UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

5 päivänä helmikuuta 2016*

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus sanamerkin kicktipp rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki KICKERS — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 19 sääntö — Asetuksen N:o 2868/95 98 säännön 1 kohta — Suhteellinen hylkäysperuste — Sekaannusvaaran puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asiassa T-135/14,

Kicktipp GmbH, kotipaikka Düsseldorf (Saksa), edustajanaan asianajaja A. Dreyer,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään I. Harrington,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Società Italiana Calzature Srl, kotipaikka Milano (Italia), edustajanaan asianajaja G. Cantaluppi,

ja jossa on kyse kanteesta SMHV:n toisen valituslautakunnan 12.12.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 1061/2012-2), joka liittyy Società Italiana Calzature Srl:n ja Kicktipp GmbH:n väliseen väitemenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Dittrich (esittelevä tuomari) sekä tuomarit J. Schwarcz ja V. Tomljenović,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.2.2014 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.5.2014 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.6.2014 jätetyn väliintulijan vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.10.2014 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon osapuolten vastaukset unionin yleisen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen,

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä, pyytäneet järjestämään suullista käsittelyä, ja päätettyään unionin yleisen tuomioistuimen 2.5.1991 annetun työjärjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian ilman suullista käsittelyä,

on antanut seuraavan

tuomion[1] [– –]

Asianosaisten vaatimukset

16 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen ja

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

18 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja vahvistaa riidanalaisen päätöksen samoin kuin väiteosaston 5.4.2012 tekemän päätöksen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien SMHV:n valituslautakunnassa ja väiteosastossa aiheutuneet kulut.

1 — Tästä tuomiosta on otettu tähän vain kohdat, joiden julkaisemista unionin yleinen tuomioistuin pitää aiheellisena.

Oikeudellinen arviointi [– –]

2. *Asiakysymys* [– –]

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 1 ja 2 kohdan rikkomista [– –]

Ensimmäisen kanneperusteen perusteltavuus [– –]

– Kysymys siitä, voiko uudistamistodistuksen esittäminen riittää osoittamaan väitteen perustana olevan tavaramerkin olemassaolon, voimassaolon ja suojan laajuuden

55 Kantaja väittää, että asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan väitteentekijän on esitettävä jäljennös väitteen perustana olevan tavaramerkin rekisteröintitodistuksesta ja tapauksesta riippuen viimeisimmästä uudistamistodistuksesta, kun taas väliintulija on esittänyt pelkästään uudistamistodistuksia.

56 On todettava, että väliintulija ei todella ole esittänyt aikaisemman tavaramerkin rekisteröintitodistusta. Se on nimittäin toimittanut väitekirjelmän liitteenä pelkästään todistuksen viimeistä uudistamistodistusta koskevasta hakemuksesta ja 8.11.2010 päivätyn kirjelmän liitteenä uudistamistodistuksen.

57 On lisäksi huomattava, että asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan väitteentekijän on esitettävä ”todisteet aikaisemman merkkinsä – – olemassaolosta ja voimassaolosta sekä sen antaman suojan laajuudesta”. Asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan toisessa virkkeessä mainitaan todisteet, jotka väitteentekijän on ”erityisesti” esitettävä.

58 Asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan ensimmäisen osan sanamuodon, sellaisena kuin se on ranskankielisessä versiossa, mukaan väitteentekijän on esitettävä aikaisemman tavaramerkin, joka ei ole yhteisön tavaramerkki, rekisteröintitodistus ”ja” tapauksesta riippuen viimeisin uudistamistodistus. Tämän sanamuodon mukaan väitteentekijän on siis lähtökohtaisesti toimitettava rekisteröintitodistus, vaikka se toimittaisi uudistamistodistuksen. Muissa tämän asetuksen kieliversioissa vahvistetaan, että lähtökohtaisesti myös rekisteröintitodistus on toimitettava, sillä ne sisältävät konjunktion ”ja” vastineen, esimerkiksi ”and” englanninkielisessä versiossa, ”y” espanjankielisessä versiossa, ”ed” italiankielisessä versiossa, ”e” portugalinkielisessä versiossa ja ”en” hollanninkielisessä versiossa.

59 On tosin niin, että saksankielisessä versiossa asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdasta käytetään konjunktiota ”oder” (tai). Kun kuitenkin otetaan huomioon se seikka, että kyseisen säännöksen ranskan-, englannin-, espanjan-, italian-, portugalin- ja hollanninkieliset versiot sisältävät kaikki konjunktion ”ja” tai sen vastineen kullakin kielellä, se seikka, että saksankielisessä versiossa käytetään konjunktiota ”oder”, ei ole merkityksellinen.

60 Asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan lopun mukaan väitteentekijällä on myös mahdollisuus esittää ”muut vastaavat asiakirjat, jotka ovat peräisin tavaramerkin rekisteröineeltä hallintoviranomaiselta”.

61 Tältä osin on ratkaistava, koskeeko mahdollisuus toimittaa vastaava asiakirja pelkästään velvollisuutta esittää uudistamistodistus vai koskeeko se velvollisuutta esittää kyseiset kaksi asiakirjaa, nimittäin sekä rekisteröintitodistus että uudistamistodistus. Kieliopilliselta kannalta kumpikin näistä tulkinnoista on mahdollinen. Nimittäin virkkeessä ”sellaisen tavaramerkin osalta, joka on rekisteröity, jäljennös asiaa koskevasta rekisteröintitodistuksesta ja tapauksesta riippuen viimeisimmästä uudistamistodistuksesta,

joka osoittaa tavaramerkin suoja-ajan olevan pidempi kuin 1 kohdassa tarkoitettu määräaika ja mahdolliset suoja-ajan pidennykset, tai muut vastaavat asiakirjat, jotka ovat peräisin tavaramerkin rekisteröineeltä hallintoviranomaiselta” osa ”tai muut vastaavat asiakirjat” voi koskea joko näitä kahta asiakirjaa eli sekä rekisteröintitodistusta että uudistamistodistusta, tai pelkästään toista niistä.

62 Tätä säännöstä on tulkittava siten, ettei mahdollisuus toimittaa vastaava asiakirja koske pelkästään uudistamistodistusta, vaan sekä rekisteröintitodistusta että uudistamistodistusta. Nimittäin vaatimus toimittaa rekisteröintitodistus ei ole päämäärä sellaisenaan, vaan sen tarkoituksena on antaa SMHV:lle luotettava todiste sen tavaramerkin olemassaolosta, johon väite perustuu. On huomattava, että asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, että väitteentekijän on esitettävä ”todisteet” aikaisemman tavaramerkkinsä olemassaolosta ja voimassaolosta sekä sen antaman suojan laajuudesta ja että asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan toinen virke on vain tarkennus niistä seikoista, jotka on toimitettava näiden ”todisteiden” toimittamiseksi. Asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan teleologinen tulkinta mahdollistaa näin ollen sen toteamisen, että lopulta olennaista on, että SMHV:llä on luotettava ”todiste” väitteen perustana olevan aikaisemman tavaramerkin olemassaolosta ja voimassaolosta sekä sen antaman suojan laajuudesta.

63 Tämän vaatimuksen täyttää sellaisen asiakirjan esittäminen, joka on peräisin toimivaltaiselta viranomaiselta ja joka sisältää samat tiedot kuin ne, jotka ovat rekisteröintitodistuksessa. Ei voida vaatia, että väitteentekijä esittää rekisteröintitodistuksen, kun se on esittänyt samalta viranomaiselta peräisin olevan asiakirjan, joka on siis yhtä luotettava kuin rekisteröintitodistus ja sisältää kaikki tarvittavat tiedot.

64 On siis mahdollista toimittaa ”vastaava” asiakirja, joka korvaa sekä rekisteröintitodistuksen että uudistamistodistuksen. On myös mahdollista, että asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa mainittu toinen asiakirja eli uudistamistodistus on samalla ensimmäistä asiakirjaa eli rekisteröintitodistusta ”vastaava asiakirja”. Kun uudistamistodistus sisältää kaikki tarvittavat tiedot väitteen perustana olevan tavaramerkin olemassaolon ja voimassaolon sekä sen antaman suojan laajuuden arvioimiseksi, tämän asiakirjan esittäminen on asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettu ”todist[e] sen aikaisemman merkkinsä – – olemassaolosta ja voimassaolosta sekä sen antaman suojan laajuudesta”. On muistettava, että asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan teleologisen tulkinnan mukaan ratkaiseva tekijä on asiakirjan sisältö sekä se, että se on peräisin toimivaltaiselta viranomaiselta.

65 Edellä esitetystä johtuu, että uudistamistodistuksen esittäminen riittää osoittamaan väitteen perustana olevan tavaramerkin olemassaolon, voimassaolon ja suojan laajuuden, jos siinä on kaikki tätä varten tarvittavat tiedot.

[– –]

– Väitekirjelmän liitteenä toimitettujen asiakirjojen riittävyys [– –]

71 Kantaja väittää tästä, että asetuksen N:o 2868/95 98 säännön 1 kohdassa säädetään, että kun asiakirjasta on jätettävä käännös, käännöksestä on käytävä ilmi asiakirja, jota se koskee, ja käännöksen on välitettävä edelleen alkuperäisen tekstin rakenne ja sisältö.

72 Käsiteltävässä asiassa väliintulijan toimittama käännös ei sisällä mitään nimenomaista mainintaa, joka osoittaisi, mikä on alkuperäinen asiakirja, joka on käännetty. Tällainen nimenomainen maininta ei ole välttämätön sen asiakirjan tunnistamiseksi, johon käännöksessä viitataan, kun alkuperäinen asiakirja ja käännös toimitetaan yhdessä. Käsiteltävässä asiassa SMHV:n asiakirjavihkosta ilmenee, että käännös esitetään heti alkuperäisen asiakirjan jälkeen. Tässä tilanteessa ei ole epäilystä siitä, mikä on se alkuperäinen asiakirja, jota käännös koskee.

[– –]

74 On todettava, että kun uudistamista on haettu määräajassa, mutta toimivaltainen viranomainen ei ole vielä lausunut tästä hakemuksesta, on riittävää esittää todistus hakemuksesta, jos se on peräisin toimivaltaiselta viranomaiselta ja sisältää kaikki tarvittavat tiedot, jotka liittyvät tavaramerkin rekisteröintiin, sellaisina kuin ne ilmenisivät rekisteröintitodistuksesta. Niin kauan kuin väitteen perustana olevaa tavaramerkkiä ei ole uudistettu, tavaramerkin haltijan on nimittäin mahdotonta esittää uudistamistodistusta, eikä sille voi aiheutua haitallisia seurauksia siitä, että toimivaltainen viranomainen tarvitsee tietyn ajan lausuakseen hakemuksesta. Tämä sama ajatus ilmenee lisäksi asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan i alakohdasta, jossa säädetään, että kun tavaramerkkiä ei ole vielä rekisteröity, on riittävää esittää jäljennös hakemuksesta.

75 Sitä vastoin silloin, kun väitteen perustana oleva tavaramerkki rekisteröidään, ei ole asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdan mukaan enää riittävää esittää todistus hakemuksesta. On siis tarpeen esittää rekisteröintitodistus tai vastaava asiakirja. Saman ajatuksen mukaisesti ei ole riittävää esittää todistusta, joka osoittaa uudistamishakemuksen jättämisen, kun uudistaminen on tehty.

[– –]

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 12.12.2013 tekemä päätös (asia R 1061/2012-2) kumotaan.

2) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Kicktipp GmbH:n oikeudenkäyntikulut.

3) Società Italiana Calzature Srl vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Julistettiin Luxemburgissa 5 päivänä helmikuuta 2016.

Allekirjoitukset