiikkaa tai toimimalla ilmeisen huolimattomasti”. Se totesi

48 — Ks. edellä alaviitteessä 3 mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 44 kohta.

49 — Valituksenalaisen tuomion 31 kohta.

50 — Valituksenalaisen tuomion 33 kohta.

51 — Täytäntöönpanoasetuksen 71 säännön 1 kohdan toisessa virkkeessä säädetään, että ”virasto voi olosuhteet huomioon ottaen myöntää asetetulle määräajalle jatkoajan, jos asianosainen sitä pyytää ennen alkuperäisen määräajan päättymistä”.

lisäksi 33 kohdassa, että ”sen perusteella, että nämä todisteet otettiin huomioon, väiteosasto ja tämän jälkeen valituslautakunta saattoivat päättää aiemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä kaikkien merkityksellisten tosiseikkojen ja todisteiden perusteella”, mikä vastaa unionin tuomioistuimen kuvausta tosiasiallisen käytön arvioinnista.⁵²

81. Näiden seikkojen perusteella katson, ettei unionin yleinen tuomioistuin tehnyt virhettä, kun se pysytti voimassa valituslautakunnan päätöksen, jonka mukaan väiteosasto saattoi ottaa huomioon 15.1.2007 vastaanotetulla kirjeellä toimitetut todisteet (toinen todiste-erä).

Oikeudenkäyntikulut

82. Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan mukaan, jota saman työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla sovelletaan valituksen käsittelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Tässä asiassa SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista.

Ratkaisuehdotus

83. Näillä perusteilla katson, ettei unionin yleinen tuomioistuin tehnyt virhettä, ja tämän vuoksi ehdotan, että unionin tuomioistuin

- hylkää valituksen kokonaisuudessaan ja
- velvoittaa New Yorker Jeansin korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut.

52 — Ks. asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok., s. I-2439, 38 kohta).