YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)
8 päivänä heinäkuuta 2004 *

Asiassa T-334/01,

MFE Marienfelde GmbH, kotipaikka Hampuri (Saksa), edustajinaan asianajajat S. Rojahn ja S. Freytag,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään E. Joly ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Vétoquinol AG, aiemmin Chassot AG, kotipaikka Bern (Sveitsi), edustajanaan asianajaja A. Kockläuner,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n neljännen valituslautakunnan 26.9.2001 tekemästä päätöksestä (asia R 578/2000-4), joka koskee MFE Marienfelde GmbH:n ja Vétoquinol AG:n välistä väitemenettelyä,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. J. Forwood sekä tuomarit J. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.12.2001 toimitetun kanteen ja 29.7.2002 toimitetun vastauskirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.4.2002 toimitetun SMHV:n vastineen ja 30.10.2002 toimitetun SMHV:n vastauskirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 22.4.2002 toimitetun väliintulijan vastineen ja 29.10.2002 toimitetun väliintulijan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 11.11.2003 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija teki aikaisemmalla nimellään eli nimellä Chassot AG 30.12.1996 yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY)

N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki HIPOVITON.

3 Tavarat, joita varten merkin 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 luokkaan 31 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: "Eläinten ravintoaineet".

4 Tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 11.5.1998 yhteisön tavaramerkkilehdessä.

5 Kantaja teki 11.8.1998 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdan perusteella väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan kaikkien tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta. Väite perustui Saksassa 17.5.1972 rekisteröityyn tavaramerkkiin, jonka etuoikeuspäivä oli 16.5.1969. Tämä tavaramerkki (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki), joka muodostuu sanamerkistä HIPPOVIT, on rekisteröity Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 31 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "Eläinten ravintoaineet".

6 Kantaja vetosi väitteensä tueksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkäämisperusteeseen.

7 Väliintulija pyysi 15.3.1999 päivätyllä kirjeellä, että kantajan olisi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty siinä jäsenvaltiossa, jossa se on suojattu. SMHV:n väiteosasto (jäljempänä väiteosasto) pyysi 8.4.1999 päivätyllä ilmoituksella kantajaa toimittamaan kyseiset todisteet kahden kuukauden kuluessa.

8 Kantaja toimitti 4.5.1999 SMHV:lle ensinnäkin neljä mainostaulua, joissa aikaisempi tavaramerkki näkyi. Kirjainta "O" oli kuitenkin koristeltu hevosen päällä ja eturuumiilla. Toiseksi kantaja toimitti kansilehden, jonka otsikkona oli "Marienfelder Tierfutter-Programm" ("Marienfeldenin eläinten ravintoaineohjelma") ja johon liittyi tilauslomake, sekä esitteen, jonka otsikkona oli "Ich liebe Pferde von A—Z" ("Hevosrakkauden A–Z"). Kolmanneksi se esitti johtajansa Boden antaman ilmoituksen, jonka otsikko oli "Eidesstattliche Versicherung" ("valaa vastaava vakuutus"). Bode totesi kyseisessä ilmoituksessa, että myyntiin aikaisemmalla tavaramerkillä perustuva liikevaihto oli vuoden 1998 tammikuun ja kesäkuun välisenä ajanjaksona ollut 12 500 Saksan markkaa (DEM) ja vuoden 1998 tammikuun ja joulukuun välisenä aikana 21 100 DEM.

9 Useiden kantajan ja väliintulijan välisten kirjelmien vaihtojen jälkeen SMHV osoitti kyseisille osapuolille 24.1.2002 päivätyn kirjallisen ilmoituksen, jossa todettiin seuraavaa:

"[SMHV] ilmoittaa teille, ettei lisähuomautuksia voida jättää."

10 Väliintulija totesi 8.2.2000 päivätyssä kirjeessä etenkin, että kantajan tavaroiden myynnistä aikaisemmalla tavaramerkillä saama liikevaihto perustui 459 yksikön myyntiin ja että kantajan vuoden kokonaisliikevaihto vuonna 1998 oli 2,8 miljoonaa DEM.

11 SMHV totesi kantajalle ja väliintulijalle 8.3.2000 päivätyssä kirjallisessa ilmoituksessaan viitaten 24.1.2000 päivättyyn kirjalliseen ilmoitukseensa, että väliintulijan 8.2.2000 päivätyn kirjeen sisältöä ei otettaisi huomioon SMHV:n tehdessä päätöstään.

12 Väiteosasto hylkäsi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan nojalla väitteen 28.3.2000 tekemällään päätöksellä (päätös nro 601/2000) sen vuoksi, että kantaja ei ollut todistanut, että aikaisempaa tavaramerkkiä olisi tosiasiallisesti käytetty kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla. Se katsoi tältä osin, että kantajan esittämää valaa vastaavaa vakuutusta oli tuettava muilla todisteilla, koska se ei ollut puolueettoman henkilön tai elimen antama. Muiden kantajan esittämien todisteiden osalta väiteosasto katsoi, että niihin ei sisältynyt yhtään aikaisemman tavaramerkin käytön paikkaa, aikaa tai laajuutta koskevaa tietoa.

13 Kantaja haki 23.5.2000 väiteosaston päätökseen SMHV:sta muutosta asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella.

14 Kyseisen valituksen perusteet sisältävän 28.7.2000 päivätyn kirjelmän liitteessä kantaja esitti eri laskuja, jotka koskivat osallistumista erilaisille messuille vuoden 1998 aikana, esittelypisteiden vuokraamista sekä etikettien ja mainosaineiston ostamista. Se esitti lisäksi viisitoista laskua, jotka koskivat tavaroiden myyntiä aikaisemmalla tavaramerkillä 6.3.1998—19.5.1998. Kyseisissä laskuissa tavaroiden ostajien nimet on peitetty. Näiden laskujen mukainen liikevaihto, siltä osin kuin se on saatu ennen 11.5.1998, on 2 753,84 DEM.

15 Väliintulija toisti 9.10.2000 päivätyssä kirjelmässä 8.2.2000 päivättyyn kirjeeseensä viitaten väitteet, jotka sisältyivät kyseiseen kirjeeseen ja jotka koskivat kantajan liikevaihtoa. SMHV:n 24.10.2000 päivätyssä kirjeessä, jolla SMHV toimitti kyseisen kirjelmän kantajalle, ilmoitettiin, että kirjelmä toimitettiin yksinomaan ilmoitusluonteisesti.

16 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 26.9.2001 tekemällään päätöksellä, joka annettiin kantajalle tiedoksi 15.10.2001 (jäljempänä riidanalainen päätös). Se totesi lähinnä, että aikaisemman tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden tarkastelemisen kannalta merkityksellinen ajanjakso oli 12.5.1993—11.5.1998 ja että kantaja ei väittänyt käyttäneensä kyseistä tavaramerkkiä ennen vuotta 1998. Kantajan johtajan antaman valaa vastaavan vakuutuksen osalta valituslautakunta katsoi, ettei ollut tarpeen lausua sen todistusvoimasta. Se näet katsoi, että vaikka tavaroiden myynnistä aikaisemmalla tavaramerkillä vuonna 1999 saatu liikevaihto, sellaisena kuin se oli ilmoitettu kyseisessä vakuutuksessa, näytetään toteen, tämän perusteella ei kuitenkaan ilmene, että kyseistä tavaramerkkiä olisi käytetty tosiasiallisesti merkityksellisen ajanjakson aikana. Valituslautakunnan mukaan 12 500 DEM:n suuruinen liikevaihto, vaikka oletetaan, että se on saatu merkityksellisen ajanjakson kuluessa, yhtäältä vastaa ainoastaan noin 450:n kyseessä olevan tavarayksikön myyntiä ja toisaalta oli erittäin vähäinen suhteessa kantajan vuoden kokonaisliikevaihtoon, joka oli 2,8 miljoonaa DEM vuonna 1998. Valituslautakunta katsoi näin ollen, ettei ollut tarpeen tutkia kysymystä siitä, oliko kantaja käyttäessään aikaisempaa tavaramerkkiä siitä muodosta poiketen, jossa se oli rekisteröity, käyttänyt kyseistä tavaramerkkiä siten, että se oli omiaan turvaamaan sen oikeudet.

Asianosaisten ja väliintulijan vaatimukset

17 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen ja väiteosaston 28.3.2000 tekemän päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

18 SMHV ja väliintulija vaativat, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Väiteosaston päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen

19 Kantaja vaatii esillä olevassa asiassa sekä riidanalaisen päätöksen että väiteosaston päätöksen kumoamista. Se vaatii pääasiassa sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tekee päätöksen, joka valituslautakunnan olisi kantajan mukaan pitänyt lainmukaisesti tehdä käsitellessään SMHV:lle tehtyä valitusta. Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan toisesta virkkeestä kuitenkin ilmenee, että valituslautakunta voi kumota asian ensimmäisenä asteena ratkaisseen SMHV:n yksikön tekemän päätöksen. Tällainen kumoaminen kuuluu näin ollen niihin toimenpiteisiin, jotka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi suorittaa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdassa vahvistetun muuttamistoimivaltansa puitteissa (ks. vastaavasti asian siirtämistä sen tutkineen virkamiehen käsiteltäväksi koskevan vaatimuksen osalta asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723 (vahvistettu yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-150/02 P, Streamserve v. SMHV, 5.2.2004 antamalla määräyksellä, Kok. 2004, s. I-1461), 19 kohta). Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen käsittelemään vaatimuksen, joka koskee väiteosaston päätöksen kumoamista.

Asiakysymys

20 Kantaja esittää kanteensa tueksi viisi kanneperustetta. Ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 15 artiklan säännösten rikkomista. Toisessa kanneperusteessaan kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, että se ei ole ottanut huomioon niitä todisteita, jotka kantaja on toimittanut valitusmenettelyn kuluessa. Kolmas kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Neljännessä ja viidennessä kanneperusteessa on kyse siitä, että oikeutta tulla kuulluksi on loukattu, ja siitä, että perusteluvelvollisuutta ei ole noudatettu.

Kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä 15 artiklan säännösten rikkomista, ja kanneperuste, joka koskee sitä, että oikeutta tulla kuulluksi on loukattu

— Asianosaisten ja väliintulijan lausumat

21 Kantaja toteaa yleisesti, että tavaramerkin "tosiasiallisen käytön" käsitettä on tulkittava siten, että se kattaa kaikki toimet, jotka luonteeltaan, laajuudeltaan ja kestoltaan ovat objektiivisesti tarkasteltuina tavaramerkin normaalia käyttöä kyseessä olevilla markkinoilla. Siltä osin kuin on kyse laajuudesta, jossa tavaramerkkiä on tällä tavalla käytettävä, se korostaa, että laajuus riippuu yksittäistapauksen olosuhteista ja etenkin asianomaisen yrityksen koosta ja sen toiminnan hajauttamisen asteesta.

22 Kantaja väittää esillä olevassa asiassa, että jos valituslautakunta olisi soveltanut asianmukaisesti kantajan luettelemia arviointiperusteita, sen olisi pitänyt tulla siihen lopputulokseen, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty tosiasiallisesti. Se väittää tältä osin, että se oli merkityksellisen ajanjakson aikana myynyt tavaroita kyseisellä

tavaramerkillä koko Saksan alueella. Kantajan mukaan sen johtajan antamasta valaa vastaavasta vakuutuksesta seuraa, että tämän myynnin perusteella saatu liikevaihto, vaikka se olikin melko pieni sen vuoksi, että asianomaisia tavaroita alettiin vasta laskea markkinoille, osoittaa, että tavaramerkkiä on käytetty normaalisti kyseisten tavaroiden markkinoiden varmistamiseksi.

23 Kantaja väittää lisäksi, ettei riidanalaisessa päätöksessä vuoden 1998 osalta huomioon otettu 2,8 miljoonan DEM:n suuruinen liikevaihto pidä paikkaansa.

24 Sen kanneperusteen yhteydessä, jonka mukaan oikeutta tulla kuulluksi on loukattu, kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, ettei tämä ole ilmoittanut sille ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä aikeestaan nojautua kyseisessä päätöksessä siihen, että kantaja oli merkityksellisen ajanjakson aikana myynyt tavaroita ainoastaan noin 450 yksikköä. Vastauskirjelmässään kantaja tarkentaa, että valituslautakunta on ottanut riidanalaisessa päätöksessä huomioon väliintulijan 8.2.2000 päivätyn kirjelmän sisällön, vaikka väiteosasto oli ilmoittanut sille, ettei kyseistä kirjelmää otettaisi huomioon.

25 SMHV huomauttaa, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan ja 15 artiklan eri kieliversioista ilmenee, että tosiasiallinen käyttö edellyttää aitoa, autenttista, tehokasta ja todellista käyttöä. Näin ollen SMHV:n mukaan tällaisen käytön on oltava omiaan erottamaan tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut eikä sillä voida pelkästään pyrkiä pitämään yllä olemassa olevaa tavaramerkkioikeutta.

26 SMHV:n mukaan arvioitaessa yksittäistapauksessa tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta on suoritettava kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kyseessä olevat markkinat, tapa, jolla asianomaisia tavaroita tai palveluja normaalisti myydään, tavaramerkin haltijan tuotanto ja myyntikapasiteetit sekä tavaramerkin haltijan markkinaosuus.

27 SMHV muistuttaa tämän tapauksen osalta ensinnäkin, että kantajan esittämien todisteiden mukaan aikaisempaa tavaramerkkiä alettiin käyttää vasta vuoden 1998 alkupuolella eli vähän yli neljä kuukautta ennen kuin tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin. SMHV väittää toiseksi, että tavaroiden myynnistä aikaisemmalla tavaramerkillä merkityksellisenä ajanjaksona kertynyt liikevaihto on todella pieni, mitä ei voida selittää sillä, että asianomaisia tavaroita alettiin myydä vasta vuoden 1998 alkupuolella. Kyseisen vuoden toisen vuosipuoliskon myynti on näet pienempi kuin kyseisen vuoden alkupuolen myynti. SMHV toteaa kolmanneksi, että liikevaihto, jonka kantaja on saanut tavaroiden myynnistä aikaisemmalla tavaramerkillä, on merkitykseltään pieni kantajan vuoden kokonaisliikevaihtoon nähden.

28 Lisäksi SMHV katsoo, että valituslautakunta on kunnioittanut kantajan oikeutta tulla kuulluksi.

29 Väliintulija toteaa, että kantaja ei ole käyttänyt tosiasiallisesti aikaisempaa tavaramerkkiä. Se väittää tältä osin, että kantajan tavaroiden myynnistä kyseisellä tavaramerkillä saama liikevaihto on korkeintaan 0,75 prosenttia sen vuoden kokonaisliikevaihdosta. Väliintulija on suullisessa käsittelyssä tarkentanut, vaikka tavaroiden myynnistä aikaisemmalla tavaramerkillä saatu liikevaihto, joka on mainittu kantajan johtajan antamassa vakuutuksessa, olisi paikkansapitävä, kyseisiä tavaroita on kuitenkin myyty ainoastaan noin 38 yksikköä kuukautta kohden merkityksellisen ajanjakson aikana.

— Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

30 Kuten asetuksen N:o 40/94 yhdeksännestä perustelukappaleesta ilmenee, lainsäätäjä on katsonut, että aikaisemman tavaramerkin suojaaminen on perusteltua ainoastaan siltä osin kuin kyseistä merkkiä todella käytetään. Kyseisen perustelukappaleen

mukaisesti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkin hakija voi pyytää todisteet siitä, että sitä tavaramerkkiä, jonka osalta on esitetty väite, koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty alueella, jolla se on suojattu (asia T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMVH — Harrison (HIWATT), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5233, 34 kohta).

31 Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 säännön 2 kohdan mukaan käyttöä koskevista todisteista on ilmettävä aikaisemman tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja laji.

32 Tosiasiallisen käytön käsitettä tulkittaessa on otettava huomioon se, että sen vaatimuksen tarkoituksena, joka koskee aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, jotta sen johdosta voidaan esittää väite yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta kohtaan, on rajoittaa ristiriitoja kahden merkin välillä, sikäli kuin ei ole pelkkää taloudellista syytä, joka johtuu tavaramerkin todellisesta tehtävästä markkinoilla (asia T-174/01, Goulbourn v. SMVH — Redcats (Silk Cocoon), tuomio 12.3.2003, Kok. 2003, s. II-789, 38 kohta). Edellä mainitun säännöksen tarkoituksena ei sitä vastoin ole kaupallisen menestyksen arvioiminen eikä yrityksen taloudellisen strategian valvominen eikä myöskään tavaramerkkisuojan varaaminen ainoastaan niitä tilanteita varten, joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa.

33 Kuten ilmenee yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-40/01, Ansul, 11.3.2003 antamasta tuomiosta (Kok. 2003, s. I-2439), joka koski jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 12 artiklan 1 kohdan, jonka normatiivinen sisältö vastaa pääosin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa, tulkintaa, tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli sen takaamiseksi, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, siinä tarkoituksessa, että näin voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille

tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet (em. asia Ansul, tuomion 43 kohta). Tältä osin tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva ehto edellyttää, että merkkiä — sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna — käytetään julkisesti ja ulospäin (em. asia Ansul, tuomion 37 kohta ja em. asia Silk Cocoon, tuomion 39 kohta).

34 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 (em. asia Ansul, tuomion 43 kohta).

35 Aikaisemman tavaramerkin käytön laajuuden osalta on otettava etenkin huomioon yhtäältä kaikkien käyttöä merkitsevien toimien kaupallinen määrä ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jonka aikana käyttöä merkitsevät toimet on suoritettu, ja kyseisten toimien taajuus.

36 Kun yksittäistapauksessa tutkitaan sitä, onko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on suoritettava kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki tämän tapauksen kannalta merkitykselliset tekijät. Tämä arviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Näin ollen kyseessä olevalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin vähäisen määrän saattaa korvata kyseisen tavaramerkin käytön huomattava voimakkuus tai merkittävä ajallinen jatkuvuus, ja päinvastoin. Lisäksi kertynyttä liikevaihtoa ja aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin määrää ei voida arvioida absoluuttisesti, vaan suhteessa muihin merkityksellisiin tekijöihin, kuten tavaramerkkiä käyttävän yrityksen kaupallisen toiminnan määrään, tuotanto- tai myyntikapasiteettiin taikka erikoistumisen asteeseen sekä tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteisiin kyseessä olevilla markkinoilla. Yhteisöjen tuomioistuin on tästä syytä tarkentanut, ettei ole välttämätöntä, että aikaisemman tavaramerkin käytön olisi aina oltava määrällisesti huomattavaa, jotta käyttöä voitaisiin pitää tosiasiallisena (em. asia Ansul, tuomion 39 kohta).

37 Kuitenkin mitä rajoitetumpaa tavaramerkin käytön kaupallinen määrä on, sitä tarpeellisempaa on, että väitteen tehnyt osapuoli esittää lisätietoja, joiden perusteella voidaan häivyttää mahdolliset epäilykset kyseisen tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden osalta.

38 Riidanalaista päätöstä on tutkittava edellä esitetyn perusteella.

39 Alustavasti on muistutettava, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 11.5.1998, joten asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettu viiden vuoden ajanjakso alkaa 11.5.1993 ja päättyy 10.5.1998 (jäljempänä merkityksellinen ajanjakso).

40 Saman asetuksen 15 artiklan 1 kohdasta ilmenee kuitenkin, että kyseisessä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia sovelletaan ainoastaan tavaramerkkeihin, joiden tosiasiallinen käyttö on ollut viisi vuotta keskeytyksissä. Näin ollen edellä mainittujen seuraamusten välttämiseksi riittää, että tavaramerkkiä on käytetty tosiasiallisesti tietyn aikaa merkityksellisen ajanjakson aikana.

41 Osapuolten kesken on selvää, että kantaja väittää käyttäneensä aikaisempaa tavaramerkkiä vasta vuoden 1998 tammikuusta lukien. Valituslautakunta on näin ollen perustellusti nojautunut riidanalaisessa päätöksessä kantajan väittämään käyttöön vuoden 1998 alun ja 10.5.1998 välisenä aikana.

42 Vaikka sitä ei riidanalaisessa päätöksessä nimenomaisesti olekaan mainittu, valituslautakunta on ottanut arvioinnissaan huomioon ainoastaan kantajan väitemenettelyssä esittämät painotuotteet ja valaa vastaavan vakuutuksen sekä väliintulijan 8.2. ja 9.10.2000 päivätyissä kirjelmissään esittämät huomautukset.

43 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa valaa vastaavan vakuutuksen osalta, että valituslautakunta on jättänyt tahallaan avoimeksi kysymyksen kyseisen vakuutuksen todistusarvosta. Se on kuitenkin nojautunut arvioinnissaan olettamaan, jonka mukaan kyseisen vakuutuksen sisältö oli paikkansapitävä. Nyt käsiteltävänä olevan asiaa varten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo sopivaksi lähteä samasta olettamuksesta.

44 Siltä osin kuin on seuraavaksi kyse kantajan toimittamista painotuotteista, valituslautakunta on perustellusti todennut, etteivät ne antaneet mitään selvitystä aikaisemman tavaramerkin käytön keston tai ajankohdan osalta. Se on kuitenkin katsonut, että niiden perusteella voitiin tehdä johtopäätöksiä kyseisen käytön luonteesta ja paikasta, koska kyseisten painotuotteiden joukossa ollut tilauslomake oli selvästikin tarkoitettu Saksan markkinoille.

45 Voidakseen määrittää, voitiinko kyseistä käyttöä pitää tosiasiallisena, valituslautakunta on nojautunut lähinnä kahteen erilliseen seikkaan. Ensinnäkin se on katsonut, että 12 500 DEM:n suuruinen liikevaihto, vaikka oletettaisiin, että se oli saatu 1.1.—11.5.1998 eikä 1.1.—30.6.1998, sekä myynnin määrä, jonka arvioitiin olevan noin 450 yksikköä, olivat liian pieniä, koska kyse oli keskihintaisesta tavarasta. Se on tämän jälkeen todennut, että tavaroiden myynnistä aikaisemmalla tavaramerkillä kertynyt liikevaihto, joka on noin 0,75 prosenttia kantajan arviolta noin 2,8 miljoonan DEM:n suuruisesta vuoden kokonaisliikevaihdosta, oli riittämätön.

46 Valituslautakunnan vahvistamista tosiseikoista ilmenee, että kantajalle oli kertynyt tietty liikevaihto sillä perusteella, että tavaroita oli myyty aikaisemmalla tavaramerkillä. Aikaisempaan tavaramerkkiin oli näin ollen kohdistunut sellaisia käyttöä merkitseviä toimia, jotka asianomaisen talouden alan tilanne huomioon ottaen olivat objektiivisesti omiaan luomaan tai säilyttämään markkinat tavaroille, joita varten se oli rekisteröity.

47 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että kyse on pienestä liikevaihdosta, joka on saatu suhteellisen lyhyen eli neljän ja puolen kuukauden pituisen ajanjakson aikana ja kyseinen ajanjakso edeltää välittömästi sitä päivää, jona yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin.

48 Näin ollen on tutkittava, ovatko kyseisen käytön tosiasiallisuutta koskevat epäilyt, jotka perustuvat käytön vähäisyyteen tai siihen, että käyttö on aloitettu juuri ennen tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemista, perusteltuja osapuolten esittämien tosiseikkojen ja todisteiden pohjalta.

49 Siltä osin kuin on kyse tavaroiden myynnistä aikaisemmalla tavaramerkillä kertyneen liikevaihdon ja kantajan vuosiliikevaihdon välisestä suhteesta on korostettava, että samoilla markkinoilla toimivien yritysten toimintojen hajauttamisen aste on vaihteleva. Lisäksi sen velvollisuuden tarkoituksena, joka koskee aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön toteen näyttämistä, ei ole yrityksen liikestrategian valvonta. On mahdollista, että yritykselle on taloudellisesti ja objektiivisesti perusteltua myydä yhtä tuotetta tai yhtä tuotevalikoimaa siitä huolimatta, että kyseisen tuotteen tai tuotevalikoiman osuus yrityksen vuosiliikevaihdosta on vähäinen. Lisäksi vaatimattoman kokoisessa yrityksessä pieni prosenttiosuus vuosiliikevaihdosta vastaa absoluuttiselta arvoltaan pientä summaa.

50 Tästä seuraa, että esillä olevassa asiassa kantajan kokonaisliikevaihdon ja tavaroiden myynnistä aikaisemmalla tavaramerkillä kertyneen liikevaihdon välisellä suhteella on erikseen tarkasteltuna ainoastaan vähäinen suuntaa näyttävä arvo eikä sitä näin ollen voida pitää ratkaisevana arvioitaessa kyseisen tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta.

51 Siltä osin kuin on kyse aikaisemmalla tavaramerkillä myytyjen tavaroiden määrästä ja tämän perusteella kertyneestä liikevaihdosta absoluuttisena arvona ilmaistuina, SMHV on suullisessa käsittelyssä todennut valituslautakunnan katsoneen, että keskihintaisia tavaroita myydään yleensä suurempia määriä kuin hyvin kalliita tavaroita. Näin olen riidanalaisessa päätöksessä on todettu, että keskihintaisen tavaran tai halvan tavaran absoluuttiselta arvoltaan pienen liikevaihdon ja myynnin perusteella voidaan päätellä, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä ei ole tosiasiallisesti käytetty. Vaikka kyseinen päätelmä ei sinällään ole virheellinen, se on kuitenkin puutteellinen, kun kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteitä ei oteta huomioon.

52 Kantaja on tältä osin väittänyt valituslautakunnassa vireillä olleessa menettelyssä, että aikaisemmalla tavaramerkillä myytyjä tavaroita käytetään ainoastaan vähäisiä määriä. Väliintulija ei ole kiistänyt tätä väitettä kyseisen menettelyn kuluessa. Sitä tukevat lisäksi kantajan esittämät mainostaulut, joissa on tietoja kyseisten tuotteiden annostuksesta. Tähän seikkaan ei lisäksi ole vedottu riidanalaisessa päätöksessä, vaikka se oli omiaan selittämään sen, miksi tavaroiden myynti aikaisemmalla tavaramerkillä oli määrältään vähäistä.

53 Valituslautakunta ei ole myöskään ottanut huomioon sitä kantajan väitettä, joka sisältyy sekä sen väitekirjelmän perusteluihin että sen valituslautakunnassa esittämään kirjelmään ja jonka mukaan se on aloittanut kyseisten tavaroiden myynnin uudestaan ja myynnin kaupallinen määrä oli tästä syystä vähäinen. Tällä seikalla saattoi kuitenkin olla merkitystä arvioitaessa aikaisemman tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta, ja näin on siitä huolimatta, että vuoden 1998 toisen vuosipuoliskon kuluessa väitetysti kertynyt liikevaihto oli pienempi kuin ensimmäisen vuosipuoliskon aikana kertynyt liikevaihto. On näet mahdollista, että tuotteen markkinoille saattamisen alkuvaihe on muutamaa kuukautta pidempi.

54 Kantaja ei kuitenkaan ole näyttänyt toteen, että aikaisemmalla tavaramerkillä myytyjä tavaroita olisi vasta alettu saattaa markkinoille, vaikka väliintulija on kiistänyt kyseisen väitteen — ensimmäistä kertaa — valituslautakunnassa 9.10.2000 päivätyssä vastauskirjelmässään. Tästä huolimatta kantajaa voidaan arvostella kyseisestä näytön esittämättä jättämisestä ainoastaan, jos kantajalle on asianmukaisesti annettu mahdollisuus ottaa kantaa väliintulijan 9.10.2000 päivättyyn kirjelmään. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa tältä osin oikeudenkäyntiasiakirjoista ilmenevän, että SMHV on toimittanut kyseisen kirjelmän kantajalle 24.10.2000 päivätyllä kirjeellä ja ilmoittanut sille, että kyseinen kirjelmä toimitettiin yksinomaan ilmoitusluonteisesti. Lisäksi sen väliintulijan 8.2.2000 päivätyn kirjelmän osalta, jossa väliintulija viittaa 9.10.2000 päivättyyn kirjelmäänsä, on todettava, että SMHV:n väiteosasto oli ilmoittanut kantajalle 8.3.2000 päivätyllä kirjeellä, että kyseisen 8.2.2000 päivätyn kirjelmän sisältöä ei otettaisi huomioon. Tästä seuraa, että koska kantajaa ei ole pyydetty ottamaan kantaa 9.10.2000 päivättyyn kirjelmään, siltä on viety mahdollisuus arvioida sitä, olisiko lisätodisteiden esittäminen ollut hyödyllistä.

55 Tämä toteamus pätee myös siltä osin kuin on kyse myytyjen tavaroiden absoluuttisena arvona ilmaistua määrää ja kantajan väitettyä vuoden kokonaisliikevaihtoa koskevista tiedoista, jotka on esitetty väliintulijan 8.2.2000 päivätyssä kirjelmässä (edellä 10 kohta) ja joihin väliintulija on vedonnut 9.10.2000 päivätyssä kirjelmässään ja jotka valituslautakunta on ottanut huomioon riidanalaisessa päätöksessään.

56 On syytä lisätä, että asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 1 kohtaa, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevat todisteet on toimitettava SMHV:n väitteentekijälle asettaman määräajan kuluessa ja jonka mukaan jos kyseisiä todisteita ei toimiteta määräajan kuluessa, väite hylätään, ei voida tulkita siten, ettei sen mukaan olisi mahdollista ottaa uusien seikkojen olemassaoloon nähden huomioon lisätodisteita, vaikka ne toimitetaan vasta kyseisen määräajan päättymisen jälkeen.

57 Nimittäin koska komissio on antanut asetuksen N:o 2868/95 asetuksen N:o 40/94 140 artiklan 1 kohdan perusteella, sen säännöksiä on tulkittava viimeksi mainitun asetuksen säännösten mukaisesti. Tästä osin on otettava erityisesti huomioon asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohta ja 74 artiklan 2 kohta. Yhtäältä asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tutkiessaan väitettä SMHV pyytää, niin usein kuin on tarpeen, osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa toisten osapuolten tai sen itsensä ilmoituksia koskevia huomautuksia. Toisaalta asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan SMHV voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet, tai todisteita, joita ei ole esitetty määräajassa, SMHV:n elimille annetaan harkintavaltaa määräajan päättymisen jälkeen esitettyjen seikkojen huomioon ottamisen osalta.

58 Kaiken edellä olevan perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon kaikkia merkityksellisiä tekijöitä arvioidakseen sitä, voitiinko aikaisemman tavaramerkin käyttöä pitää tosiasiallisena. Se on lisäksi nojautunut puutteelliseen tosiasialliseen perustaan, koska se ei ole

pyytänyt kantajaa ottamaan kantaa väliintulijan 9.10.2000 päivätyssä kirjelmässä esitettyihin uusiin tosiseikkoihin ja väitteisiin eli kantajan väitettyyn vuoden kokonaisliikevaihtoon, myytyjen tavaroiden määrää koskeviin väitteisiin ja siihen, että väliintulija oli kiistänyt sen kantajan väitteen, jonka mukaan aikaisemmalla tavaramerkillä varustettuja tavaroita alettiin vasta saattaa markkinoille.

59 Tästä seuraa, että riidanalainen päätös on kumottava ilman, että olisi tarpeen ottaa kantaa muihin kantajan esittämiin kanneperusteisiin.

Riidanalaisen päätöksen muuttamista koskeva vaatimus

60 Nyt käsiteltävänä olevan vaatimuksen tueksi kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, ettei se ole kumonnut väiteosaston päätöstä siltä osin kuin väiteosasto oli katsonut, että aikaisemman tavaramerkin haltijan johtajan antama valaa vastaava vakuutus ei voinut olla riittävä todiste.

61 Tältä osin on korostettava, että toiminnallinen jatkuvuus SMHV:ssa merkitsee sitä, että valituslautakunta on velvollinen arvioimaan uudelleen kantajan esittämiä todisteita. Silloin kun kyseinen tutkinta johtaa eri tulokseen kuin mihin asiaa ensimmäisenä asteena käsitellyt yksikkö on päätynyt, valituslautakunta voi asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan perusteella joko ottaa väitteeseen itse kantaa tai palauttaa asian väiteosastolle.

62 Tästä seuraa, että vaikka kantajan väitteet hyväksyttäisiin sellaisina kuin ne on esitetty edellä 60 kohdassa, valituslautakunta olisi voinut joka ottaa itse kantaa väitteeseen tai palauttaa asian väiteosastolle.

63 Kumotessaan väiteosaston päätöksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin muuttaisi riidanalaista päätöstä. Tämä asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 3 kohdassa säädetty mahdollisuus koskee lähtökohtaisesti vain tilanteita, joissa asia on ratkaisukelpoinen (asia T-323/00, SAT.1 v. SMHV (SAT.2), tuomio 2.7.2002, Kok. 2002, s. II-2839, 18 kohta, muutoksenhaku vireillä). Tämä edellyttää sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi sille esitettyjen todisteiden perusteella tehdä päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä esillä olevaan asiaan sovellettavien säännösten perusteella. Edellä olevasta kohdasta ilmenee, ettei kyseinen edellytys ole täyttynyt tässä tapauksessa.

64 Edellä esitetyn perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ei ole muutettava riidanalaista päätöstä.

Oikeudenkäyntikulut

65 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Työjärjestyksen 87 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi määrätä, että väliintulijan on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan.

66 Esillä olevassa asiassa väliintulija on hävinnyt asian samalla tavoin kuin SMHV. Kantaja ei kuitenkaan ole vaatinut, että väliintulija velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, eikä SMHV ole kyseenalaistanut sitä vaatimusten kohtaa, jonka mukaan pelkästään se olisi velvoitettava korvaamaan kantajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

67 Näin ollen on määrättävä, että SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja sen on tämän lisäksi korvattava kantajan oikeudenkäyntikulut ja että väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 26.9.2001 tekemä päätös (asia R 578/2000-4) kumotaan.**

2) **Kanne hylätään muilta osin.**

3) **SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.**

4) **Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Forwood Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä heinäkuuta 2004.

H. Jung

kirjaaja

J. Pirrung

toisen jaoston puheenjohtaja