UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

28 päivänä maaliskuuta 2012 *

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Hakemus kuviomerkin OUTBURST rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Aikaisempi kansallinen sanamerkki OUTBURST — Aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö — Asetuksen (EY) N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta (joista on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta) — Todisteiden esittäminen ensimmäisen kerran valituslautakunnassa — Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta) — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 22 säännön 2 kohta

Asiassa T-214/08,

Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG, kotipaikka Glinde (Saksa), edustajanaan asianajaja T. Lampel,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään D. Botis ja P. Geroulakos,

vastaajana,

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa olivat

Hervé Dias Martinho, kotipaikka Plessis-Trévise (Ranska) ja

Manuel Carlos Dias Martinho, kotipaikka Plessis-Trévise,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 13.3.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 1261/2007-2), joka liittyy yhtäältä Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG:n ja toisaalta Hervé Dias Martinhon ja Manuel Carlos Dias Martinhon väliseen väitemenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Papasavvas sekä tuomarit V. Vadapalas ja K. O'Higgins (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies S. Spyropoulos,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.6.2008 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 31.10.2008 jätetyn vastauskirjelmän,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.1.2009 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon kantajan vastauksen unionin yleisen tuomioistuimen esittämään asiakirjapyyntöön,

ottaen huomioon SMHV:n vastauksen unionin yleisen tuomioistuimen esittämään kirjalliseen kysymykseen,

ottaen huomioon 24.11.2011 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Hervé Dias Martinho ja Manuel Carlos Dias Martinho tekivät 2.3.2005 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), perusteella.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:



3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 18 ja 25, ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— Luokka 18: ”Matka-arkut ja -laukut, sateenvarjot, lompakot, kukkarot, ei jalometalliset; käsilaukut, selkäreput, pyörälliset ostoskassit, matkakassit, rantakassit; toilettitarvikekotelot”

— luokka 25: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet, paitapuserot, vaatteet nahasta tai nahan jäljitelmistä, vyöt (asusteet), käsineet (asusteet), huivit, trikootuotteet, sukat, tohvelit, rantakengät, hiihto- tai urheilukengät, alusvaatteet; yhdistelmäasut, nimittäin lainelautailuasut, hiihtoasut”.

4 Kyseinen yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 26.9.2005 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 39/2005.

5 Kantaja Paul Alfons Rehbein (GmbH & Co.) KG teki 23.12.2005 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan väitteen, joka koski kaikkia edellä 3 kohdassa mainittuja tavaroita.

6 Väite perustui sanamerkkiin OUTBURST, joka rekisteröitiin Saksassa 31.8.1999 numerolla 39940713 Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Vaatteet, jalkineet, päähineet”.

7 Väite perustui kaikkiin aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin.

8 Väitteen tueksi vedottiin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) mainittuun perusteeseen.

9 Hervé Dias Martinho ja Manuel Carlos Dias Martinho vaativat 10.7.2006, että kantaja toimittaa asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 2 ja 3 kohta) mukaisesti todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.

10 SMHV pyysi 12.7.2006 päivätyllä kirjeellä kantajaa toimittamaan mainitut todisteet kahden kuukauden määräajassa eli viimeistään 13.9.2006.

11 Vastauksena tähän kirjeeseen kantaja esitti 11.9.2006 seuraavat todisteet:

— 25.8.2006 päivätty sen toimitusjohtajan kirjallinen vakuutus, jossa hän ilmoitti, että kantajan tytäryhtiö Heinrich Nickel GmbH & Co. KG oli käyttänyt vuodesta 2000 alkaen aikaisempaa tavaramerkkiä laajasti urheiluvaatteille, ja ilmoitti vuosien 2000–2005 osalta jokaiselta vuodelta tytäryhtiön kyseisellä tavaramerkillä varustettujen vaatteiden myynnin suuruuden sekä myytyjen vaatteiden kappalemäärän

— asiakaskohtainen luettelo aikaisemmalla tavaramerkillä varustettujen vaatteiden myynnistä vuosien 2000–2005 osalta jokaiselta vuodelta, vaatelajikohtainen luettelo samasta myynnistä, erilaisia tilauslomakkeita, toimituslomakkeita ja laskuja, kaksi sivua (joista yksi on päivätty elokuussa 2004) kahdesta kaupallisia messuja varten laaditusta luettelosta, valokuvia vaatteista, vaatteiden etikettejä ja kaksi mainosesitteen sivua; kaikki nämä todisteet oli liitetty edellä mainittuun kirjalliseen vakuutukseen

— 4.9.2006 päivätty erään yhtiön toimitusjohtajan kirjallinen vakuutus, jossa hän ilmoitti, että tämä yhtiö oli ostanut Heinrich Nickeliltä aikaisemmalla tavaramerkillä varustettuja urheiluvaatteita ja jälleenmyynyt niitä ”suuressa mittakaavassa” vähittäismyymälöissään ainakin vuodesta 2000 alkaen, ja täsmensi vuosien 2000–2005 osalta jokaiselta vuodelta näiden ostojen suuruuden sekä ostettujen vaatteiden määrän.

12 Väiteosasto hylkäsi 26.6.2007 tekemällään päätöksellä väitteen kokonaisuudessaan sillä perusteella, ettei kantaja ollut esittänyt todisteita aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.

13 Kantaja valitti 8.8.2007 väiteosaston päätöksestä SMHV:ssä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla. Se toimitti SMHV:lle 23.10.2007 kirjelmänsä, jossa se esitti valitusperusteet ja jonka liitteeseen se liitti niitä todisteita täydentäviä todisteita, jotka oli jo esitetty ensimmäisessä asteessa.

14 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 13.3.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi kantajan 11.9.2006 esittämistä todisteista (ks. edellä 11 kohta), että ne olivat ”kokonaisuudessaan” riittämättömiä osoittamaan aikaisemman kansallisen tavaramerkin tosiasiallisen käytön. Täydentävistä todisteista valituslautakunta katsoi viitaten asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohtaan sekä yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 säännön 2 kohtaan, että ne oli esitetty myöhässä, koska ne oli toimitettu SMHV:n asettaman määräajan päättymisen jälkeen (ks. edellä 10 kohta) ja koska ei ollut uusia seikkoja, jotka olisivat oikeuttaneet myöhässä esittämisen. Näin ollen valituslautakunta katsoi, ettei ole tarpeellista tarkastella sekaannusvaaran olemassaolon edellytyksiä.

Asianosaisten vaatimukset

15 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

16 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää ensimmäisen kanneperusteen perusteettomana

— jos unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohtaa sovelletaan käsiteltävässä asiassa, hylkää myös toisen kanneperusteen perusteettomana, hylkää kanteen kokonaisuudessaan ja velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut

— jos unionin yleinen tuomioistuin katsoo, ettei asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohtaa sovelleta käsiteltävässä asiassa, palauttaa asian valituslautakuntaan, jotta se käyttää asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta) mukaista harkintavaltaansa, ja velvoittaa SMHV:n vastaamaan pelkästään omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Oikeudellinen arviointi

17 Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka liittyvät asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 76 artiklan 1 kohdan f alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 78 artiklan 1 kohdan f alakohta) ja asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 3 kohdan yhdistettyjen säännösten rikkomiseen sekä asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan ja asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan yhdistettyjen säännösten rikkomiseen.

18 Ensimmäisessä kanneperusteessa esitetään kysymys siitä, osoittavatko kantajan väiteosastossa määräajassa esittämät todisteet oikeudellisesti riittävällä tavalla aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön, ja toisessa kanneperusteessa siitä, olisiko valituslautakunnan pitänyt ottaa huomioon myös ne todisteet, jotka esitettiin siinä ensimmäisen kerran.

Ensimmäinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdan ja 76 artiklan 1 kohdan f alakohdan yhdistettyjen säännösten ja asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 3 artiklan rikkomiseen

19 Kuten asetuksen N:o 40/94 yhdeksännestä perustelukappaleesta ilmenee, lainsäätäjä on katsonut, että on perusteltua suojata aikaisempaa tavaramerkkiä ainoastaan siltä osin kuin sitä todella on käytetty. Tämän perustelukappaleen mukaisesti asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkin hakija voi pyytää todisteet siitä, että aikaisempaa tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty alueella, jolla se on suojattu, sitä yhteisön tavaramerkkiä, jonka osalta on esitetty väite, koskevan hakemuksen julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana.

20 Asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 3 kohdan nojalla käyttöä koskevista todisteista on ilmettävä aikaisemman tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja luonne (ks. asia T-325/06, Boston Scientific v. SMHV – Terumo (CAPIO), tuomio 10.9.2008, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

21 Tosiasiallisen käytön käsitettä tulkittaessa on otettava huomioon se, että sen vaatimuksen tarkoituksena, jonka mukaan aikaisempaa tavaramerkkiä on pitänyt tosiasiallisesti käyttää, jotta sen johdosta voidaan esittää väite yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta kohtaan, on rajoittaa ristiriitoja kahden merkin välillä, sikäli kuin ei ole pätevää taloudellista syytä, joka johtuu tavaramerkin todellisesta tehtävästä markkinoilla (asia T-174/01, Goulbourn v. SMHV - Redcats (Silk Cocoon), tuomio 12.3.2003, Kok., s. II-789, 38 kohta). Edellä 19 ja 20 kohdassa mainittujen säännösten tarkoituksena ei sitä vastoin ole kaupallisen menestyksen arvioiminen eikä yrityksen taloudellisen strategian valvominen eikä myöskään tavaramerkkisuojan varaaminen ainoastaan niitä tilanteita varten, joissa kaupallinen hyödyntäminen on määrältään huomattavaa (ks. vastaavasti asia T-203/02, Sunrider v. SMHV - Espadafor Caba (VITAFRUIT), tuomio 8.7.2004, Kok., s. II-2811, 36–38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

22 Tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun sitä käytetään sen keskeisen tehtävän – jona on sen takaaminen, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä – mukaisesti luomaan tai säilyttämään markkinat näille tavaroille ja palveluille ja kun käyttö ei ole pelkästään näennäistä käyttöä, jolla ainoastaan pyritään säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet (ks. vastaavasti asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003, Kok., s. I-2439, 43 kohta). Lisäksi tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva edellytys edellyttää, että merkkiä – sellaisena kuin se on asianomaisella alueella suojattuna – käytetään julkisesti ja ulospäin (edellä 21 kohdassa mainittu asia VITAFRUIT, tuomion 39 kohta; ks. tältä osin ja analogisesti myös em. asia Ansul, tuomion 37 kohta).

23 Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkillä suojataan, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (edellä 21 kohdassa mainittu asia VITAFRUIT, tuomion 40 kohta; ks. myös analogisesti edellä 22 kohdassa mainittu asia Ansul, tuomion 43 kohta).

24 Aikaisemman tavaramerkin käytön laajuuden osalta on otettava etenkin huomioon yhtäältä kaikkien käyttöä merkitsevien toimien kaupallinen määrä ja toisaalta sen ajanjakson pituus, jonka aikana käyttöä merkitsevät toimet on suoritettu, ja kyseisten toimien taajuus (edellä 21 kohdassa mainittu asia VITAFRUIT, tuomion 41 kohta ja asia T-334/01, MFE Marienfelde v. SMHV - Vétoquinol (HIPOVITON), tuomio 8.7.2004, Kok., s. II-2787, 35 kohta).

25 Kun yksittäistapauksessa tutkitaan sitä, onko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on suoritettava kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki kyseisen tapauksen kannalta merkitykselliset tekijät (edellä 21 kohdassa mainittu asia VITAFRUIT, tuomion 42 kohta). Lisäksi

tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei voida näyttää toteen todennäköisyyksillä tai olettamilla, vaan näytön on perustuttava konkreettisiin ja objektiivisiin seikkoihin, jotka todistavat tavaramerkin todellisesta ja riittävästä käytöstä asianomaisilla markkinoilla (asia T-39/01, Kabushiki Kaisha Fernandes v. SMHV - Harrison (HIWATT), tuomio 12.12.2002, Kok., s. II-5233, 47 kohta ja asia T-356/02, Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV - Krafft (VITAKRAFT), tuomio 6.10.2004, Kok., s. II-3445, 28 kohta).

26 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa, että kantajan 11.9.2006 esittämät todisteet (ks. edellä 11 kohta) olivat ”kokonaisuudessaan” riittämättömiä osoittamaan aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön Saksassa merkityksellisenä ajanjaksona.

27 Kantaja sitä vastoin katsoo, että nämä todisteet osoittavat selvästi tosiasiallisen käytön, kun niitä tarkastellaan kokonaisuutena.

28 SMHV yhtyy valituslautakunnan arvioon.

29 Kantaja toimitti aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisen käytön osoittaakseen väiteosastolle toimitusjohtajansa kirjallisen vakuutuksen, johon oli liitetty useita todisteita, sekä tytäryhtiönsä Heinrich Nickelin asiakasyhtiön toimitusjohtajan kirjallisen vakuutuksen (ks. edellä 11 kohta).

30 Valituslautakunta katsoi ensimmäisestä kirjallisesta vakuutuksesta ensiksi riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa, ettei sillä voi olla asetuksen N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetun vakuutuksen ”täyttä ja täysin itsenäistä” todistusarvoa. Se väitti, että jotta tällaisella vakuutuksella voisi olla tällainen arvo, asianosaisen olisi osoitettava, että se katsotaan sen jäsenvaltion lainsäädännön, jossa se on tehty, mukaan ”valaehtoiseksi tai juhlalliseksi vakuutukseksi taikka ainakin vaikutukseltaan vastaavaksi vakuutukseksi”. Käsiteltävässä asiassa kantaja ei maininnut niitä Saksan oikeuden säännöksiä, joissa asetetaan rangaistus ”väärästä SMHV:lle annetusta vakuutuksesta vireillä olevan yhteisön tavaramerkkiä koskevan menettelyn aikana samalla tavoin kuin Saksan viranomaisille tehdystä väärästä valaehtoisesta vakuutuksesta”. Valituslautakunta tarkensi riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, ettei pelkästään se seikka, ettei kyseistä kirjallista vakuutusta ollut tehty mainitussa säännöksessä ”määrätyssä muodossa”, ole kuitenkaan riittävä sen toteamiseksi, että siltä puuttuu kokonaan todistusarvo. SMHV voisi nimittäin ottaa sen huomioon sille esitettyjen asiakirjojen ”kokonaistarkastelussa” ja se voisi helpottaa todisteina esitettyjen eri asiakirjojen ”järjestelmällistä arviointia” ja ymmärtämistä ja täydentää niihin sisältyviä tietoja. Kirjalliseen vakuutukseen sisältyviä seikkoja on kuitenkin tuettava täydentävillä ja objektiivisilla todisteilla. Lopuksi valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 19–21 kohdassa, etteivät kyseiseen kirjalliseen vakuutuksen liitetyt todisteet, lukuun ottamatta kahdesta kaupallisten messujen esitteestä toiseen sisältyvää elokuussa 2004 päivättyä sivua, osoita riittävällä tavalla aikaisemman tavaramerkin käytön paikkaa, aikaa ja laajuutta.

31 Valituslautakunta totesi toisesta kirjallisesta vakuutuksesta ensiksi riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa, että vaikka se voidaan katsoa ”huomioon otettavaksi todisteeksi”, oikeudenkäyntiasiakirjoja oli tarpeen tarkastella kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki merkitykselliset seikat. Tämän jälkeen se katsoi, että ”asianosaisen osapuolen asiakkaan antama valaehtoinen vakuutus ja luettelon sivu eivät todista väitteentekijän tavaramerkin jatkuvaa, vakiintunutta ja tehokasta käyttöä, jota voitaisiin pitää mainitun tavaramerkin tosiasiallisena käyttönä”.

32 Ensiksi on muistutettava kantajan toimitusjohtajan kirjallisesta vakuutuksesta, että asetuksen N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdan f alakohdassa tarkoitetaan tavaramerkin käyttöä koskevilla todisteilla, joihin asetuksen N:o 2868/95 22 säännössä viitataan, ”valaehtoisia tai juhlallisia kirjallisia vakuutuksia taikka sen valtion lainsäädännön, jossa ne on tehty, mukaan vaikutukseltaan vastaavia kirjallisia vakuutuksia”. Tästä seuraa, että asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaisia kirjallisen vakuutuksen vaikutuksia on tutkittava vain siinä tapauksessa, ettei tällaista vakuutusta ole annettu valaehtoisesti tai juhlallisesti (asia T-303/03 Lidl Stiftung v. SMHV - REWE-Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005, Kok., s. II-1917, 40 kohta). Nyt vireillä olevassa tapauksessa on riidatonta, että kantajan

toimitusjohtajan kirjallinen vakuutus on juhlallinen vakuutus ja että valituslautakunta on hyväksynyt sen sellaisenaan. Tämän vuoksi ja ilman, että on tarpeen tutkia tämän vakuutuksen vaikutuksia Saksan lain mukaan, tämä vakuutus kuuluu asetuksen N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdan f alakohdassa, johon asetuksen N:o 2868/95 22 säännössä viitataan, tarkoitettuihin todisteisiin (em. asia Salvita, tuomion 40 kohta).

33 Tämän jälkeen on todettava, että valituslautakunta katsoi virheellisesti riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa, että tällaisella kirjallisella vakuutuksella voi olla ”täysi ja täysin itsenäinen” todistusarvo SMHV:ssä vain silloin, jos se katsotaan kyseisen kansallisen lainsäädännön mukaan ”valaehtoiseksi vakuutukseksi” tai ”juhlalliseksi vakuutukseksi” tai ainakin vaikutuksiltaan vastaavaksi. Valituslautakunta kielsi virheellisesti kantajan toimitusjohtajan kirjallisen vakuutuksen ”täyden ja täysin itsenäisen” todistusarvon sillä perusteella, ettei viimeksi mainittu ollut maininnut niitä Saksan oikeuden säännöksiä, joissa asetetaan rangaistus väärästä vakuutuksesta. Mikään asetuksessa N:o 40/94 tai asetuksessa N:o 2868/95 ei nimittäin saa katsomaan, että tavaramerkin käyttöä koskevien todisteiden – juhlalliset vakuutukset mukaan luettuna – todistusvoimaa olisi arvioitava jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön valossa (edellä 32 kohdassa mainittu asia Salvita, tuomion 42 kohta). On todettava lisäksi, että SMHV on nimenomaisesti todennut vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen sille esittämään kirjalliseen kysymykseen, että riidanalaisen päätöksen 17 kohtaan sisältyvät toteamukset poikkesivat edellä 32 kohdassa mainitussa asiassa Salvita omaksutusta kannasta. SMHV myönsi näin ollen – perustellusti – että ”kansallisesta lainsäädännöstä riippumatta kirjallisen vakuutuksen todistusvoima SMHV:n menettelyssä on suhteellinen, eli sen sisältöä on arvioitava vapaasti”.

34 Nämä virheet eivät kuitenkaan vaikuta valituslautakunnan arvioinnin perusteltavuuteen, koska ne eivät ole johtaneet siihen, että se olisi kiistänyt kantajan toimitusjohtajan kirjallisen vakuutuksen koko todistusvoiman. Riidanalaisen päätöksen 18–23 kohdasta ilmenee nimittäin, että valituslautakunta otti tehtäviinsä kuuluvalla tavalla (ks. tältä osin edellä 32 kohdassa mainittu asia Salvita, tuomion 41 kohta) asianmukaisesti huomioon tämän kirjallisen vakuutuksen, kun se arvioi kokonaisvaltaisesti oikeudenkäyntiaineistoon jätettyjä todisteita. Valituslautakunta katsoi tosin riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, ettei mainittu kirjallinen vakuutus ole sellaisenaan riittävä ja että sen sisältämiä seikkoja on tuettava ”objektiivisilla” lisätodisteilla. Kuten SMHV perustellusti väittää, tämä kanta on kuitenkin hyväksyttävä, koska vakuutuksen on laatinut kantajan toimitusjohtaja eikä kolmas tai riippumaton henkilö (ks. tältä osin em. asia Salvita, tuomion 43–45 kohta ja asia T-86/07, Deichmann-Schuhe v. SMHV – Design for Woman (DEITECH), tuomio 16.12.2008, 50 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tältä osin on korostettava, että asiakirjan todistusarvoa arvioitaessa on ensiksi tutkittava, että siihen sisältyvät tiedot pitävät todennäköisesti paikkansa. Tällöin on otettava huomioon erityisesti asiakirjan alkuperä, sen laatimisolosuhteet ja vastaanottaja sekä pohdittava, vaikuttaako se sisällöltään järkeenkäyvältä ja luotettavalta (em. asia Salvita, tuomion 42 kohta ja em. asia DEITECH, tuomion 47 kohta).

35 Käsiteltävässä asiassa kantajan toimitusjohtajan kirjallinen vakuutus sisältää mainintoja aikaisemman tavaramerkin käytöstä, jotka liittyvät paikkaan (Saksa), kestoon (ajanjakso 2000–2005), laajuuteen (vuosittainen liikevaihto ja vuosittain myytyjen tuotteiden määrä) ja kyseisten tuotteiden luonteeseen (urheiluvaatteet, muun muassa liivit, sadetakit, hiihtovaatteet, housut, farkut, t-paidat…). On todettava, kuten valituslautakunta perustellusti totesi, ettei näitä mainintoja ole tuettu riittävällä tavalla tähän kirjalliseen vakuutukseen liitetyillä todisteilla.

36 Asiakaskohtaiset vuosittaiset myyntiluettelot vuosilta 2000–2005 ja samanlaiset vaatelajikohtaiset luettelot eivät nimittäin sen lisäksi, että ne ovat kantajan itsensä laatimia, sisällä mitään mainintaa aikaisemmasta tavaramerkistä. Sen lisäksi, ettei tilauslomakkeissa, toimituslomakkeissa ja laskuissa mainita aikaisempaa tavaramerkkiä, kuten kantaja myös itse kirjelmissään nimenomaisesti myönsi, ne koskevat vain vuosia 2004–2006. Ainoa tavaramerkki, joka esiintyy viimeksi mainituissa asiakirjoissa, on kuviomerkki Nickel Sportswear. Vaatteiden valokuvissa tai etiketeissä ei ole mitään tietoa aikaisemmalla tavaramerkillä todella myytyjen tuotteiden paikasta, ajasta ja määrästä, minkä kantaja myös nimenomaisesti myöntää kirjelmissään. Sama koskee toista kaupallisten messujen esitteiden sivua

sekä kahta mainosesitteen sivua. Viimeksi mainitusta esitteestä on nimittäin todettava, ettei pelkkä esitteen olemassaolo osoita, että sitä on jaettu mahdolliselle saksalaiselle asiakaskunnalle, tai mahdollisen jakelun laajuutta tai aikaisemmalla tavaramerkeillä suojattujen tavaroiden myynnin määrää (ks. vastaavasti osin edellä 25 kohdassa mainittu asia VITAKRAFT, tuomion 34 kohta). Ainoa jokseenkin merkityksellinen seikka, vaikka se onkin sellaisenaan selvästi riittämätön, koska se ei osoita käytön laajuutta, on se, että yksi edellä mainittujen luetteloiden sivuista on päivätty elokuussa 2004.

37 Kantaja ei voi väittää, että sen toimitusjohtajan kirjalliseen vakuutukseen sisältyvät tiedot voisivat korjata edellä 36 kohdassa todetut riittämättömyydet. Kuten SMHV perustellusti toteaa, kirjallisen vakuutuksen sisältämiä tietoja on nimittäin tuettava muilla todisteilla, eikä toisin päin.

38 Koska kantajan tytäryhtiön asiakasyhtiön toimitusjohtajan kirjallinen vakuutus on lisäksi peräisin kantajaan nähden kolmannelta yhtiöltä, se on sellaisenaan riittävä vahvistamaan tietyt tosiseikat. Kuten valituslautakunta perustellusti katsoi riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa, tämän kirjallisen vakuutuksen, joka koskee vain kantajan tytäryhtiön yhden asiakkaan tekemiä tiettyjä ostoja, perusteella voidaan joka tapauksessa todeta vain aikaisemman tavaramerkin hyvin rajoittunut käyttö Saksassa kyseisenä ajanjaksona.

39 Kun otetaan huomioon edellä 34–38 kohdassa esitetty, on todettava valituslautakunnan tavoin, että kokonaisuutena arvioiden kantajan väiteosastolle määräajassa toimittamat eri todisteet eivät riitä osoittamaan, että aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty laajalti, jatkuvasti ja tehokkaasti Saksassa kyseisen ajanjakson aikana. Näin ollen on todettava, ettei valituslautakunta tehnyt virhettä, kun se katsoi, ettei aikaisemman tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä ole käsiteltävässä asiassa esitetty todisteita asetetussa määräajassa.

40 Näin ollen ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan ja asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan yhdistettyjen säännösten rikkomiseen

41 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan mukaan SMHV voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet määräajassa, tai todisteita, joita ei ole esitetty määräajassa.

42 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan sanamuodosta seuraa, että pääsääntöisesti ja ellei erikseen ole toisin säädetty, osapuolet voivat esittää tosiseikkoja ja todisteita niiden määräaikojen päättymisen jälkeen, jotka niiden esittämiselle on asetettu mainitun asetuksen säännöksillä, eikä SMHV:tä ole millään tavoin kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty tällä tavalla myöhässä (asia C-29/05 P, SMHV v. Kaul, tuomio 13.3.2007, Kok., s. I-2213, 42 kohta; asia T-407/05, SAEME v. SMHV - Racke (REVIAN's), tuomio 6.11.2007, Kok., s. II-4385, 56 kohta ja asia T-86/05, K & L Ruppert Stiftung v. SMHV - Lopes de Almeida Cunha ym. (CORPO livre), tuomio 12.12.2007, Kok., s. II-4923, 44 kohta).

43 SMHV:ssä käytävän menettelyn osapuolilla ei ole varauksetonta mahdollisuutta esittää tosiseikkoja ja todisteita tätä varten asetettujen määräaikojen päättymisen jälkeen, vaan tämän mahdollisuuden käyttämisen edellytyksenä on, ettei päinvastaisia säännöksiä ole. Vain tämän edellytyksen täyttyessä SMHV:llä on toimivalta, jonka unionin tuomioistuin on asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohtaa tulkitessaan katsonut sillä olevan, arvioida sitä, otetaanko myöhässä esitetyt tosiseikat ja todisteet huomioon (edellä 42 kohdassa mainittu asia CORPO livre, tuomion 47 kohta).

44 Nyt esillä olevassa asiassa on kuitenkin olemassa säännös, jolla estetään ottamasta huomioon todisteita, jotka väitteentekijä esitti ensimmäisen kerran valituslautakunnalle, toisin sanoen asetuksen N:o 40/94 43 artiklan 2 ja 3 kohta, sellaisena kuin tämä säännös pannaan täytäntöön asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdassa. Tässä viimeksi mainitussa säännöksessä säädetään nimittäin seuraavaa:

”Jos väitteentekijän on todistettava tavaramerkin käyttö tai se, että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, [SMHV] pyytää väitteentekijää toimittamaan vaaditut todisteet [SMHV:n] asettaman määräajan kuluessa. Jos väitteentekijä ei toimita todisteita määräajan kuluessa, [SMHV] hylkää väitteen.”

45 Tämän säännöksen toisesta virkkeestä seuraa, että siitä, että aikaisemman tavaramerkin käyttöä koskevat todisteet esitetään tätä varten asetetun määräajan päättymisen jälkeen, seuraa pääsääntöisesti, että väite hylätään, eikä SMHV:llä ole tältä osin harkintavaltaa. Se, onko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti, on nimittäin edeltävä kysymys, joka on ratkaistava ennen kuin varsinaisesta väitteestä tehdään päätös (edellä 42 kohdassa mainittu asia CORPO livre, tuomion 49 kohta).

46 Oikeuskäytännössä on kuitenkin todettu, että asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohdan toista virkettä ei voida tulkita siten, että jos on olemassa uusia seikkoja, sen mukaan ei olisi mahdollista ottaa huomioon lisätodisteita, vaikka ne toimitetaan vasta kyseisen määräajan päättymisen jälkeen (edellä 24 kohdassa mainittu asia HIPOVITON, tuomion 56 kohta ja edellä 42 kohdassa mainittu asia CORPO, tuomion 50 kohta).

47 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 27–29 kohdassa edellä 41–46 kohdassa mainittuihin periaatteisiin nojautuen, ettei sillä ole harkintavaltaa, jonka nojalla se voisi ottaa huomioon kantajan ensimmäisen kerran siinä esittämiä todisteita, koska ei ole olemassa mitään uutta seikkaa, joka oikeuttaisi myöhässä esittämisen.

48 Kantaja katsoo, että valituslautakunnan olisi pitänyt ottaa huomioon mainitut todisteet, koska niissä vain täydennettiin ja selitettiin niitä todisteita, jotka se oli esittänyt väiteosastolle määräajassa. Se väittää, ettei edellä 24 kohdassa mainitussa asiassa HIPOVITON vahvistettuja periaatteita sovelleta pelkästään silloin, kun myöhässä esitetyt todisteet eivät ole olleet saatavilla ennen asetetun määräajan päättymistä tai kun yhteisön tavaramerkin hakija on vedonnut uusiin tosiseikkoihin tai onnistunut kumoamaan väitteentekijän toimittamat todisteet, vaan myös silloin, kun väiteosasto on katsonut viimeksi mainitut todisteet riittämättömiksi.

49 SMHV yhtyy valituslautakunnan perusteluun, sellaisena kuin se on esitetty edellä 47 kohdassa. Sen mukaan asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohtaa on kuitenkin tulkittava siten, että valituslautakunta voi hyväksyä ”uusien seikkojen” olemassaolosta riippumatta siinä ensimmäisen kerran esitettyjä todisteita, jos ne ovat ”pelkästään täydentäviä” eli tarkoitettu pelkästään täydentämään todisteita, jotka on toimitettu ensimmäiseen asteeseen määräajassa. Tämä tulkinta vaikuttaa täyttävän yhteisöjen tuomioistuimen edellä 42 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul myöhässä esitettyjen todisteiden hyväksymiselle asettamat edellytykset ja vastaavan tämän tuomion ”henkeä”. SMHV myöntää, että jos käsiteltävässä asiassa olisi hyväksyttävä tällainen tulkinta, olisi todettava valituslautakunnan katsoneen virheellisesti, ettei sillä ollut minkäänlaista harkintavaltaa asiassa, ja näin ollen hyväksyttävä toinen kanneperuste ja kumottava riidanalainen päätös. SMHV lisäsi suullisessa käsittelyssä, että mainittu tulkinta noudattaa unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisua asiassa T-415/09, New Yorker SHK Jeans vastan SMHV – Vallis K. – Vallis A. (FISHBONE), tuomio 29.9.2011 (ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa) ja asiassa T-308/06, Buffalo Milke Automotive Polishing Products vastaan SMHV - Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), tuomio 16.11.2011 (Kok., s. II-7881), ja ilmoitti, että se jättää unionin yleisen tuomioistuimen ratkaistavaksi, onko tätä tulkintaa noudatettava myös käsiteltävässä asiassa.

50 Asianosaisten kesken on riidatonta ja asiakirjoista ilmenee, että kantaja oli esittänyt väiteosastolle määräajassa merkityksellisiä todisteita, joilla oli tarkoitus osoittaa aikaisemman tavaramerkin tosiasiallinen käyttö, ja uskoi vilpittömässä mielessä niiden riittävän tukemaan väitteitään.

51 Asianosaisten välillä on myös riidatonta ja asiakirjoista ilmenee, että todisteilla, jotka kantaja esitti ensimmäisen kerran valituslautakunnassa valituksen, jolla hän vaati asian tutkimista kokonaisuudessaan uudestaan, perusteet sisältävän kirjelmän liitteinä, pyrittiin pelkästään vahvistamaan tai selventämään alkuperäisten todisteiden sisältöä. Ne eivät siis olleet ensimmäisiä ja ainoita todisteita käytöstä.

52 Kun otetaan huomioon edellä 50 ja 51 kohdassa esitetyt seikat, on todettava, että valituslautakunnalla oli käsiteltävässä asiassa, toisin kuin se katsoi riidanalaisessa päätöksessä, harkintavaltaa joko ottaa tai olla ottamatta huomioon täydentävät todisteet, jotka on toimitettu valitusperusteet sisältävän kirjelmän kanssa.

53 Asetuksen N:o 2868/95 22 säännön 2 kohta on nimittäin ymmärrettävä siten, ettei mikään estä ottamasta huomioon täydentäviä todisteita, jotka pelkästään lisätään muihin määräajassa toimitettuihin todisteisiin, jos alkuperäiset todisteet eivät ole merkityksettömiä mutta ne on todettu riittämättömiksi. Tällainen toteamus, joka ei missään tapauksessa tee edellä mainitusta säännöstä tarpeetonta, pitää paikkansa etenkin, kun kantaja ei ole käyttänyt väärin asetettuja määräaikoja turvautumalla tietoisesti viivästyttäviin menettelytapoihin tai olemalla ilmeisen huolimaton, ja kun kantajan esittämillä täydentävillä todisteilla rajoitutaan tukemaan seikkoja, jotka ilmenevät jo määräajassa jätetyistä kirjallisista vakuutuksista.

54 Tällainen tulkinta ei ole vastoin edellä 46 kohdassa mainittua oikeuskäytäntöä, jossa asian tosiseikat olivat erilaiset. Edellä 24 kohdassa mainitussa asiassa HIPOVITON annetussa tuomiossa väitteen esittänyt osapuoli oli esittänyt todisteet asetetussa määräajassa. Tavaramerkin rekisteröintiä hakenut osapuoli oli myöhemmin vedonnut uusiin tosiseikkoihin ja väitteisiin valituslautakunnalle jättämässään kirjelmässä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kuitenkin moitti valituslautakuntaa siitä, ettei se pyytänyt väitteen esittänyttä osapuolta ottamaan kantaa tähän kirjelmään, ja katsoi, että väitteen esittäneeltä osapuolelta oli viety mahdollisuus arvioida sitä, olisiko lisätodisteiden esittäminen ollut hyödyllistä. Se lisäsi, ettei valituslautakunta ollut näin ollen voinut ottaa huomioon kaikkia merkityksellisiä tekijöitä arvioidakseen sitä, voitiinko tämän tavaramerkin käyttöä pitää tosiasiallisena, ja se oli siis nojautunut puutteelliseen tosiasialliseen perustaan (edellä 24 kohdassa mainittu asia HIPOVITON, tuomion 54 ja 58 kohta). Edellä 42 kohdassa mainitussa asiassa CORPO livre antamassaan tuomiossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, ettei SMHV:llä ole harkintavaltaa, jonka nojalla se voisi ottaa huomioon määräajan jälkeen esitettyjä todisteita, ja totesi nimenomaisesti, etteivät nämä todisteet ”olleet lisätodisteita vaan ensimmäiset ja ainoat todisteet aikaisempien tavaramerkkien käytöstä”, jotka tässä asiassa oli esitetty (edellä 42 kohdassa mainittu asia CORPO livre, tuomion 50 kohta).

55 Päätelmä, jonka mukaan valituslautakunnalla oli mahdollisuus ottaa huomioon kantajan sille 3.10.2007 esittämät täydentävät todisteet, on lisäksi täysin edellä 42 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul annetun tuomion periaatteiden mukainen. Yhteisöjen tuomioistuin täsmensi kyseisen tuomion 44 kohdassa, että se, että SMHV ottaa silloin, kun sen on ratkaistava asia väitemenettelyssä, huomioon sellaisia tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty myöhässä, voi olla perusteltua erityisesti silloin, kun SMHV katsoo, että yhtäältä nämä seikat tai todisteet ovat ensi arviolta mahdollisesti todella relevantteja sen käsiteltävänä olevan väitteen ratkaisun kannalta ja että toisaalta menettelyvaihe, jossa tällainen myöhässä esittäminen tapahtuu, ja tähän liittyvät olosuhteet eivät ole esteenä niiden huomioon ottamiselle.

56 Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin perusteli edellä 42 kohdassa mainitussa asiassa SMHV vastaan Kaul antamassaan tuomiossa myöhästyneiden todisteiden hyväksymistä oikeusvarmuuden ja hyvän hallinnon periaatteilla, joiden mukaan väitteen aineellisen tutkimisen on oltava mahdollisimman täydellistä, jotta vältetään sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti, jotka voidaan myöhemmin julistaa mitättömiksi (ks.

tältä osin kyseisen tuomion 48, 57 ja 58 kohta). Näillä periaatteilla voi siis olla etusija prosessiekonomian periaatteeseen, johon perustuu välttämättömyys noudattaa määräaikoja, nähden, jos se on perusteltua käsiteltävässä asiassa vallitsevat seikat huomioon ottaen.

57 Edellä esitetystä seuraa, että toinen kanneperuste on hyväksyttävä.

58 Näin ollen riidanalainen päätös on kumottava.

59 Koska SMHV on vaatinut toissijaisesti, että unionin yleinen tuomioistuin palauttaa asian valituslautakuntaan, on lisäksi todettava, että valituslautakunnan päätöksestä unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen yhteydessä SMHV:n on asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 mukaisesti toteutettava unionin yleisen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Näin ollen tämä vaatimus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

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

61 Koska SMHV on hävinnyt käsiteltävänä olevan asian ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 13.3.2008 (asia R 1261/2007-2) tekemä päätös kumotaan.

2) SMHV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Papasavvas Vadapalas O'Higgins

Julistettiin Luxemburgissa 28 päivänä maaliskuuta 2012.

Allekirjoitukset