



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
ELEANOR SHARPSTON
16 päivänä toukokuuta 2013¹

Asiat C-120/12 P, C-121/12 P ja C-122/12 P

Bernhard Rintisch
vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Väite — Näyttö aikaisemman tavaramerkin olemassaolosta ja pätevyydestä — SMHV:n asettaman määräajan päättymisen jälkeen toimitetut todisteet ja käännökset — Valituslautakunnan harkintavalta

1. Näissä kolmessa asiassa on tehty valitukset unionin yleisen tuomioistuimen samana päivänä antamista kolmesta tuomiosta, joissa käytettiin samaa sanamuotoa ja tulkittiin samalla tavalla asetuksen N:o 40/94² 74 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen N:o 2868/95 (täytäntöönpanoasetus)³ 20 säännön 1 kohtaa ja 50 säännön 1 kohtaa. Valitukset perustuvat kahteen samaan valitusperusteeseen.

2. Kussakin asiassa sama tavaramerkin haltija, Rintisch, vastusti kolmen eri tavaramerkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi sillä perusteella, että oli olemassa sekaannusvaara tiettyihin sellaisiin tavaramerkkeihin nähden, joiden haltija hän väittää olevansa. Hän vetosi väitteensä tueksi muun muassa aikaisempiin saksalaisiin tavaramerkkeihin. Rekisteröintejä vastustaessaan hänen oli myös osoitettava kyseisten aikaisempien tavaramerkkien olemassaolo ja pätevyys. Rintisch ei kuitenkaan toimittanut sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (jäljempänä SMHV tai virasto) väiteosastolle sen asettamissa määräajoissa kaikkea tätä varten tarvittavaa näyttöä eikä kyseisten asiakirjojen käännöksiä menettelyn kielelle, joka oli jokaisessa asiassa englanti. Näin ollen SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteet. Valitusasteessa Rintisch toimitti uusia asiakirjoja ja käännöksiä asiakirjanäytöstä. SMHV:n valituslautakunta jätti jokaisessa asiassa ottamatta ne huomioon sillä perusteella, ettei sillä ollut harkintavaltaa ottaa niitä huomioon. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valituslautakunnan päätöksistä nostetut kanteet.

3. Unionin tuomioistuinta vaaditaan näissä valituksissa ratkaisemaan, tekikö unionin yleinen tuomioistuin virheen, kun se katsoi, ettei valituslautakunnalla ollut harkintavaltaa ottaa huomioon valituslautakunnan asettaman määräajan päättymisen jälkeen jätettyjä näyttöä aikaisempien tavaramerkkien olemassaolosta ja pätevyydestä tai käännöksiä asiakirjanäytöstä.

1 — Alkuperäinen kieli: englanti.

2 — Vaikka yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, on kumottu ja korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) (jäljempänä asetus N:o 207/2009), asetus N:o 40/94 oli voimassa silloin, kun Rintisch teki väitteensä ja kun muut oleelliset seikat tapahtuivat kyseisessä kolmessa asiassa. Joka tapauksessa asetuksessa N:o 207/2009 vain kodifioidaan asetus N:o 40/94 ja sen muutokset. Ne asetuksen N:o 40/94 säännökset, joista on kyse näissä menettelyissä, pysyivät muuttumattomina.

3 — Asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4; jäljempänä täytäntöönpanoasetus).

EU:n tavaramerkkilainsäädäntö

4. Asetuksen N:o 40/94 42 artiklassa, jonka otsikkona 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:[⁴]

– –

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

5. 74 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.”

6. Täytäntöönpanoasetuksessa säädetään asetuksen täytäntöönpanon edellyttämistä säännöistä.⁵ Sen sääntöjen ”tarkoituksena on varmistaa tavaramerkkiasioiden joustava ja tehokas käsittely virastossa”.⁶

7. Täytäntöönpanoasetuksen 18 säännössä kuvataan väitemenettelyn aloittamista seuraavasti:⁷

”1. Kun väite on todettu 17 säännön edellytysten mukaisesti [otettu tutkittavaksi], virasto ilmoittaa osapuolille, että väitemenettely aloitetaan kahden kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta. – –

– –”

8. 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 – –

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. Väitteentekijän on erityisesti esitettävä seuraavat todisteet:

a) jos väite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteisön tavaramerkki, todisteet aikaisemman merkin rekisteröinnistä tai hakemisesta toimittamalla

4 – Asetuksen 8 artiklassa säädetään suhteellisista mitättömyysperusteista.

5 – Ks. täytäntöönpanoasetuksen johdanto-osan viides perustelukappale.

6 – Ks. täytäntöönpanoasetuksen johdanto-osan kuudes perustelukappale.

7 – Täytäntöönpanoasetuksen 17 säännössä säädetään väitteen tutkimatta jättämisen perusteista. Näitä ovat seuraavat: väitemaksun suorittamatta jättäminen, väiteilmoituksen jättäminen myöhässä, väitteen perusteiden ilmoittamatta jättäminen, aikaisempaa tavaramerkkiä tai aikaisempaa oikeutta, johon väite perustuu, ei ole osoitettu selvästi, 16 säännön 1 kohdassa vaaditun käännöksen toimittamatta jättäminen ja 15 säännön säännösten noudattamatta jättäminen.

--

- ii) sellaisen tavaramerkin osalta, joka on rekisteröity, jäljennös asiaa koskevasta rekisteröintitodistuksesta ja tapauksesta riippuen viimeisimmästä uudistamistodistuksesta, joka osoittaa tavaramerkin suoja-ajan olevan pidempi kuin 1 kohdassa tarkoitettu määräaika ja mahdolliset suoja-ajan pidennykset, tai muut vastaavat asiakirjat, jotka ovat peräisin tavaramerkin rekisteröineeltä hallintoviranomaiselta;

--

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja todisteet on esitettävä menettelyssä käytettävällä kielellä tai niiden mukaan on liitettävä käännös. Käännös on jätettävä alkuperäisen asiakirjan jättämiselle asetetun määräajan kuluessa.
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.”
9. Täytäntöönpanoasetuksen 20 säännössä, jonka otsikko on ”Väitteen tutkiminen”, todetaan seuraavaa:
 1. Jos väitteentekijä ei ole ennen 19 säännön 1 kohdassa tarkoitetun määräajan umpeutumista^[8] 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.
 5. Edellä olevan 18 säännön 2 ja 3 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin sen päivän jälkeen, jona väitemenettelyn katsotaan alkavan.
 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.

--”

10. Täytäntöönpanoasetuksen 50 säännön, jonka otsikko on ”Valituksen tutkiminen”, 1 kohdan ensimmäisessä ja kolmannessa alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Jollei toisin säädetä, valitusmenettelyssä sovelletaan soveltuvin osin säännöksiä, jotka koskevat menettelyä valituksenalaisen päätöksen tehneellä osastolla.

8 — Katson ensimmäisten sanojen merkitsevän seuraavaa: ”Jos -- ennen 19 säännön 1 kohdassa mainitun määräajan päättymistä”.

--

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 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

Menettely SMHV:ssä

Asia C-120/12 P

11. Bariatric Europe Inc. SAS (jäljempänä Bariatric) teki 17.3.2006 hakemuksen sanamerkin ”PROTI SNACK” rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 5, 29 ja 32 kuuluville tavaroille.⁹

12. Rintisch teki 9.3.2007 väitteen tämän tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainitulla perusteella (sekaannusvaara sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki saa suojaa, yleisön keskuudessa). Aikaisemmat tavaramerkit, joihin sen väite perustui, olivat saksalaiset sanamerkit ”PROTIPLUS” ja ”PROTI” ja saksalainen kuviomerkki ”PROTIPOWER”.

13. Rintisch jätti väiteilmoituksen mukana asiakirjoja osoittaakseen jokaisen aikaisemman tavaramerkin olemassaolon ja pätevyyden. Hän jätti väiteosastolle erityisesti seuraavat todisteet: i) Deutsches Patent- und Markenamtin (Saksan patenti- ja tavaramerkkivirasto, DPMA)¹⁰ antamat rekisteröintitodistukset ja ii) otteita DPMA:n online-rekisteristä. Hän jätti myös alkuperäisten rekisteröintitodistusten, mutta ei online-rekisterin otteiden, englanninkieliset käännökset.

14. Väiteosasto ilmoitti 26.4.2007 Rintischille väitemenettelyn kontradiktorisen osan alkamispäivän. Se totesi, että tavaramerkeistä, joiden rekisteröinti oli yli 10 vuotta vanha, piti toimittaa uudistamistodistus, ja että aikaisempien tavaramerkkien olemassaolo ja pätevyys piti osoittaa menettelyn kielelle käännettyillä virallisilla asiakirjoilla. Jos tätä näyttöä ei toimitettaisi 27.8.2007 mennessä, väite hylättäisiin täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 1 kohdan mukaisesti tutkimatta lainkaan sen perusteita.

15. Melkein kuukausi tämän määräajan päättymisen jälkeen, 25.9.2007, Rintisch toimitti SMHV:lle jokaisen aikaisemman tavaramerkin osalta seuraavaa: i) ote DPMA:n online-rekisteristä ja ii) DPMA:n ilmoitus, jossa vahvistetaan, että tavaramerkit oli uudistettu ennen väitteen tekemispäivää. Hän toimitti myös englanninkielisen käännöksen tästä ilmoituksesta.

16. Väiteosasto hylkäsi väitteen 31.3.2008, koska Rintisch ei ollut osoittanut asetetussa määräajassa väitteen perustana olevien aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa ja pätevyyttä. Ensinnäkin väiteilmoituksen mukana jätetyt alkuperäiset rekisteröintitodistukset olivat väiteosaston mukaan riittämättömiä osoittamaan aikaisempien tavaramerkkien olevan päteviä 27.8.2007 asti, joka oli SMHV:n asettama määräpäivä. Saksan lainsäädännön mukaan saksalaisten tavaramerkkien suoja päättyi hakemuksesta alkavan 10 vuoden ajanjakson päätyttyä. Toiseksi täytäntöönpanoasetuksen 19

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

10 — Nämä rekisteröintitodistukset oli päivätty maaliskuussa 1996, lokakuussa 1996 ja maaliskuussa 1997.

säännön 4 kohdan mukaisesti DPMA:n online-otteita ei voida väiteosaston mukaan ottaa huomioon todisteena aikaisempien tavaramerkkien uudistamispäivistä, koska niitä ei ollut käännetty menettelyn kielelle. Kolmanneksi väiteosasto kieltäytyi täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 1 kohdan nojalla ottamasta huomioon 25.9.2007 toimitettuja asiakirjoja, koska ne oli jätetty myöhässä.

17. Rintisch valitti tästä päätöksestä 8.5.2008. Hän vaati valituslautakuntaa epäämään tavaramerkin ”PROTI SNACK” rekisteröinnin sekaannusvaaran nojalla. Hän väitti, että DPMA:n kääntämättömät otteet osoittivat ilmeisellä ja riittävällä tavalla ainakin sen, että aikaisemmat tavaramerkit ”PROTIPLUS” ja ”PROTI POWER” oli uudistettu. Hän jätti uudelleen väiteosastolle 25.9.2007 jättämänsä asiakirjat sekä niiden käännökset ja vaati valituslautakuntaa ottamaan ne huomioon.

18. Valituslautakunta hylkäsi valituksen 15.12.2008. Se katsoi, että väiteosasto oli katsonut perustellusti täytäntöönpanoasetuksen 19 säännön 2, 3 ja 4 kohtaa sekä 20 säännön 1 kohtaa soveltamalla, ettei Rintisch ollut riittävällä tavalla osoittanut aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa ja pätevyyttä. Se vahvisti väiteosaston perustelut päätökselle olla ottamatta huomioon rekisteröintitodistuksia (tavaramerkkien uudistamista ei ollut osoitettu), 9.3.2007 jätettyjä DPMA:n online-rekisteriotteita (käännöksen puuttuminen) ja 25.9.2007 jätettyjä asiakirjoja (toimittaminen myöhässä). Lisäksi se katsoi, ettei valituslautakunta tai väiteosasto voinut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla ottaa huomioon SMHV:n asettaman määräajan päättymisen jälkeen jätettyjä asiakirjoja. Valituslautakunta lisäsi, että vaikka sillä olisi ollut tällainen harkintavalta, se ei olisi käyttänyt sitä Rintischin eduksi. Hakija ei ollut menetellyt virheellisesti tai vaikuttanut siihen, että Rintisch jätti todisteet asetetun määräajan päättymisen jälkeen.

19. Rintisch nosti tästä päätöksestä 13.2.2009 kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Asiat C-121/12 P ja C-122/12 P

20. Valfleuri Pâtes Alimentaires SA (jäljempänä Valfleuri) teki 6.1.2006 hakemukset sanamerkkien ”PROTIVITAL” ja ”PROTIACTIVE” rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkeiksi muun muassa Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 5, 29 ja 30 kuuluville tavaroille.

21. Rintisch teki 24.10.2006 väitteen molempia rekisteröintejä vastaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esitetyillä perusteilla. Hänen väitteensä koski hakemuksissa mainittuja tavaroita. Väitteidensä tueksi Rintisch vetosi muun muassa aikaisempiin saksalaisiin tavaramerkkeihin, joita ovat sanamerkit ”PROTI” ja ”PROTIPLUS” ja kuviomerkki ”PROTI POWER”.

22. Rintisch jätti 16.1.2007 näiden aikaisempien tavaramerkkien olemassaolon ja pätevyyden osoittaakseen molemmissa väitemenettelyissä seuraavat todisteet: i) DPMA:n rekisteröintitodistukset ja ii) otteet DPMA:n online-rekisteristä. Hän toimitti englanninkielisen käännöksen vain kunkin tavaramerkin rekisteröintitodistuksesta.

23. Väiteosasto ilmoitti 23.1.2007 Rintischille tavaramerkkiä ”PROVITAL” koskevan väitemenettelyn kontradiktorisen osan aloittamisesta. Se teki 13.3.2007 samankaltaisen ilmoituksen tavaramerkkiä ”PROTIACTIVE” koskevassa menettelyssä. Väiteosasto totesi nimenomaisesti, että Rintischin piti osoittaa aikaisempien tavaramerkkien olemassaolo ja pätevyys toimittamalla menettelyn kielelle käännetty viralliset asiakirjat. Se pyysi häntä esittämään todistukset niiden tavaramerkkien, joiden rekisteröinti oli yli 10 vuotta vanha, uudistamisesta. Määräpäivä todisteiden toimittamiselle oli 4.6.2007 ”PROVITAL” -menettelyssä ja 26.5.2007 ”PROTIACTIVE” -menettelyssä. Väiteosasto varoitti Rintischä siitä, että jos tarvittavia todisteita ei toimitettaisi määräpäiviin mennessä, se hylkää väitteet tutkimatta niiden perusteita.

24. Väiteosasto hylkäsi väitteen 19.9.2007 ”PROVITAL” menettelyssä ja 24.9.2007 ”PROTIACTIVE” menettelyssä sillä perusteella, ettei Rintisch ollut osoittanut asetetuissa määräajoissa aikaisempien tavaramerkkioikeuksien olemassaoloa ja pätevyyttä. Rekisteröintitodistukset osoittivat aikaisempien tavaramerkkien alkuperäisen rekisteröinnin, mutta ne eivät osoittaneet niiden olevan yhä päteviä sinä päivänä, jona väiteosaston asettama määräaika päättyi. Nämä asiakirjat sellaisinaan nimittäin osoittivat, että tavaramerkkien pätevyys oli päätynyt. Väiteosasto totesi lisäksi, ettei se voinut täytäntöönpanoasetuksen 19 säännön 4 kohdan nojalla ottaa huomioon DPMA:n online-rekisterin otteita todisteina aikaisempien tavaramerkkien uudistamispäivistä, koska niiden englanninkielisiä käännöksiä ei ollut toimitettu.

25. Rintisch valitti molemmista päätöksistä 23.10.2007 ja vaati, että valituslautakunta kieltäytyy rekisteröimästä haettuja tavaramerkkejä sekaannusvaaran vuoksi. Se toimitti valituksessaan otteita DPMA:n online-rekisteristä ja DPMA:n todistuksen ja sen englanninkielisen käännöksen, jonka mukaan aikaisemmat tavaramerkit oli uudistettu ennen väitteen tekemispäivää.

26. Valituslautakunta hylkäsi valituksen ensimmäisessä menettelyssä 21.1.2009 ja toisessa menettelyssä 3.2.2009. Se katsoi, että väiteosasto oli perustellusti hylännyt väitteen, koska Rintisch ei ollut osoittanut määräajassa aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa ja pätevyyttä. Rekisteröintitodistukset, jotka jätettiin 16.1.2007, olivat sellaisenaan riittämättömiä osoittamaan, että aikaisemmat tavaramerkit olivat voimassa sinä päivänä, jona väiteilmoitus tehtiin. Lisäksi väiteosasto jätti valituslautakunnan mukaan perustellusti ottamatta huomioon DPMA:n online-rekisterin otteet, koska niitä ei ollut käännetty englanniksi. Lopuksi väiteosastolla tai valituslautakunnalla itsellään ei ollut valituslautakunnan mukaan harkintavaltaa ottaa huomioon SMHV:n asettaman määräajan jälkeen jätettyjä asiakirjoja. Täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 1 kohdassa todetaan nimenomaisesti, että tällaisessa tilanteessa valitus on hylättävä. Vaikka valituslautakunnalla olisi ollut tällainen harkintavalta, se ei olisi käyttänyt sitä Rintischin eduksi: toinen osapuoli ei ollut menetellyt virheellisesti eikä vaikuttanut todisteiden jättämiseen myöhässä.

Unionin yleisen tuomioistuimen tuomioiden tiivistelmä

Asia T-62/09¹¹ (tuomio valituksen kohteena asiassa C-120/12 P)

27. Kanne valituslautakunnan 15.12.2009 tekemästä päätöksestä perustui kolmeen kanneperusteeseen: i) väiteosasto rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, ii) valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa ja käytti väärin harkintavaltaansa ja iii) valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

28. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteen 16.12.2011.

29. Unionin yleinen tuomioistuin jätti tuomionsa 24 kohdassa ensimmäisen kanneperusteen tutkimatta, koska se ei koskenut valituslautakunnan päätöstä.

30. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi toisen kanneperusteen perusteettomana. Ensiksi se tiivisti tuomionsa 27 ja 28 kohdassa täytäntöönpanoasetuksen 19 artiklan 1–3 kohdan sisällön ja toi esiin päivät, joina Rintisch jätti todisteet.

31. Seuraavaksi unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli tuomionsa 29–32 kohdassa asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa ja oikeuskäytäntöä, jonka mukaan i) asian osapuolet voivat pääsääntöisesti esittää tosiseikkoja ja todisteita niiden määräaikaisten päätymisen jälkeen, jotka niiden esittämiseksi on asetettu asetuksen N:o 40/94 säännösten perusteella; ii) tosiseikkoihin vetoaminen tai

¹¹ — Tuomio 16.12.2011 (Kok., s. II-457*).

todisteiden esittäminen liian myöhään ei anna osapuolelle, joka toimii näin, ehdotonta oikeutta siihen, että SMHV ottaa tällaiset tosiseikat tai todisteet huomioon ja iii) SMHV:ssä käytävän menettelyn asianosaisilla ei ole varauksetonta mahdollisuutta esittää tosiseikkoja ja todisteita tätä varten asetettujen määräaikojen päättymisen jälkeen, vaan tämän mahdollisuuden käyttämisen edellytyksenä on, ettei päinvastaisia säännöksiä ole.

32. Esitettyään täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 1 kohdan ja 50 säännön 1 kohdan ensimmäisen ja kolmannen alakohdan säännökset unionin yleinen tuomioistuin jatkoi tarkastelemalla, onko viimeksi mainittu ”päinvastainen säännös”, joka estää 20 säännön 1 kohdan soveltamisen valituslautakunnan menettelyssä:

”38 Aluksi on huomattava, että koska väite tehtiin 9.3.2007, tässä asiassa sovellettava [täytäntöönpanoasetuksen] versio on se, joka on voimassa muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 – –. Erityisesti tämän asetuksen johdanto-osan seitsemännen perustelukappaleen mukaan yksi tämän muutoksen tarkoituksista oli muotoilla kokonaan uudelleen väitemenettelyä koskevat säännökset, jotta voidaan esittää selkeästi muun muassa menettelyn puutteiden oikeudelliset seuraamukset.

39 Sen vaaran lisäksi, että kyseisiin säännöksiin sovellettaisiin kehäpäätelmää, kantajan tulkinta johtaisi [täytäntöönpanoasetuksen] 20 säännön 1 kohdan, sellaisena kuin se on muutettuna, soveltamisalan huomattavaan rajoittamiseen.

40 Jos näyttö aikaisemman tavaramerkin olemassaolosta, pätevydestä ja laajuudesta – eli näyttö, jota väiteosasto ei [täytäntöönpanoasetuksen] 20 säännön 1 kohdan uuden sanamuodon, jota sovelletaan tässä asiassa, mukaan voi ottaa huomioon, kun se on esitetty liian myöhään – voitaisiin kuitenkin ottaa huomioon valituslautakunnassa sillä asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaan olevan harkintavallan nojalla, asetuksessa N:o 1041/2005 nimenomaisesti säädetyllä tämäntyyppisen puutteen oikeudellisella seuraamuksella, nimittäin väitteen hylkäämisellä, ei tietyissä tapauksissa olisi vaikutusta käytännössä.

41 Tämän vuoksi on katsottava, ettei valituslautakunta tehnyt virhettä, kun se katsoi, että käsiteltävässä asiassa oli olemassa säännös, joka esti kantajan SMHV:lle liian myöhään toimittamien todisteiden huomioon ottamisen, ja että tämän vuoksi valituslautakunnalla ei ollut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaista harkintavaltaa.”

33. Unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli tämän jälkeen Rintischin väitettä valituslautakunnan toteamuksesta, jonka mukaan se olisi joka tapauksessa käyttänyt harkintavaltaansa häntä vastaan, ja totesi seuraavaa:

”43 – – vaikka valituslautakunta tältä osin katsoi, että käsiteltävän asian olosuhteet joka tapauksessa estivät asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaisen harkintavallan käytön kantajan eduksi, riidanalaisen päätöksen 39 kohdan perusteella on selvää, että tämä toteamus tehtiin pelkästään toissijaisesti ja sen tosiseikan vuoksi, että asiassa CORPO livre¹² – –, johon valituslautakunnan päättely perustui, oli valitettu unionin tuomioistuimeen.

44 On huomattava, ettei yhteisöjen tuomioistuin kyseenalaistanut asiassa K & L Ruppert Stiftung vastaan SMHV¹³ – – antamassaan määräyksessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kantaa asiassa CORPO livre¹⁴ – –. Koska valituslautakunnalla ei lisäksi edellä 41 kohdassa tehdyn toteamuksen mukaisesti ollut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa säädettyä

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

13 – Asia C-90/08 P, määräys 5.3.2009 (Kok., s. I-26^o).

14 – Asia C-29/05 P, tuomio 13.3.2007 (Kok., s. I-2213).

harkintavaltaa, ei ole tarpeen tutkia kantajan väitteitä, joiden tarkoituksena on todeta, että riidanalainen päätös on tältä osin virheellinen, kun otetaan huomioon asiassa SMHV vastaan Kaul – – vahvistetut edellytykset.

--

46 Tästä johtuu, ettei valituslautakunta rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa, kun se ei ottanut riidanalaisessa päätöksessä huomioon kantajan väiteosastolle liian myöhään toimittamia asiakirjoja, joilla oli tarkoitus osoittaa aikaisempien tavaramerkkien olemassaolo ja pätevyys.”

34. Unionin yleinen tuomioistuin jätti tuomionsa 47 kohdassa väitettyä valituslautakunnan harkintavallan väärinkäyttöä koskevan kanneperusteen tutkimatta, koska se ei täyttänyt tutkittavaksi ottamisen vähimmäisvaatimuksia, erityisesti perusteluvaatimusta, josta määrätään Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklassa ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, joita sovelletaan työjärjestyksen 130 artiklan 1 kohdan ja 132 artiklan 1 kohdan nojalla henkisen omaisuuden alalla.

35. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi tuomionsa 62 kohdassa myös kolmannen kanneperusteen perusteettomana, koska se ei voinut, kun se oli todennut, ettei väitteentekijä ollut asianmukaisesti osoittanut aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa ja pätevyyttä, tutkia väitteen perusteita tai erityisesti analysoida kyseisten tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa.

Asiat T-109/09¹⁵ ja T-152/09¹⁶ (tuomiot valituksen kohteina asioissa C-121/12 P C-122/12 P)

36. Rintischin kanteet valituslautakunnan 21.1.2009 ja 3.2.2009 tekemistä päätöksistä perustuivat samoihin kolmeen kanneperusteeseen, jotka hän esitti asiassa T-62/09.

37. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi kanteet 16.12.2011.

38. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi molemmissa asioissa T-109/09 ja T-152/09 kyseiset kolme kanneperustetta olennaisesti samoilla perusteilla kuin ne, jotka johtivat samojen kanneperusteiden hylkäämiseen asiassa T-62/09 (josta tehtyä valitusta käsitellään asiassa C-120/12 P).

Yhteenveto valituksista ja valitusperusteista

39. Rintisch vaatii jokaisessa valituksessa unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen tuomion ja velvoittamaan SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

40. Valitukset perustuvat kahteen valitusperusteeseen: i) asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan rikkomiseen, koska unionin yleinen tuomioistuin katsoi virheellisesti, ettei valituslautakunnalla ole harkintavaltaa, kun se päättää, että väitteen tekijä ei ole näyttänyt toteen aikaisempia tavaramerkkejään ja ii) harkintavallan väärinkäyttöön.

15 — Tuomio 16.12.2011 (Kok., s. II-458^o).

16 — Tuomio 16.12.2011 (Kok., s. II-460^o).

Tiivistelmä asianosaisten väitteistä kolmessa valituksessa

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan rikkominen

41. Rintisch väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki virheen tulkittessaan asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa ja täytäntöönpanoasetuksen 50 säännön 1 kohtaa. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi hänen mukaansa virheellisesti, ettei valituslautakunnalla ollut harkintavaltaa päättää, että se voi ottaa päätöksessään huomioon väiteosaston asettaman määräajan jälkeen jätetyt asiakirjat. Unionin yleinen tuomioistuin teki hänen mukaansa virheen myös, kun se ei todennut, että valituslautakunta käytti virheellisesti sille 74 artiklan 2 kohdassa annettua harkintavaltaa.

Kysymys siitä, onko valituslautakunnalla harkintavaltaa

42. Rintisch vetoaa asiassa Henkel vastaan SMHV – LHS (UK) (Kleencare) annettuun tuomioon, jossa todettiin, että ”toiminnallisen jatkuvuuden periaatteesta ilmenee, että –74 artiklan 1 kohdan soveltamisalalla valituslautakunnalla on velvollisuus perustaa päätöksensä kaikkiin asianomaisen osapuolen joko asian ensimmäisenä asteena ratkaiselle yksikölle taikka valitusmenettelyssä esittämiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin”.¹⁷ Tämän vuoksi valituslautakunnan piti ottaa huomioon väiteosastolle määräajan päättymisen jälkeen jätetyt asiakirjat, kuten tavaramerkkien uudistamisen osoittavien asiakirjojen käännökset.

43. Vaikka Rintisch hyväksyy sen, että yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa SMHV vastaan Kaul,¹⁸ että 74 artiklan 2 kohdan mukainen harkintavalta riippuu siitä, onko olemassa päinvastaista säännöstä, hän väittää, ettei tämä säännös itse sisällä tällaista edellytystä. Ei ole myöskään mitään muuta sääntöä, jonka mukaan valituslautakunta ei voisi käyttää tätä harkintavaltaa. Näin ollen hän näyttää kiistävän asiassa SMHV vastaan Kaul vahvistetun periaatteen pätevyyden.

44. Rintisch väittää, että vaikka on totta, että 20 säännön 1 kohtaa sovelletaan väitemenettelyihin, unionin yleinen tuomioistuin jätti ottamatta huomioon, että 50 säännön 1 kohta on ensisijainen 20 säännön 1 kohtaan nähden sikäli kuin siinä annetaan valituslautakunnalle harkintavaltaa. Unionin yleinen tuomioistuin jätti ottamatta huomioon sen tosiseikan, että 50 säännön 1 kohdan kolmannessa alakohdassa, joka on erityissäännös valitusten tutkimisessa, nimenomaisesti säädetään 74 artiklan 2 kohdan soveltamisesta. Tältä osin unionin yleinen tuomioistuin jätti tekemättä eron yhtäältä täysin uusien tosiseikkojen ja toisaalta lisäyksenä esitettyjen tai täydentävien tosiseikkojen ja todisteiden myöhässä toimittamisen välillä. Unionin yleisen tuomioistuimen olisi siis valittajan mukaan pitänyt katsoa, että valituslautakunnan olisi pitänyt 74 artiklan 2 kohdan nojalla ottaa huomioon määräajan päättymisen jälkeen toimitettu käänös.

45. SMHV väittää, että ensimmäinen valitusperuste voidaan ratkaista kahden toteamuksen perusteella. Ensimmäiseksi 20 säännön 1 kohtaa on luettava sen historiallista taustaa vasten. Tämän säännön vanhemmassa versiossa ei todettu, mitä 19 säännön 1 kohdan määräajan noudattamatta jättämisestä seuraa. Täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 1 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1041/2005, säädetään nyt nimenomaisesti, että väite on hylättävä perusteettomana, jos väitteentekijä ei ole osoittanut aikaisemman tavaramerkkinsä olemassaoloa, pätevyyttä ja suojan laajuutta ennen 19 säännön 1 kohdassa mainitun määräajan päättymistä. Toiseksi 19 säännön 3 kohdassa todetaan selvästi, että väitemenettelyä tukevat todisteet on toimitettava menettelyn kielellä tai niihin on liitettävä käänös tälle kielelle. Tämä periaate perustuu tarpeeseen ottaa huomioon kontradiktorinen periaate ja varmistaa asianosaisten prosessuaalinen yhdenvertaisuus inter partes

17 — Asia T-308/01, tuomio 23.9.2003 (Kok., s. II-3253, 32 kohta).

18 — Edellä alaviitteessä 14 mainittu asia, tuomion 42 kohta.

-menettelyissä. Rekisteröintitodistukset voidaan näin ollen ottaa näyttönä huomioon vain, jos ne täyttävät 19 säännön 3 kohdan vaatimukset. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi tämän vuoksi perustellusti, että täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 1 kohdassa suljetaan pois harkintavalta päättää siitä, otetaanko määräajan päättymisen jälkeen toimitetut todisteet ja käännökset huomioon.

46. SMHV jatkaa tarkastelemalla 20 säännön ja 22 säännön 2 kohdan mahdollista vastaavuutta. Viimeksi mainitun säännön ja sen seurausten osalta, että todisteita toimitetaan tämän säännön nojalla SMHV:n asettaman määräajan päättymisen jälkeen, unionin yleinen tuomioistuin on äskettäin erottanut alkuperäiset todisteet lisätodisteista. SMHV:n mukaan tämä oikeuskäytäntö koskee todisteiden toimittamista väitemenettelyn myöhemmässä vaiheessa. SMHV katsoo, että tosiasiallisen käytön osoittamisen osalta voi olla erilaisia tulkintoja toimitettujen todisteiden laadusta ja siis tarvetta joustavuudelle. Kun tarkastellaan aikaisempien oikeuksien olemassaolon ja pätevyyden osoittamista, ei kuitenkaan ole koskaan epäselvyyttä siitä, ovatko toimitetut asiakirjat riittäviä. Näin ollen erottelu ei ole tässä yhteydessä merkityksellinen.

47. Toisin kuin Bariatrix asiassa C-120/12 P, Valfleuri oli väliintulijana asioissa C-121/12 P ja C-122/12 P. Sen mukaan SMHV:llä ei ole harkintavaltaa käsiteltävänä oleviin valituksiin johtaneessa tilanteessa. Sen kanta perustuu täytäntöönpanoasetuksen 19 ja 20 säännön sanamuotoon ja siihen tosiseikkaan, että molemmat säännökset estävät SMHV:tä myöntämästä väitteentekijälle lisäaikaa osoittaa aikaisemman tavaramerkin olemassaolo, pätevyys ja suojan laajuus. Lisäksi se kiistää Rintischin viittauksen oikeuskäytäntöön, joka ei koske täytäntöönpanoasetuksen 19 ja 20 säännön, sellaisina kuin ne ovat muutettuna asetuksella N:o 1041/2005, soveltamista. Valfleuri huomauttaa, että vaikka Rintischillä oli käsiteltävissä asioissa vaaditut asiakirjatodisteet hallussaan ennen SMHV:n asettaman määräajan päättymistä, hän ei ole esittänyt mitään syytä asiakirjojen jättämiselle vasta lokakuussa 2007.

Valituslautakunnan harkintavallan käyttö

48. Rintisch väittää, että unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt katsoa, että valituslautakunta teki virheen, kun se totesi, että jos sillä olisi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla harkintavaltaa, se käyttäisi tätä harkintavaltaa häntä vastaan. Unionin yleisen tuomioistuimen olisi tältä osin pitänyt tutkia hänen väitteensä siitä, ettei valituslautakunta tarkastellut sitä, oliko määräajan päättymisen jälkeen jätetyt todisteet otettava huomioon yhtäältä siksi, että aineisto oli ensiarviolta todennäköisesti relevanttia väitemenettelyn ratkaisemisessa, ja toisaalta siksi, etteivät se menettelyvaihe, jossa myöhässä esittäminen tapahtui, ja siihen liittyvät olosuhteet olisi estäneet huomioon ottamista.

49. SMHV väittää, että tämä valitusperuste on relevantti vain, jos unionin tuomioistuin katsoo, että valituslautakunnalla on harkintavaltaa. Valituslautakunta oli joka tapauksessa todennut, kuinka se käyttäisi tätä harkintavaltaa käsiteltävän asian olosuhteissa.

Harkintavallan väärinkäyttö

50. Rintisch esittää toisena valitusperusteena, että unionin yleinen tuomioistuin on käyttänyt väärin harkintavaltaansa. Tämän valitusperusteen tueksi ei ole kuitenkaan esitetty erityisiä väitteitä.

51. SMHV epäilee sitä, säilyykö tämä peruste valituksessa. Joka tapauksessa se on perustelujen puuttuessa jätettävä tutkimatta.

Arviointi

Valituslautakunnan harkintavalta ja tämän harkintavallan käyttäminen

52. Ensimmäinen valitusperuste voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäinen osa koskee sitä, onko valituslautakunnalla harkintavaltaa ottaa huomioon todisteita aikaisempien tavaramerkkien olemassaolosta ja pätevydestä ja tämän näytön käännöksiä väiteosaston asettaman määräajan päättymisen jälkeen. Toinen osa koskee tämän harkintavallan käyttämistä, jos sitä on.

Kysymys siitä, onko valituslautakunnalla harkintavaltaa

53. Totean asiassa C-621/11 P, New Yorker SHK Jeans vastaan SMHV, jossa myös annetaan ratkaisuehdotus tänään, antamassani ratkaisuehdotuksessa, että lähtökohtana SMHV:n harkintavallan arvioimiselle, kun se ottaa todisteita vastaan, on kaikenkattavissa menettelyissä, mukaan lukien väiteosaston ja valituslautakunnan menettelyt, oltava se, että SMHV:llä on lähtökohtaisesti harkintavaltaa ottaa huomioon asetetun määräajan ulkopuolella esitetyt todisteet.

54. Valitus asiassa New Yorker SHK Jeans vastaan SMHV koski sitä, onko väiteosastolla harkintavaltaa päättää, ottaako se huomioon todisteiden toisen erän, joka toimitettiin SMHV:n asettaman määräajan jälkeen, kun on kyse tosiasiallisen käytön osoittamisesta väitemenettelyssä.

55. Käsiteltävänä olevat valitukset koskevat i) todisteita tavaramerkkien, joihin väitteentekijä vetoaa, olemassaolosta ja pätevydestä ja ii) näiden todisteiden käännöksiä. Nämä ovat todisteita, jotka on esitettävä alkuperäisen kynnyksen ylittämiseksi väitemenettelyssä. Jos ei ole olemassa pätevää aikaisempaa tavaramerkkiä, uuden tavaramerkin rekisteröimistä koskevasta hakemuksesta ei voida tehdä väitettä.

56. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa olevan yleisen säännön perusteella vaikuttaa ilmeiseltä, kuten myös unionin yleinen tuomioistuin katsoi,¹⁹ että lähtökohtana on myös tältä osin se, että valituslautakunnalla on harkintavaltaa.

57. Sisältääkö asetus N:o 40/94 tai täytäntöönpanoasetus poikkeuksen, jota sovelletaan käsiteltävinä oleviin kolmeen valitukseen?

58. Tarkastelen tätä kysymystä ensiksi todisteiden toimittamisen kannalta, ja sen jälkeen erikseen käännösten kannalta.

59. Asetus N:o 40/94 ei sen 74 artiklan 2 kohtaa lukuun ottamatta sisällä nimenomaista sääntöä valituslautakunnan harkintavallasta päättää, onko tavaramerkkien olemassaolosta ja pätevydestä väiteosaston asettaman määräajan päättymisen jälkeen toimitetut todisteet otettava huomioon.²⁰

60. Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdassa kuitenkin säädetään selvästi, että vain (aikaisempien) tavaramerkkien haltijat voivat tehdä väitteen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väitteentekijän täytyy tämän vuoksi toimittaa tietoja siitä tavaramerkistä, johon se vetoaa, ja oikeuksistaan siihen. Aineelliset todisteet näistä seikoista eli tavaramerkin olemassaolosta ja pätevydestä voidaan toimittaa myöhemmin väiteosastolle.²¹

19 — Ks. asiassa T-62/09 annetun valituksenalaisen tuomion 30 kohta ja yhdistetyissä asioissa T-109/09 ja T-152/09 annetun valituksenalaisen tuomion 31 kohta.

20 — Ks. täytäntöönpanoasetuksen 15 sääntö.

21 — Ks. täytäntöönpanoasetuksen 19 sääntö.

61. Vaikka väiteilmoituksen mukana ei tarvitse toimittaa aineellisia todisteita, tiedot tavaramerkin olemassaolosta ja pätevydestä liittyvät väitteen tutkittavaksi ottamiseen. Väiteosaston on tämän vuoksi tarkasteltava niitä ennen kuin se tarkastelee väitteen perusteita. Menettelyn tehokkuuden, hyvän hallinnon ja oikeusvarmuuden vaatimusten nojalla katson, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohta on ymmärrettävä tässä yhteydessä siten, että siinä suljetaan pois valituslautakunnan mahdollisuus tutkia sille väitteen tutkittavaksi ottamista puoltavan seikan tueksi esitettyjä sellaisia todisteita, joita ei ole esitetty missään aikaisemmassa väitemenettelyn vaiheessa kokonaisuudessaan, kuten (erityisesti) näyttöä (aikaisempien) tavaramerkkien olemassaolosta ja pätevydestä.

62. Täytäntöönpanoasetuksen 50 säännön 1 kohdan kolmas alakohta tukee tätä kantaa.

63. Täytäntöönpanoasetuksen 50 säännön 1 kohdan kolmannen alakohdan ensimmäisessä osassa säädetään yleisestä säännöstä, jota sovelletaan väiteosaston päätöksistä tehtyihin valituksiin. Katson, että tämä sääntö ja erityisesti sana ”rajoittaa” tarkoittaa sitä, että valituslautakunta voi tutkia vain niitä tosiseikkoja ja todisteita, jotka on esitetty ”väiteosaston asetuksen ja näiden sääntöjen mukaisesti asettamassa määräajassa”. Koska sanamuodossa ei erotella aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa ja pätevyyttä koskevia todisteita ja muita todisteita, asetuksen N:o 40/94 ja täytäntöönpanoasetuksen eri säännöt kattavat näiden kahden tyyppisten todisteiden toimittamisen. Täytäntöönpanoasetuksen 19 ja 20 sääntö koskevat aikaisempien tavaramerkkien olemassaoloa ja pätevyyttä koskevien todisteiden esittämistä ja esitettyjen asiakirjojen käännoiksi.

64. Vastoin Rintischin väitettä 50 säännön 1 kohdan kolmannen alakohdan ensimmäinen osa ei siis ole ensisijainen 20 säännön 1 kohtaan nähden. Siinä pikemminkin viitataan tähän säännökseen ja suljetaan *muiden* kuin lisäyksenä esitettyjen tai täydentävien tosiseikkojen ja todisteiden osalta ulkopuolelle se, että valituslautakunta voisi tutkia tosiseikkoja ja todisteita, jotka on esitetty väiteosaston asetuksen N:o 40/94 ja täytäntöönpanoasetuksen mukaisesti asettamien tai määrittämien määräaikaisten ulkopuolella. Valituslautakunnalla ei väiteosaston tavoin²² ole harkintavaltaa päättää, ottaako se tällaista näyttöä huomioon vai ei.

65. Toisessa osassa tarkennetaan virkkeen ensimmäisessä osassa asetettua sääntöä: tätä sääntöä sovelletaan, ”ellei valituslautakunta katso, että olisi otettava huomioon uusia tai täydentäviä tosiseikkoja ja todisteita asetuksen 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti”, johon sisältyy harkintavaltaa koskeva yleissääntö.

66. Valituslautakunnan harkintavalta riippuu näin ollen siitä, voidaanko todisteet aikaisempien tavaramerkkien olemassaolosta ja pätevydestä katsoa ”uusiksi tai täydentäviksi” (englanniksi ”additional or supplementary” eli lisäyksenä esitetty tai täydentävä).²³ Vaikka mielestäni ei ole tarpeellista määritellä näitä sanoja tyhjentävästi kyseisten valitusten johdosta, on selvää, että todisteiden katsominen tällaisiksi edellyttää, että menettelyn aikaisemmassa vaiheessa on toimitettu muita todisteita.

67. Tilanteessa, jossa täytäntöönpanoasetuksessa määritellään i) ehdottomat muotovaatimukset tosiseikan osoittavan todisteen huomioon ottamiselle ja ii) määräaika tämän todisteen esittämiseksi, en katso, että väitteentekijä voi toimittaa riittämättömiä todisteita asetetussa määräajassa ja sitten myöhemmin ehkä ensimmäisen kerran vasta valitusasteessa jopa välttämättömiä todisteita sillä verukkeella, että ne ovat lisäyksenä esitettyjä tai täydentäviä todisteita.

22 — Ks. jäljempänä 74 kohta.

23 — Täytäntöönpanoasetuksen 50 säännön 1 kohdan kolmannen alakohdan eri kieliversiot eivät täysin vastaa toisiaan. Esimerkiksi ranskankielisessä tekstissä mainitaan ”faits et preuves nouveaux ou supplémentaires” ja hollanninkielisessä tekstissä ”aanvullende feiten en bewijsstukken”.

68. Väitteen perustasta riippumatta väitteentekijän on *aina* toimitettava todisteita niiden aikaisempien tavaramerkkien, joihin se vetoaa, olemassaolosta, pätevyydestä ja suojan laajuudesta. Täytäntöönpanoasetuksen 19 säännön 2 kohdassa säädetään seuraavaa: ”Väitteentekijän on erityisesti esitettävä seuraavat todisteet.” Täytäntöönpanoasetuksen 2 artiklan a kohdan ii alakohdassa määritellään tämän jälkeen vaaditut asiakirjatodisteet, kun väite perustuu muuhun tavaramerkkiin kuin yhteisön tavaramerkkiin, nimittäin asiaa koskeva rekisteröintitodistus ja tapauksesta riippuen viimeisin uudistamistodiste.

69. Täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 1 kohdassa säädetään sen muuttamisesta asetuksella N:o 1041/2005 alkaen selvästä seurauksesta, jos väitteentekijä jättää toimittamatta asiaa koskevan rekisteröintitodistuksen (ja tarvittaessa uudistamistodistuksen) ennen väiteosaston asettaman määräajan päättymistä: ”– väite hylätään perusteettomana.”

70. Vaikka on totta, että tämä lause on samankaltainen kuin täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohdan lause ”virasto hylkää väitteen”, katson kuitenkin, että näitä lauseita on tulkittava eri tavalla.

71. Katsoin asiassa C-621/11 P, New Yorker SHK Jeans vastaan SMHV antamassani ratkaisuehdotuksessa, että väiteosaston piti täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 2 kohdan toisen virkkeen nojalla hylätä väite, jos *mitään* todisteita tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä ei ollut toimitettu SMHV:n asettaman määräajan päättyessä.²⁴ Totesin myös, ettei poikkeusta asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan yleisestä säännöstä enää sovelleta, jos väitteentekijä, jota on pyydetty esittämään tavaramerkkinsä tosiasiallinen käyttö, on vilpittömässä mielessä toimittanut uskottavia alkuperäisiä todisteita tästä käytöstä.²⁵ Vaikka 22 säännön 3 kohdassa säädetään, mitä on todistettava, ja 22 säännön 4 kohdassa luetellaan, kuinka tämä voidaan tehdä, ei ole olemassa tyhjentävää luetteloa välttämättömistä asiakirjatodisteista, jotka on toimitettava tosiasiallisen käytön osoittamiseksi. Olosuhteista, kuten tavaramerkin tyyppistä ja markkinoista, joilla sitä käytetään, riippuen todisteiden laatu ja määrä voivat vaihdella ja hakija voi laillisesti kyseenalaistaa toimitettujen alkuperäisten todisteiden riittävyyden inter partes -menettelyssä.

72. En tulkitse 20 säännön 1 kohtaa samalla tavalla. Täytäntöönpanoasetuksen 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa lainsäätäjä on etenkin määritellyt todistuskynnyksen: muiden rekisteröityjen tavaramerkkien kuin yhteisön tavaramerkkien osalta väitteentekijän on toimitettava jäljennös asiaa koskevasta rekisteröintitodistuksesta ja tapauksesta riippuen viimeisimmästä uudistamistodistuksesta, joka osoittaa tavaramerkin suoja-ajan olevan pidempi kuin väiteosaston asettama määräaika ja mahdolliset suoja-ajan pidennykset, tai muut vastaavat asiakirjat, jotka ovat peräisin tavaramerkin rekisteröineeltä hallintoviranomaiselta.

73. Väitteentekijä joko toimittaa asiaa koskevan rekisteröintitodistuksen (ja tarvittaessa uudistamistodistuksen) tai ei. Tämän vuoksi katson SMHV:n tavoin, ettei ole mahdollista kyseenalaistaa todisteiden riittävyyttä tai pohtia sitä, ovatko ne lisäyksenä esitetyt tai täydentäviä aikaisemmin toimitettuihin todisteisiin nähden. Välttämättömät asiakirjatodisteet eivät voi olla lisäyksenä esitetyt tai täydentäviä muihin asiakirjatodisteisiin nähden. (Viimeksi mainitut voivat kuitenkin olla lisäyksenä esitetyt tai täydentäviä edellä mainittuihin nähden).

74. Toisin kuin Rintisch, en näe mitään perustetta tehdä eroa väiteosastolle määräajan päättymisen jälkeen jätettyjen asiakirjojen ja valituslautakunnalle määräajan päättymisen jälkeen jätettyjen asiakirjojen välillä. Mielestäni väiteosastolla ei ole täytäntöönpanoasetuksen 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdasta ja 20 säännön 1 kohdasta esittämäni tulkinnan mukaan harkintavaltaa ottaa huomioon asetetun määräajan päättymisen jälkeen jätettyjä rekisteröintitodistuksia tai

24 — Ks. edellä 53 kohdassa mainitussa asiassa New Yorker Jeans v. SMHV antamani ratkaisuehdotuksen 57 kohta.

25 — Ibid., ratkaisuehdotuksen 65 kohta; tässä kyseessä oleva asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohta on sama kuin asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta.

uudistamistodistuksia. Jatkuvuusperiaatteen mukaisesti ja tilanteessa, jossa ei ole vastakkaista säännöstä, ei ole perusteita antaa valituslautakunnan ottaa huomioon myöhässä jätettyjä välttämättömiä todisteita, joita väiteosasto ei voi ottaa huomioon. Jatkuvuus edellyttää samojen sääntöjen tulkinnan johdonmukaisuutta.²⁶

75. Mielestäni samaa sovelletaan asiaa koskevien rekisteröintitodistusten (ja tarvittaessa uudistamistodistusten) käännosten toimittamiseen liian myöhään.

76. Täytäntöönpanoasetuksen 19 säännön 3 kohdassa selvennetään, että 19 säännön 2 kohdassa mainitut asiakirjat toimitetaan joko menettelyn kielellä tai niihin liitetään käänнос. Samassa säännössä säädetään, että käänнос on ”jätettävä alkuperäisen asiakirjan jättämiseksi asetetun määräajan kuluessa”. Täytäntöönpanoasetuksen 19 säännön 4 kohdan mukaan SMHV ”ei ota huomioon” sellaisia asiakirjoja, joita ei ole jätetty tai käännetty asetetun määräajan kuluessa. Näiden yksiselitteisten sanamuotojen perusteella näyttää mielestäni siltä, ettei väiteosastolla voi olla harkintavaltaa päättää, onko 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa mainittujen asiakirjojen käännökset, jotka on jätetty myöhässä, otettava huomioon. Harkintavaltaa ei ole myöskään valituslautakunnalla.

77. Edellä esitetyn perusteella katson, että unionin yleinen tuomioistuin totesi perustellusti, ettei valituslautakunta tehnyt virhettä katsoessaan, ettei sillä ole harkintavaltaa ottaa huomioon väiteosaston asettaman määräajan päättymisen jälkeen jätettyjä todisteita aikaisempien tavaramerkkien olemassaolosta ja pätevydestä.

Valituslautakunnan harkintavallan käyttö

78. Jos valituslautakunnalla ei ole harkintavaltaa ottaa huomioon i) todisteita, jotka eivät ole lisäyksenä esitettyjä tai täydentäviä ja ii) käännöksiä, jotka on toimitettu väiteosaston asettaman määräajan päättymisen jälkeen, ei voida tarkastella sitä, kuinka se voi tai kuinka sen pitäisi käyttää tällaista harkintavaltaa.

79. Tämän vuoksi olen SMHV:n kanssa samaa mieltä siitä, että tämä valitusperuste on merkityksellinen vain, jos unionin tuomioistuin katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin teki virheen tulkitessaan asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa ja että valituslautakunnalla on kyseisissä kolmessa valituksessa kyseessä olevien todisteiden ja käännosten osalta harkintavaltaa päättää, ottaako se nämä asiakirjat huomioon vai ei. Kun otetaan huomioon tämän perusteen ensimmäisestä osasta tekemäni päätelmä, en tarkastele toista osaa enempää.

Harkintavallan väärinkäyttö

80. Katson SMHV:n tavoin, että toinen valitusperuste on jätettävä tutkimatta, koska sen tueksi ei ole esitetty minkäänlaisia perusteluita.

Oikeudenkäyntikulut

81. 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. Työjärjestyksen 184 artiklan 4 kohdassa todetaan, että unionin tuomioistuin voi päättää, että ensimmäisen oikeusasteen menettelyyn osallistuva väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

26 — Ks. edellä alaviitteessä 14 mainitussa asiassa SMHV v. Kaul antamani ratkaisuehdotuksen 111 kohta.

82. SMHV on vaatinut kulujen korvaamista kaikissa asioissa ja Valfleuri on vaatinut kulujen korvaamista asioissa C-121/12 P ja C-122/12 P. Arviointini mukaan Rintischin pitäisi hävitä kaikissa asioissa.

Ratkaisuehdotus

83. Näillä perusteilla ehdotan, että unionin tuomioistuin

- hylkää valitukset kokonaisuudessaan
- velvoittaa Bernhard Rintischin korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut asioissa C-121/12 P ja C-122/12 P.