UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

9 päivänä joulukuuta 2014*

Yhteisön tavaramerkki — Menettämismenettely — Yhteisön kuviomerkiksi rekisteröity tavaramerkki ORIBAY ORIginal Buttons for Automotive Yndustry — Menettämisvaatimuksen tutkittavaksi ottaminen

Asiassa T-307/13,

Capella EOOD, kotipaikka Sofia (Bulgaria), edustajanaan aluksi asianajaja M. Holtorf, sittemmin asianajaja A. Theis ja lopuksi asianajaja F. Henkel,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään aluksi G. Schneider, sittemmin J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

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

Oribay Mirror Buttons, SL, kotipaikka San Sebastián (Espanja), edustajanaan asianajaja A. Velázquez Ibañez,

jossa on kyse kanteesta SMHV:n neljännen valituslautakunnan 22.3.2013 tekemästä päätöksestä (asia R 164/2012-4), joka liittyy Capella EOOD:n ja Oribay Mirror Buttons, SL:n väliseen menettämismenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. E. Martins Ribeiro sekä tuomarit S. Gervasoni ja L. Madise (esittelevä tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.6.2013 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 19.11.2013 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 25.11.2013 jätetyn väliintulijan vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole pyytäneet suullisen käsittelyn järjestämistä kolmen kuukauden kuluessa kirjallisen käsittelyn päättymisestä ja päättäen näin ollen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ratkaista kanteen unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 a artiklan mukaisesti ilman suullista käsittelyä,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) myönsi väliintulija Oribay Mirror Buttons SL:lle 22.6.2005 yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun asetuksen (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 rekisteröinnin numero 3611282 seuraavalle kuviomerkille (jäljempänä riitautettu tavaramerkki):



2 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, luokkiin 12, 37 ja 40, ja ne vastaavat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 12: ”Ajoneuvot ja niiden varusteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin”

— luokka 37: ”Rakentaminen; korjaukset; korjaus ja huolto”

— luokka 40: ”Materiaalien käsittely”.

3 Kantaja, Capella EOOD, esitti 11.1.2011 vaatimuksen kyseisen tavaramerkin menettämisestä asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Tässä vaatimuksessa kantaja väitti, ettei kyseistä tavaramerkkiä ole tosiasiallisesti käytetty Euroopan unionissa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan yhtäältä tiettyjen luokkaan 12 kuuluvien tuotteiden ja toisaalta tiettyjen luokkaan 37 kuuluvien palvelujen, joita varten mainittu tavaramerkki oli rekisteröity, osalta. Niiden tavaroiden ja palvelujen luettelo, joiden osalta menettämisvaatimus tehtiin, oli seuraava:

”Luokka 12 - Ajoneuvot ja niiden varusteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, lukuun ottamatta taustapeilin kiinnitysnastoja autojen tuulilaseihin, jalustoja autojen tuulilaseihin, sähkösilmällä toimivia katkaisijoita autojen tuulilaseihin, kiinnikkeitä autojen tuulilaseihin ja kameratukia autojen tuulilaseihin.

Luokka 37 - Korjaukset; korjaus ja huolto.”

4 Mitättömyysosasto julisti 23.11.2011 tekemällään päätöksellä riidanalaisen tavaramerkin menetetyksi seuraavien palvelujen ja tavaroiden osalta:

— Luokka 12 - Ajoneuvot ja niiden varusteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, lukuun ottamatta varusteita ajoneuvojen ikkunoihin ja tuulilaseihin.

— Luokka 37 - Korjaukset; korjaus ja huolto.

5 Väliintulija teki 23.1.2012 mitättömyysosaston päätöksestä SMHV:lle valituksen asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

6 SMHV:n neljäs valituslautakunta kumosi 22.3.2013 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) mitättömyysosaston päätöksen, hylkäsi kantajan menettämisvaatimuksen kokonaisuudessaan ja lopuksi tuomitsi kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Täsmällisemmin valituslautakunta jätti ensiksi menettämisvaatimuksen tutkimatta luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta sillä perusteella, ettei se koskenut niitä tavaroita, joita varten riidanalainen tavaramerkki oli rekisteröity. Tällä perusteella se katsoi, ettei kantaja voinut riitauttaa tavaramerkkiä tosiasiallisen käytön puuttumisen nojalla ja samaan aikaan myöntää, että mainittua tavaramerkkiä oli käytetty. Se lisäsi, ettei kantajalla ollut menettämisvaatimuksessaan selvitystä niistä rekisteröidyistä tavaroista ja palveluista, joita se koski. Toiseksi valituslautakunta katsoi, että koska menettämisvaatimus jätettiin tutkimatta luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta, sitä ei voitu ottaa osittain tutkittavaksi luokkaan 37 kuuluvien palvelujen osalta, joita varten riidanalainen tavaramerkki myös oli rekisteröity.

Asianosaisten vaatimukset

7 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— julistaa riidanalaisen tavaramerkin menetetyksi luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta (ajoneuvot ja niiden varusteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, lukuun ottamatta ajoneuvojen ikkunoiden ja tuulilasien osia) ja luokkaan 37 kuuluvien palvelujen osalta (korjaukset; korjaus ja huolto)

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien valituslautakuntamenettelyssä aiheutuneet kulut.

8 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hyväksyy kanteen

— velvoittaa asianosaiset vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

9 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantajan toisen vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen

10 Kantaja vaatii toisessa vaatimuksessaan unionin yleistä tuomioistuinta julistamaan riidanalaisen tavaramerkin menetetyksi luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden (ajoneuvot ja niiden varusteet, jotka eivät kuulu muihin luokkiin, lukuun ottamatta ajoneuvojen ikkunoiden ja tuulilasien osia) ja luokkaan 37 kuuluvien palvelujen (korjaukset; korjaus ja huolto) osalta. Tällaisen vaatimuksen tarkoituksena on katsottava olevan unionin yleisen tuomioistuimen määräys SMHV:lle.

11 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, että SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä unionin tuomioistuimissa nostetun kanteen yhteydessä ensin mainitun on asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan mukaisesti toteutettava unionin tuomioistuinten tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei siten ole antaa täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä SMHV:lle, jonka on itse tehtävä johtopäätökset unionin tuomioistuinten tuomioiden tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (ks. tuomio 11.7.2007, El Corte Inglés v. SMHV – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Kok., EU:T:2007:219, 20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

12 Näin ollen kantajan vaatimusten toinen kohta, jossa vaaditaan, että unionin yleinen tuomioistuin määrää SMHV:n hyväksymään riidanalaisen tavaramerkin menettämisvaatimuksen, on jätettävä tutkimatta.

Asiakysymys

13 Kantaja esittää kanteensa tueksi yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 56 artiklan säännösten rikkomista sekä yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 37 säännön a alakohdan iii alakohdan rikkomista. Tämä ainoa valitusperuste jakautuu kahteen osaan.

14 Ensimmäisessä osassa kantaja väittää, että jättäessään menettämisvaatimuksen tutkimatta luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta valituslautakunta esitti virheellisesti sellaisen perusteen, ettei kantaja ollut antanut selvitystä niistä tavaroista ja palveluista, joita mainittu vaatimus koski. Toisessa osassa kantaja väittää etenkin, että valituslautakunta teki oikeudellisen virheen katsoessaan, ettei menettämisvaatimusta voida osittain ottaa tutkittavaksi luokkaan 37 kuuluvien palvelujen osalta.

15 SMHV väittää ensimmäisestä osasta, että kantajan toteamus siitä, että tavaramerkkiä oli käytetty tietyille tavaroille ja palveluille, yksinkertaisti ja helpotti hallinnollisen menettelyn kulkua. Se lisää, ettei tällainen toteamus loukkaa yleistä oikeusperiaatetta nemo potest venire contra factum proprium (omia aikaisempia päätöksiä on noudatettava), vaan pelkästään rajoittaa menettämisvaatimusta, jossa määritetään asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan säännösten mukaisesti SMHV:n tutkinnan rajat. SMHV siis katsoo, että kantajan menettämisvaatimus voidaan ottaa tutkittavaksi, mutta SMHV jättää samalla käsiteltävästä kanteesta lausumisen unionin yleisen tuomioistuimen harkintaan. Toisesta osasta SMHV katsoo, että menettämisvaatimus on otettava tutkittavaksi luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta, joten tästä ainoan kanneperusteen osasta ei ole tarpeen lausua.

16 Väliintulija riitauttaa kantajan esittämän ainoan kanneperusteen perusteltavuuden. Tästä se väittää etenkin, että ensimmäiseksi asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ja 51 artiklan 2 kohdasta sekä asetuksen N:o 2868/95 37 säännöstä ilmenee, että pelkästään rekisteröityjen tavaroiden ja palvelujen tosiasiallisen käytön puuttuminen voi johtaa rekisteröidyn tavaramerkin täydelliseen tai osittaiseen menettämiseen. Tavaramerkin menettämisvaatimuksen esittäjän on siis yksilöitävä ne rekisteröidyt tavarat ja palvelut, joiden osalta menettämistä vaaditaan.

Käsiteltävässä asiassa kantaja ei luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta ollut yksilöinyt rekisteröityjä tavaroita ja palveluja, joita menettämisvaatimus koski. Toiseksi se toteaa, ettei kantaja voinut yleistä oikeusperiaatetta nemo potest venire contra factum proprium loukkaamatta vaatia riidanalaisen tavaramerkin menettämistä käytön puuttumisen vuoksi luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta ja samaan aikaan todeta, että kyseistä tavaramerkkiä oli tosiasiallisesti käytetty tietyille tähän luokkaan kuuluville tavaroille, joita ei ole rekisteröity. Kolmanneksi väliintulija katsoo, että se on toimittanut riittävästi todisteita riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden ja luokkaan 37 kuuluvien palvelujen osalta.

17 Aluksi on palautettava mieliin oikeuskäytäntö, jonka mukaan mikään ei estä SMHV:tä yhtymästä kantajan vaatimuksiin tai jättämästä ratkaisun sisältöä unionin yleisen tuomioistuimen harkintaan siinä yhteydessä ja samalla esittämästä kaikkia asianmukaisina pitämiänsä perusteluja antaakseen unionin yleiselle tuomioistuimelle tietoja (tuomio 30.6.2004, GE Betz v. SMHV – Atofina Chemicals (BIOMATE), T-107/02, Kok., EU:T:2004:196, 36 kohta ja tuomio 25.10.2005, Peek & Cloppenburg v. SMHV (Cloppenburg), T-379/03, Kok., EU:T:2005:373, 22 kohta). Se ei sitä vastoin voi esittää vaatimuksia valituslautakunnan päätöksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota kanteessa ei ole esitetty, tai esittää perusteita, joita ei ole esitetty kanteessa (ks. vastaavasti tuomio 12.10.2004, Vedial v. SMHV, C-106/03 P, Kok., EU:C:2004:611, 34 kohta ja em. asia Cloppenburg, EU:T:2005:373, tuomion 22 kohta).

18 Edellä 17 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä seuraa, että tässä asiassa riidanalaisen päätöksen laillisuus on tutkittava kannekirjelmässä esitettyjen kanneperusteiden kannalta, ja on otettava huomioon myös SMHV:n esittämät perustelut.

19 Aluksi on ainoan kanneperusteen ensimmäisen osan osalta palautettava mieleen asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohta:

”1. Yhteisön tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa virastolle tehdyllä vaatimuksella – –, jos:

a) viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole yhteisössä otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity – –”

20 Asetuksen N:o 2868/95 37 säännön a alakohdan iii alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Virastolle tehtävässä hakemuksessa – – menettämis- tai mitättömyysvaatimuksesta on oltava

a) tiedot rekisteröinnistä, jota menettämis- tai mitättömyysvaatimus koskee:

– –

iii) selvitys niistä rekisteröidyistä tavaroista ja palveluista, joita menettämis- tai mitättömyysvaatimus koskee[.]”

21 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on niin, että jos tavaramerkki on rekisteröity sellaista tavaroiden tai palvelujen ryhmää varten, joka on riittävän laaja, jotta kyseisen ryhmän sisällä voidaan erottaa useita alaryhmiä, joita voidaan tarkastella itsenäisesti, näyttö siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty osaan näitä tavaroita tai palveluja, saa väitemenettelyssä aikaan suojaa vain niiden alaryhmien osalta, joihin tavarat tai palvelut, joiden osalta tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, kuuluvat. Jos tavaramerkki on sitä vastoin rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka on kuvattu niin täsmällisesti ja rajatusti, ettei niitä voida jaotella merkityksellisesti kyseisen ryhmän sisällä, tällöin näyttö siitä, että tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kattaa väitemenettelyssä välttämättä koko tämän ryhmän (tuomio 14.7.2005,

Reckitt Benckiser (Espanja) v. SMHV – Aladin (ALADIN), T-126/03, Kok., EU:T:2005:288, 45 kohta ja tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Kok., EU:T:2007:46, 23 kohta).

22 Vaikka osittaista käyttöä koskevan käsitteen tarkoituksena on taata, ettei käy niin, että tavaramerkkejä, joita ei ole tosiasiallisesti käytetty tietyn tavaroiden ryhmän osalta, ei voida käyttää, sen vaikutuksena ei kuitenkaan voi olla, että aikaisemman tavaramerkin haltijalta evättäisiin kaikki suoja sellaisten tavaroiden osalta, jotka, vaikka ne eivät olekaan täysin samanlaisia niiden tavaroiden kanssa, joiden osalta tavaramerkin haltija on voinut näyttää toteen tosiasiallisen käytön, eivät kuitenkaan olennaisesti poikkea niistä ja kuuluvat samaan ryhmään, jota ei voida jaotella järkevällä tavalla. Tämän osalta on todettava, että tavaramerkin haltijan on käytännössä mahdotonta näyttää toteen, että tavaramerkkiä on käytetty niiden tavaroiden kaikkien kuviteltavissa olevien muunnelmien osalta, joita rekisteröinti koskee. Näin ollen tavaroiden tai palvelujen osaa koskevan käsitteen ei voida katsoa tarkoittavan samanlaisten tavaroiden tai palvelujen kaikkia kaupallisia muunnelmia vaan ainoastaan tavaroita tai palveluja, jotka ovat riittävän erilaisia voidakseen muodostaa yhtenäisiä ryhmiä tai alaryhmiä (tuomio ALADIN, edellä 21 kohta, EU:T:2005:288, 46 kohta, ja tuomio RESPICUR, edellä 21 kohta, EU:T:2007:46, 24 kohta).

23 Lisäksi oikeuskäytännöstä ilmenee, että sikäli kuin todisteet sen tavaramerkin käytöstä, johon menettämisvaatimus perustuu, on esitettävä ainoastaan hakijan pyynnöstä, tämän on määritettävä todisteita koskevan pyyntönsä laajuus (ks. analogisesti tuomio RESPICUR, edellä 21 kohta EU:T:2007:46, 25 kohta).

24 Edellä 21 ja 22 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, että jos tavaramerkki on rekisteröity sellaista tavaroiden tai palvelujen ryhmää varten, joka on riittävän laaja, jotta kyseisen ryhmän sisällä voidaan erottaa useita alaryhmiä, joita voidaan tarkastella itsenäisesti, on mahdollista, että tavaramerkin haltija pystyy esittämään näytön tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä vain osan näistä tavaroista tai palveluista osalta, jolloin kyseisen tavaramerkin rekisteröinti antaa suojaa vain niiden alaryhmien osalta, joihin tavarat tai palvelut, joiden osalta tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty, kuuluvat.

25 Edellä 21–23 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee myös, että jos riidanalainen tavaramerkki taas on rekisteröity sellaista tavaroiden tai palvelujen ryhmää varten, joka on riittävän laaja, jotta kyseisen ryhmän sisällä voidaan erottaa useita alaryhmiä, joita voidaan tarkastella itsenäisesti, menettämisvaatimuksen esittäjällä, joka katsoo, että riidanalaisen tavaramerkin haltija on tosiasiallisesti käyttänyt osaa näistä tavaroista ja palveluista, on oikeus mainitun tavaramerkin, johon menettämisvaatimus perustuu, tosiasiallista käyttöä koskevan pyyntönsä laajuuden määrittelemiseksi sulkea menettämispyyntönsä piiristä mainitut tavarat tai palvelut.

26 Käsiteltävässä asiassa on selvää, että riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity luokkaan 12 kuuluville seuraaville tavaroille: ”Ajoneuvot ja niiden varusteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin”. On myös selvää, että kantaja on menettämisvaatimuksessaan määritellyt vaatimuksensa laajuuden tähän luokkaan kuuluvien tavaroiden osalta siten, että vaatimus koskee seuraavia tavaroita: ”Ajoneuvot ja niiden varusteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, lukuun ottamatta taustapeilin kiinnitysnastoja autojen tuulilaseihin, jalustoja autojen tuulilaseihin, sähkösilmällä toimivia katkaisijoita autojen tuulilaseihin, kiinnikkeitä autojen tuulilaseihin ja kameratukia autojen tuulilaseihin.”

27 Ensiksi tässä tilanteessa on aluksi todettava, että menettämisvaatimuksessaan kantaja on aluksi luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta toistanut nimenomaisesti ja kokonaisuudessaan niiden mainittuun luokkaan kuuluvien tavaroiden kuvauksen, joille riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity. Vasta toisella kerralla kantaja rajoitti mainitun vaatimuksen, joka perustuu riidanalaisen tavaramerkin haltijan näyttöön tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, laajuutta sulkemalla ulkopuolelle ilmaisulla

”lukuun ottamatta” tietyt tavaroiden alaluokat, jotka sen mukaan saattoivat yhtäältä kuulua laajempaan luokkaan ”ajoneuvot ja niiden varusteet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin” ja toisaalta erottautua niiden sisällä itsenäisinä.

28 Näin ollen siltä osin kuin kantajan menettämisvaatimuksessa toistetaan nimenomaisesti ne luokkaan 12 kuuluvat tavarat, joita varten riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity, valituslautakunta totesi virheellisesti asetuksen N:o 2868/95 37 säännön a alakohdan iii alakohdan säännösten nojalla, ettei kantaja ollut luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta antanut selvitystä niistä rekisteröidyistä tavaroista, joita mainittu vaatimus koski.

29 Lisäksi vastoin väliintulijan väitettä pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen menettämisvaatimuksen laajuuden määrittämistä ei voida katsoa luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden, joille riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity, luettelon muuttamiseksi. Kuten edellä 27 kohdassa on todettu, kantaja on nimittäin ensiksi toistanut nimenomaisesti ja kokonaisuudessaan niiden luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden kuvauksen, joille riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity, ja toiseksi jättänyt menettämisvaatimuksensa, joka taas perustui riidanalaisen tavaramerkin haltijan näyttöön sen tosiasiallisesta käytöstä, ulkopuolelle tietyt tavaroiden alaluokat, joiden osalta se ei riitauttanut mainittua käyttöä. Näin tehdessään kantaja tyytyi, kuten sillä oli oikeus edellä 23 kohdassa siteeratun oikeuskäytännön mukaisesti, määrittelemään riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisen käytön näyttämistä koskevan vaatimuksensa laajuuden.

30 Lopuksi toisin kuin SMHV:n valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä, sellaisena kuin siihen on viitattu edellä 6 kohdassa, esitetystä väitteestä implisiittisesti ilmenee, on katsottava, että kun on kyse käsiteltävän asian tavoin luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta niiden tavaroiden nimeämisestä, joita varten riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity tietyssä luokassa, menettämisvaatimuksen esittäjältä ei voida vaatia sen vaatimuksen tutkittavaksi ottamiseksi, että se yksilöi kaikki mahdolliset tavaroiden ja palvelujen alaluokat, jotka voivat sen mukaan kuulua, vaikka ne erottuvat kukin itsenäisinä, laajempaan luokkaan, joka nimetään pelkästään riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin nojalla. Yhtäältä – kuten edellä 23 kohdassa on huomautettu – vain menettämisvaatimuksen esittäjän on määritettävä riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisen käytön näyttöä koskevan vaatimuksensa laajuus. Käsiteltävässä asiassa kantaja on selvästi täyttänyt tämän vaatimuksen, kun se on menettämisvaatimuksessaan toistanut aluksi nimenomaisesti ja kokonaisuudessaan luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden, joita varten riidanalainen tavaramerkki oli rekisteröity, luokkaotsikon ja rajoittanut tämän jälkeen vaatimuksensa laajuutta jättäen pois tiettyjä tavaroiden alaluokkia, joiden osalta se ei riitauttanut todellista käyttöä. Toisaalta on muistettava, että asetuksen N:o 207/2009 26 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa on oltava luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan. Tästä johtuu, että ainoastaan yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin hakija voi määrittää SMHV:n toimivaltaisten elinten valvonnassa sen suojan laajuuden, jonka se haluaa antaa mainitulle tavaramerkille. Koska siis väliintulija on käsiteltävässä asiassa nimennyt riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnissä kyseiset tavarat viittaamalla pelkkään laajaan luokkaan yksilöimättä tarkemmin niiden tavaroiden ja palvelujen alaluokkia, jotka voivat kuulua viimeksi mainittuun, SMHV:n valituslautakunta jätti virheellisesti menettämisvaatimuksen tutkimatta sillä perusteella, ettei kantaja ollut yksilöinyt mainitussa menettämisvaatimuksessa tällaisia alaluokkia.

31 Lisäksi on todettava, että lausuessaan erityisesti kyseessä olevan kaltaisen tavaramerkin tosiasiallisen käytön puuttumiseen perustuvan menettämisvaatimuksen tutkittavaksi ottamisesta SMHV:n toimivaltaisten elinten on arvioitava ennalta, onko riidanalainen tavaramerkki rekisteröity sellaista tavaroiden tai palvelujen ryhmää varten, joka on riittävän laaja, jotta kyseisen ryhmän sisällä voidaan erottaa useita alaryhmiä, joita voidaan tarkastella itsenäisesti. Kuten edellä 21 ja 22 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, mahdollisuus tarkastella tai ei itsenäisiä alaluokkia luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden ryhmän sisällä, jota varten riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity, vaikuttaa

nimittäin suoraan menettämisvaatimuksen esittäjän tekemään määrittelyyn vaatimuksensa laajuudesta. Käsiteltävässä asiassa on todettava, ettei valituslautakunta ole lausunut tästä kysymyksestä riidanalaisessa päätöksessä.

32 Toiseksi on huomattava, että jos oletetaan, että riidanalainen tavaramerkki on kantajan toteamalla tavalla – vaikka valituslautakunta ei ottanut kantaa aiheeseen – rekisteröity sellaista tavaroiden tai palvelujen ryhmää varten, joka on riittävän laaja, jotta kyseisen ryhmän sisällä voidaan erottaa useita alaryhmiä, joita voidaan tarkastella itsenäisesti, jolloin – kuten edellä 25 kohdassa esitetyistä toteamuksista ilmenee – kantajalla oli siis oikeus sulkea menettämisvaatimuksensa ulkopuolelle tiettyjä tavaroita ja palveluja, joiden tosiasiallista käyttöä se ei kiistänyt, valituslautakunta totesi virheellisesti, että kantajan menettämisvaatimus loukkaa yleistä oikeusperiaatetta nemo potest venire contra factum proprium. Tämä pätee SMHV:n kirjelmissään muistuttamalla tavalla sitä suuremmalla syyllä siksi, että oikeuskäytännön mukaan jopa silloin, kun näyttöä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä koskevan vaatimuksen tekijä on tietoinen tämän tavaramerkin – jopa tehokkaasta tai laajasta – käytöstä, se ei välttämättä toimi vilpillisessä mielessä esittäessään tällaisen vaatimuksen. On nimittäin lainmukaista saattaa SMHV:n toimivaltaisten elinten ratkaistavaksi kysymys siitä, onko tiedossa oleva käyttö riittävää, jotta se katsotaan asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 kohdassa ja merkityksellisessä oikeuskäytännössä tarkoitetuksi tosiasialliseksi käytöksi (tuomio 8.3.2012, Arrieta D. Gross v. SMHV – International Biocentric Foundation ym. (BIODANZA), T-298/10, EU:T:2012:113, 87 kohta).

33 Edellä esitetystä ilmenee, että kun valituslautakunta jätti menettämisvaatimuksen tutkimatta siltä osin kuin se kohdistui niihin luokkaan 12 kuuluviin tavaroihin, joita varten riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity, valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohtaa ja asetuksen N:o 2868/95 37 säännön a alakohdan iii alakohtaa. Näin ollen ainoan kanneperusteen ensimmäinen kohta on hyväksyttävä.

34 Ainoan kanneperusteen toisesta osasta on todettava, että se koskee oikeudellista virhettä, jonka valituslautakunta olisi tehnyt todetessaan, että menettämisvaatimus jätetään kokonaisuudessaan tutkimatta sillä perusteella, että menettämisvaatimusta ei voitaisi ottaa osittain tutkittavaksi. Riidanalaisen päätöksen perusteluista ilmenee tarkemmin, että koska valituslautakunta jätti menettämisvaatimuksen tutkimatta luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta, se piti jättää tutkimatta kokonaisuudessaan eli sekä mainittujen tavaroiden että luokkaan 37 kuuluvien palvelujen osalta.

35 Kuten edellä 33 kohdassa on todettu, riidanalainen päätös on kuitenkin lainvastainen siltä osin kuin valituslautakunta totesi, että menettämisvaatimus jätetään tutkimatta luokkaan 12 kuuluvien tavaroiden osalta. Vastaavasti valituslautakunta myös virheellisesti jätti tutkimatta menettämisvaatimuksen kokonaisuudessaan.

36 Edellä esitetyillä perusteilla ainoan kanneperusteen ensimmäinen osa on hyväksyttävä ja näin ollen riidanalainen päätös on kumottava kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

37 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

38 Koska SMHV on hävinnyt asian siltä osin kuin riidanalainen päätös kumotaan, se on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti huolimatta SMHV:n kanteen hyväksymistä koskevasta vaatimuksesta.

39 Koska kantaja on muun muassa vaatinut SMHV:n velvoittamista korvaamaan sille valituslautakunnassa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut, on huomattava, että työjärjestyksen 136 artiklan 2 kohdan mukaan asianosaisille valituslautakuntakäsittelystä aiheutuneet välttämättömät kustannukset katsotaan korvattaviksi oikeudenkäyntikuluiksi.

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

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 22.3.2013 tekemä päätös (asia R 164/2012-4) kumotaan.

2) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Capella EOOD:in oikeudenkäyntikulut.

3) Oribay Mirror Buttons, SL vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Martins Ribeiro Gervasoni Madise

Julistettiin Luxemburgissa 9 päivänä joulukuuta 2014.

Allekirjoitukset