YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(neljäs jaosto)

11 päivänä heinäkuuta 2007 *

Asiassa T-192/04,

Flex Equipos de Descanso, SA, kotipaikka Madrid (Espanja), edustajanaan aluksi asianajaja R. Ocquet, sittemmin asianajaja I. Valdelomar Serrano,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään S. Laitinen ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnassa käydyn menettelyn toisena osapuolena oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

Leggett & Platt, Inc., kotipaikka Carthage, Missouri (Yhdysvallat), edustajinaan solicitor G. Cronin, solicitor S. Castley ja barrister G. Hollingworth,

ja jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 18.3.2004 tekemästä päätöksestä (asia R 333/2003-1), joka koskee Flex Equipos de Descanso, SA:n ja Leggett & Platt, Inc:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit Wiszniewska-Białecka ja E. Moavero Milanesi,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Pocheć,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 28.5.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 29.10.2004 toimitetut SMHV:n ja väliintulijan vastineet,

ratkaisten asian asianosaisten jätettyä saapumatta 14.6.2006 pidettyyn istuntoon,

ottaen huomioon 30.4.2007 tehdyn päätöksen aloittaa suullinen menettely uudelleen,

ottaen huomioon asianosaisten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asettamassa määräajassa esittämät huomautukset siitä, minkälaisia päätelmiä ne katsovat voitavan tehdä yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-29/05 P, SMHV vastaan Kaul, 13.3.2007 antaman tuomion (Kok. 2007, s. I-2213) perusteella nyt käsiteltävänä olevan asian kannalta,

on antanut seuraavan

tuomion

Asiaa koskevat oikeussäännöt

1 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 8 artiklan 1 ja 5 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisön keskuudessa on sekaannus-

vaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

– –

ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit – –

– –

c) tavaramerkkejä, jotka yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä – – ovat jossakin jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 [bis] artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

– –

5. Jos – – aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi."

Asian tausta

2 Leggett & Platt, Inc. teki 12.4.2000 hakemuksen sanamerkin LURA-FLEX rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi tavaroille, jotka 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 6 ja 20, ja jotka vastaavat asianomaisten luokkien osalta seuraavia kuvauksia:

– luokka 6: "Huonekaluihin, sänkyihin, sänkytarvikkeisiin, verhoiltuihin huonekaluihin, patjoihin ja istuimiin tarkoitetut jousisarjat; osat ja tarvikkeet kaikille edellä mainituille tavaroille"

– luokka 20: "Huonekalut, verhoillut huonekalut ja istuimet, joissa kaikissa on jouset; sängyt; vuodevaatteet; patjat; vuodesohvat".

3 Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskeva hakemus esitettiin englannin kielellä, ja se julkaistiin Yhteisön tavaramerkkilehden 5.2.2001 ilmestyneessä numerossa 13/01.

4 Fábricas Lucía Antonio Betere, SA Flabesa teki 3.5.2001 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevasta hakemuksesta.

5 Flabesan väite perustui kahteen aikaisempaan Espanjassa 21.9.1998 tavaramerkeiksi rekisteröityyn kuviomerkkiin, joiden numerot ovat 2147658 ja 2147672 ja jotka ovat seuraavanlaisia:



6 Tavaramerkki numero 2147658 on rekisteröity seuraavia tavaroita varten: luokkaan 6 kuuluvat ”epäjalot metallit ja niiden seokset, metalliset rakennusmateriaalit, kannettavat metallirakennelmat, muut kuin sähköiset metalliset materiaalit, metalliset lukkosepäntuotteet ja rautakauppatuotteet; metalliputket, kassakaapit, muihin luokkiin kuulumattomat metalliesineet, mineraalit, metalliset vuodekehikot ja metalliset sängynpyörät”.

7 Tavaramerkin numero 2147672 kattamat tavarat ovat luokkaan kuuluvat 20 ”villasta, villa- ja olkihaituvista, hevosen jouhista ja muista samankaltaisista aineista valmistetut sängyt, patjat ja tyynyt, yhdistelmäpatjat, joissa on elastiset jouset, kumista, vaahtomuovista ja kaikenlaisista polyuretaanivaahdoista valmistetut tyynyt ja patjat; kehdot, leposohvat; olkipatjat, joissa on käytetty puuta ja joissa on metallikehikkojou-

situs, kerrossängyt, yöpöydät, kehdot, retki- ja rantahuonekalut, kaikenlaiset huonekalut, mukaan lukien metallihuonekalut, taitettavat huonekalut, työpöydät, patjat, joissa on metalli- tai putkijouset, ei-lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut ilmapatjat, vuodepatjat ja jousipatjat, (puiset) sänkyrungot; vuodevaatetuotteet lukuun ottamatta sängynpeitteitä; (ei-metalliset) vuoteen muodostamat rakennelmat, ei-metalliset sängynpyörät; jousitetut sängynpatjat, sairaalasängynpatjat; ei-lääketieteelliseen käyttöön tarkoitetut hydrostaattiset sängyt, muihin luokkiin kuulumattomat huonekalut, peilit, kehykset ja tuotteet, jotka on valmistettu puusta, korkista, ruo'osta, rottingista, pajusta, sarvesta, luusta, norsunluusta, valaanluusta, simpukankuoresta, meripihkasta, helmiäisestä, merivahasta, kaikkien näiden aineiden korvikkeista tai muovista".

8 Väite esitettiin kaikkia kyseisessä tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita vastaan, ja se perustui kaikkiin aikaisempien kansallisten tavaramerkkien kattamiin tuotteisiin.

9 Flabesa teki väiteilmoituksen asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti englanniksi, josta tuli näin ollen 115 artiklan 6 kohdan nojalla väitemenettelyn kieli.

10 Väiteosasto asetti 29.8.2001 päivätyssä kirjeessään Flabesalle 29.12.2001 päättyvän neljän kuukauden määräajan väitettä tukevien tosiseikkojen, todisteiden ja huomautusten esittämiseksi sekä korosti, että kaikki asiakirjat on esitettävä väitemenettelyn kielellä tai niihin on liitettävä mukaan käännös. Tältä osin SMHV täsmensi, että käännös on toimitettava myös kaikista jo jollakin muulla kielellä esitetyistä asiakirjoista ja todistuksista ja että asiakirjoja, joita ei ole käännetty menettelyssä käytettävälle kielelle, ei oteta huomioon.

11 Flabesa vetosi 20.12.2001 päivätyssä kirjelmässään asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja 8 artiklan 5 kohtaan sekä vaati yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen hylkäämistä.

12 Flabesa väitti, että koska riidanalaiset merkit tarkoittavat samoja tuotteita ja lisäksi muistuttavat suuresti toisiaan niin visuaalisesti, lausuntatavaltaan kuin merkityssisällöltään, haetun tavaramerkin ja aikaisempien tavaramerkkien välillä on olemassa ainakin mielleyhtymänä ilmenevä sekaannusvaara, mitä lisää se seikka, että aikaisemmat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja.

13 Flabesan mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta tulisi näin ollen sovellettavaksi myös niihin asianomaisen tavaramerkkihakemuksen kattamiin tavaroihin, joita ei voida katsoa samankaltaisiksi kuin aikaisempien tavaramerkkien tarkoittamat tavarat.

14 Flabesa on esittänyt väitteidensä tueksi seuraavat espanjankieliset asiakirjat toimittamatta kuitenkaan niistä väitemenettelyn kielellä laadittuja käännöksiä:

– Espanjan korkeimman oikeuden 13.7.1999 antama tuomio, jossa pysytetään sanaa ”goliatex” koskevan tavaramerkkihakemuksen hylkäävä päätös sillä perusteella, että kyseisen merkin ja aikaisemman yleisesti tunnetun sanamerkkityyppisen tavaramerkin FLEX välillä on sekaannusvaara

– otteita Flabesan internetsivuista

– muita päätöksiä, joissa tunnustetaan, että kyseiset sanan FLEX sisältämät tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja

– Barcelonan, Madridin, Bilbaon ja Valencian kauppakamareiden antamia todistuksia

– mainostoimiston laatima selonteko ja todistus

– Flabesan edustajan valaehtoisesti antama vakuutus, joka koskee Flabesan tavaramerkkien tunnettuutta, ja luettelo tavaramerkeistä, kauppanimityksistä sekä yhteisöistä, joiden toiminimessä esiintyvät sanat ”flex” ja ”multielastic”

– otteet neljästä mainostekstistä

– mainos- ja myynninedistämiskuluja koskeva ilmoitus

– tuotekuvasto.

15 Leggett & Platt esittivät 24.4.2002 toimitetussa kirjeessään, että kyseisiä asiakirjoja ei voida ottaa huomioon, koska niitä ei ole käännetty väitemenettelyn kielelle.

16 Flabesa toimitti 9.8.2002 päivätyssä kirjeessään väitemenettelyn kielellä laaditut käännökset kyseisistä asiakirjoista ja vaati uudelleen tavaramerkkihakemuksen hylkäämistä vedoten ensisijaisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja toissijaisesti 8 artiklan 5 kohtaan.

17 Flabesa huomautti lisäksi, että Flex Equipos de Descanso oli 31.12.1999 ostanut kyseisen yrityksen kaikkine varoineen, oikeuksineen ja velvollisuuksineen, mukaan lukien yrityksen väitteentekijän ominaisuudessa SMHV:ssä esittämät vaatimukset, sekä että SMHV:lle on toimitettu asianomaisten yritysten yhteiselle edustajalleen laatimat valtakirjat.

18 Väiteosasto antoi väitteentekijän huomautukset tiedoksi Leggett & Plattille 30.8.2002 päivätyllä kirjeellä ja ilmoitti samalla, ettei uusia todisteita enää voi esittää.

19 Siitä huolimatta, että kysymyksessä olevat tavarat ovat samoja tai samankaltaisia, väiteosasto hylkäsi esitetyn väitteen riidanalaisten merkkien välillä olevien erojen vuoksi 24.3.2003 tekemällään päätöksellä N:o 715/2003.

20 Väiteosasto totesi, että se olisi saattanut ratkaista asian eri tavalla, jos väitteentekijä olisi määräajassa vedonnut tehokkaasti aikaisempien tavaramerkkiensä laajasta käytöstä johtuvaan vahvaan erottamiskykyyn toimittamalla asianmukaiset käännökset merkityksellisistä todisteista. Koska väitteentekijä ei näin ollut menetellyt, sen esittämiä väitteitä ja todisteita ei voitu ottaa huomioon.

21 Väitteentekijä valitti 5.5.2003 kyseisestä päätöksestä valituslautakuntaan ja katsoi väiteosaston päätöksen olla ottamatta huomioon aikaisempien tavaramerkkiensä tunnettuutta vääräksi, koska väitteentekijä oli kuitenkin esittänyt kyseiset todisteet ja niiden käännökset vastineena Leggett & Plattin väitteille, joissa kiistettiin se, että väitteentekijän aikaisemmat tavaramerkit sinällään olisivat erottamiskykyisiä ja että niillä olisi tunnettuutensa johdosta vahva erottamiskyky.

22 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi väitteentekijän valituksen 18.3.2004 tekemällä päätöksellään (jäljempänä riidanalainen päätös).

23 Valituslautakunta arvioi väiteosaston ratkaisun oikeaksi siltä osin kuin väiteosasto ei ollut ottanut huomioon todisteita ja asiakirjoja, jotka koskivat väitteentekijän aikaisempien tavaramerkkien tunnettuutta, sillä perusteella, että kyseisiä todisteita ei yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 17 säännön 2 kohdan vastaisesti ollut esitetty väitemenettelyn kielellä ja että Leggett & Platt ei siten ollut saanut tilaisuutta puolustautua tältä osin.

24 Valituslautakunta totesi lisäksi, että kun otetaan huomioon riidanalaisten merkkien välillä olevat erot, väiteosasto oli perustellusti arvioinut, ettei sekaannusvaaraa ollut.

25 Sikäli kuin riidanalaisia merkkejä ei ole pidettävä samankaltaisina, valituslautakunta hylkäsi väitteentekijän väitteet, jotka perustuvat asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohtaan, sillä perustella, että väitteentekijä ei ollut esittänyt määräajassa todisteita aikaisempien tavaramerkkiensä tunnettuudesta eikä osoittanut, millä tavalla Leggett & Plattin hakeman yhteisön tavaramerkin käyttö merkitsisi aikaisempien tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä tai olisi haitaksi niiden erottamiskyvylle tai maineelle.

Oikeudenkäyntimenettely ja asianosaisten lausumat

26 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 28.5.2004 jättämällään kannekirjelmällä kantaja nosti asetuksen N:o 40/94 63 artiklan nojalla nyt käsiteltävänä olevan kanteen.

27 Asianosaiset eivät osallistuneet 14.6.2006 pidettyyn istuntoon.

28 Suullinen käsittely aloitettiin uudelleen 30.4.2007 annetun määräyksen nojalla, jotta asianosaisilla olisi mahdollisuus esittää mahdolliset huomautuksensa, jotka johtuvat yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-29/05 P, SMHV vastaan Kaul, 13.3.2007 annetusta tuomiosta (Kok. 2007, s. I-2213).

29 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin sillä jätettiin huomioon ottamatta esitetyt todisteet ja hylättiin kantajan väite sekä muuttaa riidanalaista päätöstä samoilta osin

– palauttaa asian SMHV:hen ja velvoittaa SMHV:n hylkäämään tavaramerkin LURA-FLEX rekisteröintiä koskevan hakemuksen kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

30 SMHV ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa oleva Leggett & Platt vaativat, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– jättää tutkimatta kantajan vaatimusten toisen kohdan

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantajan vaatimusten toisen osan ottaminen tutkittavaksi

31 SMHV ja Leggett & Platt väittävät, että kantajan vaatimusten toinen kohta on jätettävä tutkimatta sikäli kuin siinä vaaditaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n hylkäämään kysymyksessä olevan hakemuksen tavaramerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi, koska tällaisen määräyksen antaminen ei kuulu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toimivaltaan.

32 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistuttaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä yhteisöjen tuomioistuimissa nostetun kanteen yhteydessä SMHV:n on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaisesti toteutettava niiden mahdollisesti antamien kumoamistuomioiden täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet.

33 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole antaa SMHV:lle määräyksiä. SMHV:n on sitä vastoin itse tehtävä johtopäätökset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden tuomiolauselmien ja perustelujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta).

34 Kantajan vaatimusten toinen kohta on siis jätettävä tutkimatta sikäli kuin siinä vaaditaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n hylkäämään kysymyksessä olevan hakemuksen tavaramerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi kaikkien tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden osalta.

Aineellinen kysymys

35 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi ensinnäkin kahden olennaisen menettelymääräyksen rikkomiseen. Tältä osin kantaja väittää ensisijaisesti, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 2868/95 18 säännön 2 kohtaa ja 22 säännön 4 kohtaa, sekä toissijaisesti, että valituslautakunta loukkasi kantajan oikeutta tulla kuulluksi.

36 Kantaja katsoo lisäksi, että valituslautakunta sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se arvioi, että sekaannusvaaraa ei ole, ja kun se virheellisesti jätti soveltamatta kyseisen asetuksen 8 artiklan 5 kohtaa.

Asetuksen N:o 2868/95 18 säännön 2 kohdan ja 22 säännön 4 kohdan rikkominen

– Asianosaisten lausumat

37 Kantaja väittää, että valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 2868/95 18 säännön 2 kohtaa ja 22 säännön 4 kohtaa, kun se jätti ottamatta huomioon aikaisempien

tavaramerkkien tunnettuutta koskevat todisteet sillä perusteella, että niitä ei ollut käännetty menettelykielelle väiteosaston asettamassa määräajassa.

38 SMHV:llä on 18 säännön 2 kohdan nojalla velvollisuus kehottaa väitteentekijää poistamaan tietyt väiteilmoituksessa havaitsemansa puutteet kahden kuukauden kuluessa, kun taas 22 säännön 4 kohdan nojalla SMHV voi kehottaa väitteentekijää toimittamaan tälle asettamassaan määräajassa menettelykielellä laaditun käännöksen esitetyistä todisteista ja aihetodisteista, jotka koskevat aikaisempien tavaramerkkien käyttöä.

39 Väiteosaston olisi pelkän 29.8.2001 päivättyyn kirjeeseensä laitetun vakiokappaleen sijaan pitänyt pyytää kantajaa muodollisesti korjaamaan käännöksen puuttumisen, kun se oli huomannut tämän puuttumisen, tai asettaa kantajalle määräaika kyseisen puutteen poistamiseksi, kun Leggett & Platt oli sanotusta puutteesta huomauttanut.

40 Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-232/00, Chef Revival USA vastaan SMHV – Massagué Marín (Chef), 13.6.2002 antaman tuomion (Kok. 2002, s. II-2749) 44 kohdasta voidaan päätellä, ellei väitteen tueksi esitettäviä todisteita ja väitettä tukevia asiakirjoja tai väitemenettelyn kielellä laadittua käännöstä niistä toimiteta tätä tarkoitusta varten alun perin asetetussa määräajassa tai asetetulle määräajalle asetuksen N:o 2868/95 71 säännön 1 kohdan nojalla myönnetyssä jatkoajassa, väiteosasto voi joko hylätä väitteen perusteettomana tai – kuten nyt käsiteltävä olevassa asiassa – ratkaista asian käytettävissään olevien todisteiden perusteella asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 3 kohdan nojalla jo käytettävissään olevien todisteiden perusteella, edellyttäen, että tällöin kuitenkin kaikki jo toimitetut todisteet otetaan huomioon.

41 Joka tapauksessa kantajan toimittamat todisteet olisi pitänyt ottaa huomioon ainakin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen kannalta todisteena aikaisempien tavaramerkkien käytöstä johtuvasta vahvasta erottamiskyvystä.

42 SMHV ja Leggett & Platt puolestaan katsovat, että väitteentekijän on asetuksen N:o 2868/95 17 säännön 2 kohdan nojalla toimitettava käännös aikaisempien tavaramerkkien mainetta koskevista todisteista joko kuukauden kuluessa väitteen tekemiselle asetetun määräajan päättymisestä tai, kuten nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, 16 säännön 3 kohdan nojalla SMHV:n 20 säännön 2 kohdan mukaisesti asettamassa määräajassa.

43 Kantaja ei kuitenkaan ollut SMHV:n sääntöjen mukaisesti asettamaan määräpäivään 29.12.2001 mennessä toimittanut englannin kielellä laadittua käännöstä aikaisempien tavaramerkkiensä tunnettuutta koskevista todisteista. Väiteosasto ja valituslautakunta ovat näin ollen perustellusti jättäneet ottamatta huomioon espanjan kielellä esitetyt todisteet, jotka koskevat kantajan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohdan mukaisia oikeuksia.

44 Toisin kuin kantaja väittää, riidanalaista päätöstä ei siis voida kumota sillä perusteella, että SMHV:llä olisi 18 säännön 2 kohdan nojalla velvollisuus antaa väitteentekijöille tilaisuus täydentää esittämiään todisteita SMHV:n asettamassa uudessa määräajassa.

45 Kyseinen 18 sääntö koskee väitteen tutkittavaksi ottamista, jonka SMHV tutkii viran puolesta, eikä sitä sovelleta 17 säännön 2 kohdassa säädettyyn velvollisuuteen toimittaa väitemenettelyn kielellä laadittu käännös; tämän velvollisuuden laiminlyönti merkitsee väitteen hyväksymisen asiallisten edellytysten noudattamatta jättämistä, mikä puolestaan on verrattavissa väitteen perustana olevia tosiseikkoja koskevien todisteiden toimittamatta jättämiseen (edellä 40 kohdassa mainittu asia Chef, tuomion 44 kohta ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-107/02, GE Betz v. SMHV – Atofina Chemicals (BIOMATE), 30.6.2004 antama tuomio, Kok. 2004, s. II-1845, 70 kohta).

46 Sitä paitsi 22 säännön 4 kohta ei sovellu nyt käsiteltävänä olevaan asiaan, koska sääntö koskee yksinomaan aikaisempien tavaramerkkien käyttöä koskevia todisteita, joita vaaditaan ainoastaan siinä tapauksessa, että asianomaiset tavaramerkit on rekisteröity vähintään viisi vuotta aikaisemmin ja yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tekijä vaatii, toisin kuin nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, esittämään todisteita sanotusta käytöstä.

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

47 Asetuksen N:o 2868/95 16 säännön 3 kohdassa säädetään, että jollei todisteita siitä, että väitteen perustana oleva tavaramerkki on laajalti tunnettu, ole toimitettu yhdessä väiteilmoituksen kanssa tai sen toimittamisen jälkeen, voidaan todisteet toimittaa väitemenettelyn alkamisen jälkeen SMHV:n 20 säännön 2 kohdan mukaisesti määräämän ajan kuluessa.

48 Kyseisen asetuksen väitemenettelyn kieltä koskevan 17 säännön 2 kohdassa myös säädetään, että ellei väitteen tukena olevia todisteita ole toimitettu – kuten nyt käsiteltävänä olevassa asiassa – väitemenettelyn kielellä, väitteentekijän on toimitettava tällä kielellä laadittu käännös todisteista SMHV:n 16 säännön 3 kohdan mukaisesti asettaman määräajan kuluessa.

49 Tästä seuraa, että kantajan olisi ennen kyseisen 29.12.2001 päättyneen neljän kuukauden määräajan, joka kantajalle oli asetettu 20 säännön 2 kohdan mukaisesti väitteensä perustelemiseksi tarpeellisiksi katsomiensa tosiseikkojen, todisteiden ja huomautusten esittämiseksi, umpeutumista pitänyt toimittaa väiteosastolle käännökset aikaisempien tavaramerkkiensä tunnettuutta koskevista todisteista.

50 Siitä seikasta, että yhtäältä 16 säännön 3 kohdassa viitataan 20 säännön 2 kohtaan ja toisaalta 17 säännön 2 kohdassa viitataan 16 säännön 3 kohtaan, on pääteltävissä, että määräaika, jonka väiteosasto 20 säännön 2 kohdan nojalla asetti väitteen tueksi esitettyjä tosiseikkoja, todisteita ja huomautuksia koskevien yksityiskohtaisten tietojen antamista varten, koski myös väitemenettelyn kielellä laadittuja käännöksiä kantajan aikaisempien tavaramerkkien tunnettuutta koskevista todisteista.

51 Tältä osin on muistutettava siitä, että väiteosasto oli 29.8.2001 päivätyssä kirjeessään nimenomaisesti tähdentänyt kantajalle, että kaikki asiakirjat on esitettävä väitemenettelyn kielellä – eli tässä asiassa siis englanniksi – tai niihin on liitettävä sanotulla kielellä laaditut käännökset ja että käännös on toimitettava myös kaikkien jo toimitettujen asiakirjojen ja todistusten osalta eikä asiakirjoja, joita ei ole käännetty väitemenettelyn kielelle, oteta huomioon.

52 Vaikka kantaja toimittikin väiteosastolle sääntöjenmukaisesti väitteen tueksi esitettyjä tosiseikkoja, todisteita ja huomautuksia koskevat yksityiskohtaiset tiedot 20.12.2001, se esitti kuitenkin tässä yhteydessä kantajan aikaisempien tavaramerkkien tunnettuutta koskevat todisteet ainoastaan espanjankielisinä. Kantaja toimitti väiteosastolle väitemenettelyn kielellä eli englanniksi laaditun käännöksen sanotuista todisteista vasta 29.12.2001, jolloin väiteosaston asettama neljän kuukauden määräaika oli kulunut umpeen.

53 Kantaja väittää turhaan, että väiteosasto rikkoi asetuksen N:o 2868/95 18 säännön 2 kohtaa ja 22 säännön 4 kohtaa, kun se jätti kysymyksessä olevat käännökset ottamatta huomioon eikä ensin, käännösten puuttumisen havaittuaan, erikseen kehottanut kantajaa poistamaan kyseistä puutetta taikka Leggett & Plattin sanotusta puutteesta huomautettua asettanut kantajalle erityistä määräaikaa puutteen poistamista varten.

54 Yhtäältä 18 säännön 2 kohta, jonka mukaan SMHV ilmoittaa väitteentekijälle väiteilmoituksessa olevista puutteista ja kehottaa tätä poistamaan havaitut puutteet kahden kuukauden määräajan, joka ei ole pidennettävissä, kuluessa, ei sovellu edes analogisesti nyt käsiteltävänä olevaan asiaan, koska sanottu säännös koskee väitteen tutkimatta jättämisen perusteita (edellä 40 kohdassa mainittu asia Chef, tuomion 36 kohta).

55 Väitteen tueksi esitettäviä seikkoja, todisteita ja perusteluja sekä väitteen tukemiseksi toimitettuja asiakirjoja, mukaan lukien niistä väitemenettelyn kielellä laaditut käännökset, koskevat lailliset vaatimukset ovat kuitenkin edellytyksiä, jotka kuuluvat väitteen aineellisen tutkinnan yhteyteen (edellä 40 kohdassa mainittu asia Chef, tuomion 37 ja 52 kohta).

56 Väiteosastolla ei ollut velvollisuutta huomauttaa kantajalle puutteesta, joka johtui siitä, että kantaja ei ollut toimittanut käännöstä kantajan aikaisempien tavaramerkkien tunnettuutta koskevista todisteista, koska sanotun käännöksen puuttuminen ei ole asetuksen N:o 2868/95 18 säännön 2 kohdassa tarkoitettujen asetuksen N:o 40/94 eikä asetuksen N:o 2868/95 säännösten vastaista (edellä 45 kohdassa mainittu asia BIOMATE, tuomion 70 kohta).

57 Toisaalta SMHV ei ole voinut rikkoa 22 säännön 4 kohtaa, jonka nojalla se voi kehottaa väitteentekijää toimittamaan tälle asettamassaan määräajassa menettelykielellä laaditun käännöksen muulla kielellä esitetyistä todisteista, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 tai 3 kohdassa tarkoitettua aikaisempien tavaramerkkien käyttöä.

58 Viimeksi mainittu säännös, jonka nojalla väitteentekijä voi tavaramerkin hakijan pyynnöstä esittää todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa tavaramerkkiä, johon väite perustuu, on tosiasiallisesti käytetty, ei selvästikään tule sovellettavaksi nyt käsiteltävänä olevaan asiaan.

59 Kantaja, jonka aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity vasta vuonna 1998, ei siis voi vedota siihen, että asianomaisia tavaramerkkejä olisi käytetty yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana, sillä sanottu julkaiseminen on tapahtunut 5.2.2001.

60 Joka tapauksessa kantaja ei ole tehokkaasti vedonnut asetuksen N:o 2868/95 71 sääntöön, jonka nojalla SMHV voi olosuhteet huomioon ottaen myöntää asettamalleen määräajalle jatkoajan sillä edellytyksellä, että asianosainen sitä pyytää ennen kyseisen määräajan päättymistä.

61 Koska kantaja toimitti väiteosastolle väitemenettelyn kielellä laaditut käännökset aikaisempien tavaramerkkiensä tunnettuutta koskevista todisteista ja todistuksista liian myöhään, on katsottava, että kantaja on asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla jättänyt toimittamatta todisteet määräajassa ja että SMHV voi näin ollen kyseisen säännöksen nojalla olla ottamatta sanottuja todisteita huomioon.

62 Sikäli kuin tosiseikat tai todisteet esitetään valituslautakunnalla määräajan päätyttyä, kuten nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, edellä mainitussa säännöksessä annetaan valituslautakunnalle laaja harkintavalta päättää perustellen tältä osin päätöksensä, onko ne otettava huomioon vai ei (edellä 28 kohdassa mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 43 ja 63 kohta), miltä osin asianosaisille annettiin tilaisuus esittää huomautuksensa.

63 Niiden huomioon ottaminen on perusteltua erityisesti silloin, kun yhtäältä liian myöhään esitetyt seikat ovat ensi arviolta mahdollisesti todella merkityksellisiä käsiteltävänä olevan väitteen ratkaisun kannalta ja toisaalta menettelyvaihe, jossa tällainen liian myöhäinen esittäminen tapahtuu, ja tähän liittyvät olosuhteet eivät ole esteenä niiden huomioon ottamiselle (edellä 28 kohdassa mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 44 kohta).

64 Tämä valituslautakunnan käytössä oleva mahdollisuus asiallisesti myötävaikuttaa osaltaan sen estämiseen, että tavaramerkit, joiden käyttö voitaisiin vastaisuudessa riitauttaa menestyksellisesti kumoamiskanteella tai loukkauskanteen yhteydessä, rekisteröitäisiin (edellä 28 kohdassa mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 44 kohta).

65 Sitä paitsi asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdassa, jossa säädetään, että valituslautakunta voi käyttää sen tutkittavana olevan päätöksen tehneen osaston toimivaltaa, annetaan valituslautakunnalle toimivalta tutkia pääasia kokonaisuudessaan uudelleen niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin osalta (edellä 28 kohdassa mainittu asia SMHV v. Kaul, tuomion 57 kohta).

66 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta jätti suoraan tutkimatta kantajan aikaisempien tavaramerkkien tunnettuutta koskevista todisteista ja todistuksista laaditut käännökset pelkästään sillä perusteella, että se arvioi olevansa viran puolesta velvollinen katsomaan, ettei kyseisiä todisteita voitu ottaa huomioon, koska ne oli toimitettu valituslautakunnalle liian myöhään. Valituslautakunta katsoi siis, ettei sillä ole lainkaan harkintavaltaa riidanalaisten todisteiden huomioon ottamisen osalta.

67 Tästä seuraa, että valituslautakunta teki oikeudellisen virheen, kun se jätti suoraan käyttämättä harkintavaltaansa päättää, oliko kantajan aikaisempien tavaramerkkien tunnettuutta koskevat todisteet ja todistukset otettava huomioon vai ei.

68 Riidanalaisten todisteiden merkityksellisyyden osalta voidaan huomauttaa, että väiteosasto on nimenomaisesti todennut, että se olisi saattanut todeta, että riidanalaisten merkkien välillä on sekaannusvaara, mikäli kantaja olisi vedonnut määräajassa siihen, että sen aikaisemmilla tavaramerkeillä on niiden laajan käytön vuoksi vahva erottamiskyky, sekä esittänyt vahvan erottamiskyvyn osoittamiseksi tarvittavat käännökset.

69 Sitä paitsi riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että valituslautakunta ei puolestaan pitänyt merkityksettömänä sitä seikkaa, että kantaja ei ollut toimittanut asetetussa määräajassa todisteita siitä, että sen aikaisemmat tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja.

70 Menettelyvaiheen, jossa asianomaiset todisteet esitettiin, osalta on lisäksi huomattava, että kantaja toimitti riidanalaiset käännökset väiteosastolle 9.8.2002 ja valitti 5.3.2003 valituslautakuntaan, joka antoi riidanalaisen päätöksen 18.3.2004.

71 Näissä olosuhteissa asiaan liittyvistä asiakirjoista ei ilmene, että ajalliset rajoitukset olisivat olleet esteenä käännösten huomioon ottamiselle todisteina väitteen perustana olevien kantajan aikaisempien tavaramerkkien tunnettuudesta.

72 Edellä esitetystä seuraa, että riidanalainen päätös on lainvastainen ja se on näin ollen kumottava, eikä siten ole tarpeen tutkia kantajan esittämiä muita kanneperusteita.

Oikeudenkäyntikulut

73 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

74 Koska SMHV on hävinnyt asian siltä osin kuin riidanalainen päätös kumotaan ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan tämän oikeudenkäyntikulut.

75 Koska väliintulija on hävinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 18.3.2004 tekemä päätös (asia R 333/2003-1) kumotaan.

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

3) Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Legal Wiszniewska-Białecka Moavero Milanesi

Julistettiin Luxemburgissa 11 päivänä heinäkuuta 2007.

E. Coulon H. Legal

kirjaaja jaoston puheenjohtaja