YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kolmas jaosto)

12 päivänä kesäkuuta 2009 *

Asiassa T-450/07,

Harwin International LLC, kotipaikka Albany, New York (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja D. Przedborski,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

Cuadrado, SA, kotipaikka Paterna (Espanja),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 10.9.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 1245/2006-2), joka koskee Cuadrado, SA:n ja Harwin International LLC:n välistä mitättömyysmenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Azizi sekä tuomarit E. Cremona ja S. Frimodt Nielsen (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 3.12.2007 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 25.2.2008 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 4.3.2009 pidetyssä istunnossa, johon osapuolet eivät osallistuneet, esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja eli Harwin International LLC teki 15.5.1998 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), perusteella.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”.

4 Yhteisön tavaramerkki rekisteröitiin 1.9.2000.

II - 1956

5 Cuadrado SA (jäljempänä mitättömyysvaatimuksen tekijä) esitti 10.1.2005 mitättömyysvaatimuksen asetuksen N:o 40/94 55 artiklan perusteella tätä yhteisön tavaramerkkiä vastaan. Vaatimus kohdistui kaikkiin yhteisön tavaramerkin kattamiin tavaroihin, ja se perustui seuraaviin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin:

– sanamerkki PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA, jota koskeva hakemus oli tehty 24.4.1989 ja joka oli rekisteröity 5.9.1990 viitenumerolla 131 8311 seuraavia luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten: ”Miesten, naisten ja lasten vaatteet ja jalkineet (paitsi ortopediset jalkineet)”

– kuviomerkki, jota koskeva hakemus oli jätetty 2.4.1997 ja joka oli rekisteröity 6.10.1997 viitenumerolla 208 3855 luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten (”päällys- ja alusvaatteet, jalkineet, päähineet”) ja joka esitetään alla:



6 Mitättömyysosasto hyväksyi 31.7.2006 tekemällään päätöksellä mitättömyysvaatimuksen.

7 Tämän asian kantaja valitti 22.9.2006 SMHV:ssä mitättömyysosastoon päätöksestä.

8 Valituslautakunta hylkäsi valituksen 10.9.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Tässä päätöksessä se totesi, että kantaja vaati sitä muun muassa kumoamaan mitättömyysosaston päätöksen sikäli kuin tämä ei sen mukaan ollut varmistanut, oliko mitättömyysvaatimuksen tekijä osoittanut tavaramerkkiensä käytön. Valituslautakunta korosti vastauksena, että mitättömyysosasto oli katsonut asianmukaisesti, ettei sillä ollut oikeutta arvioida, oliko mitättömyysvaatimuksen tekijän aikaisempien tavaramerkkien käyttäminen asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 57 artiklan 2 ja 3 kohta) mukaista, kun kantaja ei ollut pyytänyt nimenomaisesti mitättömyysmenettelyn aikana käyttämistä koskevien todisteiden esittämistä. Valituslautakunta totesi lisäksi, että tällaista vaatimusta ei voitu esittää ensimmäistä kertaa valitettaessa mitättömyysosaston päätöksestä (riidanalaisen päätöksen 17–21 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

11 Kantaja esittää kaksi kanneperustetta kanteensa tueksi: ensimmäinen kanneperuste perustuu asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdan rikkomiseen ja toinen kanneperuste asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) rikkomiseen. Ensimmäistä kanneperustetta on syytä tarkastella ensiksi.

Asianosaisten lausumat

12 Kantaja väittää, että se, että mitättömyysvaatimuksen tekijä toimitti vapaaehtoisesti todisteita, merkitsi sitä, että sen oli hyödytöntä pyytää muodollisesti todisteita käyttämisestä asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti. Sen mukaan valituslautakunta rikkoi näitä säännöksiä kieltäytymällä tutkimasta väitteitä, jotka kantaja esitti asiakirjoista, jotka mitättömyysvaatimuksen tekijä oli toimittanut mitättömyysvaatimuksessaan ja tämän jälkeen aikaisempien tavaramerkkiensä käyttämisen osoittamiseksi. Näitä väitteitä tukee sen mukaan väiteosaston 2.3.2004 tekemä päätös, joka koskee mitättömyysvaatimuksen tekijän sanamerkkiä PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA ja joka tehtiin samanaikaisessa menettelyssä, jossa väiteosasto oli todennut, että useat mitättömyysvaatimuksen tekijän toimittamat asiakirjat eivät riittäneet tosiasiallisen käyttämisen osoittamiseen. Sen mukaan tämä päätös vahvistettiin SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 28.2.2005 tekemällä päätöksellä (asia R 335/2004-1). Kantaja väittää myös, että tämä tapaus eroaa siitä, josta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin antoi yhdistetyissä asioissa T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés vastaan SMHV – González Cabello ja Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), 17.3.2004 tuomion (Kok., s. II-965) ja jossa väitteen tekijä oli esittänyt oma-aloitteisesti todisteita, joilla pyrittiin osoittamaan aikaisemman tavaramerkin maine eikä sen tosiasiallista käyttämistä.

13 SMHV myöntää, että aikaisemman espanjalaisen tavaramerkin eli PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIAn tosiasiallista käyttämistä koskevaan kysymykseen toki vedottiin samanaikaisessa väitemenettelyssä. SMHV toteaa kuitenkin, että tämä menettely oli edelleen vireillä, kun mitättömyysvaatimus jätettiin 10.1.2005, koska ensimmäisen valituslautakunnan päätös tehtiin kuukautta myöhemmin eli 28.2.2005.

14 SMHV:n mukaan mitättömyysvaatimuksen tekijä katsoi, että sen vaatimuksen tueksi esitetyt asiakirjat vakuuttaisivat kantajan siitä, että käyttämistä koskevasta asiasta keskusteleminen toistamiseen oli hyödytöntä. Mitättömyysvaatimuksen tekijä pyrki näin ollen välttämään sen, että kantaja esittäisi muodollisen pyynnön käyttämistä koskevista todisteista. Kantajan olisi näin ollen pitänyt täsmentää, että sen aikomuksena oli tämän kysymyksen saattaminen mitättömyysosaston käsiteltäväksi, jotta tämä arvioisi aikaisempien tavaramerkkien käytön tosiasiallista luonnetta, ennen mitättömyysvaatimuksen tekijän tältä osin toimittamien asiakirjojen todistusarvon riitauttamista. Tässä tapauksessa mitättömyysosasto olisi näin ollen toimittanut mitättömyysvaatimuksen tekijälle virallisen tiedoksiannon, jonka mukaisesti tälle olisi myönnetty määräaika käyttämistä koskevien todisteiden esittämiseksi. Tällainen virallinen pyyntö SMHV:ltä olisi voinut saada mitättömyysvaatimuksen tekijän pohtimaan, olivatko sen mitättömyysvaatimukseen liitetyt asiakirjat ensi näkemältä riittäviä todisteita tosiasiallisesta käytöstä.

15 Periaatetasolla SMHV väittää, että pyyntö käyttämistä koskevista todisteista on esitettävä nimenomaisesti kahdesta olennaisesta syystä. Ensinnäkin käyttämistä koskevien todisteiden muodollinen pyytäminen siirtää sen mukaan tätä käyttämistä koskevan todistustaakan aikaisemman tavaramerkin haltijalle. Toiseksi tämä pyyntö antaa SMHV:lle toimivallan määrittää, onko kyseinen käyttäminen tosiasiallista vai ei. Tämä kysymys on ratkaistava ennen kuin väitteen tai mitättömyysvaatimuksen aineellinen kysymys ratkaistaan. Siitä hetkestä lähtien, jolloin SMHV:llä on tämä toimivalta, se vertailee todisteita keskenään ja lausuu niiden arvosta, eikä mahdollinen asianosaisten välinen sopimus tietyn seikan osalta sido sitä. Siitä riippumatta, riitauttaako kantaja mitättömyysvaatimuksen tekijän vastauksena käyttämistä koskevien todisteiden esittämispyyntöön toimittamien todisteiden todistusarvon vai ei, SMHV voi muodostaa oman näkemyksensä näistä todisteista ja hylätä mitättömyysvaatimuksen, jos se katsoo, että näillä todisteilla ei tueta aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttämistä. Käänteisesti niin kauan kuin pyynnöllä käyttämistä koskevista todisteista ei ole ollut vaikutusta eli se ei ole aikaansaanut SMHV:n toimivaltaa

käyttämistä koskevien todisteiden tutkimiseksi, SMHV ei voi ottaa kantaa tähän kysymykseen ja sen on oletettava, että aikaisempaa tavaramerkkiä käytetään.

16 Esillä olevassa asiassa SMHV väittää, että pelkästään se, että kantaja kiisti aikaisempien tavaramerkkien käyttämisen laajuuden, ei ole asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu muodollinen pyyntö käyttämistä koskevista todisteista. Tätä tulkintaa tukee sen mukaan edellä mainitun säännöksen kirjaimellinen tulkinta: kun tässä säännöksessä viitataan ”yhteisön tavaramerkin haltijan pyyntöön”, siinä edellytetään muodollista pyyntöä, jotta SMHV voi lausua aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallista käyttämistä koskevasta kysymyksestä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee sen mukaan myös, että ilman ”nimenomaista” pyyntöä SMHV:llä ei ole toimivaltaa lausua aikaisemman tavaramerkin tai aikaisempien tavaramerkkien käytön tosiasiallisesta luonteesta (ks. asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta) määritellyn väitemenettelyn osalta asia T-364/05, Saint-Gobain Pam v. SMHV – Propamsa (PAM PLUVIAL), tuomio 22.3.2007 (Kok., s. II-757, 34 kohta)). Edellä 12 kohdassa mainitussa asiassa MUNDICOR annettu tuomio on tältä osin yksiselitteinen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toki totesi kyseisessä asiassa, että väitteen tekijän vapaaehtoisesti toimittamilla asiakirjatodisteilla pyrittiin osoittamaan aikaisemman tavaramerkin maine. Jos näillä asiakirjoilla olisi pyritty aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käyttämisen osoittamiseen, lopputulos olisi kuitenkin ollut SMHV:n mukaan sama, mikä ilmenee selvästi kyseisen tuomion 42 ja 43 kohdasta, joita sovelletaan vastaavasti mitättömyysmenettelyyn.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

17 Asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”2. Mitättömyysmenettelyssä osapuolena olevan, aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on yhteisön tavaramerkin haltijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että mitättömyysvaatimuksen tekopäivää edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa

yhteisön tavaramerkkiä on todellisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin mitättömyysvaatimus perustuu – –. Lisäksi, jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemispäivänä, aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on myös toimitettava todisteet siitä, että 43 artiklan 2 kohdassa esitetyt edellytykset oli mainittuna päivänä täytetty. Jos näitä todisteita ei esitetä, mitättömyysvaatimus hylätään. – –

3. Edellä 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä yhteisössä.”

18 Esillä olevassa asiassa mitättömyysvaatimuksen tekijä liitti oma-aloitteisesti 10.1.2005 esittämäänsä vaatimukseen todisteita, jotka koskivat sen aikaisempien tavaramerkkien käyttämistä (kantajan mainitsema mitättömyysvaatimus, SMHV:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimittaman asiakirja-aineiston s. 200).

19 Mitättömyysvaatimuksesta esittämissään huomautuksissa, jotka lähetettiin SMHV:lle 21.7.2005, kantaja väitti, että nämä todisteet eivät riittäneet tosiasiallisen käytön osoittamiseen (kantajan mainitsemat huomautukset mitättömyysvaatimuksesta, SMHV:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimittaman asiakirja-aineiston s. 361).

20 Kantaja korostaa myös huomautuksissaan, että sen väitteet, jotka koskevat mitättömyysvaatimuksen tekijän esittämiä asiakirjoja, saavat tukea SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 28.2.2005 tekemästä päätöksestä (asia R 335/2004-1), jossa lausuttiin näistä samoista asiakirjoista ja katsottiin, että ne eivät riittäneet osoittamaan tavaramerkin PICK OUIC Cuadrado, S.A. VALENCIA tosiasiallista käyttämistä. Kyseisissä huomautuksissa vaadittiin lopuksi mitättömyysosastoa hylkäämään mitättömyysvaatimuksen tekijän esittämä mitättömyysvaatimus (kantajan mainitsemat

huomautukset mitättömyysvaatimuksesta, SMHV:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimittaman asiakirja-aineiston s. 364).

21 Vastauksena näihin huomautuksiin mitättömyysvaatimuksen tekijä esitti 3.10.2005 päivätyllä kirjeellä täydentäviä asiakirjoja, jotka koskivat käyttämistä koskevia todisteita (kantajan mainitsema vastaus mitättömyysvaatimuksesta esitettyihin huomautuksiin, SMHV:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen toimittaman asiakirja-aineiston s. 386).

22 Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta lausui asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaista tosiasiallista käyttämistä koskevista todisteista ja totesi yhtäältä, että mitättömyysosasto oli katsonut asianmukaisesti, että sillä ei ollut oikeutta arvioida sitä, oliko vaatimuksen tekijän aikaisempien tavaramerkkien käyttäminen edellä mainittujen säännösten mukaista, ilman kantajan mitättömyysmenettelyn kuluessa esittämää nimenomaista pyyntöä kyseistä käyttämistä koskevista todisteista, ja toisaalta, että tällaista pyyntöä ei voitu esittää ensimmäistä kertaa mitättömyysosaston päätöksestä tehdyn valituksen yhteydessä (ks. edellä 8 kohta).

23 SMHV:lle käyttämistä koskevia todisteita koskevan nimenomaisen pyynnön, joka kantajan olisi pitänyt esittää esimerkiksi silloin, kun SMHV kehotti tätä esittämään huomautuksensa mitättömyysvaatimuksesta, puuttuminen merkitsi sitä, että tällä ei ollut mitään mahdollisuutta riitauttaa mitättömyysvaatimuksen tueksi mainitun aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttämistä. Esillä olevassa asiassa SMHV kieltäytyi rinnastamasta kantajan tästä seikasta vastauksessaan mitättömyysvaatimukseen esittämiä huomautuksia asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuun nimenomaiseen pyyntöön.

24 Tällaisessa lähestymistavassa ei oteta huomioon merkityksellisiä seikkoja, jotka asianosaiset toimittivat tässä yhteydessä hyvissä ajoin mitättömyysosastolle ja sittemmin valituslautakunnalle.

25 Periaatetasolla asetuksen N:o 40/94 56 artiklassa, jossa viitataan myös kyseisen asetuksen väitemenettelyä koskevaan 43 artiklaan, mitättömyysmenettelyn osalta säädetyn järjestelmän logiikka on määriteltävä seuraavasti:

– aikaisemman tavaramerkin haltijan velvollisuutena on osoittaa tavaramerkkinsä käyttäminen ainoastaan siinä tapauksessa, että tavaramerkin, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu, haltija riitauttaa tämän käyttämisen

– jos käyttämistä ei riitauteta, SMHV voi tyytyä tutkimaan sekaannusvaaran olemassaolon tutkimatta käyttämistä koskevia todisteita

– jos käyttäminen on tällä tavoin riitautettu joko tavaramerkin, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu, haltijan esittämän käyttämistä koskevia todisteita koskevan pyynnön vuoksi tai siksi, että tämä on riitauttanut todisteet, jotka aikaisemman tavaramerkin haltija on tältä osin esittänyt, SMHV:n velvollisuutena on tutkia kysymys käyttämistä koskevista todisteista ennen kuin se tutkii sekaannusvaaran olemassaoloa koskevan kysymyksen.

26 Asetuksen N:o 40/94 56 artiklan 2 kohdassa käytetyn ilmaisun ”yhteisön tavaramerkin haltijan pyynnöstä” kirjaimellisen tulkinnan osalta on todettava, että tämän ilmaisun voidaan ymmärtää tarkoittavan pyyntöä sellaisena kuin se on esitetty mitättömyysvaatimusta koskevissa kantajan huomautuksissa. Mitättömyysvaatimuksen tekijä sitä paitsi ymmärsi täysin tämän pyynnön, koska se esitti lisätodisteita kantajan huomautuksiin vastatakseen (ks. edellä 21 kohta).

27 SMHV:n mainitseman oikeuskäytännön osalta on todettava, että vaikka olisi mahdollista tehdä analogiapäättely asetuksen N:o 40/94 43 artiklan, joka koskee väitemenettelyä, 2 ja 3 kohtaa koskevasta oikeuskäytännöstä sikäli kuin nämä säännökset ovat samankaltaiset kuin kyseisen asetuksen 56 artiklan, joka koskee mitättömyysmenettelyä, 2 ja 3 kohdassa määritellyt säännökset, tätä oikeuskäytäntöä ei kuitenkaan voida siirtää esillä olevan asian tosiasialliseen tilanteeseen. SMHV:n päätelmät (ks. edellä 16 kohta) ovat siis virheellisiä.

28 On todettava, että asiassa T-112/03, L'Oréal vastaan SMHV – Revlon (FLEXI AIR), 16.3.2005 annetussa tuomiossa (Kok., s. II-949), joka mainitaan riidanalaisessa päätöksessä, nimittäin muistutetaan, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti tämän asetuksen 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) perusteella tehtyä väitettä tutkittaessa aikaisempaa tavaramerkkiä katsotaan käytetyn tosiasiallisesti niin kauan kuin hakijan pyyntöä, joka koskee tällaista käyttämistä koskevia todisteita, ei ole esitetty. Tällaisen pyynnön esittämisen vaikutuksena on siis se, että väitteen tekijän on osoitettava tosiasiallinen käyttö (tai käyttämättä jättämistä koskevien perusteltujen syiden olemassaolo) sen tekemän väitteen hylkäämisen uhalla. Tällaisen vaikutuksen aikaansaamiseksi pyyntö on esitettävä nimenomaisesti ja hyvissä ajoin SMHV:ssä (em. asia FLEXI AIR, tuomion 24 kohta, jossa mainitaan edellä 12 kohdassa mainittu asia MUNDICOR, tuomion 38 kohta ja edellä 16 kohdassa mainittu asia PAM PLUVIAL, tuomion 34 kohta).

29 Edellä 26 kohdassa mainituista syistä kantaja esitti käyttämistä koskevia todisteita koskevan pyynnön nimenomaisesti ja hyvissä ajoin. Mitättömyysvaatimuksen tekijä joka tapauksessa ymmärsi sen täydellisesti, ja tämä vastasi siihen vastauksessaan kantajan tämän osalta esittämiin huomautuksiin.

30 Tässä yhteydessä riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa tehty viittaus edellä 28 kohdassa mainitussa asiassa FLEXI AIR annettuun tuomioon, jonka mukaan kantajan olisi periaatteessa pitänyt pyytää todisteet aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä SMHV:n asettamassa määräajassa huomautusten esittämiselle vastauksena väiteasiakirjaan, ei riitä siihen, että katsottaisiin, että kantaja ei esittänyt pyyntöä käyttämistä koskevista todisteista. Päinvastoin mitättömyysvaatimukseen vastauksena

esitettyjen huomautusten tutkimisen perusteella voidaan todeta, että tällainen pyyntö käyttämistä koskevista todisteista todella esitettiin tässä asiakirjassa.

31 Edellä 12 kohdassa mainitussa asiassa MUNDICOR annetun tuomion osalta on todettava, että sen jälkeen, kun siinä oli esitetty periaatteet, jotka mainittiin edellä 28 kohdassa, siinä todettiin seuraavaa: ”tosiasiallista käyttämistä koskevien todisteiden puuttumisesta voi olla seuraamuksena väitteen hylkääminen ainoastaan siinä tapauksessa, että [yhteisön tavaramerkin] hakija on nimenomaisesti ja hyvissä ajoin vaatinut tällaisia todisteita SMHV:ssä” (39 kohta). Kyseisessä asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua pyyntöä ei ollut koskaan esitetty SMHV:ssä ja täsmensi, että ”tätä päätelmää ei voida kumota kantajan väitteellä, jonka mukaan kantaja ei vaatinut todisteita käytöstä sen takia, että Iberia oli oma-aloitteisesti esittänyt väiteosastossa asiakirjoja, joista ilmeni, että se oli käyttänyt aikaisempia tavaramerkkejä muussa muodossa kuin niiden rekisteröidyssä muodossa” (42 kohta). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tästä seikasta myös, että tämä argumentti oli selvästi perusteeton, koska oikeudenkäyntiasiakirjoista ilmeni, että Iberia ei esittänyt kyseisiä asiakirjoja väiteosastossa esittääkseen todisteita aikaisempien tavaramerkkiensä käyttämisestä, vaan se esitti asiakirjat todistaakseen kyseisten tavaramerkkien maineen ja tukeakseen siten sitä, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara oli olemassa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan tällaisten asiakirjojen esittäminen ei voi kuitenkaan missään tapauksessa korvata hakijan nimenomaista pyyntöä tosiasiallista käyttämistä koskevista todisteista, jotta SMHV tutkisi ja ratkaisisi tällaista käyttämistä koskevan kysymyksen (43 kohta).

32 Esillä olevassa asiassa tilanne ei ole verrattavissa tilanteeseen, joka johti edellä 12 kohdassa mainitussa asiassa MUNDICOR annettuun tuomioon. Esillä olevassa asiassa asianosaiset kävivät nimittäin kontradiktorisen näkemystenvaihdon aikaisemman tavaramerkin käyttämistä koskevasta kysymyksestä. Kantaja ryhtyi nimenomaisesti tähän näkemystenvaihtoon, joka aloitettiin mitättömyysvaatimuksessa, sekä tätä vaatimusta koskevissa huomautuksissaan että näiden huomautusten jälkeen, eikä mitättömyysvaatimuksen tekijä erehtynyt tämän näkemystenvaihdon luonteesta.

33 Kun näin ollen otetaan huomioon kantajan huomautukset, jotka koskivat aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista käyttämistä, jotka esitettiin vastauksena mitättömyysvaatimuksen tekijän tämän osalta esittämiin huomautuksiin ja joiden seurauksena mitättömyysvaatimuksen tekijä esitti tätä koskevia uusia todisteita, valituslautakunta rikkoi 56 artiklan 2 ja 3 kohtaa, kun se katsoi riidanalaisessa päätöksessä, että mitättömyysosasto ei ollut tutkinut kysymystä aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käyttämisestä.

34 Tästä seuraa, että riidanalainen päätös on kumottava eikä ole tarpeen lausua toisesta kanneperusteesta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, koska käyttämistä koskevia todisteita koskeva kysymys edeltää sekaannusvaaran arviointia koskevaa kysymystä, johon vedotaan tässä toisessa kanneperusteessa.

Oikeudenkäyntikulut

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

36 Koska SMHV on hävinnyt asian ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista, SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 10.9.2007 tekemä päätös (asia R 1245/2006-2) kumotaan.

2) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Harwin International LLC:n oikeudenkäyntikulut.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 2009.

Allekirjoitukset