YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

9 päivänä marraskuuta 2005 *

Asiassa T-275/03,

Focus Magazin Verlag GmbH, kotipaikka München (Saksa), edustajanaan asianajaja U. Gürtler,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. von Mühlendahl, B. Müller ja G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

ECI Telecom Ltd, kotipaikka Petah Tikva (Israel),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 30.4.2003 tekemästä päätöksestä (asia R 913/2001-4), joka koskee Focus Magazin Verlag GmbH:n ja ECI Telecom Ltd:n välistä väitemenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekä tuomarit V. Tiili ja O. Czúcz,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andová,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 4.8.2003 jätetyn kanteen ja 2.4.2004 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 10.12.2003 jätetyn vastineen ja 8.7.2004 jätetyn vastaajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 12.5.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 ECI Telecom Ltd (jäljempänä hakija) teki 1.10.1999 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki Hi-FOCuS.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 38 ja vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: "Tietoliikenne- ja kytkentäjärjestelmät, jotka sisältävät säädettävän laajakaistaisen yhteysjärjestelmän erilaisten puhelinpalvelujen välittämiseen; kupariteknologiaa hyödyntävät tietoliikennejärjestelmät; valokuituja hyödyntävät tietoliikennejärjestelmät; asynkronista siirtotilaa hyödyntävät tietoliikenne-

ja kytkentäjärjestelmät; tietoliikennejärjestelmät, joihin kuuluu keskus- ja tilaajayksikkö erilaisten puhelinpalvelujen välittämiseen lähiverkon ja tilaajan välillä"

— luokka 38: "Erilaisten puhelinpalvelujen välittäminen säädettävän leveäkaistaisen tiedonsaantijärjestelmän avulla; tietoliikenteen välittäminen kuparitekniologiaa hyödyntävissä järjestelmissä; tietoliikenteen välittäminen valokuituja hyödyntävissä järjestelmissä; tietoliikennepalvelujen välittäminen ja keskusjärjestelmien tarjoaminen asynkronista siirtotilaa hyödyntävien järjestelmien avulla; puhelinpalvelujen välittäminen lähiverkon ja tilaajan välillä järjestelmässä, johon kuuluu keskus- ja tilaajayksikkö".

4 Hakemus tehtiin englannin kielellä. Ranska ilmoitettiin toiseksi kieleksi asetuksen N:o 40/94 115 artiklan 3 kohdan nojalla.

5 Tämä hakemus julkaistiin Yhteisön tavaramerkkilehden 22.5.2000 ilmestyneessä numerossa 41/00.

6 Focus Magazin Verlag GmbH teki 18.7.2000 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väite perustui kansalliseen sanamerkkiin FOCUS, joka oli rekisteröity Saksassa 23.5.1996 numerolla 394 07 564 luokkiin 3, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 38, 39, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.

7 Väite esitettiin kaikkia yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja palveluja vastaan, ja se perustui kaikkiin aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitettuihin tavaroihin ja palveluihin. Kantaja vetosi väiteilmoituksessa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin suhteellisiin hylkäysperusteisiin.

8 Väiteilmoitus sisälsi todisteena aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnistä saksankielisen rekisteröintitodistuksen, joka koski sitä saksalaista tavaramerkkiä, johon väite perustui, sekä ranskankielisen rekisteröintitodistuksen, joka koski numerolla 663 349 rekisteröityä kansainvälistä tavaramerkkiä FOCUS, jonka haltija kantaja myös oli. Kantaja ilmoitti menettelyssä käytettäväksi kieleksi ranskan.

9 Väiteosasto asetti 19.9.2000 kantajalle 19.11.2000 päättyvän määräajan tavaroita ja palveluita koskevan luettelon toimittamiseksi edellä mainitulla kielellä uhalla, että väiteilmoitus jätetään tutkimatta. Asiakirjassa, jossa kyseinen määräaika asetettiin, oli seuraava maininta: "Ilmoitus väitteentekijälle väiteilmoituksessa havaituista puutteista [asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission] asetuksen [(EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1)] 15 sääntö ja 18 säännön 2 [kohta]."

10 Kantaja ilmoitti 27.9.2000 päivätyllä faksilla SMHV:lle, että se oli jo esittänyt vaaditun käännöksen samalla kuin se oli esittänyt väiteilmoituksen. Se toimitti kansainvälistä tavaramerkkiä nro 663 349 koskevan rekisteröintitodistuksen uudelleen täsmentäen, että kyse oli sen saksalaisen tavaramerkin, johon väite perustui, kansainvälistä rekisteröintiä koskevasta virallisesta käännöksestä, sellaisena kuin sen oli laatinut Maailman henkisen omaisuuden järjestö (WIPO).

11 Väiteosasto lähetti 15.1.2001 kantajalle uuden asiakirjan, jonka otsikkona oli "Ilmoitus väitteentekijälle väitemenettelyn kontradiktorisen vaiheen aloittamispäivästä ja väitteen tueksi esitettävien seikkojen, todisteiden ja perusteluiden

toimittamista koskevasta määräajasta (asetuksen [N:o 2868/95] 19 säännön 1 [kohta], 16 säännön 3 [kohta], 17 säännön 2 [kohta] ja 20 säännön 2 [kohta])". Tämän asiakirjan ohessa oli muistio, joka koski väitteen tueksi toimitettavia todisteita.

12 Hakija ilmoitti 21.3.2001 päivätyllä kirjeellä kantajalle toiveestaan saada riita ratkaistuksi sovinnollisesti.

13 Kantaja toimitti 15.5.2001 lisäasiakirjoja, jotka sisälsivät sen väitettä tukevia seikkoja, todisteita ja perusteluja.

14 SMHV ilmoitti kantajalle 12.7.2001, että se oli toimittanut kyseiset asiakirjat edelleen hakijalle, mutta se huomautti lisäksi, että koska kantaja ei ollut toimittanut menettelyssä käytettävälle kielelle tehtyä täydellistä käännöstä sen ainoan tavaramerkin, johon väite perustuu, eli saksalaisen tavaramerkin nro 394 07 564 rekisteröintitodistuksesta, SMHV tekee päätöksen väitteen johdosta.

15 Kantaja toimitti 16.7.2001 uudelleen SMHV:lle 27.9.2000 päivätyn kirjeensä, jonka mukaan aikaisempaa saksalaista tavaramerkkiä koskeva tavaroiden ja palvelujen luettelo vastaa kansainvälistä tavaramerkkiä koskevaa vastaavaa luetteloa. Se korosti, että kansainvälisessä rekisteröintitodistuksessa nimenomaisesti mainitaan aikaisempi saksalainen tavaramerkki perustana olevana tavaramerkkinä, minkä lisäksi siinä mainitaan etuoikeuspäivä, että aikaisempaa tavaramerkkiä koskeva rekisteröintitodistus sisältää kaikki tiedot standardoituine koodeineen ja että hakijalla oli siten kaikki tarvittavat tiedot.

16 Väiteosasto hylkäsi väitteen 27.8.2001 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että koska kantaja ei ollut toimittanut täydellistä käännöstä saksalaisen tavaramerkkinsä rekisteröintitodistuksesta, se ei ollut esittänyt näyttöä aikaisemmasta tavaramerkistään. Se katsoi, että viittausta kansainvälisen tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen luetteloon ei voida pitää täydellisenä ranskankielisenä käännöksenä saksalaisesta rekisteröintitodistuksesta.

17 Kantaja valitti väiteosaston päätöksestä 15.10.2001 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla. Valituskirjelmän liitteenä oli ranskankielinen käännös aikaisempaa tavaramerkkiä koskevasta saksalaisesta rekisteröintitodistuksesta.

18 Neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 30.4.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi, että kantaja oli velvollinen esittämään todisteet aikaisemmasta tavaramerkistään esittämällä käännöksen rekisteröintitodistuksestaan ja että tässä tapauksessa esitetyt todisteet olivat riittämättömiä. Lisäksi valituslautakunta katsoi, että SMHV ei ollut velvollinen ilmoittamaan väitteentekijälle, että asiakirja tai sen käännös ei riitä todistamaan aikaisempaa oikeutta. Valituslautakunta myös kieltäytyi ottamasta huomioon saksalaista rekisteröintitodistusta koskevaa käännöstä, joka esitettiin ensimmäisen kerran vasta valituslautakunnassa.

Asianosaisten vaatimukset

19 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa väiteosaston päätöksen

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n ratkaisemaan pääasian ottamalla huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemän päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

20 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kantajan kolmannen vaatimuksen ottaminen tutkittavaksi

21 Kantaja vaatii kolmannella vaatimuksellaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin velvoittaa SMHV:n ratkaisemaan pääasian ottamalla huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemän päätöksen.

22 Tältä osin on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta

johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa tältä osin SMHV:lle määräystä. SMHV:n on itse tehtävä päätelmät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-683, 12 kohta ja asia T-129/01, Alejandro v. SMHV — Anheuser-Busch (BUDMEN), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2251, 22 kohta).

23 Kantajan kolmatta vaatimusta ei siis voida ottaa tutkittavaksi.

Pääasia

24 Kantaja esittää kanteensa tueksi kolme kanneperustetta, jotka perustuvat ensiksikin siihen, ettei väiteosasto ole ottanut huomioon esitettyjä todisteita, toiseksi siihen, että valituslautakunta ei ole noudattanut velvollisuuttaan tutkia kantajan esittämiä seikkoja ja kolmanneksi siihen, että sääntöjä, jotka koskevat aikaisempaa tavaramerkkiä koskevia todisteita, ei ole noudatettu.

25 Ensiksi on syytä tutkia toinen kanneperuste.

Asianosaisten lausumat

26 Kantaja väittää, että aikaisempaa oikeutta koskevat todisteet voidaan esittää vielä siinä vaiheessa, kun asiasta valitetaan valituslautakuntaan.

27 Asetuksen N:o 2868/95 16–20 säännöt, joissa rajataan se ajanjakso, jonka aikana todisteet voidaan esittää, soveltuvat nimittäin ainoastaan väitemenettelyyn. Lisäksi tehokkaan oikeussuojan periaatetta loukataan, jos valitusmenettelyssä ei olisi mahdollista toimittaa muita todisteita aikaisemmasta tavaramerkistä.

28 Kantaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-308/01, Henkel vastaan SMHV — LHS (UK) (KLEENCARE), 23.9.2003 antamasta tuomiosta (Kok. 2003, s. II-3253) ilmenee, että todisteet aikaisemmasta tavaramerkistä voidaan esittää vielä valitusvaiheessa. Se, otetaanko uudet todisteet huomioon vai ei, riippuu kuitenkin tapauskohtaisesta arvioinnista, jonka olisi nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa pitänyt johtaa siihen, että esitetty käännös otetaan huomioon.

29 Kantaja toteaa, että sen sijaan, että uusien todisteiden ja tosiseikkojen huomioimatta jättäminen pienentäisi SMHV:n työmäärää, se päinvastoin lisää sitä, mikä on oikeusvarmuuden periaatteen vastaista. Jos väitteet olisi nimittäin hylättävä pelkkien muotovirheiden takia, aikaisemman tavaramerkin haltija voisi asetuksen N:o 40/94 52 ja 55 artiklan nojalla jättää välittömästi mitättömyysvaatimuksen, mikä johtaisi kaikkien tosiseikkojen tutkimiseen uudelleen.

30 Koska hakija ei lisäksi silloin, kun asiaa käsiteltiin ensimmäisessä instanssissa, kiistänyt aikaisempaa tavaramerkkiä, sen olisi hyväksyttävä myös muiden todisteiden esittäminen. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa säädetty intressivertailu edellyttää siten sitä, että saksalaisen rekisteröintitodistuksen käännös otetaan huomioon. Koska kantaja on toimittanut todisteita väitemenettelyn aikana — joskin kielellä, joka ei ole menettelyssä käytettävä kieli — olisi oikeudenmukaista antaa sen esittää vastaava käännös valitusvaiheessa. Lisäksi hakija voisi nostaa kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joten sen puolustautumisoikeuksia ei loukattaisi.

31 SMHV katsoo, että edellä mainitussa asiassa KLEENCARE annettua tuomiota ei voida soveltaa nyt käsiteltävänä olevaan tapaukseen. Valituslautakunnan päätöksen tekopäivänä vallinneen tosiasiallisen ja oikeudellisen tilanteen ottaminen huomioon ei nimittäin voisi johtaa menettelyllisten puutteiden korjaamiseen tai asiakirjan täydentämiseen asetetun määräajan jälkeen. SMHV:lla on inter partes -menettelyissä harkintavaltaa uusien tosiseikkojen tai todisteiden tutkittavaksi ottamisen osalta vain silloin, kun se ei ole ennalta asettanut määräaikaa niiden esittämiselle, ja asia ei ole näin nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa. Tätä tulkintaa tukee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-388/00, Institut für Lernsysteme vastaan SMHV — Educational Services (ELS), 23.10.2002 antama tuomio (Kok. 2002, s. II-4301, 29 kohta), joka koskee todisteiden esittämistä aikaisemman tavaramerkin käytöstä (asia T-232/00, Chef Revival USA v. SMHV — Massagué Marín (Chef), tuomio 13.6.2002, Kok. 2002, s. II-2749).

32 SMHV väittää, että jos asianosaiset voisivat esittämällä tosiseikat tai todisteet ensimmäisen kerran valituslautakunnassa vapaasti korjata sen, että määräaikoja ei ollut noudatettu SMHV:n ensimmäisessä instanssissa, yhteisön tavaramerkkien rekisteröimismenettely pidentyisi huomattavasti, mikä olisi haitallista oikeusvarmuuden periaatteen kannalta.

33 Lisäksi SMHV huomauttaa, että esitettyjen väitteiden johdosta tehtävillä päätöksillä ei ole pakottavaa vaikutusta, kun taas lopulliseksi tullut mitättömyysvaatimusta koskeva hylkäyspäätös on lainvoiman saavuttanut päätös. Kyse on yhteisön asetukseen perustuvasta kahdesta erillisestä menettelystä, ja kantajan väite johtaa tämän erottelun kyseenalaistamiseen.

34 On mahdotonta hyväksyä, että hakijan puolustautumisoikeuksia rajoitettaisiin SMHV:ssa sisäisen muutoksenhaun instanssissa (asia T-235/02, Strongline v. SMHV

— Scala (SCALA), määräys 17.11.2003, Kok. 2003, s. II-4903). SMHV:n eri instanssien välillä vallitseva toiminnallisen jatkuvuuden periaate edellyttää, että oikeudelliset seuraukset määräajan noudattamatta jättämisestä ovat edelleen voimassa valituslautakunnassa. Jonkin instanssin sivuuttamista sen johdosta, että muutoksenhakuinstanssissa voidaan tutkia uusia perusteita, ei voida korjata mahdollisuudella saattaa asia ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja myöhemmin mahdollisesti yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi, sillä menettely yhteisöjen tuomioistuimissa on selvästi monitahoisempaa ja kalliimpaa kuin hallinnollinen menettely SMHV:ssa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

35 Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on selvää, että kantaja on väiteilmoituksen yhteydessä esittänyt aikaisempaa tavaramerkkiä koskevan saksalaisen rekisteröintitodistuksen sekä aikaisempaan tavaramerkkiin perustuvaa kansainvälistä tavaramerkkiään nro 663 349 koskevan rekisteröintitodistuksen, joka on laadittu ranskan kielellä. On myös selvää, että kantaja on väiteosaston päätöksestä tekemänsä valituksen liitteenä toimittanut ranskankielisen käännöksen aikaisempaa tavaramerkkiä koskevasta saksalaisesta rekisteröintitodistuksesta.

36 Kantaja esitti viimeksi mainitun asiakirjan, koska väiteosasto oli katsonut, että aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin perustuvaa kansainvälistä tavaramerkkiä koskevaa rekisteröintitodistusta ei voitu pitää menettelyssä käytettävälle kielelle tehtynä täydellisenä käännöksenä saksalaisesta rekisteröintitodistuksesta siitä huolimatta, että kantaja oli ilmoittanut väiteosastolle, että kyseessä on virallinen käännös, sellaisena kuin WIPO on sen laatinut, sen saksalaisen tavaramerkin kansainvälisestä rekisteröinnistä, johon väite perustuu.

37 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa, että SMHV:n eri instanssien välillä vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden periaatteesta ilmenee, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan toisen osan soveltamisalalla valituslautakunnalla on velvollisuus perustaa päätöksensä kaikkiin asianosaisen joko asian ensimmäisenä asteena ratkaisseelle yksikölle tai valitusmenettelyssä esittämiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, tämän kuitenkaan rajoittamatta kyseisen artiklan 2 kohdan soveltamista (em. asia KLEENCARE, tuomion 32 kohta). SMHV:n eri instanssien välillä vallitsevasta toiminnallisesta jatkuvuudesta ei siis seuraa — toisin kuin SMHV väittää inter partes -menettelyn osalta — että asianosainen, joka ei ole esittänyt tiettyjä tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja asian ensimmäisenä asteena ratkaisseelle yksikölle kyseisen yksikön asettamissa määräajoissa, ei voisi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla vedota mainittuihin seikkoihin valituslautakunnassa. Toiminnallisesta jatkuvuudesta seuraa päinvastoin, että mainitut seikat, jotka tällainen asianosainen on esittänyt, voidaan ottaa tutkittavaksi valituslautakunnassa, ellei asetuksen 74 artiklan 2 kohdan noudattamisesta kyseisessä instanssissa muuta johdu (asia T-164/02, Kaul v. SMHV — Bayer (ARCOL), tuomio 10.11.2004, Kok. 2004, s. II-3807, 29 kohta).

38 Koska kyseessä olevaa asiakirjaa ei nyt esillä olevassa asiassa ole esitetty asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla liian myöhään, vaan se on esitetty kantajan valituslautakunnalle 15.10.2001 jättämän kirjelmän liitteenä, toisin sanoen asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa asetetussa neljän kuukauden määräajassa, valituslautakunta ei näin ollen voinut kieltäytyä ottamasta kyseistä asiakirjaa huomioon.

39 Näin ollen merkitystä ei ole SMHV:n viittauksella edellä mainitussa asiassa Chef annettuun tuomioon, jossa ei ollut kyse valituslautakunnalle esitetyistä todisteista, vaan siitä, oliko väiteosastolla velvollisuus huomauttaa väitteentekijälle puutteesta, joka johtui tämän laiminlyönnistä toimittaa käännös aikaisemman kansallisen tavaramerkin rekisteröintitodistuksesta tätä tarkoitusta varten asetetussa määräajassa. Koska lisäksi edellä mainitussa tapauksessa väitteentekijä ei ollut toimittanut

käännöstä määräajan päättymisen jälkeenkään, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ollut katsonut tarpeelliseksi lausua siitä, voiko SMHV asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla ottaa huomioon tosiseikkoja tai todisteita, jotka on toimitettu SMHV:n asettaman määräajan päättymisen jälkeen, ja missä määrin niitä myönteisessä tapauksessa voidaan ottaa huomioon (em. asia Chef, tuomion 63–65 kohta).

40 Tältä osin ei voi liioin menestyä SMHV:n viittaus edellä mainitussa asiassa ELS annettuun tuomioon, joka koskee aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevien todisteiden esittämistä SMHV:n väiteosastossa asettaman määräajan päättymisen jälkeen, sillä jos todisteet esitetään valituslautakunnassa määräajassa, valituslautakunnan on otettava ne huomioon valitusta tutkiessaan (em. asia KLEENCARE, tuomion 32 kohta ja em. asia ARCOL, tuomion 29 kohta). Joka tapauksessa on syytä huomauttaa, että kantaja oli nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa esittänyt jo väiteosastolle määräajassa todisteita aikaisemmasta oikeudestaan ja tämän jälkeen vielä valituslautakunnalle ylimääräisen käännöksen, koska väiteosasto ei ollut pitänyt kansainvälistä rekisteröintitodistusta täydellisenä käännöksenä aikaisemmasta tavaramerkistä.

41 SMHV:n viittauksella edellä mainitussa asiassa SCALA annettuun määräykseen ei liioin ole merkitystä. Kantaja oli kyseisessä tapauksessa nimittäin esittänyt tarvittavat asiakirjat ja käännökset ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, kun taas nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa kyseessä olevan käännöksen esittäminen ja huomioon ottaminen valituslautakunnassa on tehnyt hakijalle mahdolliseksi käyttää puolustautumisoikeuksiaan inter partes -menettelyssä ja valituslautakunnalle puolestaan mahdolliseksi varmistua esitettyjen oikeuksien todenmukaisuudesta (em. asia SCALA, määräyksen 45 kohta). Lisäksi menettelyssä käytettävällä kielellä laaditun kansainvälisen rekisteröintitodistuksen luonne huomioon ottaen ei voida sulkea pois sitä, että kyseinen rekisteröintitodistus yhdessä saksan kielellä laaditun saksalaisen rekisteröintitodistuksen kanssa olisi jo väiteosastossa käydyssä menettelyssä tehnyt hakijalle mahdolliseksi käyttää puolustautumisoikeuksiaan inter partes -menettelyssä ja valituslautakunnalle puolestaan mahdolliseksi varmistua esitettyjen oikeuksien todenmukaisuudesta.

42 Lisäksi SMHV:n väite, jonka mukaan yhteisön tavaramerkkien rekisteröimismenettely pidentyisi huomattavasti, jos asianosaiset voisivat esittää tosiseikat tai todisteet ensimmäisen kerran vasta valituslautakunnassa, ei voi menestyä nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa. Koska jo väiteosastossa käydyssä menettelyssä on esitetty useita aikaisempaa oikeutta tukevia yhtäpitäviä seikkoja, kieltäytyminen valituslautakunnassa esitetyn ylimääräisen käännöksen vastaanottamisesta on päinvastoin johtanut tämän menettelyn pidentymiseen.

43 Tästä seuraa, että jättäessään ottamatta huomioon asiakirjan, jonka kantaja esitti valituslautakunnalle asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa asetetussa määräajassa, valituslautakunta on rikkonut kyseisen asetuksen 74 artiklaa. Riidanalainen päätös on näin ollen kumottava, ilman että on tarpeen lausua muista kanneperusteista ja ilman että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on lausuttava väiteosaston päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksen tutkittavaksi ottamisesta.

Oikeudenkäyntikulut

44 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

45 Koska SMHV on hävinnyt asian, se velvoitetaan kantajan vaatimuksesta korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) neljännen valituslautakunnan 30.4.2003 tekemä päätös (asia R 913/2001-4) kumotaan.**

2) **Vastaaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Jaeger Tiili Czúcz

Julistettiin Luxemburgissa 9 päivänä marraskuuta 2005.

E. Coulon M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja