Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MACIEJ SZPUNAR
13 päivänä tammikuuta 2016 [1]

**Asia C-597/14 P**

**Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**
**vastaan**

**Xavier Grau Ferrer**

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Aikaisemman tavaramerkin haltijan tekemä väite — Aikaisemman tavaramerkin olemassaoloa, voimassaoloa sekä sen antaman suojan laajuutta koskeva näyttö — Myöhässä esitetyn todisteen huomioon ottaminen valituslautakunnassa — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 74 artiklan 2 kohta — Asetus (EY) N:o 2868/95 — 50 säännön 1 kohdan kolmas alakohta

## I **Johdanto**

1. Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vaatii valituksellaan kumottavaksi unionin yleisen tuomioistuimen 24.10.2014 antaman tuomion Grau Ferrer v. SMHV – Rubio Ferrer (Bugui Va), [2] jossa tämä tuomioistuin hyväksyi kanteen, jossa sitä vaadittiin kumoamaan SMHV:n neljännen valituslautakunnan päätös, joka koskee yhtäältä Grau Ferrerin sekä toisaalta J. C. Rubio Ferrerin ja A. Rubio Ferrerin välistä väitemenettelyä. [3]

2. Tässä valituksessa nousee erityisesti esiin SMHV:n käytännön kannalta tärkeä menettelyllinen näkökohta eli valituslautakuntien harkintavallan laajuus tapauksissa, joissa hyväksytään myöhässä esitetty todiste asetuksen (EY) N:o 207/2009 [4] 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

3. Tämä problematiikka, johon unionin tuomioistuimella on jo ollut mahdollisuus paneutua aiemmin, [5] herättää edelleen kysymyksiä sekä oikeuskäytännön että lainsäädännön kannalta.

1 — Alkuperäinen kieli: ranska.

2 — T-543/12, EU:T:2014:911; jäljempänä valituksenalainen tuomio.

3 — 11.10.2012 tehty päätös (yhdistetyt asiat R-274/2011-4 ja R-520/2011-4; jäljempänä riidanalainen päätös).

4 — Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL L 78, s. 1).

5 — Tuomio SMHV v. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162); tuomio New Yorker SHK Jeans v. SMHV (C-621/11 P, EU:C:2013:484); tuomio Centrotherm Systemtechnik v. centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592); tuomio Centrotherm Systemtechnik v. SMHV (C-610/11 P, EU:C:2013:593); tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638) ja tuomio Rintisch v. SMHV (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

## II **Asiaa koskevat oikeussäännöt**

### A *Asetus N:o 207/2009*

4. Asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan 3 kohdassa, jossa säännellään yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan väitteen esittämistä, säädetään seuraavaa:

”Väite on tehtävä kirjallisesti ja se on perusteltava. – – Väitteen tekijä voi [SMHV:n] asettamassa määräajassa esittää väitteensä tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia.”

5. Mainitun asetuksen 76 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”[SMHV] voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai joita ne eivät ole esittäneet ajoissa.”

### B *Asetus N:o 2868/95*

6. Asetuksen (EY) N:o 2868/95 [6] 15 säännön 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Väiteilmoituksessa on oltava:

– –

b) selkeä yksilöinti aikaisemmasta tavaramerkistä tai aikaisemmasta oikeudesta, johon väite perustuu:

   i) – – maininta aikaisemman tavaramerkin hakemusnumerosta tai rekisterinumerosta, maininta siitä[,] onko aikaisempi merkki rekisteröity tai [onko rekisteröintiä haettu,] sekä maininta jäsenvaltioista, tarvittaessa mukaan luettuina Benelux-maat, joissa tai joita varten aikaisempi tavaramerkki on suojattu, tai tarvittaessa maininta siitä, että se on yhteisön tavaramerkki;

– –

e) aikaisemman tavaramerkin kuvaus sellaisena kuin se on rekisteröity tai hakemuksessa; jos aikaisempi tavaramerkki on värillinen, kuvauksen on oltava värillinen;

– –”

7. Mainitun asetuksen 19 säännössä säädetään seuraavaa:

”1. Virasto antaa väitteentekijälle tilaisuuden esittää seikkoja, todisteita ja perusteluja väitteensä tueksi – – viraston asettamassa määräajassa, joka on vähintään kaksi kuukautta siitä päivästä, jona väitemenettelyn – – katsotaan alkavan.

6 — Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus, sellaisena kuin se on muutettuna 29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4; jäljempänä asetus N:o 2868/95).

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määräajan kuluessa väitteentekijän on esitettävä myös todisteet aikaisemman merkkinsä tai aikaisemman oikeutensa olemassaolosta ja voimassaolosta sekä sen antaman suojan laajuudesta ja osoitettava, että hänellä on oikeus tehdä väite. Väitteentekijän on erityisesti esitettävä seuraavat todisteet:

   a) jos väite perustuu aikaisempaan merkkiin, joka ei ole yhteisön tavaramerkki, todisteet aikaisemman merkin rekisteröinnistä tai hakemisesta toimittamalla:

   – –

      ii) sellaisen tavaramerkin osalta, joka on rekisteröity, jäljennös asiaa koskevasta rekisteröintitodistuksesta ja tapauksesta riippuen viimeisimmästä uudistamistodistuksesta, joka osoittaa tavaramerkin suoja-ajan olevan pidempi kuin 1 kohdassa tarkoitettu määräaika ja mahdolliset suoja-ajan pidennykset, tai muut vastaavat asiakirjat, jotka ovat peräisin tavaramerkin rekisteröineeltä hallintoviranomaiselta;

– –”

8. Saman asetuksen 20 säännön 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos väitteentekijä ei ole ennen 19 säännön 1 kohdassa tarkoitetun määräajan umpeutumista esittänyt todisteita aikaisemmasta merkistään – –, sen voimassaolosta ja sen antaman suojan laajuudesta – –, väite hylätään perusteettomana.”

9. Asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan kolmannessa alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Kun valitus kohdistuu väiteosaston tekemään päätökseen, valituslautakunta rajaa valituksen tutkimisen niihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, jotka on esitetty väiteosaston asetuksen ja näiden sääntöjen mukaisesti asettamassa määräajassa, ellei valituslautakunta katso, että olisi otettava huomioon uusia tai täydentäviä tosiseikkoja ja todisteita asetuksen [N:o 207/2009] [76] artiklan 2 kohdan mukaisesti.”

## III **Asian tausta**

10. J. C. Rubio Ferrer ja A. Rubio Ferrer hakivat 23.10.2008 SMHV:ltä rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi – joka koostuu sanoista ”Bugui va” muodostuvasta kuviomerkistä – joitakin sellaisia tavaroita ja palveluja varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), mukaisiin luokkiin 31, 35 ja 39.

11. Xavier Grau Ferrer esitti 10.8.2009 väitteen kyseistä rekisteröintiä vastaan vedoten kahteen aikaisempaan tavaramerkkiin, joissa molemmissa on sanan ”Bugui” käsittäviä kuviomerkkejä:

— kansallinen tavaramerkki nro 2600724, joka on rekisteröity Espanjassa kaikkia Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 31 kuuluvia tavaroita varten, ja

— yhteisön tavaramerkki nro 2087534, joka on rekisteröity Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 31, 32 ja 39 kuuluvia tiettyjä tavaroita ja palveluja varten.

12. SMHV:n väiteosasto hyväksyi väitteen osittain 21.12.2010.

13. Yhtäältä se hylkäsi Espanjassa rekisteröityyn tavaramerkkiin perustuvan väitteen havaittuaan, ettei hakija ollut toimittanut asetetussa määräajassa mainitun tavaramerkin kuvauksen sisältävää asiakirjaa eikä siis näyttöä tavaramerkin olemassaolosta. Toisaalta se hyväksyi osittain yhteisön tavaramerkkiin perustuvan väitteen, koska joidenkin rekisteröintihakemuksen kohteena olleiden tavaroiden osalta oli olemassa vaara, että aikaisempi tavaramerkki sekoitetaan hakemuksen kohteena olleeseen tavaramerkkiin.

14. Päätöksestä tehtiin SMHV:ssä kaksi valitusta: Grau Ferrer valitti siitä 10.2.2011, ja J. C. Rubio Ferrer ja A. Rubio Ferrer puolestaan valittivat siitä 14.2.2011.

15. SMHV:n neljäs valituslautakunta hyväksyi riidanalaisella päätöksellä J. C. Rubio Ferrerin ja A. Rubio Ferrerin valituksen sekä hylkäsi Grau Ferrerin valituksen.

16. Valituslautakunta vahvisti Espanjassa rekisteröityyn tavaramerkkiin perustuvan väitteen osalta väiteosaston päätöksen, jonka mukaan mainitun tavaramerkin olemassaolosta ei ollut esitetty näyttöä.

17. Yhteisön tavaramerkkiin perustuvasta väitteestä valituslautakunta puolestaan katsoi väiteosaston päätöksestä poiketen, etteivät esitetyt todisteet riittäneet osoittamaan, että kyseistä tavaramerkkiä olisi tosiasiallisesti käytetty muodossa, joka ei vaikuta sen erottamiskykyyn. Valituslautakunta kumosi täten väiteosaston päätöksen ja hylkäsi Grau Ferrerin väitteen kokonaisuudessaan.

## IV **Valituksenalainen tuomio**

18. Grau Ferrer nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.12.2012 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen, jolla pyrittiin riidanalaisen päätöksen kumoamiseen.

19. Grau Ferrer esitti kanteensa tueksi kolme kanneperustetta, joista ensimmäinen koski asetuksen N:o 207/2009 75 ja 76 artiklan sekä asetuksen N:o 2868/95 50 säännön rikkomista, toinen aikaisemman yhteisön tavaramerkin tosiasiallisen käytön virheellistä arviointia sekä kolmas sekaannusvaaran virheellistä arviointia.

20. Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi valituksenalaisen tuomion 17–52 kohdassa ensimmäisen kanneperusteen sillä perusteella, että valituslautakunta oli Espanjassa rekisteröityyn tavaramerkkiin perustuvan väitteen osalta jättänyt käyttämättä asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaan sekä asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan kolmanteen alakohtaan perustuvaa harkintavaltaansa.

21. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että valituslautakunnan tehtävänä oli tehdä perusteltu päätös siitä, oliko aikaisemman Espanjassa rekisteröidyn tavaramerkin voimassaoloa koskeva näyttö aiheellista ottaa huomioon, vaikka kyseinen näyttö oli esitetty ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa ja siis myöhässä.

22. Unionin yleinen tuomioistuin täsmensi kyseisen menettelyvirheen vaikutuksista, ettei sen tehtävänä ollut tutkia ensimmäistä kertaa, oliko myöhässä esitetty näyttö aikaisemman tavaramerkin voimassaolosta aiheellista ottaa huomioon, koska kyseinen arviointi kuuluu valituslautakunnalle sen päätöksen yhteydessä, jonka se antaa riidanalaisen päätöksen kumoamisen perusteella.

23. Unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi valituksenalaisen tuomion 72–88 kohdassa toisaalta myös toisen kanneperusteen kolmannen osan todettuaan ensin aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin perustuvasta väitteestä, että Grau Ferrerin SMHV:ssä esittämä näyttö tosiasiallisesta käytöstä oli riittävä, koska se koski merkkejä, jotka kokonaisuudessaan vastasivat kyseistä aikaisempaa tavaramerkkiä sellaisena kuin se oli rekisteröity.

24. Niinpä unionin yleinen tuomioistuin kumosi riidanalaisen päätöksen ilman että sen tarvitsi tutkia kolmatta kanneperustetta.

## V **Asianosaisten vaatimukset**

25. SMHV vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan valituksenalaisen tuomion ja, jos valitus hyväksytään, hylkäämään riidanalaisesta päätöksestä nostetun kanteen tai palauttamaan asian unionin yleiseen tuomioistuimeen sekä velvoittamaan Grau Ferrerin korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Unionin yleisessä tuomioistuimessa pidetyn oikeudenkäynnin muut osapuolet eivät ole esittäneet vaatimuksia.

## VI **Asian tarkastelu**

26. SMHV esittää kolme valitusperustetta.

27. Ensimmäinen ja toinen valitusperuste koskevat niiden säännösten, joilla valituslautakunnalle annetaan harkintavaltaa myöhässä esitetyn todisteen hyväksymisessä, toisin sanoen asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan sekä asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan kolmannen alakohdan säännösten, rikkomista kahdesta eri näkökulmasta tarkasteltuna.

28. Keskityn tarkastelussani näihin kahteen valitusperusteeseen. Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan rikkomista koskeva kolmas valitusperuste on näet heti alkuun jätettävä tutkimatta syistä, jotka esitän lyhyesti tuonnempana.

### A *Valituksenalaisen tuomion perustelut*

29. Aluksi minusta on syytä todeta viran puolesta virhe valituksenalaisen tuomion 43–46 kohtaan sisältyvissä perusteluissa, joihin viitataan ensimmäisessä ja toisessa valitusperusteessa.

30. Unionin yleinen tuomioistuin vastasi mainituilla perusteilla SMHV:n argumenttiin, jonka mukaan valituslautakunnalla on perusteltu syy jättää käyttämättä harkintavaltaansa, kun myöhässä toimitettu asiakirja on täysin uusi eikä pelkästään täydentävä.

31. Unionin yleinen tuomioistuin totesi mainitusta seikasta, että valituslautakunta hylkäsi kyseisen asiakirjan ”tutkimatta, oliko kyseessä uusi vai täydentävä asiakirja” (valituksenalaisen tuomion 43 kohta), ja lisäsi, ettei asiakirja ollut ”täysin uusi” (mainitun tuomion 44 kohta). Tämän jälkeen unionin yleinen tuomioistuin totesi, että ”toisaalta [kyseisen asiakirjan] täydentävyydestä riippumatta” valituslautakunnalla oli harkintavalta, joka oikeutti sen hyväksymään asiakirjan (45 kohta), ja hylkäsi sitten SMHV:n argumentin, jonka mukaan uudet todisteet eivät kuulu tämän harkintavallan piiriin (mainitun tuomion 46 kohta).

32. Huomautan, ettei näiden perustelujen logiikka käy selvästi ilmi valituksenalaisen tuomion päättelystä.

33. Yhtäältä unionin yleinen tuomioistuin näet arvosteli valituslautakuntaa siitä, että tämä oli hylännyt kyseisen asiakirjan tutkimatta, oliko se ”uusi vai täydentävä”, ja totesi, ettei mainittu asiakirja ollut ”täysin uusi” (valituksenalaisen tuomion 43 ja 44 kohta). Toisaalta unionin yleinen tuomioistuin totesi, että ”toisaalta” mainitulla kysymyksellä ei ole merkitystä, koska säännöksiä, joihin on vedottu, sovelletaan ”asiakirjan täydentävyydestä riippumatta” ja ne kattavat myös ”uudet todisteet” (mainitun tuomion 45 ja 46 kohta).

34. Koska nämä kaksi perustelua ovat ristiriidassa keskenään, ei voida ajatella, että toinen niistä on ratkaiseva ja toinen ylimääräinen.

35. Unionin yleinen tuomioistuin ei nimittäin antanut yksiselitteistä vastausta SMHV:n argumenttiin, jonka mukaan valituslautakunnilla ei ole minkäänlaista harkintavaltaa uuden asiakirjan osalta, ja se jätti siten selostamatta sen menettelysäännön sisältöä, jota se aikoi soveltaa.

36. Huomautan kuitenkin, ettei perusteluissa oleva virhe johda valituksenalaisen tuomion kumoamiseen, jos tuomiolauselman tueksi on sellaisia muita perusteluita, että siitä ilmenevä lopputulos on perusteltu.[7] Näin on mielestäni käsiteltävässä tapauksessa.[8]

B *Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan sekä asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan kolmannen alakohdan rikkominen (ensimmäinen ja toinen valitusperuste)*

37. SMHV väittää ensimmäisellä valitusperusteellaan, että unionin yleinen tuomioistuin on nojautunut virheellisiin arviointiperusteisiin todetakseen, ettei myöhässä toimitettu asiakirja ollut ”täysin uusi” (valituksenalaisen tuomion 43 ja 44 kohta). Toisella valitusperusteellaan SMHV arvostelee valituksenalaisen tuomion perustelua, jonka mukaan valituslautakunnalla oli harkintavaltaa, jonka perusteella se saattoi hyväksyä myöhässä toimitetun asiakirjan riippumatta siitä, oliko asiakirja uusi vai ei (mainitun tuomion 45 ja 46 kohta).

38. Ehdotan näiden valitusperusteiden järjestyksen vaihtamista, eli ensiksi olisi tutkittava sitä, onko valituslautakunnilla väitemenettelyissä harkintavaltaa, jonka perusteella ne voivat ottaa huomioon täysin uusia todisteita.

1. Oikeuskäytännön kertaus

39. Ensimmäisen ja toisen valitusperusteen synnyttämä väittely koskee pääasiallisesti tuomion SMHV v. Kaul[9] ja siihen perustuvan oikeuskäytännön tulkintaa.

40. Mainitun tuomion mukaan asetuksen (EY) N:o 40/94[10] 74 artiklan 2 kohdan säännöksestä, joka sisältyy nykyisin asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaan, seuraa, että pääsäännön mukaan ja ellei erikseen ole toisin säädetty, asian osapuolet voivat esittää tosiseikkoja ja todisteita mainitulla asetuksella asetettujen määräaikojen päättymisen jälkeen.[11]

41. Mainitulla säännöksellä ei anneta osapuolelle ehdotonta oikeutta, vaan sillä osoitetaan SMHV:lle laaja harkintavalta, jota sen on käytettävä ottamalla huomioon yhtäältä todisteen merkityksellisyys ja toisaalta menettelyvaihe sekä muut sen esittämiseen liittyvät olosuhteet.[12]

42. Harkintavallan tosiasiallisen, objektiivisen ja perustellun käytön puuttuminen merkitsee sääntöjenvastaisuutta, joka voi johtaa päätöksen kumoamiseen.[13]

43. Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaa sovelletaan kaikkiin käsittelyn vaiheisiin SMHV:ssä.

7 — Tuomio komissio v. Sytraval ja Brink’s France (C-367/95 P, EU:C:1998:154, 47 kohta) ja tuomio Biret International v. neuvosto (C-93/02 P, EU:C:2003:517, 60 kohta).

8 — Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 99 kohta.

9 — C-29/05 P, EU:C:2007:162.

10 — Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1).

11 — Tuomio SMHV v. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, 42 kohta).

12 — Ibidem, 43 ja 44 kohta.

13 — Ks. erityisesti tuomio Centrotherm Systemtechnik v. SMHV (C-610/11 P, EU:C:2013:593, 110 ja 111 kohta).

44. Edellä sanotusta seuraa, että ensimmäisessä asteessa asetetut määräajat eivät lähtökohtaisesti sido SMHV:n valituslautakuntia ja nämä voivat hyväksyä myöhässä esitettyjä todisteita asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun harkintavaltansa nojalla, kunhan ne käyttävät tätä harkintavaltaa tosiasiallisesti, objektiivisesti ja perustellusti.

45. Edellä mainittu seikka käy väitemenettelyjen osalta nimenomaisesti ilmi asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan kolmannesta alakohdasta, jonka mukaan valituslautakunta rajaa valituksen tutkimisen ensimmäisessä asteessa asetetussa määräajassa esitettyihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, ellei se katso, että olisi otettava huomioon ”uusia tai täydentäviä” tosiseikkoja ja todisteita [14] asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

46. Tuomiossa SMHV v. Kaul [15] ei käsitellä kysymystä siitä, voiko valituslautakunta hyväksyä myös määräajan jälkeen esitettyjä todisteita silloin, kun ne merkitsevät ensimmäistä esitettävää näyttöä siinä mielessä, ettei asetetussa määräajassa ole esitetty minkäänlaista merkityksellistä näyttöä.

47. Unionin tuomioistuin on tarkastellut tätä kysymystä asioissa, jotka koskevat yhtäältä näyttöä tavaramerkin käytöstä ja toisaalta tavaramerkin olemassaoloa, voimassaoloa sekä sen antaman suojan laajuutta koskevaa näyttöä.

48. Unionin tuomioistuin on todennut tavaramerkin käyttöä koskevasta näytöstä tuomiossaan New Yorker SHK Jeans v. SMHV, [16] että mikäli kyseisen tavaramerkin käytöstä ei esitetä mitään näyttöä asetetussa määräajassa, väite on hylättävä viran puolesta. Jos sitä vastoin joitakin merkityksellisiä todisteita on esitetty asetetussa määräajassa, täydentäviä todisteita on mahdollista esittää myöhässä, ja tämä kuuluu asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun harkintavallan piiriin.

49. Unionin tuomioistuin on omaksunut tuomiossa Centrotherm Systemtechnik v. centrotherm Clean Solutions ja tuomiossa Centrotherm Systemtechnik v. SMHV [17] asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdasta samanlaisen tulkinnan, joka koski tavaramerkin käyttöä koskevan näytön esittämistä menettämismenettelyn yhteydessä. Unionin tuomioistuin katsoi, että kyseisen harkintavallan käytön edellytyksenä on, että kyse on lisätodisteista, jotka on esitetty asetetussa määräajassa toimitettujen merkityksellisten todisteiden täydennykseksi.

50. Tavaramerkin olemassaoloa, voimassaoloa sekä sen antaman suojan laajuutta koskevasta näytöstä unionin tuomioistuin on taas todennut tuomioissa Rintisch v. SMHV, että SMHV:n valituslautakunnalla on sekä asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan kolmannesta alakohdasta että asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdasta johtuva harkintavalta, jonka perusteella se voi päättää, onko määräajan jälkeen esitetyt ”uudet tai täydentävät” tosiseikat ja todisteet otettava huomioon vai ei. [18]

51. On syytä huomata, ettei unionin tuomioistuin ole tältä osin noudattanut julkisasiamies Sharpstonin mainituissa asioissa [19] tekemää ehdotusta, kun hän oli korostanut yhtäältä tavaramerkin käyttöä koskevan näytön ja toisaalta tavaramerkin olemassaoloa, voimassaoloa ja sen antaman suojan laajuutta koskevan näytön välisiä eroja. Viimeksi mainittua ryhmää koskevasta näyttökynnyksestä säädetään asetuksen N:o 2868/95 19 säännössä, jossa edellytetään erityisesti aikaisemman tavaramerkin

14 — Tämä ilmaus eroaa merkittävästi asetuksen eri kieliversioiden mukaan; ks. tämän ratkaisuehdotuksen alaviite 26.

15 — C-29/05 P, EU:C:2007:162.

16 — C-621/11 P, EU:C:2013:484, 27–30 ja 34 kohta.

17 — Ks. asetuksen N:o 2868/95 40 säännön 5 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitetun määräajan osalta tuomio Centrotherm Systemtechnik v. centrotherm Clean Solutions (C-609/11 P, EU:C:2013:592) ja tuomio Centrotherm Systemtechnik v. SMHV (C-610/11 P, EU:C:2013:593).

18 — Tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628, 33 ja 34 kohta); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638, 32 ja 33 kohta) ja tuomio Rintisch v. SMHV (C-121/12 P, EU:C:2013:639, 33 ja 34 kohta).

19 — Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:311, C-121/12 P, EU:C:2013:312 ja C-122/12 P, EU:C:2013:313, 71–74 kohta).

rekisteröintitodistuksen esittämistä. Julkisasiamies Sharpstonin mukaan on niin, että kun on kyse asiakirjasta, joka on nimenomaisesti määritelty välttämättömäksi väitteen yhteydessä, ei voida pohtia, onko myöhässä esitetty näyttö uutta vai täydentävää. Aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnin todistavaa asiakirjaa ei voida missään tapauksessa hyväksyä muutoksenhakuvaiheessa.

52. Unionin tuomioistuin on mainitun lähestymistavan hylätessään ottanut kuitenkin huomioon kyseisen todisteryhmän erityisen luonteen, toisin sanoen sen tosiasian, että kyse oli asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa luetelluista asiakirjoista.

53. Unionin tuomioistuin on täsmentänyt, että asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdasta johtuvaa harkintavaltaa on käytettävä kyseisen todisteryhmän osalta rajoittavasti siten, että todisteiden myöhässä esittäminen voidaan hyväksyä ainoastaan, jos viivästyminen voidaan perustella olosuhteilla, minkä osoittaminen kuuluu asianomaiselle osapuolelle.[20] Unionin tuomioistuin on tässä poikennut lähestymistavasta, jonka mukaan näytön hyväksyminen asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan nojalla ei edellytä viivästymisen perustelemista.[21]

2. Valituslautakuntien harkintavallan laajuus täysin uuden todisteen käsittelyssä

54. Tavaramerkin käytön todistamista koskevasta vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta ei anna valituslautakunnalle mahdollisuutta ottaa huomioon myöhässä esitettyä täysin uutta näyttöä silloin, kun asetetussa määräajassa ei ole esitetty minkäänlaista merkityksellistä näyttöä.

55. Olen samaa mieltä kuin SMHV käsiteltävän valituksen yhteydessä siitä, että kyseisestä säännöksestä on omaksuttava sama tulkinta tavaramerkin olemassaoloa, voimassaoloa sekä sen antaman suojan laajuutta koskevan näytön osalta.

56. Tätä lähestymistapaa voidaan minusta ensinnäkin perustella asiaa koskevien säännösten rakenteella.

57. Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta näet sisältää säännön, jolla on horisontaalinen tehtävä tämän asetuksen järjestelmässä siinä mielessä, että sitä sovelletaan menettelyn luonteesta riippumatta.

58. En näe mitään syytä tehdä tämän säännöksen soveltamisessa eroa näytön luonteen mukaan.

59. Tässä ei ole nähdäkseni merkityksellistä eroa asetuksen N:o 2868/95 22 säännössä tarkoitetun tavaramerkin käyttöä koskevan näytön sekä saman asetuksen 19 säännön 2 kohdassa tarkoitetun tavaramerkin olemassaoloa, voimassaoloa sekä sen antaman suojan laajuutta koskevan näytön välillä.

60. Näiden kahden, mainitun 19 säännön 2 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetun todisteryhmän välillä on vieläpä eräänlainen yhtymäkohta siltä osin kuin on kyse yleisesti tai laajalti tunnetun tavaramerkin näytöstä. Tavaramerkin laajan tunnettuuden osoittavat todisteet voivat olla identtisiä niiden todisteiden kanssa, joilla on tarkoitus todistaa tavaramerkin käyttö, millä voidaan täysin perustella se, että näitä kahta tapausta käsitellään samalla tavoin.

61. Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan yhdenmukaista, todisteryhmästä riippumatonta tulkintaa näyttää minusta lisäksi täysin tukevan mainitun säännöksen tarkoitus.

20 — Ks. erityisesti tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638, 40 ja 41 kohta).

21 — Ks. erityisesti tuomio Centrotherm Systemtechnik v. SMHV (C-610/11 P, EU:C:2013:593, 117 kohta).

62. Kyseisellä säännöksellä on nimittäin kaksi eri tarkoitusta. Yhtäältä sillä kannustetaan osapuolia noudattamaan määräaikoja, sillä jos ne esittävät näytön myöhässä, on vaarana sen hylkääminen. Toisaalta sillä säilytetään SMHV:n harkintavalta ottaa oikeusvarmuuden ja hyvän hallintotavan nimissä huomioon merkityksellinen näyttö, vaikka se on esitetty määräajan jälkeen. [22]

63. SMHV:n on harkintavaltaansa käyttäessään otettava huomioon myös menettelyllisten määräaikojen kaksi tehtävää; niillä on yhtäältä tarkoitus varmistaa menettelyjen sujuvuus ja toisaalta turvata puolustautumisoikeuksien noudattaminen inter partes -menettelyissä.

64. Kaikki edellä mainitut seikat pätevät mielestäni yhtä lailla sekä tavaramerkin käyttöä koskevaan näyttöön että sen olemassaoloa, voimassaoloa sekä suojan laajuutta koskevaan näyttöön.

65. Jo itse mahdollisuus hyväksyä muutoksenhakuvaiheessa aiemman oikeuden olemassaoloa, voimassaoloa ja laajuutta koskeva uusi todiste tilanteessa, jossa alun perin tässä tarkoituksessa asetetussa määräajassa ei ollut esitetty minkäänlaista merkityksellistä näyttöä, heikentäisi näet merkittävästi osapuolille suunnattua kannustusta noudattaa tätä määräaikaa.

66. Myöhässä esitetyn näytön hyväksyminen tällaisissa olosuhteissa synnyttäisi sitä paitsi huomattavan epätasapainon osapuolten välille, koska se antaisi väitteentekijälle mahdollisuuden siirtää aiemman oikeutensa olemassaoloa, voimassaoloa sekä sen antaman suojan laajuutta koskeva käsittely kokonaan muutoksenhakuvaiheeseen.

67. Täysin uutta näyttöä ei siten mielestäni voida hyväksyä muutoksenhakuvaiheessa, koska muutoin vaarannettaisiin menettelyllisten määräaikojen järjestelmä, jolla pyritään muun muassa saamaan aikaan tasapaino osapuolten välille.

68. On vielä syytä tutkia, onko mainittu päätelmä tuomioiden Rintisch v. SMHV [23] taustalla olevien periaatteiden mukainen.

69. Unionin tuomioistuin on todennut näissä tuomioissa, että valituslautakunnalla on aikaisemman tavaramerkin voimassaoloa koskevan näytön suhteen asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaan perustuva harkintavalta, jonka perusteella se voi päättää, onko määräajan jälkeen esitetyt ”uudet tai täydentävät” tosiseikat ja todisteet otettava huomioon vai ei. [24]

70. Totean heti alkuun, että tuomioiden Rintisch v. SMHV [25] oikeudenkäyntikielenä olleen englannin versiossa kuten useimmissa muissakin kieliversioissa viitataan – espanjan, ranskan, romanian ja suomen versioita lukuun ottamatta, ellen erehdy – ”ylimääräisiin tai täydentäviin” tai vain pelkästään ”ylimääräisiin” eikä ”uusiin tai täydentäviin” tosiseikkoihin ja todisteisiin. [26]

22 — Ks. tuomio SMHV v. Kaul (C-29/05 P, EU:C:2007:162, 47 ja 48 kohta).

23 — Tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638) ja tuomio Rintisch v. SMHV (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

24 — Tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628, 33 kohta); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638, 32 kohta) ja tuomio Rintisch v. SMHV (C-121/12 P, EU:C:2013:639, 33 kohta).

25 — Tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638) ja tuomio Rintisch v. SMHV (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

26 — Esimerkkinä mainittakoon saksan (”zusätzliche oder ergänzende Sachverhalte und Beweismittel”), englannin (”additional or supplementary facts and evidence”), italian (”fatti e prove ulteriori o complementari”), liettuan (”papildomi arba pridėtiniai faktai bei įrodymai”) tai puolan (”dodatkowe lub uzupełniające fakty i dowody”) kieliversiot.

71. Tämä tuomioiden Rintisch v. SMHV [27] asiaa koskevissa kohdissa ilmenevä eri kieliversioiden välinen poikkeavuus, joka johtuu samasta erosta asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan kolmannen alakohdan kieliversioiden välillä, näyttää synnyttävän epävarmuutta siitä, onko niin, ettei kyseinen säännös anna valituslautakunnille oikeutta hyväksyä myöhässä esitettyä näyttöä myös silloin, kun se on täysin uusi.

72. Näin ei kuitenkaan ole.

73. Vakiintuneessa oikeuskäytännössä katsotaan, että jossakin unionin oikeuden säännöksen kieliversiossa käytettyä sanamuotoa ei voida käyttää ainoana tulkintaperusteena. Erikielisten versioiden poiketessa toisistaan kyseessä olevaa säännöstä on tulkittava yhdenmukaisesti säännöstön systematiikan ja tarkoituksen mukaan. [28]

74. Käsiteltävässä tapauksessa väitemenettelyihin sovellettavassa asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan kolmannessa alakohdassa ainoastaan viitataan asetuksen
N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaan. Kun on kyse täytäntöönpanoasetuksen säännöksestä, mainittu 50 sääntö ei siis ole kyseisen harkintavallan perusta eikä sillä voida myöskään laajentaa harkintavaltaa, jota valituslautakunnat käyttävät asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan nojalla.

75. Kuten olen edellä jo todennut, viimeksi mainittua säännöstä on tarkoituksensa ja sisältönsä vuoksi tulkittava yhdenmukaisesti kulloisenkin näytön luonteesta riippumatta.

76. Asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan kolmannen alakohdan kielellisten sanamuotojen väliset erot, jotka vaikuttavat myös tuomioiden Rintisch v. SMHV [29] asiaa koskeviin kohtiin, on siis ratkaistava siten, että asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdasta johtuva valituslautakuntien harkintavalta koskee yksinomaan täydentävien todisteiden huomioon ottamista eikä ulotu tilanteisiin, joissa asetetussa määräajassa ei ole esitetty minkäänlaista merkityksellistä näyttöä.

3. Mainitun tulkinnan soveltaminen toisen valitusperusteen tarkasteluun

77. SMHV väittää toisella valitusperusteellaan, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen todetessaan valituksenalaisen tuomion 45 ja 46 kohdassa, että valituslautakunnalla oli asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan nojalla harkintavaltaa myös uusien todisteiden suhteen.

78. Tämä SMHV:n kanta on edellä esittämieni huomautusten valossa perusteltu.

79. Valituksenalaisessa tuomiossa on näin ollen oikeudellinen virhe siltä osin kuin yleinen tuomioistuin on todennut sen 45 ja 46 kohdassa, että kyseistä harkintavaltaa käytetään riippumatta siitä, onko näyttö täydentävää vai ei, ja että harkintavalta ulottuu myös uusiin todisteisiin.

80. Muistutan kuitenkin, että vakiintuneessa oikeuskäytännössä katsotaan, että vaikka unionin yleisen tuomioistuimen esittämät perustelut olisivat joiltain osin unionin oikeuden vastaisia, tällainen loukkaus ei johda tuomion kumoamiseen, jos tuomiolauselman tueksi on sellaisia muita oikeudellisia perusteluita, että siitä ilmenevä lopputulos on perusteltu. [30]

27 — Tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638) ja tuomio Rintisch v. SMHV (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

28 — Tuomio Cricket St Thomas (C-372/88, EU:C:1990:140, 18 ja 19 kohta) ja tuomio Brey (C-140/12, EU:C:2013:565, 74 kohta).

29 — Tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638) ja tuomio Rintisch v. SMHV (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

30 — Tuomio Lestelle v. komissio (C-30/91 P, EU:C:1992:252, 28 kohta) ja tuomio FIAMM ym. v. neuvosto ja komissio (C-120/06 P ja C-121/06 P, EU:C:2008:476, 187 kohta).

81. Huomautan äsken todetusta, että voidakseen hyväksyä ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn ensimmäisen kanneperusteen unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon pelkästään kyseessä olevaa perustelua vaan tukeutui lisäksi siihen, että valituslautakunta oli hylännyt kyseisen todisteen tutkimatta, voitiinko sitä pitää ”täydentävänä” (valituksenalaisen tuomion 43 kohta).

82. Valituslautakunnan olisi kuitenkin edellä esittämäni lähestymistavan mukaan pitänyt käsiteltävässä asiassa tutkia asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti, voitiinko myöhässä esitettyä todistetta pitää täydentävänä.

83. Koska valituslautakunta ei tutkinut tuon myöhässä esitetyn näytön täydentävyyttä, se on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaa.

84. Unionin yleisen tuomioistuimen asiaa koskeva toteamus voidaan näin ollen vahvistaa mainitulla puhtaasti oikeudellisella perustelulla, jolla voidaan korvata valituksenalaisen tuomion 43 kohtaan sisältyvä perustelu.

4. Mainitun tulkinnan soveltaminen ensimmäisen valitusperusteen tarkasteluun

85. SMHV väittää ensimmäisellä valitusperusteellaan, ettei kyseistä myöhässä esitettyä näyttöä voida pitää täydentävänä ja että unionin yleinen tuomioistuin tukeutui valituksenalaisen tuomion 43 ja 44 kohdassa virheellisiin arviointiperusteisiin tehdäkseen päinvastaisen päätelmän.

86. Valituksenalaisesta tuomiosta ilmenee, että SMHV:ssä väitteen tehnyt Grau Ferrer toimitti tässä tarkoituksessa asetetussa määräajassa Espanjan tavaramerkkiään koskevan rekisteröintitodistuksen, joka oli puutteellinen, koska siitä puuttui tavaramerkin graafinen kuvaus ja siinä mainittiin ainoastaan merkin värit. Kyseinen mustavalkoinen kuvaus sisältyi väiteosastossa esitettyihin väitteen perusteluihin. Kuvauksen sisältänyt virallinen kattava todistus toimitettiin valituslautakunnalle myöhässä.

87. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa, että ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa esitetty virallinen graafinen kuvaus ei ollut ”täysin uusi”, koska mustavalkoinen kuvaus sisältyi väiteosastolle toimitettuihin kirjelmiin ja koska puutteellisessa rekisteröintitodistuksessa mainittiin värit.

88. SMHV tähdentää, että aikaisemman tavaramerkin graafinen kuvaus on olennainen osa väitettä, koska vain sen avulla voidaan selvittää aikaisemman kuviomerkin antaman suojan tarkka kohde ja laajuus – kuvauksen puuttuessa tavaramerkin antaman suojan laajuutta ei voida määritellä tarkoituksenmukaisesti.

89. SMHV toteaa edellä mainitusta mielestäni aiheellisesti, että merkin yksilöinti on näytettävä toteen virallisesti asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan a alakohdan ii alakohdassa nimenomaisesti tarkoitetulla asiakirjalla, tässä tapauksessa rekisteröintitodistuksella.

90. Graafisen kuvauksen pelkkää liittämistä SMHV:lle toimitettuihin kirjelmiin ei siten voida pitää merkityksellisenä näyttönä, koska tässä tarkoituksessa vaaditut todistuskeinot on seikkaperäisesti esitetty asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdassa.

91. En ole kuitenkaan vakuuttunut SMHV:n väittämästä, jonka mukaan puutteellisen todistuksen täydentämiseksi myöhässä toimitettua virallista graafista kuvausta ei voitu lainkaan pitää täydentävänä näyttönä.

92. Alkuperäisen ja täydentävän näytön välinen erottelu voi tosin olla pulmallista, kun on kyse asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdassa tarkoitetuista todisteista.

93. Katson kuitenkin, että asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohtaan perustuvan valituslautakuntien harkintavallan käytön käynnistämiseksi riittää, että asianomainen osapuoli on asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdan mukaisesti esittänyt asetetussa määräajassa tiettyjä merkityksellisiä todisteita, joilla voidaan osoittaa aikaisemman oikeuden olemassaolo, voimassaolo sekä sen antaman suojan laajuus, vaikka nämä todisteet olisivat riittämättömiä kaikkien näiden seikkojen osoittamiseen.

94. Mainittu tarkastelutapa näyttää olevan yhdenmukainen tuomioihin Rintisch v. SMHV [31] johtaneissa asioissa unionin tuomioistuimen noudattaman tarkastelutavan kanssa; näissä asioissa väitteentekijä oli esittänyt aikaisemman tavaramerkin rekisteröintitodistuksen mutta oli liittänyt sen uusimista koskevan todisteen vasta muutoksenhakuvaiheessa, minkä vuoksi näyttö tavaramerkin voimassaolosta oli esitetty myöhässä.

95. Mainittu tilanne pitää sisällään myös unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön perustuvat tapaukset, joissa väitteentekijä esittää rekisteröintitodistuksen mutta ei täydennä sitä asetetussa määräajassa omistusoikeuden siirtoa koskevalla todisteella, jolloin aikaisemman oikeuden haltijaa koskeva näyttö on esitetty määräajan jälkeen. [32]

96. SMHV näet itsekin myöntää, että merkityksellisenä voidaan pitää näyttöä, joka on puutteellista siinä mielessä, että se koskee vain yhtä asetuksen N:o 2868/95 19 säännön 2 kohdassa tarkoitettua seikkaa, kuten tavaramerkin voimassaoloa tai sen antaman suojan laajuutta tai sitä, että väitteentekijällä on oikeus väitteen tekemiseen. SMHV huomauttaakin valituksessaan, että tuomioiden Rintisch v. SMHV [33] taustalla olleessa tosiasiallisessa tilanteessa määräajassa esitetyt rekisteröintitodistukset olivat merkityksellisiä ainakin aikaisemman tavaramerkin yksilöimiseksi sekä sen antaman suojan laajuuden osoittamiseksi, vaikka mainitun tavaramerkin voimassaoloa ei ollut näytetty toteen.

97. Tämä puutteellista mutta merkityksellistä näyttöä koskeva tarkastelu pätee mielestäni myös käsiteltävän tapauksen kaltaiseen tilanteeseen, jossa väitteentekijä on toimittanut puutteellisen rekisteröintitodistuksen, josta puuttuu tavaramerkin graafinen kuvaus, minkä vuoksi merkityksellinen näyttö rajoittuu aikaisemman tavaramerkin olemassaoloon, sen sisältämään sanaan sekä sen haltijaan, mutta sen antaman suojan kohdetta tai laajuutta ei ole näytetty toteen täsmällisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

98. Tämä päättely, jolla voidaan korvata valituksenalaisen tuomion virheelliset SMHV:n arvostelemat perustelut, saa toteamaan, että unionin yleinen tuomioistuin totesi oikeutetusti valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa, ettei valituslautakunnalla ollut oikeutta hylätä kyseistä todistetta tutkimatta, voitiinko sitä pitää täydentävänä ja voitiinko se mahdollisesti hyväksyä jälkikäteen asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

## 5. Välipäätelmä

99. Kaikista edellä esitetyistä seikoista seuraa, että vaikka valituksenalaisen tuomion 43–46 kohtaan sisältyvä päättely on virheellinen, on vahvistettava päätelmä, johon unionin yleinen tuomioistuin päätyi tuomionsa 40 kohdassa ja jonka mukaan valituslautakunta oli tehnyt virheen asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohdan soveltamisessa.

100. Ehdotan näin ollen ensimmäisen ja toisen valitusperusteen hylkäämistä.

31 — Tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638) ja tuomio Rintisch v. SMHV (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

32 — Ks. tuomio You-View.tv v. SMHV – YouView TV (YouView+) (T-480/13, EU:T:2014:591).

33 — Tuomio Rintisch v. SMHV (C-122/12 P, EU:C:2013:628); tuomio Rintisch v. SMHV (C-120/12 P, EU:C:2013:638) ja tuomio Rintisch v. SMHV (C-121/12 P, EU:C:2013:639).

*C Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan rikkominen (kolmas valitusperuste)*

101. Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan nojalla yhteisön tavaramerkin käyttönä pidetään sen käyttöä muodossa, joka eroaa rekisteröidystä muodosta sellaisilta osin, ettei poikkeaminen vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn.

102. Koska tuossa säännöksessä ei vaadita, että käytetyn muodon ja rekisteröidyn muodon olisi vastattava tiukasti toisiaan, sen tarkoituksena on antaa tavaramerkin haltijalle mahdollisuus tehdä merkkiin sitä kaupallisesti hyödynnettäessä muunnoksia, joilla merkki voidaan sen erottamiskykyä muuttamatta sopeuttaa paremmin kehittyvien markkinoiden realiteetteihin. [34]

103. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi mainitun säännöksen nojalla toista kanneperustetta koskevassa, valituksenalaisen tuomion 82–86 kohtaan sisältyvässä tarkastelussaan, että Grau Ferrerin käyttämät merkit aikaisemman yhteisön tavaramerkin tosiasiallisen käytön osoittamiseksi eivät vaikuta sen erottamiskykyyn, koska kyseiset erot ovat ”vähäpätöisiä muunnoksia” tai ”hyvin vähän erottavia”, ja että käytetyt merkit ”vastaavat kokonaisuudessaan” tavaramerkkiä sellaisena kuin se on rekisteröity.

104. SMHV väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki valituksenalaisen tuomion 83–85 kohdassa oikeudellisen virheen mainitun säännöksen soveltamisessa, koska se piti joitakin vertailtuja tavaramerkin osia vähäpätöisinä, ei tutkinut, saiko yksittäisten osien muuttaminen aikaan kokonaisvaltaisen muutoksen rekisteröidyssä tavaramerkissä, eikä siis tehnyt kokonaisvaltaista arviota käytetyistä merkeistä.

105. Huomautan, että toteamukset, jotka sisältyvät valituksenalaisen tuomion 83–85 kohtaan, joissa unionin yleinen tuomioistuin vertasi kunkin käytetyn merkin synnyttämää kokonaisvaikutelmaa rekisteröidyn tavaramerkin kokonaisvaikutelmaan ottamalla huomioon erottavat osat, merkitsevät tosiseikkojen arviointia.

106. SMHV:n argumentaatio on siis jätettävä tutkimatta siltä osin kuin sillä pyritään siihen, että unionin tuomioistuin korvaa tosiseikkoja koskevalla omalla arviollaan unionin yleisen tuomioistuimen tekemän arvioinnin, ilman että vedotaan siihen, että tosiseikat ja todistusaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla. [35]

107. Toisin olisi tilanteessa, jossa voitaisiin katsoa, että unionin yleinen tuomioistuin ei tosiasiassa ole tehnyt kokonaisvaltaista arviointia, vaikka onkin muistuttanut vaatimuksesta, jonka mukaan merkkien arviointi on tehtävä kokonaisvaikutelman perusteella. [36]

108. Mainittua tilannetta on tulkittava suppeasti Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan tehokkaan vaikutuksen säilyttämiseksi; tuon kohdan perusteella unionin yleistä tuomioistuinta ei voida arvostella sellaisten kysymysten osalta, joissa sillä on tosiseikkojen arvioinnissa yksinomainen harkintavalta.

109. Myönnän, että valituksenalaisen tuomion 66 kohdassa kuvattujen ja ohessa esitettyjen merkkien tarkastelu panee pohtimaan sen päätelmän oikeellisuutta, jonka unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt valituksenalaisen tuomion 86 kohdassa ja jonka mukaan käytetyt merkit ”vastaavat kokonaisuudessaan” rekisteröityä tavaramerkkiä.

34 — Ks. tuomio Specsavers International Healthcare ym. (C-252/12, EU:C:2013:497, 29 kohta). Ks. analogisesti tuomio Rintisch (C-553/11, EU:C:2012:671, 21 ja 22 kohta).

35 — Ks. erityisesti tuomio Rossi v. SMHV (C-214/05 P, EU:C:2006:494, 26 kohta) ja tuomio Alcon v. SMHV (C-412/05 P, EU:C:2007:252, 71 kohta).

36 — Tuomio SMHV v. Shaker (C-334/05 P, EU:C:2007:333, 37–43 kohta).

| Käytetyt merkit | Rekisteröity tavaramerkki |
|---|---|
|   |   |

110. SMHV:n argumenttien pohjalta ei käsittääkseni silti voida todeta, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole valituksenalaisen tuomion nimenomaisista sanamuodoista huolimatta todellisuudessa tehnyt merkeistä niiden kokonaisvaikutelmaan perustuvaa kokonaisarviointia, jonka tekemättä jättäminen voi merkitä oikeudellista virhettä.

111. Unionin yleisen tuomioistuimen tekemää tarkastelua siitä, muuttavatko rekisteröidyn tavaramerkin muunnokset sen erottamiskykyä, ei voida pitää oikeuden tulkintana eikä sitä voida sen tähden asettaa kyseenalaiseksi muutoksenhaun yhteydessä ilman että loukataan unionin yleisen tuomioistuimen toimivaltaa tosiseikkojen selvittämisessä.

112. Esitän näin ollen kolmannen valitusperusteen tutkimatta jättämistä ja siten valituksen hylkäämistä kokonaisuudessaan.

113. Koska SMHV on hävinnyt asian ja unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyn oikeudenkäynnin muut osapuolet eivät ole esittäneet vaatimuksia, ehdotan unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 184 artiklan 1 kohdan ja 138 artiklan 1 kohdan mukaisesti, että määrätään, että SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

## VII **Ratkaisuehdotus**

114. Ehdotan kaiken edellä esitetyn perusteella, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja määrää, että sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vastaa oikeudenkäyntikuluistaan.