YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kolmas jaosto)

17 päivänä maaliskuuta 2009 *

Asiassa T-171/06,

Laytoncrest Ltd, kotipaikka Lontoo (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajinaan asianajajat N. Dontas ja P. Georgopoulou,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään D. Botis,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: kreikka.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa on

Erico International Corp., kotipaikka Solon, Ohio (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat M. Samer, O. Gillert ja F. Schiwek,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 26.4.2006 tekemästä päätöksestä (asia R 406/2004-2), joka liittyy Erico International Corp:n ja Laytoncrest Ltd:n väliseen väitemenettelyyn,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 22.6.2006 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 15.12.2006 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 29.1.2007 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen jaostojen kokoonpanon muuttumisen,

ottaen huomioon sen, että asia on siirretty kolmannelle jaostolle esittelevälle tuomarille aiheutuneen esteen vuoksi,

ottaen huomioon 28.11.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Laytoncrest Ltd esitti 3.7.2001 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki TRENTON. Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 7, 9 ja 11, ja ne vastaavat luokan 7 osalta seuraavaa kuvausta: ”Koneet ja työstökoneet, moottorit (paitsi maa-ajoneuvoihin); kytkimet ja voimansiir-

tolaitteet (paitsi maa-ajoneuvoihin); maanviljelysvälineet, muut kuin käsikäyttöiset; munanhautomakoneet". Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 17.6.2002 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 48/2002.

3 Väliintulija Enrico International Corp., teki 16.9.2002 väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väitteen tueksi vedottiin muun muassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuihin perusteisiin.

4 Väite perustui yhteisön sanamerkkiin LENTON, joka on rekisteröity 20.12.2001 numerolla 1946045 luokkiin 6 ja 7 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat luokan 7 osalta seuraavaa kuvausta: "Kierteytyskoneet, niiden puhdistustyökalut ja mittarit, hydrauliset kiilanpoistimet, taontakoneet ja langansidontakoneet". Väite koski haetun tavaramerkin kattamia luokkaan 7 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "Koneet ja työstökoneet; kytkimet ja voimansiirtolaitteet (paitsi maa-ajoneuvoihin)".

5 Kantaja ei esittänyt huomautuksia menettelyn tässä vaiheessa. SMHV ilmoitti kantajalle 1.7.2003 päivätyllä faksilla yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 20 säännön 3 kohdan mukaisesti, että koska huomautuksia ei ollut jätetty asetetussa määräajassa, SMHV tekisi päätöksen väitteestä käytettävissä olevien todisteiden perusteella.

6 Väiteosasto hylkäsi väitteen 25.3.2004 tekemällään päätöksellä. Se totesi, että kyseisten tavaramerkkien välisten erojen johdosta sekaannusvaaraa ei voitu katsoa olevan tavaroiden osittaisesta samanlaisuudesta ja samankaltaisuudesta huolimatta.

7 Väliintulija teki 25.5.2004 valituksen väiteosaston päätöksestä SMHV:n sisällä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla ja vetosi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen. Väliintulija väitti myös, ettei kantajaa ollut olemassa, koska kantaja oli järjestelmällisesti jättänyt ryhtymästä menettelyllisiin toimenpiteisiin.

8 Valituslautakunta toimitti väliintulijan vaatimukset kantajalle ja kehotti tätä esittämään huomautuksensa kanteesta yleensä sekä kantajan olemassaoloa koskevasta nimenomaisesta kysymyksestä. Kantaja ei ilmaissut kantaansa asetetun määräajan kuluessa. Kyseisen määräajan päätyttyä valituslautakunnan kirjaaja otti yhteyttä kantajan valtuutettuun saadakseen tältä vahvistuksen siitä, ettei sillä ollut mitään huomautuksia esitettävänä, mistä kirjaaja sai vahvistuksen puhelimitse.

9 Valituslautakunta katsoi 26.4.2006 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), että koska kantaja ei ollut ryhtynyt mihinkään menettelyllisiin toimenpiteisiin väite- ja valitusvaiheessa, se oli implisiittisesti peruuttanut yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan perusteella, jonka mukaan hakija voi milloin tahansa peruuttaa hakemuksensa tai rajoittaa sen sisältämien tavaroiden luetteloa. Valituslautakunta totesi myös, että vaikka hakemus on lähtökohtaisesti peruutettava nimenomaisesti, tietyissä tapauksissa on mahdollista päätellä hakijan peruuttaneen implisiittisesti tavaramerkkihakemuksensa, jos tämä peruuttaminen ilmenee selkeästi olosuhteista, koska tällaista mahdollisuutta ei ollut suljettu pois asetuksella N:o 40/94.

10 Tämän perusteella valituslautakunta päätti päättää siinä vireille pannun menettelyn oikeusriidan kohteen puuttuessa, kumota väiteosaston päätöksen ja, koska kantaja oli peruuttanut yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa, se velvoitti kantajan vastaamaan menettelystä aiheutuneista kuluista asetuksen N:o 40/94 81 artiklan 3 kohdan perusteella.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– palauttaa asian SMHV:n valituslautakuntiin pääasian ratkaisemista varten

– velvoittaa SMHV:n ja väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa kummankin asianosaisen vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

13 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

14 Väliintulija väittää, että kannetta ei voida ottaa tutkittavaksi siltä osin kuin se ei ole ”säännönmukainen laillinen muutoksenhakukeino [riidanalaista päätöstä] vastaan”. Kantajan olisi sen sijaan, että se nosti nyt käsiteltävänä olevan kanteen, pitänyt toimia asetuksen N:o 2868/95 54 säännön mukaisesti. Kantaja ja SMHV ovat kiistäneet tämän arvioinnin suullisessa käsittelyssä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

15 Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdasta ilmenee seuraavaa:

”Tutkittuaan valituksen hyväksyttävyyden valituslautakunta tekee valitusta koskevan päätöksen. Lautakunta voi joko käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa tai palauttaa asian tälle osastolle edelleen päätettäväksi.”

16 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 1 kohdassa todetaan myös, että ”valituslautakuntien valitusta koskevat päätökset voidaan saattaa yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi”.

17 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdassa säädetään, että ”kannetta voi ajaa kuka tahansa valituslautakunnan menettelyn osapuolista, joille päätös on vastainen”.

18 Esillä olevassa asiassa väliintulija on tehtyään väitteen kantajan esittämää yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan päättänyt valittaa siitä väiteosaston päätöksestä, jolla mainittu väite hylättiin.

19 Valituslautakunta on ratkaissut kyseisen valituksen siten, että se on todennut väite- ja valitusmenettelyt päättyneeksi, kumonnut väiteosaston päätöksen ja velvoittanut kantajan korvaamaan väliintulijalle aiheutuneet maksut ja kulut (ks. edellä 10 kohta). Valituslautakunta on lisäksi riidanalaisen päätöksen 16–23 kohdassa esittänyt ne syyt,

joiden vuoksi se katsoi, että koska kantaja ei ollut ryhtynyt menettelyn kuluessa mihinkään toimenpiteisiin, se oli implisiittisesti peruuttanut yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa.

20 Kun näin ollen riidanalaisessa päätöksessä todetaan, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on peruutettu implisiittisesti, sillä viedään kantajalta hyöty, jonka se saa menettelyllisestä asemastaan yhteisön tavaramerkin hakijana, ja sillä otetaan kantajalta pois mahdollisuus saada lopullinen vastaus vaatimuksiinsa, minkä se riitauttaa nyt käsiteltävänä olevassa kanteessa. Lisäksi riidanalaisen päätöksen vaikutukset eivät rajoitu pelkästään niihin tavaroihin, joita vastaan väite on tehty (luokkaan 7 kuuluvat tavarat, ks. edellä 4 kohta), vaan ne kattavat myös tavarat, joista kyseisessä väitteessä ei ollut kyse, eli luokkiin 9 ja 11 kuuluvat tavarat (ks. edellä 1 kohta).

21 Edellä olevasta seuraa, että valituslautakunta on ratkaissut riidanalaisella päätöksellä väliintulijan tekemän valituksen väiteosaston päätöksestä asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja että kyseisellä päätöksellä on sitovia oikeusvaikutuksia kantajaan nähden, minkä johdosta siitä voidaan nostaa kanne yhteisöjen tuomioistuimissa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, koska sillä otetaan kantaa kantajan tekemään yhteisön tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen toteamalla, että kyseinen hakemus on implisiittisesti peruutettu siitä syystä, ettei kantaja ollut ryhtynyt mihinkään menettelyllisiin toimenpiteisiin.

22 Väliintulijan huomautukset kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksistä on näin ollen hylättävä.

Asiakysymys

Alustavat huomautukset

– Asianosaisten lausumat

23 Kantaja väittää, että sen taloudelliset varat ovat rajalliset, mikä selittää sen, minkä vuoksi se ei ole esittänyt huomautuksia väiteosastossa eikä valituslautakunnassa. Se toteaa kanteensa tueksi, ettei se ole missään vaiheessa peruuttanut tavaramerkkihakemustaan, ja vetoaa – lähinnä – seuraaviin kanneperusteisiin ja perusteluihin: ensimmäiseksi asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 54 säännön rikkominen; toiseksi asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan rikkominen ja yhdistetyissä asioissa C-414/99–C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss, 20.11.2001 annetun yhteisöjen tuomioistuimen tuomion (Kok., s. I-8691) virheellinen tulkinta; kolmanneksi asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 3 kohdan ja 50 säännön 1 kohdan rikkominen sekä neljänneksi asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan ja 74 artiklan 1 kohdan rikkominen.

24 SMHV yhtyy näihin lausumiin lukuun ottamatta joitakin huomautuksia asetuksen N:o 40/94 74 artiklan rikkomisen ulottuvuuden osalta.

25 Väliintulija väittää, ettei mikään osoita, että kantajan taloudellinen tilanne olisi estänyt tätä osallistumasta menettelyyn väiteosastossa ja valituslautakunnassa. Tätä koskevien todisteiden puuttuessa valituslautakunta saattoi tehdä riidanalaisen päätöksen siitä syystä, ettei kantaja ollut ryhtynyt menettelyllisiin toimenpiteisiin.

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

26 Kuten SMHV on suullisessa käsittelyssä todennut, on huomattava, että käsiteltävänä oleva asia koskee SMHV:n käytännön kannalta erityisen merkityksellistä kysymystä, koska sen perusteella voidaan tutkia valituslautakunnan sellaisen päätöksen laillisuus, jonka mukaan se, ettei yhteisön tavaramerkin hakija ole ryhtynyt menettelyllisiin toimenpiteisiin väite- ja valitusmenettelyn kuluessa, rinnastetaan hakemuksen implisiittiseen peruuttamiseen ja jolla päätetään valitusmenettely oikeusriidan kohteen puuttuessa.

27 Tämän kysymyksen osalta SMHV katsoo, että riidanalainen päätös on kumottava sillä perusteella, että suurin osa kantajan esittämistä väitteistä on perusteltuja. Yhteisön tavaramerkkiä koskevassa muutoksenhakumenettelyssä, jossa on kyse valituslautakunnan päätöksestä, mikään ei näet estä sitä, että SMHV yhtyy kantajan vaatimuksiin ja esittää kaikki perustelut, joita se pitää asianmukaisina yhteisön tavaramerkkiin liittyvän oikeuden hallintoa koskevan tehtävänsä ja valituslautakunnille niiden suorittaessaan tehtäviään annetun toiminnallisen riippumattomuuden vuoksi (asia T-107/02, GE Betz v. SMHV – Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004, Kok., s. II-1845, 32–36 kohta).

28 Lisäksi on merkityksetöntä selvittää, voiko kantaja vedota taloudelliseen tilanteeseensa perustellakseen sen, ettei se ole esittänyt huomautuksia väiteosastossa eikä valituslautakunnassa, koska kyseinen selitys on esitetty ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa eikä sitä ole voitu tutkia aikaisemmin ja koska kantaja ei joka tapauksessa kiistä sitä, ettei se ole ryhtynyt menettelyllisiin toimenpiteisiin väite- ja valitusmenettelyssä SMHV:n sisällä.

29 Kantajan esittämiä eri kanneperusteita on tutkittava tätä taustaa vasten.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 54 säännön rikkomista

– Asianosaisten lausumat

30 Kantaja väittää, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa ja asetuksen N:o 2868/95 54 sääntöä. Ennen kuin valituslautakunta teki riidanalaisen päätöksen, sen olisi pitänyt antaa kantajalle mahdollisuus ottaa kantaa, minkä johdosta kantaja olisi voinut ilmoittaa, ettei sillä ollut mitään aikomusta peruuttaa yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemustaan.

31 SMHV huomauttaa, että myös siinä tilanteessa, että mainitun hakemuksen peruuttaminen olisi perusteltua, valituslautakunnan olisi pitänyt edellä mainittujen säännösten perusteella ainakin kehottaa kantajaa selventämään aikeitaan asettamalla sille määräajan ja ilmoittamalla sille nimenomaisesti niistä seurauksista, jotka aiheutuvat siitä, ettei se mahdollisesti ryhdy mihinkään toimenpiteisiin asetetun määräajan kuluessa.

32 Väliintulija väittää olevan vaikeaa ymmärtää syytä, jonka vuoksi riidanalaisessa päätöksessä ei ole otettu huomioon puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tulla kuulluksi, sillä kantaja on ollut menettelyllisellä tasolla passiivinen väiteosastossa ja valituslautakunnassa.

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

33 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan SMHV perustelee päätöksensä ja ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. Asetuksen N:o 2868/95 54 säännön mukaan on niin, että jos SMHV toteaa jonkin

oikeuden menetetyksi mainitun asetuksen tai asetuksen N:o 40/94 perusteella ilman, että mitään päätöstä on tehty, se ilmoittaa tästä kyseiselle henkilölle ja huomauttaa hänelle mahdollisuudesta pyytää kahden kuukauden kuluessa tästä tiedottamisesta asiasta SMHV:n päätöstä.

34 Esillä olevassa asiassa tosiseikkoja koskevasta esityksestä ja niistä yhteydenotoista, joita valituslautakunnalla on voinut olla kantajaan (ks. edellä 8 kohta), ilmenee, että valituslautakunta ei ole missään vaiheessa ilmoittanut kantajalle aikomuksestaan katsoa, että tämä on implisiittisesti peruuttanut tavaramerkkihakemuksensa siitä syystä, ettei kantaja ole ryhtynyt menettelyllisiin toimenpiteisiin.

35 Vaikka näin ollen oletetaan, että valituslautakunta saattaa katsoa, että menettelyllisiin toimenpiteisiin ryhtymättä jättäminen SMHV:n sisällä käydyssä väite- ja valitusmenettelyssä on seikka, joka on omiaan osoittamaan, että yhteisön tavaramerkin hakijalla ei ole enää mitään intressiä saada kyseinen merkki rekisteröidyksi ja se on siis peruuttanut implisiittisesti hakemuksensa, on todettava, että riidanalainen päätös on joka tapauksessa tehty asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 54 säännön vastaisesti ja se on tästä syystä kumottava.

36 Koska tällainen kumoaminen jättää avoimeksi kysymyksen siitä, voiko valituslautakunta katsoa, kuten se on päättänyt tehdä esillä olevassa asiassa, että se, ettei väite- ja valitusmenettelyssä ryhdytä menettelyllisiin toimenpiteisiin, johtaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen implisiittiseen peruuttamiseen, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo asianmukaiseksi tarkastella myös toista ja kolmatta kanneperustetta, jotka koskevat tätä kysymystä.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan rikkomista ja viittausta yhdistetyissä asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss annettuun tuomioon

– Asianosaisten lausumat

37 Kantaja väittää, että asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohta edellyttää yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen peruuttamista nimenomaisesti ja ilman ehtoja (asia T-396/02, Storck v. SMHV (Makeisen muoto), tuomio 10.11.2004, Kok., s. II-3821, 19 kohta). Kyseisen säännöksen perusteella ei voida päätellä, että hakemus on peruutettu implisiittisesti siitä syystä, ettei SMHV:ssä käydyssä väite- tai valitusmenettelyn vaiheessa ole ryhdytty menettelyllisiin toimenpiteisiin. Kantajan mukaan riidanalaisessa päätöksessä nojaudutaan lisäksi edellä 23 kohdassa mainituissa yhdistetyissä asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss – joiden asiayhteys on täysin erilainen eikä sillä ole mitään liittymäkohtaa nyt käsiteltävänä olevaan asiaan – annetun tuomion virheelliseen tulkintaan.

38 SMHV korostaa, että asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan sanamuodon ja tarkoituksen perusteella tavaramerkkihakemuksen peruuttaminen on tehtävä kirjallisesti, nimenomaisesti ja ilman ehtoja.

39 Väliintulija väittää, että tavaramerkkihakemuksen implisiittinen peruuttaminen ei asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan mukaan ole mahdotonta. Se väittää, että edellä 37 kohdassa mainitussa asiassa Makeisen muoto annetussa tuomiossa (tuomion 5, 19 ja 20 kohta) ja asiassa T-219/00, Ellos vastaan SMHV (ELLOS), 27.2.2002 annetussa tuomiossa (Kok., s. II-753, tuomion 60–62 kohta), johon asiassa Makeisen muoto viitataan, ratkaistavina olleet tosiseikat ovat erilaisia siltä osin kuin kyseisissä asioissa oli tehty kirjallinen ilmoitus ja hakemus oli näin ollen selvästi peruutettu, kun taas käsiteltävänä olevassa asiassa peruuttamisilmoitus on implisiittinen ja perustuu siihen, ettei menettelyllisiin toimenpiteisiin ole ryhdytty.

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

40 Valituslautakunta perustelee riidanalaisessa päätöksessä päätelmäänsä siitä, että kantaja on implisiittisesti peruuttanut yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa, seuraavilla seikoilla:

– ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että yhteisön tavaramerkin hakija voi milloin tahansa päättää menettelyn tavaramerkkihakemuksensa peruuttamalla (17 ja 19 kohta)

– toiseksi on niin, että vaikka yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen peruuttaminen on lähtökohtaisesti tehtävä nimenomaisesti, ”on kuviteltavissa, että peruuttaminen voi olla implisiittinen, koska laissa ei suljeta pois tällaista mahdollisuutta, edellyttäen, että peruuttaminen on pääteltävissä asian tosiseikoista ja olosuhteista, jotka osoittavat selvästi, että hakija on peruuttanut rekisteröintihakemuksensa” (20 kohta); esillä olevassa asiassa hakija ei ole osallistunut missään vaiheessa väite- tai valitusmenettelyihin, mikä osoittaa ”selvästi, että hakijalla ei ole enää mitään intressiä saada haettu yhteisön tavaramerkki rekisteröidyksi, mikä merkitsee hakemuksen peruuttamista ja tämän johdosta menettelyn päättymistä” (16, 22 ja 23 kohta)

– kolmanneksi edellä esitetyissä perusteluissa nojaudutaan tavaramerkin haltijalla tavaramerkin perusteella olevasta yksinoikeudesta johtuvista oikeuksista luopumista koskevien ehtojen, jotka on määritelty edellä 23 kohdassa mainituissa yhdistetyissä asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss annetussa tuomiossa (tuomion 46 kohta), analogiseen soveltamiseen yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen peruuttamiseen (21 kohta).

41 Kyseisten perustelujen ensimmäinen vaihe on oikea, koska asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan perusteella ”hakija voi milloin tahansa peruuttaa yhteisön

tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa tai rajoittaa sen sisältämien tavaroiden tai palvelujen luetteloa”.

42 Siltä osin kuin on kyse valituslautakunnan perustelujen toisesta vaiheesta, on huomautettava, että edellä mainittua säännöstä on tulkittava siten, että mahdollisuus rajoittaa tavaroiden tai palvelujen luetteloa kuuluu yksinomaan yhteisön tavaramerkin hakijalle, joka voi milloin tahansa tehdä tällaisen pyynnön SMHV:lle. Tällöin yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen peruuttaminen kokonaan tai osittainen taikka hakemuksen sisältämien tavaroiden tai palvelujen luettelon rajoittaminen on tehtävä nimenomaisesti ja ilman ehtoja (edellä 39 kohdassa mainittu asia ELLOS, tuomion 61 kohta ja edellä 37 kohdassa mainittu asia Makeisen muoto, tuomion 19 kohta).

43 Kuten väliintulija tosin huomauttaa, edellä 39 kohdassa mainittu asia ELLOS ja edellä 37 kohdassa mainittu asia Makeisen muoto koskevat tilanteita, joissa kantaja ehdotti toissijaisesti, että hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden luetteloa rajoitetaan, jos valituslautakunta aikoi ensisijaisesti hylätä yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen kaikkien kysymyksessä olevien tavaroiden osalta. Näissä asioissa annetaan enemmän painoarvoa esitetyn rajoittamisen ehdollisuudelle kuin tarpeelle muotoilla mainitun hakemuksen peruuttaminen nimenomaisesti. Lisäksi pelkästään tämän tosiseikkojen omaleimaisuuden perusteella ei voida päätellä, että valituslautakunnalla on tämän johdosta mahdollisuus tehdä se johtopäätös, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on peruutettu implisiittisesti sen vuoksi, ettei hakija ole ryhtynyt menettelyllisiin toimenpiteisiin väitemenettelyssä.

44 Asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohta koskee näet ainoastaan yhteisön tavaramerkin hakijaa eikä valituslautakuntaa. Valituslautakunta ei siis voi vedota kyseiseen säännökseen hakijan sijaan tulemalla päätelläkseen hakijan menettelyllisestä käyttäytymisestä, että tämä on implisiittisesti peruuttanut tavaramerkkihakemuksensa. Vaikka lisäksi edellä mainittu oikeuskäytäntö koskee tilanteita, joissa on kyse tavaroiden luettelon rajoittamisesta, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioiden perustelut koskevat myös nimenomaisesti tavaramerkkihakemuksen pelkkää peruuttamista (ks. edellä 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Samaa logiikkaa on noudatettava näissä kahdessa tilanteessa, koska hakijan on todettava ”nimenomaisesti ja ilman ehtoja” sisältö, jonka se haluaa antaa tavaramerkkihakemukselleen. Näin ollen väiteosaston ja

valituslautakunnan tehtävänä on ratkaista tämän hakemuksen sisältö ottamalla huomioon väitemenettelyssä esitetyt väitteet. Nämä perustelut eivät estä SMHV:tä rekisteröimästä haettua tavaramerkkiä vain osalle nimetyistä tavaroista tai palveluista, mutta tämä rajaaminen tapahtuu siis sen jälkeen, kun on tutkittu sekaannusvaara, johon nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on vedottu.

45 Lisäksi on korostettava, että valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä toteamaa haetun tavaramerkin implisiittistä peruuttamista sovelletaan kaikkiin yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettuihin tavaroihin, vaikka väite kohdistui ainoastaan osaan näistä tavaroista (ks. edellä 4 kohta). Näin ollen ei missään tapauksessa ole mahdollista päätellä ”selvästi”, ettei hakijalla ole enää mitään intressiä saada haettu tavaramerkki kokonaisuudessaan rekisteröidyksi pelkästään siitä syystä, ettei se ole puolustautunut SMHV:ssä käydyissä väite- ja valitusmenettelyissä, jotka koskivat ainoastaan osaa kyseessä olevista tavaroista.

46 Tämän perusteella asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohtaan ei voida vedota sen päättelemiseksi, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on peruutettu implisiittisesti pelkästään siitä syystä, että kyseisen tavaramerkin hakija ei ole osallistunut SMHV:ssä käytyihin väite- ja valitusmenettelyihin.

47 Siltä osin kuin on kyse valituslautakunnan perustelujen kolmannesta vaiheesta, on todettava, että tavaramerkkiin perustuvasta yksinoikeudesta johtuvista oikeuksista luopumista koskevien ehtojen, jotka yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt edellä 23 kohdassa mainituissa yhdistetyissä asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss annetussa tuomiossa, soveltaminen analogisesti ei tule kyseeseen käsiteltävänä olevassa asiassa, kun otetaan huomioon asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan sisältö ja siitä oikeuskäytännössä omaksuttu tulkinta. Esillä olevassa asiassa ei ole merkitystä sillä, onko yhteisön tavaramerkin haltijan suostumuksen tavaroiden liikkeelle laskemiselle Euroopan talousalueella (ETA) oltava nimenomainen. Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi edellä 23 kohdassa mainituissa yhdistetyissä asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss annetun tuomion 23 kohdassa todennut, että vaikka ”tällainen tahto ilmenee tavallisesti nimenomaisesta tahdonilmauksesta, tietyissä tapauksissa tahto voi ilmetä myös implisiittisesti sellaisista ETA:ssa markkinoille saattamista ajallisesti edeltävistä

tai sitä seuraavista taikka sen kanssa samanaikaisista tekijöistä ja olosuhteista, joista kansallisen tuomioistuimen arvioinnin mukaan myös selviää varmalla tavalla se, että haltija on luopunut oikeudestaan”. Lopuksi on todettava, ettei tällaisella analogisella soveltamisella oteta myöskään huomioon kyseisen tuomion 55 kohtaa, jonka mukaan ”hiljaista suostumusta siihen, että ETA:n ulkopuolella markkinoille saatetut tavarat saatetaan markkinoille ETA:ssa, ei voida johtaa pelkästään tavaramerkin haltijan passiivisuudesta”.

48 Edellä olevasta ilmenee, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohtaa, ja se on tästä syystä kumottava.

49 Siltä osin kuin tällaisessa kumoamisessa tutkitaan vain sitä oikeudellista perustaa, johon valituslautakunta vetoaa riidanalaisessa päätöksessä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo asianmukaiseksi tutkia myös kolmannen kanneperusteen, joka koskee niitä sääntöjä, joita valituslautakunta ei ole katsonut tarpeelliseksi soveltaa.

Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 3 kohdan ja 50 säännön 1 kohdan rikkomista

– Asianosaisten lausumat

50 Kantaja väittää, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 3 kohtaa ja 50 säännön 1 kohtaa, joiden mukaan valituslautakunta tekee asiasta päätöksen, vaikka hakija ei esitä huomautuksia. Sitä, ettei hakija ole esittänyt huomautuksia, ei siis sen mukaan voida tulkita siten, että se on implisiittisesti peruuttanut tavaramerkkihakemuksensa.

51 SMHV huomauttaa olevan tavallista, että sovellettavassa lainsäädännössä säädetään, että se, että vastaaja jää pois väitemenettelystä, ei voi automaattisesti johtaa väitteen hyväksymiseen, jos SMHV:llä on jo riittävästi todisteita, jotta se voi tehdä päätöksen mainitusta väitteestä. Asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 3 kohdan mukaan SMHV:n on siis annettava asiaratkaisu ”käytettävissään olevien todisteiden perusteella” ja toimien siis ikään kuin tavaramerkin hakija olisi paikalla. Tältä osin SMHV korostaa sitä, että kyseistä sääntöä on muutettu asetuksen N:o 2868/95 muuttamisesta 29.6.2005 annetulla komission asetuksella (EY) N:o 1041/2005 (EUVL L 172, s. 4). Siinä todettiin aikaisemmin, että SMHV ”voi tehdä päätöksen” väitteestä, kun taas nykyään se ”tekee päätöksensä”. Tällä muutoksella, josta tuli tarpeellinen tiettyjen sellaisten valituslautakunnan päätösten johdosta, joissa väitettiin, että hakijan vaikeneminen merkitsi väitteen hyväksymistä, on tarkoitus selventää sitä, että vastaajan poissaolo ei voi johtaa menettelyllisten oikeuksien menettämiseen.

52 Väliintulija väittää, että edellä mainituissa säännöksissä ei suljeta pois mahdollisuutta katsoa, että se, ettei väitemenettelyssä eikä valitusmenettelyssä esitetä huomautuksia, voidaan rinnastaa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen peruuttamiseen.

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

53 Riidanalaisessa päätöksessä ei viitata periaatteeseen, jonka mukaan väiteosasto sekä valituslautakunta tekevät asiaratkaisun, vaikka yhteisön tavaramerkin hakija ei väitemenettelyssä esitä mitään huomautuksia.

54 Asetuksen N:o 2868/95 20 säännön, joka koskee väitteen tutkimista, 3 kohdan mukaan on niin, että ”jos hakija ei jätä huomautuksia, [SMHV] tekee päätöksensä väitteestä käytettävissään olevien todisteiden perusteella”. Samoin asetuksen N:o 2868/95 50 säännön 1 kohdan mukaan on niin, että ”jollei toisin säädetä, valitusmenettelyssä sovelletaan soveltuvin osin säännöksiä, jotka koskevat menettelyä valituksenalaisen päätöksen tehneellä osastolla”.

55 Koska toisin ei ole säädetty, valituslautakunta oli siis velvollinen soveltamaan asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 3 kohtaa ja tästä syystä valituslautakunta ei voinut rinnastaa sitä, ettei kantaja ole ryhtynyt menettelyllisiin toimenpiteisiin väite- ja valitusmenettelyvaiheessa, tilanteeseen, jossa hakija on implisiittisesti peruuttanut tavaramerkkihakemuksensa.

56 Tämän perusteella riidanalaisella päätöksellä rikotaan asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 3 kohtaa ja 50 säännön 1 kohtaa, ja se on tästä syystä kumottava.

Johtopäätös

57 Edellä olevasta ilmenee, että ensimmäinen, toinen ja kolmas kanneperuste on todettava perustelluiksi ja että riidanalainen päätös on näin ollen kumottava kaikkien näiden kanneperusteiden perusteella ilman, että on tarpeen tutkia neljättä kanneperustetta, jonka ensimmäinen osa koskee asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdan rikkomista, johon kantaja vetoaa toissijaisesti, ja toinen osa kyseisen asetuksen 74 artiklan 1 kohdan, joka edellyttää osapuolen esittämän vaatimuksen olemassaoloa, rikkomista.

Oikeudenkäyntikulut

58 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Jos hävinneitä asianosaisia on useita, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ratkaisee, miten kulut on jaettava näiden asianosaisten kesken.

59 Koska SMHV on hävinnyt asian siltä osin kuin riidanalainen päätös kumotaan ja koska kantaja on vaatinut sen velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut, SMHV on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kantajalle aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

60 Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 26.4.2006 tekemä päätös (asia R 406/2004-2) kumotaan.

2) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Laytoncrest Ltd:n oikeudenkäyntikulut.

3) Erico International Corp. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Julistettiin Luxemburgissa 17 päivänä maaliskuuta 2009.

Allekirjoitukset

Sisällys

Asian tausta . . . II - 544

Asianosaisten vaatimukset . . . II - 547

Oikeudellinen arviointi . . . II - 548

Tutkittavaksi ottaminen . . . II - 548

Asianosaisten lausumat . . . II - 548

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta . . . II - 549

Asiakysymys . . . II - 551

Alustavat huomautukset . . . II - 551

– Asianosaisten lausumat . . . II - 551

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta . . . II - 552

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 54 säännön rikkomista . . . II - 553

– Asianosaisten lausumat . . . II - 553

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta . . . II - 553

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan rikkomista ja viittausta yhdistetyissä asioissa Zino Davidoff ja Levi Strauss annettuun tuomioon . II - 555

– Asianosaisten lausumat . . . II - 555

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta . . . II - 556

Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 3 kohdan ja 50 säännön 1 kohdan rikkomista . . . II - 559

– Asianosaisten lausumat . . . II - 559

– Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta . . . II - 560

Johtopäätös . . . II - 561

Oikeudenkäyntikulut . . . II - 562