JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

ELEANOR SHARPSTON

26 päivänä lokakuuta 2006 [1]

1. Voiko valituslautakunta sellaisessa tilanteessa, jossa

– aikaisemman tavaramerkin haltija on tehnyt väitteen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta vastaan

– tavaramerkkien harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto tai SMHV) väiteosasto on asettanut väitteen tueksi esitettävän aineiston toimittamiselle tietyt määräajat ja hylännyt väitteen tässä määräajassa toimitetun aineiston perusteella ja

– väitteentekijä on valittanut väitteen hylkäämisestä viraston valituslautakunnalle,

jättää huomiotta väitteen tueksi esitetyn uuden aineiston, jos sitä ei ole toimitettu väiteosaston asettamassa määräajassa? Vai onko väitteentekijä automaattisesti oikeutettu siihen, että väite arvioidaan uudelleen aineelliselta kannalta minkä tahansa siinä vaiheessa toimitetun aineiston perusteella?

2. Tässä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta [2] tehdyssä valituksessa pyydetään ratkaisua pääasiassa näihin kysymyksiin. Yleisemmällä tasolla tarkasteltuna asiassa on kyse valituslautakunnan asemasta ja tehtävästä valitusmenettelyssä.

1 – Alkuperäinen kieli: englanti.

2 – Asia T-164/02, Kaul v. SMHV, tuomio 10.11.2004 (Kok. 2004, s. II-3807).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3. Väite- ja valitusmenettelyihin sovellettavat oikeussäännöt ovat neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 [3] (jäljempänä tavaramerkkiasetus) ja komission asetus (EY) N:o 2868/95 [4] (jäljempänä täytäntöönpanoasetus).

Tavaramerkkiasetus

4. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan ("Suhteelliset hylkäysperusteet") mukaan yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus hylätään, jos aikaisemman tavaramerkin haltija osoittaa, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, ja että tämä aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran alueella, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu (8 artiklan 1 kohdan b alakohta). Tässä yhteydessä "Aikaisemmalla tavaramerkillä" tarkoitetaan tavaramerkkejä, jotka tiettynä päivänä ovat jossakin jäsenvaltiossa "yleisesti tunnettuja" [5] (8 artiklan 2 kohdan c alakohta) – vaikkei niitä olisi edes rekisteröity.

5. Tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 1 kohdassa säädetään, että aikaisempien tavaramerkkien haltijat voivat tehdä tavaramerkin rekisteröintiä vastaan väitteen kolmen kuukauden kuluessa tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisesta sillä perusteella, että tavaramerkki olisi 8 artiklan mukaisesti hylättävä. [6]

6. Tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 3 kohdan mukaan väite on tehtävä kirjallisesti ja se on perusteltava. Se katsotaan tehdyksi vasta väitemaksun suorittamisen jälkeen. Väitteentekijä voi esittää väitteensä tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia viraston asettamassa määräajassa.

7. Tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa: "Tutkiessaan väitettä virasto pyytää, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa toisten osapuolten tai sen itsensä ilmoituksia koskevia huomautuksia."

8. Tavaramerkkiasetuksen 57 artiklan nojalla virastossa tavaramerkkiasioita ensimmäisenä

3 – Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1). Asetusta on muutettu useaan kertaan, mutta siihen ei ennen asian tosiseikkojen tapahtumista ole tehty sellaisia muutoksia, joilla olisi tässä tapauksessa merkitystä.

4 – Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettu asetus (EYVL L 303, s. 1). Sitä on sittemmin muutettu, ks. jäljempänä 22–24 kohta.

5 – Teollisoikeuden suojelemisesta 20.3.1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen 6 a artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

6 – Aikaisempien tavaramerkkien haltijat eivät suinkaan menetä kokonaan mahdollisuutta rekisteröinnin vastustamiseen, vaikka väite jäisikin niiltä tekemättä kolmen kuukauden määräajassa. Ne nimittäin voivat 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla panna vireille 55 ja 56 artiklassa säännellyn mitättömyysmenettelyn, jolle ei ole asetettu mitään määräaikaa. Virastossa tällaisista menettelyistä vastaa mitättömyysosasto. Kyseisen asetuksen 96 artiklassa mainitaan myös "yhteisön tavaramerkkituomioistuimet", joita jäsenvaltiot nimeävät ratkomaan tämänkaltaisia vaatimuksia.

asteena käsittelevien osastojen (eli pääasiassa tutkijoiden, väiteosastojen ja mitättömyysosastojen) päätöksistä voidaan tehdä viraston sisäinen valitus. Asetuksen 59 artiklassa säädetään, että valitus on tehtävä kirjallisena kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta, mutta se katsotaan tehdyksi vasta, kun valitusmaksu on suoritettu. Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä on jätettävä neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta.

9. Tavaramerkkiasetuksen 60 artiklan mukaan asiaa ensimmäisenä asteena käsitellyt osasto voi oikaista päätöksensä kuukauden määräajassa, jos se pitää oikaisua perusteltuna. Muussa tapauksessa, tai jos toinen menettelyn osapuoli vastustaa valituksentekijää, valitus on siirrettävä valituslautakuntaan.

10. Tavaramerkkiasetuksen 61 artiklan 2 kohdan mukaan valituslautakunnan tulee "kehottaa, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa sen itsensä niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia".

11. Tutkittuaan valituksen hyväksyttävyyden [7] valituslautakunta tekee 62 artiklan 1 kohdan mukaan valitusta koskevan päätöksen, jota tehdessään se voi "joko käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tälle osastolle edelleen päätettäväksi".

12. Tavaramerkkiasetuksen 63 artiklan mukaan valituslautakuntien päätökset voidaan kahden kuukauden kuluessa saattaa yhteisöjen tuomioistuimen (siis ensisijaisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen) [8] käsiteltäväksi, ja tällaisen kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, asiaa koskevan oikeussäännön rikkominen tai harkintavallan väärinkäyttö. Yhteisöjen tuomioistuimella on toimivalta sekä kumota riitautettu päätös että muuttaa sitä (ja EY 225 artiklan 1 kohdan nojalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioon voidaan hakea muutosta yhteisöjen tuomioistuimesta vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin).

13. Tavaramerkkiasetuksen 73–80 artiklaan sisältyy yleisiä menettelysäännöksiä.

14. Sen 73 artiklassa täsmennetään seuraavaa: "Virasto perustelee päätöksensä. Ne

7 – Asetuksen englanninkielisessä toisinnossa tämä on käännetty epäonnistuneesti vastineella "allowability" – ilmaus on ilmeisesti otettu Euroopan patenttisopimuksesta, jossa sitä käytetään tässä merkityksessä. Ks. myös tämän ratkaisuehdotuksen 36 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

8 – Ks. tavaramerkkiasetuksen johdanto-osan 13 perustelukappale.

voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa."

Täytäntöönpanoasetus

15. Tavaramerkkiasetuksen 74 artiklassa säädetään seuraavaa:

17. Asian tosiseikkojen tapahtumahetkellä täytäntöönpanoasetuksen II osastoon ("Väitemenettely ja käytön todistaminen") sisältyivät seuraavat asiaa koskevat säännöt.

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

Väitemenettely

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

18. Täytäntöönpanoasetuksen 15 säännön 2 kohdan d alakohdassa säädetään, että väiteilmoituksessa on oltava "selvitys väitteen perusteista".

16. Tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan 1 kohdan mukaan "virastossa toteutettavien menettelyjen" yhteydessä voidaan todisteet antaa tai hankkia muun muassa seuraavasti: kuulemalla osapuolia, pyytämällä tietoja, esittämällä asiakirjoja ja todistuskappaleita, kuulemalla todistajia, pyytämällä asiantuntijalausuntoja ja antamalla valaehtoisia vakuutuksia tai vaikutukseltaan vastaavia kirjallisia vakuutuksia.

19. Täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 1 kohdan mukaan väiteilmoitus "voi sisältää väitteen tueksi esitettäviä seikkoja, todisteita ja perusteluja sekä väitettä tukevia asiakirjoja". Sen 16 säännön 3 kohdassa mainitaan, että tällaiset seikat ja väitettä tukevat asiakirjat voidaan myös toimittaa "väitemenettelyn alkamisen jälkeen viraston 20 säännön 2 kohdan mukaisesti määräämän ajan kuluessa".

20. Täytäntöönpanoasetuksen 20 säännön 2 kohdassa säädetään seuraavaa: "Jos väitteentekijä ei ole toimittanut 16 säännön 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja seikkoja, todisteita ja perusteluja, virasto kehottaa väitteentekijää toimittamaan tämän aineiston viraston asettaman määräajan kuluessa."

23. Vaikka II osasto on muotoiltu kokonaan uudelleen, asiaa koskevat säännöt ovat pysyneet olennaisilta osin samanlaisina. Täytäntöönpanoasetuksen 19 säännön 4 kohdassa täsmennetään kuitenkin seuraavaa: "Virasto ei ota huomioon sellaisia asiakirjoja tai muuta kirjallista aineistoa taikka niiden osia, joita ei ole jätetty – – viraston asettaman määräajan kuluessa."

Valitukset

21. Valituksista säädetään täytäntöönpanoasetuksen X osastossa. Asian tosiseikkojen tapahtumahetkellä täytäntöönpanoasetuksen 50 säännön 1 kohta oli muotoiltu seuraavasti: "Jollei toisin säädetä, valitusmenettelyssä sovelletaan soveltuvin osin säännöksiä, jotka koskevat menettelyä valituksenalaisen päätöksen tehneellä osastolla."

24. Muutosasetuksella lisättiin X osastossa olevan 50 säännön 1 kohtaan myös seuraavat kaksi alakohtaa:

"Kun valitus kohdistuu väiteosaston tekemään päätökseen, valituslautakunta rajaa valituksen tutkimisen niihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, jotka on esitetty väiteosaston asetuksen ja näiden sääntöjen mukaisesti asettamassa määräajassa, [10] ellei valituslautakunta katso, että olisi otettava huomioon uusia tai täydentäviä tosiseikkoja ja todisteita [tavaramerkki]asetuksen 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti."

Asian tosiseikkojen tapahtumisen jälkeiset muutokset

22. Täytäntöönpanoasetuksen II ja X osastoa on asian tosiseikkojen tapahtumisen jälkeen muutettu. [9]

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntö

25. Esillä olevan asian [11] kaltaisia tapauksia käsitellessään ensimmäisen oikeusasteen

9 – Ks. 29.6.2005 annettu komission asetus (EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4), joka tuli voimaan 25.7.2005.

10 – Oletettavasti tässä tarkoitetaan "[tavaramerkki]asetusta"; kyseisen kohdan kieliversioissa on eroja.

11 – Ks. edellä 1 kohta.

tuomioistuin ei ole aina ollut täysin johdonmukainen lähestymistavoissaan. Virasto onkin esittänyt yhdeksi valituksensa syistä sen, että se haluaa tietää, mikä näistä oikeuskäytännössä esiintyvistä vaihtoehdoista on oikea. Näin ollen on ensin hyödyllistä tarkastella näitä eri lähestymistapoja.

26. Kaikissa käsitellyissä tapauksissa on ollut lähtökohtana asiaa ensimmäisenä asteena käsittelevien osastojen (erityisesti tutkijoiden ja väiteosaston) ja valituslautakunnan välillä vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden [12] käsite.

27. Tämä käsite tuli ensimmäisen kerran esille ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa Baby-Dry antamassa tuomiossa, [13] joka oli ensimmäinen sen käsiteltäväksi saatettu yhteisön tavaramerkkiä koskeva tapaus. Tässä tuomiossa se totesi, että vastuu tavaramerkkiasetuksen täytäntöönpanosta kuuluu koko virastolle, jonka alaisuudessa valituslautakunta toimii. Tavaramerkkiasetuksen systematiikasta ja erityisesti sen 59 ja 60 artiklasta, 61 artiklan 2 kohdasta ja 62 artiklan 1 kohdasta nimittäin käy selvästi ilmi, että tutkijoiden ja valituslautakunnan tehtävät liittyvät läheisesti toisiinsa.

28. Valituslautakunta ei siis voinut hylätä kantajan perustelua vain sillä perusteella, että sitä ei ollut esitetty tutkijalle. Valituslautakunnan olisi pitänyt valituksen tutkittuaan joko ratkaista kysymys tai palauttaa asia tutkijalle. Tämä ei mitenkään sulje pois sitä, etteikö valituslautakunta voisi jättää huomioimatta tosiseikkoja, joihin asianosaiset eivät ole vedonneet, tai todisteita, joita sille ei ole esitetty määräajassa; [14] kyseisessä tapauksessa näin ei kuitenkaan ollut, vaan valittaja oli valituksensa perusteissa esittänyt, mihin säännökseen sen tarkoituksena oli vedota, eikä sille ollut asetettu määräaikaa näytön esittämistä varten.

29. Baby-Dry-tapaus koski ex parte -menettelyä (tavaramerkin rekisteröintihakemuksen hylkäämistä koskevasta tutkijan päätöksestä tehty valitus, jossa ei ole vastapuolta). Toiminnallisen jatkuvuuden käsitettä on sovellettu myös esillä olevan asian kaltaisissa inter partes -menettelyissä (väiteosaston päätöksistä tehdyissä valituksissa, joissa on kaksi asianosaista – tavaramerkin hakija ja väitteentekijä).

30. Ensimmäinen tämänkaltainen tapaus oli asia Kleencare. [15] Siinä antamassaan tuomiossa ensimmäisen oikeusasteen tuomiois-

12 – Ranskaksi "continuité fonctionnelle"; käytännöllisyyden vuoksi käytän jatkossa ilmausta "toiminnallinen jatkuvuus".

13 – Asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 8.7.1999 (Kok. 1999, s. II-2383, 30–45 kohta). Yhteisöjen tuomioistuin kumosi tuomion asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV (Baby-Dry), 20.9.2001 antamallaan tuomiolla (Kok. 2001, s. I-6251), mutta ei sillä perusteella, että valituslautakunnalle olisi esitetty jotakin uutta aineistoa.

14 – Tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohta.

15 – Asia T-308/01, Henkel v. SMHV – LHS (UK) (Kleencare), tuomio 23.9.2003 (Kok. 2003, s. II-3253, 24–32 kohta, erityisesti 26, 29 ja 32 kohta).

tuin totesi, että koska valituslautakunnat tutkivat asiaa ensimmäisenä asteena käsitelleiden osastojen päätöksistä tehtyjä valituksia, tutkinnan laajuus ei lähtökohtaisesti määräydy kyseisen osapuolen esittämien perusteiden mukaan vaan riippuu siitä, voidaanko asiassa tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena oleva päätös, ja valituslautakunnan päätöksen tulee perustua kaikkiin asianomaisen osapuolen joko asian ensimmäisenä asteena ratkaisseelle osastolle toimittamiin taikka valitusmenettelyssä esittämiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin (tämän kuitenkaan rajoittamatta tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdan soveltamista). [16]. Tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 1 kohdassa, joka rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä rajaa tutkimuksen "seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin", viitataan viraston päätöksen perusteena oleviin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin – toisin sanoen niihin seikkoihin ja todisteisiin, joilla päätöstä voidaan pätevästi perustella, ja säännöksiin, joita siihen kuuluu soveltaa. Mainitussa 74 artiklan 1 kohdassa ei kuitenkaan edellytetä, että tällainen aineisto tulisi sitä ennen nimenomaisesti tuoda esille tai käsitellä ensimmäisessä asteessa.

31. Kuten virasto huomautti suullisessa käsittelyssä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntö on asiassa Baby-Dry ja asiassa Kleencare annetuista tuomioista lähtien jakautunut kolmeen eri haaraan. Joissakin tuomioissa on omaksuttu se lähestymistapa, että kun asiaa ensimmäisenä asteena käsittelevä osasto on vahvistanut aineiston toimittamiselle tietyt määräajat, niitä ei voida sivuuttaa toimittamalla aineistoa jälkikäteen. Tietyissä muissa tuomioissa kysymyksen on katsottu kuuluvan pääasiassa kyseisen osaston tai valituslautakunnan harkintaan. Kolmas oikeuskäytännön haara on perustunut siihen käsitykseen, että määräajat periaatteessa "nollautuvat" automaattisesti silloin, kun päätöksestä valitetaan.

32. Ensimmäistä lähestymistapaa noudatetaan esimerkiksi asiassa ILS annetussa tuomiossa. [17] Siinä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 1 kohdan (jonka mukaan virasto täsmentää määräajan, jonka kuluessa väitteentekijän on toimitettava todisteet aikaisemman tavaramerkin käytöstä) ja tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 2 kohdan nojalla väite on hylättävä, jos käytöstä ei esitetä todisteita sitä varten asetetussa määräajassa. Määräajan pakottava luonne tarkoittaa, ettei virasto voi ottaa huomioon mitään jälkikäteen toimitettuja todisteita. Jos väitteentekijä toimittaa asiakirjoja määräajan umpeuduttua, se, että valittaja sen jälkeen kyseenalaistaa nämä todisteet, ei voi johtaa siihen, että määräaika alkaa uudelleen alusta, mikä merkitsisi väitteentekijän toimittamien lisätodisteiden taannehtivaa hyväksymistä. Virasto voi ottaa huomioon vain määräajassa toimitetut asiakirjat. Kaikki tämän määräajan jälkeen toimitetut lisätodisteet on jätettävä huomiotta.

33. Toista lähestymistapaa edustaa esimerkiksi asiassa Marienfelde annettu tuomio, [18]

16 – Mielestäni tämä jokseenkin lyhytsanainen ilmaus tarkoittaa seuraavaa: sanotun kuitenkaan rajoittamatta 74 artiklan 2 kohdan soveltamista aineiston toimittamiseen itse valitusmenettelyn määräajan umpeuduttua.

17 – Asia T-388/00, Institut für Lernsysteme v. SMHV, tuomio 23.10.2002 (Kok. 2002, s. II-4301, 27–30 kohta).

18 – Asia T-334/01, MFE Marienfelde v. SMHV, tuomio 8.7.2004 (Kok. 2004, s. II-2787, 56 ja 57 kohta).

jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että täytäntöönpanoasetuksen 22 säännön 1 kohtaa ei voida tulkita siten, että sen mukaan ei olisi mahdollista ottaa uusien seikkojen olemassaoloon nähden huomioon lisätodisteita, vaikka ne toimitetaan vasta kyseisen määräajan umpeutumisen jälkeen, ja että tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdassa on jätetty viraston osastojen harkintaan se, ottavatko ne huomioon määräajan umpeutumisen jälkeen esitettyjä todisteita.

34. Nyt käsiteltävänä oleva valituksenalainen tuomio puolestaan edustaa oikeuskäytännön kolmatta ja viimeistä lähestymistapaa. Tämän muissakin viimeaikaisissa tuomioissa noudatetun lähestymistavan mukaan asiakirjaa ei ole esitetty tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla liian myöhään, mikäli se on toimitettu valituslautakunnalle kyseisen asetuksen 59 artiklassa säädetyssä neljän kuukauden määräajassa, minkä vuoksi valituslautakunta ei voi kieltäytyä ottamasta huomioon kyseistä asiakirjaa. [19]

35. Valituslautakunta puolestaan on toistuvasti katsonut, että virastossa käytävien menettelyjen osapuolet eivät voi yksinkertaisesti sivuuttaa määräaikoja ja toimittaa sille todisteita, jotka olisi voitu ja jotka olisi pitänyt toimittaa tätä varten asetetussa määräajassa, ellei valituslautakunta totea, että olisi otettava huomioon uusia tai täydentäviä tosiseikkoja ja todisteita tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti. [20]

Euroopan patenttiviraston oikeuskäytäntö

36. Ennen valituksenalaisen tuomion käsittelyä on kiinnostavaa tarkastella lyhyesti Euroopan patenttiviraston oikeuskäytännössä esiintyviä vastaavia tapauksia. Euroopan patenttisopimuksella [21] perustetun viraston rakenne on hyvin samankaltainen kuin SMHV:n, ja monet tavaramerkkiasetuksen keskeisistä säännöksistä [22] ovat joko samanlaisia [23] tai hyvin samankaltaisia kuin tuossa yleissopimuksessa. Komission yhteisön tava-

19 – Ks. esim. asia T-275/03, Focus Magazin Verlag v. SMHV, tuomio 9.11.2005 (Kok. 2005, Kok. 2005, s. II-4725, 38 kohta) ja viimeksi asia T-252/04, Caviar Anzali v. SMHV, tuomio 11.7.2006 (Kok. 2006, Kok. 2006, s. II-2115, 38 kohta).

20 – Ks. esim. asia R 389/2004-1 – HYPERCO (FIG. MARK)/ HIPERCOR (FIG.MARK), päätös 2.3.2005, 26–29 kohta ja niissä mainitut päätökset.

21 – Eurooppapatenttien myöntämisestä tehty yleissopimus, joka allekirjoitettiin Münchenissä 5.10.1973. Yleissopimuksen ovat sittemmin allekirjoittaneet kaikki Euroopan unionin jäsenvaltiot (paitsi Malta, joka on vasta liittymässä yleissopimukseen) ja Euroopan talousalueen jäsenvaltiot sekä Bulgaria, Monaco, Romania, Sveitsi ja Turkki.

22 – Erityisesti 43 artiklan 1 kohta, 60 artikla, 62 artiklan 1 kohta, 74 artikla ja 76 artiklan 1 kohta.

23 – Englanniksi, ranskaksi ja saksaksi, Euroopan patenttisopimuksen kielillä.

ramerkkiä koskevaksi asetukseksi laatiman alkuperäisen ehdotuksen perusteluosassa ilmaistaankin selvästi, että yleiset menettelysäännökset ovat saaneet vaikutteita Euroopan patenttisopimuksesta.

37. Euroopan patenttiviraston valituslautakunnassa on lisäksi tullut esille hyvin samankaltaisia tapauksia kuin nyt yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistavaksi saatettu tapaus.

38. Patenttiviraston tärkein oikeuslähde näyttää olevan laajennetun valituslautakunnan päätös yhdistetyissä asioissa G 9/91 ja G 10/91.[24] Sen 18 kohdassa todetaan seuraavaa:

"Inter partes -valitusmenettelyn tarkoituksena on antaa hävinneelle osapuolelle mahdollisuus valittaa väiteosaston asiaperusteista tekemästä päätöksestä. Olisi tämän tarkoituksen vastaista hyväksyä sellaisia väiteperusteita, joita väiteosaston päätöksessä ei ole otettu huomioon. Lisäksi on todettava, että puhtaasti hallinnollisluonteisesta väitemenettelystä poiketen valitusmenettely on katsottava luonteeltaan lainkäyttömenettelyksi – –. Valitusmenettely ei lähtökohtaisestikaan ole niin tutkinnallinen kuin hallinnolliset menettelyt. Vaikka Euroopan patenttisopimuksen 114 artiklan 1 kohta[25] koskee muodollisesti myös valitusmenettelyä, kyseistä määräystä on yleensä perusteltua soveltaa valitusmenettelyssä tiukemmin kuin väitemenettelyssä. Edellä mainituista syistä laajennettu valituslautakunta katsoo etenkin uusien väiteperusteiden kohdalla, ettei tällaisia perusteita periaatteessa voida enää esittää valitusvaiheessa. Tämä lähestymistapa myös vähentää menettelyyn liittyvää epävarmuutta niiltä patentinhaltijoilta, joille muussa tapauksessa saattaisi koitua odottamattomia vaikeuksia vasta hyvin myöhäisessä vaiheessa menettelyä ja jotka näin joutuisivat kantamaan patentin mitätöimisen eli patenttioikeuksien peruuttamattoman menetyksen riskin. Väitteentekijöiden asema on tässä suhteessa parempi, koska ne voivat milloin tahansa käynnistää mitätöintimenettelyn kansallisissa tuomioistuimissa, jos niiden vaatimuksia ei hyväksytä Euroopan patenttivirastossa. Edellä mainitusta periaatteesta on kuitenkin perusteltua poiketa silloin, jos patentinhaltija suostuu siihen, että uudet väiteperusteet otetaan huomioon: volenti non fit iniuria [ken suostuu, ei vääryyttä kärsi]. Joissakin tapauksissa voi olla patentinhaltijan etujen mukaista, ettei tällaisia perusteita jätetä huomiotta Euroopan patenttivirastossa käytävässä keskitetyssä menettelyssä. On sanomattakin selvää, että tällaisia perusteita voi esittää ainoastaan valituslautakunta, ja jos ne on esittänyt väitteentekijä, ne tulisi ottaa käsiteltäväksi vain, jos valituslautakunnasta vaikuttaa ilmeiseltä, että ne ovat erittäin merkityksellisiä asia kannalta. Jos uusi väiteperuste otetaan käsiteltäväksi, kyseinen tapaus pitäisi – kun otetaan huomioon edellä selitetty valitusmenettelyn tarkoitus – palauttaa asiaa ensimmäisenä

24 – 31.3.1993 (Euroopan patenttiviraston virallinen lehti, 1993, s. 408).

25 – Tämän kohdan sanamuoto on muilta osin samanlainen kuin tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 1 kohdassa, paitsi että tutkimusta *ei* nimenomaisesti rajata seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet (114 artiklan 2 kohta ja 74 artiklan 2 kohta ovat kuitenkin täysin samanlaiset).

asteena käsitelleen osaston ratkaistavaksi, ellei ole jotakin erityisen painavaa syytä toimia toisin. On vielä lisättävä, että jos patentinhaltija vastustaa uuden väiteperusteen esittämistä, tällaista perustetta ei missään tapauksessa voida käsitellä aineellisesti valituslautakunnan päätöksessä. Siinä voidaan ainoastaan mainita, että kyseinen seikka on tuotu esille."

39. Näillä näkökohdilla on epäilemättä merkitystä myös nyt käsiteltävänä olevan valituksen kannalta. Niihin tulisi kuitenkin suhtautua varauksellisesti, monestakin syystä.

40. Ensinnäkin, vaikka eurooppalaisen teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön alalla annettuja sanamuodoltaan samanlaisia tai samankaltaisia säännöksiä tulisikin mahdollisuuksien mukaan tulkita yhtenäisesti, Euroopan patenttisopimus ei kuulu yhteisön säännöstöön eikä Euroopan patenttivirasto ole yhteisön elin. Kyseisen viraston valituslautakunnan oikeuskäytännöllä ei ole yhteisön oikeudessa sitovaa oikeusvaikutusta.

41. Toiseksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ja yhteisöjen tuomioistuin valvovat SMHV:n valituslautakunnan päätöksiä, kun taas Euroopan patenttiviraston lautakuntien päätöksiin ei voi hakea muutosta. Virastojen yleiset menettelypuitteet ovat siis erilaiset.

42. Yksityiskohtaisemmin tarkasteltuna eurooppapatentteja koskevat väitemenettelyt käydään vasta patentin myöntämisen jälkeen, joten ne ovat lähempänä yhteisön tavaramerkin mitättömyysmenettelyä kuin väitemenettelyä. Ja toisin kuin täytäntöönpanoasetuksen 15 säännön 2 kohdan d alakohdassa ja 16 säännön 1 alakohdassa, sellaisina kuin ne oli muotoiltu asian tosiseikkojen tapahtumahetkellä, Euroopan patenttiyleissopimuksen täytäntöönpanosääntöjen 55 artiklan c kohdassa edellytetään, että väiteperusteet on liitettävä väiteilmoitukseen yhdessä väiteperusteiden tueksi esitettyjen seikkojen, todisteiden ja perustelujen kanssa.

Tosiseikat ja asian käsittelyn vaiheet

43. Atlantic Richfield -yhtiö teki vuonna 1996 hakemuksen sanamerkin ARCOL rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi muun muassa tavaraluokalle "kemialliset aineet elintarvikkeiden säilöntään". [26]

26 – Hakemus on sittemmin siirretty Bayer AG:n nimiin, joka on nyt hakijana virastossa.

44. Kaul GmbH (jäljempänä Kaul) teki väitteen rekisteröintiä vastaan sillä perusteella, että kyseisen merkin ja sen oman aikaisemman tavaramerkin CAPOL, joka on rekisteröity tavaraluokalle "kemikaalit elintarvikkeiden säilöntään ja säilyvyyden parantamiseen, nimittäin raaka-aineet valmiselintarvikkeiden, erityisesti makeisten kiillotukseen ja säilöntään", välillä on tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

45. Väite hylättiin, koska kyseessä olevien merkkien välillä ei katsottu olevan sekaannusvaaraa niiden ulkonäköön ja lausuntatapaan liittyvien erojen vuoksi.

46. Kaul valitti kyseisestä päätöksestä, mutta valitus hylättiin. [27]

47. Riidanalaisen päätöksen mukaan [28] Kaul väitti, että sen rekisteröimällä aikaisemmalla tavaramerkillä on vahva erottamiskyky kahdesta syystä. Ensinnäkin siksi, että merkki ei sisällä kuvailevaa viittausta kyseisiin tavaroihin. Toiseksi siksi, että Kaul on paitsi kiillotus- ja takertumisenestoaineiden johtava toimittaja (1,4 miljoonalle tonnille makeisia yli 60 maassa) myös maailman suurin tavaramerkille rekisteröidyissä tuotteissa käytetyn MCT-öljyn kuluttaja. Jälkimmäisen väitteen tueksi Kaul toimitti valituslautakunnalle yhtiön toimitusjohtajan valaehtoisen ilmoituksen sekä luettelon tärkeimmistä asiakkaistaan. Väiteosastolle se oli toimittanut vain esitteen, jossa kuvailtiin tavaramerkin kattamia tuotteita.

48. Riidanalaisen päätöksen 10–14 kohdassa, joiden otsikkona on "Uudet todisteet ja perustelut", todetaan seuraavaa:

"10) Perustelu, jonka mukaan aikaisempi merkki on erottamiskykyinen, koska se ei ole kuvaileva, ja johon väitteentekijä on vedonnut johdonmukaisesti koko väitemenettelyn ajan ja myös valituksessa, on pidettävä erillään perustelusta, jonka mukaan aikaisemmalla merkillä on vahva erottamiskyky, koska se on yleisesti tunnettu. Jälkimmäinen peruste, jonka merkityksellisyyden hakija kiistää, tuotiin ensimmäisen kerran esille vasta valitusmenettelyssä, ja sen tueksi toimitettiin yrityksen toimitusjohtajan valaehtoinen ilmoitus sekä sen tärkeimpien asiakkaiden nimet ja yhteystiedot sisältävä luettelo. Huomau-

27 – Kolmannen valituslautakunnan päätös asiassa R 782/2000-3 – ARCOL/CAPOL, http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2000/en/R0782_2000-3.pdf (jäljempänä riidanalainen päätös).

28 – Päätöksen 6 kohta.

tusten mukana 2.8.1999 faksattu esite toimitettiin ainoastaan todisteeksi siitä, että aikaisemmalla tavaramerkillä suojatut tavarat ovat samoja kuin hakemuksessa, eikä esitteen voida katsoa tukeva jälkimmäistä perustetta.

11) Valituslautakunnan vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan mihinkään uusiin seikkoihin ja todisteisiin vetoamista eikä minkäänlaisten uusien vaatimusten esittämistä voida periaatteessa sallia sen jälkeen, kun väiteosaston asettama määräaika niiden esittämiselle on umpeutunut, koska toisin kuin ex parte -menettely, väitemenettely, jossa osapuolten prosessuaalinen yhdenvertaisuus on varmistettu määräajoilla, merkitsee kahden osapuolen vastakkainasettelua – –

12) Valituslautakunnan on otettava huomioon väitemenettelyn osapuolien oikeudet ja velvollisuudet, koska menettelyssä noudatetaan kontradiktorista periaatetta. Määräajan tarkoituksena on ensinnäkin varmistaa, että osapuolen oikeus tulla kuulluksi otetaan asianmukaisesti huomioon tavaramerkkiasetuksen 73 artiklan toisen virkkeen mukaisesti ja että virasto voi valvoa menettelyn säännönmukaista kulkua. Kun menettelyn inter partes -vaihe on väiteosaston lopullisella päätöksellä saatettu päätökseen, valituslautakunta ei voi aloittaa kyseistä menettelyä alusta sellaisten uusien seikkojen ja todisteiden ja sellaisten uusien vaatimusten perusteella, jotka väitteentekijä olisi voinut ja jotka sen olisi pitänyt tuoda esille väiteosastossa.

13) Esillä olevassa asiassa valittaja ei varsinaisesti esittänyt uutta perustelua vaan muutti väitteensä oikeudellista perustaa. Laajalti tunnetut tavaramerkit mainitaan erikseen tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdassa, ja ne on nimenomaisesti osoitettava yhdeksi niistä mahdollisista aikaisemmista tavaramerkeistä, joihin väite perustuu.

14) Perustelua, jonka mukaan tavaramerkin erottamiskyky johtuu sen tunnettuudesta, ei näin ollen voida ottaa käsiteltäväksi valitusmenettelyssä."

49. Kaul vaati ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan tämän päätöksen sillä perusteella, että valituslautakunta ei ole noudattanut velvollisuuttaan tutkia sille toimitettuja todisteita, että tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu, että jäsenvaltioissa hyväksyttyjä prosessioikeudellisia periaatteita ja virastossa sovellettavia menettelysääntöjä on laiminlyöty ja että perusteluvelvollisuutta ei ole noudatettu.

50. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki ensimmäisen perusteen, ja koska se katsoi sen oikeutetuksi, se kumosi valituslautakunnan päätöksen tutkimatta muita perusteita. Tuomion asiaa koskevissa kohdissa todetaan seuraavaa:

"27) Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 10–12 kohdassa ja SMHV sen jälkeen vastineensa 30 kohdassa, että kyseistä selvitystä tosiseikoista ei voitu huomioida, koska se oli annettu väiteosaston asettamien määräaikojen umpeuduttua.

28) On kuitenkin todettava, että kyseinen näkemys ei ole yhteensopiva sen SMHV:n eri instanssien välillä vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden kanssa, jonka olemassaolo on vahvistettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännössä niin ex parte -menettelyjen – – kuin inter partes -menettelyjenkin osalta – –

29) Oikeuskäytännössä on nimittäin todettu, että SMHV:n eri instanssien välillä vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden periaatteesta ilmenee, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan toisen osan soveltamisalalla valituslautakunnalla on velvollisuus perustaa päätöksensä kaikkiin asianosaisen joko asian ensimmäisenä asteena ratkaisseelle yksikölle tai valitusmenettelyssä esittämiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, tämän kuitenkaan rajoittamatta kyseisen artiklan 2 kohdan soveltamista (em. asia KLEENCARE, tuomion 32 kohta). SMHV:n eri osastojen välillä vallitsevasta toiminnallisesta jatkuvuudesta ei siis seuraa – toisin kuin SMHV väittää inter partes -menettelyn osalta – että asianosainen, joka ei ole esittänyt tiettyjä tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja asian ensimmäisenä asteena ratkaisseelle yksikölle kyseisen yksikön asettamissa määräajoissa, ei voisi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan nojalla vedota mainittuihin seikkoihin valituslautakunnassa. Toiminnallisesta jatkuvuudesta seuraa päinvastoin, että mainitut seikat, jotka tällainen asianosainen on esittänyt, voidaan ottaa tutkittavaksi valituslautakunnassa, ellei asetuksen 74 artiklan 2 kohdan noudattamisesta kyseisessä muutoksenhakuelimessä muuta johdu.

30) Koska esillä olevassa asiassa tosiseikkoja ei ole esitetty asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla liian myöhään, vaan ne on esitetty kantajan 30.10.2000 valituslautakunnalle jättämän kirjelmän liitteenä, toisin sanoen asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa säädetyssä neljän kuukauden määräajassa, valituslautakunta ei näin ollen voinut kieltäytyä ottamasta huomioon kyseisiä seikkoja."

51. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi myös valituslautakunnan päätöksen 13 kohdassa esitetyn "toissijaisen argumen-

tin", jonka mukaan Kaul "tosiasiassa pyrki todistamaan, että kantajan tavaramerkki on laajalti tunnettu tai yleisesti tunnettu tavaramerkki" ja että se oli "korvannut väitteensä oikeudellisena perustana asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kyseisen asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdalla".

52. Se katsoi, että oikeudellisena perustana oli koko ajan pidetty 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Näin ollen valituslautakunta menetteli tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan vastaisesti, kun se kieltäytyi tutkimasta Kaulin sille esittämiä uusia tosiseikkoja, joilla oli tarkoitus näyttää toteen aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky, joka oli seurausta sen käytöstä markkinoilla. Sikäli kuin valituslautakunta totesi, että kyseiset tavarat olivat täysin samanlaisia ja että tavaramerkkien välillä oli samankaltaisuuksia, sen ei olisi pitänyt ottaa kantaa sekaannusvaaran olemassaoloon, niin kuin se teki, ottamatta huomioon kaikkia asian kannalta merkityksellisiä seikkoja, kuten niitä uusia todisteita, joilla oli tarkoitus näyttää toteen aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky. Valituslautakunta siis laiminlöi niitä velvollisuuksiaan, jotka sillä on 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran tutkinnassa, kun se ei ottanut huomioon kantajan sille esittämiä todisteita. [29]

29 – Valituksenalaisen tuomion 33–37 kohta.

Valitus

53. Nyt virasto vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion, palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen muiden valitusperusteiden tutkimista varten ja määrää Kaulin korvaamaan valitusasian oikeudenkäyntikulut.

54. Se väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi erityisesti tuomionsa 29 ja 30 kohdassa tulkinnut ja/tai soveltanut väärin

– tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 3 kohtaa ja 62 artiklan 1 kohtaa luettuna yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 3 kohdan ja 20 säännön 2 kohdan kanssa; ja

– tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohtaa.

55. Valitusperusteita on siis kaksi. Ensinnäkin virasto kyseenalaistaa sen, mitä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa

väitteen tueksi esitettävän aineiston toimittamiselle asetettujen määräaikojen luonteesta (tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 3 kohta ja täytäntöönpanoasetuksen 16 artiklan 3 kohta ja 20 artiklan 2 kohta) ja kyseisten määräaikojen vaikutuksesta valituslautakunnan toimivaltaan, josta säädetään tavaramerkkiasetuksen 62 artiklan 1 kohdassa. Toiseksi virasto väittää, ettei tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohtaa voida tulkita niin, että se velvoittaisi valituslautakunnan ottamaan huomioon aineiston, joka on toimitettu väiteosaston sen esittämiselle asettaman määräajan umpeuduttua.

56. Valitusperusteet voidaan tiivistää seuraavasti.

57. Ensimmäisen säännösryhmän osalta virasto toteaa, että se on johdonmukaisesti katsonut, ettei väiteosaston asettaman pakottavan määräajan ("Ausschlussfrist") jälkeen toimitettuja todisteita voida valituslautakunnassa ottaa tutkittavaksi. Käytäntö johtuu paitsi valitusmenettelyjen luonteesta sinänsä myös edellä mainituista säännöksistä, ja sen pätevyyden vahvistaa sittemmin täytäntöönpanoasetuksen 50 säännön 1 kohtaan tehty lisäys – tosin tällä muutoksella ei ole merkitystä esillä olevan asian kannalta. Toiminnallisen jatkuvuuden käsite liittyy valituslautakuntien toimivaltaan siltä osin, mitä päätöksiä ne voivat tehdä, mutta ei vaikuta menettelyn ajallisiin vaatimuksiin.

58. Kaul huomauttaa, että tavaramerkkiasetuksen mukaan valituslautakunnat käyttävät aivan samaa toimivaltaa kuin valituksenalaisen päätöksen tehnyt osasto. Niiden tulisi näin ollen tutkia aineelliset seikat uudelleen samassa laajuudessa. Tätä päätelmää tukee valituslautakuntien (omanlaisensa, mutta lähes lainkäyttöelimeen verrattava) tehtävä eli niiden käsiteltäväksi saatettujen tapausten asiaperusteiden arviointi – joka kuitenkin eroaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja yhteisöjen tuomioistuimen puhtaasti oikeudellisesta arvioinnista. Tavaramerkkiasetuksen 76 artiklan 1 kohdassa, joka koskee todisteita, viitataan virastossa toteutettaviin menettelyihin *yleensä*, mistä syystä siinä on nimenomaisesti mainittu, että valituslautakunta hankkii uusia todisteita. Valituksen käsittely on rajoitettu oikeuskysymyksiin vain silloin, kun asia etenee tuomioistuimeen asti. Toisin kuin itse asetuksessa säädetyt määräajat, viraston asettamat määräajat, joihin viitataan tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 3 kohdassa ja 61 artiklan 2 kohdassa, eivät ole pakottavia. Täytäntöönpanoasetus, joka normihierarkiassa on tavaramerkkiasetusta alempi, ei voi tehdä tyhjäksi näitä säännöksiä.

59. Tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdan osalta virasto väittää, ettei valituslautakuntaa voida velvoittaa hyväksymään todisteita, jotka on toimitettu väiteosaston niiden toimittamiselle asettaman pakottavan

määräajan umpeuduttua. Silloin, kun lainsäädännössä on määrätty tietty määräaika tai kun siinä säädetään tietyn määräajan asettamisesta ja kyseinen määräaika on asianmukaisesti asetettu, sitä on aina pidettävä pakottavana. Tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohtaa ei kyseisissä tapauksissa sovelleta, koska pakottavan määräajan umpeutumisen jälkeen toimitettua aineistoa ei kyseisen määräajan olennaisen luonteen johdosta voida hyväksyä. "Määräajan" käsitteellä viitataan mainitussa 74 artiklan 2 kohdassa ainoastaan muihin tilanteisiin, joissa on sallittua käyttää tiettyä harkintavaltaa ja joissa osapuolet eivät ole toimineet riittävän huolellisesti.

60. Kaul valittaa, että valituksenalaisessa tuomiossa tyydyttiin vain toteamaan, että uudet todisteet oli toimitettu valituksen tekemiselle asetetussa määräajassa ja että 74 artiklan 2 kohtaa ei näin ollen pitänyt soveltaa. Väitteen laajuus määräytyy menettelyn ensimmäisessä vaiheessa, mutta todisteita voi toimittaa tämän vaiheen päätyttyäkin. Voi nimittäin hyvinkin käydä niin, että tiettyjen todisteiden tarve ilmenee vasta sen jälkeen, kun väiteosasto on tehnyt päätöksensä. Prosessiekonomian kannalta ei olisi edullista vaatia, että *kaikki* todisteet on esitettävä menettelyn varhaisemmassa vaiheessa vain siltä varalta, että valituslautakunta sattuisi tarvitsemaan niitä.

Arviointi

Määräaikalajit

61. Väitemenettelyjen osalta tavaramerkkiasetuksessa ja täytäntöönpanoasetuksessa on vahvistettu aineistojen toimittamista varten kahdenlaisia määräaikoja: sellaisia, jotka asetetaan itse lainsäädännössä, ja sellaisia, jotka virasto asettaa kussakin tapauksessa erikseen.

62. Nämä kaksi määräaikalajia liittyvät kahdenlaisten aineistojen toimittamiseen. Ensimmäisen ryhmän muodostavat väiteilmoitukset tai valitukset, joiden yhteydessä esitetään tarvittaessa selvitys väitteen perusteista ja suoritetaan vaadittava maksu. Toiseen ryhmään kuuluvat väitettä tukevat aineistot, joista käytetään vaihtelevasti nimityksiä "seikat", "todisteet", "perustelut", "huomautukset" ja "tukevat asiakirjat".

63. On syytä huomauttaa, etteivät tavaramerkkiasetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen eri kieliversioiden sanamuodot ole kovinkaan yhdenmukaiset etenkään ilmauksen "seikat, todisteet ja perustelut" osalta. Nämä eroavaisuudet johtuvat osittain Euroopan

patenttisopimuksesta ja sen 114 artiklan sanamuodosta, joka on otettu sellaisenaan tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan englannin-, ranskan- ja saksankielisiin versioihin.

64. Sen vuoksi tässä käytettyjen termien välillä ei mielestäni voida tehdä tarkkaa eroa. Riittää, kun erotetaan toisistaan yhtäältä muodollisen väitteen tai valituksen, jolle on määriteltävä oikeudellinen perusta, esittäminen lainsäädännössä nimenomaisesti säädetyssä määräajassa, ja toisaalta kyseistä väitettä tai valitusta tukevan (tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja koskevan) aineiston toimittaminen viraston asettamassa ja sen mahdollisesti uudistamassa määräajassa väite- tai valitusperusteiden paikkansapitävyyden osoittamiseksi.

Esillä olevassa asiassa kyseessä olevan aineiston luonne

65. Itse riidanalaisessa päätöksessä asiaa koskevaa aineistoa nimitetään aluksi "uusiksi todisteiksi ja perusteluiksi", minkä jälkeen todetaan, että kantaja "ei varsinaisesti – – ollut esittänyt uutta perustelua", vaan pikemminkin se oli "vaihtanut väitteensä oikeudellisen perustan".

66. Valituksenalaisessa tuomiossa puolestaan viitataan "[tosi]seikkoihin" ja "uuteen selvitykseen tosiseikoista". Tuomion 25 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tekee selväksi, että se katsoo "seikkojen" koostuvan kyseisestä valaehtoisesta ilmoituksesta ja luettelosta. Tuomion 32 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa se kiistää, että väitteen oikeudellinen perusta olisi vaihdettu.

67. Kun otetaan huomioon ero näiden kahden määräaikalajin välillä, lienee tässä vaiheessa aiheellista ottaa kantaa siihen, onko aineistoa, jota valituslautakunta kieltäytyi ottamasta huomioon, pidettävä uutena väiteperusteena (oikeudellisen perustan vaihto) vai jo esitetyn väiteperusteen tueksi toimitettuna uutena perusteluna tai todisteena.

68. Mielestäni se ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätelmä, ettei väitteen oikeudellista perustaa ollut missään vaiheessa yritetty vaihtaa tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta kyseisen asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohtaan – ja ettei väitteelle siten ollut yritetty esittää uutta perustetta – pitää paikkansa.

69. Väitettä perusteltiin sillä, että merkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita varten oleva tavaramerkki, mistä seuraa yleisön

keskuudessa sekaannusvaara tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

70. Tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaan "aikaisemmalla tavaramerkillä" tarkoitetaan – niiden tavaramerkkien lisäksi, jotka on rekisteröity asianomaisella alueella (8 artiklan 2 kohdan a alakohta) tai joiden rekisteröintiä on haettu (8 artiklan 2 kohdan b alakohta) – myös niitä, jotka saavat vastaavan suojan, mutta eivät siksi, että ne on rekisteröity, vaan siksi, että ne ovat "yleisesti tunnettuja" Pariisin yleissopimuksen 6 a artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

71. Koska tässä tapauksessa aikaisempi tavaramerkki, johon väite perustuu, on rekisteröity yhteisön tavaramerkki, 8 artiklan 2 kohdan c alakohtaa ei voida soveltaa. Näin ollen sen osoittamisesta, että rekisteröity tavaramerkki on myös "yleisesti tunnettu", ei ole hyötyä. Kaulin toimittaman valaehtoisen ilmoituksen ja asiakasluettelon tarkoituksena ei siis voinut olla se, että se halusi vedota kyseiseen säännökseen. Kuten sen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen jättämän kannekirjelmän 33 kohdasta ja sitä seuraavista kohdista ilmenee, se pyrki pikemminkin vetoamaan oikeuskäytäntöön, jonka mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja ottaen huomioon kaikki asiaankuuluvat tekijät ja jonka mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, joten sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä (joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla) suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi. [30]

72. Näin ollen onkin kysyttävä, oliko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oikeassa, kun se velvoitti valituslautakunnan ottamaan huomioon väiteperustetta koskevia uusia perusteluita ja todisteita, kun väiteperuste oli esitetty tavaramerkkiasetuksen 42 artiklassa säädetyssä kolmen kuukauden määräajassa mutta kyseiset perustelut ja todisteet vasta väiteosaston 42 artiklan 3 kohdan ja 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti asettamien määräaikojen umpeutumisen jälkeen.

30 – Ks. esim. asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191, 22–24 kohta); asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507, 16–18 kohta) ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. I-3819, 18–20 kohta). Nämä asiat koskivat jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäinen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, mutta kyseisen säännöksen sanamuoto ja tulkinta ovat olennaisin osin samat kuin tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.

Tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdassa myönnetty harkintavalta

73. Virasto väittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tulkinneen ja/tai soveltaneen väärin ensinnäkin tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 3 kohtaa ja 62 artiklan 1 kohtaa sekä täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 3 kohtaa ja 20 säännön 2 kohtaa ja toiseksi tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohtaa.

74. Mielestäni jälkimmäinen säännös on esillä olevan asian kannalta keskeinen. Sen mukaan virasto voi "olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet, tai todisteita, joita ei ole esitetty määräajassa".

75. Kun kerran 74 artiklan 2 kohdassa säädetään, että virasto voi olla *ottamatta* huomioon tosiseikkoja tai todisteita (joihin – kuten jo olen todennut – kuuluvat nähdäkseni myös jo esitetyn väite- tai valitusperusteen tueksi toimitetut perustelut), joita ei ole esitetty määräajassa, siinä selvästikin ja väistämättä sallitaan myös se, että se ottaa tällaisen aineiston huomioon. Toisin sanoen valinta näiden vaihtoehtojen välillä on jätetty viraston harkintaan. [31]

76. Tämä harkintavalta koskee kuitenkin ainoastaan sellaista aineistoa, joka toimitetaan väitteen tai valituksen oikeudellisen perustan tueksi, ei itse oikeudellista perustaa koskevaa selvitystä, koska sille on säädetty omat määräaikansa, joihin viraston harkintavalta ei ulotu. Ilmaus "määräajassa" ei siis voi viitata lainsäädännössä määriteltyihin määräaikoihin, vaan se viittaa viraston asettamiin määräaikoihin. (Ja lienee sanomattakin selvää, ettei virastolla ole myöskään harkintavaltaa jättää huomiotta sellaista aineistoa, joka on toimitettu määräajassa.)

77. Harkintavalta ei liioin ole rajaton. Koska väiteosaston tai tapauksen mukaan valituslautakunnan kuuluu pyytää, "niin usein kun on tarpeen", osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa toisten osapuolten tai sen itsensä ilmoituksia koskevia huomautuksia, [32] kyseisellä osapuolella täytyy olla mahdollisuus riitauttaa se, ettei seikkoja, todisteita tai perusteluja ole otettu huomioon, jos

31 – Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin myöntää asiassa Marienfelde antamansa tuomion 57 kohdassa (mainittu edellä alaviitteessä 18).

32 – Tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 1 kohta ja 61 artiklan 2 kohta. On muistettava, että kyseisissä lainsäädännön osissa mainittuja käsitteitä "huomautukset" ja "perustelut" ei eri kieliversioissa käytetä yhtenäisesti, joten muodollisesti niiden välillä on vaikea tehdä eroa.

sille ei ole annettu riittävää mahdollisuutta toimittaa kyseisiä huomautuksia.

78. Näin ollen katson, että periaatteessa valituslautakunnan päätös ottaa tai olla ottamatta huomioon sellaisia tosiseikkoja, todisteita tai perusteluja, joita ei ole toimitettu määräajassa, voidaan kumota, jos se ei ole tällaisen aineiston esittämiseen varattu mahdollisuus huomioon ottaen perusteltu. Muussa tapauksessa ja kun asiaan ei liity muuta oikeudellista virhettä, valituslautakunta voi harkintansa mukaan päättää niin tai näin, sikäli kuin määräaika, jota on jätetty noudattamatta, kuuluu sen harkintavallan piiriin.

Vastakkaiset näkemykset

79. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo valituksenalaisen tuomion 30 kohdassa, että kyseinen aineisto oli esitetty määräajassa, koska se oli jätetty valituslautakunnalle tavaramerkkiasetuksen 59 artiklassa (valituksen perusteet sisältävän kirjelmän jättämiselle) säädetyn neljän kuukauden määräajan kuluessa. Valituslautakunta ei näin ollen voinut kieltäytyä ottamasta huomioon kyseistä aineistoa.

80. Tämän lähinnä asiassa Kleencare annetusta tuomiosta [33] johdetun lähestymistavan mukaan valituslautakunnan tehtävä on tutkia kaikkien saatavilla olevien asian kannalta merkityksellisten tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen valossa sitä, voidaanko hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena oleva päätös. Tässä yhteydessä "asian kannalta merkityksellisillä tosiseikoilla ja oikeudellisilla seikoilla" ei tarkoiteta pelkästään väitevaiheessa esitettyjä seikkoja vaan kaikkia valituslautakunnalle muutoksenhakua koskevien yleisten määräaikojen kuluessa esitettyjä seikkoja. Tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdassa ei näin ollen myönnetä valituslautakunnalle minkäänlaista harkintavaltaa valita, voiko se ottaa tai jättää ottamatta huomioon sellaista aineistoa, joka on toimitettu jälkimmäisessä määräajassa.

81. Edellä mainittu näkemys puolestaan perustuu toiminnalliseen jatkuvuuteen asiaa ensimmäisenä asteena käsittelevien osastojen ja valituslautakuntien välillä ja johtuu erityisesti siitä, että jälkimmäiset voivat tavaramerkkiasetuksen 62 artiklan 1 kohdan nojalla käyttää mitä tahansa edellisten toimivaltaan kuuluvia valtuuksia.

82. Sikäli kuin oikein ymmärrän, virasto väittää, ettei kyseinen aineisto itse asiassa liittynytkään valitusperusteeseen vaan väiteperusteeseen. Näin ollen se olisi pitänyt toimittaa väiteosastolle tavaramerkkiasetuksen 42 artiklan 3 kohdan mukaisesti väitettä tukevien seikkojen, todisteiden ja huomautusten esittämiselle, ja/tai 43 artiklan 1 kohdan mukaisesti huomautusten esittämiselle,

33 – Mainittu edellä alaviitteessä 15.

asetettujen määräaikojen kuluessa. Koska näin ei tehty, valituslautakunnalla ei ollut velvollisuutta huomioida aineistoa. Virasto näyttää menevän vielä tätäkin pidemmälle ja katsovan, ettei valituslautakunnalla ollut edes oikeutta ottaa aineistoa huomioon.

83. Tässä yhteydessä on huomattava, että täytäntöönpanoasetuksen 50 säännön 1 kohtaan lisätty uusi kolmas alakohta tukee jälkimmäistä näkemystä, mutta on – kiistatta – ristiriidassa valituksenalaisessa tuomiossa omaksutun kannan kanssa. Kyseisessä alakohdassa säädetään, että kun valitus kohdistuu väitemenettelyssä tehtyyn päätökseen, valituslautakunta rajaa valituksen tutkimisen niihin tosiseikkoihin ja todisteisiin, jotka on esitetty tavaramerkkiasetuksessa määritellyssä tai väiteosaston asettamassa määräajassa, ellei valituslautakunta katso, että olisi otettava huomioon uusia seikkoja asetuksen 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

84. On totta, että asian tosiseikkojen tapahtumahetkellä tätä säännöstä ei ollut vielä annettu, vaan se tuli voimaan vasta 25.7.2005. Sillä ei – kuten Kaul aivan oikein huomauttaa – voida pätevästi tehdä tyhjäksi tai korvata mitään tavaramerkkiasetukseen sisältyvää tai sen säännöksistä välttämättä johtuvaa sitovaa sääntöä. Asetuksen N:o 1041/2005, [34] jolla uusi alakohta lisättiin, johdanto-osan seitsemännestä perustelukappaleesta on kuitenkin pääteltävissä, että komission tarkoituksena oli kyseisellä asetuksella tarkentaa nykyisten sääntöjen sisältöä ja muotoa eri menettelyvirheiden oikeudellisten seuraamusten osalta eikä muuttaa kyseisiä sääntöjä. Komission näkemys tilanteesta tavaramerkkiasetuksen kannalta katsottuna näyttää siis olleen samanlainen kuin viraston.

85. Yhteisön tuomioistuinta pyydetään näin ollen ratkaisemaan, kumpi näkemys valitusmenettelystä on oikea.

86. Jos valituksenalaisessa tuomiossa esitetyt päätelmät pitävät paikkansa, on vaikea ymmärtää, miten täytäntöönpanoasetuksen 50 säännön 1 kohdan uusi alakohta on voitu pätevästi hyväksyä. Toisin sanoen, jos komissio kerran katsoi tarpeelliseksi antaa kyseisen säännöksen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on ilmeisesti täytynyt tulkita tavaramerkkiasetusta väärin.

Yhteensopivuus tavaramerkkiasetuksen kanssa

87. Nähdäkseni missään tavaramerkkiasetuksen säännöksessä ei nimenomaisesti vah-

34 – Edellä alaviitteessä 9 mainittu asetus: "Väitemenettelyä koskevat säännökset olisi muotoiltava kokonaan uudelleen, jotta voidaan määritellä hyväksymisen edellytykset, esittää selkeästi puutteiden oikeudelliset seuraamukset ja saattaa säännökset menettelyn mukaiseen aikajärjestykseen."

visteta tai kumota kumpaakaan näkemystä (ja samaa voitiin sanoa asian tosiseikkojen tapahtumahetkellä myös täytäntöönpanoasetuksesta). Molemmat perustuvat asetuksen systematiikan tulkintaan.

88. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ainakin osassa oikeuskäytäntöään omaksuma kanta ja sen esillä olevassa asiassa tekemä ratkaisu eivät mielestäni kuitenkaan näytä vastaavan valitusmenettelyjen – joista tavaramerkkiasetuksessa säädetty sisäinen muutoksenhakumenettely on yksi esimerkki – luonnetta yleensä.

89. On totta, että valitusmenettelyjen säännöt ja muoto voivat vaihdella merkittävästi. Niille kaikille on kuitenkin yhteistä kaksivaiheinen rakenne. Ensimmäisen vaiheen [35] tarkoituksena on määrittää, onko valituksenalaisessa päätöksessä virhe. Jos – mutta vain jos – tällainen virhe löytyy (ja virheeksi voidaan lukea muun muassa se, että huomioon otetut todisteet tai perustelut ovat puutteellisia), on seuraavassa vaiheessa (joka voidaan käydä kokonaan tai osittain joko siinä elimessä, joka käsitteli asiaa ensimmäisessä vaiheessa, tai jossakin toisessa elimessä – toisinaan elimessä, joka teki ensimmäisen päätöksen) arvioitava, minkälainen päätös olisi pitänyt tehdä tai pitäisi nyt tehdä. Arvioinnin kuluessa saattaa kyseisen menettelyn sääntöjen ja olosuhteiden mukaan olla mahdollista tarkastella sellaisia todisteita tai perusteluja, joita alkuperäistä päätöstä tehtäessä ei jostakin syystä otettu huomioon.

90. Yhtä totta on, että on olemassa menettelyjä, joissa se seikka, että päätös on tehty tiettyjen todisteiden ja perustelujen perusteella, ei sulje pois uuden vaatimuksen esittämistä erilaisen päätöksen saamiseksi samasta asiasta uusien todisteiden ja perustelujen tai olosuhteissa tapahtuneen muutoksen perusteella. Tällaisia menettelyjä ei kuitenkaan voida pitää valitusmenettelyinä. Ne nimittäin eroavat muodollisesti kaikista aiempaan päätökseen johtaneista menettelyistä. Vaikka niissä voidaankin kumota tällaisia päätöksiä, niissä ei valvota päätöksenteon pätevyyttä eikä vaikuteta siihen millään tavalla. Menettelyjen vireillepanolle ei tavallisesti ole asetettu tiukkoja määräaikoja, koska ei ole mitään syytä olettaa, että uusia todisteita ilmenisi tai että olosuhteet muuttuisivat tietyn ajan kuluessa aiemman päätöksen tekemisestä.

91. Tavaramerkkiasetuksen 57–62 artiklasta käy selvästi ilmi, että siinä säädetty valitusmenettely kuuluu nimenomaan ensiksi mainittuun ryhmään, vaikka eri kieliversioissa

35 – Tässä tapauksessa en ota alustavastikaan kantaa muodolliseen hyväksyttävyyteen.

käytetyssä terminologiassa onkin vaihtelua. [36] Erityisesti valituksen jättämiselle asetettu kahden kuukauden määräaika päätöksen tiedoksiantamisesta osoittaa, että päätöksen uudelleenharkinta olosuhteissa tapahtuneen muutoksen perusteella ei ole se, mihin kyseisellä määräajalla on haluttu varautua. Ei liioin vaikuta siltä, että määräajan tarkoituksena olisi tarjota osapuolille tilaisuus esittää uusia todisteita tai perusteluja silloin, kun asiaa ensimmäisenä asteena käsitellyt osasto katsoo, että todisteet tai perustelut ovat olleet riittämättömiä. Siihen pitäisi tarjoutua tilaisuus itse kyseisessä osastossa, koska virastolla on velvollisuus pyytää, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittämään huomautuksia ensimmäisessä asteessa. [37]

92. Edelleen vaikuttaa siltä, että missä tahansa tämänkaltaisessa valitusmenettelyssä kyseiset kaksi vaihetta on käytävä erikseen ja että jälkimmäinen vaihe – siis sen ratkaiseminen, minkälainen päätös asiassa olisi pitänyt tai pitäisi nyt tehdä – ei ole tarpeen eikä sitä tulisi käynnistää, ellei ole tullut esille perusteita alkuperäisen päätöksen kumoamiselle kokonaan tai osittain.

93. Näihin kahteen valitusten arviointivaiheeseen liittyy kahdenlaisen aineiston toimittaminen.

94. Ensimmäisessä vaiheessa muutoksenhakuelimen (tässä tapauksessa valituslautakunnan) tulisi tutkia, onko alkuperäisen päätöksen tekotavassa tai olosuhteissa jotain sellaista, joka tekee kyseisen päätöksen virheelliseksi. Tutkittaviin seikkoihin kuuluvat valitusperusteet (jotka tavaramerkkiasetuksen 59 artiklan mukaan on esitettävä neljän kuukauden kuluessa valituksenalaisen päätöksen tekemisestä) sekä valitusperusteiden tueksi esitetty lisäaineisto (joka on toimitettava niiden määräaikojen kuluessa, jotka valituslautakunta asettaa tavaramerkkiasetuksen 61 artiklan 2 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen asiaa koskevien säännösten mukaisesti).

95. Toisessa vaiheessa – jos ensimmäinen vaihe johtaa siihen lopputulokseen, että arvioitavana oleva päätös on kumottava kokonaan tai osittain – on asianmukaista tarkastella sen päätteeksi tehtävän oikean päätöksen kannalta merkityksellistä aineistoa (johon voi sisältyä myös uutta aineistoa).

96. Alkuperäisen vaatimuksen ratkaisemisen kannalta oleelliset tosiseikat, todisteet ja perustelut ovat epäilemättä merkityksellisiä valituslautakunnassa käytävän valitusmenettelyn toisen vaiheen kannalta, sikäli kuin asia siihen asti etenee. Jos näin käy, ne voidaan arvioida itse valituslautakunnassa ja/tai asiaa ensimmäisenä vaiheena käsitelleessä osastossa sen mukaan, missä laajuudessa valituslautakunta katsoo tarpeelliseksi siirtää asian kyseiselle osastolle jatkotoimia varten.

36 – Esim. valituslautakunnassa käytävästä menettelystä käytetään englanniksi nimitystä "appeal" eli valitus ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käytävästä menettelystä nimitystä "action" eli kanne (josta voi seurata "appeal" eli valitus yhteisöjen tuomioistuimeen), kun taas ranskaksi kummastakin menettelystä käytetään nimitystä "recours" (josta voi seurata "pourvoi" eli valitus yhteisöjen tuomioistuimeen), ja saksaksi vastaavat käsitteet ovat "Beschwerde", "Klage" ja "Rechtsmittel".

37 – Tavaramerkkiasetuksen 43 artiklan 1 kohta, jossa säädetään väitemenettelystä. Vastaavia säännöksiä esiintyy mitättömyysmenettelyjen yhteydessä 56 artiklan 1 kohdassa sekä hieman eri asiayhteydessä 38 artiklan 3 kohdassa ja 41 artiklan 2 kohdassa, joissa säädetään rekisteröintihakemuksista.

97. Niillä voi kuitenkin olla merkitystä myös menettelyn ensimmäisen vaiheen kannalta esimerkiksi silloin, kun väitetään, että ensimmäisen asteen menettelyssä toimitettu aineisto on jätetty epäasianmukaisesti huomiotta tai että sitä on arvioitu virheellisesti.

98. Ellei uusilla tosiseikoilla, todisteilla tai perusteluilla ole mitään tämänkaltaista yhteyttä siihen väitteeseen, jonka mukaan alkuperäinen päätös on virheellinen jonkin sen tekotapaan tai olosuhteisiin liittyvän seikan vuoksi, on tällaisten tosiseikkojen, todisteiden tai perustelujen tarkastelu asianmukaista rajata pelkästään valituksen tutkinnan toiseen vaiheeseen, jos siihenkään. [38]

99. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 29 ja 30 kohdassa omaksumassa kannassa ei erotella valitusmenettelyä kahteen eri vaiheeseen siten, kuin edellä esitin. Se johtaa mielestäni tässä tapauksessa väärään lopputulokseen.

100. Nyt riitautettu aineisto koskee sitä, onko se, että Kaulin tavaramerkki on tunnettu markkinoilla, merkityksellinen tekijä sekaannusvaaran arvioimisessa sen ja väitteen kohteena olevan merkin välillä. [39] Jos aineisto olisi toimitettu määräajassa väiteosastolle, osaston olisi kuulunut ottaa se huomioon. Jos se olisi toimitettu samalle osastolle mutta vasta määräajan umpeuduttua, kyseinen osasto olisi sille tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdan mukaan kuuluvan harkintavallan nojalla voinut päättää, ottaako se aineiston huomioon vai ei. Sama harkintavalta kuuluu mielestäni valituslautakunnalle, jos ja siinä määrin kuin se on ensin katsonut, että valituksenalainen päätös on kumottava (esim. siitä syystä, että väiteosaston olisi pitänyt käyttää harkintavaltaansa niin, että aineisto olisi huomioitu eikä jätetty huomiotta).

101. Silloin, kun aineistoa ei ole ensinkään toimitettu väiteosastolle, en näe mitään syytä, miksi valituslautakunta olisi pitänyt velvoittaa ottamaan aineisto huomioon valituksen tutkinnan ensimmäisessä vaiheessa, ellei kyseisellä aineistolla ollut merkitystä myös jonkin valituksenalaisen päätöksen kumoamista puoltavan perusteen kannalta eli sellaisen päätöksen tekotavassa tai olosuhteissa todetun tekijän kannalta, joka tekee päätöksen virheelliseksi. Mikään valituksenalaisessa päätöksessä tai valituksenalaisessa tuomiossa ei mielestäni viittaa siihen, että asia olisi näin.

102. Tässä tapauksessa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen omaksuma kanta merkitsee, että aina kun alkuperäisen hakemuksen tai väitteen tueksi toimitetaan uusia todisteita tai perusteluja muutoksenhaulle

38 – Ks. äskettäin asiassa C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, 6.7.2006 antamani ratkaisuehdotuksen 53–55 kohta.

39 – Ks. edellä 71 kohta.

asetetussa määräajassa, valituslautakunnan on – riippumatta siitä, onko alkuperäisen päätöksen tekotavassa tai olosuhteissa jotakin, jonka perusteella päätös on lainvastainen – otettava tällainen aineisto huomioon voidakseen ratkaista, olisiko asiaa ensimmäisenä asteena käsitelleen osaston kuulunut tehdä erilainen päätös, jos aineisto olisi ollut sen saatavilla.

103. Todellisuudessa tämä kanta muuttaa olennaisesti menettelyn luonnetta niin, että valitusmenettelystä tuleekin uusi hakemusmenettely tai väitemenettely, joita aikaisempi päätös ei mitenkään estä. Mielestäni se vaikuttaa myös prosessiekonomian vaatimusten vastaiselta.

104. Se merkitsisi, että alkuperäisen hakemuksen tai väitteen tueksi esitettävien todisteiden ja perustelujen toimittamiselle tavaramerkkiasetuksessa säädetyillä tai sen nojalla asetettavilla määräajoilla ei tosiasiassa ole sitovaa vaikutusta.

105. Väitteentekijällä, joka on tietoinen siitä, että lopullinen määräaika kaikkien todisteiden ja perustelujen toimittamiselle on itse asiassa sama kuin valitusperusteiden esittämiselle asetettu määräaika (ja että tavaramerkkiä, jonka rekisteröintiä se vastustaa, ei joka tapauksessa rekisteröidä, ennen kuin valitus on lopullisesti ratkaistu), ei ole mitään syytä valmistella ja toimittaa kaikkea asiakirja-aineistoa ensimmäisen asteen käsittelyyn. Se saattaa ehkä katsoa, että sen on taktisesti järkevämpää pitää joitakin seikkoja omana tietonaan. Vaikka se ei näin katsoisikaan, sillä ei joka tapauksessa ole alkuvaiheessa mitään kiirettä valmistella asiaansa perinpohjaisesti.

106. Jos väitteentekijät omaksuisivat joukoin tällaisen asenteen, siitä koituisi todennäköisesti kahdenlaisia seurauksia. Ensinnäkin valituslautakuntien käsiteltäväksi saattaisi tulla kohtuuttoman paljon sellaisia asioita, jotka olisi pitänyt käsitellä mutta joita ei ole käsitelty ensin väiteosastossa. Toiseksi väiteosastot voisivat liian usein joutua käsittelemään varsinaisten väiteperusteiden kannalta epäolennaisia seikkoja ja tekemään päätöksensä puutteellisen merkityksellisen aineiston perusteella sillä seurauksella, että ne kumottaisiin valitusmenettelyssä.

107. Tällainen tilanne näyttäisi olevan ristiriidassa sen kanssa, miten väitteiden ja valitusten käsittely on virastossa järjestetty ja toteutettu. Näin ollen väitän, että jokainen väite on tarkoitus tutkia aineelliselta kannalta ensisijaisesti – ja mahdollisuuksien mukaan lopullisesti – väiteosastoissa. [40]

108. Kaikista edellä mainituista syistä katson, että ensimmäisen oikeusasteen tuo-

40 – Samat periaatteet koskevat tietenkin myös rekisteröintihakemusten käsittelyä ja mitättömyysmenettelyjä.

mioistuin oli väärässä, kun se katsoi, että valituslautakunnan olisi tässä tapauksessa pitänyt ottaa väiteperusteita koskevat todisteet ja perustelut huomioon tutkimatta, oliko valituksenalaisen päätöksen tekotavassa tai olosuhteissa sinänsä virheitä, vaikka kyseisiä todisteita ja perusteluja ei ollutkaan toimitettu väitemenettelyssä asetetussa määräajassa vaan vasta valitusperusteiden esittämiselle asetetussa määräajassa.

109. Näkemykseni ei kuitenkaan ole täysin ristiriidassa sen oikeuskäytännön kanssa, johon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisu perustui.

110. En esimerkiksi lainkaan kyseenalaista sitä, että on valituslautakunnan tehtävä ratkaista kaikkien niiden asiaan kuuluvien oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen valossa, jotka osapuolet ovat esittäneet joko ensimmäisessä asteessa tai valitusmenettelyssä, voidaanko tehdä laillisesti uusi päätös, jonka päätösosa on sama kuin valituksen kohteena olevassa päätöksessä. Mielestäni tämä tehtävä tulee kuitenkin esille vasta menettelyn toisessa vaiheessa eli sen jälkeen, kun on todettu, että alkuperäisen päätöksen tekotavassa tai olosuhteissa on jokin virhe. Jos kyseiset tosiseikat ja oikeudelliset seikat ovat alkuperäisen päätöksen kannalta merkityksellisiä, mutta niitä ei ole toimitettu kyseiseen päätökseen johtaneessa menettelyssä asetetussa määräajassa, valituslautakunta voi harkintansa mukaan ottaa ne huomioon tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Tätä harkintavaltaa on käytettävä valitusmenettelylle tavaramerkkiasetuksessa määritellyissä rajoissa, ja sen käyttö voidaan tarvittaessa riitauttaa yhteisöjen tuomioistuimessa.

111. En liioin kyseenalaista virastossa asiaa ensimmäisenä asteena käsittelevien osastojen ja valituslautakunnan välillä vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden periaatetta. Tämä jatkuvuus ei kuitenkaan mielestäni voi *velvoittaa* valituslautakuntaa ottamaan huomioon sellaista aineistoa, jonka asiaa ensimmäisenä asteena käsitellyt osasto olisi pätevästi voinut jättää huomiotta, koska sitä ei toimitettu määräajassa kyseiselle osastolle. Päinvastoin, sillä jos "jatkuvuus" jotakin merkitsee, niin juuri sitä, että samoja sääntöjä sovelletaan yhdenmukaisesti. On syytä panna merkille, että myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja yhteisöjen tuomioistuimen välillä vallitsee muutoksenhakuasioissa tietty toiminnallinen jatkuvuus, jolla on monia yhtymäkohtia virastossa noudatettavan toiminnallisen jatkuvuuden kanssa, mutta jota ei varmasti koskaan ole tulkittu niin, että yhteisöjen tuomioistuimen olisi otettava huomioon sellaisia seikkoja, joita ei ole toimitettu määräajassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, jotta se voisi kumota jälkimmäisen antaman tuomion.

112. Mielestäni asiaa ensimmäisenä asteena käsittelevän osaston ja valituslautakunnan välillä vallitseva toiminnallinen jatkuvuus yhdessä tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdassa säädetyn harkintavallan kanssa osoittavat, että valituslautakunta *voi* ottaa aineistoja huomioon esillä olevan asian

kaltaisissa olosuhteissa, mutta sitä ei voida *velvoittaa* tekemään niin. Harkintavallan käytölle on oltava pätevät syyt. Valituslautakunnan ei tulisi ottaa aineistoa huomioon sellaisessa valituksen käsittelyn vaiheessa, jossa sillä ei ole merkitystä.

113. Lopuksi katson, ettei tässä esittämäni näkemys valitusmenettelyn luonteesta rajoita kummankaan osapuolen mahdollisuutta esittää sellaisia todisteita tai perusteluja, jotka eivät ehkä alkuvaiheessa vaikuta olennaisilta tai tarpeellisilta.

114. Tavaramerkkiasetuksen säännöksistä käy selvästi ilmi, että hakemus voidaan hylätä ehdottomilla perusteilla vasta, kun rekisteröinnin hakijalle on annettu tilaisuus peruuttaa hakemuksensa, muuttaa sitä tai esittää huomautuksensa, ja hakijalle on annettava mahdollisuus ilmoittaa kantansa kolmansien osapuolten huomautuksiin. [41] Jos hakemusta vastaan tehdään väite tai jos tavaramerkki rekisteröidään ja jos siitä myöhemmin esitetään mitättömyysvaatimus, kumpaakin osapuolta on pyydettävä, "niin usein kun on tarpeen", esittämään huomautuksia. [42]

115. Se, että asiaa ensimmäisenä asteena käsitellyt osasto ei ole näiden säännösten mukaisesti antanut hakijalle asianmukaista tilaisuutta esittää uusia perusteluja tai todisteita, on sellainen tekijä, jonka perusteella valituslautakunta voi kumota osaston päätöksen ja tutkia kyseisen aineiston.

116. Pelkkä uuden aineiston toimittaminen valituslautakunnalle silloin, kun sen esittämiselle on annettu asianmukainen tilaisuus alkuperäisessä menettelyssä, ei kuitenkaan yleensä riitä perusteeksi tällaiselle toimintatavalle. Poikkeuksellisissa olosuhteissa valituslautakunta voi 74 artiklan 2 kohdassa myönnetyn harkintavaltansa nojalla toimia näin, vaikka on vaikea etukäteen määritellä, mitä nämä poikkeukselliset olosuhteet voisivat olla.

117. Edellä esitetyn perusteella katson, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio olisi kumottava, koska sen 29 ja 30 kohdassa esitettyjen virheellisten perusteiden nojalla on todettu, että valituslautakunnan olisi kuulunut ottaa riidanalainen aineisto huomioon.

118. Jää periaatteessa edelleen avoimeksi, käyttikö valituslautakunta väärin sille tavaramerkkiasetuksen 74 artiklan 2 kohdassa myönnettyä harkintavaltaa, kun se kieltäytyi ottamasta aineistoa huomioon. [43] Tälle tuomioistuimelle – ja nähtävästi myöskään

41 – 38 artiklan 3 kohta ja 41 artiklan 2 kohta.

42 – 43 artiklan 1 kohta ja 56 artiklan 1 kohta.

43 – Ks. edellä 73–78 ja 116 kohta.

ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle – ei ole esitetty mitään perusteluja tästä seikasta. Oli tähän kysymykseen otettava kantaa tai ei, Kaul on esittänyt vielä muitakin perusteita, jotka ovat jääneet kokonaan tutkimatta. Koska asia ei näin ollen ole ratkaisukelpoinen, yhteisöjen tuomioistuin ei voi itse ratkaista asiaa lopullisesti, eikä virasto edes vaadi sitä näin tekemään. Asia tulee siten palauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Oikeudenkäyntikulut

119. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Virasto on vaatinut Kaulin velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Koska Kaulin tulisi valitusperusteidensa perusteella hävitä asia, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on kuitenkin vielä ratkaistava joitakin käsittelemättä jääneitä kysymyksiä, joten siinä tuomioistuimessa aiheutuneista oikeudenkäyntikuluista olisi päätettävä myöhemmin.

Ratkaisuehdotus

120. Tällä perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin

– kumoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-164/02 antaman tuomion

– palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi

– velvoittaa Kaul GmbH:n korvaamaan valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut

– määrää, että muista oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.