Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

18 päivänä heinäkuuta 2013*

Muutoksenhaku — Hakemus sanamerkin FISHBONE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Väitemenettely — Aikaisempi kansallinen kuviomerkki FISHBONE BEACHWEAR — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Sellaisen lisänäytön huomioon ottaminen, jota ei ole esitetty asetetussa määräajassa — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 42 artiklan 2 ja 3 kohta sekä 76 artiklan 2 kohta — Asetus (EY) N:o 2868/95 — 22 säännön 2 kohta

Asiassa C-621/11 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklan nojalla 2.12.2011 tehdystä valituksesta,

New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, aiemmin New Yorker SHK Jeans GmbH, kotipaikka Kiel (Saksa), edustajanaan Rechtsanwalt V. Spitz,

valittajana,

ja jossa vastapuolina ovat

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään P. Geroulakos,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa, ja

Vallis K.-Vallis A. & Co. OE, kotipaikka Ateena (Kreikka),

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja L. Bay Larsen sekä tuomarit J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan ja A. Prechal (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: E. Sharpston,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 16.5.2013 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion

1 New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG, aiemmin New Yorker SHK Jeans GmbH (jäljempänä New Yorker Jeans), vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-415/09, New Yorker SHK Jeans vastaan SMHV – Vallis K.-Vallis A. (FISHBONE), 29.9.2011 antaman tuomion (jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi New Yorker Jeansin nostaman kanteen, jossa vaadittiin kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 30.7.2009 tekemä päätös (asia R 1051/2008-1) (jäljempänä riidanalainen päätös), joka koskee Vallis K.-Vallis A. & Co. OE:n (jäljempänä Vallis K.-Vallis A.) tekemää väitettä hakemuksesta, jonka New Yorker Jeans oli tehnyt sanamerkin FISHBONE rekisteröimiseksi.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asetus (EY) N:o 207/2009

2 Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) kodifioitiin ja kumottiin yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).

3 Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklassa, jonka otsikko on ”Yhteisön tavaramerkin käyttäminen”, säädetään seuraavaa:

”1. Jos yhteisön tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut yhteisössä tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, yhteisön tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia.

_ _”

4 Asetuksen N:o 207/2009 IV osaston, jonka otsikko on ”Rekisteröintimenettely”, 4 jaksossa, jonka otsikko on ”Kolmansien huomautukset ja väite”, olevassa 42 artiklassa, jonka otsikko on ”Väitteen tutkiminen”, säädetään seuraavaa:

”1. Tutkiessaan väitettä [SMHV] pyytää, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa toisten osapuolten tai sen itsensä ilmoituksia koskevia huomautuksia.

2. Väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. Jos aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joidenkin sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, sitä pidetään väitteen tutkimisessa rekisteröitynä ainoastaan näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

3. Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä yhteisössä.

_ _”

5 Asetuksen N:o 207/2009 IX osaston, jonka otsikko on ”Menettelysäännökset”, 1 jaksossa, jonka otsikko on ”Yleiset säännökset”, on 76 artikla, jonka otsikko on ”Tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta” ja jossa säädetään seuraavaa:

”1. Menettelyssä [SMHV] tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.

2. [SMHV] voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai joita ne eivät ole esittäneet ajoissa.”

Asetus (EY) N:o 2868/95

6 Asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4; jäljempänä asetus N:o 2868/95), 22 säännön 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos väitteentekijän on – – todistettava tavaramerkin käyttö tai se, että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, [SMHV] pyytää väitteentekijää toimittamaan vaaditut todisteet [SMHV:n] asettaman määräajan kuluessa. Jos väitteentekijä ei toimita todisteita määräajan kuluessa, [SMHV] hylkää väitteen.”

Asian tausta

7 Unionin yleinen tuomioistuin on esittänyt asian käsittelyn aiemmat vaiheet valituksenalaisen tuomion 1–12 kohdassa seuraavalla tavalla:

”1 [New Yorker Jeans] teki 31.10.2003 [SMHV:lle] yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen – – asetuksen (EY) N:o 40/94 nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki FISHBONE.

3 Tavarat, joiden osalta rekisteröintiä haettiin, kuuluvat muun muassa 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 18–25.

– –

5 Vallis K.-Vallis A. – – teki 28.1.2005 – – asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan edellä 3 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta. Sen väite perustui

— Kreikassa numerolla 121579 rekisteröityyn kuviomerkkiin, jonka rekisteröintiä on haettu 24.1.1994 ja joka on rekisteröity 17.5.1996 – – luokkaan 25 kuuluvia ’T-paitoja ja rantavaatteita’ varten

– –

7 SMHV pyysi 5.4.2006 päivätyllä kirjeellä [New Yorker Jeansin] vaatimuksen mukaisesti [Vallis K.-Vallis A:ta] esittämään asetuksen N:o 40/94 43 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artikla) nojalla todisteet aikaisemman kansallisen kuviomerkin käytöstä viimeistään 6.6.2006. [Vallis K.-Vallis A.] toimitti 6.6.2006 päivätyllä kirjeellään 1.6.2006 päivätyn valaehtoisen todistuksen, laskuja ja useita valokuvia.

8 [New Yorker Jeans] väitti 25.9.2006 päivätyssä kirjeessä erityisesti, että esitetyt todisteet olivat riittämättömiä osoittamaan aikaisemman oikeuden tosiasiallisen käytön. SMHV pyysi 14.11.2006 päivätyllä kirjeellä [Vallis K.-Vallis A:ta] vastaamaan tähän väitteeseen ja esittämään huomautuksensa viimeistään 14.1.2007.

9 [Vallis K.-Vallis A.] esitti 15.1.2007 SMHV:lle toimitetulla kirjeellä lisää todisteita, muun muassa vuosilta 2000, 2001 ja 2003 peräisin olevia katalogeja.

10 Väiteosasto hyväksyi 26.5.2008 väitteen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella tiettyjen riidanalaisten tavaroiden eli luokkaan 18 kuuluvien ’laukkujen ja reppujen’ ja kaikkien luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta. Sen toteamus, jonka mukaan kyseisten tavaramerkkien välinen sekaannusvaara oli olemassa, perustui muun muassa yhteen edellä mainituista katalogeista, joka oli päivätty vuoden 2001 kesällä.

11 [New Yorker Jeans] valitti 16.7.2008 SMHV:n sisällä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla väiteosaston päätöksestä.

12 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi [riidanalaisella päätöksellä] valituksen osittain, kun se hylkäsi väitteen luokkaan 18 kuuluvien ’laukkujen ja reppujen’ osalta, ja pysytti väiteosaston päätöksen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta. Se totesi yhtäältä, ettei väiteosasto tehnyt virhettä ottaessaan huomioon lisätodisteet, jotka toimitettiin 15.1.2007, ja toiseksi, että käsiteltävässä asiassa oli esitetty riittävästi näyttöä aikaisemman kreikkalaisen tavaramerkin käytöstä. – –”

Valituksenalainen tuomio

8 New Yorker Jeans vaati ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 14.10.2009 toimittamallaan kannekirjelmällä unionin yleistä tuomioistuinta muuttamaan riidanalaista päätöstä ja toteamaan, että valituslautakunnassa esitetty valitus oli perusteltu, sekä hylkäämään väitteen luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden osalta. Toissijaisesti New Yorker Jeans vaati kumoamaan valituslautakunnan päätöksen siltä osin kuin siinä hylättiin valitus ja vahvistettiin rekisteröintihakemuksen hylkääminen näiden tavaroiden osalta.

9 New Yorker Jeans vetosi kanteensa tueksi erityisesti asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohtaan ja 76 artiklan 2 kohtaan sekä asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan toiseen virkkeeseen. Tästä se väitti, että valituslautakunta oli katsonut virheellisesti, että väiteosastolla oli oikeus ottaa huomioon edellä mainitun säännöksen nojalla SMHV:n asettaman määräajan päättymisen jälkeen esitetyt lisätodisteet aikaisemman tavaramerkin käytöstä.

10 Unionin yleinen tuomioistuin viittasi valituksenalaisen tuomion 23 ja 24 kohdassa asiassa C-29/05 P, SMHV vastaan Kaul, 13.3.2007 annettuun tuomioon (Kok., s. I-2213, 42 kohta) ja huomautti, että asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdasta seuraa, että pääsäännön mukaan – ja ellei erikseen ole toisin säädetty – asian osapuolet voivat esittää tosiseikkoja ja todisteita niiden määräaikojen päättymisen jälkeen, jotka niiden esittämiselle on asetettu kyseisen asetuksen säännöksillä, eikä

SMHV:a ole millään tavoin kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty tällä tavalla liian myöhään, ja hylkäsi näin New Yorker Jeansin esittämän kanneperusteen sekä totesi kyseisen tuomion 25–34 kohdassa seuraavaa:

”25 – – Asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdassa säädetään, että jos väitteentekijän on asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 tai 3 kohdan mukaisesti todistettava aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö, SMHV pyytää väitteentekijää toimittamaan vaaditut todisteet asettamansa määräajan kuluessa. Saman 22 säännön toisessa virkkeessä lisätään, että jos väitteentekijä ei toimita todisteita määräajan kuluessa, SMHV hylkää väitteen.

26 Kyseisestä toisesta virkkeestä seuraa, että aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevien todisteiden toimittaminen tätä varten asetetun määräajan päätyttyä merkitsee lähtökohtaisesti sitä, että väite hylätään ilman, että SMHV:lla olisi tätä koskevaa harkintavaltaa. – –

– –

30 – – [O]n katsottava, että koska [Vallis K.-Vallis A.] toimitti asetetussa määräajassa eli 6.6.2006 merkityksellisiä todisteita, kuten valaehtoisen todistuksen, laskuja ja valokuvia, sen on katsottava toimineen asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan toisessa virkkeessä asetetussa määräajassa. Lisäksi on kiistatonta, että sen jälkeen, kun kantaja huomautti todisteiden olevan riittämättömiä, SMHV antoi [Vallis K.-Vallis A:lle] mahdollisuuden esittää huomautuksensa 14.1.2007 mennessä. Tässä yhteydessä väiteosasto saattoi ottaa huomioon [Vallis K.-Vallis A:n] tässä määräajassa esittämien huomautusten yhteydessä esittämät todisteet.

31 Asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan on nimittäin ymmärrettävä tarkoittavan sitä, ettei mikään sulje pois lisätodisteiden, jotka ainoastaan täydentävät määräajassa toimitettuja muita todisteita, huomioon ottamista, kun ensimmäiset todisteet eivät ole merkityksettömiä mutta toinen osapuoli on riitauttanut ne riittämättöminä. Tällainen toteamus, joka ei mitenkään tee edellä mainittua sääntöä merkityksettömäksi, on pätevä sitäkin suuremmalla syyllä, koska [Vallis K.-Vallis A.] ei käyttänyt määräaikoja väärin käyttämällä tietoisesti viivytystaktiikkaa tai toimimalla ilmeisen huolimattomasti.

– –

33 Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, että koska [Vallis K.-Vallis A:n] väiteosaston asettaman määräajan päätyttyä toimittamat todisteet eivät olleet ensimmäisiä ja ainoita todisteita käytöstä vaan määräajassa toimitettujen merkityksellisten todisteiden lisäksi toimitettuja todisteita, se seikka, että kantaja riitautti nämä todisteet, on ollut riittävä peruste sille, että [Vallis K.-Vallis A.] toimitti lisätodisteita huomautuksensa esittäessään. Väiteosasto ja tämän jälkeen valituslautakunta saattoivat nämä seikat huomioiden ratkaista aiemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevan kysymyksen kaikkien merkityksellisten tosiseikkojen ja todisteiden perusteella.

34 – – [T]oteamus, jonka mukaan väiteosasto oli täysin oikeassa ottaessaan huomioon sille 15.1.2007 toimitetut katalogit, on myös väitemenettelyn yleisemmän tavoitteen mukainen; tämän tavoitteen yhteydessä asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan on tulkittu merkitsevän sitä, että jopa liian myöhään esitetyt todisteet on otettava huomioon, jos ne ovat merkityksellisiä eivätkä menettelyn vaihe ja asian olosuhteet estä niiden esittämistä.”

11 Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi myös muut New Yorker Jeansin kanteensa tueksi esittämät perusteet ja koko kanteen.

Asianosaisten vaatimukset unionin tuomioistuimessa

12 New Yorker Jeans vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan valituksenalaisen tuomion ja hyväksymään ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn kanteen tai toissijaisesti palauttamaan asian unionin yleiselle tuomioistuimelle asian ratkaisemiseksi lopullisesti. Lisäksi New Yorker Jeans vaatii, että SMHV velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV vaatii, että valitus hylätään ja että New Yorker Jeans velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

Asianosaisten lausumat

14 New Yorker Jeans esittää valituksensa tueksi yhden ainoan valitusperusteen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 76 artiklan 2 kohdan sekä asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan rikkomista.

15 Se väittää pääasiallisesti, että unionin yleinen tuomioistuin on jättänyt huomiotta kyseiset säännökset, kun se on todennut, että SMHV oli perustellusti ottanut huomioon Vallis K.-Vallis A:n 15.1.2007 esittämät lisätodisteet aikaisemman tavaramerkin käytöstä.

16 New Yorker Jeansin mukaan SMHV:n alun perin asettamassa määräajassa esitetyt lisätodisteet eivät riittäneet osoittamaan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ja tämän vuoksi SMHV:n olisi pitänyt hylätä väite asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan toisen virkkeen nojalla, koska tämä säännös on tältä osin poikkeus asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaisesta pääsäännöstä.

17 Valittajan mukaan tällaisella tulkinnalla ei aseteta väitteentekijää perusteettomasti epäedullisempaan asemaan, koska väitteentekijä on ennen väitteensä tekemistä ollut tietoinen siitä, että se saattaisi pyydettäessä joutua todistamaan aikaisemman tavaramerkkinsä tosiasiallisen käytön väitteensä hylkäämisen uhalla, koska sillä on ollut riittävä määräaika tämän tekemiseksi ja koska sillä on myös ollut mahdollisuus hakea tämän määräajan pidennystä. Lisäksi kyseisellä osapuolella on siinäkin tapauksessa, että sen väite hylättäisiin, myöhemmin oikeus vaatia juuri rekisteröidyn tavaramerkin mitättömäksi julistamista.

18 Toissijaisesti New Yorker Jeans viittaa edellä mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetun tuomion 44 kohtaan ja väittää, että siinäkin tapauksessa, että lisätodisteiden esittäminen olisi sallittua, unionin yleinen tuomioistuin on jättänyt huomiotta asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaisen säännön, jonka mukaan SMHV:n on tutkittava, ovatko myöhässä esitetyt seikat merkityksellisiä ja onko menettelyn vaihe, jossa seikat on esitetty, esteenä niiden huomioon ottamiselle. Tästä New Yorker Jeans toteaa, että SMHV on syyllistynyt harkintavallan väärinkäyttöön ja laiminlyönyt velvollisuutensa varmistaa menettelyn tehokkuus, kun tämä ei ole tarkistanut tällaisen myöhässä esittämisen oikeuttavien uusien seikkojen olemassaoloa, koska pelkkä vastapuolen esittämän näytön kiistäminen toisen osapuolen toimesta ei ole tällainen uusi seikka.

19 SMHV väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut oikein asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohtaa riidanalaisessa päätöksessä, kun se on katsonut, että silloin kun merkitykselliset todisteet tavaramerkin käytöstä on esitetty tämän säännöksen mukaisesti asetetussa määräajassa, kuten nyt käsiteltävässä asiassa, ei tämä säännös ole esteenä kyseistä käyttöä koskevien lisätodisteiden myöhemmälle esittämiselle.

20 Tällainen kyseisen 22 säännön 2 kohdan tulkinta on SMHV:n mukaan myös unionin tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul antamassaan tuomiossa vahvistamien periaatteiden mukainen, ja tällaisten yksinomaan täydentävien seikkojen hyväksyminen on pääsääntöisesti kyseisessä tuomiossa lueteltujen erilaisten vaatimusten mukaista.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

21 New Yorker Jeansin esittämän valitusperusteen ensisijaisesta osasta on huomautettava aluksi, että asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa säädetään, että SMHV voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai joita ne eivät ole esittäneet ajoissa.

22 Kuten unionin tuomioistuin on katsonut, tästä sanamuodosta seuraa, että pääsäännön mukaan – ja ellei erikseen ole toisin säädetty – asian osapuolet voivat esittää tosiseikkoja ja todisteita niiden määräaikojen päättymisen jälkeen, jotka niiden esittämiselle on asetettu asetuksen N:o 207/2009 säännösten nojalla, eikä SMHV:a ole millään tavoin kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty tällä tavalla liian myöhään (em. asia SMHV v. Kaul, tuomion 42 kohta).

23 Tässä säännöksessä tarkennetaan, että SMHV ”voi” tällaisessa tapauksessa päättää olla ottamatta huomioon tällaisia todisteita, ja annetaan näin SMHV:lle laaja harkintavalta päättää perustellen tältä osin päätöksensä, onko ne otettava huomioon vai ei (em. asia SMHV v. Kaul, tuomion 43 kohta).

24 Erityisesti väitemenettelyissä tapahtuvasta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden esittämisestä on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa säädetään kyllä siitä, että väitteen tehneen tavaramerkin haltijan on rekisteröintihakemuksen tekijän pyynnöstä toimitettava todisteet tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, joiden puuttuessa väite hylätään, mutta kyseisessä asetuksessa ei ole säännöstä, jossa tarkennettaisiin määräaika, jonka kuluessa tällaiset todisteet on esitettävä.

25 Sitä vastoin asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdassa säädetään tästä, että mikäli tällainen pyyntö on esitetty, SMHV pyytää aikaisemman tavaramerkin haltijaa toimittamaan näytön tavaramerkin käytöstä tai perustellut syyt käyttämättä jättämiseen SMHV:n määräämän määräajan kuluessa.

26 Nyt käsiteltävässä asiassa SMHV:n väiteosasto on soveltanut viimeksi mainittua säännöstä ja asettanut Vallis K.-Vallis A:lle määräajan tällaisen näytön esittämistä varten. On myös kiistatonta, että Vallis K.-Vallis A. on esittänyt tämän määräajan kuluessa erilaisia todisteita aikaisemman tavaramerkin käytöstä.

27 Lisäksi on huomautettava, että kyseisen 22 säännön 2 kohdan toisessa virkkeessä täsmennetään myös, että jos todisteita tavaramerkin käytöstä ei toimiteta SMHV:n asettaman määräajan kuluessa, väite hylätään.

28 Tästä on todettava, että kyseisen säännöksen sanamuodosta kyllä käy ilmi, että mikäli mitään todisteita kyseisen tavaramerkin käytöstä ei toimiteta SMHV:n asettamassa määräajassa, tämän on hylättävä väite viran puolesta, mutta näin ei sitä vastoin tarvitse tehdä, jos kyseisen määräajan rajoissa on esitetty todisteita tästä käytöstä.

29 On nimittäin niin, että ellei tällaisessa tapauksessa ilmene, että kyseiset seikat ovat vailla merkitystä tavaramerkin tosiasiallisen käytön toteamiseksi, menettelyä jatketaan. Niinpä SMHV:n on pyydettävä, kuten asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdassa säädetään, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa toisten osapuolten ilmoituksia koskevia huomautuksia. Mikäli väite tällaisessa yhteydessä hylätään myöhemmin sillä perusteella, että tavaramerkin tosiasiallisesta

käytöstä ei ole esitetty riittävää näyttöä, tätä väitettä ei hylätä asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan nojalla, joka on pääasiallisesti menettelyä koskeva säännös, vaan yksinomaan asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa olevan aineellisoikeudellisen säännön nojalla.

30 Edellä esitetystä seuraa, kuten unionin yleinen tuomioistuin on perustellusti valituksenalaisessa tuomiossa katsonut, että kun – kuten nyt käsiteltävässä asiassa – kyseisen tavaramerkin käytön osoittamiseksi merkityksellisiä todisteita on esitetty SMHV:n asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan nojalla asettamassa määräajassa, lisänäyttöä tällaisesta käytöstä on mahdollista esittää kyseisen määräajan päättymisen jälkeen. Samoin kuin unionin yleinen tuomioistuin on perustellusti katsonut ja tämän tuomion 22 ja 23 kohdassa on huomautettu, tällaisessa tilanteessa ei millään muotoa kielletä SMHV:a ottamasta huomioon tällä tavalla myöhään esitettyjä todisteita ja käyttämästä näin asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaista harkintavaltaansa.

31 Näin ollen ainoan valitusperusteen ensisijainen osa on hylättävä.

32 Toiseksi New Yorker Jeans väittää valitusperusteen toissijaisessa osassa, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt virheen jättäessään toteamatta, että SMHV on nyt käsiteltävässä asiassa syyllistynyt harkintavallan väärinkäyttöön jättäessään tutkimatta, olivatko myöhään esitetyt seikat merkityksellisiä ja estikö menettelyn vaihe, jonka aikana seikat esitettiin, niiden huomioon ottamisen.

33 Harkintavallasta, jota SMHV käyttää arvioidessaan myöhään esitettyjen todisteiden mahdollista huomioon ottamista, on huomautettava, että oikeuskäytännön mukaan tämä huomioon ottaminen on perusteltua erityisesti silloin, kun SMHV:n on ratkaistava asia väitemenettelyssä ja kun se katsoo, että yhtäältä liian myöhään esitetyt seikat ovat ensi arviolta mahdollisesti todella merkityksellisiä sen käsiteltävänä olevan väitteen ratkaisun kannalta ja että toisaalta menettelyvaihe, jossa tällainen liian myöhäinen esittäminen tapahtuu, ja tähän liittyvät olosuhteet eivät ole esteenä niiden huomioon ottamiselle (ks. em. asia SMHV v. Kaul, tuomion 44 kohta).

34 Tästä on todettava, että tosiseikkoja koskevista toteamuksista, jotka unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt valituksenalaisen tuomion 33 ja 34 kohdassa, käykin ilmi, että Vallis K.-Vallis A:n liian myöhään esittämien todisteiden huomioon ottaminen sen alun perin esittämien merkityksellisten todisteiden lisäksi mahdollisti sen, että väiteosasto ja myöhemmin valituslautakunta saattoivat todeta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön kaikkien merkityksellisten tosiseikkojen ja todisteiden perusteella, ja menettelyn vaihe, jonka aikana nämä lisätodisteet esitettiin, sekä siihen liittyvät olosuhteet eivät olleet esteenä tälle esittämiselle.

35 Koska näin ollen on kiistatonta, että myöhään esitettyjen lisätodisteiden huomioon ottaminen on mahdollistanut sen, että SMHV on voinut todeta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön, ei New Yorker Jeansin väitettä, jonka mukaan tämä oikeusaste ei ole tutkinut näiden seikkojen merkityksellisyyttä, voida mitenkään hyväksyä.

36 Lisäksi on todettava, että unionin yleinen tuomioistuin on katsonut valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa, että Vallis K.-Vallis A. ei käyttänyt asetettuja määräaikoja väärin käyttämällä tietoisesti viivytystaktiikkaa tai toimimalla ilmeisen huolimattomasti vaan ainoastaan esitti täydentäviä asiakirjoja sen jälkeen, kun New Yorker Jeans oli riitauttanut sen alun perin esittämät merkitykselliset todisteet.

37 Toteamuksista, jotka – kuten valituksenalaisen tuomion 28 kohdasta käy ilmi – unionin yleinen tuomioistuin esittää arvioinnissaan, joka on johtanut New Yorker Jeansin sen väitteen hylkäämiseen, jonka mukaan valituslautakunta oli katsonut virheellisesti, että väiteosastolla oli nyt käsiteltävässä asiassa oikeus ottaa huomioon myöhään esitetyt katalogit, ei ilmene minkäänlaista oikeudellista virhettä.

38 Edellä esitetyn perusteella on todettava, että ainoan valitusperusteen toissijainen osa, jossa valittaja väittää unionin yleisen tuomioistuimen jättäneen virheellisesti toteamatta, että SMHV oli käyttänyt väärin sille asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan nojalla kuuluvaa harkintavaltaa, ei voi menestyä.

39 Koska ainoan valitusperusteen kumpikaan osa ei näin ollen ole perusteltu, valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

40 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 2 kohdassa määrätään, että jos valitus on perusteeton, unionin tuomioistuin päättää oikeudenkäyntikuluista.

41 Työjärjestyksen 138 artiklan 1 kohdan, jota sovelletaan työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan nojalla valituksen käsittelyyn, mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut, että New Yorker Jeans velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska tämä on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylätään.

2) New Yorker SHK Jeans GmbH & Co. KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset