YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

20 päivänä huhtikuuta 2005 *

Asiassa T-318/03,

Atomic Austria GmbH, kotipaikka Altenmarkt (Itävalta), edustajinaan asianajajat G. Kucsko ja C. Schumacher,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA, kotipaikka Onil (Espanja),

ja jossa on kyse SMHV:n toisen valituslautakunnan 9.7.2003 tekemää päätöstä (asia R 95/2003-2), joka liittyy Atomic Austria GmbH:n ja Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA:n väliseen väitemenettelyyn, vastaan nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit A. W. H. Meij ja I. Pelikánová,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 15.9.2003 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 3.2.2004 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 9.11.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Espanjalainen yhtiö Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil, SA on 13.11.2000 esittänyt yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.

2 Haettu tavaramerkki on sanamerkki ATOMIC BLITZ.

3 Tavarat, joita varten merkin rekisteröimistä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 28 ja vastaavat näiden luokkien seuraavia määrittelyjä: "pelit, leikkikalut; voimistelu- ja urheiluvälineet, jotka eivät sisälly muihin luokkiin".

4 Tämä hakemus julkaistiin *Yhteisön tavaramerkkilehden* 9.7.2001 ilmestyneessä numerossa 60/2001.

5 Atomic Austria GmbH -yhtiö (jäljempänä kantaja) esitti 3.10.2001 väitteen rekisteröintihakemusta vastaan vedoten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Väite perustui viiteen aikaisempaan tavaramerkkiin, jotka muodostuivat merkistä ATOMIC (jäljempänä aikaisemmat tavaramerkit) ja jotka on rekisteröity Itävallassa seuraavasti:

— sanamerkki nro 75086, haettu 16.3.1973 ja rekisteröity 23.8.1973

— sanamerkki nro 76640, haettu 8.2.1974 ja rekisteröity 15.3.1974

— sanamerkki nro 85558, haettu 2.3.1977 ja rekisteröity 16.5.1977

— sanamerkki nro 97370, haettu 27.3.1981 ja rekisteröity 22.7.1981

— sanamerkki nro 106849, haettu 28.6.1984 ja rekisteröity 10.9.1984.

6 Kantajan väitteen liitteenä oli jokaisen aikaisemman merkin osalta ote Itävallan tavaramerkkirekisteristä ja englanninkielinen käännös siitä sekä kantajaa SMHV:ssa edustavan patenttiasiamiehen laatima todistus, jossa vahvistettiin, että "viisi rekisteröintiä ovat täysin päteviä kaikkia otteissa ja käännöksessäni ilmoitettuja tavaroita varten". Otteet oli päivätty 19.4.1999.

7 SMHV:n väiteosasto ilmoitti kantajalle 23.11.2001 päivätyllä kirjeellä, että sen väite oli annettu tiedoksi hakijalle ja että sille oli myönnetty neljän kuukauden määräaika, joka päättyi 23.3.2002, sitä varten, että se voisi toimittaa asiakirja-aineistoon kaikki tosiseikat, todisteet tai lisähuomautukset, jotka se katsoi tarpeellisiksi väitteensä tukemiseksi.

8 Mainittuun kirjeeseen oli liitetty selittävä huomautus, joka liittyi väitteen tueksi tarvittaviin todisteisiin (jäljempänä selittävä huomautus). Kirjeessä tai selittävässä huomautuksessa ei kehotettu nimenomaisesti esittämään tarkasti määritettyjä puuttuvia asiakirjoja.

9 Kantaja ei esittänyt sille varatussa määräajassa mitään lisätositteita väitteensä tueksi.

10 SMHV:n väiteosasto hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan 9.12.2002 tehdyllä päätöksellä sillä perusteella, että kantaja ei varatussa määräajassa ollut esittänyt sellaisia aikaisempien tavaramerkkien uudistamisesta todisteita, jotka näyttäisivät toteen tavaramerkkien oikeudellisen pätevyyden.

11 Kantaja teki 17.1.2003 valituksen SMHV:n väiteosaston päätöksestä. Kantaja esitti, ettei väiteosasto ollut ottanut huomioon patenttiasiamiehen todistusta, jonka mukaan esitetyissä otteiden kopioissa ei ollut ollut viitteitä siitä, että rekisteröinnit olisivat vanhentuneet ja että väiteosaston olisi pitänyt pyytää kantajaa nimenomaisesti esittämään puuttuvat asiakirjat.

12 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi 9.7.2003 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väiteosaston päätöksestä tehdyn valituksen.

13 Valituslautakunta huomautti, että SMHV:n 23.11.2001 päivätyn kirjeen liitteenä olevassa selittävässä huomautuksessa ilmoitettiin selvästi ja yksiselitteisesti, että aikaisempien tavaramerkkien uudistaminen oli näytettävä toteen uudistamistodistuksella tai muulla vastaavalla todisteella. Se katsoi, ettei kantajaa SMHV:ssa edustavan patenttiasiamiehen laatimaa todistusta, jolla vahvistetaan tavaramerkkien pätevyys, voida hyväksyä virallista uudistamistodistusta vastaavaksi todisteeksi. Lopuksi se täsmensi, että sen seikan vuoksi, että selittävä huomautus oli liitetty 23.11.2001 päivättyyn kirjeeseen, tämä asia voitiin erottaa niistä asioista, joissa valituslautakunnat olivat tehneet päätöksiä, joihin kantaja oli vedonnut ja joissa oli päätetty, että väiteosaston olisi pitänyt lähettää lisäkehotus.

Oikeudenkäyntimenettely

14 SMHV esitti 27.10.2004 päivätyllä kirjeellä tiettyjä huomautuksia suullista käsittelyä varten laaditusta kertomuksesta.

15 Istunnon jälkeen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kehotti 16.11.2004 asianosaisia esittämään sille tavaramerkkisuojan kestoa Itävallan oikeudessa sääntelevät oikeusnormit. Kantaja vastasi tähän kehotukseen 25.11.2004 ja SMHV 29.11.2004 päivätyllä kirjeillä.

16 Suullinen menettely päätettiin asianosaisten vastausten jälkeen 10.12.2004.

Asianosaisten vaatimukset

17 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

18 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

19 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka koskevat ensisijaisesti sitä seikkaa, että valituslautakunta ei ole todennut valituslautakunnan tehneen virheen jättämällä kantajan esittämät todisteet huomioimatta, toissijaisesti sitä seikkaa, että valituslautakunta ei ole todennut menettelyvirhettä siinä, että väiteosasto ei ollut kiinnittänyt kantajan huomiota tiettyjen asiakirjojen puuttumiseen, ja myös toissijaisesti sitä seikkaa, että valituslautakunta ei ole katsonut, että väiteosasto olisi loukannut luottamuksensuojan periaatetta, koska se ei ole ilmoittanut käytäntönsä muuttamisesta.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee sitä, ettei väiteosasto ole ottanut huomioon esitettyjä todisteita

20 Ensimmäinen kanneperuste jakaantuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kantaja esittää, että sen esittämät otteet Itävallan tavaramerkkirekisteristä muodostivat riittävät todisteet aikaisempien tavaramerkkien pätevyydestä. Toisessa osassa se esittää toissijaisesti, että se on esittänyt tällaiset todisteet patenttiasiamiehen laatimalla todistuksella.

21 Aluksi on tutkittava käsiteltävänä olevan kanneperusteen ensimmäistä osaa.

Asianosaisten lausumat

22 Kantaja esittää, että 3.10.2001 esitetyn väitteen liitteenä oleva asiakirja-aineisto oli täydellinen. Sen mukaan yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 16 artiklan 2 kohdassa vaaditut todisteet oli esitetty, koska aikaisempia tavaramerkkejä koskevista virallisista rekisteriotteista oli mahdollista todeta, että kyseiset tavaramerkit olivat edelleen päteviä. Kantaja näet katsoo, että jos otteiden laatimishetkellä aikaisempien tavaramerkkien suoja olisi esimerkiksi päättynyt, Österreichisches Patentamt (Itävallan patenttivirasto) olisi tehnyt vastaavan maininnan otteisiin. Koska kantajan esittämissä aikaisempia tavaramerkkejä koskevissa otteissa ei ollut tällaisia mainintoja, väiteosastolla ei siis ollut mitään syytä katsoa, ettei rekisteröinti olisi enää pätevä.

23 Tämän jälkeen kantaja toteaa, että otteiden laatimisen ja väitteen tekemisen välisenä aikana aikaisempien tavaramerkkien uudistamiseen ei ollut tarvetta, lukuun ottamatta tavaramerkkiä nro 97 370. Siten kantajan mukaan ei ollut tarpeen esittää uudistamistodistusta tai vastaavaa selittävässä huomautuksessa tarkoitettua todistetta.

24 Istunnossa kantaja huomautti, että tavaramerkkisuojan kesto, sellaisena kuin se ilmeni virallisesta asiakirjasta, ei taannut sitä, että tavaramerkkiä suojattaisiin täsmälleen tämän kauden ajan. Yhtäältä suoja voidaan uudistaa; Itävallassa uudistaminen voi näet tapahtua määräajassa, joka päättyy vasta kuusi kuukautta suojan lakkaamisen jälkeen. Toisaalta tavaramerkki voidaan kumota oikeuden päätöksellä ennen tämän määräajan päättymistä tai lisäksi haltija voi luopua tavaramerkistään. Kantaja toteaa tähän, että edes suojan kestoa koskeva tieto ei takaa sitä, että tavaramerkkiä suojataan tehokkaasti ilmoitettuun päivämäärään saakka ja että näin ollen suojan kestolla ei ole tavaramerkin muihin ominaisuuksiin, kuten sen kattamien tavaroiden ja palvelujen luetteloon, verrattavaa merkitystä.

25 Lisäksi kantaja on istunnossa todennut, ettei Österreichisches Patentamt laadi erityisiä todistuksia tavaramerkin uudistamisesta. Tällaisissa olosuhteissa kantaja päätti todistaa aikaisempien tavaramerkkien pätevyyden rekisteriotteiden avulla.

26 SMHV huomauttaa, että väitteentekijän asiana on esittää todisteet siitä aikaisemmasta oikeudesta, johon väite perustuu. Todisteisiin aikaisemmasta tavaramerkistä kuuluvat myös todisteet sen mahdollisesta uudistamisesta. Tavaramerkki näet menettää pätevyytensä, ellei sitä uudisteta, eikä se siis enää voi olla esteenä uusien tavaramerkkien rekisteröinnille.

27 SMHV:n mukaan Österreichisches Patentamtin aikaisempia tavaramerkkejä koskevien rekisterinotteiden, jotka olivat väitteen liitteenä, perusteella ei voitu määrittää aikaisempien tavaramerkkien suojan päättymispäivää, joka on tavaramerkin antaman oikeuden keskeinen osatekijä. Koska kantaja ei ollut toimittanut erityistä selvitystä aikaisempien tavaramerkkien suojan kestosta, SMHV oli katsonut tämän ajan olevan kymmenen vuotta. Tämä aika oli päättynyt kaikkien aikaisempien, vuosina 1973–1984 rekisteröityjen tavaramerkkien osalta.

28 SMHV esittää myös, suositellen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-235/02, Strongline vastaan SMHV — Scala (SCALA), 17.11.2003 antamassa määräyksessä (Kok. 2003, s. II-4903) vahvistettujen periaatteiden soveltamista mutatis mutandis, että se seikka, että suojan keston päättymisajankohta ei ilmene rekisteriotteista, estää väitemenettelyn toista asianosaista ja valituslautakuntaa varmistumasta riittävällä tavalla aikaisempien tavaramerkkien oikeudellisesta asemasta ja siitä, kuka niiden haltija on. Siten esitetyt otteet eivät SMHV:n mukaan kelvanneet ainoaksi näytöksi aikaisempien tavaramerkkien olemassaolosta.

29 Istunnossa SMHV on lisännyt, että kantajan esittämät otteet olivat liian vanhoja silloin, kun ne esitettiin SMHV:lle. Se huomautti myös, että vaikka kantajan oli mahdotonta esittää virallista uudistamistodistusta, se voi kuitenkin todistaa aikaisempien tavaramerkkien uudistamisen joko esittämällä lainaukset tavaramerkkisuojan kestoa koskevasta Itävallan oikeudesta tai Österreichisches Patentamtin saatekirjeillä, jotka olivat aikaisempien tavaramerkkien rekisteröintitodistusten liitteinä.

30 Lisäksi SMHV esittää tietyn määrän perusteluja, joilla voidaan tukea käsiteltävänä olevan kanneperusteen ensimmäistä osaa ja näin ollen riidanalaisen päätöksen kumoamista.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

31 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin huomauttaa alustavasti, että asetuksen N:o 40/94 viidennen perustelukappaleen mukaan tavaramerkkejä koskeva yhteisön oikeus ei korvaa tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta. Tällä asetuksella luodussa järjestelmässä edellytetään, että SMHV ottaa huomioon kansallisten tavaramerkkien ja aikaisempien oikeuksien olemassaolon.

32 Siten mainitun asetuksen 8 artiklan 1 kohdassa, luettuna yhdessä 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii ja iii alakohdan kanssa, säädetään, että aikaisemman kansallisen tai kansainvälisen tavaramerkin, joka on voimassa jäsenvaltiossa, haltija voi vastustaa siinä määritetyin edellytyksin yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä.

33 Kuten erityisesti asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan lopussa säädetään, rekisteröinnin hylkäämisen perusteita koskevassa menettelyssä asianosaisen, joka vastustaa rekisteröintiä aikaisemman kansallisen tavaramerkin perusteella, asiana on näyttää toteen mainitun tavaramerkin olemassaolo ja tarvittaessa suojan laajuus.

34 Sitä vastoin SMHV:n asiana on tutkia, täyttyvätkö esitetyt rekisteröinnin hylkäämisen perusteet väitemenettelyssä. Tässä yhteydessä sen on arvioitava tosiseikkojen, joihin on vedottu, paikkansapitävyys ja asianosaisten esittämien seikkojen todistusvoima.

35 Sitä voidaan vaatia huomioimaan muun muassa sen jäsenvaltion kansallinen oikeus, jossa aikaisempi tavaramerkki, johon väite perustuu, on suojattu. Tässä tapauksessa sen on selvitettävä viran puolesta tässä tarkoituksessa hyödyllisiksi katsominsa keinoin kyseisen jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö, jos tällaiset tiedot ovat tarpeen kyseisen rekisteröinnin hylkäämisen perusteiden soveltamisedellytysten ja erityisesti esitettyjen tosiseikkojen paikkansapitävyyden ja esitettyjen asiakirjojen todistusvoiman arvioimiseksi. SMHV:n suorittaman tutkimuksen tosiasiallisen perustan rajoittaminen ei näet merkitse sitä, ettei se voisi niiden tosiseikkojen lisäksi, jotka väitemenettelyn asianosaiset ovat nimenomaisesti esittäneet, ottaa huomioon myös notorisia seikkoja eli seikkoja, joiden kaikkien voidaan olettaa tuntevan, tai joista voidaan saada tieto yleisesti saatavilla olevista lähteistä (asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1739, 29 kohta, johon ei ole haettu muutosta).

36 SMHV voi myös kehottaa asianosaisia toimittamaan sille tietoja tietyistä tämän kansallisen oikeuden täsmällisesti määritellyistä seikoista, jos se pitää tätä hyödyllisenä. Sillä, jota asia koskee, ei kuitenkaan ole velvollisuutta esittää omasta aloitteestaan yleisiä tietoja kyseessä olevassa jäsenvaltiossa voimassa olevasta immateriaalioikeudesta.

37 Esitettyjen tosiseikkojen ja muiden tekijöiden tutkimuksessa SMHV:ssa on kunnioitettava väitemenettelyn asianosaisten puolustautumisoikeuksia ja menettelyssä noudatettava kohtuullisuutta. Jos yhteisön tavaramerkin hakijalla näet on epäilyksiä väitteen esittäjän sellaisen aikaisemman oikeuden, johon on vedottu, olemassaolon todistamiseksi esittämien asiakirjojen todistusvoimasta tai mainitun oikeuden laajuudesta, se voi esittää ne menettelyssä SMHV:ssa, jonka on tutkittava huolellisesti kyseiset huomautukset.

38 SMHV ei kuitenkaan voi jättää tekemättä täydellistä arviointia esitetyistä tosiseikoista ja asiakirjoista toteamalla, että väitteen esittäjän asiana on toimittaa sille omasta aloitteestaan yksityiskohtaiset tiedot, ja todisteet niiden tueksi, sen jäsenvaltion lainsäädännöstä, jossa aikaisempi tavaramerkki, johon väite perustuu, on suojattu.

39 Lisäksi on huomattava, että asetuksessa N:o 40/94 ja asetuksessa N:o 2868/95 ei täsmennetä pakollista muotoa, jossa todistuskappaleiden, jotka väitteen esittäjän aikaisemman oikeuden olemassaolon osoittamiseksi on esitettävä, on oltava. Asetuksen N:o 2868/95 16 säännön 2 kohdassa rajoitutaan säätämään, että "jos väite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteisön tavaramerkki, väiteilmoitukseen on liitettävä todisteet aikaisemman merkin rekisteröinnistä tai hakemisesta, esimerkiksi rekisteröintitodistus". Lisäksi asetuksen N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdassa, joka koskee todisteita menettelyissä SMHV:ssa, ei säädetä tyhjentävää luetteloa mahdollisista toimenpiteistä ("todisteet [voidaan] hankkia etenkin seuraavasti — —").

40 Tästä seuraa yhtäältä, että väitteen esittäjä voi vapaasti valita todisteet, joiden esittämisen SMHV:lle väitteensä tueksi se katsoo hyödylliseksi, ja toisaalta, että SMHV:lla on velvollisuus arvioida kaikki esitetyt seikat sen toteamiseksi, todistavatko ne tehokkaasti aikaisemman merkin rekisteröimisen tai hakemisen, voimatta suoralta kädeltä hylätä tiettyä todistetyyppiä sen muodon vuoksi.

41 Tätä päätelmää tukevat jäsenvaltioiden hallinnollisissa käytännöissä olevat erot. Jos näet hyväksyttäisiin se, että SMHV voi asettaa ehtoja esitettäville todisteille, sen seurauksena olisi, että tietyissä tapauksissa tällaisten todisteiden esittäminen kävisi asianosaisille mahdottomaksi. Asia voisi olla näin tässä asiassa, koska kantaja esittää, että Österreichisches Patentamt ei laadi virallisia todistuksia tavaramerkin uudistamisesta ja että näin ollen se ei olisi voinut esittää tällaista todistetta, eikä SMHV ole kiistänyt kantajan väitteitä tältä osin.

42 Tässä asiassa kantaja on esittänyt Österreichisches Patentamtin 19.4.1999 laatimia otteita. Viidessä otteessa, joista jokainen vastaa aikaisempaa tavaramerkkiä, kohdassa, jonka otsake on "Päättynyt (päivämäärä)", ei ole mitään mainintaa. Näin ollen mainitut asiakirjat vahvistavat aikaisempien tavaramerkkien pätevyyden otteiden tekopäivänä 19.4.1999. Otteista ilmenee myös, että aikaisemmat tavaramerkit on rekisteröity 23.8.1973 (tavaramerkki nro 75086), 15.3.1974 (tavaramerkki nro 76640), 16.5.1977 (tavaramerkki nro 85558), 22.7.1981 (tavaramerkki nro 97370) ja 10.9.1984 (tavaramerkki nro 106849).

43 Koska kantaja ei ollut antanut tarkkoja tietoja, valituslautakunta katsoi, että tavaramerkin suojan kesto oli Itävallan oikeuden mukaan kymmenen vuotta rekisteröinnistä alkaen. Vaikka, kuten asianosaisten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kehotuksesta esittämistä sisäisen oikeuden säännöksistä ilmenee, on riidatonta, että SMHV:n oletus oli paikkansapitävä, on todettava, että tältä osin SMHV:n, joka on yhteisön henkisen omaisuuden alaan erikoistunut virasto ja jolla on siis huomattavasti alan asiantuntemusta, ei pitäisi tyytyä pelkkään oletukseen aikaisempien tavaramerkkien suojaa koskevien olennaisten seikkojen osalta. Ensinnäkin valituslautakunta on näet toiminut ristiriitaisesti tukeutumalla yhtäältä Itävallan tavaramerkkisuojan oletettuun kymmenen vuoden määräaikaan ja toisaalta

kieltäytymällä soveltamasta tätä kestoon liittyvää olettamaa täysimääräisesti arvioinnissaan kantajan esittämien rekisteriotteiden merkityksestä. Toiseksi edellä olevasta 31–41 kohdasta seuraa, että valituslautakunnan olisi pitänyt varmistua tavaramerkkisuojan kestosta Itävallassa mainitun valtion oikeuden mukaan.

44 Vuoden 1970 Markenschutzgesetzin (tavaramerkkilaki) 19 §:n 1 momentin mukaan Itävallan tavaramerkkisuojan kesto on kymmenen vuotta sen kuukauden päättymisestä, jona tavaramerkki on rekisteröity. Tämä kesto on uudistettavissa. Jos tavaramerkki uudistetaan, uuden suojan kesto, joka on myös kymmenen vuotta, alkaa kulua aikaisemman keston päättymispäivää seuraavana päivänä, ja tämä tapahtuu riippumatta tosiasiallisen uudistamisen tekohetkestä.

45 Tästä seuraa, että suojan säilyttämiseksi jokainen aikaisemmista tavaramerkeistä on uudistettava kerran kymmenessä vuodessa. Se seikka, että, kuten edellä 42 kohdassa on esitetty, kaikki aikaisemmat tavaramerkit olivat päteviä 19.4.1999, merkitsee sitä, että uudistamiset, joiden oli tapahduttava vuonna 1991 (tavaramerkki nro 97370), vuonna 1993 (tavaramerkki nro 75086), vuonna 1994 (tavaramerkki nro 76640 ja tavaramerkki nro 106849) ja vuonna 1997 (tavaramerkki nro 85558) ovat tosiasiallisesti tapahtuneet. Tämä seikka merkitsee myös sitä, että tavaramerkin nro 75086 suoja jatkui 31.8.2003 saakka, tavaramerkin nro 76640 31.3.2004 saakka, tavaramerkin nro 85558 31.5.2007 saakka, tavaramerkin nro 97370 31.7.2001 saakka ja tavaramerkin nro 106849 30.9.2004 saakka.

46 Siten, päinvastoin kuin SMHV väittää, kantajan esittämät otteet mahdollistivat aikaisempien tavaramerkkien suojan keston päättymisen määrittämisen ja kaiken lisäksi sen toteamisen, että viisi aikaisempaa tavaramerkkiä (lukuun ottamatta tavaramerkkiä nro 97370) olivat päteviä valituslautakunnan päätöksen tekohetkellä eli 9.7.2003.

47 Se seikka, että otteet olivat yli 29 kuukautta vanhoja, kun ne esitettiin SMHV:lle, ei voi muuttaa tätä päätelmää. Vaikka näet olisi ollut parempi, että kantaja olisi esittänyt uudemmat otteet, edellä kohdissa 45 ja 46 tehty arviointi ei riipu otteiden iästä. Lisäksi on riidatonta, että viiden aikaisemman tavaramerkin asema ei ole muuttunut otteiden laatimisen ja niiden esittämisen välisenä aikana. Lopuksi kantajan patenttiasiamies päätti liittää otteisiin todistuksensa, jolla vahvistetaan aikaisempien tavaramerkkien pätevyyden jatkuminen, tämän viimeisen sellaisen kauden kattamiseksi, jota ei voida välttää virallisten todistusten esittämisajankohtana.

48 On myös hylättävä SMHV:n perustelu, jonka mukaan kantaja voi aikaisempien tavaramerkkien uudistamisen todistamiseksi esittää joko Itävallan oikeuden mukaiset merkitykselliset otteet tai Österreichisches Patentamtin saatekirjeet, jotka olivat näiden tavaramerkkien rekisteröintitodistusten liitteenä.

49 Kuten edellä 31–41 ja 43 kohdassa näet on esitetty, kantajalla ei ollut velvollisuutta esittää omasta aloitteestaan yleisiä tietoja Itävallan tavaramerkkioikeudesta.

50 Mainitut saatekirjeet on ainakin SMHV:n istunnossa esittämän kirjeen perusteella laadittu yleisesti ja niissä ainoastaan toistetaan vuoden 1970 Markenschutzgesetzin sisältämät suojan kestoa koskevat säännökset. Näin ollen mainittujen kirjeiden mahdollisella esittämisellä ei ole merkitystä tässä asiassa.

51 Lopuksi sen oikeuskäytännön (em. asiassa SCALA annettu määräys) osalta, johon SMHV on viitannut ja joka koskee velvollisuutta esittää asianmukainen käännös todisteista ja tositteista, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että vaikka

kontradiktorinen periaate edellyttää, että väitemenettelyn toisella asianosaisella on oltava mahdollisuus tutustua kantajan esittämiin todisteisiin oikeudenkäyntikielellä, sitä ei kuitenkaan voida tulkita siten, että mainittujen todisteiden on yksistään mahdollistettava aikaisempien tavaramerkkien olemassaolon varmistaminen ilman sitä, että mainitun asianosaisen on käytettävä avustajaa tai yleisesti saatavilla olevia tiedonlähteitä, jotka eivät kuitenkaan kuulu esitettyihin todisteisiin.

52 Käsiteltävänä oleva kanneperuste on siis hyväksyttävä sen ensimmäisen osan perusteella.

53 Näin ollen riidanalainen päätös on kumottava ilman, että olisi tarpeen vedota SMHV:n kantajan ensimmäisen kanneperusteen ensimmäisen osan tueksi esittämiin perusteluihin ja näin ollen ilman, että olisi tarpeen lausua siitä, voidaanko niitä ottaa tutkittavaksi.

54 Koska kanne on hyväksytty sen ensimmäisen kanneperusteen perusteella, ei ole tarpeen tutkia kantajan toissijaisesti esittämiä kanneperusteita.

Oikeudenkäyntikulut

55 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 9.7.2003 tekemä päätös (asia R 95/2003-2) kumotaan.**

2) **Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Pirrung Meij Pelikánová

Julistettiin Luxemburgissa 20 päivänä huhtikuuta 2005.

H. Jung

kirjaaja

J. Pirrung

jaoston puheenjohtaja