Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

19 päivänä tammikuuta 2012*

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — Asetuksen 58 artikla — Asetus (EY) N:o 2868/95 — Asetuksen 49 ja 50 sääntö — Sanamerkki R10 — Väite — Luovutus — Valituksen tutkittavaksi ottaminen — Käsite ”henkilö, joka voi hakea muutosta” — SMHV:n ohjeiden sovellettavuus

Asiassa C-53/11 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklan nojalla 3.2.2011 tehdystä valituksesta,

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. Crespo Carrillo,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena ja muina osapuolina ovat

Nike International Ltd, kotipaikka Beaverton (Yhdysvallat), edustajanaan abogado M. de Justo Bailey,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa, ja

Aurelio Muñoz Molina, kotipaikka Petrer (Espanja),

väliintulijana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. N. Cunha Rodrigues sekä tuomarit U. Lõhmus (esittelevä tuomari), A. Rosas, A. Ó Caoimh ja A. Arabadjiev,

julkisasiamies: N. Jääskinen,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 17.11.2011 pidetyssä istunnossa esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

tuomion

1 Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-137/09, Nike International vastaan SMHV - Muñoz Molina (R10), 24.11.2010 antaman tuomion (Kok., s. II-5433; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen tuomioistuin hyväksyi Nike International Ltd:n (jäljempänä Nike) kanteen, jossa vaadittiin SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 21.1.2009 tekemän sen päätöksen (asia R 551/2008-1, jäljempänä riidanalainen päätös) kumoamista, jolla jätettiin tutkimatta rekisteröimättömään kansalliseen merkkiin, eli R10:een, perustuva Niken väite sitä vastaan, että Aurelio Muñoz Molina rekisteröi saman merkin yhteisön tavaramerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asetus (EY) N:o 40/94

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1) on kumottu ja korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun otetaan kuitenkin huomioon riidanalaiseen päätökseen johtaneen väitteen tekoajankohta, nyt käsiteltävään oikeusriitaan sovelletaan edelleen asetusta N:o 40/94, sellaisena kuin se on muutettuna 18.12.2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1891/2006 (EUVL L 386, s. 14; jäljempänä asetus N:o 40/94).

3 Asetuksen N:o 40/94 57 artiklan 1 kohdassa, joka koskee päätöksiä, joihin voidaan hakea muutosta, säädetään seuraavaa:

”Tutkijoiden, väiteosastojen, tavaramerkkien hallinto- ja oikeudellisten kysymysten osaston ja mitättömyysosastojen päätöksiin voidaan hakea muutosta. Muutoksenhaulla on lykkäävä vaikutus.”

4 Kyseisen asetuksen 58 artiklassa, jonka otsikko on ”Henkilöt, jotka voivat hakea muutosta ja olla osapuolina menettelyssä”, säädetään seuraavaa:

”Päätökseen johtaneen menettelyn osapuoli, jolle päätös on vastainen, voi hakea muutosta tähän päätökseen. Muut mainitun menettelyn osapuolet ovat muutoksenhakumenettelyn laillisia osapuolia.”

5 Saman asetuksen 59 artiklassa, jonka otsikko on ”Määräaika ja muoto”, säädetään seuraavaa:

”Valitus on tehtävä virastolle kirjallisena kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta. Valitus katsotaan tehdyksi vasta, kun valitusmaksu on suoritettu. Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä on jätettävä neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta.”

6 Kyseisen asetuksen 73 artiklassa, jonka otsikko on ”Päätösten perustelu”, säädetään seuraavaa:

”Virasto perustelee päätöksensä. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.”

7 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklassa, jonka otsikko on ”Asiasisällön tutkiminen viran puolesta”, säädetään seuraavaa:

”1. Menettelyssä virasto tutkii asiasisällön viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.

2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet, tai todisteisiin, joita ei ole esitetty määräajassa.”

Asetus (EY) N:o 2868/95

8 Asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4; jäljempänä asetus N:o 2868/95), 31 säännön, jonka otsikko on ”Luovuttaminen”, 1, 2 5 ja 6 kohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Asetuksen [N:o 40/94] 17 artiklan mukaisessa hakemuksessa luovutuksen rekisteröimisestä on oltava

a) yhteisön tavaramerkin rekisterinumero,

b) tiedot uudesta haltijasta 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,

c) jos luovutus ei koske kaikkia tavaroita ja palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tiedot niistä tavaroista ja palveluista, joita luovutus koskee,

d) luovutuksen edellyttämät asiakirjat [asetuksen N:o 40/94] 17 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

2. Hakemuksessa voidaan tarvittaessa antaa 1 säännön 1 kohdan e alakohdan mukaisesti esitettynä uuden haltijan edustajan nimi ja liikeosoite, jos sellainen on nimetty.

– –

5. Hakemuksen on sisällettävä riittävät todisteet luovutuksesta 1 kohdan d alakohdan mukaisesti siten, että

a) rekisteröity haltija tai hänen edustajansa ja se, jolle oikeudet ovat siirtyneet, tai hänen edustajansa allekirjoittavat luovutuksen rekisteröintihakemuksen, tai että

b) oikeuksien saajan tekemään hakemukseen liitetään rekisteröidyn haltijan tai hänen edustajansa allekirjoittama ilmoitus suostumuksesta oikeuksien saajan rekisteröimiseen, tai että

c) hakemukseen liitetään täytetty luovutuslomake tai 83 säännön 1 kohdan d alakohdan mukainen asiakirja, jonka ovat allekirjoittaneet rekisteriin merkitty haltija tai hänen edustajansa ja se, jolle oikeudet ovat siirtyneet, tai hänen edustajansa.

6. Jos luovutuksen rekisteröintiä koskevat asetuksen [N:o 40/94] 17 artiklan 1–4 kohdassa ja edellä 1–4 kohdassa ja muissa sovellettavissa säännöissä vahvistetut edellytykset eivät täyty, virasto ilmoittaa puutteista hakijalle. Jos puutteita ei poisteta viraston asettaman määräajan kuluessa, virasto hylkää luovutuksen rekisteröintihakemuksen.”

9 Asetuksen N:o 2868/95 X osasto, jonka otsikko on ”Muutoksenhaku”, alkaa 48 säännöllä, jonka otsikko on ”Valituskirjoituksen sisältö” ja jossa säädetään seuraavaa:

”1. Valituskirjoituksessa on oltava

a) valittajan nimi ja osoite 1 säännön 1 kohdan b alakohdan mukaisesti,

b) jos valittaja on nimennyt edustajan, tämän nimi ja liikeosoite 1 säännön 1 kohdan e alakohdan mukaisesti,

c) päätös, johon muutosta haetaan, ja vaaditun muutoksen tai kumoamisen laajuus.

2. Valituskirjoitus on tehtävä sillä kielellä, jota on käytetty valituksen kohteena olevan päätöksen käsittelykielenä."

10 Samaan osastoon sisältyvän 49 säännön, jonka otsikko on "Valituksen hylkääminen puutteellisena", 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Jos valitus ei ole asetuksen [N:o 40/94] 57, 58 ja 59 artiklan ja 48 säännön 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan mukainen, valituslautakunta hylkää sen puutteellisena, jollei kaikkia puutteita poisteta asetuksen [N:o 40/94] 59 artiklassa vahvistetun määräajan kuluessa.

2. Jos valituslautakunta toteaa, että valitus ei täytä asetuksen [N:o 40/94] säännöksiä eikä näiden sääntöjen määräyksiä, erityisesti mitä on esitetty 48 säännön 1 kohdan a ja b alakohdassa, se ilmoittaa asiasta valittajalle ja kehottaa tätä poistamaan puutteet asettamansa määräajan kuluessa. Jos puutteita ei poisteta ajoissa, valituslautakunta hylkää valituksen puutteellisena."

11 Asetuksen N:o 2868/95 50 säännön, jonka otsikko on "Valituksen tutkiminen", 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Jollei toisin säädetä, valitusmenettelyssä sovelletaan soveltuvin osin säännöksiä, jotka koskevat menettelyä valituksenalaisen päätöksen tehneellä osastolla.

– –

Kun valitus kohdistuu väiteosaston tekemään päätökseen, valituslautakunta rajaa valituksen tutkimisen niihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, jotka on esitetty väiteosaston asetuksen [N:o 40/94] ja näiden sääntöjen mukaisesti asettamassa määräajassa, ellei valituslautakunta katso, että olisi otettava huomioon uusia tai täydentäviä tosiseikkoja ja todisteita asetuksen [N:o 40/94] 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti."

Asian tausta

12 Oikeusriidan tosiseikat on esitetty valituksenalaisen tuomion 1–9 kohdassa seuraavasti:

"1 Aurelio Muñoz Molina teki 2.1.2006 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen SMHV:lle – –.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, oli sanamerkki R10.

3 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 24.7.2006 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 30/2006.

4 DL Sports & Marketing Ltda teki 24.10.2006 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan – – nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Kyseinen väite perustui rekisteröimättömään tavaramerkkiin tai elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin R10, ja se koski kaikkia haetun tavaramerkin kattamia tavaroita – –.

5 Väiteosasto myönsi 28.11.2006 DL Sports & Marketing [Ltda:lle] neljän kuukauden pituisen määräajan, joka päättyi 29.3.2007, muun muassa vedotun aikaisemman oikeuden olemassaolon ja pätevyyden todistamiseksi. DL Sports & Marketing [Ltda] pyysi 29.3.2007, että määräaikaa jatkettaisiin, ja kyseinen pyyntö hyväksyttiin 8.6.2007 siten, että määräaikaa jatkettiin 9.8.2007 saakka. Väiteosasto totesi 24.10.2007, ettei väitteen tueksi ollut esitetty mitään todisteita.

6 [Niken] neuvonantaja ilmoitti väiteosastolle 31.10.2007 päivätyllä kirjeellä, että DL Sports & Marketing [Ltda] oli 20.6.2007 tehdyllä sopimuksella luovuttanut [Nikelle] Nike, Inc:n välityksellä omistusoikeuden useisiin tavaramerkkeihin ja teollisoikeuksiin (jäljempänä luovutussopimus). [Niken] neuvonantaja totesi, että se oli saanut aikaisemman oikeuden uudelta haltijalta ohjeen jatkaa väitemenettelyä, ja vaati tämän perusteella, että se on kyseisessä menettelyssä edustajan asemassa.

7 Väiteosasto hylkäsi 19.2.2008 väitteen sillä perusteella, että DL Sports & Marketing [Ltda] ei ollut asetetussa määräajassa esittänyt todisteita vedotun aikaisemman oikeuden olemassaolosta mainitun väitteen tueksi (jäljempänä väiteosaston päätös).

8 [Nike] teki 28.3.2008 valituksen väiteosaston päätöksestä SMHV:ssä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan – – nojalla.

9 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta jätti [riidanalaisella päätöksellä] valituksen tutkimatta sillä perusteella, ettei [Nike] ollut esittänyt näyttöä siitä, että se on asianosaisen asemassa väitemenettelyssä, ja ettei sillä näin ollen ollut oikeutta tehdä valitusta väiteosaston päätöksestä. Valituslautakunnan mielestä [Niken] neuvonantaja ei nimittäin ollut valituslautakunnassa todennut – saatikka sitten näyttänyt toteen –, että väitteen tueksi vedottu aikaisempi oikeus kuului [Nikelle] luovutettuihin tavaramerkkeihin. Se täsmensi, ettei Nike ollut valitusmenettelyn kuluessa kyennyt myöskään todistamaan, että se oli aikaisemman oikeuden haltija. Valituslautakunnan mukaan luovutussopimuksessa todettiin siten yksinomaan, että [Nike] oli saanut tiettyjä yhteisön tavaramerkkejä, muttei nimenomaisesti vedottua aikaisempaa oikeutta.”

Oikeudenkäyntimenettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

13 Nike nosti 6.4.2009 toimittamallaan kannekirjelmällä unionin yleisessä tuomioistuimessa kanteen, jossa se vaati muun muassa, että sen SMHV:n ensimmäisessä valituslautakunnassa tekemä valitus otetaan tutkittavaksi.

14 Kanteensa tueksi Nike esitti neljä kanneperustetta.

15 Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi ensimmäisen ja kolmannen kanneperusteen sekä hyväksyi – neljättä kanneperustetta tutkimatta – toisen kanneperusteen siltä osin kuin se koski riidanalaista päätöstä ja näin ollen kumosi kyseisen päätöksen.

16 Toisessa kanneperusteessaan Nike väitti, että riidanalainen päätös oli tehty yhtäältä sen puolustautumisoikeuksia loukaten, koska päätös perustui luovutussopimuksen tulkintaan, josta Nike ei ole voinut esittää huomautuksia, ja toisaalta muun muassa asetuksen N:o 2868/95 31 säännön 6 kohdan vastaisesti, koska Nikellä ei ole ollut mahdollisuutta korjata puutteita, jotka koskevat todisteita vedotun aikaisemman oikeuden luovutuksesta.

17 Valituksenalaisen tuomion 22–24 ja 26 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin on todennut SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan katsoneen, ettei Nike ollut pystynyt osoittamaan, että se oli vedotun aikaisemman oikeuden haltija, eikä se näin ollen ollut esittänyt näyttöä asianosaisen asemastaan väitemenettelyssä, joten sillä ei ollut oikeutta tehdä valitusta väiteosaston päätöksestä. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan kuitenkin silloin, kun ei ole olemassa lain säännöstä väitteen tueksi vedotun

aikaisemman kansallisen oikeuden luovutuksen todistamisesta, SMHV:n menettelyjä koskevat ohjeet (jäljempänä SMHV:n ohjeet), joita SMHV:n on lähtökohtaisesti noudatettava, pohjautuvat tältä osin asetuksen N:o 2868/95 31 säännön 6 kohtaan. Kyseisten ohjeiden ”Osa[ssa] C: Väite[menettelyä koskevat ohjeet]” olevan ”Osasto[n] 1: [Menettelylliset] kysymykset” E. VIII.1.3.1 kohdassa todetaan, että jos aikaisemman kansallisen oikeuden uusi haltija ”ilmoittaa [SMHV:lle] luovutuksesta mutta ei esitä kyseisestä luovutuksesta (riittäviä) todisteita, väitemenettelyä on lykättävä ja uudella haltijalla on kaksi kuukautta aikaa esittää todisteet luovutuksesta”.

18 Unionin yleinen tuomioistuin on katsonut valituksenalaisen tuomion 24 kohdassa, että sitä, että asetuksen N:o 2868/95 31 säännön 6 kohtaa, joka koskee muun muassa yhteisön tavaramerkkien luovutusta, sovelletaan näin kansallisten tavaramerkkien luovutukseen, ei voida riitauttaa, koska silloin, kun kansallisessa oikeudessa ei säädetä menettelystä rekisteröityjen tavaramerkkien omistusoikeuden siirron rekisteröimiseksi, tutkinta, joka tehdään sen tarkistamiseksi, onko väitteen tueksi vedotun tavaramerkin luovutus todella tapahtunut, on asiallisesti sama kuin tutkinta, jonka SMHV:n toimivaltainen elin suorittaa tutkiakseen yhteisön tavaramerkkien luovutushakemukset. Vaikka lisäksi tämä menettely koskee nimenomaisesti rekisteröityjä kansallisia tavaramerkkejä, sitä on sovellettava unionin yleisen tuomioistuimen mukaan analogisesti rekisteröimättömien kansallisten tavaramerkkien luovutukseen, koska tutkinta, joka SMHV:n on tehtävä, on luonteeltaan samanlainen.

19 Unionin yleinen tuomioistuin on tämän jälkeen katsonut valituksenalaisen tuomion 25 ja 26 kohdassa, että asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan mukaan valitusmenettelyssä sovelletaan soveltuvin osin säännöksiä, jotka koskevat menettelyä SMHV:n väiteosastolla, mutta SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta ei ole edellä mainittujen asetuksen N:o 2868/95 säännösten ja SMHV:n ohjeiden vastaisesti antanut Nikelle mahdollisuutta esittää lisätodisteita vedotun aikaisemman oikeuden luovutuksesta.

20 Vastauksena SMHV:n väitteeseen, jonka mukaan Nike on pyytänyt tulla alkuperäisen väitteentekijän sijaan SMHV:n väiteosastossa vasta väitemenettelyn päätyttyä, unionin yleinen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 27 kohdassa, että vaikka oletettaisiin, että kyseistä pyyntöä ei voida hyväksyä tai se voidaan jättää jopa täysin huomiotta, luovutuksensaajalta ei voida evätä oikeutta valittaa väiteosaston päätöksestä. Luovutuksensaajalla on näet väitteen tueksi vedotun tavaramerkin haltijana välttämättä asiavaltuus nostaa kanne päätöksestä, jolla väitemenettely päätetään, riippumatta siitä, onko se tehnyt sijaantulopyynnön SMHV:n väiteosastossa ja voidaanko tällainen pyyntö ottaa tutkittavaksi. Vaikka SMHV:n valituslautakunta on unionin yleisen tuomioistuimen mukaan tosin velvollinen varmistamaan, että luovutuksensaaja on aikaisemman tavaramerkin haltija, sen on suoritettava kyseinen tutkinta sovellettavia menettelysääntöjä, mukaan lukien SMHV:n ohjeita, noudattaen.

21 Unionin yleinen tuomioistuin on myös todennut valituksenalaisen tuomion 28 kohdassa, että SMHV:n perustelua, jonka mukaan Nike ei ollut esittänyt minkäänlaisia todisteita, joilla voidaan osoittaa, että väitteen tueksi vedottu aikaisempi oikeus on luovutettu sille, ei myöskään voida hyväksyä, koska Niken väitteessä on nimenomaisesti kyse siitä, että SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan olisi pitänyt antaa Nikelle mahdollisuus esittää huomautuksensa toimitettujen todisteiden tulkinnasta tai poistaa mainittujen todisteiden puutteellisuus.

22 Lopuksi unionin yleinen tuomioistuin on hylännyt valituksenalaisen tuomion 29 ja 30 kohdassa SMHV:n perustelun, jonka mukaan SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan syyllistyminen rikkomiseen ei voi johtaa riidanalaisen päätöksen kumoamiseen, kun rikkomisella ei olisi vaikutusta kyseisen päätöksen sisältöön, koska väite on joka tapauksessa hylättävä sillä perusteella, että alkuperäinen väitteentekijä oli jättänyt esittämättä todisteet väitteen tueksi vedotun aikaisemman oikeuden olemassaolosta. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan on kiistatonta, ettei päätöksellä, jolla valitus jätetään tutkimatta, ole samaa sisältöä kuin pääasian osalta tehdyllä päätöksellä. Unionin yleinen tuomioistuin ei myöskään voi valvoa suoraan väiteosaston päätöksen laillisuutta tutkimalla

väitteitä, joita SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta ei ole tarkastellut, tarkastaakseen, onko sillä, että valituslautakunta on rikkonut menettelysääntöjä, voinut olla vaikutusta väitteen lopulliseen hylkäämiseen.

23 Unionin yleinen tuomioistuin on tarkentanut valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa, että se hyväksyi toisen kanneperusteen, eikä ollut tarpeen tutkia, oliko Niken puolustautumisoikeuksia loukattu, kun niitä tarkastellaan edellä mainituista asetuksen N:o 2868/95 säännöksistä ja SMHV:n ohjeista riippumatta.

Asianosaisten vaatimukset unionin tuomioistuimessa

24 Valituksellaan SMHV vaatii, että unionin tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion

— antaa pääasiassa uuden tuomion, jolla hylätään kanne riidanalaisesta päätöksestä, tai palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja

— velvoittaa Niken korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

25 Vastineessaan Nike vaatii, että unionin tuomioistuin

— hylkää valituksen ja

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

26 Valituksensa tueksi SMHV esittää kaksi valitusperustetta, joista ensimmäinen perustuu asetuksen N:o 2868/95 49 säännön ja asetuksen N:o 40/94 58 artiklan rikkomiseen sekä toinen SMHV:n ohjeiden ja asetuksen N:o 2868/95 49 säännön 1 kohdan rikkomiseen.

27 Näitä kahta valitusperustetta on käsiteltävä yhdessä.

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

28 Ensimmäisen valitusperusteensa ensimmäisessä osassa SMHV väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se ei ole soveltanut muutoksenhakumenettelyyn asetuksen N:o 2868/95 49 sääntöä eikä asetuksen N:o 40/94 58 artiklaa eli säännöksiä, joihin riidanalainen päätös perustuu.

29 SMHV:n mukaan Niken oli perusteltava se, että se on asianosaisen asemassa SMHV:n ensimmäisessä valituslautakunnassa, esittämällä näyttöä siitä, että alkuperäinen väitteentekijä oli luovuttanut Nikelle aikaisemman kansallisen oikeuden, johon väite perustui. Riidanalaisessa päätöksessä todetaan, että kyseisessä valituslautakunnassa esitetyt asiakirjat eivät todista sitä, että Nike oli kyseisen oikeuden haltija, koska Niken esittämä luovutussopimus osoitti yksinomaan, että Nike oli saanut yhteisön tavaramerkkejä eikä sitä rekisteröimätöntä kansallista tavaramerkkiä, johon väite perustui.

30 Valituksenalaisessa tuomiossa unionin yleinen tuomioistuin on virheellisesti havainnut oikeudellisen aukon, jonka se on pyrkinyt täyttämään peräkkäisillä analogioilla, joiden vaikutuksena on, että nyt käsiteltävässä asiassa sovellettavan asetuksen N:o 2868/95 49 säännön 1 kohta sivuutetaan ja että SMHV:n valituslautakunnat pakotetaan soveltamaan SMHV:n ohjeita ja näin ollen säännöksiä, jotka eivät liity mitenkään kyseiseen tapaukseen.

31 Kyseisen 49 säännön 1 kohdan mukaisesti asetuksen N:o 40/94 57–59 artiklassa säädettyjen edellytysten noudattamatta jättämiseen liittyvät puutteet on poistettava kyseisen asetuksen 59 artiklassa vahvistetun määräajan kuluessa eli neljän kuukauden kuluessa valituksenalaisen päätöksen tiedoksi antamisesta.

32 Koska lisäksi saman säännön 2 kohdan mukaan määräaika mahdollisten puutteiden poistamiseksi myönnetään valittajalle vain, jos SMHV:n valituslautakunta toteaa, ettei valitus täytä asetuksen N:o 40/94 tai asetuksen N:o 2868/95 säännösten vaatimuksia, erityisesti sitä, mitä on esitetty viimeksi mainitun asetuksen 48 säännön 1 kohdan a ja b alakohdassa, SMHV:n mukaan kyseisen asetuksen 49 säännössä kielletään SMHV:n valituslautakuntaa myöntämästä määräaikaa asetuksen N:o 40/94 58 artiklan noudattamatta jättämiseen liittyvien puutteiden poistamiseksi. Kun otetaan huomioon, ettei Nike ole perustellut kyseisen asetuksen 59 artiklassa säädetyssä neljän kuukauden määräajassa sitä, että se on asianosaisen asemassa menettelyssä, riidanalaisessa päätöksessä on perustellusti todettu, että Niken valitus oli jätettävä tutkimatta asetuksen N:o 2868/95 49 säännön 1 kohdan, luettuna yhdessä asetuksen N:o 40/94 58 artiklan kanssa, nojalla.

33 Lisäksi SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta ei SMHV:n mukaan syyllistynyt millään tavalla Niken puolustautumisoikeuksien loukkaamiseen, kun se ei myöntänyt määräaikaa Niken valituksen tutkimisedellytysten puuttumisen korjaamiseksi, koska unionin yleisen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tosiseikkojen arviointi kuuluu päätökseen itseensä. Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat päätösluonteisen toimen perustan, mutta ei siihen hallintoelimen lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua. Koska Nike on itse esittänyt kyseiset asiakirjat SMHV:ssä, sillä on ollut mahdollisuus ottaa kantaa niiden merkityksellisyyteen.

34 Ensimmäisen valitusperusteensa toisessa osassa SMHV väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on laiminlyönyt valituksenalaista tuomiota koskevan perusteluvelvollisuutensa, kun se ei ole lausunut asetuksen N:o 40/94 58 artiklan eikä asetuksen N:o 2868/95 49 säännön 1 kohdan soveltuvuudesta muutoksenhakumenettelyyn.

35 Ensimmäisestä valitusperusteesta Nike katsoo, että unionin yleinen tuomioistuin on perustellusti kumonnut riidanalaisen päätöksen, koska SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta oli rikkonut asetuksen N:o 2868/95 50 sääntöä ja asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, kun se epäsi Nikeltä mahdollisuuden esittää lisätodisteita, joilla voidaan osoittaa, että vedottu aikaisempi oikeus on luovutettu sille. Kyseisen 73 artiklan mukaan SMHV:n päätös ei nimittäin voi perustua sellaisiin syihin, joihin osapuolet eivät ole voineet ottaa kantaa, mikä kuuluu sen vähimmäisoikeusvarmuuden piiriin, jota osapuolilla on oikeus odottaa hallinnolta. Asetuksen N:o 40/94 58 artikla ei ole peruste poiketa tästä periaatteesta.

36 Nike väittää, että unionin yleisessä tuomioistuimessa käydyssä menettelyssä SMHV ei ole kiistänyt sitä, että riidanalaisessa päätöksessä valituksen tutkimatta jättäminen perustui asetuksen N:o 40/94 58 artiklassa säädettyjen edellytysten noudattamatta jättämiseen, eikä sitä, että SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta ei ollut antanut Nikelle mahdollisuutta ottaa kantaa kyseiseen tutkimatta jättämisen perusteeseen. Nike päättelee tästä, että valituksenalainen tuomio on tämän vuoksi, siltä osin kuin on kyse kyseisen asetuksen 73 artiklassa tarkoitetusta puolustautumisoikeuksien loukkaamisesta, unionin oikeuden mukainen.

37 Lisäksi Niken mukaan asetuksen N:o 40/94 58 artiklan soveltamisen on oltava johdonmukaista muiden kyseisen asetuksen ja asetuksen N:o 2868/95 säännösten kanssa, sekä erityisesti sen kanssa, miten käsite ”osapuoli” on ymmärrettävä väitemenettelyssä. SMHV:n ilmaisusta ”osapuoli”, sellaisena kuin se sisältyy asetuksen N:o 40/94 58 artiklaan, esittämässä tulkinnassa sekoitetaan ”osapuolen” ja aikaisemman oikeuden ”haltijan” asema jättämällä kyseisen asetuksen säännöksissä käytetyt erilaiset ilmaisut huomiotta. Ilmaisun ”osapuoli” käyttö kyseisessä 58 artiklassa merkitsee, että kyseisessä asetuksessa sallitaan mainitun ”haltijan” aseman osoittaminen jälkikäteen ja määräajassa. Nike siis väittää, että luovutuksensaaja voi nyt käsiteltävässä asiassa tehdä valituksen päätöksestä, jolla väitemenettely päätetään.

38 Toisessa valitusperusteessaan, jonka mukaan SMHV:n ohjeita ja asetuksen N:o 2868/95 49 säännön 1 kohtaa on rikottu, SMHV katsoo, että valituksenalaisessa tuomiossa on oikeudellinen virhe siltä osin kuin siinä on todettu kyseisen asetuksen 50 säännön 1 kohdan nojalla, että SMHV:n valituslautakunnat ovat velvollisia soveltamaan SMHV:n ohjeita.

39 SMHV:n mukaan kyseiset ohjeet on osoitettu SMHV:n henkilöstölle, ja niitä käytetään tutkijoiden ja SMHV:n eri osastojen tekemien päätösten perustana, mutta SMHV:n valituslautakunnat, jotka valvovat muun muassa kyseisten yksiköiden päätösten yhteensopivuutta asetusten N:o 40/94 ja N:o 2868/95 säännösten kanssa, eivät ole velvollisia soveltamaan niitä.

40 Lisäksi SMHV:n valituslautakuntien päätökset kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Kyseisten päätösten laillisuutta pitäisi näin ollen arvioida vain asetusten N:o 40/94 ja N:o 2868/95, sellaisina kuin unionin tuomioistuimet ovat niitä tulkinneet, perusteella eikä SMHV:n aikaisemman käytännön perusteella.

41 Tässä asiayhteydessä valituksenalaisen tuomion viittaus asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohtaan on erityisen virheellinen, koska yhtäältä kyseisessä säännössä mainitaan nimenomaisesti, että sitä sovelletaan ”jollei toisin säädetä”, vaikka saman asetuksen 49 säännössä on juuri toisin säädetty. Toisaalta säännökset, joihin kyseisessä 1 kohdassa viitataan, voivat olla vain lainsäädäntöön kuuluvia tekstejä – erityisesti asetukset N:o 40/94 ja N:o 2868/95 – eivätkä SMHV:n elimille osoitettuja hallinnollisia ohjeita.

42 Nike katsoo sitä vastoin, että vaikka SMHV:n menettelyä rajoittaa se, että sen on noudatettava laillisuusperiaatetta, kyseinen virasto on myöntänyt ja vahvistanut, että ”johdonmukaisuuden vaatimusta” noudatetaan muun muassa hyväksymällä enemmän tai vähemmän velvoittavia sisäisiä ohjeita. Tämän vuoksi SMHV:n pitäisi soveltaa asian kannalta merkityksellisiä asetusten N:o 40/94 ja N:o 2868/95 säännöksiä SMHV:n ohjeiden mukaisesti. Valituksenalaisen tuomion viittaus SMHV:n valituslautakuntien velvollisuuteen soveltaa kyseisiä ohjeita ei näin ollen merkitse oikeudellista virhettä. Valituslautakuntien on nimittäin sovellettava asetuksen N:o 2868/95 31 säännön 6 kohtaa kyseisissä ohjeissa mainitulla tavalla silloin, kun ei ole olemassa erityistä lain säännöstä.

43 Lopuksi Nike väittää, että SMHV:n valituslautakunnat voivat sellaisten tosiseikkojen ohella, joihin osapuolet ovat nimenomaisesti vedonneet, ottaa huomioon yleisesti tunnettuja tosiseikkoja. Vaikka asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdasta seuraa, että inter partes -menettelyssä osapuolten asiana on esittää riittävää näyttöä siitä, mihin he vetoavat, kyseinen artikla ei kuitenkaan vapauta SMHV:n ensimmäistä valituslautakuntaa velvollisuudesta tutkia vedotun aikaisemman oikeuden luovutusasiakirjaa, joka on esitetty Niken asemaa kyseisen oikeuden haltijana tukevana asiakirjana, sitäkin suuremmalla syyllä, kun otetaan huomioon, että tavaramerkin, johon väite perustui, alkuperä ja haltijan asema ovat yleisesti tunnettuja.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

44 Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa ja toisessa valitusperusteessa SMHV väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 58 artiklaa ja asetuksen N:o 2868/95 49 sääntöä, kun se ei ole ottanut huomioon kyseisten säännösten sovellettavuutta ja kun se on pakottanut SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan soveltamaan soveltuvin osin SMHV:n ohjeita arvioitaessa sellaisen henkilön asiavaltuutta, joka on tehnyt valituksen SMHV:n väiteosaston päätöksestä. Unionin yleinen tuomioistuin on päättänyt, että valituslautakunnan olisi pitänyt antaa Nikelle lisämääräaika, jotta se voisi esittää huomautuksensa aikaisemman oikeuden luovutuksesta, johon se oli vedonnut perustellakseen asiavaltuutensa, tai esittää siitä lisätodisteita.

45 SMHV:n väiteosaston päätöksestä tehdyn valituksen tutkittavaksi ottamisesta asetuksen N:o 40/94 58 artiklan ensimmäisessä virkkeessä säädetään, että päätökseen johtaneen menettelyn osapuoli, jolle päätös on vastainen, voi hakea muutosta tähän päätökseen.

46 Kyseisen asetuksen 59 artiklassa säädetään, että valitus on tehtävä SMHV:lle kirjallisena kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta ja että valituksen perusteet sisältävä kirjelmä on jätettävä neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksi antamisesta.

47 Asetuksen N:o 2868/95 49 säännön 1 ja 2 kohdassa, jotka sisältävät muun muassa kyseisten 58 ja 59 artiklan soveltamista koskevat yksityiskohtaiset säännöt, vahvistetaan valituksen tutkittavaksi ottamisen arvioimiseen liittyvät erityiset säännöt.

48 Tässä suhteessa valituksen tutkimatta jättämisestä ja puutteiden poistamisen yksityiskohtaisista säännöistä silloin, kun on olemassa mahdollinen tutkimatta jättämisen peruste, joka liittyy muun muassa samoissa artikloissa säädettyjen edellytysten noudattamatta jättämiseen, asetuksen N:o 2868/95 49 säännön 1 kohdassa säädetään, että jos valitus ei ole muun muassa asetuksen N:o 40/94 58 artiklan mukainen, valituslautakunta hylkää sen puutteellisena, jollei kaikkia puutteita poisteta kyseisen asetuksen 59 artiklassa vahvistetun määräajan kuluessa.

49 Kyseisessä 59 artiklassa säädetään kuitenkin kahdesta eri määräajasta, kuten tämän tuomion 46 kohdasta ilmenee. Jotta annettaisiin todellinen mahdollisuus poistaa kyseisen 49 säännön 1 kohdassa tarkoitetut puutteet, on otettava huomioon sen päätöksen, josta valitus on tehty, tiedoksiantopäivästä alkava neljän kuukauden määräaika.

50 Kyseisessä 1 kohdassa ei sen sanamuodon mukaan pelkästään olla säätämättä SMHV:n mahdollisuudesta asettaa lisämääräaika sille, joka tekee valituksen poistaakseen puutteen, joka liittyy asiavaltuutta koskevaan näyttöön, vaan lisäksi saman 49 säännön 2 kohdassa tällainen mahdollisuus suljetaan pois.

51 Viimeksi mainitussa kohdassa nimittäin säädetään, että jos valituslautakunta toteaa, että valitus ei täytä asetuksen N:o 40/94 säännöksiä eikä asetuksen N:o 2868/95 sääntöjen määräyksiä, erityisesti sitä, mitä on esitetty kyseisen asetuksen 48 säännön 1 kohdan a ja b alakohdassa, se ilmoittaa asiasta valittajalle ja kehottaa tätä poistamaan puutteet asettamansa määräajan kuluessa. Jos puutteita ei poisteta ajoissa, valituslautakunta hylkää valituksen puutteellisena.

52 Asetuksen N:o 2868/95 49 säännön 2 kohdan viittauksesta ”säännöksiin ja määräyksiin” seuraa selvästi, ettei SMHV:n valituslautakunta voi myöntää lisämääräaikaa tilanteessa, jossa puute liittyy kyseisen säännön 1 kohdassa nimenomaisesti mainittujen säännösten ja määräysten, erityisesti asetuksen N:o 40/94 58 artiklan, noudattamatta jättämiseen.

53 Se, ettei lisämääräaikaa voida myöntää, ei vaaranna sitä oikeutta tulla kuulluksi, josta säädetään asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa, jonka mukaan SMHV:n päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. Tämä oikeus ei nimittäin edellytä, että

SMHV:n valituslautakunnan on ennen kuin se vahvistaa lopullisen kantansa osapuolen esittämien seikkojen arvioinnista annettava osapuolelle uusi mahdollisuus esittää näkemyksensä kyseisistä seikoista (ks. vastaavasti asia C-193/09 P, Kaul v. SMHV, määräys 4.3.2010, Kok., s. I-27*, 58 ja 66 kohta).

54 Tästä seuraa, että sen, joka tekee valituksen SMHV:n valituslautakunnassa, on perusteltava asiavaltuutensa asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa säädetyssä neljän kuukauden määräajassa sen uhalla, että valitus jätetään tutkimatta. Kyseisellä henkilöllä on oikeus omasta aloitteestaan poistaa mahdollinen tutkimatta jättämisen peruste samassa määräajassa.

55 Jos siis merkki, johon väite perustui, on luovutettu ilman, että kyseinen luovutus on voitu ottaa huomioon SMHV:n väiteosastossa käydyn menettelyn aikana, luovutuksensaajan asiana on esittää SMHV:n valituslautakunnassa näyttöä siitä, että hänestä on tullut kyseisen merkin haltija luovutuksen perusteella, perustellakseen asiavaltuutensa asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa säädetyssä neljän kuukauden määräajassa sen uhalla, että hänen valituksensa jätetään tutkimatta.

56 Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin on nyt käsiteltävässä asiassa soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 58 artiklaa ja asetuksen N:o 2868/95 49 säännön 1 ja 2 kohtaa, koska se ei ole ottanut huomioon asetuksen N:o 2868/95 49 säännön 1 kohdan sovellettavuutta ja koska se on päättänyt, että SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan olisi pitänyt kyseisen asetuksen 50 säännön 1 kohtaa sekä analogisesti kyseisen asetuksen 31 säännön 6 kohtaa ja tämän tuomion 17 kohdassa mainitun kohdan osalta väitemenettelyä koskevia SMHV:n ohjeita soveltamalla soveltuvin osin antaa Nikelle mahdollisuus esittää huomautuksensa tai lisänäyttöä, jolla voidaan osoittaa sen aikaisemman oikeuden luovutus, johon Nike oli vedonnut perustellakseen asiavaltuutensa.

57 Siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin on valituksenalaisella tuomiolla katsonut, että SMHV:n valituslautakunnilla on velvollisuus soveltaa SMHV:n ohjeita, vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan on niin, kuten SMHV väittää, että päätökset, jotka kyseisten valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin, joten samojen valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan tämän asetuksen perusteella, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet (ks. vastaavasti asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok., s. I-7975, 47 kohta; asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-551, 48 kohta ja yhdistetyt asiat C-202/08 P ja C-208/08 P, American Clothing Associates v. SMHV ja SMHV v. American Clothing Associates, tuomio 16.7.2009, Kok., s. I-6933, 57 kohta).

58 Lisäksi on huomattava, että nyt käsiteltävässä asiassa se, että SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta on soveltanut asetuksen N:o 2868/95 49 säännön 1 kohtaa, on yhteensopiva kyseisen asetuksen 50 säännön 1 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa, jonka mukaan valitusmenettelyssä sovelletaan soveltuvin osin säännöksiä, jotka koskevat menettelyä valituksenalaisen päätöksen tehneellä osastolla, jollei toisin säädetä. Saman asetuksen 49 säännössä nimittäin säädetään nimenomaan toisin siltä osin kuin siinä pyritään erityisesti sääntelemään puutteiden poistamisen yksityiskohdista silloin, kun on olemassa tutkimatta jättämisen peruste, joka liittyy asianosaisen asemaa SMHV:n valituslautakunnassa valituksen tekohetkellä koskeviin perusteluihin. Tämän vuoksi se sulkee tältä osin pois kyseisen asetuksen 31 säännön 6 kohdan kaltaisten muiden säännösten ja määräysten, jotka koskevat menettelyä valituksenalaisen päätöksen tehneellä osastolla, soveltamisen soveltuvin osin.

59 Tässä tilanteessa ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa ja toinen valitusperuste on hyväksyttävä perusteltuina, eikä ensimmäisen valitusperusteen toista osaa ole tarpeen tutkia.

60 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan toisen virkkeen mukaan unionin tuomioistuin voi kumotessaan unionin yleisen tuomioistuimen tuomion palauttaa asian viimeksi mainitun ratkaistavaksi. Nyt käsiteltävässä asiassa edellä esitetystä seuraa, että valituksenalainen tuomio on kumottava siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin on kyseisessä tuomiossa asetuksen N:o 40/94 58 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 49 säännön vastaisesti katsonut,

että SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta on riidanalaisella päätöksellä rikkonut asetuksen N:o 2868/95 31 säännön 6 kohtaa ja 50 säännön 1 kohtaa, kun se on jättänyt tutkimatta Niken valituksen. Koska unionin yleinen tuomioistuin ei ole tutkinut Niken esittämää neljättä kanneperustetta, joka koskee vedotun aikaisemman oikeuden luovutusasiakirjan arviointivirhettä, asia on palautettava unionin yleiseen tuomioistuimeen ja oikeudenkäyntikuluista on päätettävä myöhemmin.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-137/09, Nike International vastaan SMHV – Muñoz Molina (R10), 24.11.2010 antama tuomio kumotaan siltä osin kuin unionin yleinen tuomioistuin on kyseisessä tuomiossa yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94, sellaisena kuin se on muutettuna 18.12.2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1891/2006, 58 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95, sellaisena kuin se on muutettuna 29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005, 49 säännön vastaisesti katsonut, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäinen valituslautakunta on 21.1.2009 tekemässään päätöksessä (asia R 551/2008-1) rikkonut asetuksen N:o 2868/95, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 1041/2005, 31 säännön 6 kohtaa ja 50 säännön 1 kohtaa, kun se on jättänyt tutkimatta Nike International Ltd:n valituksen.**

2) **Asia palautetaan unionin yleiseen tuomioistuimeen.**

3) **Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.**

Allekirjoitukset