YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

13 päivänä kesäkuuta 2002 *

Asiassa T-232/00,

Chef Revival USA Inc., kotipaikka Lodi, New Jersey (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja N. Jenkins, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. von Mühlendahl,

vastaajana,

sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnassa käydyn menettelyn vastapuolena

Joachín Massagué Marín, Sabadell (Espanja),

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 26.6.2000 tekemästä päätöksestä (asia R 181/1999-3), sellaisena kuin se on oikaistuna 6.7.2000 tehdyllä korjauksella,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit V. Tiili ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 4.9.2000 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 2.2.2001 toimitetun sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) vastineen,

ottaen huomioon 10.1.2002 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussäännöt

1 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, 42 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkin rekisteröintiä vastaan voi tehdä väitteen kolmen kuukauden kuluessa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisesta, sillä perusteella, että tavaramerkin rekisteröinti 8 artiklan mukaisesti olisi hylättävä — — .

3. Väite on tehtävä kirjallisesti ja se on perusteltava. Se katsotaan tehdyksi vasta väitemaksun suorittamisen jälkeen. Väitteen tekijä voi viraston asettamassa määräajassa esittää väitteensä tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia."

2 Asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artiklassa säädetään seuraavaa:

"73 artikla

Päätösten perustelu

Virasto perustelee päätöksensä. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

74 artikla

Asiasisällön tutkiminen viran puolesta

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

2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai todisteisiin, joita ei ole esitetty määräajassa."

3 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; jäljempänä täytäntöönpanoasetus) 15—18, 20, 71 ja 96 säännössä määrätään seuraavaa:

"15 sääntö

Väiteilmoituksen sisältö

1) — —

2) Väiteilmoituksessa on oltava

a) hakemuksesta, jota vastaan väite esitetään — —

b) aikaisemmasta tavaramerkistä tai oikeudesta, johon väite perustuu — —

c) väitteentekijästä — —

d) selvitys väitteen perusteista.

— —

16 sääntö

Väitteen tueksi esitettävät seikat, todisteet ja perustelut

1) Väiteilmoitus voi sisältää väitteen tueksi esitettäviä seikkoja, todisteita ja perusteluja sekä väitettä tukevia asiakirjoja.

2) Jos väite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteisön tavaramerkki, väiteilmoitukseen on liitettävä todisteet aikaisemman merkin rekisteröinnistä tai hakemisesta, esimerkiksi rekisteröintitodistus. — —

3) Edellä 1 kohdassa tarkoitetut seikat, todisteet ja perustelut sekä muut väitettä tukevat asiakirjat sekä 2 kohdassa tarkoitetut todisteet voidaan, jollei niitä ole toimitettu yhdessä väiteilmoituksen kanssa tai sen toimittamisen jälkeen, toimittaa väitemenettelyn alkamisen jälkeen viraston 20 säännön 2 kohdan mukaisesti määräämän ajan kuluessa.

17 sääntö

Väitemenettelyssä käytettävät kielet

1) Jos väiteilmoitusta ei ole jätetty yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kielellä, jos tuo kieli on jokin viraston kielistä, tai hakemusta tehtäessä ilmoite-

tulla toisella kielellä, väitteentekijän on jätettävä käännös väiteilmoituksesta jollain näistä kielistä yhden kuukauden kuluessa väiteajan umpeutumisesta.

2) Jos väitteen tukena olevia 16 säännön 1 ja 2 kohdan mukaisia todisteita ei toimiteta väitemenettelyn kielellä, väitteentekijän on toimitettava käännös todisteista tällä kielellä yhden kuukauden kuluessa väiteajan umpeutumisesta tai mahdollisesti viraston 16 säännön 3 kohdan mukaisesti asettaman määräajan kuluessa.

— —

18 sääntö

Väiteilmoituksen hylkääminen puutteellisena

1) Jos väite ei viraston mielestä täytä asetuksen [N:o 40/94] 42 artiklan säännöksiä tai jos väiteilmoituksessa ei tarkasti yksilöidä hakemusta, jota vastaan väite tehdään, tai aikaisempaa merkkiä, johon väite perustuu, virasto hylkää väiteilmoituksen puutteellisena, jollei puutteita poisteta ennen väiteajan päättymistä. Jos väitemaksua ei ole maksettu väiteajan kuluessa, väiteilmoitusta ei pidetä tehtynä. Jos väitemaksu maksetaan väiteajan umpeutumisen jälkeen, maksu palautetaan väitteentekijälle.

2) Jos virasto toteaa, että väiteilmoitus ei vastaa muita asetuksen [N:o 40/94] säännöksiä tai näiden sääntöjen määräyksiä, se ilmoittaa asiasta väitteentekijälle ja kehottaa tätä poistamaan havaitut puutteet kahden kuukauden kuluessa. Jos puutteita ei poisteta ennen määräajan päättymistä, virasto hylkää väiteilmoituksen puutteellisena.

— —

20 sääntö

Väitteen tutkiminen

1) — —

2) Jos väitteentekijä ei ole toimittanut 16 säännön 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja seikkoja, todisteita ja perusteluja, virasto kehottaa väitteentekijää toimittamaan tämän aineiston viraston asettaman määräajan kuluessa. Kaikista väitteentekijän toimittamista tiedoista ilmoitetaan hakijalle, jolle varataan tilaisuus vastata viraston asettaman määräajan kuluessa.

3) Jos hakija ei esitä huomautuksia, virasto voi tehdä päätöksen väitteestä käytettävissään olevien todisteiden perusteella.

— —

71 sääntö

Määräaikojen pituus

1) Jos asetuksessa [N:o 40/94] säädetään tai näissä säännöissä määrätään viraston asettamasta määräajasta, on sellainen määräaika vähintään yksi kuukausi — — . Virasto voi olosuhteet huomioon ottaen myöntää asetetulle määräajalle jatkoajan, jos asianosainen sitä pyytää ennen alkuperäisen määräajan päättymistä.

— —

96 sääntö

Kirjallinen menettely

1) — —

2) Jollei näissä säännöissä toisin määrätä, virastossa menettelyssä käytettävät asiakirjat saadaan jättää millä tahansa yhteisön virallisella kielellä. Jos asiakirjojen kieli ei ole menettelyn kieli, virasto voi määrätä, että asiakirjoista on jätettävä käännös viraston asettaman määräajan kuluessa sillä kielellä tai menettelyn osapuolen valinnan mukaan millä tahansa viraston kielellä."

Asian tausta

4 Kantaja on 1.4.1996 esittänyt yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

5 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on kuviomerkki, joka muodostuu sanasta Chef ja erilaisista graafisista elementeistä.

6 Tavarat, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu, 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 8, 21 ja 25, ja ovat seuraavat:

— luokka 8: "Ruokailuvälineet; ruokailuveitset."

— luokka 21: "Pienet talousvälineet ja -astiat."

— luokka 25: "Vaatteet; saappaat, kengät ja tohvelit; ruokien ja juomien valmistukseen, jakeluun ja tarjoiluun osallistuvien henkilöiden vaatteet; takit, jakut, tunikat, housut, shortsit, housuhameet,

paidat, T-paidat, liivit, työtakit, esiliinat, solmiot, solmukkeet, kaulahuivit, hatut, lakit, frakkivyöt, vyöt, puukengät ja kengät, kaikki ruokien ja juomien valmistukseen, jakeluun ja tarjoiluun osallistuvien henkilöiden käyttöön."

7 Hakemus tehtiin englannin kielellä. Ranska ilmoitettiin toiseksi kieleksi asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 3 kohdan nojalla.

8 Hakemus julkaistiin yhteisön tavaramerkkilehdessä 1.9.1997.

9 Joachín Massagué Marín (jäljempänä väitteentekijä) jätti 27.10.1997 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väiteilmoituksen, joka oli espanjankielinen.

10 Väite perustui Espanjassa aikaisemmin rekisteröityyn tavaramerkkiin. Kyseessä on kuviomerkki, joka muodostuu tekstatusta sanasta Cheff ja muista graafisista elementeistä. Tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 ja ovat seuraavat: "valmisvaatteet, jotka eivät kuulu muihin luokkiin".

11 Väitteentekijä toimitti 11.11.1997 väiteilmoituksesta englanninkielisen käännöksen. Englannista tuli näin ollen asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 6 kohdan mukaisesti väitemenettelyssä käytettävä kieli.

12 SMHV:n väiteosasto (jäljempänä väiteosasto) lähetti 5.6.1998 täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 3 kohdan, 17 säännön 2 kohdan ja 20 säännön 2 kohdan nojalla väitteentekijälle seuraavansisältöisen kirjeen:

"Teitä kehotetaan esittämään kaikki ne seikat, todisteet ja perustelut, joita ei vielä ole esitetty ja joiden katsotte olevan tarpeen väitteenne tukemiseksi.

Erityisesti Teitä kehotetaan toimittamaan jäljennös sen tavaramerkin nro 1081534 rekisteröintitodistuksesta, johon väite perustuu.

— —

Kaikki edellä vaaditut tiedot on esitettävä väitemenettelyn kielellä kahden kuukauden kuluessa tämän kehotuksen vastaanottamisesta eli ennen 5.8.1998.

Jos sellaisia tietoja tai vaadittavia käännöksiä ei toimiteta, virasto tekee päätöksen väitteestä käytettävissään olevien todisteiden perusteella."

13 Väitteentekijä toimitti 18.6.1998 SMHV:lle espanjankielisen jäljennöksen sen aikaisemman tavaramerkin rekisteröintitodistuksesta, johon väite perustui.

14 Väitteentekijä lähetti 8.9.1998, eli väiteosaston asettaman määräajan päättymisen jälkeen, SMHV:lle kirjeen, jonka viimeistä edellinen virke kuului seuraavasti:

" — — tavaramerkit, joista väitemenettelyssä on kyse, tarkoittavat samoja tavaroita ja kuuluvat tavaramerkkien kansainvälisessä luokittelussa samaan luokkaan eli luokkaan 25."

15 Väiteosasto on 24.2.1999 tekemällään päätöksellä hylännyt väitteen asetuksen N:o 40/94 43 artiklan nojalla sillä perusteella, että väitteentekijä ei ollut näyttänyt toteen sen aikaisemman kansallisen tavaramerkin olemassaoloa, johon väite perustui.

16 Väitteentekijä teki 14.4.1999 asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla SMHV:lle valituksen väiteosaston päätöksestä.

17 Kolmas valituslautakunta on kumonnut väiteosaston päätöksen 26.6.2000 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka on annettu kantajalle tiedoksi 4.7.2000. Valituslautakunta korjasi 6.7.2000 omasta aloitteestaan ja täytäntöönpanoasetuksen 53 säännön nojalla riidanalaisessa päätöksessä olleen, kantajan ja väitteentekijän tavaramerkkien kuvausta koskeneen selvän virheen.

18 Valituslautakunta katsoi, että väiteosasto oli rikkonut täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 2 kohtaa, kun se oli hylännyt väitteen ilman että myönsi kahden kuukauden lisämääräajan, jonka kuluessa väitteentekijä olisi voinut toimittaa

väitemenettelyn kielellä tehdyn käännöksen aikaisemman espanjalaisen tavaramerkin rekisteröintitodistuksesta. Valituslautakunta katsoi myös, että väiteosasto oli loukannut väitteentekijälle samaisen 18 säännön mukaan kuuluvaa oikeutta tulla kuulluksi.

Asianosaisten vaatimukset

19 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n hylkäämään väitteentekijän tekemän väitteen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

20 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— määrää kaikista toimenpiteistä, jotka ovat tarkoituksenmukaisia suullisen käsittelyn päätyttyä vallitsevissa olosuhteissa

— määrää oikeudenkäyntikuluista asian lopputuloksen mukaisesti.

21 Kantaja on suullisessa käsittelyssä luopunut toisesta vaatimuskohdastaan, joka koski sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaisi SMHV:n hylkäämään väitteentekijän tekemän väitteen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin merkitsi tämän suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

Oikeudelliset seikat

22 Kantaja vetoaa ainoastaan yhteen kanneperusteeseen, joka koskee täytäntöönpanoasetuksen 18 artiklan 2 kohdan virheellistä soveltamista.

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

23 Kantaja väittää, että täytäntöönpanoasetuksen 18 sääntö soveltuu ainoastaan tapauksiin, joissa väite ei täytä asetuksen N:o 40/94 42 artiklassa ja täytäntöönpanoasetuksen 15 säännössä tarkoitettuja edellytyksiä. Täytäntöönpanoasetuksen 18 säännössä erotellaan yhtäältä sellaiset edellytykset, joiden täyttämättä jättämisestä seuraa automaattisesti väiteilmoituksen tutkimatta jättäminen, jollei puutteita poisteta ennen väiteajan päättymistä (1 kohta); ja toisaalta sellaiset edellytykset, joiden täyttämättä jättäminen voidaan korjata kahden kuukauden määräajassa siitä lukien, kun SMHV on antanut tätä koskevan kehotuksen (2 kohta). Täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 2 kohta ei sitä vastoin sovellu tapauksiin, joissa väitteen tueksi esitettäviä seikkoja, todisteita, perusteluja tai väitettä tukevia asiakirjoja ei ole toimitettu määräajassa, jonka SMHV on asettanut tätä tarkoitusta varten täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 3 kohdan, 17 säännön 2 kohdan ja 20 säännön 2 kohdan mukaisesti.

24 Kantaja katsoo tämän analyysin perusteella, että valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on kumonnut väiteosaston päätöksen sillä perusteella, että väiteosasto oli rikkonut täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 2 kohtaa, kun se hylkäsi väitteen ilman että asetti samaisen säännön nojalla uuden kahden kuukauden määräajan, jonka kuluessa väitteentekijä olisi voinut toimittaa väitemenettelyn kielellä tehdyn käännöksen rekisteröintitodistuksesta.

25 SMHV katsoo, että väiteosasto on toiminut oikein hylätessään väitteen sillä perusteella, että väitteentekijä ei ollut toimittanut väitemenettelyn kielellä todisteita aikaisemman oikeuden olemassaolosta SMHV:n täytäntöönpanoasetuksen 17 säännön 2 kohdan määräysten mukaisesti asettamassa määräajassa. Sitä vastoin valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että SMHV on täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 2 kohdan nojalla velvollinen kehottamaan, että väitteentekijä, joka ei ole esittänyt vaadittavia todisteita saman asetuksen 17 säännön 2 kohdan mukaisesti asetetussa määräajassa, toimittaa vaadittavat todisteet tai täydentää niitä kahden kuukauden lisämääräajassa.

26 SMHV korostaa tässä yhteydessä sen asettaman määräajan noudattamisen tärkeyttä väitemenettelyssä. Sellaisen määräajan noudattamatta jättämisen johdonmukaisena seurauksena on oltava se, että myöhässä esitettyjä todisteita tai perusteluja ei oteta väitemenettelyssä huomioon. Kyseessä on määräajan noudattamatta jättämisen luonnollinen seuraus. SMHV katsoo, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohta, jonka nojalla SMHV voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joita ei ole esitetty ajoissa, soveltuu väitemenettelyssä ainoastaan silloin, kun SMHV ei ole asettanut mitään määräaikaa; mutta SMHV:lle ei ole annettu oikeutta ottaa niitä päinvastaisessa tapauksessa huomioon.

27 SMHV ei myöskään katso, että velvollisuus kehottaa väitteentekijää toimittamaan vaadittavia todisteita tai täydentämään niitä lisämääräajassa olisi johdet-

tavissa täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 2 kohdasta sen analogisella soveltamisella. SMHV katsoo, että tuon säännön — joka koskee väitteen tutkittavaksi ottamisen edellytysten tutkimista — analoginen soveltaminen on ilmeisen mahdotonta, koska se menisi yli tuon säännön merkityksen ja tavoitteen.

28 SMHV:n mukaan myöskään täytäntöönpanoasetuksen 20 sääntö ei muodosta — sen paremmin suorasti kuin epäsuorastikaan — perustaa sille, että väiteosasto olisi velvollinen tai oikeutettu kehottamaan väitteentekijää, joka ei ole esittänyt täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 3 kohdan ja 20 säännön 2 kohdan mukaan vaadittavia todisteita, toimittamaan ne väiteosaston asettamassa lisämääräajassa.

29 Lisäksi SMHV katsoo, että väiteosasto ei ole rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, jonka mukaan SMHV:n päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. Väiteosasto on päinvastoin tehnyt kaikkensa antaakseen väitteentekijälle mahdollisuuden toimittaa todisteensa, kun se on kehottanut väitteentekijää toimittamaan vaadittavat todisteet väitemenettelyn kielellä tietyssä määräajassa.

30 Lopuksi SMHV huomauttaa, että väiteosasto ei ole sillä toiminnallaan, että se on menettelyn kuluessa ollut yhteydessä osapuoliin, ja erityisesti sillä, että se on lähettänyt kunkin osapuolen huomautukset tiedoksi toiselle osapuolelle, aiheuttanut sitä, että väitteentekijä olisi voinut perustellusti olettaa, että rekisteröintitodistuksen käännöksen puuttumisella ei olisi merkitystä.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

31 Ensinnäkin on korostettava, että kun asetuksen N:o 40/94 42 artiklaa luetaan yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 16, 17, 18 ja 20 säännön kanssa, käy ilmi, että

lainsäätäjä erottelee yhtäältä sellaiset väiteilmoitukselle asetetut edellytykset, jotka ovat väitteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, ja toisaalta väitteen tueksi esitettävien seikkojen, todisteiden ja perustelujen sekä väitettä tukevien asiakirjojen toimittamista koskevat edellytykset, jotka liittyvät väiteasian selvittämiseen.

32 Asetuksen N:o 40/94 42 artiklassa ja täytäntöönpanoasetuksen 18 säännössä tarkoitettuihin väitteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiin kuuluvat erityisesti kolmen kuukauden määräaika väitteen tekemiselle, väitteentekijän intressi väitemenettelyn aloittamiselle sekä väiteilmoituksen muotoa, perusteluja ja vähimmäissisältöä koskevat vaatimukset.

33 Niiden edellytysten osalta, joiden noudattamatta jättäminen väiteilmoituksen tekemisen yhteydessä johtaa väitteen tutkimatta jättämiseen, erotellaan täytäntöönpanoasetuksen 18 säännössä kaksi eri ryhmää tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä.

34 Jos väiteilmoitus ei täytä täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdassa tarkoitettuja tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, väite jätetään tutkimatta, jollei havaittuja puutteita poisteta ennen väiteajan päättymistä. Tätä määräaikaa ei voida pidentää.

35 Jos sitä vastoin väiteilmoitus ei täytä täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 2 kohdassa tarkoitettuja tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, väite jätetään tutkimatta ainoastaan, jos väitteentekijä, sen jälkeen kun SMHV on kehottanut tätä poistamaan havaitut puutteet kahden kuukauden määräajassa, ei ole poistanut näitä puutteita ennen tuon määräajan päättymistä. Tämän määräajan noudattamatta jättämisen vuoksi väiteasia raukeaa, eikä tätä määräaikaa voida pidentää.

36 Näin ollen ainoastaan tapauksissa, joissa väiteilmoitus ei täytä yhtä tai useampaa muuta tutkittavaksi ottamisen edellytystä kuin täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 1 kohdassa nimenomaisesti mainittuja edellytyksiä, SMHV on samaisen säännön 2 kohdan nojalla velvollinen ilmoittamaan tästä väitteentekijälle ja kehottamaan tätä poistamaan puutteet kahden kuukauden määräajassa, ennen kuin jättää väitteen tutkimatta.

37 Kuten jo edellä on todettu (ks. 31 kohta), väitteen tueksi esitettäviä seikkoja, todisteita ja perusteluja sekä väitettä tukevia asiakirjoja koskevat lailliset vaatimukset eivät kuitenkaan ole väitteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, vaan väitettä tutkittaessa huomioon otettavia edellytyksiä.

38 Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan mukaan väitteentekijä ei ole velvollinen toimittamaan yhdessä väiteilmoituksen kanssa väitettä tukevia seikkoja, todisteita ja perusteluja, vaan väitteentekijä voi esittää ne SMHV:n tätä tarkoitusta varten asettamassa määräajassa. Samoin täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 1 kohdan mukaan väiteilmoitus *voi* sisältää väitteen tueksi esitettäviä seikkoja, todisteita ja perusteluja sekä väitettä tukevia asiakirjoja.

39 Täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 3 kohdassa, jossa on asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, todetaan, että kyseisen säännön 1 kohdassa tarkoitetut seikat, todisteet ja perustelut sekä muut väitettä tukevat asiakirjat sekä 2 kohdassa tarkoitetut todisteet voidaan, jollei niitä ole toimitettu yhdessä väiteilmoituksen kanssa tai sen toimittamisen

jälkeen, toimittaa väitemenettelyn alkamisen jälkeen SMHV:n 20 säännön 2 kohdan mukaisesti määräämän ajan kuluessa.

40 Tätä tulkintaa ei kumoa täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 2 kohta, jonka mukaan "jos väite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteisön tavaramerkki, väiteilmoitukseen on liitettävä todisteet aikaisemman merkin rekisteröinnistä tai hakemisesta, esimerkiksi rekisteröintitodistus — — ". Tämä sääntö ei aseta kyseenalaiseksi väitteentekijälle saman säännön 1 ja 3 kohdassa ja asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdassa tarjottua mahdollisuutta toimittaa kyseessä olevat todisteet joko yhdessä väiteilmoituksen kanssa tai sen toimittamisen jälkeen SMHV:n tätä tarkoitusta varten asettamassa määräajassa. Täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 2 kohtaa ei siis ole tulkittava siten, että siinä vaadittaisiin toimittamaan todisteet samaan aikaan kun väiteilmoitus jätetään, tai siten, että näiden todisteiden toimittaminen samanaikaisesti väiteilmoituksen kanssa olisi edellytys väitteen tutkittavaksi ottamiselle.

41 Lisäksi on korostettava, että jos väitteen tueksi esitettäviä todisteita ja väitettä tukevia asiakirjoja ei toimiteta väitemenettelyn kielellä, väitteentekijän on täytäntöönpanoasetuksen 17 säännön 2 kohdan mukaan toimitettava käännös todisteista tällä kielellä yhden kuukauden kuluessa väiteajan päättymisestä tai mahdollisesti SMHV:n 16 säännön 3 kohdan mukaisesti asettaman määräajan kuluessa.

42 Täytäntöönpanoasetuksen 17 säännön 2 kohdassa poiketaan niistä kieliä koskevista säännöksistä, joita yleensä sovelletaan SMHV:ssä käytävissä menettelyissä asiakirjojen toimittamisen ja käyttämisen osalta ja joista säädetään tuon asetuksen 96 säännön 2 kohdassa. Viimeksi mainitussa säädöskohdassa säädetään, että jos asiakirjojen kieli ei ole menettelyn kieli, SMHV voi määrätä, että asiakirjoista on jätettävä käännös sen asettaman määräajan kuluessa sillä kielellä tai menettelyn osapuolen valinnan mukaan millä tahansa SMHV:n virallisella kielellä. Täytäntöönpanoasetuksen 17 säännön 2 kohdassa asetetaan siis asianosaiselle, joka aloittaa inter partes -menettelyn (menettely, jolle on ominaista kaksiasianosaissuhde), raskaampi taakka kuin SMHV:ssä käytävien menettelyjen

osapuolille yleissäännön mukaan asetetaan. Tämä ero on oikeutettu sen vuoksi, että on välttämätöntä varmistaa se, että kontradiktorista periaatetta ja asianosaisten prosessuaalisen yhdenvertaisuuden periaatetta kunnioitetaan täysin inter partes -menettelyissä.

43 Toisin kuin täytäntöönpanoasetuksen 18 säännössä tarkoitettuja määräaikoja ja erityisesti SMHV:n saman säännön 2 kohdan nojalla asettamaa kahden kuukauden määräaikaa, SMHV voi lisäksi pidentää täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 3 kohdan, 17 säännön 2 kohdan ja 20 säännön 2 kohdan mukaisesti asettamiaan määräaikoja niillä edellytyksillä ja niillä tavoin kuin täytäntöönpanoasetuksen 71 säännön 1 kohdan viimeisessä virkkeessä tarkoitetaan.

44 Jos väitteentekijä ei toimita väitteen tueksi esitettäviä todisteita ja väitettä tukevia asiakirjoja sekä käännöstä niistä väitemenettelyn kielellä ennen kuin SMHV:n tätä tarkoitusta varten alun perin asettama määräaika tai asetetulle määräajalle täytäntöönpanoasetuksen 71 säännön 1 kohdan nojalla mahdollisesti myönnetty jatkoaika päättyy, SMHV voi laillisesti hylätä väitteen perusteettomana, jollei se voi täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 3 kohdan mukaisesti tehdä toisenlaista päätöstä väitteestä mahdollisesti jo käytettävissään olevien todisteiden perusteella. Väitteen hylkääminen tässä tapauksessa ei liity ainoastaan siihen, että väitteentekijä ei ole noudattanut SMHV:n asettamaa määräaikaa, vaan on seuraus myös siitä, että väitteen hyväksymisen asialliset edellytykset eivät täyty. Väitteentekijä ei nimittäin ole näyttänyt toteen väitteen perusteena olevien tosiseikkojen tai oikeuksien olemassaoloa, koska se ei ole määräajassa toimittanut asianmukaisia todisteita ja väitettä tukevia asiakirjoja, mikä olisi ollut tarpeen edellä 42 kohdassa mainituista syistä.

45 Sama johtopäätös seuraa lisäksi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan viimeisestä virkkeestä, jonka mukaan rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin. Vaikka tuon säännöksen ranskankielisessä toisinnossa ei mainitakaan nimenomaisesti asianosaisten toi-

mittamia todisteita, siitä on kuitenkin seurauksena, että asianosaisille kuuluu väitteitään tukevien todisteiden toimittaminen. Tämä tulkinta saa tukea samaisen säännöksen muista kieliversioista, erityisesti englanninkielisestä versiosta, jossa mainitaan "the facts, evidence and arguments provided by the parties", saksankielisestä versiosta, jossa mainitaan "das Vorbringen — — der Beteiligten", ja italiankielisestä versiosta, jossa mainitaan "[ai] fatti, prove ed argomenti addotti — — dalle parti".

46 Edellä esitettyjen seikkojen valossa on nyt kyseessä olevassa tapauksessa tutkittava, onko kantajan esittämä ainoa kanneperuste hyväksyttävä ja onko riidanalainen päätös laillinen.

47 Tältä osin on todettava, että asiakirja-aineistosta käy ilmi, että väiteosasto on 5.6.1998 päivätyllä kirjeellään täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 3 kohdan, 17 säännön 2 kohdan ja 20 säännön 2 kohdan mukaisesti kehottanut väitteentekijää toimittamaan kahden kuukauden määräajassa ja väitemenettelyn kielellä eli englanniksi ne väitteen tueksi esitettävät seikat, todisteet ja perustelut, joita ei vielä ollut toimitettu. Tässä kirjeessä käytetty täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 2 kohdan ja 17 säännön 2 kohdan yhtäaikainen soveltaminen ei ole vastoin mitään täytäntöönpanoasetuksen määräystä ja on prosessiekonomian ja hyvän hallinnon periaatteiden mukaista. Pyydettyihin todisteisiin ja väitettä tukeviin asiakirjoihin kuului erityisesti rekisteröintitodistus siitä väitteentekijän aikaisemmasta espanjalaisesta tavaramerkistä, jonka olemassaoloon tämän väite perustui; tämä todistus olisi nimittäin täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 2 kohdan mukaisesti ollut ensisijainen todiste tuon aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnistä.

48 On On kiistatonta, että väitteentekijä on tähän kirjeeseen 18.6.1998 antamassaan vastauksessa toimittanut ainoastaan espanjankielisen version tästä rekisteröintitodistuksesta. Väitteentekijä ei sitä vastoin ole asetetussa määräajassa toimittanut tuosta todistuksesta käännöstä väitemenettelyn kielellä. Väitteentekijä ei ole myöskään pyytänyt jatkoaikaa kyseiselle määräajalle täytäntöönpanoasetuksen 71 artiklan 1 kohdan nojalla.

49 Väiteosasto on näin ollen 24.2.1999 tekemällään päätöksellä hylännyt väitteen perusteettomana sillä perusteella, että väitteentekijä ei ollut näyttänyt asianmukaisilla todisteilla ja väitettä tukevilla asiakirjoilla toteen sen aikaisemman kansallisen tavaramerkin olemassaoloa, johon tämän väite perustui.

50 Kolmas valituslautakunta on kuitenkin 26.6.2000 tekemällään päätöksellä kumonnut väiteosaston päätöksen, koska se on riidanalaisen päätöksen 20—22 kohdassa katsonut yhtäältä, että väiteosasto oli täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 2 kohdan nojalla velvollinen myöntämään väitteentekijälle kahden kuukauden lisämääräajan, jonka kuluessa väitteentekijä olisi voinut toimittaa väitemenettelyn kielellä tehdyn käännöksen edellä mainitusta rekisteröintitodistuksesta; ja toisaalta, että väiteosasto oli loukannut väitteentekijän oikeutta tulla kuulluksi, koska ei ollut ennen väitteen hylkäämistä ilmoittanut väitteentekijälle tästä puutteesta ja kehottanut tätä korjaamaan se mainitussa määräajassa.

51 Tässä valituslautakunnan arvioinnissa asiasta on oikeudellinen virhe, eikä sitä voida hyväksyä.

52 Ensinnäkin, kuten jo on todettu, etenkin todisteita ja väitettä tukevia asiakirjoja sekä niistä väitemenettelyn kielelle tehtyjä käännöksiä koskevat lailliset vaatimukset eivät ole täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 2 kohdassa tarkoitettuja väitteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, vaan väitteen hyväksymisen asiallisia edellytyksiä.

53 Toisin kuin valituslautakunta on katsonut, väiteosastolla ei nyt kyseessä olevassa tapauksessa näin ollen ollut lainkaan velvollisuutta huomauttaa täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 2 kohdan mukaisesti väitteentekijälle puutteesta, joka johtui tämän laiminlyönnistä toimittaa väitemenettelyn kielellä tehty käännös

aikaisemman espanjalaisen tavaramerkin rekisteröintitodistuksesta tätä tarkoitusta varten asetetussa määräajassa, tai myöntää väitteentekijälle kahden kuukauden lisämääräaika tuon käännöksen toimittamista varten.

54 Täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 2 kohtaa ei voida tässä tapauksessa soveltaa myöskään analogisesti, kuten SMHV perustellusti toteaa vastauskirjelmässään. Sellainen lähestymistapa olisi vastoin lainsäätäjän tekemää perus-erottelua yhtäältä niihin edellytyksiin, jotka väiteilmoituksen on täytettävä, jotta väite voidaan ottaa tutkittavaksi, ja toisaalta väitteen tueksi esitettävien seikkojen, todisteiden ja perustelujen sekä väitettä tukevien asiakirjojen toimittamista koskeviin edellytyksiin, jotka liittyvät väitteen tutkimiseen.

55 Toiseksi on korostettava, että toisin kuin kolmas valituslautakunta on katsonut riidanalaisessa päätöksessä, väiteosasto ei ole loukannut täytäntöönpano-asetuksen 18 säännön 2 kohdasta johtuvaa väitteentekijän oikeutta tulla kuulluksi, kun se ei ole ilmoittanut väitteentekijälle havaitusta puutteesta ja kehottanut tätä korjaamaan se kyseisessä säännössä tarkoitetussa kahden kuukauden lisämääräajassa. Väiteosasto ei ole myöskään rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toista virkettä, jossa säädetään, että SMHV:n päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

56 Tältä osin on todettava, että väiteosasto on edellä mainitussa 5.6.1998 päivätyssä kirjeessään, jolla väitteentekijää on kehotettu toimittamaan tarpeelliset todisteet ja väitettä tukevat asiakirjat, selvästi ja yksiselitteisesti ilmaissut, että mainitut todisteet ja väitettä tukevat asiakirjat on toimitettava asetetussa kahden kuukauden määräajassa ja väitemenettelyn kielellä. Väitteentekijällä on siis ollut mahdollisuus noudattaa tätä vaatimusta ja ottaa kantaa siihen syyhyn, johon

väiteosaston päätös perustuu. Kuten SMHV on perustellusti korostanut vastineessaan, tämä päätös ei näin ollen voinut tulla yllätyksenä väitteentekijälle.

57 Väitteentekijän laiminlyönti toimittaa väiteosaston täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 3 kohdan, 17 säännön 2 kohdan ja 20 säännön 2 kohdan mukaisesti asettamassa määräajassa ja väitemenettelyn kielellä käännös aikaisemman kansallisen tavaramerkin rekisteröintitodistuksesta on väitettä tutkittaessa huomioon otettava seikka, eikä kyseessä ole täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 2 kohdassa tarkoitettu väiteilmoituksen puute.

58 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on katsonut, että väiteosasto oli velvollinen soveltamaan täytäntöönpanoasetuksen 18 säännön 2 kohtaa ennen väiteilmoituksen hylkäämistä. Kantajan ainoa kanneperuste, joka koskee kyseisen säännön virheellistä soveltamista, on näin ollen hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on kumottava.

59 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että asiakirja-aineistosta ei käy ilmi, että väiteosaston päätös olisi muutoinkaan siten virheellinen, että valituslautakunnan päätös kumota väiteosaston päätös olisi oikeutettu.

60 Ensinnäkään ei voida väittää, kuten väitteentekijä teki valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä (ks. riidanalaisen päätöksen 13 kohta), että väitteentekijä ei nyt kyseessä olevassa tapauksessa olisi ollut velvollinen toimittamaan väitemenettelyn kielellä käännöstä väitteen perusteena olevan aikaisemman espanjalaisen tavaramerkin rekisteröintitodistuksesta. Väitteentekijän mukaan kyseisen

tavaramerkin numero, haltija, hakemispäivä ja kohde olivat selvät ilman todistuksen kääntämistäkin. Todistuksesta ilmeni myös tavaraluokka, joka myös oli selvä ilman käännöstä.

61 Tämän osalta on huomautettava, että väitteentekijä on täytäntöönpanoasetuksen 17 säännön 2 kohdan nojalla velvollinen toimittamaan väitemenettelyn kielellä käännöksen väitteen tueksi esittävistä todisteista ja väitettä tukevista asiakirjoista. Tämä sääntö on poikkeus niistä kieliä koskevista säännöksistä, joita yleensä sovelletaan SMHV:ssä käytävissä menettelyissä asiakirjojen toimittamisen ja käyttämisen osalta.

62 Toiseksi tätä arviointia, jonka mukaan rekisteröintitodistuksesta on toimitettava käännös väitemenettelyn kielellä väiteosaston asettamassa määräajassa, ei voi muuttaa se seikka, että väiteosasto on 5.6.1998 päivätyn kirjeensä viimeisessä virkkeessä todennut, että jos vaadittuja tietoja ja käännöksiä ei toimiteta, virasto tekee päätöksen väitteestä käytettävissään olevien todisteiden perusteella. Ei voida väittää, että väiteosasto olisi tällä virkkeellä aiheuttanut sen, että väitteentekijä olisi voinut perustellusti olettaa, että kun väitemenettelyn kielelle tehty käännös aikaisemman espanjalaisen tavaramerkin rekisteröintitodistuksesta puuttui, väiteosasto tekisi päätöksen yksin rekisteröintitodistuksen espanjankielisen version perusteella. Kyseistä virkettä on päinvastoin tulkittava siten, että sellaisessa tapauksessa väiteosasto tekisi päätöksen väitteestä ottamatta todisteena huomioon kyseisen asiakirjan espanjankielistä versiota.

63 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa lopuksi, että väitteentekijä ei ole toimittanut väitemenettelyn kielellä käännöstä rekisteröintitodistuksesta senkään jälkeen, kun väiteosaston edellä mainitussa 5.6.1998 päivätyssä kirjeessä väitteentekijälle asettama määräaika oli päättynyt.

64 Tältä osin on todettava, että riidanalaisen päätöksen 13 kohdan neljännestä luetelmakohdasta ilmenee, että väitteentekijä on valituslautakunnalle väittänyt ilmoittaneensa 8.9.1998 päivätyssä kirjeessään (ks. edellä 14 kohta) sekä tavaraluokan että englanninkielisen luettelon aikaisemman kansallisen tavaramerkin tarkoittamista tavaroista. On kuitenkin todettava, että väitteentekijä on tuossa kirjeessään ainoastaan todennut, että tavarat, joita nyt kyseessä olevat kaksi tavaramerkkiä tarkoittivat, ovat samoja ja kuuluvat tavaraluokkaan 25. Sellainen maininta ei ole aikaisemman espanjalaisen tavaramerkin rekisteröintitodistuksen käännös täytäntöönpanoasetuksen asiaankuuluvien säännösten tarkoittamassa mielessä, eikä sitä voida rinnastaa sellaiseen käännökseen.

65 Nyt käsiteltävänä olevassa oikeudenkäyntiasiassa ei näin ollen ole tarpeen lausua SMHV:n esittämästä kysymyksestä (ks. edellä 26 kohta), joka koskee asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan aineellista soveltamisalaa, ja erityisesti siitä, voiko SMHV tuon artiklan nojalla ottaa huomioon tosiseikkoja tai todisteita, jotka on toimitettu SMHV:n asettaman määräajan päättymisen jälkeen, ja missä määrin niitä myönteisessä tapauksessa voidaan ottaa huomioon.

Oikeudenkäyntikulut

66 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian ja kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 26.6.2000 tekemä päätös (asia R 181/1999-3), sellaisena kuin se on oikaistuna 6.7.2000 tehdyllä korjauksella, kumotaan.**

2) **SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Vilaras Tiili Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä kesäkuuta 2002.

H. Jung

kirjaaja

M. Vilaras

neljännen jaoston puheenjohtaja