UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

15 päivänä heinäkuuta 2011 *

Asiassa T-108/08,

Zino Davidoff SA, kotipaikka Fribourg (Sveitsi), edustajinaan asianajajat H. Kunz-Hallstein ja R. Kunz-Hallstein,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään R. Pethke ja J. Laporta Insa,

vastaajana,

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

I. Kleinakis kai SIA OE, kotipaikka Ateena (Kreikka), edustajanaan asianajaja K. Siotou,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 30.11.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 298/2007-2), joka koskee I. Kleinakis kai SIA OE:n ja Zino Davidoff SA:n välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Azizi (esittelevä tuomari) sekä tuomarit E. Cremona ja S. Frimodt Nielsen,

kirjaaja: hallintovirkamies S. Spyropoulos,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.2.2008 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.6.2008 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.5.2008 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.11.2008 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.1.2009 jätetyn SMHV:n vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 2.3.2011 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Zino Davidoff SA teki 14.6.2000 yhteisön tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki GOOD LIFE.

3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 3.

4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 26.3.2001 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 27/2001.

5 Väliintulija I. Kleinakis kai SIA OE teki 15.6.2001 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan ja vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettuun sekaannusvaaraan.

6 Väite perustui aikaisempaan kreikkalaiseen sanamerkkiin GOOD LIFE, joka oli rekisteröity numerolla 102703 sellaisia luokkiin 3 ja 5 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”hajuvedet ja kosmeettiset tuotteet eli tuoksut ja tuotteet, jotka on tarkoitettu ilman raikastamiseksi”.

7 Kantaja vaati 3.6.2005 esitettäväksi näyttöä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä Kreikassa.

8 Väliintulija esitti 3.10.2005 seuraavat asiakirjat osoittaakseen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön Kreikassa:

– kantajan esittämä aikaisempaa tavaramerkkiä koskeva mitättömyysvaatimus, joka perustuu kyseisen tavaramerkin käyttämättä jättämiseen, ja Kreikan hallinnollisen tavaramerkkikomitean 8.4.2002 tekemä päätös 2910/2002 (jäljempänä kreikkalainen päätös), jolla mitättömyysvaatimus hylättiin

– kymmenen 17.5.2000 ja 27.9.2005 välisenä aikana päivättyä laskua

– 17 valokopiota valokuvista, jotka esittävät väliintulijan väitettyjen asiakkaiden vähittäismyyntipisteitä ulko- ja sisäpuolelta

– skannattuja valokuvia kolmesta tavarasta, joissa on tavaramerkki GOOD LIFE.

9 Väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 20.12.2006. Se katsoi, ettei tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ollut osoitettu. Väiteosaston mukaan kreikkalaisen päätöksen perusteena olevia asiakirjoja ei ollut täsmennetty tai esitetty. Se katsoi, että vain kaksi tosiasiallisen käytön osoittamiseksi esitettyä asiakirjaa koski vertailuajanjaksoa eikä pelkkä myynnin määrä ollut riittävä tosiasiallisen käytön toteamiseksi.

10 Väliintulija valitti 16.2.2007 väiteosaston päätöksestä SMHV:n sisällä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.

11 SMHV:n toinen valituslautakunta hyväksyi 30.11.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) valituksen, kumosi väiteosaston päätöksen ja palautti asian väiteosaston uudelleen päätettäväksi. Valituslautakunnan mukaan kreikkalainen päätös, jonka mukaan aikaisempaa kreikkalaista tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, ”on merkityksellinen tässä asiassa” (riidanalaisen päätöksen 19 ja 20 kohta). Tosiasiallisen käytön osoittamiseksi oli sen mukaan lisäksi esitetty kaksi laskua ja valokopio myyntipistettä esittävästä valokuvasta. Laskut, jotka oli päivätty 17.5.2000 ja 8.1.2001, osoittivat valituslautakunnan mukaan, että aikaisemmalla tavaramerkillä varustettuja tavaroita oli myyty 19 287 ja 782 kappaletta (riidanalaisen päätöksen 22 kohta). Vaikka todisteita oli esitetty vain vähän, ne olivat riittäviä osoittamaan, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty Kreikassa (riidanalaisen päätöksen 24 kohta). Vaikka mikään todisteista ei olisi ollut yksinään riittävä sanotun tavaramerkin tosiasiallisen käytön osoittamiseksi, valituslautakunnan mukaan väliintulijan esittämät todisteet olivat, kun otetaan erityisesti huomioon kreikkalaisen päätöksen merkityksellisyys, kokonaisuutena riittäviä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön osoittamiseksi asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohta) mukaisesti niiden tavaroiden osalta, joita varten tavaramerkki oli rekisteröity (riidanalaisen päätöksen 26 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n tai väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– jättää toisen ja neljännen kanneperusteen tutkimatta

– hylkää kanteen muilta osin

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

15 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi viiteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee kreikkalaisen päätöksen huomioon ottamiseen perustuvaa laillisuusperiaatteen loukkaamista, toinen asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohta) rikkomista ja tosiseikkoja koskevaa virheellistä toteamusta, kolmas 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) 22 säännön 2 ja 3 kohdan rikkomista, neljäs asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta) rikkomista ja tosiseikkoja koskevaa virheellistä toteamusta ja viides asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan toinen virke) rikkomista**.**

16 Valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä kreikkalaisen päätöksen sekä 17.5.2000 ja 8.1.2001 päivättyjen laskujen perusteella, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty.

17 Kantaja väittää, että valituslautakunta on näin loukannut laillisuusperiaatetta, asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohtaa sekä 73 ja 74 artiklaa sekä asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 ja 3 kohtaa.

18 SMHV ja väliintulija väittävät, että valituslautakunta on asianmukaisesti katsonut, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty. Esitetyt todisteet ovat niiden mukaan riittäviä sen toteamiseksi, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty Kreikassa vertailuajanjaksona. Kyseinen 17.5.2000 päivätty lasku koskee 19 287 tavaraa ja 8.1.2001 päivätty lasku 782 tavaraa. SMHV myöntää kuitenkin vastauskirjelmässään, että näiden laskujen käännökset eivät ole asianmukaisia ja että

valituslautakunta on siksi tulkinnut niitä virheellisesti; SMHV:n mukaan laskut osoittavat, että tavaroita on myyty väiteosaston alun perin toteamaa ja valituslautakunnan vahvistamaa määrää vähemmän. SMHV:n mukaan laskut ovat kuitenkin merkityksettömiä niiden tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden kokonaisarvioinnissa, joista tärkein on kreikkalainen päätös, jonka perusteella valituslautakunta katsoi, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty.

19 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”menettelyssä [SMHV] tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin”. Tämä säännös on ilmaus huolellisuusvelvoitteesta, jonka mukaan toimivaltaisen toimielimen on tutkittava huolellisesti ja puolueettomasti kaikki käsiteltävän tapauksen kannalta merkitykselliset tosiseikat ja oikeudelliset seikat (ks. vastaavasti asia C-269/90, Technische Universität München, tuomio 21.11.1991, Kok., s. I-5469, Kok. Ep. XI, s. I-485, 14 kohta; asia C-405/07 P, Alankomaat v. komissio, tuomio 6.11.2008, Kok., s. I-8301, 56 kohta; asia T-167/94, Nölle v. neuvosto ja komissio, tuomio 18.9.1995, Kok., s. II-2589, 73 kohta ja asia T-369/03, Arizona Chemical ym. v. komissio, määräys 14.12.2005, Kok., s. II-5839, 85 kohta).

20 Kun kyse on sen arvioinnista, onko todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä esitetty riittävästi, SMHV:n ja sen valituslautakuntien on samalla tavoin tutkittava huolellisesti ja puolueettomasti kaikki todisteet, jotka asianosaiset ovat esittäneet.

21 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta on perustanut riidanalaisen päätöksen yhtäältä kreikkalaiseen päätökseen sillä perusteella, että se on ”merkityksellinen tässä asiassa”, ja toisaalta 17.5.2000 ja 8.1.2001 päivättyihin laskuihin. Valituslautakunta katsoi, että vaikkei mikään todisteista ole yksinään riittävä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön osoittamiseksi, todisteet olivat tältä osin kokonaisuutena riittävät (riidanalaisen päätöksen 26 kohta).

22 Tästä on ensinnäkin todettava, että valituslautakunta toteaa riidanalaisessa päätöksessä ainoastaan katsovansa, että ”[kreikkalainen] päätös on merkityksellinen tässä asiassa”, mutta myöntää samalla, ettei kyseinen päätös sisällä tietoja päätöksen tekemistä edeltäneen hallinnollisen menettelyn aikana esitettyjen todisteiden luonteesta.

23 Jos SMHV tai sen valituslautakunta päättää käyttää kansallista päätöstä todisteena, mikä on lähtökohtaisesti sallittua (ks. vastaavasti asia T-122/99, Procter & Gamble v. SMHV (Saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok., s. II-265, 61 kohta ja asia T-337/99, Henkel v. SMHV (Punainen ja valkoinen pyöreä tabletti), tuomio 19.9.2001, Kok., s. II-2597, 58 kohta), sen on edellä 19 ja 20 kohdassa esitettyjen periaatteiden mukaisesti arvioitava kaikella vaadittavalla huolellisuudella ja tarkkuudella, onko todiste osoitus aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.

24 Kreikkalaisen päätöksen huolellinen tutkiminen olisi nyt käsiteltävässä asiassa osoittanut, että kyseisessä päätöksessä viitataan vain lyhyesti asianosaisten päätökseen johtaneen menettelyn aikana esittämiin asiakirjoihin ja perusteluihin. Näitä asiakirjoja ei myöskään ole otettu asiakirja-aineistoon SMHV:ssa käydyssä menettelyssä, eivätkä ne siten olleet valituslautakunnan käytettävissä. Ne todisteet, jotka väliintulija esitti SMHV:ssa käydyn menettelyn aikana, eivät näet sisältäneet yhtään asiakirjaa, joka olisi sisältynyt Kreikan viranomaisessa käydyn menettelyn asiakirja-aineistoon. Näissä olosuhteissa valituslautakunta ei voinut arvioida perusteluja – todisteiden arviointi mukaan lukien – tai yksilöidä todisteita, joihin aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön toteava kreikkalainen päätös perustui.

25 Valituslautakunnan ei nimittäin olisi pitänyt omaksua Kreikan viranomaisten päätelmää todisteeksi aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä tutkimatta ensin, perustuiko kreikkalainen päätös ratkaisevaan näyttöön, joka väliintulijan on esitettävä. Valituslautakunta on näin ollen rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa

ja jättänyt täyttämättä huolellisuusvelvoitteen hyväksymällä kreikkalaiselle päätökselle todistusarvon aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön osoittamiseksi, vaikkei todisteita ollut esitetty.

26 Toiseksi on tutkittava, olisiko valituslautakunta tästä huolimatta voinut perustellusti katsoa, että aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö voitiin osoittaa erityisesti 17.5.2000 ja 8.1.2001 päivätyillä laskuilla. Tältä osin on kuitenkin todettava, että valituslautakunta on epäasianmukaisen käännöksen ja tulkinnan vuoksi katsonut virheellisesti, että ne ovat osoitus 19 287 ja 782 tavaran myynnistä. Kuten kantaja on todennut ja SMHV myöntänyt tässä oikeudenkäynnissä, ”määräksi” käännetty sarake vastaa itse asiassa ”yksikköhintaa” Kreikan drakmoissa (GRD). Kuten SMHV on myöntänyt, valituslautakunnan arviointi riidanalaisessa päätöksessä perustui siten virheellisiin lukuihin, jotka johtuvat käännökseen liittyvästä huolellisuuden puutteesta.

27 Niinpä 17.5.2000 päivätyn laskun asianmukaisesta käännöksestä ilmenee, että 19 287 laskutetun eteerisen öljyn, voiteen ja saippuan sijaan on myyty ainoastaan 30 eteeristä öljyä, yksi voide ja yhdeksän saippuaa eli yhteensä 40 tavaraa. Kyseisen 8.1.2001 päivätyn laskun asianmukaisesta käännöksestä taas ilmenee, että on myyty ainoastaan 45 aikaisemmalla tavaramerkillä varustettua saippuaa. SMHV:n tässä oikeudenkäynnissä myöntämällä tavalla laskussa mainituissa 1 500 hajustetussa pussissa ei ole mainintaa aikaisemmasta tavaramerkistä, eivätkä ne siten voi olla todiste tavaramerkin käytöstä. Myytyjen tavaroiden määrä on siten huomattavasti pienempi kuin valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessään toteama määrä. Valituslautakunta on siten tehnyt merkittävän virheen arvioidessaan 17.5.2000 ja 8.1.2001 päivättyjä laskuja.

28 Koska kreikkalaisella päätöksellä oli ainoastaan heikko todistusarvo, laskujen sisältämien tietojen asianmukainen arviointi oli ratkaiseva aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön arvioinnissa. Koska näiden kahden laskun arviointi perustui kuitenkin epäasianmukaiseen käännökseen, tästä seuraa, että riidanalaista päätöstä rasittaa kokonaisuudessaan huolellisuuden puutteesta johtuva tosiseikkojen arviointivirhe.

Näin ollen valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa ja jättänyt täyttämättä huolellisuusvelvoitteen riidanalaisen päätöksen tekemiseen johtaneen hallinnollisen menettelyn aikana jättäessään tutkimatta huolellisesti ja puolueettomasti kaikki käsiteltävänä olevan asian kannalta merkitykselliset seikat. Ei nimittäin voida sulkea pois sitä, että valituslautakunta olisi arvioinut toisin aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevan näytön, jos nämä todisteet olisi tutkittu asianmukaisesti.

29 Kyseinen menettelyvirhe on peruste kumota riidanalainen päätös. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan rikkomista koskeva kanneperuste on hyväksyttävä.

30 Riidanalainen päätös on näin ollen kumottava, eikä muita kanneperusteita ole tarpeen tutkia.

Oikeudenkäyntikulut

31 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti sen lisäksi, että se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

32 Työjärjestyksen 87 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan mukaan väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 30.11.2007 tekemä päätös (asia R 298/2007-2) kumotaan.**

2) **SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Zino Davidoff SA:n oikeudenkäyntikulut.**

3) **I. Kleinakis kai SIA OE vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä heinäkuuta 2011.

Allekirjoitukset