



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
YVES BOT
28 päivänä marraskuuta 2013¹

Asia C-530/12 P

**Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (SMHV)
vastaan**

National Lottery Commission

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 53 artiklan 2 kohdan c alakohta — Yhteisön tavaramerkki — Kansallisella oikeudella suojattuun aikaisempaan tekijänoikeuteen perustuva mitättömyysvaatimus — Kansallisen oikeuden tuntemus ja tulkinta — Unionin tuomioistuinten tehtävät

1. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavamerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) vaatii valituksessaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa National Lottery Commission vastaan SMHV – Mediatek Italia ja De Gregorio (Käden kuva) 13.9.2012 antaman tuomion,² jolla tämä hyväksyi National Lottery Commissionin³ esittämän vaatimuksen kumota SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 9.6.2010 tekemä päätös,⁴ joka koski yhtäältä Mediatek Italia Srl:n ja De Gregorion⁵ ja toisaalta NLC:n välistä mitättömyysmenettelyä.
2. Unionin tuomioistuimella on käsiteltävässä asiassa tilaisuus täsmentää kansallisen oikeuden asemaa Euroopan unionin oikeusjärjestyksessä ja vahvistaa suuntaviivat valvonnalle, jota unionin tuomioistuinten on harjoitettava kansallisen oikeuden sisällön ja tulkinnan osalta yhteisön tavaramerkkiä koskevissa riita-asioissa.
3. Ensimmäinen valitusperuste liittyy erityisesti siihen, voiko unionin yleinen tuomioistuin, jonka käsiteltävänä on SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä nostettu kanne, ottaa viran puolesta selvää sen kansallisen oikeuden sisällöstä, johon vetoava asianosainen vaatii yhteisön tavaramerkin menettämistä kansallisella oikeudella suojatun aikaisemman oikeuden perusteella.
4. Esitän tässä ratkaisuehdotuksessa, että unionin yleiselle tuomioistuimelle kuuluvan täyden laillisuusvalvonnan käyttö edellyttää, että se pystyy ratkaisemaan oikeusriidan kansallisen oikeuden mukaisesti ja että se voi tätä tarkoitusta varten tarvittaessa viran puolesta tutkia niiden kansallisen oikeuden sääntöjen, joihin asianosaiset ovat vedonneet väitteidensä tueksi, sisällön, soveltamisedellytykset ja ulottuvuuden.

1 — Alkuperäinen kieli: ranska.

2 — Asia T-404/10, National Lottery Commission v. SMHV – Mediatek Italia ja De Gregorio, tuomio 13.9.2012 (jäljempänä valituksenalainen tuomio).

3 — Jäljempänä NLC.

4 — Asia R 1028/2009-1, jäljempänä riidanalainen päätös.

5 — Jäljempänä yhdessä Mediatek Italia.

5. Huomautan kuitenkin, että unionin tuomioistuinten on noudatettava kontradiktorista periaatetta tutkiessaan näitä seikkoja viran puolesta.

6. Koska unionin yleinen tuomioistuin ei ole noudattanut tätä periaatetta, ehdotan, että unionin tuomioistuin hyväksyy valituksen ja kumoaa valituksenalaisen tuomion.

7. Riita-asia ei ole ratkaisukelpoinen, joten kehotan unionin tuomioistuinta palauttamaan sen unionin yleiseen tuomioistuimeen.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

A Asetus (EY) N:o 207/2009

8. Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94⁶ kumottiin ja kodifioitiin yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009,⁷ joka tuli voimaan 13.4.2009.

9. Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [SMHV:lle] tehdy[n] vaatimukse[n] tai loukkauksanteeseen kohdistuva[n] vastakantee[n] perusteella] myös, jos sen käyttö voidaan kieltää muun aikaisemman oikeuden perusteella yhteisön lainsäädännön tai suojaa sääntelevän kansallisen oikeuden mukaisesti ja erityisesti seuraavien oikeuksien perusteella:

--

c) tekijänoikeus.”

10. Asetuksen 76 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Menettelyssä [SMHV] tutkii asiasisällön viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.”

B Asetus (EY) N:o 2868/95

11. Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2868/95,⁸ sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005,⁹ säädetään muun muassa yhteisön tavaramerkin menettämistä ja mitättömyyttä koskevaan SMHV:n menettelyyn sovellettavista säännöistä.

12. Täytäntöönpanoasetuksen 37 säännön b alakohdan iii alakohdassa säädetään seuraavaa:

”[SMHV:lle] tehtävässä hakemuksessa -- menettämistä- tai mitättömyysvaatimuksesta on oltava

--

6 – EYVL 1994, L 11, s. 1.

7 – EUVL L 78, s. 1.

8 – EYVL L 303, s. 1.

9 – EUVL L 172, s. 4; jäljempänä täytäntöönpanoasetus.

b) tiedot hakemuksen perusteista:

--

- iii) jos kyseessä on asetuksen [N:o 207/2009 53] artiklan 2 kohdan mukainen hakemus, tiedot oikeudesta, johon vaatimus mitättömyydestä perustuu, ja tiedot, jotka osoittavat, että hakija on mainitun asetuksen [53] artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisemman oikeuden haltija tai että hän voi esittää mainittua oikeutta koskevan vaatimuksen sovellettavan kansallisen lain nojalla.”

II Asian tausta ja riidanalainen päätös

13. NLC rekisteröi SMHV:ssa 2.10.2007 seuraavan kuviomerkin yhteisön tavaramerkiksi:¹⁰



14. Mediatek Italia teki 20.11.2007 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 2 kohdan c alakohdan, josta on tullut asetuksen N:o 207/2009¹¹ 53 artiklan 2 kohdan c alakohta, nojalla vaatimuksen riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta sillä perusteella, että olemassa oli aikaisempi tekijänoikeus, jonka De Gregorio omisti seuraavan kuviomerkin osalta:¹²

10 — Jäljempänä riidanalainen tavaramerkki.

11 — Vaikka menettelyn aloittamisen hetkellä voimassa ollut asetus oli asetus N:o 40/94, tässä ratkaisuehdotuksessa viitataan yksinomaan asetukseen N:o 207/2009, jolla ei muutettu merkityksellisten säännösten sanamuotoa.

12 — Jäljempänä *mano portafortuna*.



15. SMHV:n mitättömyysoasto hyväksyi 16.7.2009 tekemällään päätöksellä tämän vaatimuksen sillä perusteella, että Mediatek Italia oli osoittanut, että olemassa oli Italian lainsäädännöllä suojattu tekijänoikeus, joka koski riidanalaisen tavaramerkin kanssa lähes täysin samanlaista tavaramerkkiä, ja että mainittu tekijänoikeus oli aikaisempi kuin kyseinen tavaramerkki.

16. NLC haki muutosta tähän päätökseen.

17. SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi tämän valituksen riidanalaisella päätöksellä.

18. Valituslautakunta totesi ensiksi, että Mediatek Italia oli toimittanut todisteen teoksen luomisesta ja siitä, että se oli tekijänoikeuden haltija esittämällä jäljennöksen 16.9.1986 laaditusta yksityisestä sopimuksesta (contrat sous seing privé),¹³ jossa kolmas osapuoli, joka oli mano portafortunan tekijä, vakuutti luovuttaneensa yhdelle mitättömyysvaatimuksen esittäjistä kyseistä jäljennettyä teosta, joka oli liitetty sopimukseen yhdessä joidenkin muiden mallien kanssa, koskevat kappaleenvalmistus- ja käyttöoikeutensa.

19. Toiseksi valituslautakunta katsoi, että NLC:n esille ottamat ristiriitaisuudet, eli maininta tekijänoikeuden suojan 70 vuoden enimmäiskestosta, vaikka kyseinen kesto tuli voimaan vasta vuonna 1996, postileiman päivämäärä, joka osui sunnuntaille, jolloin postitoimistot ovat kiinni, sekä mano portafortunan mallin ja muiden liitteessä esitettyjen mallien välinen laadullinen ja konseptuaalinen ero, eivät herättäneet epäilyksiä vuoden 1986 sopimuksen aitoudesta.

20. Kolmanneksi valituslautakunta täsmensi, että vaikka yksityinen asiakirja (acte sous seing privé) oli Italian siviililain 2702 §:n mukaisesti täysin todistusvoimainen sen allekirjoittaneiden henkilöiden lausumien alkuperästä aina siihen saakka, kunnes käynnistettäisiin asiakirjan väärennystä koskeva menettely, sillä oli toimivalta arvioida vapaasti asiakirjan sisältöä.

III Oikeudenkäyntimenettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

21. NLC nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.9.2010 jättämällään kannekirjelmällä kumoamiskanteen riidanalaisesta päätöksestä.

22. Kanteensa tueksi NLC esitti kolme kanneperustetta, joista ensimmäinen koski asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan c alakohdan rikkomista, toinen sitä, että valituslautakunta oli lainvastaisesti kieltäytynyt järjestämästä suullista käsittelyä tai määräämistä asian selvittämistoimia, ja kolmas sitä, että valituslautakunta oli arvioinut virheellisesti toimivaltansa tutkia vuoden 1986 sopimuksen aitouden.

13 — Jäljempänä vuoden 1986 sopimus.

23. Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi kanteen valituksenalaisella tuomiolla ja määräsi SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

24. Unionin yleinen tuomioistuin tutki ensimmäisen ja kolmannen kanneperusteen yhdessä ja muistutti ensiksi valituksenalaisen tuomion 17–21 kohdassa menettelyllisistä säännöksistä, joita sovelletaan sellaiseen yhteisön tavaramerkkiä koskevaan mitättömyysvaatimukseen, joka perustuu kansallisessa säännöstössä suojatun aikaisemman oikeuden olemassaoloon.

25. Valituksenalaisen tuomion 18 ja 19 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin lainasi asiassa Edwin vastaan SMHV 5.7.2011 annetun tuomion¹⁴ 50–52 kohtaa, minkä jälkeen se muistutti valituksenalaisen tuomion 20 kohdassa omasta oikeuskäytännöstään, joka perustuu yleisesti tunnetun seikan käsitteeseen ja jonka mukaan SMHV:n ”on selvitettävä viran puolesta tässä tarkoituksessa hyödyllisiksi katsominsa keinoin kyseisen jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö, jos tällaiset tiedot ovat tarpeen asianomaisen mitättömyysperusteen soveltamisedellytysten ja erityisesti esitettyjen tosiseikkojen paikkansapitävyyden ja esitettyjen asiakirjojen todistusvoiman arvioimiseksi”.

26. Näiden periaatteiden mukaisesti unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 23 ja 24 kohdassa, että vaikka ”valituslautakunta nojautui perustellusti Italian oikeuden oikeussääntöihin, joilla määritettiin vuoden 1986 sopimuksen todistusvoima”, sen oli kuitenkin ”selvitettävä, oliko valituslautakunta tulkinnut merkityksellistä Italian oikeutta asianmukaisesti todetessaan, että Italian siviililain 2702 ja 2703 §:n mukaan vuoden 1986 sopimus oli todistusvoimainen sen allekirjoittaneiden henkilöiden lausumien alkuperästä aina siihen saakka, kunnes käynnistettäisiin asiakirjan väärennystä koskeva menettely.

27. Muistutettuaan Italian siviililain 2702–2704 §:n sisällöstä unionin yleinen tuomioistuin muotoili kantansa seuraavasti:

”29 On kuitenkin todettava, että Italian siviililain 2702–2704 §:stä ilmenee, että tällainen väite on käsiteltävän asian olosuhteissa oikea ainoastaan, jos sopimuspuolten allekirjoituksia voidaan pitää laillisesti tunnustettuina siten, että ne on todettu oikeiksi Italian siviililain 2703 §:n mukaisesti, tai sillä edellytyksellä, että sovelletaan jotakin Italian siviililain 2704 §:ssä tarkoitettua poikkeusta.

--

31. -- Italian siviililain 2704 §:n soveltamisesta on korostettava, että sen nojalla voidaan vedota kolmansiä vastaan yksityiseen asiakirjaan, jonka allekirjoituksia ei ole varmennettu, sen rekisteröintiä tai sellaista tapahtumaa, joka osoittaa yhtä varmasti asiakirjan laadinnan aiemmuuden, seuraavasta päivästä lähtien.

32 Corte suprema di cassazione oikeuskäytännön mukaan yksityisessä asiakirjassa oleva postileima osoittaa varmasti kyseisen asiakirjan päivämäärän siviililain 2704 §:ssä tarkoitetulla tavalla, kun postileima on asiakirjan tekstiosassa (14.6.2007 annettu tuomio nro 13912¹⁵). Kyseisestä oikeuskäytännöstä ilmenee myös, että vastaanäyttää postileiman päivämäärän todenpitävyydestä voidaan esittää ilman, että asiakirjan väärennystä koskevaa menettelyä on tarpeen aloittaa.”

28. Unionin yleinen tuomioistuin huomautti valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa, että ”vaikka riidanalaisessa päätöksessä ei viitata Italian siviililain 2704 §:ään, siinä kuitenkin mainitaan 21.9.1986 päivätty postileima”, minkä jälkeen se totesi valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa, että ”postileiman olemassaolo osoittaa, että vuoden 1986 sopimuksella on määrätty päivämäärä 21.9.1986 alkaen”, mutta

14 — Asia C-263/09 P, Edwin v. SMHV, tuomio 5.7.2011 (Kok., s. I-5853).

15 — Jäljempänä 14.6.2007 annettu tuomio.

lisäsi 35 kohdassa kuitenkin, että "[Corte suprema di cassazione] oikeuskäytännön mukaisesti [NLC] saattoi esittää näyttöä siitä, että vuoden 1986 sopimus oli tosiasiaa laadittu jonakin toisena päivänä kuin mikä ilmeni postileimasta ilman että asiakirjan väärennystä koskevaa menettelyä olisi tarpeen aloittaa".

29. Unionin yleinen tuomioistuin päätteli tästä valituksenalaisen tuomion 36 kohdassa seuraavaa:

"Kun valituslautakunta totesi, että vuoden 1986 sopimus [oli] 'yksityinen asiakirja, joka [oli] siviililain 2702 §:n mukaisesti täysin todistusvoimainen sen allekirjoittaneiden henkilöiden lausumien alkuperästä aina siihen saakka, kunnes käynnistettäisiin asiakirjan väärennystä koskeva menettely', vaikka tällaisen menettelyn aloittaminen ei ollut tarpeen käsiteltävän asian olosuhteissa, se tulkitsi virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan nojalla sovellettavaa kansallista lainsäädäntöä ja arvioi väärin toimivaltansa laajuuden."

30. Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa, että vuoden 1986 sopimuksen ristiriitaisuuksista tehtyihin arvioihin oli saattanut vaikuttaa Italian oikeuden virheellinen tulkinta, sillä voitiin "katsoa, että valituslautakunta olisi antanut näille seikoille enemmän merkitystä, jos se olisi katsonut, että [NLC] saattoi riitauttaa unionin yleisessä tuomioistuimessa postileimassa olevan päivämäärän todenpitävyyden ja että vuoden 1986 sopimus ei näin ollen välttämättä ollut todistusvoimaisena siihen sisältyvien lausumien alkuperästä", minkä jälkeen se totesi valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa, että aikaisemman oikeuden antamaa suojaa sääntelevän kansallisen oikeuden, johon Mediatek Italia oli vedonnut, virheellinen tulkinta oli voinut vaikuttaa riidanalaisen päätöksen sisältöön.

31. Unionin yleinen tuomioistuin päätteli siis valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa, että riidanalainen päätös oli kumottava eikä toista kanneperustetta ollut tarpeen tutkia.

IV Oikeudenkäyntimenettely unionin tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset

32. SMHV vaatii, että valituksenalainen tuomio kumotaan ja NLC velvoitetaan korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut, kun taas NLC vaatii valituksen hylkäämistä.

33. SMHV esittää valituksensa tueksi kolme valitusperustetta, joista ensimmäisen mukaan on rikottu asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on sitä tulkinnut yhdessä saman asetuksen 53 artiklan 2 kohdan kanssa, ja täytäntöönpanoasetuksen 37 sääntöä, joista toisen mukaan on loukattu SMHV:n oikeutta tulla kuulluksi ja joista kolmannen mukaan ratkaisu on ilmeisen epä johdonmukainen ja tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla.

A Ensimmäinen valitusperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohtaa ja täytäntöönpanoasetuksen 37 sääntöä on rikottu

34. SMHV väittää ensimmäisellä valitusperusteellaan, joka jakaantuu kahteen osaan, ettei unionin yleinen tuomioistuin voinut perustaa ratkaisuaan Italian siviililain 2704 §:ään (ensimmäinen osa) eikä 14.6.2007 annettuun tuomioon (toinen osa), sillä asianosaiset eivät olleet vedonneet niihin eivätkä ne tämän vuoksi kuuluneet valituslautakunnan käsittelemän riita-asian kohteeseen.

1. Asianosaisten lausumat

35. SMHV katsoo, ettei unionin yleisen tuomioistuimen päättelystä käy selvästi ilmi, pitääkö se kansallista oikeutta oikeuskysymyksenä vai yleisesti tunnettuna seikkana, ja väittää näiden vaihtoehtojen perusteella seuraavaa:

- jos unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, että kansallisen oikeuden soveltaminen on oikeuskysymys, se on loukannut täytäntöönpanoasetuksen 37 säännön b alakohdan iii alakohdassa tarkoitettua periaatetta, jonka mukaan kansalliseen oikeuteen vetoavan osapuolen tehtävänä on esittää SMHV:lle näyttöä lainsäädännön sisällöstä ja siitä, millä perusteella sitä sovelletaan käsiteltävässä asiassa, ja jättänyt noudattamatta edellä mainitussa asiassa Edwin vastaan SMHV annetussa tuomiossa esitettyä ratkaisua, jonka mukaan kansallinen oikeus on tosiasiakysymys, johon osapuolten on vedottava ja josta niiden on esitettävä näyttöä
- jos unionin yleinen tuomioistuin on katsonut, että kansallisen oikeuden soveltaminen on tosiasiakysymys, se on luonnehtinut perusteettomasti kansallista lainsäädäntöä yleisesti tunnetuksi seikaksi, josta SMHV voi ottaa selvää ja johon se voi vedota omasta aloitteestaan, minkä lisäksi se on korvannut valituslautakunnan arvioinnin omalla arvioinnillaan ja arvioinut seikkoja, joista valituslautakunta ei ole esittänyt kantaansa.

36. NLC vastaa, että täytäntöönpanoasetuksen 37 sääntö ja edellä mainitussa asiassa Edwin vastaan SMHV annettu tuomio liittyvät yksinomaan mitättömyysvaatimuksen esittäjälle kuuluvaan todistustaakkaan eikä niissä viitata vastaajaan eikä SMHV:hen.

37. Se väittää lisäksi, että SMHV:n tehtävänä on soveltaa kansallista oikeutta asianmukaisesti ja ottaa siitä selvää viran puolesta silloin, kun se on tarpeen mitättömyysperusteen soveltamisedellytysten arvioimiseksi.

38. NLC lisää, ettei valituslautakunta suorittanut ainoastaan tosiseikkoja koskevaa arviointia vaan teki oikeudellisen päätöksen. Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan tulkitseminen niin, että sen nojalla valituslautakunta voi tutkia ainoastaan mitättömyysvaatimuksen esittäjän esittämiä suhteellisia hylkäysperusteita, olisi ristiriidassa niiden oikeudellisten perusperiaatteiden soveltamisen kanssa, jotka SMHV:n on otettava huomioon, kuten asetuksen johdanto-osan 13 perustelukappaleessa ja 83 artiklassa muistutetaan.

39. NLC toteaa vielä, että valituslautakunnan tekemä virhe johtui siitä, että tämä oli tulkinnut virheellisesti Italian siviililain 2702 ja 2703 §:ää, joihin sen huomiota oli kiinnitetty, ja että vuoden 1986 sopimuksen todistusvoimaa koskevaa kysymystä oli käsitelty valituslautakunnassa ja unionin yleisessä tuomioistuimessa. Jos siis oletetaan, että unionin yleinen tuomioistuin oli ottanut virheellisesti käsittelyyn Italian siviililain 2704 §:n ja siihen liittyvän oikeuskäytännön, tämä virhe ei ollut vaikuttanut sen tekemän tarkastelun tulokseen, minkä vuoksi valitus on NLC:n mielestä hylättävä.¹⁶

16 — NLC viittaa asiassa C-94/02 P, Biret ja Cie v. neuvosto, 30.9.2003 annettuun tuomioon (Kok., s. I-10565, 63 kohta).

2. Arviointi asiasta

a) Alustavat huomautukset

40. Ensimmäinen valitusperuste, jossa SMHV väittää unionin yleisen tuomioistuimen muuttaneen oikeudenkäynnin kohdetta perustaakseen ratkaisunsa sellaisiin säännöksiin ja oikeuskäytäntöön, johon asianosaiset eivät ole vedonneet, koskee ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen 37 säännön rikkomista.

41. Vaikka tämä peruste on uusi, koska se on esitetty ensimmäisen kerran unionin tuomioistuimessa, se on mielestäni otettava tutkittavaksi siitä syystä, ettei sitä olisi voitu esittää aiemmin, koska se liittyy valituksenalaisen tuomion perusteluihin.

42. Perusteen tehokkuus voidaan sitä vastoin kyseenalaistaa.

43. Ne kaksi säännöstä, joihin valitusperuste perustuu, liittyvät yksinomaan SMHV:n menettelyn kulkuun. Ensimmäisessä täsmennetään SMHV:n tehtävät sille kuuluvassa tosiseikkojen tarkastelussa, kun taas toisessa luetellaan ne tiedot, jotka on sisällytettävä SMHV:lle esitettävään yhteisön tavaramerkin menettämistä tai mitättömyysvaatimukseen.

44. Kumpikaan näistä säännöksistä ei siis liity tuomioistuinkäsittelyyn, eikä niitä sovelleta unionin yleiseen tuomioistuimeen.

45. SMHV puolestaan ei vetoa Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan rikkomiseen eikä unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan, 48 artiklan 2 kohdan tai 135 artiklan 4 kohdan rikkomiseen.

46. Koska säännöksiä, joita väitetään rikotun, ei voida suoraan soveltaa unionin yleisessä tuomioistuimessa käytävään menettelyyn, jossa on kyse valituslautakunnan tekemästä päätöksestä nostetusta kanteesta, ja koska ne eivät itsessään velvoita tätä tuomioistuinta ottamaan huomioon ainoastaan tavaramerkkiä koskevan mitättömyysvaatimuksen esittäjän SMHV:lle esittämät kansallisen oikeuden oikeussäännöt, valitusperustetta, jossa unionin yleistä tuomioistuinta moititaan näiden säännösten rikkomisesta, voitaisiin pitää tehottomana.

47. Mainituista säännöksistä johtuvia periaatteita on kuitenkin loogisesti sovellettava myös tuomioistuinmenettelyyn unionin yleisessä tuomioistuimessa siltä osin kuin valituslautakunnassa käsiteltävän riidan kohde ja unionin yleisessä tuomioistuimessa käsiteltävän riidan kohde ovat identtiset.¹⁷

48. Valitusperusteen perusteltavuutta on siis tarkasteltava tarkemmin.

b) Kansallisen oikeuden asema yhteisön tavaramerkkiä koskevissa riita-asioissa sekä unionin tuomioistuinten ja SMHV:n elinten velvollisuudet

i) Unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntö

49. Valituksenalaisessa tuomiossa hyväksytty ratkaisu kansallisen oikeuden aseman ja SMHV:n tehtävien osalta on täysin unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukainen.

17 — Ks. vastaavasti julkisasiamies Kokottin em. asiassa Edwin v. SMHV 27.1.2011 esittämän ratkaisuehdotuksen 54 kohta.

50. Unionin yleinen tuomioistuin pääsääntöisesti luonnehtii kansallista oikeutta tosiseikkoja koskevaksi kysymykseksi, mistä johtuu, että väitteentekijä tai tavaramerkkiä koskevan mitättömyysvaatimuksen esittäjä on velvollinen esittämään näyttöä. Se kuitenkin lieventää tätä periaatetta merkittävästi velvoittamalla SMHV:n ottamaan viran puolesta selvää kansallisesta oikeudesta silloin, kun se on yleisesti tunnettu seikka. Useissa tuomioissa onkin todettu, että SMHV:n on selvitettävä viran puolesta tässä tarkoituksessa hyödyllisiksi katsominsa keinoin kyseisen jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö, jos tällaiset tiedot ovat tarpeen asianomaisen rekisteröinnin hylkäysperusteen tai mitättömyysperusteen soveltamisedellytysten ja erityisesti esitettyjen tosiseikkojen paikkansapitävyyden ja esitettyjen asiakirjojen todistusvoiman arvioimiseksi.¹⁸ Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan SMHV:n suorittaman tutkimuksen tosiasiallisen perustan rajoittaminen ei näet merkitse sitä, ettei se voisi niiden tosiseikkojen lisäksi, jotka väitemenettelyn tai mitättömyysmenettelyn asianosaiset ovat nimenomaisesti esittäneet, ottaa huomioon myös notorisia seikkoja eli seikkoja, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan tai joista voidaan saada tieto yleisesti saatavilla olevista lähteistä.¹⁹

51. Tällä poikkeuksella on rajansa, sillä unionin yleinen tuomioistuin on selvästi rajannut velvollisuuden ottaa viran puolesta selvää kansallisesta lainsäädännöstä koskemaan vain tapauksia, joissa SMHV:lla ”on jo tietoja kansallisesta lainsäädännöstä joko sen sisällöstä esitettyjen väitteiden tai asiassa toimitetun näytön, jonka todistusvoimaan on viitattu, johdosta”.²⁰

52. Unionin yleinen tuomioistuin on todennut, että ”sikäli kuin kansallisen oikeuden oikeussääntöjen määrittely ja tulkinta on välttämätöntä unionin toimielinten toiminnalle, se kuuluu – tosiseikkojen toteamisen eikä oikeuden soveltamisen alaan[, joka] koskee nimittäin vain unionin oikeutta”.²¹

53. Unionin yleinen tuomioistuin on lisäksi täsmentänyt, että aikaisempaan oikeuteen vetoavan osapuolen on ”osoitettava SMHV:ssa paitsi, että kyseinen oikeus perustuu kansalliseen lainsäädäntöön, myös itse kyseisen lainsäädännön ulottuvuus”.²²

54. Unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntö ei kuitenkaan ole täysin yksiselitteinen, sillä joissakin tuomioissa kansallisen oikeuden tarkastelun lähtökohtana on tosiseikkojen arvioinnin tai tulkinnan sijasta oikeussäännön tulkinta.

18 — Asia T-318/03, Atomic Austria v. SMHV - Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), tuomio 20.4.2005 (Kok., s. II-1319, 35 kohta); yhdistetyt asiat T-225/06, T-255/06, T-257/06 ja T-309/06, Budějovický Budvar v. SMHV - Anheuser-Busch (BUD), tuomio 16.12.2008 (Kok., s. II-3555, 96 kohta); asia T-303/08, Tresplain Investments v. SMHV - Hoo Hing (Golden Elephant Brand), tuomio 9.12.2010 (Kok., s. II-5659, 67 kohta) ja asia T-571/11, El Corte Inglés v. SMHV – Chez Gerard (CLUB GOURMET), tuomio 20.3.2013, 39 kohta.

19 — Em. asia Atomic Austria v. SMHV – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), tuomion 35 kohta; em. yhdistetyt asiat Budějovický Budvar v. SMHV – Anheuser-Busch (BUD), tuomion 96 kohta ja em. asia Tresplain Investments v. SMHV – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), tuomion 67 kohta.

20 — Em. asia El Corte Inglés v. SMHV – Chez Gerard (CLUB GOURMET), tuomion 41 kohta.

21 — Ibid., tuomion 35 kohta.

22 — Asia T-579/10, macros consult v. SMHV – MIP Metro (makro), tuomio 7.5.2013, 62 kohta. Vaikka mainitussa tuomiossa oli kyse yhteisön tavaramerkin mitättömyysvaatimuksesta, jonka oli esittänyt asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisemman oikeuden haltija, siinä esitettyä ratkaisua voidaan mielestäni soveltaa analogisesti, kun kansalliseen oikeuteen vedotaan kyseisen asetuksen 53 artiklan 2 kohdan nojalla (vastaavanlaisesta päätelmästä ks. mainitun tuomion 60 kohta).

55. Kansallisen oikeuden sisällön määrittämiseksi unionin yleinen tuomioistuin tutkii siis minkä tahansa oikeussäännön tavoin sekä sovellettavan lainsäädännön sanamuodon että oikeuskäytännön tulkinnat ja oikeuskirjallisuuden näkemykset.²³ Asiassa Olive Line International vastaan SMHV – Knopf (O-live) 14.9.2011 antamassaan tuomiossa²⁴ unionin yleinen tuomioistuin katsoi, että kun otetaan huomioon Espanjan tavaramerkkilain pykälä ja asetuksen N:o 40/94 artiklan muodostamien ”kahden *normin* välinen huomattava samankaltaisuus”,²⁵ ensiksi mainittua oli tulkittava ”yhteisön oikeuskäytännön valossa”.²⁶

56. Huolimatta näistä vaikeuksista käsitellä kansallista oikeutta pelkkänä tosiseikkoja koskevana kysymyksenä, muistutan kuitenkin, että unionin yleinen tuomioistuin katsoo lähtökohtaisesti SMHV:n olevan velvollinen ottamaan viran puolesta selvää kansallisesta oikeudesta silloin, kun se on yleisesti tunnettu seikka, ja olevansa itse velvollinen ”selvittämään, onko valituslautakunta tulkinnut merkityksellistä [kansallista] oikeutta asianmukaisesti”.²⁷

57. Vielä on selvítettävä, ovatko molemmat edellä mainitut velvoitteet perusteltuja ja onko niiden välillä tarvittava looginen yhteys siten, että velvollisuus tulkita merkityksellistä kansallista oikeutta asianmukaisesti synnyttäisi vastaavasti velvoitteen ottaa viran puolesta selvää kyseisestä oikeudesta.

58. Jotta näihin kysymyksiin voitaisiin vastata, on tarkasteltava sovellettavaa säännöstöä ja edellä mainitussa asiassa Edwin vastaan SMHV annetun tuomion ulottuvuutta.

ii) Säännöstö

59. Ensimmäisen valitusperusteensa tueksi SMHV päättelee sovellettavasta säännöstöstä, että kansallinen oikeus on tosiseikkoja koskeva kysymys, mistä johtuu, että selvitysvelvollisuus on kansalliseen oikeuteen vetoavalla asianosaisella, ja vastaavasti, ettei unionin yleinen tuomioistuin voi omasta aloitteestaan ottaa huomioon sellaisia kansallisen oikeuden säännöksiä, joihin asianosaiset eivät ole vedonneet.

60. Tämä oletama perustuu säännöstön tulkintaan, joka on kyseenalainen.

61. Sen lisäksi, että täytäntöönpanoasetuksen 37 säännöstä ei voida päätellä, että kansallinen oikeus on pelkkä tosiseikkoja koskeva kysymys, joka asianosaisten on näytettävä toteen, asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdassa kansalliselle oikeudelle annetaan kiistatta tietyissä määrin juridinen asema unionin oikeusjärjestyksessä.

iii)– Kansallisen oikeuden menettelyllinen asema täytäntöönpanoasetuksen 37 säännön mukaan

62. On kyseenalaista, voidaanko täytäntöönpanoasetuksen 37 säännön b alakohdan iii alakohdasta päätellä, että kansallinen oikeus on tosiseikkoja koskeva kysymys, josta SMHV:n ei pidä ottaa selvää viran puolesta.

63. Kyseisen säännöksen sanamuodon mukainen tulkinta ei johda tähän päätelmään.

23 — Ks. mm. asia T-165/06, Fiorucci v. SMHV - Edwin (ELIO FIORUCCI), tuomio 14.5.2009 (Kok., s. II-1375, 42–61 kohta) ja asia T-466/08, Lancôme v. SMHV - Focus Magazin Verlag (ACNO FOCUS), tuomio 14.4.2011 (Kok., s. II-1831, 33–39 kohta).

24 — Asia T-485/07, Olive Line International v. SMHV - Knopf (O-live), tuomio 14.9.2011 (Kok., s. II-280).

25 — Tuomion 57 kohta. Kursivointi tässä.

26 — Ibid.

27 — Valituksenalaisen tuomion 24 kohta.

64. Täytäntöönpanoasetuksen 37 säännön b alakohdan iii alakohdassa, jossa aikaisemman oikeuden haltijalle, joka hakee myöhemmän yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista, asetetaan väittämisen- ja todistustaakka niistä seikoista, jotka osoittavat, että hänellä on sovellettavaan kansalliseen oikeuteen perustuva aikaisempi oikeus, ei määritellä kansalliseen oikeuteen sovellettavaa koko oikeusjärjestelmää, sillä alakohdan mukaan kansalliseen oikeuteen sovelletaan tosiasiakysymyksiin sovellettavaa menettelyllistä kohtelua ainoastaan, kun kyse on tavaramerkin mitättömäksi julistamista vaativan mitättömyysvaatimuksen esittäjän tehtävien määrittelystä. Aikaisemman oikeuden haltijan näytön esittämistä koskevan velvollisuuden sisältö ei menettäisi merkitystään, vaikka unionin tuomioistuimille annettaisiin vapaus ottaa selvää muistakin kuin aikaisemman oikeuden haltijan esittämistä seikoista, jotta ne voisivat antaa ratkaisun, joka niiden mielestä vastaa parhaiten kansallista oikeutta. Tämän velvollisuuden laiminlyönti johtaisi täytäntöönpanoasetuksen 39 säännön 3 kohdan mukaan edelleen joka tapauksessa vaatimuksen hylkäämiseen.

65. Yleisemmin on huomattava, että vaikka kansallista oikeutta koskevan todistustaakan ja unionin tuomioistuinten toimivallan, joka koskee kansallisen oikeuden sisällön selvittämistä viran puolesta, välillä on kiistaton yhteys, se, että kansalliseen oikeuteen vetoavalla asianosaisella on kansallista oikeutta koskeva todistustaakka ei välttämättä sulje pois tuomioistuinten toimivaltaa selvittää kyseisen oikeuden sisältöä, tarkoitusta tai ulottuvuutta.

66. Täytäntöönpanoasetuksen 37 säännön b alakohdan iii alakohdan systemaattinen tulkinta osoittaa lisäksi, ettei unionin lainsäätäjän tavoitteena ollut tehdä mitättömyys- tai väitemenettelyistä puhtaasti akkusatorista, jolloin tuomioistuimesta olisi tullut pelkkä välimies asianosaisten johtamassa menettelyssä. SMHV:lle ja unionin yleiselle tuomioistuimelle kuuluvat tutkintavaltuudet päinvastoin viittaavat tasapainoisempaan tehtävänjakoon eri osapuolten kesken kaikissa menettelyissä, myös inter partes -menettelyissä. Asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdassa ja täytäntöönpanoasetuksen 57 säännön 1 kohdassa vahvistetaan ei-tyhjentävä luettelo niistä selvittämistoimista, joita SMHV voi määrätä.²⁸ SMHV:n toimivaltaisille elimille näin annettu oikeus määrätä selvittämistoimista osoittaa, ettei yhteisön tavaramerkkiä koskevaa riita-asiaa selvitetä neutraalisuuden tai passiivisuuden periaatteiden mukaisesti. Kuten unionin yleinen tuomioistuin on todennut, SMHV voi erityisesti kehottaa asianosaisia toimittamaan sille tietoja kansallisen oikeuden sisällöstä.²⁹

67. Väite siitä, että täytäntöönpanoasetuksen 37 sääntö ilmentää periaatetta, jonka mukaan kansallinen oikeus on pelkkä tosiasiakysymys, mielestäni edellyttäisi säännöksen soveltamisalan laajentamista siten, että sillä ainoastaan velvoitetaan mitättömyysvaatimuksen esittäjää vetoamaan kansalliseen oikeuteen, jonka mukaista suojaa tämä vaatii, ja näyttämään sen toteen, mutta jätetään SMHV:lle kuitenkin tietty mahdollisuus toimia omasta aloitteestaan.

iv)– Kansallisen oikeuden huomioon ottaminen asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan nojalla

68. Monissa unionin oikeuden eri säännöksissä ja määräyksissä viitataan kansalliseen oikeuteen ja asetetaan sille erilaisia tehtäviä. Tätä tilanteiden moninaisuutta täydentää vielä niiden oikeussuojakeinojen runsaus, joiden myötä unionin tuomioistuimet voivat joutua ottamaan huomioon kansallisen oikeuden.

28 — Näitä ovat osapuolten kuuleminen, tietojen pyytäminen, asiakirjojen ja todistuskappaleiden esittäminen, todistajien kuuleminen, asiantuntijalausunnat, valaehoitokset tai juhlalliset kirjalliset vakuutukset taikka sen valtion lainsäädännön, jossa vakuutukset on tehty, mukaan vaikutukseltaan vastaavat kirjalliset vakuutukset sekä katselmus.

29 — Em. asia Atomic Austria v. SMHV – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), tuomion 36 kohta.

69. Pohdinnat³⁰ kansallisen oikeuden eri tehtävistä unionin oikeusjärjestyksessä osoittavat, kuinka vaikea asetuksessa N:o 207/2009 tehtyjä viittauksia on luokitella selkeästi määriteltyihin oikeudellisiin kategorioihin yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan väitemenettelyn tai mitättömyysvaatimuksen yhteydessä. Joidenkin kirjoittajien mielestä kyse on pelkästä ”kansallisen oikeuden huomioon ottamisesta”,³¹ kun taas toiset rinnastavat yhteisön tavaramerkkiä koskevia riita-asioita käsittelevien unionin tuomioistuinten tilanteen sellaiseen tilanteeseen, jossa ne lausuvat välityslausekkeen nojalla, ja heidän mielestään unionin yleinen tuomioistuin voi viittausten nojalla joutua ”soveltamaan ja tulkitsemaan suoraan” jäsenvaltion valtion sisäisen oikeuden säännöksiä.³²

70. On joka tapauksessa kiistatonta, että vaikka asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdassa kansalliselle oikeudelle ei anneta unionin oikeuden asemaa, siinä veloitetaan unionin toimielimet määrittelemään kansallisen oikeuden oikeussääntö ja tulkitsemaan sitä tilanteissa, joissa on esitetty yhteisön tavaramerkkiä koskeva mitättömyysvaatimus kyseisessä oikeussäännössä suojellun aikaisemman oikeuden perusteella.

71. Kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa SMHV:n on tutkittava, täytyvätkö esitetyn mitättömyysperusteen soveltamisedellytykset mitättömyysmenettelyssä. Jos mitättömyysperuste perustuu kansallisessa oikeudessa suojatun aikaisemman oikeuden olemassaoloon, unionin toimielimet eivät mielestäni voi valvoa ainoastaan esitetyn näytön painoarvoa ja vaikutusta. Kyseisen oikeuden tulkitseminen ja soveltaminen voi nimittäin osoittautua niin ikään tarpeelliseksi, mistä käsiteltävä asia on oivallinen esimerkki. Koska käsiteltävässä asiassa kiistettiin vuoden 1986 sopimuksen, josta Mediatek Italia on esittänyt valokopion, todistusarvo, SMHV:n, valituslautakunnan ja unionin yleisen tuomioistuimen oli tulkitettava ja sovellettava niitä todistelua koskevia sääntöjä, joihin oli vedottu. Ennen kuin voidaan soveltaa unionin oikeussääntöä, joka koskee yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista, on selvítettävä, onko vedottu aikaisempi oikeus osoitettu ja näytetty toteen sovellettavan kansallisen lainsäädännön nojalla. Vaikka jura novit curia -periaate ei ulotu kansalliseen oikeuteen, jota unionin tuomioistuinten ei oleteta tuntevan, ja vaikka kyseisen oikeuden sisältöä pidetään menettelyllisesti tosiseikkoja koskevana kysymyksenä, johon asianosaisten on vedottava ja joka niiden on näytettävä toteen, kyseisen oikeuden soveltamiseen velvollisen henkilön näkökulmasta on kuitenkin niin, että tällä oikeudella on riita-asian ratkaisuun johtavassa päätelyssä sama asema kuin millä tahansa muulla oikeussäännöllä sen alkuperästä huolimatta.

72. Edellä esitetyn vuoksi katson, että asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdassa kansalliselle oikeudelle annetaan tietty juridinen asema unionin oikeusjärjestyksessä, minkä vuoksi sitä ei voida pitää pelkkänä tosiasiakysymyksenä.

73. Tätä päätelmää tukee edellä mainitussa asiassa Edwin vastaan SMHV annetussa tuomiossa noudatettu päätely.

30 — Ks. erityisesti Rodríguez Iglesias, G. C., ”Le droit interne devant le juge international et communautaire”, *Du droit international au droit de l'intégration, Liber amicorum Pierre Pescatore*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 1987, s. 583; Chanteloup, H., ”La prise en considération du droit national par le juge communautaire: contribution à la comparaison des méthodes et solutions du droit communautaire et du droit international privé”, *Revue critique de droit international privé*, 2007, s. 539; julkisasiamies Jääskisen ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C-106/09 P ja C-107/09 P, komissio ja Espanja v. Government of Gibraltar ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta, tuomio 15.11.2011 (Kok., s. I-11113, ratkaisuehdotuksen 38–48 kohta) ja julkisasiamies Mengozzin ratkaisuehdotus asiassa C-401/09 P, Evropaiki Dynamiki v. EKP, tuomio 9.6.2011 (Kok., s. I-4911, ratkaisuehdotuksen 66–76 kohta).

31 — Ks. vastaavasti em. Chanteloup, H., joka huomauttaa, että ”huomioon ottamisen mekanismi johtaa siihen, että oikeussäännöstä tulee pelkkä oikeudellinen seikka, josta puolestaan tulee tosiseikka, jota sovellettavalla säännöllä voidaan tulkita” (14 kohta). Tämä kansallisen oikeuden muuntaminen tosiseikkoja koskevaksi kysymykseksi käy huomattavasti selvemmin ilmi unionin oikeudesta kuin kansainvälisestä yksityisoikeudesta, koska unionin oikeudessa sovelletaan autonomisen tulkinnan periaatetta, jonka nojalla unionin tuomioistuimet ”eivät yleensä perusta ratkaisujaan sisäisen oikeuden luonnehdintoihin” (ibid.).

32 — Ks. julkisasiamies Jääskisen em. asiassa komissio ja Espanja v. Government of Gibraltar ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin Yhdistynyt kuningaskunta esittämän ratkaisuehdotuksen 42 kohta.

v) Asiassa Edwin vastaan SMHV annetun tuomion ulottuvuus

74. Edellä mainitussa asiassa Edwin vastaan SMHV annettu tuomio antaa tärkeitä viitteitä siitä, mikä on mitättömyysvaatimuksen esittäjän, SMHV:n toimivaltaisten elinten, unionin yleisen tuomioistuimen ja unionin tuomioistuimen välinen tehtävänjako.

75. Ensinnäkin unionin tuomioistuin päätelee täytäntöönpanoasetuksen 37 säännön perusteella, että osapuolen, joka on hakenut yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista kansallisessa oikeudessa suojatun aikaisemman oikeuden perusteella, on esitettävä SMHV:lle todisteet tämän oikeussäännön sisällöstä.

76. Toiseksi unionin tuomioistuin antaa SMHV:n toimivaltaisten elinten tehtäväksi ”arvioida, millainen painoarvo ja vaikutus niillä seikoilla on, jotka mitättömyysvaatimuksen esittäjä on esittänyt asianomaisen säännön sisällön osoittamiseksi”.³³

77. Kolmanneksi se katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin on toimivaltainen harjoittamaan ”täyttä laillisuusvalvontaansa sen SMHV:n arvioinnin osalta, joka koskee tietoja, jotka mitättömyysvaatimuksen esittäjä on esittänyt niiden kansallisen oikeuden säännösten sisällön osoittamiseksi, joissa säädettyyn suojaan hän vetoaa”.³⁴

78. Neljänneksi unionin tuomioistuin rajaa tuomioistuinvalvontaansa jakamalla sen kolmeen vaiheeseen, joissa keskitytään positiivisen oikeuden sanamuotoon, sisältöön ja ulottuvuuteen. Tuomioistuinvalvontaan kuuluu sen varmistaminen, ettei ”kansallisen oikeuden säännösten sanamuotoa taikka niitä koskevaa kansallista oikeuskäytäntöä tai oikeuskirjallisuutta”³⁵ ole otettu huomioon vääristyneellä tavalla, kun taas näiden seikkojen sisällön ja keskinäisen vaikutuksen osalta valvotaan, ettei ole tehty ilmeistä virhettä.

79. Tätä tuomiota koskeva tulkintani eroaa huomattavasti SMHV:n tulkinnasta. SMHV väittää, että mainitusta tuomiosta johtuu, että kansallinen oikeus on tosiasiakysymys, mutta olen sitä mieltä, että unionin tuomioistuin painotti kyseisessä tuomiossa pikemminkin kansallisen oikeuden oikeudellista luonnetta kuin tosiasialuonnetta.

80. On ensinnäkin todettava, ettei unionin tuomioistuin halunnut ottaa kantaa niiden ”tietojen” luonnehdintaan, jotka mitättömyysvaatimuksen esittäjän on esitettävä kansallisen oikeuden sisällön osoittamiseksi. Unionin tuomioistuin ei luonnehtinut kyseisiä tietoja ”tosiseikoiksi”, minkä lisäksi se käytti uutta ilmaisua ja kehotti unionin yleistä tuomioistuinta ”arvioimaan, millainen painoarvo ja vaikutus niillä seikoilla on, jotka mitättömyysvaatimuksen esittäjä on esittänyt”, täsmentääkseen, missä laajuudessa SMHV:n toimivaltaiset elimet ovat velvollisia valvomaan esitetyt tietoja; tämä ilmaisu poikkeaa tosiseikkoja koskevan tuomioistuinvalvonnan kuvaamisesta tavanomaisesti käytetystä ilmaisusta.

81. Tämän lisäksi unionin tuomioistuin käytti unionin yleiselle tuomioistuimelle kuuluvan ”täyden laillisuusvalvonnan” perusteena asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan, josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 2 kohta, sanamuotoa, jonka nojalla SMHV:n valituslautakuntien päätöksistä voidaan nostaa kante, jonka perusteena on ”puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön

33 — Tuomion 51 kohta.

34 — Tuomion 52 kohta.

35 — Tuomion 53 kohta.

rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö”.³⁶ Unionin tuomioistuin viittasi nimenomaisesti julkisasiamies Kokottin esittämään ratkaisuehdotukseen, jossa todettiin, että ilmaisu ”[asetuksen N:o 207/2009] soveltamista koskeva oikeussääntö” oli riittävän laaja kattaakseen unionin oikeuden lisäksi myös kansallisen oikeuden, jota sovelletaan kyseisen asetuksen soveltamisen yhteydessä.³⁷

82. Unionin tuomioistuin olisi voinut perustella tämän valvonnan unionin yleisen tuomioistuimen vallalla määrätä seuraamuksia tosiseikkojen virheellisestä arvioinnista. Se on nimittäin toistuvasti todennut, että SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuutta valvoessaan unionin yleinen tuomioistuin voi tutkia, pitääkö näiden lautakuntien riidan tosiseikoista esittämä oikeudellinen luonnehdinta paikkansa vai onko ”näille lautakunnille esitettyjä tosiseikkoja arvioitu virheellisesti”.³⁸

83. Jos unionin tuomioistuin olisi pitänyt kansallista oikeutta pelkkänä tosiseikkoja koskevana kysymyksenä, sen olisi kaiken logiikan mukaan pitänyt perustella unionin yleisen tuomioistuimen harjoittamaa laillisuusvalvontaa sille kuuluvalla vallalla määrätä seuraamuksia tosiseikkojen virheellisestä arvioinnista.

84. Voidaan vielä todeta, että hyväksyessään, että myös ilmeisen arviointivirheen olemassaoloa oli mahdollista valvoa, unionin tuomioistuin ulotti muutoksenhaun yhteydessä harjoittamansa valvonnan laajemmalle kuin sen tutkimiseen, oliko unionin yleiselle tuomioistuimelle esitetyt tiedot otettu huomioon vääristyneellä tavalla.³⁹ Vaikka ei ole helppoa määrittää, mikä on laillisuusvalvonnan laajuus ilmeisen arviointivirheen valvonnan yhteydessä, voidaan ajatella, että tosiseikkojen vääristyneeseen huomioon ottamiseen kohdistuva valvonta ja ilmeisen arviointivirheen olemassaoloon kohdistuva valvonta voidaan erottaa toisistaan todennäköisesti paitsi valvonnan intensiteetin myös niiden kohteen perusteella, sillä ensiksi mainittu valvonta koskee kansallisen oikeuden varsinaista sisältöä, kun taas viimeksi mainittu valvonta voi kohdistua sen tulkintaan ja arviointiin.

85. Sovellettavan lainsäädännön sanamuodosta ja tarkoituksesta sekä unionin tuomioistuimen siitä tekemästä tulkinnasta on johdettavissa kaksi pääohjetta, joista ensimmäinen liittyy kansallisen oikeuden asemaan ja toinen unionin tuomioistuinten velvollisuuksiin.

86. Ensinnäkin on niin, ettei kansallista oikeutta voida pitää pelkkänä tosiseikkoja koskevana kysymyksenä, vaikka mitättömyysvaatimuksen esittäjän onkin vedottava siihen ja näytettävä se toteen. Asetuksessa N:o 207/2009 esitetty viittaus kansalliseen oikeuteen antaa sille juridisen aseman, jonka ansiosta kansallinen oikeus kuuluu tietyllä tapaa unionin laillisuuden alaan, koska unionin yleinen tuomioistuin voi täysimääräisesti valvoa sen laillisuutta.

87. Toiseksi SMHV:n toimivaltaisten elinten ja unionin tuomioistuinten, jotka joutuvat soveltamaan kansallista oikeutta, velvollisuuksiin ei sovelleta neutraalisuuden periaatetta, joka johtaisi siihen, että niillä olisi täysin passiivinen rooli eivätkä ne voisi selvittää vedotun oikeuden sisältöä.

88. Nämä pääohjeet on otettava huomioon arvioitaessa, onko unionin yleisen tuomioistuimen otettava viran puolesta selvää sovellettavasta kansallisesta lainsäädännöstä.

36 — Kursivointi tässä.

37 — Kyseisen ratkaisuehdotuksen 61–67 kohta.

38 — Ks. yhdistetyt asiat C-101/11 P ja C-102/11 P, Neuman ym. v. José Manuel Baena, tuomio 18.10.2012, 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

39 — Ks. Coutron, L., ”De l’irruption du droit national dans le cadre du pourvoi”, *Revue trimestrielle de droit européen*, 2012, s. 170, jossa todetaan, että ”toistuvat viittaukset ilmeisen arviointivirheen valvontaan kehottavat pikemminkin tarkastelemaan muutoksenhakuvaiheessa [kansallista oikeutta] oikeudellisena seikkana”.

vi) Sovellettavan kansallisen oikeuden selvittäminen viran puolesta

89. Unionin yleiselle tuomioistuimelle kuuluvan täyden laillisuusvalvonnan käyttö edellyttää, että se pystyy ratkaisemaan oikeusriidan tavalla, joka olisi yhdenmukainen kansallisen oikeuden kanssa, ja että se voi tätä tarkoitusta varten tarvittaessa viran puolesta tutkia kansallisten oikeussääntöjen, joihin asianosaiset ovat vedonneet väitteidensä tueksi, sisällön, soveltamisedellytykset ja ulottuvuuden.

90. Tätä ratkaisua puoltaa kolme seikkaa.

91. Ensimmäinen niistä koskee asetuksen N:o 207/2009 tehokasta vaikutusta. Asetuksella tavoiteltu yhteisön tavaramerkin suojaamisen päämäärä joutuisi kyseenalaiseksi, jos tavaramerkki voitaisiin julistaa mitättömäksi kansallisella lainsäädännöllä suojatun aikaisemman oikeuden perusteella, eivätkä SMHV:n toimivaltaiset elimet tai unionin yleinen tuomioistuin pystyisi selvittämään, kuinka niiden käsiteltäväksi saatettu riita-asia olisi kansallisen oikeuden nojalla ratkaistava. On kiistatonta, että kansallisen oikeuden virheellinen arviointi voisi johtaa siihen, että aikaisemman oikeuden olemassaolo todettaisiin virheellisesti ja mitättömyysvaatimus hyväksyttäisiin perusteettomasti.

92. Toinen seikka liittyy tehokkaan oikeussuojan periaatteen vaatimuksiin. Toimivalta selvittää viran puolesta, täytyvätkö sen kansallisen oikeussäännön soveltamisen edellytykset, johon on vedottu, perustuu mielestäni myös siihen vaatimukseen, että kaikki SMHV:n toimivaltaisten elinten tekemät päätökset, joilla evätään yhteisön tavaramerkin haltijalta hänen oikeutensa, on voitava alistaa tuomioistuinvalvontaan, jonka tarkoituksena on varmistaa kyseisen oikeuden antama tehokas suoja. Tuomioistuinvalvonnan sisältö menettäisi kuitenkin merkityksensä, jos unionin tuomioistuinten olisi tyydyttävä tarkastelemaan ainoastaan mitättömyysvaatimuksen esittäjän esittämiä asiakirjoja, jolloin vaarana olisi asiaankuuluvien sääntöjen virheellinen soveltaminen tai tulkinta.

93. Kolmas seikka koskee SMHV:n toimivaltaisten elinten tehtävää yhteisön tavaramerkkiä koskevissa riita-asioissa. Nämä elimet eivät ole yksinomaan hallintoelimiä vaan niillä on myös tuomiovaltaa muistuttava tehtävä, joka vastaa kansallisten tuomioistuinten tehtävää niiden ratkaistessa patentinloukkauskanteista esitettyjä vastakanteita. SMHV:n toimivaltaisten elinten tekemille päätöksille annetaan lisäksi oikeusvoima asetuksen N:o 207/2009 100 artiklan 2 kohdalla. Olisi siis epäloogista, jos kansallisen oikeuden soveltamista ja tulkintaa koskevan tuomioistuinvalvonnan laajuus eroaisi huomattavasti sen mukaan, onko mitättömyysvaatimus esitetty ensisijaisesti SMHV:lle vai vastakanteessa kansallisessa tuomioistuimessa.

94. On korostettava, että toimivalta ottaa viran puolesta selvää merkityksellisestä kansallisesta oikeudesta ei millään tavalla tarkoita sitä, että sillä korvattaisiin mitättömyysvaatimuksen esittäjän mahdollinen laiminlyönti esittää näyttöä kansallisen oikeuden sisällöstä, mikä kuuluu hänelle. Tarkoituksena on sen sijaan antaa unionin tuomioistuimille mahdollisuus tutkia kansallisen oikeuden, johon on vedottu todisteena, merkityksellisyys. Jos SMHV:n toimivaltaisilta elimiltä kiellettäisiin tosiasiallinen tutkinta, niiden tehtäväksi jäisi ainoastaan mitättömyysvaatimuksen esittäjän kansallisesta oikeudesta toimittamien tietojen kirjaaminen.

95. Katson näin ollen, että unionin yleinen tuomioistuin on perustellusti ottanut viran puolesta selvää merkityksellisestä Italian oikeudesta selvittääkseen, tulkitsiko valituslautakunta sitä asianmukaisesti.

96. Tämän selvittämismääräyksen oikeutus ei kuitenkaan mielestäni perustu yleisesti tunnetun seikan käsitteeseen.

97. Yhtäältä kansallista oikeutta ei voida pitää tosiseikkoja koskevana kysymyksenä.

98. Toisaalta ja ennen kaikkea yleisesti tunnetun seikan käsitteen soveltaminen kansalliseen oikeuteen aiheuttaa vakavaa oikeudellista epävarmuutta ja mielivaltaa. Epäilen vahvasti, että Italian oikeuden monitahoiset periaatteet, jotka liittyvät yksityisten asiakirjojen todistusvoimaan, ovat kaikkien tiedossa ja että niitä voitaisiin tosiasiaassa luonnehtia yleisesti tunnetuksi seikoiksi.

99. Kuten edellä on todettu, velvollisuus selvittää viran puolesta perustuu tarpeeseen taata asetuksen N:o 207/2009 tehokas vaikutus sekä tehokkaan oikeussuojan vaatimuksiin.

100. Kyseinen velvollisuus on lisäksi rajattava tarkkaan. Kuten unionin yleinen tuomioistuin on todennut,⁴⁰ velvollisuus on olemassa vain siinä tapauksessa, että SMHV:lla on jo tietoja kansallisesta lainsäädännöstä. Velvollisuuden perusteella ei myöskään voida muuttaa oikeudenkäynnin kohdetta esittämällä uusia tosiseikkoja vaan ainoastaan selvittää kansallisten oikeussäntöjen, joihin on vedottu, sisältö, soveltamisedellytykset ja ulottuvuus.

101. Tällä täsmennyksellä vastataan ainakin osittain SMHV:n esittämään käytännön syihin perustuvaan vastaväitteeseen, jonka mukaan sovellettavaa lainsäädäntöä ei ole mahdollista tuntea. SMHV:n toimivaltaiset elimet eivät voi vastata asian selvittämisestä menettelyn osapuolten sijasta. Kyseisille elimille kuuluva selvittämisvelvollisuus ei ole yhtä laaja kuin osapuolilla, sillä niiden on ainoastaan tutkittava mitättömyysvaatimuksen esittäjän kansallisen oikeuden sisällöstä toimittamien tietojen paikkansapitävyys ja kansallisen oikeuden antaman suojan ulottuvuus.

102. Aliarvioimatta vaikeuksia, joita SMHV voi kohdata tutkiessaan kansallisen oikeuden sisältöä, mielestäni myös tiedonsaantikeinojen kehittyminen antaa tälle unionin elimelle, jolla on siis käytössään useita tutkimusmenetelmiä, mahdollisuuden selvittää, pitävätkö mitättömyysvaatimuksen esittäjän kansallisen oikeuden antamasta suojasta mahdollisesti esittämät tiedot paikkansa.

103. Kaiken edellä esitetyn perusteella katson, että SMHV:n ensimmäinen valitusperuste on hylättävä.

B Toinen valitusperuste, jonka mukaan SMHV:n oikeutta tulla kuulluksi on loukattu

1. Asianosaisten lausumat

104. SMHV:n mukaan unionin yleisen oikeusperiaatteen nojalla henkilöille, jotka ovat heidän etuihinsa huomattavasti vaikuttavien viranomaispäätösten adressaatteja, on varattava tilaisuus tulla asianmukaisesti kuulluksi.⁴¹

105. SMHV väittää, ettei sillä ollut käsiteltävässä asiassa tilaisuutta tulla kuulluksi 14.6.2007 annetusta tuomiosta, johon asianosaiset eivät olleet vedonneet hallinnollisessa menettelyssä ja joka ei näin ollen kuulunut valituslautakunnassa käsitellyn riita-asian kohteeseen, ja että jos sitä olisi kuultu, unionin yleisen tuomioistuimen päättely ja päätelmä olisivat olleet toisenlaiset.

106. SMHV päättelee tästä, että unionin yleinen tuomioistuin loukkasi sen oikeutta tulla kuulluksi.

40 — Em. asia El Corte Inglés v. SMHV – Chez Gerard (CLUB GOURMET), tuomion 41 kohta.

41 — SMHV viittaa asiaan T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002 (Kok., s. II-683, 21 kohta) ja asiaan T-320/03, Citicorp v. SMHV (LIVE RICHLI), tuomio 15.9.2005 (Kok., s. II-3411, 22 kohta).

107. NLC vastaa, että se oikeuskysymys, johon Corte suprema di cassazione oikeuskäytäntöä voitiin soveltaa, otettiin esille ennen istuntoa, sillä unionin yleinen tuomioistuin kehotti työjärjestyksensä 64 artiklan nojalla SMHV:lle 7.2.2012 lähettämällä kirjeellään tätä vastaamaan Italian siviililain 2704 §:n ulottuvuutta koskeviin kysymyksiin. NLC:n mukaan SMHV saattoi siis esittää kantansa tästä seikasta sekä kirjallisesti että istunnossa, eikä voitu väittää, että tuomio, jossa viitataan johonkin merkitykselliseen tai mahdollisesti merkitykselliseen oikeuskäytäntöön, loukkaa puolustautumisoikeuksia, mikäli tähän oikeuskäytäntöön ei ole viitattu etukäteen.

108. NLC lisää, että vaikka unionin yleinen tuomioistuin olisi tehnyt oikeudellisen virheen, kun se ei antanut SMHV:lle tilaisuutta esittää huomautuksiaan oikeuskäytännöstä, tällä virheellä ei joka tapauksessa ole mitään vaikutusta päätökseen.

2. Arviointi asiasta

109. Vaikka unionin yleisen tuomioistuimen on tietyissä rajoissa otettava viran puolesta selvää kansallisen oikeuden sisällöstä, kuten edellä todettiin, mielestäni tässä yhteydessä on olennaisen tärkeää vahvistaa ulottuvuus, jonka unionin tuomioistuin on aina antanut kontradiktoriselle periaatteelle, joka on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusedellytys.

110. Oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin on unionin oikeuden perusperiaate, joka on vahvistettu Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa ja ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen⁴² 6 artiklassa, joissa annetaan samantasoinen suoja.⁴³

111. Kyseisen oikeuden vaatimusten täyttämiseksi unionin tuomioistuinten on huolehdittava siitä, että niissä noudatetaan kontradiktorista periaatetta ja että ne itse noudattavat sitä;⁴⁴ tätä periaatetta sovelletaan kaikkiin menettelyihin, jotka voivat johtaa unionin toimielimen päätökseen, joka vaikuttaa huomattavasti tietyn henkilön etuihin.⁴⁵

112. Kontradiktorinen periaate ei tarkoita ainoastaan oikeudenkäynnin kunkin asianosaisen oikeutta tutustua asiakirjoihin sekä huomautuksiin, jotka vastapuoli on toimittanut tuomioistuimelle, ja keskustella niistä. Se tarkoittaa myös asianosaisten oikeutta tutustua seikkoihin, jotka tuomioistuin on ottanut huomioon omasta aloitteestaan ja joihin se aikoo perustaa ratkaisunsa, sekä keskustella niistä.⁴⁶

113. Oikeuskäytännössä on selvästi tunnustettu tämän oikeuden olemassaolo sekä silloin, kun tuomioistuin perustaa ratkaisunsa tosiseikkoihin ja asiakirjoihin, joihin asianosaiset eivät ole saaneet tutustua,⁴⁷ että silloin, kun se perustaa ratkaisunsa viran puolesta huomioon otettuihin oikeudellisiin perusteisiin.⁴⁸

42 — Roomassa 4.11.1950 allekirjoitettu yleissopimus.

43 — Asia C-439/11 P, Ziegler v. komissio, tuomio 11.7.2013, 126 kohta.

44 — Asia C-89/08 P, komissio v. Irlanti ym., tuomio 2.12.2009 (Kok., s. I-11245, 51 ja 54 kohta) ja asia C-197/09 RX-II, Uudelleen käsittely M v. lääkevirasto, tuomio 17.12.2009 (Kok., s. I-12033, 42 kohta).

45 — Em. asia komissio v. Irlanti ym., tuomion 50 kohta ja em. asia Uudelleen käsittely M v. lääkevirasto, tuomion 41 kohta.

46 — Em. asia komissio v. Irlanti, tuomion 52 ja 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

47 — Ibid., tuomion 52 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

48 — Ibid., tuomion 55 kohta. Ks. myös em. asia Uudelleen käsittely M v. lääkevirasto, tuomion 41 kohta ja asia C-472/11, Banif Plus Bank, tuomio 21.2.2013, 30 kohta. Viimeksi mainitussa asiassa oli kyse siitä, että kansallinen tuomioistuin oli ottanut viran puolesta huomioon sopimusehdon kohtuuttomuuden. Unionin tuomioistuimet voivat mielestäni kuitenkin soveltaa tätä ratkaisua, joka perustuu oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden yleisiin edellytyksiin, kun ne aikovat ratkaista riita-asian viran puolesta huomioon otetun oikeudellisen perusteen perusteella.

114. Kuulluksi tulemisen oikeuden soveltamisala ulottuu nimittäin kaikkiin niihin seikkoihin, jotka ovat oikeudenkäyntimenettelyn tuloksen kannalta ratkaisevia⁴⁹ ja jotka muodostavat päätöksen perustan, olivatpa ne sitten tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja, ja sen ulkopuolelle jää ainoastaan hallinnon lopullinen kanta tai varsinainen ratkaisu.

115. Näin ollen käsiteltävässä asiassa on tutkittava, onko asianosaisilla ollut menettelyn aikana mahdollisuus esittää huomautuksensa unionin yleisen tuomioistuimen viran puolesta esille ottamista seikoista.

116. Kuten unionin yleisen tuomioistuimen 7.2.2012 lähettämistä kirjeistä ja niihin liitetystä kysymyksistä ilmenee, asianosaiset ovat saaneet mahdollisuuden esittää kantansa Italian siviililain 2704 §:n säännöksistä, mutta niillä ei ole ollut mahdollisuutta esittää huomautuksiaan 14.6.2007 annetusta tuomiosta.

117. Valituksenalaisen tuomion 32, 35, 36, 39 ja 40 kohdasta käy selvästi ilmi, että 14.6.2007 annetun tuomion sisältö vaikutti ratkaisevasti unionin yleisen tuomioistuimen tekemään päätelyyn ja että ratkaisu olisi ollut toisenlainen, jos sitä ei olisi otettu huomioon. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettei valituslautakunta ollut ottanut huomioon mainittua oikeuskäytäntöä, jonka mukaan vastaanäyttöä postileiman päivämäärän todenpitävyydestä voitiin esittää ilman asiakirjan väärennystä koskevaa menettelyä, ja katsoi näin ollen, että valituslautakunta olisi voinut antaa suuremman merkityksen NLC:n esille ottamiin väitettyihin ristiriitaisuuksiin ja että riidanalainen päätös oli näin ollen kumottava.

118. Edellä esitetystä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin on loukannut kontradiktorista periaatetta, joka perustuu oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan oikeuden vaatimuksiin.

119. Valituksen toinen valitusperuste on näin ollen hyväksyttävä.

120. Katson tässä tilanteessa, että kolmatta valitusperustetta, joka koskee tosiseikkojen ilmeistä ristiriitaisuutta ja niiden huomioon ottamista vääristyneellä tavalla, ei ole tarpeen tutkia.

V Asian palauttaminen unionin yleiseen tuomioistuimeen

121. Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisessä kohdassa esitetään, että jos muutoksenhaku todetaan aiheelliseksi, unionin tuomioistuin kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen päätöksen. Se voi joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

122. Käsiteltävä asia ei ole ratkaisukelpoinen, sillä asianosaisten on voitava esittää kantansa kontradiktorisesti unionin yleisen tuomioistuimen viran puolesta esille ottamista kansallisen oikeuden näkökohdista.

123. Tästä syystä ehdotan, että käsiteltävä asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta se ratkaisee pääasian.

49 — Em. asia komissio v. Irlanti ym., tuomion 56 kohta ja em. asia Uudelleenkäsitely M v. lääkevirasto, tuomion 41 kohta.

VI Ratkaisuehdotus

124. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin ratkaisee asian seuraavasti:

- 1) Asiassa T-404/10, National Lottery Commission vastaan SMHV – Mediatek Italia ja De Gregorio (Käden kuva), 13.9.2012 annettu unionin yleisen tuomioistuimen tuomio kumotaan.
- 2) Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen, jotta tämä lausuu siitä, onko kanne perusteltu.
- 3) Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.