



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

13 päivänä helmikuuta 2014*

Yhteisön tavaramerkki — Menettämismenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki
HUSKY — Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Osittainen menettäminen —
Määräajan pidentäminen — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 71 säännön 2 kohta — Kääntäminen
menettelyn kielelle

Asiassa T-287/13,

Husky CZ s.r.o., kotipaikka Praha (Tšekin tasavalta), edustajanaan asianajaja L. Lorenc,

kantajana,

vastaa

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään
P. Geroulakos ja I. Harrington,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Husky of Tostock Ltd, kotipaikka Woodbridge (Yhdistynyt kuningaskunta),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 14.3.2013
tekemästä päätöksestä (asia R 748/2012-1), joka liittyy Husky CZ s.r.o:n ja Husky of Tostock Ltd:n
väliseen menettämismenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Kanninen (esittelevä tuomari) sekä tuomarit I.
Pelikánová ja E. Buttigieg,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Weychert,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.5.2013 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.8.2013 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 1.7.2014 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion

Asian tausta

- 1 Husky of Tostock Ltd (jäljempänä tavaramerkin haltija) teki 1.4.1996 yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).
- 2 Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on sanamerkki HUSKY.
- 3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 9, 14, 16, 18 ja 25, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:
 - luokka 3: ”Valkaisutuotteet ja muut vaatteiden pesussa käytettävät aineet; puhdistus-, kiillotus-, tahranpoisto- ja hiontavalmisteet; saippuat; hajuvedet, eteeriset öljyt, kosmeettiset tuotteet, hiusvedet; lääkeaineita sisältämättömät toilettivalmisteet ja aineet; hampaidenpuhdistusaineet”
 - luokka 9: ”Silmälasit; aurinkolasit; heijastamattomat lasit, häikäisysuojat ja lipat; kiikarit; silmälasikotelot; silmälasiketjut; kronografit; kompassit; piilolinssikotelot; silmälasikehykset; okulaarit; optiset laitteet ja kojeet; kaukoputket”
 - luokka 14: ”Korut, jalokivet; kellot ja ajanmittauslaitteet”
 - luokka 16: ”Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppatavarat; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); pelikortit; painokirjasimet; painolaatat”
 - luokka 18: ”Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; eläinten nahat, laukut, arkut ja matkalaukut, sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit, piiskat ja satulavarusteet”
 - luokka 25: ”Paidat, shortsit, hameet, paitapuserot, housut, takit, pitkät takit, liivit, hatut, solmiot, alusvaatteet; naisten alusvaatteet, sukkahousut, pyjamat, yöpuvut, uniasut, aamutakit, kylpytakit, villapuserot, villatakit, puserot, collegepuserot, haalarit, uima-asut; leningit, suojapuvut, päällyshousut, saappaat, kengät, sandaalit, tohvelit, yläosat, lakit, huivit, leningit, viitat, esiliinat, farmarit, sukat, reidenlämmittimet, tanssiasut, rannekkeet, hikinauhut, hansikkaat; lapaset, vyöt; päähineet ja jalkineet”.
- 4 Haettu tavaramerkki rekisteröitiin 30.11.1998 numerolla 152546.
- 5 Tavaramerkin rekisteröinti uudistettiin 2.4.2006.
- 6 Kantaja Husky CZ, s.r.o. teki 11.3.2009 vaatimuksen tavaramerkin, jonka rekisteröinti oli uudistettu (jäljempänä kyseinen tavaramerkki), menettämisestä asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan a alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta) nojalla sillä perusteella, ettei tätä tavaramerkkiä ollut tosiasiallisesti käytetty niille tavaroille, joita varten se oli rekisteröity.

- 7 SMHV:n osasto ”tavamerkit ja mitätöinti” pyysi 17.3.2009 tavamerkin haltijaa toimittamaan näytön mainitun tavamerkin tosiasiallisesta käytöstä 17.6.2009 mennessä.
- 8 Tavamerkin haltija esitti 16.6.2009 todisteita mutta selitti, että riidanalaista tavamerkkiä oli käyttänyt lisenssinhaltija ja että se pyytää tämän vuoksi määräajan pidennystä vastataksaan pyyntöön täysimääräisesti.
- 9 Osasto ”tavamerkit ja mitätöinti” myönsi 19.6.2009 vaaditun määräajan pidennyksen 17.9.2009 asti.
- 10 Tavamerkin haltija esitti 9.9.2009 lisätodisteita ja ilmoitti, että se aikoo toimittaa tietoja kyseisen tavamerkin mainontaan käytetyistä varoista. Se pyysi uutta määräajanpidennystä 17.10.2009 asti.
- 11 Osasto ”tavamerkit ja mitätöinti” myönsi tämän pidennyksen.
- 12 Tavamerkin haltija esitti 19.10.2009 laskuja mainontakuluista.
- 13 Koska kantaja teki väitteen, osasto ”tavamerkit ja mitätöinti” ilmoitti siitä tavamerkin haltijalle ja pyysi tätä esittämään huomautuksensa 13.3.2010 mennessä. Mainittu haltija ilmoitti 12.3.2010, että todisteet olivat lähes täydelliset, ja pyysi kuukauden lisämääräaikaa toimittaen perusteita määräajan pidentämiseksi. Osasto hyväksyi pyynnön.
- 14 Tavamerkin haltija esitti 9.4.2010 lisätodisteita.
- 15 SMHV:n mitättömyysoosasto hyväksyi osittain menettämiskaatumuksen 16.2.2012 tekemällään päätöksellä. Se katsoi, että riidanalainen tavamerkki voidaan pitää rekisteröitynä seuraavia tavaroita varten:
- luokkaan 18 kuuluvat ”laukut”
 - luokkaan 25 kuuluvat ”paidat, housut, takit, pitkät takit, liivit, villapuserot, puserot, haalarit, saappaat, kengät, päähineet, farmarit, vyöt; jalkineet”.
- 16 Kantaja valitti 16.2.2012 SMHV:ssä mitättömyysoosaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.
- 17 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 14.3.2013 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).
- 18 Ensiksi valituslautakunta katsoi kantajan väitteestä, jonka mukaan eri määräajanpidennykset myönnettiin tavamerkin haltijalle virheellisesti ilman toisen asianosaisen ennalta antamaa suostumusta, että asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä täytäntöönpanoasetus), 71 säännön 2 kohdan englanninkielistä versiota on tulkittava tämän säännöksen muiden kieliversioiden ja mainitun säännön 1 kohdan valossa. Valituslautakunta katsoi, että asianosaisen pyytäessä määräajan pidentämistä SMHV voi, olematta siihen velvollinen, pyytää suostumusta toiselta asianosaiselta ja sen täytyy, erityisesti kun se päättää olla pyytämättä tätä suostumusta, ottaa huomioon määräajan pidennyspyyntöön liittyvät olosuhteet.
- 19 Valituslautakunta totesi sen seikan perustelemiseksi, että osasto ”tavamerkit ja mitätöinti” oli voinut päättää pidennyksistä edellyttämättä toisen asianosaisen suostumusta, että käsiteltävässä asiassa tämä osasto oli katsonut, että tietyt kyseisen tavamerkin tosiasiallisen käytön osoittavat asiakirjat saattoi toimittaa vain ulkomaille sijoittautunut kolmas, mikä on hyväksyttävä olosuhde. Lisäksi tavamerkin haltija oli toimittanut asianmukaisia todisteita ja perusteita määräajan pidennyspyynnölle. Lisäksi pyydetty pidennys oli lyhyt ja oli menettelyn edun mukaista, ettei päätöstä näin tärkeästä kysymyksestä

kuin menettäminen tehdä hätiköidysti. Koska kantaja oli myös esittänyt, että kyseistä tavaramerkkiä käytti kolmas eikä tavaramerkin haltija, osasto ”tavamerkit ja mitätöinti” saattoi valituslautakunnan mukaan perustellusti pyytää mainittua haltijaa esittämään tätä koskevat huomautuksensa ja hyväksyä viimeksi mainitun toimittamat todisteet.

- 20 Valituslautakunta totesi, että vaikka käsiteltävässä asiassa oli ollut useampia mahdollisuuksia toimittaa todisteita kuin mitä menettämisasiassa on tavanomaista, mitättömyysosasto oli osoittanut joustavuutta hyväksyessään pidennykset, kun otetaan huomioon asian monimutkaisuus ja se, että kyseistä tavaramerkkiä olivat käyttäneet useat yksiköt viitejakson aikana.
- 21 Toiseksi valituslautakunta totesi aluksi kantajan väitteestä, jonka mukaan tavaramerkin haltija ei ollut toimittanut englanninkielisiä käännöksiä italiaksi laadituista asiakirjoista, mikä olisi estänyt mahdollisuuden todeta sana ”husky” yleisnimeksi viimeksi mainitulla kielellä, että tavaramerkin haltija oli kääntänyt asiakirjat tai asiakirjojen otteet, jotka olivat pitkiä tekstejä. Kantaja ei ollut nimennyt todisteita, jotka olisi pitänyt kääntää, eikä ollut valittanut käännöksen puuttumisesta, kun sitä pyydettiin esittämään huomautuksia toimitetuista asiakirjoista. Se oli viitannut käännöksen puuttumiseen vain yhden kerran sellaisen asiakirjan osalta, jolla ei ollut merkitystä asian ratkaisulle.
- 22 Lisäksi toimitetuista valokuvista ilmeni valituslautakunnan mukaan, että sanaa ”husky” käytetään rekisteröidyn tavaramerkin nimenä. Ei ole kyse yleisnimestä italian kielellä. Sana ”husky” on online-sanakirjassa ”topatun vedenpitävän takin liikenumero” (“Nome commerciale ° di un giaccone impermeabile trapuntato”), mikä vahvistaa, että on kyse rekisteröidystä tavaramerkistä.
- 23 Kolmanneksi valituslautakunta totesi kantajan väitteestä, jonka mukaan mitättömyysosasto tutki todisteita, jotka eivät koske merkityksellistä ajanjaksoa tai joita ei ole päivätty, että kantajan mainitsevat asiakirjat ovat laskuja, joiden päivämäärä sisältyi merkitykselliseen ajanjaksoon. Muiden kantajan mainitsemien asiakirjojen ainoana tarkoituksena on osoittaa, kuinka tavaramerkki ilmeni vaatteissa ja tuotevalikoimassa, jota varten sitä käytettiin, joten niiden päiväämättömyydellä ei ole merkitystä.
- 24 Lisäksi valituslautakunta totesi siitä väitteestä, että asiakirjat osoittavat kuviomerkin tosiasiallisen käytön, josta ei voi olla etua kyseiselle tavaramerkille, joka on sanamerkki, että käsiteltävässä asiassa oli kyse yhdestä ainoasta tavaramerkistä ja ettei 13.9.2007 annetulla tuomiolla Il Ponte Finanziaria vastaan SMHV (C-234/06 P, Kok., EU:C:2007:514), johon kantaja vetoaa, ole merkitystä käsiteltävässä asiassa.
- 25 Valituslautakunta lisäsi, että se tapa, jolla tavaramerkkiä HUSKY oli käytetty tuotteissa kirjaimia hiukan tyyllitellen tai h-kirjainta esittävän logon, jossa on lisäksi husky-koiraa esittävä kuvio-osa, kanssa ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn sellaisena kuin se on rekisteröity. Tämä erottamiskyky perustuu ainoastaan käsitteeseen ”husky”, joka on arktisille alueille tyyppinen koira.
- 26 Valituslautakunta vastasi lopuksi kantajan väitteisiin haltijan harjoittamasta tavaramerkin käytöstä ja sitä koskevista todisteista ja katsoi, että haltija oli selittänyt määrääjässä, kuinka useat lisenssinhaltijat olivat käyttäneet sen tavaramerkkiä ajan kuluessa ja missä muodoissa sitä oli käytetty.

Asianosainten vaatimukset

- 27 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

- kumoaa riidanalaisen päätöksen ja
- velvoittaa SMHV:n ja tavaramerkin haltijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

28 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

- hylkää kanteen ja
- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

29 Kantaja esittää kolme kanneperustetta. Ensimmäinen koskee määräajan ulkopuolella esitettyjen todisteiden huomioon ottamista, toinen kääntämättömien asiakirjojen huomioon ottamista ja kolmas päiväämättömien asiakirjojen huomioon ottamista.

Kanneperuste, joka koskee määräajan ulkopuolella esitettyjen todisteiden huomioon ottamista

30 Tämän kanneperusteen tueksi kantaja väittää, ettei SMHV:n olisi pitänyt ottaa huomioon tavaramerkin haltijan todisteita, jotka esitettiin menettämiskaavaksi vastaamiselle asetetun määräajan päättymisen jälkeen. Sen mukaan täytäntöönpanoasetuksen 71 säännön 2 kohtaa on tulkittava siten, että asianosaisen pyytämä määräajan pidentäminen edellyttää toisen osapuolen suostumusta. Sen mukaan SMHV tulkitsi virheellisesti tämän säännön englanninkielistä versiota. Kantaja tukeutuu myös mainitun säännöksen tšekinkieliseen versioon, jota olisi johdonmukaista soveltaa. Tämä versio on sama kuin tämän saman säännöksen englannin- ja slovakinkielinen versio.

31 SMHV kiistää tämän väitteen.

32 Aluksi on syytä palauttaa mieliin, että täytäntöönpanoasetuksen 40 säännön 1–5 kohdassa säädetään seuraavaa:

- ”1. Jokaisesta menettämis- tai mitättömyyshakemuksesta, jota pidetään jätettynä, ilmoitetaan yhteisön tavaramerkin haltijalle. Kun [SMHV] pitää hakemusta muodollisesti hyväksyttävänä, se kehottaa yhteisön tavaramerkin haltijaa esittämään omat huomautuksensa viraston asettaman määräajan kuluessa.
2. Jos yhteisön tavaramerkin haltija ei esitä huomautuksia, [SMHV] voi päättää menettämisestä tai mitättömyydestä käytössään olevien todisteiden perusteella.
3. [SMHV] ilmoittaa yhteisön tavaramerkin haltijan huomautukset hakijalle ja pitäessään sitä tarpeellisena kehottaa tätä vastaamaan asettamansa määräajan kuluessa.
4. Jollei 69 säännössä toisin säädetä, kaikki osapuolten jättämät huomautukset lähetetään muille asianomaisille osapuolille.
5. Asetuksen [N:o 40/94] 50 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvan menettämishakemuksen tapauksessa [SMHV] pyytää asettamansa määräajan kuluessa yhteisön tavaramerkin haltijaa esittämään todisteita tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Jos todisteita ei toimiteta asetetun määräajan kuluessa, yhteisön tavaramerkki kumotaan. Edellä olevan 22 säännön 2, 3 ja 4 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin.”

- 33 On muistettava, että täytäntöönpanoasetuksen 71 säännön 1 kohdassa säädetään määräajan kestosta seuraavaa:
- ”Jos asetuksessa [N:o 40/94] säädetään tai näissä säännöissä määrätään [SMHV:n] asettamasta määräajasta, on sellainen määräaika vähintään yksi kuukausi, jos kyseisen asianosaisen kotipaikka, päätoimipaikka tai liike sijaitsee yhteisön alueella, tai muussa tapauksessa vähintään kaksi kuukautta, mutta ei enempää kuin kuusi kuukautta. [SMHV] voi olosuhteet huomioon ottaen myöntää asetetulle määräajalle jatkoajan, jos asianosainen sitä pyytää ennen alkuperäisen määräajan päättymistä.”
- 34 Täytäntöönpanoasetuksen englanninkielisen version 71 säännön 2 kohdassa säädetään, että ”jos asianosaisia on kaksi tai useampi, [SMHV] saa pidentää määräaikaa sillä edellytyksellä, että muut asianosaiset siihen suostuvat”. Kantaja toteaa, että mainitun säännöksen tšekin- ja slovakinkieliset versiot ovat samankaltaisia kuin englanninkielinen versio ja että kun otetaan huomioon muun muassa sen liikkeen sijoittautumispaikka, käsiteltävässä asiassa olisi johdonmukaista soveltaa tšekinkielistä versiota.
- 35 On selvää, että kyseisen säännöksen versio englannin kielellä, kuten sen tietyt muut kieliversiot, ovat erilaisia kuin mainitun säännöksen versiot saksan, espanjan, ranskan ja italian kielellä, jotka ovat englannin kanssa viisi SMHV:n työkieltä. Täytäntöönpanoasetuksen 71 säännön 2 kohdan saksan-, espanjan-, ranskan- ja italiankielisissä versioissa, mutta myös esimerkiksi sen bulgarian-, kreikan-, portugalin- ja romaniankielisissä versioissa, säädetään, että ”jos asianosaisia on kaksi tai useampi, [SMHV] voi asettaa määräajan pidentämisen edellytykseksi muiden asianosaisten suostumuksen”.
- 36 SMHV toteaa, että se on sisällyttänyt virallisiin julkaisuihinsa ja internetsivulleen alaviitteen täytäntöönpanoasetuksen englanninkielisen version 71 säännön 2 kohtaan osoittaakseen, että tämä säännös kuuluu seuraavasti: ”– [SMHV] voi asettaa määräajan pidentämisen edellytykseksi muiden asianosaisten suostumuksen”. Sen mukaan säännös ilmenee näin saksan-, espanjan-, ranskan- ja italiankielisistä versioista ja sen pitäisi olla pätevä tässä muodossa.
- 37 Aluksi on muistettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin säädöksen yhdenmukaisen soveltamisen ja näin ollen yhdenmukaisen tulkinnan vaatimus edellyttää, ettei yhtä kieliversiota tarkastella irrallaan muista kieliversioista vaan että sitä tulkitaan sen laatijan todellisen tahdon ja laatijan tavoitteleman päämäärän mukaisesti ottaen huomioon muun muassa kaikilla muilla virallisilla kielillä laaditut versiot (tuomio 3.6.2010, Internetportal und Marketing, C-569/08, Kok., EU:C:2010:311, 35 kohta ja tuomio 9.6.2011, Eleftheri tileorasi ja Giannikos, C-52/10, Kok., EU:C:2011:374, 23 kohta).
- 38 Täytäntöönpanoasetuksen 71 säännön 2 kohtaa ei siis pidä sitä sovellettaessa ja tulkittaessa tarkastella vain yhden kieliversion nojalla.
- 39 Täytäntöönpanoasetuksen säännösten sanamuodosta ei ilmene, että 71 säännön 2 kohtaa olisi sovellettava ja tulkittava toisin kuin luettuna yhdessä tämän säännön 1 kohdan kanssa.
- 40 On nimittäin todettava, että täytäntöönpanoasetuksen 71 säännön 1 kohdan toisen virkkeen osalta on jo katsottu, ettei määräaikojen pidentäminen ole automaattista ja että se riippuu jokaisen erityistapauksen olosuhteista sekä pidentämispyyntön esittämisestä (tuomio 12.12.2007, K & L Ruppert Stiftung v. SMHV – Lopes de Almeida Cunha ym. (CORPO livre), T-86/05, Kok., EU:T:2007:379, 21 kohta). Tähän on lisätty, että jos pidentäminen riippuu kunkin arvioitavana olevan tapauksen olosuhteista sekä pidentämispyyntön esittämisestä, tämä pätee sitä suuremmalla syyllä inter partes -menettelyssä, jossa yhdelle asianosaiselle myönnetty etu on toiselle asianosaiselle epäedullinen, ja SMHV:llä on siis velvollisuus säilyttää puolueettomuutensa osapuoliin nähden (väitemenettelystä em. tuomio CORPO livre, EU:T:2007:379, 21 kohta).

- 41 Käsiteltävässä asiassa kyseessä olevasta *inter partes* -menettelystä on todettava, että määräajan pidentämisen on oltava perusteltu myös olosuhteiden nojalla, kun tavaramerkin haltija pyytää tällaista pidennystä toimittaakseen todisteita kyseisen tavaramerkin käytöstä. Asianosaiset ovat sitä paitsi myöntäneet, että täytäntöönpanoasetuksen 71 säännön 1 kohdassa tarkoitettujen olosuhteiden pitäisi oikeuttaa pidennykset, kun niitä pyydetään mainitun säännön 2 kohdan yhteydessä.
- 42 Jatkoaikaa pyytäneelle asianosaiselle kuuluu niihin olosuhteisiin vetoaminen, joilla tätä jatkamista voidaan perustella, koska jatkoaikaa pyydetään ja se mahdollisesti myönnetään kyseisen asianosaisen etujen mukaisesti. Lisäksi siinä tapauksessa, että olosuhteet ovat, kuten nyt esillä olevassa asiassa, jatkoaikaa hakeneelle asianosaiselle ominaiset, vain tämä viimeksi mainittu voi antaa niistä hyödyllisiä tietoja SMHV:lle (ks. vastaavasti tuomio CORPO livre, edellä 40 kohta, EU:T:2007:379, 22 kohta).
- 43 Jos täytäntöönpanoasetuksen 71 säännön 2 kohtaa on tulkittava yhdessä tämän saman säännön 1 kohdan kanssa, on katsottava, että tässä kohdassa annetaan SMHV:lle, kun menettelyssä on kaksi tai useampia asianosaisia, mahdollisuus asettaa määräajan pidentämisen edellytykseksi muiden asianosaisten suostumus eikä, kuten kantaja väittää, aseteta mainitun pidennyksen edellytykseksi osapuolten suostumusta.
- 44 Kantajan ehdottama tulkinta johtaisi siihen, että vain asianosaiset, käsiteltävässä asiassa kantaja, voisivat päättää pyydetyistä määräajanpidennyksistä, vaikka tämä päätös kuuluu SMHV:n harkintavaltaan ja on sille annettu mahdollisuus myöntää puolueettomasti jatkoaika täytäntöönpanoasetuksen 71 säännön 1 kohdan nojalla.
- 45 Lopuksi sillä, että määräaikaa pidennettäisiin vain sillä edellytyksellä, että asianosaiset antavat suostumuksensa, voisi lisäksi olla se vaikutus, kuten SMHV perustellusti toteaa, että jatkoaikaa pyytävältä osapuolelta viedään mahdollisuus puolustautua. Tämä voisi myös olla vastoin menettelyn hyvää hallintoa ja 71 säännön tavoitetta, jona on nimenomaan sallia määräajan pidentäminen, kun sitä voidaan perustella olosuhteilla.
- 46 Valituslautakunta ei siis tehnyt virhettä katsoessaan, että täytäntöönpanoasetuksen 71 säännön 2 kohtaa on tulkittava siten, että kun yksi *inter partes* -menettelyn asianosainen pyytää määräajan pidennystä, SMHV voi olematta siihen velvollinen pyytää suostumusta toiselta asianosaiselta, ja että tätä säännöstä on luettava yhdessä saman säännön 1 kohdan kanssa, minkä johdosta SMHV:n pitää ottaa huomioon, etenkin kun se päättää olla pyytämättä toisen asianosaisen suostumusta, määräajan pidentämispyyntöön liittyvät olosuhteet.
- 47 Toiseksi kantaja väittää, ettei sellaisia olosuhteita, joilla voidaan perustella määräajan jatkoaikaa täytäntöönpanoasetuksen 71 säännön 1 kohdan mukaan, ollut käsiteltävässä asiassa yhtäältä sillä perusteella, että tavaramerkin haltijalla oli ollut alusta asti hallussaan asiakirja, joka osoittaa kolmannen käyttäneen kyseistä tavaramerkkiä.
- 48 Vaikka tämä seikka oletettaisiin näytetyksi toteen, on riittävää todeta, ettei pelkkä lisenssisopimus voi yksin osoittaa kyseisen tavaramerkin käyttöä ja että käytön osoittamiseksi oli tarpeen toimittaa lisätodisteita, millä siis voitiin perustella myönnettyjä määräajanpidennyksiä.
- 49 Toisaalta kantaja väittää, että tavaramerkin haltija käytti määräajanpidennyksiä uusien todisteiden tuottamiseen. Tällaista väitettä ei kuitenkaan voida hyväksyä, koska se ei perustu yhteenkään todisteeseen.
- 50 Kantajan väitteensä tueksi esittämien perusteiden valossa valituslautakunta ei näin ollen tehnyt virhettä katsoessaan, että ottamalla huomioon toimitetut todisteet, tavaramerkin haltijan toiminta ja viimeksi mainitun esittämät perusteet olosuhteilla voitiin perustella määräajanpidennyksiä.
- 51 Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

Kanneperuste, joka koskee kääntämättömien asiakirjojen huomioon ottamista

- 52 Kantaja väittää, että sana ”husky” on italian kielen yleisnimi takeille ja useiden sanakirjojen mukaan myös tarkemmin topatulle talvitakille. Sen toimittamat internetsivujen otteet osoittavat tästä, että takkeja nimitetään sanalla ”husky”, ja SMHV:n siteeraama online-sanakirja osoittaa, että kyseisen tavaramerkin suoja rajoittuu yhteen ainoaan tuotetyyppiin, nimittäin toppatakkeihin. Pelkkä kyseisen tavaramerkin olemassaolo ei estä sitä, ettei sanasta ”husky” voisi tulla yleisnimi, mihin mahdollisuuteen viitataan asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa. Olisi ollut välttämätöntä kääntää kaikki asiakirjat englanniksi eikä hyväksyä niitä italiankielisinä, kääntämättöminä versioina.
- 53 SMHV kiistää tämän väitteen.
- 54 Aluksi on todettava siitä väitteestä, että tietyt asiakirjat olisi pitänyt kääntää ennen niiden tiedoksi antamista, että täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 6 kohta – johon SMHV on vedonnut perustellakseen sen, että kantajan nimenomaisen pyynnön puuttuessa se ei ollut velvollinen vaatimaan tavaramerkin haltijalta käännöstä mainitun tavaramerkin tosiasiallisen käytön osoittavista asiakirjoista menettelyn kielelle – on väitemenettelyihin sovellettava säännös. Täytäntöönpanoasetuksen 40 säännön 5 kohdassa, jota sovelletaan menettämismenettelyihin, ei nimenomaisesti säädetä, että täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 6 kohtaa sovelletaan soveltuvin osin näissä menettelyissä.
- 55 Joka tapauksessa on todettava, että täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 6 kohdassa täydennetään ja täsmennetään saman asetuksen 22 säännön 2–4 kohdan säännöksiä, joita sovelletaan soveltuvin osin menettämismenettelyyn mainitun asetuksen 40 säännön 5 kohdan nojalla. Näin ollen täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 6 kohtaa sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuvaan menettämismenettelyyn, mitä osapuolet eivät myöskään kiistä.
- 56 Täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 6 kohdasta ilmenee, että SMHV voi vaatia asiakirjat toimittaneelta asianosaiselta käännöstä asiakirjoista, joita ei ole toimitettu menettelyn kielellä (tuomio 27.9.2012, *El Corte Inglés v. SMHV – Pucci International (Emidio Tucci)*, T-373/09, EU:T:2012:500, 24 kohta).
- 57 SMHV ei tehnyt virhettä, kun se ei vaatinut englanninkielistä käännöstä italian kielellä jätetyistä asiakirjoista. Yhtäältä kantaja ei ole kiistänyt sitä, ettei se itse vaatinut menettämismenettelyssä tavaramerkin haltijaa toimittamaan käännöstä mainituista asiakirjoista. Toisaalta kantajan perusteet keskittyvät online-sanakirjan otteisiin, joista ilmenee sanojen käännöksiä englannista italiaan tai italiasta englantiin, mikä tekee käännösvaatimuksen tarpeettomaksi.
- 58 Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevasta väitteestä, jonka mukaan toimitetut todisteet osoittavat sanan ”husky” olevan yleisnimi, jota käytetään italian kielessä kuvaamaan ”takkeja”, on todettava, että kantaja myönsi suullisessa käsittelyssä, että sen menettämismenettely perustui vain mainitun asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, eikä se väittänyt tämän vaatimuksen yhteydessä sanan ”husky” olevan yleisnimi.
- 59 Edellä esitetystä seuraa, että toinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

Kanneperuste, joka koskee päiväämättömien asiakirjojen huomioon ottamista

- 60 Kantajan mukaan kaikkien asiakirjojen on oltava päivättyjä ja niiden on vastattava ajanjaksoa 11.3.2004 –10.3.2009. Tavaramerkin haltijan esittämistä valokuvista kantaja väittää, että SMHV nojautui virheellisesti niiden tavaroiden valikoiman, joille riidanalaista tavaramerkkiä on käytetty, määrittelemiseksi päiväämättömiin asiakirjoihin tai sellaisiin asiakirjoihin, joita ei voida päivätä

minkään niihin sisältyvän seikan avulla. Edellä 24 kohdassa mainitulla tuomiolla Il Ponte Finanziaria vastaan SMHV (EU:C:2007:514) on merkitystä käsiteltävässä asiassa sikäli kuin se koskee kysymystä siitä, voidaanko rekisteröidyn tavaramerkin käyttö hieman erilaisessa muodossa ulottaa samankaltaiseen kyseiseen tavaramerkkiin. Valituslautakunnan olisi siis pitänyt jättää ottamatta huomioon todisteet, jotka osoittavat merkkiä HUSKY käytetyn eri muodossa kuin kyseisen tavaramerkin suojaama muoto. SMHV teki virheen vahvistaessaan, että tavanomaisen tarkkaavainen kuluttaja katsoo käytetyn logon sanan ”husky” lyhennykseksi ja koiraa esittävän kuvion tämän sanan merkityksen selitykseksi. Tällä perustelulla ei ole merkitystä asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnassa. Lopuksi tavaramerkin haltijan toimittamista laskuista ei käy ilmi, mitä haltijan tavaramerkkiä tai rekisteröimätöntä merkkiä on käytetty tavaroissa, joita laskut koskevat.

- 61 SMHV riitauttaa tämän väitteen.
- 62 Aluksi siitä väitteestä, jonka mukaan päiväämättömiä asiakirjoja ei olisi pitänyt ottaa huomioon eivätkä ne voi osoittaa riidanalaisen tavaramerkin käyttöä kyseisenä ajanjaksona, on muistettava, että täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 3 kohdan mukaisesti, jota sovelletaan soveltuvin osin menettämismenettelyihin saman asetuksen 40 säännön 5 kohdan nojalla, tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevasta näytöstä on ilmentävä tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja luonne ja että nämä vaatimukset ovat kumulatiivisia (ks. vastaavasti tuomio 8.7.2004, Sunrider v. SMHV – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T-203/02, Kok., EU:T:2004:225, 37 kohta ja tuomio 27.9.2007, La Mer Technology v. SMHV – Laboratoires Goëmar (LA MER), T-418/03, EU:T:2007:299, 52 kohta).
- 63 Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (ks. tuomio LA MER, edellä 62 kohta, EU:T:2007:299, 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 64 Kun yksittäistapauksessa tutkitaan sitä, onko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on tehtävä kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki tapauksen kannalta merkitykselliset tekijät. Arviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta (tuomio VITAFRUIT, edellä 62 kohta, EU:T:2004:225, 42 kohta).
- 65 On todettava, että vaikka asetuksen N:o 2868/95 22 säännössä mainitaan käytön paikka, aika, laajuus ja luonne ja annetaan esimerkkejä hyväksyttävistä todisteista, kuten pakkaukset, etiketit, hinnastot, luettelot, laskut, valokuvat, lehtimainokset ja kirjalliset vakuutukset, tässä säännössä ei ilmoiteta millään lailla, että jokaisen todisteen pitää välttämättä ilmaista tiedot jokaisesta neljästä seikasta, jotka näytön tosiasiallisesta käytöstä pitää ilmaista, eli käytön paikka, aika, luonne ja laajuus (tuomio 16.11.2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products v. SMHV – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T-308/06, Kok., EU:T:2011:675, 61 kohta ja tuomio 24.5.2012, TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft v. SMHV – Comercial Jacinto Parera (MAD), T-152/11, EU:T:2012:263, 33 kohta).
- 66 Lisäksi vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ei voida sulkea pois sitä, että todisteaineiston kokonaisuuden avulla voidaan vahvistaa osoitettavat seikat, vaikka jokainen näistä todisteista olisikin erikseen tarkasteltuna riittämätön osoittamaan näiden seikkojen paikkansapitävyyden (tuomio 17.4.2008, Ferrero Deutschland v. SMHV, C-108/07 P, EU:C:2008:234, 36 kohta ja tuomio MAD, edellä 65 kohta, EU:T:2012:263, 34 kohta).
- 67 On muistettava, että kyseisen tavaramerkin tosiasiallinen käyttö on voitava osoittaa kaikki valituslautakunnan arvioitavaksi esitetyt seikat huomioon ottaen.

- 68 Kantajan perustetta, jossa se tyytyvä väittämään, etteivät päiväämättömät asiakirjat voi osoittaa riidanalaisen tavaramerkin käyttöä kyseisenä ajanjaksona, ei näin ollen voida hyväksyä, ja kantajan valituslautakunnassa esimerkkeinä päiväämättömistä asiakirjoista mainitsemien tuotteiden valokuvilla, kuten riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, voidaan osoittaa, kuinka riidanalainen tavaramerkki ilmenee vaatteissa ja tuotevalikoimassa, joita varten sitä käytetään, mikä ei edellytä niiden päiväämistä. Valituslautakunta on näin ollen voinut pätevästi todeta, ettei todisteina esitettyjen valokuvien päiväämättömyydellä ole merkitystä.
- 69 Myöskään kantajan perustetta, jolla pyritään hylkäämään tavaramerkin haltijan esittämät laskut sillä perusteella, ettei voida tietää, koskevatko ne kyseistä tavaramerkkiä vai täysin muuta merkkiä tai tavaramerkkiä, ei voida hyväksyä. Se seikka, ettei näissä laskuissa tarkenneta, koskevatko ne kyseisen tavaramerkin kattamia tavaroita, ei voi johtaa katsomaan, että ne liittyvät ipso facto muihin tavaramerkkeihin. Näiden laskujen todistusarvo voi korkeintaan olla todisteaineistoa analysoitaessa vähäinen, mutta sitä ei voida hylätä.
- 70 Väitteestä, jonka mukaan valituslautakunnan olisi pitänyt katsoa, että edellä 24 kohdassa mainitulla tuomiolla *Il Ponte Finanziaria v. SMHV* (EU:C:2007:514) on merkitystä käsiteltävässä asiassa, on todettava ensiksi, että kyseisen tuomion tosiasiallinen asiayhteys oli erilainen kuin käsiteltävässä asiassa. Tämän saman tuomion 85 kohdasta nimittäin ilmenee, että kun ensimmäisen tavaramerkin käyttöä ei ole osoitettu, se ei voi olla todiste toisen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Toisin kuin mainitussa asiassa, käsiteltävässä asiassa on niin, ettei sanasta ”husky”, joka on kirjoitettu hieman tyylitellyn kirjaimin ja jonka vieressä on symboli ®, koostuvan kuviomerkin käyttöä, jota käytetään osoittamaan sanamerkin HUSKY käyttö, ole riitautettu.
- 71 Toiseksi on todettava, että edellä 24 kohdassa mainitussa tuomiossa *Il Ponte Finanziaria v. SMHV* (EU:C:2007:514, 86 kohta) todettiin, että on mahdollista todeta rekisteröityä tavaramerkkiä käytetyn, kun on esitetty todiste tämän tavaramerkin käytöstä hieman erilaisessa muodossa kuin sen rekisteröity muoto. Tämän saman tuomion tarkennuksella siitä, ettei rekisteröidyn tavaramerkin suoja voida todisteilla sen käytöstä ulottaa toiseen rekisteröityyn tavaramerkkiin, jonka tosiasiallista käyttöä ei ole osoitettu, sillä perusteella, että viimeksi mainittua on vain hieman muunneltu ensimmäisestä, ei ole merkitystä käsiteltävässä asiassa. Kyseisen tavaramerkin haltija ei ole nimittäin vedonnut tämän tavaramerkin oikeuksien suojaan pelkästään toisen tavaramerkin rekisteröinnin perusteella.
- 72 Kolmanneksi tavaramerkin haltija voi tavaramerkin käytön toteamiseksi pätevästi vedota sen käyttöön sellaisessa muodossa, joka eroaa tämän tavaramerkin rekisteröidystä muodosta ilman, että näiden kahden muodon erot muuttavat tämän tavaramerkin erottamiskykyä ja riippumatta siitä, onko tämä erilainen muoto itse rekisteröity tavaramerkiksi (ks. vastaavasti tuomio 25.10.2012, *Rintisch*, C-553/11, Kok., EU:C:2012:671, 30 kohta). Käsiteltävässä asiassa kantaja ei ole vedonnut minkäänlaiseen riidanalaisen tavaramerkin erottamiskyvyn muuttumiseen. Sen haltija on siis voinut pätevästi vedota sen käyttöön tämän tavaramerkin rekisteröidystä muodosta eroavassa muodossa.
- 73 Lopuksi on todettava, että ei ole kiistetty sanamerkin HUSKY olennaista käyttöä suurin mustin kirjaimin. Se, että valituslautakunta olisi ottanut huomioon todisteena käytöstä toisen tavaramerkin tai sellaisia merkkejä kuin logon, jossa on kirjain ”h” tai husky-koiraa esittävä kuvio, ei siis ole ratkaiseva, joten kantajan peruste, jolla se pyrkii riitauttamaan tämän huomioon ottamisen, ei voi menestyä. On lisäksi todettava, ettei kantaja kiellä kyseisen tavaramerkin ja toisen tavaramerkin välisten erojen rajoittuvan vähäiseen kirjainten tyylittelyyn tai että kirjaimet ovat hyvin lähellä toisiaan, eikä että yhtäältä kyseinen tavaramerkki ja toisaalta kirjainta ”h” esittävän logon tai husky-koiraa esittävän kuvion sisältävät merkit asetettiin tuotteisiin järjestelmällisesti erikseen.
- 74 Edellä esitetystä seuraa, että kolmas kanneperuste on katsottava perusteettomaksi.
- 75 Kanne on näin ollen hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- ⁷⁶ Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**
- 2) **Husky CZ s.r.o. veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Kanninen

Pelikánová

Buttigieg

Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä helmikuuta 2015.

Allekirjoitukset