UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

14 päivänä joulukuuta 2011 *

Asiassa T-504/09,

Völkl GmbH & Co. KG, kotipaikka Erding (Saksa), edustajanaan asianajaja C. Raßmann,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään S. Hanne,

vastaajana,

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

Marker Völkl International GmbH, kotipaikka Baar (Sveitsi), edustajanaan asianajaja J. Bauer,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 30.9.2009 asiassa R 1387/2008-1 tekemästä päätöksestä, joka koskee Marker Völkl International GmbH:n ja Völkl GmbH & Co. KG:n välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja O. Czúcz sekä tuomarit I. Labucka ja D. Gratsias (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies T. Weiler,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.12.2009 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 29.3.2010 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 8.3.2010 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 19.4.2010 tehdyn päätöksen evätä kantajalta mahdollisuus toimittaa vastaus,

ottaen huomioon 14.7.2011 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Völkl GmbH & Co. KG teki 25.4.2005 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 Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on sanamerkki VÖLKL.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 9, 18 ja 25, ja ne vastaavat kunkin näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 3: ”kenkienhoitoaineet”

– luokka 9: ”erikoisjalkineet (palomiehen kengät)”

– luokka 18: ”nahka ja nahkatuotteet, paitsi urheilu- ja matkakassit”

– luokka 25: ”kengät, erityisesti monot, after ski -jalkineet, jääkiipeilykengät, turkisjalkineet, kiipeilykengät, vaelluskengät, urheilu- ja vapaa-ajan jalkineet”.

4 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 30.1.2006 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 5/2006.

5 Väliintulija Marker Völkl International GmbH teki 27.4.2006 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

6 Väite perustui kansainväliseen sanamerkkiin VÖLKL (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki), joka oli rekisteröity 31.7.1991 numerolla 571440. Rekisteröinti ulottuu muun muassa Espanjaan ja Italiaan ja koskee erityisesti sellaisia luokkiin 18, 25 ja 28 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat kunkin näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 18: ”urheilukassit”

– luokka 25: ”vaatteet”

– luokka 28: ”voimistelu- ja urheiluvälineet”.

7 Väitteen tueksi vedottiin 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) mainittuun perusteeseen.

8 Kantaja on nimittäin asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta) mukaisesti pyytänyt SMHV:lle 20.12.2006 esittämissään huomautuksissa toimittamaan todisteet erityisesti siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty niiden tavaroiden osalta, joihin väite perustuu.

9 Tämän pyynnön esittämisen jälkeen väliintulija on toimittanut SMHV:lle 1.3.2007 esittämiensä huomautusten liitteenä muun muassa seuraavat todisteet:

– tilastoja, jotka koskevat sen liikevaihtoa erityisesti suksien ja lumilautojen, hiihto- ja lumilautailuvaatteiden sekä urheilutarvikkeiden, kuten urheilukassien, myynnistä vuosina 2002–2006

– kaksi väliintulijan kauden 2006–2007 tuoteluetteloa, joista yksi koskee suksia, lumilautoja ja suksipusseja ja toinen hiihto- ja lumilautailuvaatteita

– kaksi sarjaa laskuja, jotka koskevat väliintulijan tavaroiden myyntiä espanjalaiselle ja italialaiselle jälleenmyyjälle.

10 Väliintulija toimitti SMHV:lle 2.3.2007 lisäksi valaehtoisen vakuutuksen G:ltä, joka työskentelee väliintulijaan sidossuhteessa olevassa yhtiössä. G vahvistaa valaehtoisesti väliintulijan liikevaihdon, joka on peräisin erityisesti edellä 9 kohdassa mainittujen tavaroiden myynnistä vuosina 2002–2006, ja vakuuttaa, että kaikki nämä tavarat oli varustettu aikaisemmalla tavaramerkillä.

11 Katsottuaan, että väite koskee vain haetun tavaramerkin rekisteröintiä luokan 25 tavaroille ”hiihtokengät, lumilautailukengät, urheilukengät” (jäljempänä kolme tavaraa), väiteosasto hyväksyi väitteen 31.7.2008 näiden tavaroiden osalta (väiteosaston päätöksen päätösosan 1 kohta).

12 Väiteosasto on katsonut väliintulijan toimittaneen todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä edellä 6 kohdassa mainittujen tavaroiden osalta. Väiteosasto on päätöksessään tässä yhteydessä viitannut väliintulijan toimittamiin laskuihin, liikevaihtotilastoihin ja G:n valaehtoiseen vakuutukseen ja katsonut, että ne koskivat merkityksellistä ajanjaksoa ja merkityksellisiä jäsenvaltioita, eli Espanjaa ja Italiaa, ja todistivat, että kyseisten tavaroiden myyntimäärä oli ollut huomattava. Väiteosasto on todennut laskujen sisältäneen alla esitetyn kuviomerkin (jäljempänä ensimmäinen kuviomerkki):



13 Väiteosasto on kuitenkin katsonut, että tämän merkin käyttö oli asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdassa (josta on tullut asetuksen

N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohta) tarkoitettua aikaisemman tavaramerkin käyttöä muodossa, joka ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn. Väiteosasto on lisäksi hylännyt kantajan väitteen, jonka mukaan aikaisempaa tavaramerkkiä ei ollut käyttänyt väliintulija vaan toinen yritys. Väiteosasto on katsonut, että koska väliintulija oli itse väittänyt kolmannen osapuolen käyttäneen tavaramerkkiään, se väitti implisiittisesti, että käyttö oli tapahtunut sen suostumuksella asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 2 kohta) tarkoitetulla tavalla.

14 Kolmen tavaran osalta väiteosasto on katsonut, että haetun ja aikaisemman tavaramerkin välillä oli olemassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara, kun otetaan huomioon tavaramerkkien samanlaisuus ja niiden kattamien tavaroiden samankaltaisuus. Väiteosasto on lisäksi todennut päätöksen päätösosan 2 kohdassa, että haettu tavaramerkki voitaisiin rekisteröidä edellä 3 kohdassa mainituille luokkiin 3, 9 ja 18 kuuluville tavaroille sekä luokkaan 25 kuuluville ”kengille, lukuun ottamatta hiihtokenkiä, lumilautailukenkiä ja urheilukenkiä” (jäljempänä yhdessä muut tavarat).

15 Kantaja valitti 25.9.2008 väiteosaston päätöksestä SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.

16 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta kumosi väiteosaston päätöksen 30.9.2009 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin tiedoksi kantajalle 16.10.2009, ”kyseessä olevien tavaramerkkien sekaannusvaaran toteamisen osalta, ja [palautti] päätöksen väiteosastolle uuden päätöksen tekemiseksi” (riidanalaisen päätöksen päätösosan 1 kohta). Sitä vastoin se ”[hylkäsi] valituksen siltä osin kuin se koskee [aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen] käytön todistamista koskevaa päätöstä” (riidanalaisen päätöksen päätösosan 2 kohta).

17 Valituslautakunta on ensinnäkin todennut, ettei väiteosasto ollut yksilöinyt oikealla tavalla tavaroita, joihin väite kohdistui. Valituslautakunnan mukaan väliintulijan tekemä väiteilmoitus ei sisältänyt mitään mainintaa tavaroista, joihin se kohdistui. Näin ollen väitteen katsottiin kohdistuvan tavaramerkkihakemuksen kaikkiin tavaroihin yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 33, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 15 säännön 3 kohdan a alakohdan mukaisesti. Valituslautakunta on lisäksi todennut, että vaikka kantajan jättämän rekisteröintihakemuksen sisältämä kuvaus ”monot” kattoi ”urheilukengät” ja ”hiihtokengät”, hakemuksessa ei mainittu ”lumilautailukenkiä”. Valituslautakunta on näin ollen päätellyt, että väiteosasto oli ottanut huomioon tavaroita, jotka eivät kuuluneet tavaramerkkihakemuksen tavaraluetteloon. Vaikka osapuolet eivät olleet ottaneet esille tätä kysymystä vaan ainoastaan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön, valituslautakunta on katsonut, että väiteosaston päätös on kumottava siltä osin kuin se koskee kyseisten tavaramerkkien sekaannusvaaraa (riidanalaisen päätöksen 15–18 kohta).

18 Toiseksi valituslautakunta on väiteosaston tapaan katsonut, että väliintulija oli todistanut, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiassa käytetty Italiassa ja Espanjassa niissä tavaroissa, joita varten se on suojattu (riidanalaisen päätöksen 22 kohta).

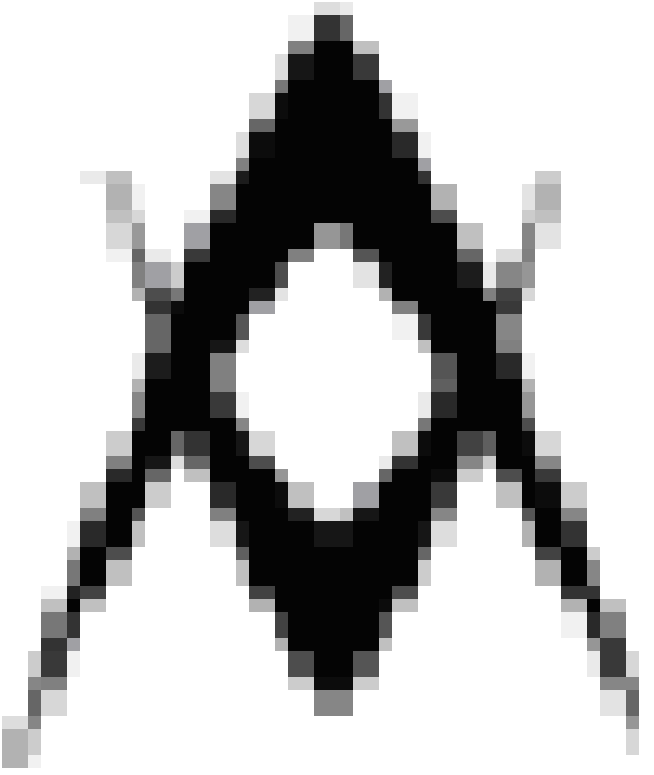
19 Valituslautakunta on perustellut tätä päätelmää riidanalaisen päätöksen 24 ja 25 kohdassa seuraavasti:

> ”24. [Väliintulijan] toimittamat, vuosia 2002–2006 koskevat laskut ovat todiste Espanjassa ja Italiassa kyseisinä vuosina tapahtuneesta myynnistä eli käytön paikasta, ajasta ja laajuudesta. Vaikka on totta, että näissä laskuissa on vain [väliintulijan ensimmäinen kuviomerkki], ei väitteentekijältä selvästikään voida vaatia, kun

kyseessä ovat pelkät laskut, että se esittää erikseen [aikaisemmalla] tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin. Tällainen tavaroiden eritteleminen on yleensä yksinkertaisesti mahdotonta etenkin silloin, kun kaikkia tavaroita ei ole varustettu samalla tavaramerkillä. Eritteleminen edellyttäisi tällöin sellaisia hallinnollisia toimia, joita ei yleensä kohtuudella voi odottaa kyseiseltä yritykseltä, koska tällöin sen olisi lähes mahdotonta todistaa tavaramerkin tosiasiallinen käyttö.

25. [Väliintulijan] tuoteluetteloiden otteista ilmenee väitteen kohteena olevan tavaramerkin käytön luonteesta, ettei väliintulija käytä tavaroissaan ainoastaan [ensimmäistä kuviomerkkiä], vaan niissä on myös [toinen kuviomerkki] sekä [aikaisempi] tavaramerkki. [Aikaisempaa] tavaramerkkiä käytetään yksinään pelkkänä sanamerkkinä suksissa, suksisauvoissa ja muissa urheiluasusteissa, joiden kuva luettelossa on. Väitteentekijän toimittamissa luetteloissa esitellyt tavarat mainitaan myös asiakirja-aineistoon liitetyissä laskuissa. Esimerkiksi 12.1.2006 päivätyssä laskussa, joka on osoitettu espanjalaiselle asiakkaalle, on mainittu tuotteet nro 106001 (Racetiger OS Racing Titanium), nro 106021 (Racetiger RC Titanium) ja nro 106051 (Supersport Allstar Titanium), ja 21.12.2005 päivätyssä laskussa on mainittu tuotteet nro 106031 (Racetiger SC Titanium) ja nro 106240 (Attiva Star). Näissä tuotteissa on [aikaisempi] tavaramerkki pelkkänä sanamerkkinä ja toisessa kohdassa [väliintulijan toinen kuviomerkki]. Espanjalainen suksiluettelo koskee siinä käytetyn kielen vuoksi vain kyseisiä Espanjan markkinoita. Vertailu väitteentekijän asiakirja-aineistoon liittämien, italialaisille asiakkaille osoitettujen laskujen kanssa osoittaa kuitenkin, että samoja tavaroita on myyty myös Italiassa. Esimerkiksi 18.11.2005 päivätty lasku koskee tuotteita nro 106021 (Racetiger RC Titanium), ja [aikaisempi] tavaramerkki esiintyy näissä tavaroissa pelkkänä sanamerkkinä. Joissakin tuotteissa on toisessa kohdassa myös väliintulijan toinen kuviomerkki."

20 Alla on esitetty riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa mainittu väliintulijan toinen kuviomerkki (jäljempänä toinen kuviomerkki):



21 Valituslautakunta on myös katsonut unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön tukeutuen, että väliintulijan ei ollut pakko todistaa aikaisemman tavaramerkin erillistä käyttöä vaan sen oli riittävää todistaa käyttäneensä sitä merkityksellisissä tavaroissa yhdessä muiden merkkien kanssa (riidanalaisen päätöksen 26 ja 27 kohta). Valituslautakunta on lopuksi katsonut näiden päätelmien perusteella, ettei ollut tarpeen tarkastella oikeuskäytännössä mainittua kysymystä rekisteröidyn tavaramerkin saaman suojan ulottamisesta toiseen, vain hieman muunneltuun tavaramerkkiin (riidanalaisen päätöksen 28 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

22 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– kumoaa väiteosaston päätöksen siltä osin kuin väite on hyväksytty

– hylkää väitteen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

23 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen siltä osin kuin se koskee valituksenalaisen päätöksen päätösosan 2 kohtaa, joka koskee aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistamista

– kumoaa muilta osin riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa kummankin asianosaisen vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

24 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Tutkittavaksi ottaminen

25 Kanteen tutkittavaksi ottamista on tarkasteltava ensinnäkin asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 4 kohdan valossa. Tämän säännöksen mukaan valituslautakunnan päätöstä koskevaa kannetta voi unionin yleisessä tuomioistuimessa ”ajaa kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille päätös on vastainen”.

26 Valituslautakunnan päätös on katsottava myönteiseksi jollekin valituslautakunnan menettelyn osapuolista, jos siinä hyväksytään kyseisen osapuolen vaatimus jonkin rekisteröinnin hylkäysperusteen tai tavaramerkin mitättömyysperusteen nojalla tai vain kyseisen osapuolen esittämien perustelujen osan nojalla, vaikka siinä ei tarkasteltaisi kyseisen osapuolen esittämiä muita perusteita tai ne hylättäisiin (ks. vastaavasti

asia T-300/08, Hoo Hing v. SMHV – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), määräys 14.7.2009, 29–37 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

27 Sitä vastoin SMHV:n valituslautakunnan päätös on katsottava osapuolelle vastaiseksi asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos siinä ratkaistaan sen SMHV:lle esittämä vaatimus sille epäsuotuisasti (ks. vastaavasti asia T-171/06, Laytoncrest v. SMHV – Erico (TRENTON), tuomio 17.3.2009, Kok., s. II-539, 20 ja 21 kohta).

28 Viimeksi mainitun kaltaisena on myös pidettävä tilannetta, jossa valituslautakunta palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi väiteosastolle hylättyään vaatimuksen, jonka hyväksyminen olisi päättänyt SMHV:ssä käydyn menettelyn vaatimuksen esittäjälle suotuisasti, riippumatta siitä, että kyseinen uudelleentarkastelu saattaa johtaa kyseiselle osapuolelle suotuisaan päätökseen. Tällainen mahdollisuus ei riitä pitämään kyseistä tilannetta samankaltaisena kuin edellä 26 kohdassa tarkoitettu tilanne, jossa valituslautakunta hyväksyy vaatimuksen joidenkin sen tueksi esitettyjen perusteiden tai perustelujen nojalla ja hylkää muut vaatimuksessa esitetyt perusteet tai perustelut tai ei tarkastele niitä.

29 Käsiteltävässä asiassa on selvää, että riidanalainen päätös on kantajalle vastainen muiden tavaroiden osalta. Päätöksen päätösosan 1 kohdassa nimittäin kumotaan kokonaisuudessaan väiteosaston päätös kyseisten tavaramerkkien sekaannusvaaran toteamisen osalta. Väiteosaston päätöksen päätösosan 2 kohdassa kuitenkin nimenomaisesti todetaan, että haettu tavaramerkki voitaisiin rekisteröidä muille tavaroille; siinä siis hyväksytään kantajan rekisteröintihakemus näiden tavaroiden osalta.

30 Tästä seuraa, että kanne on otettava tutkittavaksi riidanalaisen päätöksen kumoamisen osalta, koska kyseisessä päätöksessä kumotaan väiteosaston päätöksen päätösosan 2 kohta, joka koskee muita tavaroita.

31 Kolmen tavaran osalta on todettava, ettei sen enempää kantaja kuin väliintulijakaan ole oikeudenkäyntikirjelmissään tuonut esiin kanteen tutkittavaksi ottamista siltä osin kuin se koskee kyseisiä tavaroita. SMHV on sitä vastoin todennut vastineessaan, että aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistaminen nostaa esiin kysymyksen, jota on tarkasteltava ennen sekaannusvaaran tarkastelua; SMHV katsookin, että unionin yleinen tuomioistuin voisi tarkastella sekaannusvaaraa erillään muista kanneperusteista. SMHV katsoo, että tällainen tarkastelu on käsiteltävässä tapauksessa tarpeen, koska kyseisten tavaramerkkien sekaannusvaaran tarkastelussa, jota valituslautakunta ei vielä ole suorittanut, on otettava huomioon vain tavarat, joiden osalta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö on todistettu.

32 Unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että kanne on otettava tutkittavaksi myös kolmen tavaran osalta.

33 Näiden tavaroiden osalta on totta, että riidanalaisen päätöksen päätösosan 1 kohdassa kumotaan vain alemman osaston päätös, joka oli kantajalle vastainen, ja palautetaan asia tälle osastolle uuden päätöksen tekemistä varten.

34 Riidanalaisen päätöksen päätösosan 2 kohdassa kuitenkin todetaan, että kantajan esitettyä väiteosastolle aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistamista koskevan pyynnön, tällaiset todisteet oli toimitettu, vaikka kantaja tavoitteli pyynnöllä päinvastaista toteamusta, joka olisi tarkoittanut väitteen hylkäämistä.

35 Tässä yhteydessä on palautettava mieleen, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan pyyntö aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistamisesta lisää väitemenettelyyn erityisen ja ennakollisen kysymyksen, joka, kun tavaramerkin rekisteröinnin hakija on sen esittänyt, on ratkaistava ennen kuin varsinaisesta väitteestä tehdään päätös (asia T-112/03, L'Oréal v. SMHV – Revlon (FLEXI AIR), tuomio 16.3.2005, Kok., s. II-949, 26 kohta; asia T-364/05, Saint-Gobain Pam v. SMHV – Propamsa (PAM PLUVIAL), tuomio 22.3.2007, Kok., s. II-757, 37 kohta ja asia T-425/03, AMS v. SMHV – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), tuomio 18.10.2007, Kok., s. II-4265, 106 kohta).

36 Koska kysymyksellä tosiasiallisesta käytöstä on erityinen ja ennakollinen luonne, se ei kuulu varsinaisen, sekaannusvaaran olemassaoloa aikaisemman tavaramerkin kanssa koskevan väitteen yhteyteen. Näin ollen jos, kuten käsiteltävässä tapauksessa, väiteosasto on todennut, että todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä on toimitettu, ja on tämän jälkeen hyväksynyt väitteen, valituslautakunta voi tutkia näitä todisteita koskevan kysymyksen vain jos tavaramerkin hakija esittää sen nimenomaisesti valituslautakunnalle tekemässään valituksessa (ks. vastaavasti asia T-292/08, Inditex v. SMHV – Marín Díaz de Cerio (OFTEN), tuomio 13.9.2010, Kok., s. II-5119, 33, 39 ja 40 kohta).

37 Edellä esitetystä seuraa, että koska valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen päätösosan 2 kohdassa hylännyt tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevien todisteiden toimittamispyynnön, jonka kantaja oli nimenomaisesti sille esittänyt, ja koska se ei ole hylännyt väitettä muulla perusteella, mikä erottaa käsiteltävänä olevan asian edellä 26 kohdassa tarkoitetun kaltaisesta asiasta, kyseinen päätös kuuluu kolmen tavaran osalta edellä 28 kohdassa tarkoitettujen kaltaisiin tapauksiin. Näin ollen on katsottava, että se on kantajalle vastainen ja kantajalla on siksi oikeus riitauttaa se unionin yleisessä tuomioistuimessa.

38 Vaikka on nimittäin totta, että väiteosasto velvoitetaan riidanalaisen päätöksen päätösosan 1 kohdassa tarkastelemaan uudelleen haetun ja aikaisemman tavaramerkin välistä sekaannusvaaraa kolmen tavaran osalta, kyseisen päätöksen päätösosan

2 kohdan mukaan tässä uudessa tarkastelussa ei tarvitse käsitellä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön erityistä ja ennakollista kysymystä, jonka valituslautakunta on jo lopullisesti ratkaissut.

39 Toiseksi on tutkittava, onko kantajan toinen ja kolmas vaatimus, jotka koskevat yhtäältä väiteosaston päätöksen kumoamista siltä osin kuin väite on hyväksytty ja toisaalta väitteen hylkäämistä, otettava tutkittavaksi, minkä SMHV kiistää. SMHV väittää, ettei näitä vaatimuksia voida ottaa tutkittavaksi, koska niillä pyritään tosiasiassa siihen, että unionin yleinen tuomioistuin antaa SMHV:lle määräyksen, mikä ei kuulu sen toimivaltaan.

40 Tätä väitettä ei voida hyväksyä. Toisin kuin SMHV väittää, näiden vaatimusten tavoitteena on, että unionin yleinen tuomioistuin tekee päätöksen, joka valituslautakunnan olisi kantajan mukaan pitänyt tehdä valitusta käsitellessään. Asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdan toisesta virkkeestä nimittäin ilmenee, että valituslautakunta voi joko kumota kiistetyn päätöksen tehneen SMHV:n osaston päätöksen ja käyttää sen toimivaltaa, eli tässä tapauksessa tehdä päätöksen väitteestä ja hylätä sen. Nämä toimenpiteet kuuluvat näin ollen niihin toimenpiteisiin, jotka unionin yleinen tuomioistuin voi suorittaa asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohdassa vahvistetun muutoksenhakutoimivaltansa puitteissa (asia T-334/01, MFE Marienfelde v. SMHV – Vétoquinol (HIPOVITON), tuomio 8.7.2004, Kok., s. II-2787, 19 kohta; asia T-363/04, Koipe v. SMHV – Aceites del Sur (La Española), tuomio 12.9.2007, Kok., s. II-3355, 29 ja 30 kohta ja asia T-413/07, Bayern Innovativ v. SMHV – Life Sciences Partners Perstock (LifeScience), tuomio 11.2.2009, 15 ja 16 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

41 Toinen ja kolmas vaatimus voidaan siis ottaa tutkittavaksi.

42 Kolmas vaatimus, joka koskee väitteen hylkäämistä, on kuitenkin luettava niiden perustelujen valossa, jotka kantaja on esittänyt ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä ja joiden mukaan väliintulija oli väiteilmoituksessa selvästi rajannut sen koskemaan vain kolmea tavaraa, mitä valituslautakunta ei ole ottanut huomioon.

43 Näin ollen on katsottava, että kolmas vaatimus koskee vain kolmea tavaraa. Riidanalaisen päätöksen kumoaminen, jota hakijan ensimmäinen vaatimus koskee, johtaisi muiden tavaroiden osalta siihen, että väiteosaston päätös, jonka mukaan tavaramerkki voitaisiin rekisteröidä näille muille tavaroille, tulisi uudelleen voimaan ja riittäisi sellaisenaan täyttämään hakijan vaatimukset näiden tavaroiden osalta.

44 Edellä esitetystä seuraa, että kanne voidaan ottaa tutkittavaksi sekä ensimmäisen vaatimuksen osalta, joka koskee riidanalaisen päätöksen kumoamista kokonaisuudessaan, että toisen ja kolmannen vaatimuksen osalta, jotka koskevat väitteen hylkäämistä kolmen tavaran osalta.

Asiakysymys

45 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi neljään perusteeseen, jotka koskevat ensinnäkin asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa vahvistetun määräämisperiaatteen loukkaamista ja toiseksi sitä, että valituslautakunta on loukannut reformatio in peius -kieltoa sellaisen SMHV:n alemman elimen päätöksen osalta, josta sille oli valitettu, ja kolmanneksi asetuksen N:o 207/2009 37 artiklan 3 kohdassa ja 75 artiklan toisessa virkkeessä vahvistetun kuulemisoikeuden loukkaamista sekä neljänneksi asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, asetuksen

N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan sekä asetuksen (EY) N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan rikkomista.

Ensimmäinen ja toinen kanneperuste, jotka koskevat asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa vahvistetun tutkimisperiaatteen loukkaamista ja sitä, että valituslautakunta on loukannut reformatio in peius -kieltoa sellaisen SMHV:n alemman elimen päätöksen osalta, josta siinä oli valitettu

46 Ensimmäistä ja toista kanneperustetta on tarkasteltava yhdessä.

47 Ensimmäisessä kanneperusteessa kantaja väittää valituslautakunnan katsoneen virheellisesti, että väite kohdistuu kaikkiin tavaroihin, jotka haettu tavaramerkki kattaa. Väliintulija oli sen mukaan väiteilmoituksessa selvästi ilmoittanut sen koskevan vain kolmea tavaraa. Sen mukaan sillä, että ”lumilautailukengät” eivät kuuluneet tavaroihin, joita tavaramerkkihakemus koski, ei ole tässä yhteydessä merkitystä. Kantaja katsoo, että väiteosaston olisi pitänyt jättää väite tutkimatta näiden tavaroiden osalta. Tämä ei sen mukaan kuitenkaan olisi antanut valituslautakunnalle oikeutta ulottaa väitettä koskemaan kaikkia haetun tavaramerkin kattamia tavaroita.

48 Toista kanneperustetta koskevissa perusteluissaan kantaja muistuttaa, että väiteosasto on tarkastellut kyseisten tavaramerkkien välistä sekaannusvaaraa ainoastaan kolmen tavaran osalta. Koska valituslautakunta palautti asian väiteosastolle, jotta tämä tarkastelisi uudelleen sekaannusvaaraa kaikkien kantajan tavaramerkkihakemuksen kattamien tavaroiden osalta, valitusosasto on asettanut kantajan tilanteeseen, joka oli sen kannalta epäedullisempi kuin tilanne ennen valituksen tekemistä. Näin

tehdessään valituslautakunta on sen mukaan muuttanut alemman osaston päätöstä hakijalle epäedullisemmaksi, mikä kielletään asetuksen N:o 207/2009 59 artiklassa.

49 SMHV vastaa sekä ensimmäiseen että toiseen kanneperusteeseen toteamalla, että kanne on hyväksyttävä siltä osin kuin se kohdistuu riidanalaisen päätöksen päätösosan 1 kohtaan. SMHV:n mukaan väiteosasto on asianmukaisesti katsonut, että väite koski vain kolmea tavaraa. Se toteaa, ettei valituslautakunta selittämättömästä syystä ole huomannut tätä rajoitusta.

50 Väliintulija vahvistaa samassa yhteydessä, että väite kohdistui vain kolmeen tavaraan. Se lisää, että toisin kuin kantaja väittää, väiteosasto on perustellusti jättänyt tutkimatta väitteen ”lumilautailukenkien” osalta, koska kantajan rekisteröintihakemus koski kaikenlaisia jalkineita, myös lumilautailukenkiä. Rekisteröintihakemuksen sisältämässä 25 luokkaan kuuluvien tavaroiden luettelossa mainittuja eri jalkinetyyppejä (ks. edellä 3 kohta) edeltää ilmaus ”erityisesti”, mikä väliintulijan mukaan osoittaa, että ne ovat vain esimerkkejä. Sen mukaan SMHV:n väitemenettelyä koskevissa ohjeissa sallitaan se, että väite kohdistuu vain tiettyihin tavaroihin, jotka sisältyvät rekisteröintihakemuksen kattamaan laajempaan ilmaukseen.

51 Unionin yleinen tuomioistuin toteaa aluksi, että vaikka SMHV:lla ei ole vaadittavaa asiavaltuutta kanteen nostamiseksi valituslautakunnan ratkaisusta, sen ei myöskään tarvitse puolustaa systemaattisesti kaikkia valituslautakunnan tekemiä kanteen kohteeksi joutuneita päätöksiä tai vaatia tällaisesta päätöksestä nostetun kanteen hylkäämistä. Mikään ei siis estä sitä, että SMHV yhtyy kantajan vaatimukseen, kuten nyt käsiteltävässä asiassa, jossa SMHV yhtyy kantajan ensimmäiseen vaatimukseen (ks. yhdistetyt asiat T-81/03, T-82/03 ja T-103/03, Mast-Jägermeister v. SMHV – Licorera Zacapaneca (VENADO kehyksessä ym.), tuomio 14.12.2006, Kok., s. II-5409, 26 ja 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

52 Seuraavaksi on todettava, että otsikostaan huolimatta toinen kanneperuste nostaa esiin erityisemmän kysymyksen, joka koskee sitä, onko SMHV:n valituslautakunta toimivaltainen tutkimaan tiettyjä tavaroita tai palveluja koskevaa yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevaa väitettä, jos valituslautakuntaan valittaa vain tavaramerkin hakija, joka riitauttaa väiteosaston päätöksen, jossa väite on hyväksytty saman hakemuksen kattamien muiden tavaroiden tai palvelujen osalta. Tätä kysymystä on loogisesti tarkasteltava ennen kuin tarkastellaan ensimmäisessä kanneperusteessa kiistettyä, riidanalaisessa päätöksessä esitettyä väitettä, jonka mukaan väliintulija ei ollut rajoittanut väitteen kattamia tavaroita.

53 Asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdasta käy ilmi, että tutkittuaan pääasian valituslautakunta ratkaisee valituksen ja se ”voi käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa” eli lausua siis itse väitteestä hyläten sen tai todeten sen perusteluksi ja vahvistaa tai kumota näin riidanalaisen päätöksen. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa C-29/05 P, SMHV v. Kaul, 13.3.2007 antamassaan tuomiossa (Kok., s. I-2213, 57 kohta), tästä säännöksestä johtuu, että valituslautakunnan on sen käsiteltäväksi saatetun valituksen johdosta tutkittava pääasia uudelleen kokonaan niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin osalta.

54 Kun valituslautakunnalle tehty valitus koskee vain osaa rekisteröintihakemuksessa tai väitteessä mainituista tavaroista tai palveluista, valituslautakunnalla on valituksen perusteella oikeus tutkia väitteen asiasisältö uudelleen, mutta vain kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, sillä rekisteröintihakemusta tai väitettä ei ole saatettu sen käsiteltäväksi muiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

55 Käsiteltävässä asiassa on kyse tällaisesta tilanteesta. Kantaja on tehnyt valituslautakunnalle valituksen väiteosaston päätöksestä vain siltä osin kuin tässä päätöksessä on hyväksytty väite ja hylätty rekisteröintihakemus kolmen tavaran osalta. Se ei voinut valittaa päätöksestä siltä osin kuin siinä todetaan, että haettu tavaramerkki

voitaisiin rekisteröidä muille hakemuksessa mainituille tavaroille. Asetuksen N:o 207/2009 59 artiklan ensimmäisestä virkkeestä, jonka mukaan ”päätökseen johtaneen menettelyn osapuoli, jolle päätös on vastainen, voi hakea muutosta tähän päätökseen”, käy ilmi, että jos SMHV:n väiteosaston päätöksellä hyväksytään yhden osapuolen vaatimukset, tällä osapuolella ei ole oikeutta valittaa valituslautakunnalle (asia T-194/05, TeleTech Holdings v. SMHV – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), määräys 11.5.2006, Kok., s. II-1367, 22 kohta).

56 Kuten kantaja väittää toisessa kanneperusteessaan, valituslautakunta on ylittänyt asetuksen N:o 207/2009 64 artiklan 1 kohdassa määritellyt toimivaltarajansa kumotessaan väiteosaston päätöksen päätösosan 2 kohdan, joka koskee muita tavaroita. Toinen kanneperuste on näin ollen hyväksyttävä.

57 Asianosaiset ovat joka tapauksessa yksimielisiä siitä, että toisin kuin riidanalaisessa päätöksessä todetaan, väite koski todellakin vain kolmea tavaraa, minkä vahvistaa myös SMHV:ssä käydyn menettelyn asiakirja-aineistoon sisältyvä väiteilmoitus; asiakirja-aineisto on toimitettu unionin yleiselle tuomioistuimelle työjärjestyksen 133 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Tästä seuraa, että myös ensimmäinen kanneperuste on hyväksyttävä.

58 Kolmatta kanneperustetta ei näin ollen tarvitse tutkia. Koska valituslautakunnalla ei missään tapauksessa ollut oikeutta tarkastella rekisteröintihakemusta muiden tavaroiden osalta, ei ole tarpeen lausua siitä, olisiko sen pitänyt ilmoittaa kantajalle aikomuksestaan suorittaa tällainen tarkastelu ja tarjota sille mahdollisuus esittää huomautuksia. Neljäs kanneperuste on sitä vastoin tutkittava, koska se koskee kolmea tavaraa eli riidanalaisen päätöksen muuta näkökohtaa kuin kolme ensimmäistä kanneperustetta.

Neljäs kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohtaa ja saman asetuksen 42 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohtaa

59 Neljännessä kanneperusteessa kantaja väittää, ettei väliintulija ole todistanut aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä. Sen mukaan valituslautakunta on päätyessään päinvastaiseen ratkaisuun rikkonut asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohtaa ja saman asetuksen 42 artiklan 2 ja 3 kohtaa sekä asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohtaa.

60 Kantajan esittämät perustelut jakautuvat kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kantaja kiistää valituslautakunnan arvion väliintulijan toimittamista aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevista todisteista.

61 Toisessa osassa kantaja väittää, että kun otetaan huomioon riittämättömät todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia, voisiko väliintulijan ensimmäisen kuviomerkin käytön ottaa huomioon todisteena. Kantaja katsoo, että viimeksi mainitun merkin käytön huomioon ottaminen on vastoin oikeuskäytäntöä ja SMHV:n päätöksentekomenettelyä.

62 Toinen osa on hylättävä suoralta kädeltä tehottomana. Kuten riidanalaisen päätöksen 28 kohdasta ilmenee (katso myös 20 kohta edellä), valituslautakunta on nimittäin katsottuaan voivansa päätellä väliintulijan toimittamien todisteiden perusteella, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli tosiasiassa käytetty siinä muodossa, jossa se oli rekisteröity, päättänyt jättää ottamatta huomioon väliintulijan ensimmäisen kuviomerkin käytön tätä kysymystä arvioidessaan.

63 Tästä seuraa, että jos – kuten kantaja käsiteltävän kanneperusteen ensimmäisessä osassa väittää – valituslautakunta on virheellisesti pitänyt riittävinä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevia todisteita, riidanalainen päätös on kumottava ottamatta huomioon väliintulijan ensimmäisen kuviomerkin mahdollista käyttöä. Koska valituslautakunta ei ole tarkastellut tämän kysymyksen asiasisältöä, ei ole unionin yleisen tuomioistuimen asiana tarkastella sitä ensimmäisen kerran riidanalaisen päätöksen laillisuutta valvoessaan (ks. vastaavasti asia C-263/09 P, Edwin v. SMHV, tuomio 5.7.2011, Kok., s. I-5853, 72 ja 73 kohta ja asia T-148/08, Beifa Group v. SMHV – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (kirjoitusväline), tuomio 12.5.2010, Kok., s. II-1681, 124 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

64 Neljännen kanneperusteen ensimmäisen osan tueksi kantaja esittää joukon väitteitä, joilla pyritään osoittamaan, että valituslautakunta oli väärässä katsoessaan, että aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö oli todistettu.

65 Ensinnäkin kantaja huomauttaa, että väliintulijan toimittamat laskut eivät sisältäneet aikaisempaa tavaramerkkiä vaan ensimmäisen kuviomerkin. Se pitää kyseenalaisena sitä, että laskussa mainittuja tavaroita olisi ollut mahdoton erottaa toisistaan niissä olevien merkkien perusteella, kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa. Kantaja katsoo joka tapauksessa, että aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistaminen edellyttää sellaisten laskujen esittämistä, joissa kyseinen merkki mainitaan.

66 Toiseksi muista todisteista, jotka väliintulija on toimittanut aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, ei kantajan mukaan ilmene tarkasti, onko kyse tavaroista, joissa on kyseinen merkki. Kantajan mielestä riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa mainittu tuoteluettelo ei ole riittävä todiste, koska se ensinnäkin sisältää useita tavaroita, joissa on vain väliintulijan ensimmäinen tai toinen kuviomerkki, ja toiseksi se koskee vain kautta 2006–2007 ja Espanjan markkinoita.

67 Kolmanneksi kantaja katsoo, että riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa mainittu aikaisemman tavaramerkin sisältämien tuotteiden myynti koskee vain vähäisiä määriä, jotka eivät SMHV:n oikeuskäytännön ja päätöksentekokäytännön mukaan riitä todistamaan massatuotteille rekisteröidyn tavaramerkin, jollainen aikaisempi tavaramerkki on, tosiasiallista käyttöä.

68 SMHV ja väliintulija katsovat, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö oli todistettu.

69 SMHV:n mukaan valituslautakunta on tukeutunut asianmukaisesti väliintulijan toimittamiin laskuihin arvioidessaan aikaisemman tavaramerkin käytön paikkaa, aikaa ja laajuutta. Se katsoo, että toisin kuin kantaja väittää, ei ole välttämätöntä, että kyseinen merkki mainitaan laskuissa, vaan ratkaisevaa on se, että merkki on itse tavaroissa.

70 Kyseisen merkin käytön luonteen osalta valituslautakunta on SMHV:n mielestä tukeutunut asianmukaisesti väliintulijan toimittamiin luetteloihin, joiden sisältämien tuotekoodien avulla voidaan vahvistaa tavaroiden ja väliintulijan laskujen välinen yhteys. Sen mukaan ei myöskään voida väittää, että tavarat, joissa oli vain aikaisempi tavaramerkki, olisi mainittu kyseisissä luetteloissa vain kyseisen merkin näennäisen käytön vuoksi.

71 Kantajan väitteestä, jonka mukaan riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa mainittu myyntimäärä oli vähäinen, SMHV toteaa, että valituslautakunta ei ole laskenut jokaisen aikaisemmalla tavaramerkillä varustetun tavaran myynnin tuottamaa liikevaihtoa, vaan ainoastaan maininnut esimerkkeinä joitakin väliintulijan toimittamien laskujen kohtia. SMHV:n mukaan on olemassa muita esimerkkejä sellaisten tavaroiden

myynnistä, joissa on kyseinen merkki, mutta on joka tapauksessa tarpeetonta esittää määrällisesti näiden tavaroiden myynnistä syntynyt liikevaihto, koska käytön vähimmäismäärää on oikeuskäytännön mukaan mahdotonta määritellä.

72 Väliintulija toteaa, että kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunnan huomioon ottamat laskut todistavat vain 21 tuotteen myynnin, ei pidä paikkaansa, minkä osoittavat useat muut kyseisiin laskuihin sisältyvät esimerkit aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnistä. Valituslautakunta on väliintulijan mukaan lisäksi asianmukaisesti todennut, että olisi kohtuutonta vaatia väliintulijaa yksilöimään jokainen kyseisissä laskuissa mainittu tavara.

73 Väliintulija toteaa, että kyseiset laskut ovat vain esimerkkejä eivätkä kata kaikkea väliintulijan myyntiä Espanjassa ja Italiassa merkityksellisenä ajanjaksona. Huomattavat myyntimäärät ilmenevät sen mukaan edellä 10 kohdassa mainitusta G:n valaehtoisesta vakuutuksesta.

74 Lisäksi kantajan perusteluissa, jotka koskevat aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden väitettyä vähäistä myyntiä, ei sen mukaan oteta huomioon sitä, että SMHV:n on suoritettava tosiasiallista käyttöä koskevien kaikkien todisteiden kokonaisarviointi. Kokonaisarviointi ei sen mukaan jätä mitään epäilystä kyseisen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä. Oikeuskäytännössä vahvistettujen kriteerien perusteella kantajan tarkoittamat myyntimäärät ovat joka tapauksessa riittäviä.

75 Unionin yleinen tuomioistuin muistuttaa, että asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, että jos yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemukseen kohdistuu väite, hakemuksen esittäjä voi pyytää toimittamaan todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä, johon väite perustuu ja joka on rekisteröity kansainvälisesti

yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa, on tosiasiallisesti käytetty näissä jäsenvaltioissa hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana.

76 Lisäksi asetuksen N:o 2868/95, sellaisena kuin se on muutettuna, 22 säännön 3 kohdan mukaan todisteista on ilmettävä väitteen perustana olevan tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja luonne.

77 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan edellä tarkoitetuista säännöksistä sekä asetuksen N:o 207/2009 kymmenennestä perustelukappaleesta johtuu, että sen vaatimuksen tarkoituksena, joka koskee aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, jotta sen perusteella voidaan esittää väite yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta kohtaan, on rajoittaa kahden merkin välisiä ristiriitoja, sikäli kuin ei ole oikeutettua taloudellista syytä, joka liittyy tavaramerkin todelliseen tehtävään markkinoilla. Mainittujen säännösten tarkoituksena ei sitä vastoin ole arvioida kaupallista menestystä eikä valvoa yrityksen taloudellista strategiaa eikä myöskään varata tavaramerkkisuojaa ainoastaan niihin tilanteisiin, joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa (ks. vastaavasti asia T-203/02, Sunrider v. SMHV – Espadafor Caba (VITAFRUIT), tuomio 8.7.2004, Kok., s. II-2811, 36–38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

78 Tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän, jona on sen takaaminen, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, mukaisesti luomaan tai säilyttämään markkinat näille tavaroille ja palveluille ja kun käyttö ei ole näennäistä käyttöä, jolla ainoastaan pyritään säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet (ks. analogisesti asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003, Kok., s. I-2439, 43 kohta). Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva ehto edellyttää lisäksi, että merkkiä – sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna – käytetään julkisesti ja ulospäin (ks. edellä 77 kohdassa mainittu asia VITAFRUIT, tuomion 39 kohta; ks. myös vastaavasti ja analogisesti em. asia Ansul, tuomion 37 kohta).

79 Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat erityisesti sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkillä suojataan, sekä näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseisten markkinoiden ominaispiirteet ja tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (ks. edellä 77 kohdassa mainittu asia VITAFRUIT, tuomion 40 kohta; ks. analogisesti myös edellä 78 kohdassa mainittu asia Ansul, tuomion 43 kohta).

80 Aikaisemman tavaramerkin käytön merkittävyyden osalta on otettava etenkin huomioon yhtäältä kaikkien käyttöä merkitsevien toimien kaupallinen määrä ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jona käyttöä merkitsevät toimet on toteutettu, ja kyseisten toimien taajuus (ks. edellä 77 kohdassa mainittu asia VITAFRUIT, tuomion 41 kohta ja edellä 40 kohdassa mainittu asia HIPOVITON, tuomion 35 kohta).

81 Kun tutkitaan sitä, onko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on tehtävä kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki tapauksen kannalta merkitykselliset tekijät. Arviointi merkitsee, että huomioon otettavilla tekijöillä on tietty keskinäinen riippuvuus. Näin ollen kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin vähäisen määrän saattaa korvata merkin huomattavan voimakas käyttö tai käytön tietty ajallinen jatkuvuus, ja päinvastoin (ks. edellä 77 kohdassa mainittu asia VITAFRUIT, tuomion 42 kohta ja edellä 40 kohdassa mainittu asia HIPOVITON, tuomion 36 kohta).

82 Lisäksi kertynyttä liikevaihtoa ja aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myynnin määrää ei voida arvioida absoluuttisesti vaan niitä on arvioitava suhteessa muihin merkityksellisiin tekijöihin, kuten tavaramerkkiä käyttävän yrityksen kaupallisen toiminnan määrään, tuotanto- tai myyntikapasiteettiin taikka erikoistumisen asteeseen sekä tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteisiin kyseessä olevilla markkinoilla. Siksi ei ole välttämätöntä, että aikaisemman tavaramerkin käyttö olisi aina määrällisesti huomattavaa, jotta sitä voitaisiin pitää tosiasiallisena (ks. edellä 77 kohdassa mainittu asia VITAFRUIT, tuomion 42 kohta ja edellä 40 kohdassa mainittu asia HIPOVITON, tuomion 36 kohta). Tavaramerkin erittäin vähäinenkin käyttö voi näin ollen olla riittävää, jotta sitä pidettäisiin tosiasiallisena, mikäli sitä pidetään kyseisellä talouden alalla perusteltuna markkinaosuuksien säilyttämiseksi

tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkillä suojataan. Tästä seuraa, ettei lähtökohtaisesti ole mahdollista määrittää abstraktisti, mitä määrällistä rajaa olisi sovellettava ratkaistaessa, onko käyttö tosiasiallista vai ei, eli ei voida määrittää de minimis -sääntöä, jonka johdosta SMHV tai muutoksenhaussa unionin yleinen tuomioistuin ei voisi arvioida niiden ratkaistavana olevan oikeusriidan kaikkia olosuhteita (asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHV, tuomio 11.5.2006, Kok., s. I-4237, tuomion 72 kohta).

83 Kuten asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan ensimmäisestä alakohdasta ilmenee, asetuksessa säädettyjen seuraamusten soveltamisalaan kuuluvat ainoastaan tavaramerkit, joiden tosiasiallinen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä. Näin ollen mainittujen seuraamusten soveltaminen voidaan välttää jo sillä, että tavaramerkkiä on käytetty tosiasiallisesti osan merkityksellisestä ajanjaksosta (edellä 77 kohdassa mainittu asia VITAFRUIT, tuomion 45 kohta ja edellä 40 kohdassa mainittu asia HIPOVITON, tuomion 40 kohta).

84 Tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei voida näyttää toteen todennäköisyyksillä tai olettamuksilla, vaan näytön on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin todellisesta ja riittävästä käytöstä asianomaisilla markkinoilla (asia T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV – Harrison (HIWATT), tuomio 12.12.2002, Kok., s. II-5233, 47 kohta ja asia T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV – Krafft (VITAKRAFT), tuomio 6.10.2004, Kok., s. II-3445, 28 kohta).

85 Edellä esitetyn valossa on tutkittava, onko valituslautakunta nyt käsiteltävässä tapauksessa perustellusti katsonut väliintulijan toimittamien todisteiden osoittavan, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli todella käytetty.

86 On ensinnäkin todettava, että koska kantajan jättämä yhteisön tavaramerkkihakemus oli julkaistu 30.1.2006 (ks. edellä 4 kohta), asetuksen N:o 2007/2009 42 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu merkityksellinen viiden vuoden ajanjakso alkoi 30.1.2001 ja päättyi 30.1.2006, kuten valituslautakunta on asianmukaisesti todennut riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa.

87 Tämän jälkeen on todettava, että vaikka valituslautakunta on väiteosaston tapaan katsonut, että aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö edellä mainittuna ajanjaksona oli todistettu, se perusti tämän päätelmänsä olennaisesti eri seikkoihin kuin väiteosasto omassa päätöksessään.

88 Kuten väiteosaston päätöksestä, jonka yhteenveto on esitetty edellä 12 ja 13 kohdassa, ilmenee, se on yhtäältä tukeutunut väliintulijan laskuihin, mutta myös väliintulijan esittämiin tilastoihin ja G:n valaehtoiseen vakuutukseen. Toisaalta se on kyseisten laskujen osalta tukeutunut ainoastaan siihen, että niiden ylätunnisteessa esiintyy ensimmäinen kuviomerkki, ja se on pitänyt tätä riittävänä ja asianmukaisena todisteena aikaisemman tavaramerkin käytöstä; aikaisempi tavaramerkki on sama kuin ensimmäisen kuviomerkin sanaosa. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että väiteosaston päätöksessä ei ole otettu huomioon, että ensimmäinen kuviomerkki ei koostunut vain aikaisemmasta tavaramerkistä yhdistettynä kuvio-osaan, vaan muodosti erillisen, rekisteröidyn tavaramerkin. Näin ollen väiteosasto ei ole ottanut kantaa siihen, voiko sellaisen kuviomerkin tosiasiallinen käyttö, joka käsittää sanaosan, toimia myös todisteena vain kyseisestä sanaosasta koostuvan, erillisen sanamerkin tosiasiallisesta käytöstä.

89 Valitusosasto on puolestaan tukeutunut vain kahteen väliintulijan toimittamaan todisteryhmään: laskuihin ja tuoteluetteloihin (ks. riidanalaisen päätöksen 24 ja 25 kohta). Kuten riidanalaisen päätöksen 28 kohdasta ilmenee, se on myös katsonut, että aikaisemman tavaramerkin, sellaisena kuin se on rekisteröity, tosiasiallinen käyttö oli

todistettu ja että näin ollen ei ollut tarpeen ottaa huomioon ensimmäisen kuviomerkin tosiasiallista käyttöä.

90 Erityisesti riidanalaisen 24 kohdassa valituslautakunta on katsonut, että väliintulijan toimittamat, vuosia 2002–2006 koskevat laskut ovat todiste ”Espanjassa ja Italiassa kyseisinä vuosina tapahtuneesta myynnistä eli käytön paikasta, ajasta ja laajuudesta”. Saman päätöksen 25 kohdassa valituslautakunta on maininnut väliintulijan tuoteluettelot, joita se on pitänyt todisteena aikaisemman tavaramerkin käytön luonteesta siltä osin kuin merkkiä ”käytetään yksinään pelkkänä sanamerkkinä suksissa, suksisauvoissa ja muissa urheiluvaatteissa, joiden kuva luettelossa on”.

91 Lisäksi valituslautakunta on todennut, että luettelossa esitellyt tavarat ”mainitaan myös asiakirja-aineistoon liitetyissä laskuissa”, ja viitannut ”esimerkiksi” kahteen laskuun, jotka koskevat viiden eri tavaran myyntiä espanjalaiselle asiakkaalle. Se on myöntänyt, että espanjankielinen suksiluettelo koski vain Espanjan markkinoita, mutta lisännyt, että vertailu väliintulijan italialaiselle jälleenmyyjälle osoitettujen laskujen kanssa osoittaa, että kyseisen luettelon sisältämiä tavaroita myytiin myös Italiassa. Se on maininnut tässä yhteydessä ”esimerkiksi” 18.11.2005 päivätyn laskun, joka koskee aikaisemmalla tavaramerkillä varustetun tavaran myyntiä.

92 Kuten edellä 53 kohdassa on jo todettu, valituslautakunnan on sen käsiteltäväksi saatetun valituksen johdosta tutkittava pääasia uudelleen kokonaan niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin osalta. Tutkittuaan pääasian se voi nimittäin vahvistaa väiteosaston päätöksen eri perusteilla kuin väiteosasto. Jos valitusosaston päätöksestä tällaisessa tapauksessa valitetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen, tämän on

valvottava valituslautakunnan käyttämien – ei väiteosaston päätökseen sisältyvien – perustelujen laillisuutta.

93 On tosin useaan otteeseen todettu, että kun valituslautakunta on vahvistanut SMHV:n alemman elimen päätöksen kokonaisuudessaan, tämä päätös ja sen perustelut kuuluvat asiayhteyteen, jossa valituslautakunnan päätös on tehty, ja tämä asiayhteys on asianosaisten tiedossa ja mahdollistaa sen, että unionin tuomioistuimet voivat täysimääräisesti harjoittaa laillisuusvalvontaansa sen osalta, onko valituslautakunnan arviointi perusteltu (asia T-304/06, Reber v. SMHV – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 47 kohta ja asia T-248/05, HUP Uslugi Polska v. SMHV – Manpower (I.T.@MANPOWER), 48 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tämän toteamuksen perusteella ei kuitenkaan ole mahdollista ottaa huomioon alemman elimen päätöksen perusteluja siinä tapauksessa, että valituslautakunta on tehnyt saman päätelmän kuin alempi elin, mutta ei ole omaksunut samoja perusteluja eikä edes viitannut niihin omassa päätöksessään (ks. vastaavasti asia T-351/08, Matratzen Concord v. SMHV – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), tuomio 30.6.2010, 26 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

94 Koska nyt käsiteltävässä asiassa on kyse tällaisesta tapauksesta, on tutkittava niiden perustelujen laillisuus, joihin valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessä tukeutunut päätellessään, että aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö oli todistettu, ottamatta huomioon väiteosaston päätökseen sisältyviä perusteluja.

95 Tässä yhteydessä on todettava, että SMHV:n asiakirja-aineisto sisältää todellakin lukuisia laskuja, jotka todistavat, että väliintulija on myynyt tiettyjä tavaroita sekä italialaiselle että espanjalaiselle yritykselle, jotka toimivat väliintulijan SMHV:lle toimittamien selitysten mukaan väliintulijan jälleenmyyjinä näissä kahdessa maassa. Laskujen ylätunnisteessa on väliintulijan ensimmäinen kuviomerkki. Joissakin laskuissa tämän merkin vieressä on toinen kuviomerkki, joka sisältää sanaosan ”marker”. Kaikissa

laskuissa myydyt tavarat on yksilöity koodilla ja mallin nimellä ilman mainintaa kyseisen tavaran luonteesta tai aikaisemmasta tavaramerkistä. Kyseisten tavaroiden määrät ja kokonaisarvo kussakin laskussa vaikuttavat huomattavilta, sillä useassa laskussa myynnin arvo on useita satoja tuhansia euroja. Kyseiset myynnit koskevat Italian osalta aikaa 19.2.2002–14.12.2006 ja Espanjan osalta aikaa 11.12.2002–18.8.2006, eli ne kattavat molemmissa tapauksissa suuren osan edellä 86 kohdassa mainitusta merkityksellisestä ajanjaksosta.

96 Se, ettei aikaisempaa tavaramerkkiä mainita näissä laskuissa, ei sinänsä osoita, ettei laskuilla ole merkitystä kyseisen merkin tosiasiallisen käytön todistamisen kannalta (ks. vastaavasti asia T-418/03, La Mer Technology v. SMHV – Laboratoires Goëmar (LA MER), tuomio 27.9.2007, 65 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tämä pitää paikkansa erityisesti nyt käsiteltävässä asiassa, koska laskuja ei ollut tarkoitettu aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden loppukuluttajille, eli tässä tapauksessa suurelle yleisölle, vaan kantajan jälleenmyyjille.

97 Jotta nämä laskut voisivat olla merkityksellisiä todisteita aikaisemman tavaramerkin käytöstä edellä 6 kohdassa mainituissa tavaroissa, on kuitenkin tarkistettava, koskivatko ne todellakin näitä tavaroita, ja jos koskivat, oliko näissä tavaroissa aikaisempi tavaramerkki tai käytettiinkö aikaisempaa tavaramerkkiä edes keskeisen tehtävänsä mukaisesti julkisesti ja ulospäin myytäessä kyseisiä tavaroita kuluttajille.

98 Väliintulijan ei ollut välttämätöntä esittää vain aikaisemmalla tavaramerkillä varustettuja tavaroita koskevia, erillisiä myyntilukuja tämän asian tarkistamiseksi, koska valituslautakunta piti sitä erittäin työläänä ja pohjimmiltaan mahdottomana. Olisi riittänyt, jos laskuissa olisi yksilöity – tarvittaessa muihin todisteisiin viitaten – edellä 6 kohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluvat, aikaisemmalla tavaramerkillä varustetut tavarat, ja näin yksilöidyt määrät olisivat olleet riittävät sulkemaan pois

mahdollisuuden, että kyseisen tavaramerkin käyttö oli ainoastaan symbolista, ja näin ollen todistamaan merkin tosiasiallisen käytön.

99 Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa, väliintulijan toimittamat kaksi tuoteluetteloa saattoivat toimia tällaisina todisteina. Yksi luetteloista on espanjankielinen ja sisältää useita väliintulijan markkinoimia suksimalleja. Kunkin mallin osalta luettelossa on valokuva tavarasta, sen nimi sekä muita merkityksellisiä tietoja, joista mainittakoon erityisesti koodi, jota väliintulija käyttää tavaran yksilöimiseksi. Toinen luettelo on italian- ja englanninkielinen ja sisältää vastaavat tiedot väliintulijan markkinoimista urheiluvaatteista.

100 Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa, suuri osa niistä tavaroista, joiden valokuva näissä luetteloissa on, on varustettu aikaisemmalla tavaramerkillä. Tämä merkki esiintyy usein yhdessä väliintulijan ensimmäisen tai toisen kuviomerkin kanssa. Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, tällä seikalla ei kuitenkaan ollut merkitystä sen kannalta, oliko väliintulija todistanut aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön. Ei nimittäin ole olemassa yhteisön tavaramerkkiä koskevaa säännöstä, jonka nojalla väitteentekijän olisi näytettävä toteen aikaisemman tavaramerkin käyttäminen erillään muista tavaramerkeistä riippumatta (ks. vastaavasti asia T-29/04, Castellblanch v. SMHV – Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), tuomio 8.12.2005, Kok., s. II-5309, 33 ja 34 kohta).

101 Kyseiset luettelot eivät siis ainoastaan todista, millä tavalla väliintulija on käyttänyt aikaisempaa tavaramerkkiä. Koska ne sisälsivät muun muassa esiteltyjen tavaroiden koodinumerot, niiden avulla voitiin tarkistaa, mainittiinko kyseiset tavarat myös väliintulijan toimittamissa laskuissa.

102 Tätä tarkistamista varten valituslautakunta on maininnut ilmausta ”esimerkiksi” käyttäen riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa esimerkkinä kuusi eri tavaraa, jotka on mainittu kolmessa 18.11.2005, 21.12.2005 ja 12.1.2006 päivätyssä ”laskussa”. Väliintulijan luetteloista ilmenee, että kaikki nämä kuusi tuotetta ovat suksia (eli luokkaan 28 kuuluvia ”voimistelu- ja urheiluvälineitä”) ja niissä on aikaisempi tavaramerkki.

103 Yleisemmin riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa mainituista kolmesta asiakirjasta ja väliintulijan suksiluettelosta yhdessä ilmenee, että 18.11.2005 päivätyssä laskussa mainitaan kaikkiaan kuudet erityyppiset sukset, joissa on aikaisempi tavaramerkki. Laskussa, joka on päivätty 21.12.2005, mainitaan kaikkiaan kuudet erityyppiset sukset, joissa on aikaisempi tavaramerkki, kuten luettelosta ilmenee. ”Espanjalaiselle asiakkaalle osoitetussa, 12.1.2006 päivätyssä laskussa” mainitaan 43 erityyppiset sukset, joissa myös on aikaisempi tavaramerkki. Tämä asiakirja ei kuitenkaan otsikkonsa mukaisesti ole lasku, vaan lähetysluettelo, johon ei ole merkitty siinä mainittujen tuotteiden hintaa. Väliintulijan edustaja on suullisessa käsittelyssä täsmentänyt unionin yleisen tuomioistuimen kysymykseen antamassaan vastauksessa, että kyseessä ei ollut kirjanpitoasiakirja.

104 Lisäksi väliintulijan toimittamien lukuisten laskujen joukossa on italialaiselle jälleenmyyjälle osoitettu, 20.12.2005 päivätty lasku. Laskussa on 27 sivua, se koskee tavaroita, joiden kokonaisarvo on 54 938,98 euroa, ja sen kahdella ensimmäisellä sivulla mainitaan useita erityyppisiä suksia, joissa on aikaisempi tavaramerkki, kuten suksiluettelon perusteella voidaan vahvistaa. Lukuun ottamatta yksiä suksia, joiden myyntihinta on 88 euroa, kaikkien muiden suksien myyntihinnaksi ilmoitetaan kuitenkin 0 euroa. Vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä esitettyyn toiseen kysymykseen väliintulijan edustaja on ilmoittanut, ettei hän tunne kyseisen laskun yksityiskohtia, mutta lisännyt, että kun jälleenmyyjän käyttöön annetaan uusia suksimalleja kokeiluja varten, niitä koskeviin laskuihin on tapana merkitä hinnaksi 0 euroa. Nämä toteamukset on merkitty suullisen käsittelyn pöytäkirjaan.

105 Väliintulijan italialaiselle jälleenmyyjälle osoitettu, 12.1.2006 päivätty lasku koskee tavaroita, joiden kokonaisarvo on 408 625,40 euroa. Suuri osa mainituista tavaroista on suksia, joissa on aikaisempi tavaramerkki. Laskussa mainitaan muun muassa 600 suksiyksikköä, joiden malli on ”Racetiger GS Racing Tit Moti 06/0”, koodi 106001 ja kokonaisarvo 124 200 euroa, sekä 350 suksiyksikköä, joiden malli on ”Racetiger SL Racing Motion 06/07”, koodi 106011 ja kokonaisarvo 72 450 euroa. Nämä kaksi mallia sisältyvät väliintulijan suksiluetteloon, jonka avulla voidaan siis vahvistaa, että niissä on aikaisempi tavaramerkki.

106 Väliintulijan espanjalaiselle jälleenmyyjälle osoitettu kolmas lasku, joka on päivätty 27.1.2006 ja jonka kokonaisarvo on 13 631,90 euroa, koskee sellaisten väliintulijan suksiluettelossa mainittujen erilaisten suksimallien myyntiä, joissa on aikaisempi tavaramerkki; määrät vaihtelevat yhden ja neljän suksiparin välillä mallia kohden.

107 Lukuun ottamatta riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa mainittua kolmea asiakirjaa, edellä 104–106 kohdassa mainittua kolmea laskua sekä joitakin edellä 86 kohdassa määriteltyä merkityksellistä ajanjaksoa myöhempiä laskuja väliintulijan toimittamat laskut, eli valtaosa niistä, koskee tavaroita, joita ei löydy väliintulijan asiakirja-aineistoon liittämistä luetteloista, koska niihin merkittyjä koodinumeroita ei mainita näissä luetteloissa.

108 Kun väliintulijan edustajaa pyydettiin suullisessa käsittelyssä esittämään näkemyksensä niiden tavaroiden yksilöimisestä, joihin suurimmassa osassa väliintulijan toimittamia laskuja mainitut koodit viittaavat, tämä totesi, että logistisista syistä väliintulijan käyttämät koodit muuttuvat usein kausien välillä. Vaikka tämä selitys on

uskottava, se ei ratkaise sitä, miten yksilöidään tavarat, jotka on merkitty laskuihin sellaisin koodein, joita ei löydy väliintulijan luetteloista.

109 Näin ollen minkään laskun perusteella ei ilman lisätäsmennyksiä ole voinut päätellä, että väliintulija oli myynyt merkityksellisenä ajanjaksona aikaisemmalla tavaramerkillä varustettuja, luokkaan 18 kuuluvia ”urheilukasseja” tai luokkaan 25 kuuluvia ”vaatteita”. On tosin totta, että väliintulijan toimittamassa suksiluettelossa esitellään useantyyppisiä kasseja, joissa on aikaisempi tavaramerkki, ja toisessa luettelossa esitellään joitakin urheiluvaatteita, joissa on kyseinen merkki. Yhtäkään näistä tuotteista ei kuitenkaan mainita väliintulijan toimittamissa, merkityksellisenä ajanjaksona päivätyissä laskuissa. SMHV mainitsee vastineessaan yhden ainoan esimerkin tällaisesta maininnasta, mutta se koskee laskua, joka on päivätty 18.8.2006, eli merkityksellisen ajanjakson jälkeen. On lisäksi todettava, että väliintulijan tuoteluetteloita ei yksinään voida pitää riittävinä todisteina aikaisemman tavaramerkin käytöstä, koska niiden levikki ei ilmene asiakirja-aineistosta.

110 Luokkaan 28 kuuluvien ”voimistelu- ja urheiluvälineiden” osalta voidaan todeta, että kuten edellä 102–105 kohdassa on todettu, on olemassa joitakin laskuja, jotka todistavat suksien eli kyseiseen luokkaan kuuluvien tavaroiden myynnin, mutta asianosaiset ovat eri mieltä siitä, olivatko myydyt määrät riittäviä osoittamaan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön.

111 Unionin yleinen tuomioistuin ei kuitenkaan voi ratkaista tätä kysymystä. On todettava, että valituslautakunta ei ole katsonut, että riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa tarkoitetut myynnit todistavat yksinään aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön. Kyseisen kohdan sanamuodosta ilmenee päinvastoin, että myynnit on mainittu vain esimerkkeinä. Toisin sanoen valituslautakunta on katsonut implisiittisesti mutta selvästi, että väliintulijan toimittamat muut laskut koskivat myös – ainakin osittain – aikaisemman tavaramerkin kattamien ja sillä varustettujen tavaroiden myyntiä. Juuri tällä perusteella valituslautakunta on päätellyt, että kyseisen merkin tosiasiallinen

käyttö oli todistettu. Unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä on siis valituslautakunnan päätöksen laillisuutta valvoessaan tutkia, oliko valituslautakunnalle toimitetun aineiston perusteella mahdollista tehdä tällainen päätelmä.

112 Näin ei ole. Kuten edellä 107 kohdassa on jo mainittu, väliintulijan toimittamista laskuista suurin osa koskee tavaroita, joita ei voitu selvästi yksilöidä. Toisin kuin valituslautakunnan käyttämä sanamuoto riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa antaa ymmärtää, siinä mainitut kolme asiakirjaa eivät olleet sattumanvaraisesti valittuja tyypillisiä esimerkkejä, vaan kuuluivat niihin harvoihin asiakirjoihin, jotka olivat peräisin hieman yli kahden kuukauden ajalta – 18.11.2005–27.1.2006 – ja ainoat, joiden voitiin vahvistaa koskevan aikaisemman tavaramerkin kattamia ja sillä varustettuja tavaroita.

113 Tästä seuraa, että valituslautakunnan huomioon ottamat todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, eli väliintulijan asiakirja-aineistoon liittämät laskut ja tuoteluettelot, eivät riittäneet perustelemaan riidanalaisessa päätöksessä tehtyä päätelmää, jonka mukaan aikaisempaa tavaramerkkiä oli todella käytetty luokkiin 18, 25 ja 28 kuuluvissa, sen kattamissa tavaroissa koko kyseisten laskujen kattaman ajan. Nämä todisteet ovat enintään viitteitä, joiden perusteella voitiin pitää tällaista käyttöä todennäköisenä. Edellä 84 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan pelkkä olettamus, vaikka se olisi todennäköinenkin, ei kuitenkaan ole riittävä peruste asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohdan soveltamiseksi, sillä näissä säännöksissä edellytetään todisteita kyseisestä käytöstä.

114 Valituslautakunnan olisi tällöin pitänyt syventää analyysiaan asiasta ottamalla huomioon väliintulijan toimittamat muut todisteet, muun muassa G:n valaehtoinen vakuutus, jonka näyttöarvo olisi pitänyt määrittää. Tarvittaessa se olisi voinut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 1 kohdan mukaisesti kehottaa osapuolia esittämään

lisähuomautuksia tai jopa toteuttaa saman asetuksen 78 artiklassa tarkoitettuja toimia (ks. vastaavasti edellä 40 kohdassa mainittu asia HIPOVITON, tuomion 57 ja 58 kohta).

115 Kaiken edellä esitetyn perusteella on siis pääteltävä, että myös neljäs kanneperuste on perusteltu, ja se on hyväksyttävä.

Vaatimus päätöksen muuttamisesta

116 Kuten edellä 40 kohdassa on todettu, kantaja vaatii toisessa ja kolmannessa vaatimuksessaan, että riidanalaista päätöstä on muutettava. On siis tutkittava, onko päätöksen muuttaminen perusteltua ensimmäisen, toisen ja neljännen kanneperusteen nojalla, joista on jo todettu, että ne on hyväksyttävä riidanalaisen päätöksen kumoamisvaatimuksen osalta.

117 Ensinnäkin on palautettava mieleen, että ensimmäistä kanneperustetta koskevissa perusteluissaan (ks. 47 kohta edellä) kantaja väittää, että riidanalaisessa päätöksessä esitetty toteamus, jonka mukaan ”lumilautailukengät” eivät kuuluneet rekisteröintihakemukseen, oli oikea, mutta että tämän toteamuksen olisi pitänyt johtaa väitteen hylkäämiseen kyseisten kenkien osalta.

118 Kantaja pyrkii näillä perusteluillaan siis siihen, että riidanalaista päätöstä muutetaan siten, että väiteosaston päätöksen päätösosan 1 kohta kumotaan ja väite hylätään ”lumilautailukenkien” osalta.

119 Tämä vaatimus ei ole perusteltu, ja se on hylättävä. Kuten kantaja perustellusti väittää, kaikki tavarat, joihin väite kohdistui, kuuluivat kantajan rekisteröintihakemukseen. Luokkaan 25 kuuluvista tavaroista hakemuksessa mainitaan (ks. kohta 4 edellä) ensinnäkin ”kengät” ja sen jälkeen erilaisia kenkätyyppejä, joita edeltää sana ”erityisesti”. Oikeuskäytännön mukaan tuotteiden kuvauksessa oleva sana ”erityisesti” tarkoittaa kuitenkin, että kyse on vain esimerkistä (asia T-87/08, Scil proteins v. SMHV – Indena (affilene), tuomio 12.11.2008, 38 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa; ks. vastaavasti asia T-224/01, Durferrit v. SMHV – Kolene (NU-TRIDE), tuomio 9.4.2003, Kok., s. II-1589, 41 kohta). Kun sitä käytetään tavaraluettelossa, se yksilöi tavarat, joilla on tavaramerkin haltijalle erityinen merkitys, sulkematta pois luettelon muita tavaroita (ks. vastaavasti edellä mainittu affilene-tuomio, 39 kohta). Tästä seuraa, että kantaja on hakenut rekisteröintiä tavaramerkilleen yleisesti ”kenkiä” varten eli myös ”hiihtokenkiä, lumilautailukenkiä ja urheilukenkiä” varten, joihin väite kohdistuu.

120 On lisäksi muistettava, että rekisteröintihakemus koskee myös luokkaan 25 kuuluvia ”urheilukenkiä”, jotka muodostavat laajemman, ”lumilautailukengät” sisältävän tavararyhmän.

121 Toiseksi koska päätöksen muuttamista koskevan vaatimuksen tarkoituksena on, että unionin yleinen tuomioistuin toteaa itse, että aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei ole todistettu, ja hylkää tästä syystä väitteen, on todettava, että vaikka SMHV on tutkinut aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevan kysymyksen sisällön kannalta, tämä tutkinta on ollut puutteellinen, kuten edellä 113 ja 114 kohdassa on todettu. Jos unionin yleinen tuomioistuin tutkisi asian, tämä merkitsisi käytännössä yksinomaan SMHV:lle kuuluvien hallinnollisten ja tutkinnallisten tehtävien suorittamista ja olisi tästä syystä ristiriidassa sen toimielinten välisen tasapainon kanssa, johon SMHV:n ja unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltajako perustuu. Unionin yleinen tuomioistuin katsoo näin ollen, ettei ole syytä suostua kantajan edellä mainittuun vaatimukseen (asia T-165/06, Fiorucci v. SMHV – Edwin (ELIO FIORUCCI), tuomio 14.5.2009, Kok., s. II-1375, 67 kohta; ks. myös vastaavasti

asia T-188/04, Freixenet v. SMHV (hiotun mattamustan pullon muoto), tuomion 47 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

122 Riidanalainen päätös on näin ollen kumottava ja kanne on hylättävä muilta osin.

Oikeudenkäyntikulut

123 Työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan unionin yleinen tuomioistuin voi kuitenkin määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken, jos siihen on erityisiä syitä.

124 Käsiteltävässä asiassa SMHV on vaatinut, että kaikki asianosaiset velvoitetaan vastaamaan omista kuluistaan, ja lisäksi tukenut riidanalaisen päätöksen kumoamisvaatimusta lukuun ottamatta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistamista koskevia kyseisen päätöksen säännöksiä (ks. edellä 49 kohta). Tätä seikkaa ei kuitenkaan voida pitää työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuna erityisenä syynä, joka oikeuttaisi oikeudenkäyntikulujen jakamisen asianosaisten kesken, eikä se estä velvoittamasta SMHV:tä korvaamaan kantajalle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja, mitä kantaja oli vaatinut, koska sen valituslautakunta on tehnyt riidanalaisen päätöksen (ks. vastaavasti edellä 51 kohdassa mainittu asia VENADO kehyksissä ym., tuomion 115 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). SMHV on siis velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

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

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 30.9.2009 tekemä päätös (asia R 1387/2008-1) kumotaan.

2) Kanne hylätään muilta osin.

3) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Völkl GmbH & Co. KG:n oikeudenkäyntikulut.

4) Marker Völkl International GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Czúcz Labucka Gratsias

Julistettiin Luxemburgissa 14.12.2011.

Allekirjoitukset