UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

25 päivänä huhtikuuta 2012 *

Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki BrainLAB — Tavaramerkin rekisteröinnin uudistamishakemuksen puuttuminen — Tavaramerkin poistaminen rekisteristä rekisteröintikauden päättyessä — Menetetyn määräajan palauttamista koskeva pyyntö — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 81 artikla

Asiassa T-326/11,

Brainlab AG, kotipaikka Feldkirchen (Saksa), edustajanaan asianajaja J. Bauer,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään R. Manea,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 15.4.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 1596/2010-4), joka liittyy menetetyn määräajan palauttamista koskevaan pyyntöön ja tavaramerkin BrainLAB rekisteröinnin uudistamishakemukseen, jotka kantaja on tehnyt,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. J. Forwood (esittelevä tuomari) sekä tuomarit F. Dehousse ja J. Schwarcz,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.6.2011 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.9.2011 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon, että unionin yleisen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanoa on muutettu,

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä, pyytäneet järjestämään suullista käsittelyä, ja päätettyään näin ollen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian ilman suullista käsittelyä,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

tuomion

Asiaa koskevat oikeussäännöt

1 Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 46 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin kesto on kymmenen vuotta alkaen hakemispäivästä. Rekisteröinti voidaan saman asetuksen 47 artiklan mukaisesti uudistaa kymmenen vuoden jaksoissa.

2 Asetuksen N:o 207/2009 47 artiklan 1–3 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkin rekisteröinti uudistetaan tavaramerkin haltijan tai tämän nimenomaisesti valtuuttaman henkilön pyynnöstä, jos maksut on suoritettu.

2. Virasto ilmoittaa yhteisön tavaramerkin haltijalle ja kaikille yhteisön tavaramerkkiin merkittyjen oikeuksien haltijoille rekisteröinnin umpeutumisesta hyvissä ajoin ennen tätä umpeutumista. Virasto ei ole vastuussa siitä, että ilmoitusta ei ole annettu.

3. Uudistamishakemus on esitettävä kuuden kuukauden määräajassa, joka päättyy sen kuukauden viimeisenä päivänä, jonka aikana suoja-aika loppuu. – –”

3 Asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan, jonka otsikko on ”Menetetyn määräajan palauttaminen”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkin hakijalle tai haltijalle tai muulle virastossa käytävän menettelyn osapuolelle, joka huolimatta olosuhteiden edellyttämästä asianmukaisesta tarkkaavaisuudesta ei ole pystynyt noudattamaan määräaikaa viraston suhteen, voidaan pyynnöstä palauttaa tämän oikeudet, jos noudattamatta jättäminen on tämän asetuksen nojalla suoraan aiheuttanut oikeuden tai muutoksenhakukeinon menettämisen.”

4 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; jäljempänä täytäntöönpanoasetus) 29 säännössä, jonka otsikko on ”Lakkaamisesta ilmoittaminen”, säädetään seuraavaa:

”Virasto ilmoittaa yhteisön tavaramerkin haltijalle ja yhteisön tavaramerkin rekisteriin merkityille haltijoille, mukaan lukien käyttölupien haltijat, rekisteröinnin päättymisestä vähintään kuusi kuukautta aikaisemmin. Ilmoituksen tekemättä jättäminen ei vaikuta rekisteröinnin päättymiseen.”

5 Täytäntöönpanoasetuksen 30 säännön 5 kohdassa säädetään, että jos uudistamishakemusta ei jätetä tai se jätetään asetuksen N:o 207/2009 47 artiklan 3 kohdan kolmannessa virkkeessä säädetyn määräajan jälkeen, sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) katsoo rekisteröinnin päättyneen ja ilmoittaa asiasta yhteisön tavaramerkin haltijalle.

6 Täytäntöönpanoasetuksen 67 säännön, jonka otsikko on ”Tiedoksi antaminen edustajille”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos edustaja on nimetty – –, tiedoksi antaminen osoitetaan tälle nimetylle – – edustajalle.”

Asian tausta

7 Kantaja Brainlab AG on yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin BrainLAB, jota on haettu 26.8.1999 ja joka on rekisteröity 4.12.2000 numerolla 1290113, nykyinen haltija. Rekisteröinnin yhteydessä eräs asianajo- ja patenttitoimisto nimettiin edustamaan haltijaa SMHV:ssa täytäntöönpanoasetuksen 67 säännön 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla (jäljempänä nimetyt edustajat).

8 Nimetyt edustajat pyysivät 2.12.2008 päivätyllä kirjeellä SMHV:a tallentamaan tietokantaansa kantajan osoitteenmuutoksen. SMVH vahvisti 18.2.2009 päivätyllä ilmoituksella nimetyille edustajille, että osoitteenmuutos oli rekisteröity.

9 Tällä välillä SMVH oli 2.2.2009 lähettänyt suoraan kantajalle – eikä siis sen nimetyille edustajille – ja vahingossa kantajan vanhaan osoitteeseen asetuksen N:o 207/2009 47 artiklan 2 kohdassa ja täytäntöönpanoasetuksen 29 säännössä tarkoitetun ilmoituksen, jossa SMHV ilmoitti, että kyseisen tavaramerkin rekisteröintikausi päättyy lähiaikoina (jäljempänä muistutusilmoitus). Tässä ilmoituksessa todettiin erityisesti, että rekisteröinnin uudistamishakemus oli tehtävä ja uudistamismaksut oli maksettava viimeistään 31.8.2009 tai lisämaksua vastaan 1.3.2010 päättyvän lisämääräajan kuluessa.

10 On kiistatonta, että osoitetta koskevasta virheestä huolimatta kantaja on postin uudelleenlähetyspalvelun ansiosta saanut muistutusilmoituksen sen lähetystä seuranneiden päivien aikana.

11 Asian asiakirjoista ja erityisesti kyseisen tavaramerkin seurannasta vastuussa olleen kantajan työntekijän W:n valaehtoisesta vakuutuksesta ei sitä vastoin ilmene, että W olisi toimittanut muistutusilmoituksen nimetyille edustajille. Nimettyjen edustajien mukaan näin ei ole tehty. Samoin SMHV huomauttaa vastineessaan, että mitään näyttöä siitä, että muistutusilmoitus olisi todella toimitettu edustajille, ei ole. Muistutusilmoitus löydettiin myöhemmin kantajan toimitiloista kansiosta, joka sisälsi kantajan nimettyjen edustajiensa kanssa käymän kirjeenvaihdon kyseisen tavaramerkin osalta.

12 Kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin uudistamishakemusta ei ole joka tapauksessa toimitettu SMHV:lle asetetuissa määräajoissa, ja SMHV on tämän seurauksena lähettänyt täytäntöönpanoasetuksen 30 säännön 5 kohdan mukaisen ilmoituksen, jossa se on todennut kyseisen tavaramerkin rekisteröintikauden päättyneen 2.3.2010. Myös tämä ilmoitus lähetettiin 23.3.2010 suoraan kantajalle mutta sen uuteen osoitteeseen.

13 Nimetyt edustajat ilmoittivat SMHV:lle 1.4.2010 saaneensa tietoonsa, että maininta siitä, että ne edustivat kantajaa, oli vahingossa poistettu SMHV:n tietokannasta ilman, että edustajat olisivat pyytäneet sitä. Ne ovat pyytäneet uudelleen, että ne merkittäisiin kantajan edustajiksi, minkä SMHV on vahvistanut tapahtuneen samana päivänä.

14 Nimetyt edustajat toimittivat SMHV:lle 19.5.2010 kantajan nimissä ja lukuun kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröinnin uudistamishakemuksen sekä asetuksen N:o 207/2009 81 artiklassa tarkoitetun menetetyn määräajan palauttamista koskevan pyynnön sen määräajan osalta, joka on asetettu kyseisen rekisteröinnin uudistamishakemuksen jättämiselle ja uudistamismaksun maksamiselle.

15 SMHV:n tavaramerkkien hallinto- ja oikeudellisten kysymysten jaosto hylkäsi 29.7.2010 tekemällään päätöksellä menetetyn määräajan palauttamista koskevan pyynnön sillä perusteella, että kantaja tai sen nimetyt edustajat eivät olleet osoittaneet asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohdassa edellytettyä huolellisuutta.

16 Kantaja valitti 16.8.2010 tästä päätöksestä SMHV:ssa asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla. Valituksensa tueksi kantaja vetosi pääosin seuraaviin perusteisiin:

— nimetyillä edustajilla on käytössään valvontajärjestelmä, joka koskee niiden hoidossa olevien yhteisön tavaramerkkien rekisteröintien uudistamiseen liittyviä määräaikoja ja joka muodostuu kolmesta toisistaan riippumattomasta osasta (jäljempänä valvontapilarit)

— ensimmäinen pilari on varoitusjärjestelmä, joka muodostuu ennakkoon laadituista ja kronologisesti järjestetyistä asiakirjoista ja joka ilmoittaa tavaramerkkien kymmenen vuoden pituisen rekisteröintikauden päättymisestä kolme kuukautta ennen päättymistä

— toinen pilari on tavaramerkkien rekisteröintien uudistamisen määräaikoja koskeva rekisteri, jota ylläpitää suoraan nimettyjen edustajien palveluksessa oleva, kyseisen tavaramerkin seurannasta vastuussa oleva asiamies

— kolmas pilari perustuu niiden muistutusilmoitusten käsittelyyn, joita SMHV lähettää nimetyille edustajille täytäntöönpanoasetuksen 29 säännön mukaisesti

— kaksi ensimmäistä pilaria, jotka ovat nimettyjen edustajien toimiston sisäisiä, eivät ole selittämättömistä syistä toimineet tässä tapauksessa, vaikka niistä ovat huolehtineet huolelliset ja kokeneet työntekijät, joita on valvottu säännöllisesti

— kolmas pilari ei ole toiminut SMHV:n tekemän virheen takia, koska SMHV on lähettänyt muistutusilmoituksen kantajalle tämän vanhaan osoitteeseen eikä sen nimetyille edustajille; tämä SMHV:n virhe ei saisi aiheuttaa asianomaisille mitään haittaa

— kantajan palveluksessa oleva kokenut ylempi toimihenkilö W, joka on vastaanottanut muistutusilmoituksen, on aikonut toimittaa muistutusilmoituksen nimettyjen edustajien työntekijälle todennäköisesti sähköpostitse; hän ei kuitenkaan enää muista, onko hän lähettänyt ilmoituksen tai onko hän lähettänyt sen väärään osoitteeseen; joka tapauksessa ilmoitus on löydetty kyseistä tavaramerkkiä koskevasta kansiosta kantajan toimitiloista, eivätkä nimetyt edustajat ole saaneet sitä eivätkä ole tämän vuoksi voineet reagoida siihen, että se on lähetetty.

17 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi 15.4.2011 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) menetetyn määräajan palauttamista koskevan pyynnön ja totesi, että kyseisen tavaramerkin rekisteröintikausi oli päättynyt.

18 Toisin kuin hallinto- ja oikeudellisten kysymysten osasto, valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 13 ja 20 kohdassa, että tavaramerkkien rekisteröintien uudistamiseen liittyviä määräaikoja koskeva valvontajärjestelmä, jonka nimetyt edustajat olivat ottaneet käyttöön, oli asianmukainen; että nämä olivat normaalisti ja asianmukaisesti täyttäneet valvontatehtävänsä; että valvontajärjestelmässä olevia poikkeuksellisia virheitä voitiin pitää anteeksiannettavina ja että kukaan ei olisi voinut ennustaa, että kaikki toteutetut varotoimenpiteet pettäisivät samanaikaisesti.

19 Valituslautakunta katsoi kuitenkin riidanalaisen päätöksen 14 ja 15 kohdassa, että tässä tapauksessa todetun valvontajärjestelmän toimimattomuuden ja sen, että kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä ei uudistettu asetetuissa määräajoissa, välillä ei ole syy-yhteyttä. Uudistamatta jättämisen syy ei tapauksessa nimittäin ollut nimettyjen edustajien käyttöön ottaman määräaikojen valvontajärjestelmän toimimattomuus vaan se, että kantaja on ”vapaasta tahdostaan” jättänyt antamatta kyseisen rekisteröinnin uudistamista koskevat ohjeet saatuaan muistutusilmoituksen.

20 Tästä reagoinnin puutteesta valituslautakunta totesi ensiksi riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa, että W:n valaehtoinen vakuutus ei sisältänyt tämän omaa tapahtumien kulkua koskevaa selvitystä, joka olisi koskenut erityisesti kantajan mahdollista tarkoitusta tai päätöstä uudistaa kyseisen tavaramerkin rekisteröinti ja sitä, otettiinko nimettyjen edustajien työntekijään mahdollisesti yhteyttä tässä tarkoituksessa.

21 Tämän jälkeen valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 16–18 kohdassa, että vaikka nimettyjä edustajia olisi varoitettu kyseisen tavaramerkin rekisteröintikauden päättymisestä lähiaikoina niiden sisäisessä määräaikojen valvontajärjestelmässä tai vaikka ne olisivat saaneet muistutusilmoituksen, ne eivät olisi voineet itse pyytää rekisteröinnin uudistamista, koska kantaja ei ollut antanut tätä koskevia ohjeita. Näiden tapahtumien ja kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin uudistamatta jättämisen välillä ei siis ole syy-yhteyttä, koska uudistamatta jättäminen johtui ainoastaan siitä, että kantaja ei ollut antanut uudistamista koskevia ohjeita edes sen jälkeen, kun se oli vastaanottanut muistutusilmoituksen. Valituslautakunta katsoo, että tällainen ohjeiden antamatta jättäminen on tarkkaavaisuusvelvollisuuden vastaista.

22 Riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa valituslautakunta katsoi toisaalta, että SMHV oli todellakin lähettänyt muistutusilmoituksen virheellisesti suoraan kantajalle eikä tämän nimetyille edustajille. Valituslautakunta katsoi kuitenkin asetuksen N:o 207/2009 47 artiklan 2 kohdan nojalla, että SMHV ei voi joutua vastuuseen tämän virheen perusteella. Tällaisen palveluilmoituksen luonteeseen kuuluu, että sen saamiseen ei voi luottaa.

Asianosaisten vaatimukset

23 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— palauttaa asian valituslautakunnan käsiteltäväksi, jotta valituslautakunta tekisi päätöksen siitä, onko vaadittavaa huolellisuutta noudatettu kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin uudistamisen yhteydessä

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

24 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

25 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohdan rikkomiseen.

26 Kantaja kuvailee aluksi yksityiskohtaisesti tavaramerkkien rekisteröintien uudistamista koskevien määräaikojen valvontajärjestelmää, jonka sen nimetyt edustajat ovat ottaneet käyttöön. Kantaja korostaa, että valituslautakunta on perustellusti todennut tämän valvontajärjestelmän olevan asianmukainen, mistä syystä kantajan nimettyjen edustajien asiassa tekemä virhe on anteeksiannettava.

27 Vastauksena itse kantajan laiminlyöntiä ja anteeksiantamatonta virhettä, jotka perustuvat siihen, että kantaja ei antanut nimetyille edustajilleen ohjeita muistutusilmoituksen vastaanotettuaan, koskeviin valituslautakunnan toteamuksiin kantaja toteaa, että kyseiset edustajat huolehtivat kantajan oikeudellisesta edustamisesta muun muassa SMHV:ssa sen kaikkien 654 kansallisen, yhteisön ja eurooppalaisen tavaramerkin ja patentin, joista 16 on yhteisön tavaramerkkejä, osalta. Tässä tehtävässään nimetyt edustajat ilmoittavat kantajalle systemaattisesti kantajan kunkin tavaramerkin rekisteröintikauden päättymisestä yhdestä kolmeen kuukautta ennen päättymistä ja antavat kantajalle mahdollisuuden antaa niille ohjeet uudistamishakemuksen tekemiseksi. Nyt käsiteltävään tapaukseen asti kantaja oli aina saanut asianmukaisesti nämä muistutukset ja reagoinut niihin systemaattisesti. Sitä vastoin kantaja ei ollut koskaan saanut tällaisia muistutuksia suoraan SMHV:lta tätä nimenomaista tapausta lukuun ottamatta. Kantaja katsoo näin ollen, että se saattoi perustellusti luottaa siihen, että sen nimetyt edustajat kiinnittävät tavanomaisen kolmen kuukauden määräajan kuluessa sen huomion siihen, onko kyseisen tavaramerkin rekisteröinti tarpeen uudistaa. Tämä on myös syynä siihen, miksei se ole muutoin reagoinut muistutusilmoitukseen.

28 Kantaja lisää, ettei yhteisön tavaramerkin haltijalla ole velvollisuutta ottaa käyttöön omaa määräaikojen valvontajärjestelmää ammattimaisten edustajiensa valvontajärjestelmän rinnalle. Ammattimaisen edustajan määräaikojen valvontajärjestelmän olisi päinvastoin yksistään taattava valvonnan moitteeton toiminta (asia T-136/08, Aurelia Finance v. SMHV (AURELIA), tuomio 13.5.2009, Kok., s. II-1361, 18 kohta). Näin oli juuri tässäkin asiassa.

29 Siitä, että syy-yhteyden on väitetty puuttuvan nimettyjen edustajien käyttöön ottaman määräaikojen valvontajärjestelmän toimimattomuuden ja sen väliltä, että kyseistä tavaramerkkiä ei uudistettu ajoissa (ks. edellä 21 kohta), kantaja korostaa, että kyseinen tavaramerkki vastaa kantajan kaupallista nimitystä ja että sitä haettiin uudelleen rekisteröitäväksi yhteisön tavaramerkiksi 30.3.2010 eli vain viikko sen jälkeen, kun sen poistamista yhteisön tavaramerkkirekisteristä koskeva ilmoitus lähetettiin. Valituslautakunnan oletus, jonka mukaan mikään ei viittaa siihen, että kantaja olisi antanut kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin uudistamista koskevat ohjeet, jos se olisi saanut nimetyiltä edustajiltaan tiedon siitä, että rekisteröintikausi päättyy lähiaikoina, on siis täysin epärealistinen. Kantaja väittää sitä vastoin, että epäselvässä tilanteessa sen nimetyt edustajat, jotka edustavat sitä kaikissa teollis- ja tekijänoikeuksien suojelua koskevissa asioissa, olisivat huolehtineet kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin uudistamisesta, vaikka tätä koskevia konkreettisia ohjeita ei olisikaan annettu; ne olisivat toimineet toisin ainoastaan, jos ne olisivat saaneet nimenomaisen ohjeistuksen jättää tavaramerkin uudistamatta.

30 SMHV:n mukaan kanne on selvästi perusteeton.

31 Omasta menettelystään SMHV toteaa yhtäältä, että asetuksen N:o 207/2009 47 artiklan 2 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen 29 säännön mukaan sillä on velvollisuus ilmoittaa siitä, että yhteisön tavaramerkin rekisteröintikausi päättyy lähiaikoina, haltijalle itselleen. Kummassakaan säännöksessä ei ole mainintaa velvollisuudesta ilmoittaa asiasta mahdolliselle ammattimaiselle edustajalle.

32 Toisaalta SMHV väittää, että samojen säännösten mukaan se ei ole vastuussa siitä, että asianomainen ei ole saanut tietoa, eikä varsinkaan siitä, että tieto on ”lähetetty väärään osoitteeseen”.

33 Sen suhteen, onko nimettyjen edustajien käyttöön ottama määräaikojen valvontajärjestelmä osoitus olosuhteiden edellyttämästä tarkkaavaisuudesta, SMHV pitää oikeana valituslautakunnan arviota, jonka mukaan tällä kysymyksellä ei ole merkitystä asiassa.

34 Kun tarkastellaan kantajan itsensä väitettyä tarkkaavaisuuden puutetta, SMHV yhtyy valituslautakunnan arvioon, jonka mukaan tämä tarkkaavaisuuden puute on ollut tapauksessa ratkaiseva syy siihen, että kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin uudistamisen määräaika on ylittynyt. Kantajalla on nimittäin ollut lähes 13 kuukautta aikaa uudistaa rekisteröinti. Tänä aikana kantaja ei ole ryhtynyt mihinkään toimenpiteisiin SMHV:ssa eikä ole antanut mitään ohjeita nimetyille edustajilleen tai edes ottanut näihin yhteyttä, vaikka sitä muistutettiin virallisesti muistutusilmoituksella siitä, että kyseinen rekisteröintikausi oli päättymässä. Tällainen menettely ei täytä olosuhteiden edellyttämän tarkkaavaisuuden vaatimusta, varsinkaan siksi, että kyseinen tavaramerkki oli kantajan ”nimikkotavaramerkki” ja sen olisi siten pitänyt olla erityisen huomion kohteena.

35 Väitteellä, jonka mukaan nimetyt edustajat olisivat epäselvässä tilanteessa uudistaneet kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin jopa ilman kantajan tätä koskevia ohjeita (ks. edellä 29 kohta), ei SMHV:n mukaan ole merkitystä, koska se perustuu puhtaasti arvailuun. Väite on lisäksi ristiriidassa kannekirjelmän 44 kohdassa esitetyn selvityksen kanssa, koska tämän selvityksen mukaan nimettyjen edustajien toimeksianto ei antanut näille oikeutta uudistaa tavaramerkin rekisteröintiä omasta aloitteestaan ja ilman kantajan antamia konkreettisia ohjeita.

36 Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että menetetyn määräajan palauttamiselle on kaksi edellytystä, joista ensimmäinen on se, että osapuoli on noudattanut olosuhteiden edellyttämää asianmukaista tarkkaavaisuutta, ja toinen se, että osapuolen este on suoraan aiheuttanut oikeuden tai muutoksenhakukeinon menettämisen (ks. asia T-271/09, Prinz Sobieski zu Schwarzenberg v. SMHV – British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg), tuomio 15.9.2011, 53 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

37 Tästä säännöksestä ilmenee myös, että tarkkaavaisuusvelvollisuus koskee ensisijaisesti yhteisön tavaramerkin haltijaa. Jos haltija delegoi tavaramerkin rekisteröinnin uudistamiseen liittyvät hallinnolliset tehtävät, sen on näin ollen valvottava, että valittu henkilö antaa riittävät takeet, jotta voidaan olettaa, että mainittujen tehtävien suorittaminen onnistuu (em. asia AURELIA, tuomion 14 kohta).

38 On myös katsottava, että näiden tehtävien delegoimisen vuoksi mainittu tarkkaavaisuusvelvollisuus koskee valittua henkilöä aivan kuin haltijaakin. Koska tämä toimii haltijan nimissä ja lukuun, sen toimia on nimittäin pidettävä haltijan toimina (em. asia AURELIA, tuomion 15 kohta ja em. asia Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, tuomion 54 kohta).

39 Kun otetaan huomioon edellä mainitut tapahtumat, unionin yleinen tuomioistuin katsoo tässä tapauksessa, että kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin jättäminen uudistamatta säädetyissä määräajoissa johtuu siitä, mitä valituslautakunta on tavaramerkkien hallinto- ja oikeudellisten kysymysten osastoa mukaillen luokitellut ”lukuisten epäonnisten tapahtumien ketjuksi” (riidanalaisen päätöksen 20 kohta). Tässä yhteydessä on varauksetta hyväksyttävä valituslautakunnan yleisluonteinen arvio, jonka mukaan ”menetetyn määräajan palauttaminen on tarkoitettu nimenomaan tällaisia tapauksia varten”.

40 Kyseisiin ”epäonnisiin tapahtumiin” voidaan lukea jäljempänä esitetyllä tavalla kolme seikkaa, jotka ovat vaikuttaneet ratkaisevasti siihen, ettei tavaramerkkiä ole uudistettu: i) selityksettä jäänyt nimettyjen edustajien käyttöön ottaman määräaikojen valvontajärjestelmän kahden ensimmäisen, sisäisen valvontapilarin toimimattomuus, ii) kantajan nimettyjä edustajia koskevan maininnan poistaminen SMHV:n tietokannasta sopimattomaan aikaan ja pyytämättä (ks. edellä 13 kohta), minkä seurauksena muistutusilmoitus on virheellisesti lähetetty kantajalle ja vieläpä tämän vanhaan osoitteeseen kantajan nimettyjen edustajien sijaan, iii) W:n epäselvä ja epäasianmukainen reaktio tähän ilmoitukseen, minkä seurauksena nimetyt edustajat eivät ole saaneet kantajalta mitään oma-aloitteisia ohjeita rekisteröinnin uudistamiseksi.

41 Ensimmäisestä epäonnisesta tapahtumasta on muistutettava, että oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohdan ilmaisu ”olosuhteiden edellyttämä asianmukainen tarkkaavaisuus” edellyttää erikoistunutta toimeksisaajaa käytettäessä sellaisen sisäisen määräaikojen hallinta- ja valvontajärjestelmän käyttöönottoa, joka sulkee yleisesti pois niiden tahattomat laiminlyönnit ja jota edellytetään SMHV:n menettelyjä koskevissa ohjeissa. Tästä seuraa, että vain poikkeukselliset ja siten kokemuksen perusteella ennalta arvaamattomat tapahtumat voivat antaa aiheen menetetyn määräajan palauttamiselle (em. asia AURELIA, tuomion 26 kohta).

42 Nämä edellytykset täyttyvät selvästi tässä tapauksessa, kuten käy ilmi valituslautakunnan päätelmistä ja kantajan esittämistä yksityiskohtaisista täydentävistä selvityksistä, joita SMHV ei ole kyseenalaistanut.

43 Kantajan on siis lähtökohtaisesti katsottava noudattaneen olosuhteiden edellyttämää asianmukaista tarkkaavaisuutta, kun se on nimennyt edustajakseen sen ja SMHV:n välisiin suhteisiin nimettyjen edustajiensa toimiston kaltaisen asianajo- ja patenttitoimiston, jolla on kaksinkertainen sisäinen määräaikojen valvontajärjestelmä, jonka SMHV on sekä riidanalaisessa päätöksessä että vastineessaan myöntänyt olevan asianmukainen.

44 Sama päätelmä koskee nimettyjä edustajia, koska valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 13 kohdassa sitä paitsi todennut, että nimettyjen edustajien sisäiseen määräaikojen valvontajärjestelmään vaikuttaneet poikkeukselliset virheet olivat anteeksiannettavia.

45 Kahdesta muusta edellä 40 kohdassa mainitusta epäonnisesta tapahtumasta on aluksi todettava, että se, että kantajan työntekijä W ei liene noudattanut tarkkaavaisuutta, kun hän ei ottanut yhteyttä SMHV:oon tai nimettyihin edustajiin heti saatuaan muistutusilmoituksen, on voinut vaikuttaa kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin uudistamatta jättämiseen ainoastaan, koska tämän tarkkaavaisuuden puutteen oli puolestaan mahdollistanut SMHV:n aikaisemmin tekemä virhe eli se, että SMHV oli omasta aloitteestaan poistanut tietokannastaan maininnan nimetyistä edustajista eikä näin ollen ollut lähettänyt näille muistutusilmoitusta.

46 Asianomaisen on toki osoitettava olosuhteiden edellyttämää asianmukaista tarkkaavaisuutta sille kuuluvan yhteisön tavaramerkin uudistamiseksi ajoissa, mikä edellyttää lähtökohtaisesti sitä, että se reagoi pikaisesti ja asianmukaisesti saadessaan ilmoituksen, jonka SMHV on lähettänyt suoraan sille täytäntöönpanoasetuksen 29 säännön nojalla.

47 On kuitenkin niin, että kun asianomainen on antanut yhteisön tavaramerkkinsä seurannan ammattimaisen edustajan tehtäväksi ja on ilmoittanut tästä asianmukaisesti SMHV:lle, SMHV:n on myös kunnioitettava tätä valintaa ja lähetettävä viralliset palveluilmoituksensa tälle nimetylle edustajalle, jotta tämä voi valvoa päämiehensä etuja noudattaen sitä korkeampaa tarkkaavaisuusastetta, jota sen täytyy pätevänä ammattilaisena osoittaa (ks. tästä SMHV:n menettelyjä koskevat ohjeet, A osan 6 luvun 6.2.3 kohta).

48 Tässä suhteessa SMHV ei voi asetuksen N:o 207/2009 47 artiklan 2 kohtaan ja täytäntöönpanoasetuksen 29 sääntöön vedoten väittää, että näiden säännösten mukaan sen on ilmoitettava siitä, että yhteisön tavaramerkin rekisteröintikausi päättyy lähiaikoina, tämän tavaramerkin haltijalle eikä sen nimetylle ammattimaiselle edustajalle (ks. edellä 31 kohta).

49 Tällaisella väitteellä jätetään nimittäin huomiotta täytäntöönpanoasetuksen 67 sääntö, jonka mukaan kaikki tiedoksiannot on osoitettava edustajalle, jos edustaja on nimetty. Valituslautakunta on sitä paitsi myöntänyt riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa, että muistutusilmoitus oli ”todellakin virheellisesti” lähetetty suoraan kantajalle eikä tämän nimetyille edustajille.

50 Tässä tapauksessa kantaja ja sen nimetyt edustajat saattoivat siis perustellusti odottaa, että täytäntöönpanoasetuksen 67 säännön mukaisesti kaikki SMHV:n kyseiseen tavaramerkkiin liittyvät tiedoksiannot ja erityisesti saman asetuksen 29 säännössä tarkoitettu muistutusilmoitus osoitettaisiin nimetyille edustajille, jotka voisivat siten toteuttaa kaikki tarpeelliset toimenpiteet kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin uudistamiseksi, vaikka niiden määräaikojen valvontajärjestelmän kaksi ensimmäistä, sisäistä valvontapilaria pettäisivätkin.

51 Kun tarkastellaan nyt käsiteltävässä tapauksessa SMHV:n tekemän virheen seurauksia, on todettava, että ilman tätä virhettä nimetyt edustajat olisivat suoraan saaneet muistutusilmoituksen, mikä olisi aiheuttanut niiden määräaikojen valvontajärjestelmän kolmannen valvontapilarin aktivoitumisen ja mahdollistanut täysin sen, että edustajat ottavat yhteyttä kantajaan, jotta tämä antaisi niille kyseisen tavaramerkin rekisteröinnin uudistamista koskevat ohjeet.

52 Tässä suhteessa unionin yleinen tuomioistuin katsoo myös, että kun otetaan huomioon erityisesti kyseisen tavaramerkin tärkeys kantajalle (kyseinen tavaramerkki vastaa kantajan kaupallista nimitystä), se seikka, ettei kantaja ole antanut nimetyille edustajilleen uudistamista koskevia ohjeita, on seurausta erehdyksestä tai vahingosta eikä ole missään tapauksessa ollut ”vapaasta tahdosta tehty päätös”, niin kuin valituslautakunta vaikuttaa katsoneen riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa. On siis myös virheellistä katsoa, että tällaisen ohjeistuksen puuttuminen olisi ainoa tai ratkaiseva syy siihen, ettei kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä ole uudistettu.

53 Sitä vastoin on pidettävä varmuutta lähestyvällä todennäköisyydellä selvänä, että jos nimetyille edustajille olisi annettu syy ottaa yhteyttä kantajaan – eikä mistään voida päätellä, että ne eivät olisi näin tehneet, mikäli muistutusilmoitus olisi lähetetty niille –, niiden toimeksiantaja olisi antanut niille ohjeen hakea kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröinnin uudistamista. Asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohdan toinen soveltamisedellytys, siten kuin se on esitetty edellä 36 kohdassa, täyttyy siten myös.

54 Lopulta näissä olosuhteissa kantajan työntekijän W:n virhe tai laiminlyönti, vaikka se olisi näytetty toteen, vaikuttaa yksittäiseltä ja satunnaiselta seikalta, joka on voinut tapahtua ja aiheuttaa täten kantajalle vahinkoa ainoastaan SMHV:n edeltävän virheen takia, koska nämä kaksi tapahtumaa yhdistettyinä nimettyjen edustajien kehittämän määräaikojen valvontajärjestelmän kahden ensimmäisen, sisäisen valvontapilarin toimimattomuuteen ovat vaikuttaneet ratkaisevalla tavalla siihen, että kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä ei ole uudistettu ajoissa.

55 Kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa, asetuksen N:o 207/2009 47 artiklan 2 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen 29 säännön mukaan on tosin niin, että kyseinen SMHV:n virhe eli se, että nimettyjä edustajia koskeva maininta on poistettu SMHV:n tietokannasta ja että tämän seurauksena muistutusilmoitusta ei ole lähetetty niille, ei saata SMHV:a vastuuseen eikä vaikuta kyseisen tavaramerkin rekisteröintikauden päättymiseen.

56 Valituslautakunnan on kuitenkin välttämättä otettava asianmukaisesti huomioon tämä virhe ja sen seuraukset, kun se arvioi, onko menetetyn määräajan palauttamista koskeva pyyntö perusteltu, mikä ei sellaisenaan mitenkään merkitse SMHV:n vastuun tunnustamista. Sen tarkkaavaisuuden, jota osapuolten on noudatettava, jotta heille voitaisiin palauttaa heidän oikeutensa, astetta on nimittäin arvioitava ottamalla huomioon kaikki merkitykselliset olosuhteet, jotka tässä asiassa sisältävät välttämättä mainitun virheen ja sen vaikutukset edellä esitetyllä tavalla.

57 Edellä esitetyn perusteella unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että valituslautakunta on virheellisesti jättänyt ottamatta huomioon SMHV:n tekemän virheen, joka oli yksi kolmesta tapahtumasta, joilla on merkitystä asetuksen N:o 207/2009 81 artiklan 1 kohdan soveltamisessa tässä tapauksessa.

58 Tämän seurauksena valituslautakunta sovelsi kyseistä säännöstä virheellisesti.

59 Näin ollen ainoa kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös kumottava.

60 Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava tämän tuomion täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet. Tässä tilanteessa kantajan vaatimusten toisesta kohdasta ei ole tarpeen lausua erikseen.

Oikeudenkäyntikulut

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

62 Työjärjestyksen 136 artiklan 1 kohdassa säädetään kuitenkin, että jos valituslautakunnan päätöksestä tehty valitus hyväksytään, unionin yleinen tuomioistuin voi päättää, että SMHV vastaa vain omista oikeudenkäyntikuluistaan.

63 Kantaja on myötävaikuttanut asiassa omilla teoillaan ja nimettyjen edustajiensa tekojen kautta tämän oikeudenkäynnin syntymiseen, joten näitä säännöksiä sovelletaan oikein, kun päätetään, että kumpikin asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 15.4.2011 tekemä päätös (asia R 1596/2010-4) kumotaan.

2) Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Forwood Dehousse Schwarcz

Julistettiin Luxemburgissa 25 päivänä huhtikuuta 2012.

Allekirjoitukset