UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (yhdeksäs jaosto)

18 päivänä marraskuuta 2015 *

Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki VIGOR — Aikaisempi yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki ja aikaisempi kansainvälinen kuviomerkki VIGAR — CD-ROM-levyllä toimitetun käyttöä koskevan näytön tutkittavaksi ottaminen — Sellaisen lisänäytön huomioon ottaminen, jota ei ole esitetty asetetussa määräajassa — Aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artikla ja 57 artiklan 2 kohta — Muoto, joka poikkeaa ainoastaan sellaisilta osin, ettei poikkeaminen vaikuta erottamiskykyyn

Asiassa T-361/13,

Menelaus BV, kotipaikka Amsterdam (Alankomaat), edustajinaan asianajajat A. von Mühlendahl ja H. Hartwig,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa muina asianosaisina SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä olivat ja väliintulijoina unionin yleisessä tuomioistuimessa ovat

Vicente Garcia Mahiques ja **Felipe Garcia Mahiques**, kotipaikka Jesus Pobre (Espanja), edustajanaan E. Pérez Crespo,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 23.4.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 88/2012-2), joka koskee Vicente Garcia Mahiquesin ja Felipe Garcia Mahiquesin sekä Menelaus BV:n välistä mitättömyysmenettelyä

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja G. Berardis sekä tuomarit O. Czúcz (esittelevä tuomari) ja A. Popescu,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Weychert,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.7.2013 jätetyn kannekirjelmän,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 25.10.2013 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.11.2013 jätetyn väliintulijoiden kirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille esittämät kirjalliset kysymykset ja unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.12.2014 ja 11.12.2014 jätetyt vastaukset näihin kysymyksiin,

ottaen huomioon 21.1.2015 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion[1] [– –]

Asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— hylkää väliintulijoiden valituksen mitättömyysosaston päätöksestä

— velvoittaa SMHV:n ja väliintulijat korvaamaan oikeudenkäyntikulut mukaan lukien valituslautakunnassa aiheutuneet kulut.

13 SMHV ja väliintulijat vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi [– –]

Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu käyttöä koskevan näytön toimittamisen liittyvien menettelysääntöjen rikkomiseen

16 Kantaja väittää, että kahden CD-ROM-levyn käyttäminen näytön toimittamiseksi mitättömyysosastolle ja yhden ylimääräisen CD-ROM-levyn käyttäminen näytön toimittamiseksi valituslautakunnalle ei ole 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, 22 säännön 4 kohdan, luettuna yhdessä sen 79 ja 79 a säännön kanssa, mukaista. Tätä näyttöä ei siis voida ottaa tutkittavaksi, kuten SMHV:n eräs toinen valituslautakunta on kantajan mukaan aiemmin katsonut toisessa asiassa.

17 SMHV, jota väliintulijat tukevat, väittää yhtäältä, että tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden esittämistapoja ja todistelukeinoja ei ole rajoitettu, ja toisaalta, että kyseiset menettelysäännöt eivät estä näytön toimittamista tällä tavoin.

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

18 Tältä osin asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 10 perustelukappaleesta käy ilmi lainsäätäjän katsoneen, että aikaisempaa tavaramerkkiä on perusteltua suojata ainoastaan siltä osin kuin sitä on todella käytetty. Kyseisen asetuksen 57 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään yhdenmukaisesti tämän perustelukappaleen kanssa, että yhteisön tavaramerkin haltija voi vaatia todisteita siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty alueella, jolla se on suojattu, mitättömyysvaatimuksen esittämistä edeltäneiden viiden vuoden aikana sekä tarvittaessa yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana.

19 Riidanalaisen päätöksen 6 ja 20 kohdasta käy ilmi, että vastauksena kantajan vaatimukseen aikaisempien tavaramerkkien tosiasiasiallisen käytön todistamisesta väliintulijat toimittivat mitättömyysosastolle kaksi CD-ROM-levyä, jotka sisälsivät muun muassa valokuvia, laskuja, luetteloita ja internetsivujen tulosteita. Koska mitättömyysosasto katsoi kuitenkin, että tosiasiallinen käyttö piti näyttää kumulatiivisesti molempien asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ajanjaksojen osalta eli tässä asiassa ajanjakson 12.12.2000–11.12.2005 osalta (yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen julkaisua edeltävät viisi vuotta; jäljempänä ensimmäinen ajanjakso) sekä ajanjakson 23.12.2005–22.12.2010 osalta (mitättömyysvaatimuksen esittämistä edeltävät viisi vuotta; jäljempänä toinen ajanjakso) ja että ensimmäisen ajanjakson osalta ei ollut esitetty mitään todisteita, mistä syystä mitättömyysvaatimus oli hylättävä, väliintulijat toimittivat valituslautakunnassa käydyn menettelyn yhteydessä uuden CD-ROM-levyn, joka sisälsi muiden asiakirjojen ohella useita laskuja vuosilta 2001–2010, kuten riidanalaisen päätöksen 40 kohdassa on täsmennetty.

20 Valituslautakunta otti huomioon kaiken esitetyn näytön. Kuten riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa todetaan, valituslautakunta hylkäsi kantajan perustelun, jolla kantaja arvosteli näytön esittämistä CD-ROM-levyllä sillä perusteella, että se hankaloitti huomattavasti näytön tutkimista, ja katsoi, ettei tämä perustelu riittänyt kumoamaan kyseisten CD-ROM-levyjen sisällön todistusarvoa.

21 Tältä osin on alustavasti todettava, että vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen ja istunnossa SMHV vahvisti, että se luopuu vastineessa tätä kanneperustetta vastaan esittämästään tutkimatta jättämistä koskevasta väitteestä, jonka mukaan kantaja ei voisi vedota ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa siihen, että näytön toimittaminen CD-ROM-levyllä on sääntöjenvastaista.

22 Unionin yleinen tuomioistuin täsmentää joka tapauksessa, että kanneperuste on otettava tutkittavaksi. Valituslautakunta on nimittäin soveltanut kyseisiä menettelysääntöjä, kun se on tutkinut CD-ROM-levyllä toimitetun näytön, joten tämä kysymys on osa valituslautakunnassa käsiteltävänä ollutta asiaa. Näin ollen kantaja voi vedota tähän kanneperusteeseen ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa eikä tämän kanneperusteen tutkiminen ole 2.5.1991 tehdyn unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan, jonka mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa, vastaista.

23 Asiakysymyksen osalta asetuksen N:o 2868/95 22 säännön, jota sovelletaan mitättömyysmenettelyissä kyseisen asetuksen 40 säännön 6 kohdan mukaan, 4 kohdassa todetaan, että ”todistusaineisto on jätettävä 79 ja 79 a säännön mukaisesti, ja se on periaatteessa rajoitettava väitettä tukeviin asiakirjoihin ja todistuskappaleisiin, kuten pakkauksiin, etiketteihin, hinnastoihin, luetteloihin, laskuihin, valokuviin ja lehtimainoksiin sekä – – kirjallisiin vakuutuksiin”.

24 Tästä säännöksestä käy ilmi, että siihen sisältyvä todistelukeinojen luettelo (pakkaukset, luettelot, laskut ym.) ei ole tyhjentävä, koska siinä todetaan, että todistusaineisto on ”periaatteessa rajoitettava” mainittuun esimerkkiluetteloon.

25 Lisäksi oikeuskäytännössä on vahvistettu, että tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden esittämistapoja ja todistelukeinoja ei ole rajoitettu (tuomio 15.9.2011, centrotherm Clean Solutions v. SMHV – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T-427/09, Kok., EU:T:2011:480, 46 kohta). Kyseisestä tuomiosta käy ilmi unionin yleisen tuomioistuimen halunneen muistuttaa, että

tavaramerkin käytön näyttämiseen voitiin käyttää moninaisia todistelukeinoja, vastauksena kyseisen asian kantajan perusteluun, jonka mukaan tavanomaisten todistelukeinojen, kuten valokuvien tai mainosten, hankkiminen oli markkinoiden erityisluonteen ja kohteena olleiden yritysasiakkaiden vuoksi hankalaa.

26 Tätä viimeksi mainittua asiaa laajemmassa asiayhteydessä on kuitenkin selvää, että ääni- tai videomateriaalin tapaisia todistelukeinoja, kuten radiossa tai televisiossa lähetettyjä mainoksia, ei ole suljettu pois. Tällaiset todistelukeinot ovat yleensä saatavilla tietovälineellä, kuten CD-ROM-levyllä tai USB-muistitikulla, eikä niitä voida esittää esimerkiksi paperilla tai tällaisen asiakirjan digitoidulla tiedostolla.

27 Tämä toteamus ei koske tässä asiassa esitettyjä riidanalaisia todistelukeinoja, kuten laskuja tai luetteloa (ks. edellä 19 kohta), jotka olisi voitu toimittaa paperisena tai skannatut asiakirjat sisältävänä tiedostona mutta jotka on tallennettu CD-ROM-levylle niiden toimittamista varten.

28 Vaikka edellä 23–26 kohdassa mieleen palautetut periaatteet eivät toki muodostakaan estettä CD-ROM-levyn muodossa toimitettavalle näytölle, esitetty kysymys koskee ennen kaikkea SMHV:lle esitettävän näytön toimittamistapoja.

29 Asetuksen N:o 2868/95 säännökset, jotka koskevat nimenomaisesti tiedonantoja SMHV:lle ja joihin kantaja vetoaa, eivät kuitenkaan ole esteenä sille, että näyttöä toimitetaan CD-ROM-levyllä, toisin kuin kantaja väittää.

30 Tältä osin asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 4 kohdasta, joka on mainittu edellä 23 kohdassa, käy ilmi, että todistusaineisto on jätettävä kyseisen asetuksen 79 ja 79 a säännön mukaisesti.

31 Asetuksen N:o 2868/95 79 säännössä todetaan seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkin rekisteröimistä koskevat ja muut asetuksen mukaiset hakemukset sekä muut [SMHV:lle] osoitetut tiedonannot on toimitettava:

a) toimittamalla kysymyksessä olevan asiakirjan allekirjoitettu alkuperäiskappale [SMHV:lle] postitse, henkilökohtaisesti tai muulla tavalla;

b) lähettämällä allekirjoitettu alkuperäisasiakirja faksitse 80 säännön mukaisesti,

– –

d) lähettämällä tiedonannon sisältö sähköisesti 82 säännön mukaisesti.”

32 Kuten SMHV on aivan oikein tarkentanut, tässä asiassa ei ole kyse asetuksen N:o 2868/95 79 säännön b alakohdassa, joka koskee toimitusta faksitse, eikä saman asetuksen 79 säännön d alakohdassa, joka koskee toimitusta sähköisesti, tarkoitetuista tilanteista, koska kyseiset CD-ROM-levyt on toimitettu postitse lähetetyn allekirjoitetun asiakirjan liitteenä. Tällaista tilannetta tarkoitetaan nimittäin asetuksen N:o 2868/95 79 säännön a alakohdassa, eikä siinä rajoiteta niitä välineitä, joille tällaisten lähetysten liitteenä toimitettava näyttö voidaan tallentaa.

33 Tätä arviota ei saata kyseenalaiseksi asetuksen N:o 2868/95 79 a sääntö, jossa täsmennetään 79 säännön a alakohdassa tarkoitettujen kirjallisten tiedonantojen liitteiden osalta, että ”jos asiakirjan [tai todisteen] toimittaa 79 säännön a alakohdan mukaisesti osapuoli, joka osallistuu [SMHV:ssa] käytävään menettelyyn, joka käsittää enemmän kuin yhden osapuolen, asiakirja [tai todiste] ja kaikki sen liitteet on toimitettava niin monena kappaleena kuin menettelyssä on osapuolia”. Tässä asiassa kyseistä 79 a sääntöä on noudatettu, koska kyseisiä CD-ROM-levyjä on SMHV:n pyynnöstä toimitettu kaksi kappaletta, joista toinen on toimitettu kantajalle.

34 On toki mahdollista, että näytön esittäminen useita sähköisiä tiedostoja sisältävällä CD-ROM-levyllä voi vaikeuttaa tällä tavalla esitetyn näytön arviointia verrattuna paperiversion tai yhden sellaisen tiedoston arviointiin, joka sisältää skannatut versiot asiakirjoista ja joka on helppo kopioida tulostamalla se.

35 Tältä osin CD-ROM-levyillä käyttöä koskevaa näyttöä toimittavien asianosaisten on varmistuttava siitä, ettei tämän näytön selkeys vaaranna sen todistusarvoa.

36 Tässä asiassa kantaja ei kuitenkaan ole väittänyt, että kyseisen näytön toimittamistapa olisi voinut jollain lailla loukata sen puolustautumisoikeuksia. Kuten valituslautakunta on oikein todennut (ks. 20 kohta edellä), CD-ROM-levyjen sisällön todistusarvoa ei myöskään ole kyseenalaistettu, ja niihin sisältyviin sähköisiin tiedostoihin tallennetut skannatut asiakirjat ovat tunnistettavissa ja luettavissa.

37 Lopuksi kantajan perustelusta, joka perustuu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 26.10.2012 tekemään päätökseen (asia R 1259/2011-4, Miquel Alimentcio Grup, SA v. Aldo GmbH & Co. KG (GOURMET)), jossa CD-ROM-levyllä käytöstä esitetyt todisteet hylättiin sovellettavien säännösten vastaisina sillä perusteella, että kyseisissä säännöksissä ei säädetä tällaisesta toimittamistavasta, on muistutettava, että SMHV:n ratkaisukäytäntö ei sido unionin yleistä tuomioistuinta.

38 Lisäksi oikeuskäytännössä on vahvistettu, että vaikka SMHV:n on, kun otetaan huomioon yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteet, otettava huomioon jo tehdyt päätökset ja pohdittava erityisen huolellisesti sitä, onko tehtävä samanlainen päätös vai ei, näiden periaatteiden soveltaminen on kuitenkin sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen kanssa (ks. analogisesti tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, Kok., EU:C:2011:139, 73–75 kohta).

39 Edeltävästä arvioinnista käy ilmi, että valituslautakunnan päätelmät tässä asiassa ovat sovellettavan oikeuden mukaisia, joten kantaja ei voi tehokkaasti vedota erään toisen valituslautakunnan vastakkaiseen päätökseen.

40 Edellä esitetyn perusteella ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

[– –]

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (yhdeksäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Menelaus BV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) sekä Vicente Garcia Mahiquesin ja Felipe Garcia Mahiquesin oikeudenkäyntikulut.

Berardis Czúcz Popescu

Julistettiin Luxemburgissa 18 päivänä marraskuuta 2015.

Allekirjoitukset