YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

13 päivänä maaliskuuta 2007 *

Asiassa C-29/05 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklan nojalla 25.1.2005 tehdystä valituksesta,

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. von Mühlendahl ja G. Schneider,

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena ja muuna osapuolena ovat

Kaul GmbH, kotipaikka Elmshorn (Saksa), edustajinaan Rechtsanwalt G. Würtenberger ja Rechtsanwalt R. Kunze,

kantaja ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ja **Bayer AG**, kotipaikka Leverkusen (Saksa),

asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts ja J. Klučka sekä tuomarit J. N. Cunha Rodrigues, R. Silva de Lapuerta, K. Schiemann (esittelevä tuomari), G. Arestis, A. Borg Barthet, M. Ilešič ja J. Malenovský,

julkisasiamies: E. Sharpston,
kirjaaja: hallintovirkamies K. Sztranc-Sławiczek,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 27.6.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 26.10.2006 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) on valituksessaan vaatinut kumottavaksi Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-164/02, KAUL vastaan SMHV – Bayer (ARCOL), 10.11.2004 antaman tuomion (Kok. 2004, s. II-3807; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla tämä kumosi SMHV:n kolmannen valituslautakunnan 4.3.2002 tekemän päätöksen (asia R 782/2000-3; jäljempänä riidanalainen päätös), jolla oli hylätty väite, jonka Kaul GmbH (jäljempänä Kaul) oli tehnyt sanamerkin ARCOL rekisteröinnistä yhteisön tavaramerkiksi.

2 Valituksenalaisen tuomion 29 ja 30 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että valituslautakunta oli kyseisessä päätöksessään katsonut virheellisesti, ettei osapuoli voi vedota valituksensa tueksi tosiseikkoihin, joita ei ole esitetty asian ensimmäisenä asteena ratkaisseelle SMHV:n väiteosastolle, ensimmäistä kertaa valituslautakunnassa. Tämän tuomion mukaan valituslautakunnalla on päinvastoin velvollisuus ottaa huomioon tällaiset seikat ratkaistakseen valituksen, joka on saatettu sen käsiteltäväksi.

3 Valituksessaan SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näin todetessaan tulkinnut väärin yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1; jäljempänä täytäntöönpanoasetus) säännöksiä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asetus N:o 40/94

4 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan, jonka otsikkona on "Suhteelliset hylkäysperusteet", 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

"Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

– –

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä."

5 Asetuksen 42 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Väite on tehtävä kirjallisesti, ja se on perusteltava. Se katsotaan tehdyksi vasta väitemaksun suorittamisen jälkeen. Väitteen tekijä voi viraston asettamassa määräajassa esittää väitteensä tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia."

6 Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan, jonka otsikkona on "Suhteelliset mitättömyysperusteet", 1 kohdan a alakohdassa säädetään seuraavaa:

"Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella:

a) jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja jos mainitun artiklan 1 kohdassa tai 5 kohdassa esitetyt edellytykset täytetään".

7 Asetuksen N:o 40/94 VII osastossa, joka koskee muutoksenhakumenettelyä, on 57 artikla, jonka 1 kohdassa säädetään muun muassa, että "tutkijoiden, väiteosastojen, tavaramerkkien hallinto- ja oikeudellisten kysymysten osaston ja mitättömyysosastojen päätöksiin voidaan hakea muutosta".

8 Asetuksen 59 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Valitus on tehtävä virastolle kirjallisena kahden kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta. – – Valituksen perusteet sisältävä kirjelmä on jätettävä neljän kuukauden kuluessa päätöksen tiedoksiantamisesta."

9 Asetuksen 61 artiklassa, jonka otsikkona on "Valituksen tutkiminen", säädetään seuraavaa:

"1. Jos valitus on sallittu, valituslautakunta tutkii, voidaanko se hyväksyä.

2. Tutkiessaan valitusta valituslautakunta kehottaa, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittämään asettamassaan määräajassa sen itsensä niille osoittamia ilmoituksia tai muiden osapuolien tiedonantoja koskevia huomautuksia."

10 Asetuksen N:o 40/94 62 artiklassa, jonka otsikkona on "Valitusta koskeva päätös", säädetään seuraavaa:

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

2. Jos valituslautakunta palauttaa asian edelleen päätettäväksi valituksenalaisen päätöksen tehneelle osastolle, tätä osastoa sitovat valituslautakunnan päätöksen perusteet ja [päätösosa], jos tosiasiat ovat samat.

_ _"

11 Asetuksen 63 artiklassa, jonka otsikkona on "Asian saattaminen yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi", säädetään seuraavaa:

"1. Valituslautakuntien valitusta koskevat päätökset voidaan saattaa yhteisön tuomioistuimen käsiteltäväksi.

2. Kanteen perusteena voi olla puuttuva toimivalta, olennaisen menettelymääräyksen rikkominen, perustamissopimuksen, tämän asetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkominen taikka harkintavallan väärinkäyttö.

3. Yhteisön tuomioistuimella on toimivalta sekä kumota kiistetty päätös että muuttaa sitä.

_ _"

12 Asetuksen N:o 40/94 menettelysäännöksiä koskevan IX osaston 1 jaksossa, jonka otsikkona on "Yleiset säännökset", on 74 artikla, jossa säädetään seuraavaa:

"Asiasisällön tutkiminen viran puolesta:

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

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

13 Asetuksen N:o 40/94 76 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Virastossa toteutettavien menettelyjen yhteydessä voidaan todisteet hankkia etenkin seuraavasti:

a) osapuolten kuuleminen;

b) tietojen pyytäminen;

c) asiakirjojen ja todistuskappaleiden esittäminen;

d) todistajien kuuleminen;

e) asiantuntijalausunnot;

f) valaehtoiset tai juhlalliset kirjalliset vakuutukset taikka sen valtion lainsäädännön, jossa ne on tehty, mukaan vaikutukseltaan vastaavat kirjalliset vakuutukset."

Täytäntöönpanoasetus

14 Täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Edellä 1 kohdassa tarkoitetut seikat, todisteet ja perustelut sekä muut väitettä tukevat asiakirjat sekä 2 kohdassa tarkoitetut todisteet voidaan, jollei niitä ole toimitettu yhdessä väiteilmoituksen kanssa tai sen toimittamisen jälkeen, toimittaa väitemenettelyn alkamisen jälkeen viraston 20 säännön 2 kohdan mukaisesti määräämän ajan kuluessa."

15 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. Kaikista väitteentekijän toimittamista tiedoista ilmoitetaan hakijalle, jolle varataan tilaisuus vastata viraston asettaman määräajan kuluessa."

Riita-asian tausta

16 Asian tosiseikat, sellaisina kuin ne esitettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, esitetään seuraavassa tiivistetysti.

17 Atlantic Richfield Co. -niminen yhtiö haki SMHV:lta 3.4.1996 sanamerkin ARCOL rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi "kemikaal[eille] elintarvikkeiden säilöntään".

18 Kaul teki 20.10.1998 väitteen tätä rekisteröintihakemusta vastaan vedoten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun sekaannusvaaraan. Kaul

vetosi tältä osin aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin, sanamerkkiin CAPOL, jonka haltija se on ja joka on rekisteröity seuraavia tavaroita varten: "kemikaalit elintarvikkeiden säilöntään ja säilyvyyden parantamiseen, nimittäin raaka-aineet valmiselintarvikkeiden, erityisesti makeisten kiillotukseen ja säilöntään".

19 SMHV:n väiteosasto katsoi, ettei sekaannusvaaraa ollut, ja hylkäsi väitteen 30.6.2000 tekemällään päätöksellä.

20 Tätä päätöstä koskevassa muutoksenhaussaan Kaul vetosi – kuten väiteosastolle aiemmin esittämissään huomautuksissa – siihen, että tavaramerkillä, jonka haltija se on, on vahva erottamiskyky, minkä vuoksi sitä on yhteisön tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan suojattava vahvemmin. Tältä osin Kaul totesi kuitenkin, ettei tavaramerkin vahva erottamiskyky johtunut ainoastaan siitä, ettei sana CAPOL kuvaillut kyseessä olevia tuotteita – niin kuin se oli jo esittänyt väiteosastolle – vaan siitä, että tavaramerkistä oli sen käytön perusteella tullut yleisesti tunnettu. Esittääkseen näyttöä tästä yleisestä tunnettuudesta Kaul oli toimittanut väiteosastolle jättämänsä kirjelmän liitteenä pääjohtajansa valaehtoisen todistuksen sekä luettelon asiakkaistaan.

21 Riidanalaisessa päätöksessään SMHV:n valituslautakunta katsoi, ettei se voinut ottaa huomioon sitä, että aikaisempi tavaramerkki saattoi olla erittäin erottamiskykyinen yleisen tunnettuutensa vuoksi, koska tähän seikkaan ja sen tueksi tarkoitettuun edellä mainittuun näyttöön oli vedottu ensimmäisen kerran vasta valituslautakunnan käsiteltäväksi saatetussa muutoksenhaussa.

Valituksenalainen tuomio

22 Kaul nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 24.5.2002 toimittamallaan kirjelmällä kanteen, jossa se vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista. Kanteen tueksi esitettiin neljä kanneperustetta, joista ensimmäisessä väitettiin, että velvollisuutta tutkia Kaulin valituslautakunnassa esittämiä seikkoja on laiminlyöty; toisessa, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu; kolmannessa, että jäsenvaltioissa hyväksyttyjä prosessioikeudellisia periaatteita ja SMHV:ssa sovellettavia menettelytapasääntöjä on rikottu, ja neljännessä, että perusteluvelvollisuutta on laiminlyöty.

23 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi ensimmäisen kanneperusteen ja kumosi riidanalaisen päätöksen tällä perusteella lausumatta muista kanneperusteista. Se totesi valituksenalaisen tuomionsa 25–30 kohdassa tältä osin seuraavaa:

"25 Aluksi on todettava, että kantajan esittämät seikat koostuvat sen toimitusjohtajan antamasta valaehtoisesta ilmoituksesta ja luettelosta kantajan asiakkaista.

26 Kantaja toimitti kyseiset asiakirjat, jotka liittyvät kantajalle kuuluvan tavaramerkin [käytön] voimakkuuteen, tukeakseen perusteluja, jotka oli jo esitetty väiteosastolle – ja jotka silloin perustuivat ainoastaan kantajan tavaramerkin kuvailevuuden puuttumista koskeviin näkökohtiin – ja joiden mukaan kyseillä tavaramerkillä on vahva erottamiskyky, minkä vuoksi sitä olisi suojattava vahvemmin.

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 -menettelyn osalta (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 38–44 kohta; kyseisestä tuomiosta ilmenevä tulkinta on näiltä osin omaksuttu myös asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251; ks. myös asia T-63/01, Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. II-5255, 21 kohta) kuin inter partes -menettelynkin osalta (asia T-308/01, Henkel v. SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE), tuomio 23.9.2003, Kok. 2003, s. II-3253, 24–32 kohta).

29 Oikeuskäytännössä on nimittäin todettu, että SMHV:n eri instanssien välillä vallitsevan toiminnallisen jatkuvuuden periaatteesta johtuu, 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 [elinten] 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."

24 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tämän johdosta tuomionsa 34 kohdassa, että "valituslautakunta menetteli asetuksen N:o 40/94 74 artiklan vastaisesti kieltäytyessään tutkimasta kantajan 30.10.2000 sille toimittamassa kirjelmässä esittämiä tosiseikkoja, joilla oli tarkoitus näyttää toteen aikaisemman tavaramerkin vahva erottamiskyky, joka oli seurausta [tavaramerkin käytöstä, johon kantaja on asiassa vedonnut] markkinoilla."

Valitus

25 SMHV vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jotta se lausuu muista kanneperusteista. Se vaatii lisäksi muiden asian osapuolten velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

26 Kaul vaatii valituksen hylkäämistä ja SMHV:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

27 SMHV:n ainoassa valitusperusteessa on kaksi osaa. Se väittää, että todetessaan valituksenalaisen tuomionsa 29 ja 30 kohdassa, että SMHV:n valituslautakunnalla oli velvollisuus väitemenettelyssä ottaa huomioon tosiseikat ja todisteet, jotka oli esitetty ensimmäisen kerran asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa tarkoitetun kirjelmän tueksi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut väärin useita kyseisen asetuksen ja täytäntöönpanoasetuksen säännöksiä.

28 Valitusperusteen ensimmäisessä osassa SMHV esittää, että todetessaan edellä mainituissa kohdissa, että toiminnallisen jatkuvuuden periaate velvoittaa valituslautakunnan ottamaan tällaiset seikat huomioon, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tulkinnut ja soveltanut väärin asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 3 kohdan ja 20 säännön 2 kohdan sekä asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan säännöksiä yhdessä.

29 SMHV:n väitteen tekijälle kolmen ensin mainitun säännöksen nojalla asettama määräaika väitettä tukevien tosiseikkojen ja todistustosiseikkojen esittämiseksi on sen mukaan ehdoton määräaika (délai péremptoire), jonka päätyttyä tällaisia seikkoja ei enää voida esittää väiteosastolle, ellei SMHV ole jatkanut kyseistä määräaikaa.

30 Tosiseikkoja ja todisteita, joita ei ole esitetty tässä määräajassa, ei voida esittää myöskään valituslautakunnalle, eikä niiden perusteella voida kumota väiteosaston

tekemää päätöstä. Päinvastoin kuin mitä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut, väiteosastojen ja valituslautakunnan välillä vallitseva toiminnallinen jatkuvuus, josta asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohta on osoituksena, liittyy näiden elinten päätöstoimivaltaan, eikä se suinkaan voi poistaa niiden täsmällisten määräaikojen vaikutuksia, joista on säädetty yhteisön lainsäädännössä ja joille väitemenettelyn kulku rakentuu.

31 Tällaista tulkintaa edellyttää myös väitemenettelyn tarkoitus. Menettelyllä pyritään mahdollistamaan tavaramerkkien välisten ristiriitojen havaitseminen mahdollisimman aikaisin ja hallintopäätöksen tekeminen tältä osin mahdollisimman nopeasti. Päätös, jolla väite hylätään, ei sitä paitsi ole lopullinen, koska asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan mukaisesti tällaisella päätöksellä ei tehdä mahdottomaksi sellaisen kumoamiskanteen tai loukkauskanteeseen kohdistuvan vastakanteen esittämistä, joka perustuu samanlaisille perusteille kuin ne, jotka on esitetty väitemenettelyssä väitteen tueksi.

32 Valitusperusteensa toisessa osassa SMHV väittää, että koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomionsa 29 ja 30 kohdassa, että tosiseikat ja todisteet on esitetty asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa tarkoitetussa neljän kuukauden määräajassa, tosiseikkojen ja todisteiden esittäminen muutoksenhaussa on tällöin tapahtunut tämän asetuksen 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla "määräajassa" (en temps utile), ja valituslautakunnan on siten otettava nämä seikat huomioon, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut väärin viimeksi mainittua säännöstä.

33 SMHV väittää ensisijaisesti, ettei kyseistä 74 artiklan 2 kohtaa ole tarkoitettu sovellettavaksi silloin, kun tosiseikkojen ja todisteiden esittämisen on, kuten esillä olevassa asiassa, tapahduttava ehdottoman määräajan kuluessa asian ensimmäisenä asteena ratkaisevalle yksikölle. Kyseisessä säännöksessä käytetään ilmaisua "en temps utile" (määräajassa), "not in due time", tai "verspätet", ja se ilmaisee nimenomaisesti pyrkimyksen välttää perusteettomia viivästymisiä silloin, kun ei ole asetettu tällaisia ehdottomia määräaikoja.

34 SMHV väittää toissijaisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perusteettomasti rajoittanut 74 artiklan 2 kohdan ulottuvuutta toteamalla, että säännöstä voidaan soveltaa muutoksenhakumenettelyssä ainoastaan silloin, kun tosiseikkojen ja todisteiden esittäminen tapahtuu asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa mainitun neljän kuukauden määräajan päätyttyä. Asetuksen 74 artiklan 2 kohtaa pitäisi SMHV:n mukaan voida soveltaa muissakin tilanteissa, esimerkiksi silloin, kun näiden seikkojen esittäminen olisi jo voinut ja sen olisi jo pitänyt tapahtua väiteosastossa käydyssä menettelyssä.

35 Kaulin, joka vastaa valitusperusteeseen kokonaisuutena, mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on täysin perustellusti katsonut, että valituslautakuntien on otettava huomioon uudet seikat, jos niitä ei ole esitetty – myöskään valituslautakunnille – liian myöhään asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Kaul väittää, että asiassa on kyse juuri tästä, koska riidanalainen tosiseikkojen esittäminen tapahtui asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa tarkoitetussa määräajassa.

36 Valituslautakunta on Kaulin mukaan toisen asteen instanssi, jossa käsitellään uudelleen pääasiaa ilman minkäänlaisia rajoituksia ennen tuomioistuinvalvontaa, joka on annettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ja yhteisöjen tuomioistuimen tehtäväksi ja joka rajoittuu oikeuskysymyksiin.

37 Asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 2 kohta ja 76 artikla vahvistavat Kaulin mukaan sen, että valituslautakunnalla on sama toimivalta kuin ensimmäisenä asteena asian ratkaisseella elimellä, erityisesti muun muassa siten, että voidaan kehottaa asian osapuolia esittämään huomautuksensa tai määrätä asian selvittämistoimista. Asetuksen 62 artiklan 1 kohta yhdessä näiden säännösten kanssa osoittaa Kaulin mukaan, että valituslautakunnalla on velvollisuus päättää kaikkien käytettävissään olevien tosiseikkojen perusteella, katsooko se voivansa tehdä päätöksen, jonka päätösosa on samanlainen kuin päätöksessä, joka on saatettu sen käsiteltäväksi.

38 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdasta käy sen mukaan ilmi, että tosiseikkojen ja todisteiden esittäminen inter partes -menettelyissä kuuluu ainoastaan asianosaisille. Asianosaisten pitäisi näin säilyttää oikeus syventää asian käsittelyä muutoksenhakuvaiheessa erityisesti ensimmäisessä asteessa annetun päätöksen kannalta.

39 Kaulin mukaan on lisäksi oikeusvarmuuden ja prosessiekonomian periaatteiden sekä väitemenettelyn – jolla pyritään sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan edun mukaisesti mahdollistamaan tavaramerkkien välisten ristiriitojen ratkaiseminen ennen tavaramerkin rekisteröintiä – päämäärien mukaista, että SMHV:n päätös voidaan antaa mahdollisimman laajan tosiseikkaperustan perusteella.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

40 Valitusperusteen kaksi osaa liittyvät läheisesti toisiinsa, minkä vuoksi ne on syytä käsitellä yhdessä.

Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohta

41 Jotta käsiteltävänä olevasta valitusperusteesta voitaisiin lausua kokonaisuutena, on ensiksi todettava, että kuten asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa todetaan,

SMHV voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin asian osapuolet eivät ole vedonneet, tai todistustosiseikkoja, joita ne eivät ole esittäneet "määräajassa" (en temps utile).

42 Päinvastoin kuin SMHV on väittänyt, tästä sanamuodosta seuraa, että pääsäännön mukaan ja ellei erikseen ole toisin säädetty, asian osapuolet voivat esittää tosiseikkoja ja todisteita niiden määräaikojen päättymisen jälkeen, jotka niiden esittämiselle on asetettu asetuksen N:o 40/94 säännöksillä, eikä SMHV:a ole millään tavoin kielletty ottamasta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin on vedottu tai jotka on esitetty tällä tavalla liian myöhään.

43 Sitä vastoin tämän säännöksen sanamuodosta käy yhtä selvästi ilmi, että tosiseikkoihin vetoaminen tai todisteiden esittäminen liian myöhään ei anna osapuolelle, joka toimii näin, ehdotonta oikeutta siihen, että SMHV ottaa tällaiset tosiseikat tai todisteet huomioon. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa todetaan, että SMHV "voi" tällaisessa tapauksessa päättää olla ottamatta huomioon tällaisia tosiseikkoja ja todisteita, ja annetaan näin SMHV:lle laaja harkintavalta päättää perustellen tältä osin päätöksensä, onko ne otettava huomioon vai ei.

44 Niiden huomioon ottaminen on perusteltua erityisesti silloin, kun SMHV:n on ratkaistava asia väitemenettelyssä ja kun se katsoo, että yhtäältä liian myöhään esitetyt seikat ovat ensi arviolta mahdollisesti todella relevantteja sen käsiteltävänä olevan väitteen ratkaisun kannalta ja että toisaalta menettelyvaihe, jossa tällainen liian myöhäinen esittäminen tapahtuu, ja tähän liittyvät olosuhteet eivät ole esteenä niiden huomioon ottamiselle.

45 SHMV on perustellusti todennut, että sen velvoittaminen ottamaan huomioon kaikissa tilanteissa tosiseikat ja todisteet, jotka väitemenettelyn osapuolet ovat esittäneet tätä varten asetuksen N:o 40/94 säännöksissä varatun määräajan ulkopuolella, merkitsisi lisäksi sitä, että säännökset menettäisivät kaiken tehokkaan vaikutuksen.

46 Sitä vastoin tulkinta, joka tämän tuomion 42–44 kohdassa on omaksuttu asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdasta, on omiaan turvaamaan tämän tehokkaan vaikutuksen mahdollistamalla eri tarpeiden yhteensovittamisen.

47 Hyvän hallinnon periaatteen ja menettelyn sujuvuuden ja tehokkuuden turvaamisen tarpeen mukaista on, että osapuolia kannustetaan noudattamaan SMHV:n asettamia määräaikoja asian selvittämiseksi. Sen, että SMHV voi tarvittaessa jättää huomiotta tosiseikat ja todisteet, jotka osapuolet ovat esittäneet asetettujen määräaikojen ulkopuolella, pitäisi jo sellaisenaan olla vaikutukseltaan tällä tavoin kannustava.

48 Säilyttämällä asiassa päätöksen tekevän elimen mahdollisuuden ottaa huomioon tosiseikat ja todisteet, jotka asianosaiset ovat esittäneet liian myöhään, tämä tulkinta myötävaikuttaa toisaalta ainakin väitemenettelyn osalta osaltaan sen estämiseen, että tavaramerkit, joiden käyttö voitaisiin vastaisuudessa riitauttaa menestyksellisesti kumoamiskanteella tai loukkauskanteen yhteydessä, rekisteröitäisiin. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut, oikeusvarmuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvät syyt tukevat nimenomaan tätä (ks. mm. asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 59 kohta).

SMHV:n valituslautakunnassa käydyn menettelyn luonne ja asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohta

49 Toiseksi on todettava, että mikään periaatteellinen syy, joka liittyy valituslautakunnassa käydyn menettelyn luonteeseen tai lautakunnan toimivaltaan, ei sulje pois sitä mahdollisuutta, että se ottaisi sen käsiteltäväksi saatetun valituksen ratkaisemisessa huomioon tosiseikkoja ja todisteita, jotka esitetään ensimmäisen kerran tässä muutoksenhakuvaiheessa.

50 Tässä yhteydessä on muistettava, että riita-asiat, jotka syntyvät tavaramerkin rekisteröintihakemusta vastaan esitetystä väitteestä, voivat käydä läpi neljäkin eritasoista valvontamuotoa.

51 Ensimmäisessä vaiheessa asian käsittely kuuluu SMHV:lle, ensin sen väiteosastoille ja muutoksenhaun jälkeen sen valituslautakunnille, jotka niitä ja niiden jäseniä koskevista puolueettomuustakeista huolimatta ovat kuitenkin SMHV:n elimiä. Tätä menettelyä seuraavassa vaiheessa kyseeseen voi tulla tuomioistuinvalvonta: ensin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja tietyissä tapauksissa valitusasian käsittelyssä yhteisöjen tuomioistuimessa.

52 Niin kuin asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdassa säädetään, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi kumota tai muuttaa SMHV:n valituslautakunnan päätöksen ainoastaan puuttuvan toimivallan, olennaisen menettelymääräyksen rikkomisen, perustamissopimuksen, tavaramerkkiasetuksen tai niiden soveltamista koskevan oikeussäännön rikkomisen taikka harkintavallan väärinkäytön perusteella.

53 Tästä säännöksestä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi kumota kanteen kohteena olevan päätöksen tai muuttaa sitä ainoastaan, jos hetkellä, jona kyseinen päätös tehtiin, sitä koski jokin näistä kumoamis- tai muuttamisperusteista. Se ei sitä vastoin voi kumota tai muuttaa mainittua päätöstä sellaisin perustein, jotka ilmenevät sen jälkeen kun päätös on tehty (asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHV, tuomio 11.5.2006, Kok. 2006, s. I-4237, 54 ja 55 kohta).

54 Tästä säännöksestä seuraa myös, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti ja vakiintuneesti todennut, että tosiseikkoihin, joihin ei ole vedottu silloin, kun asia on ollut käsiteltävänä jossakin SMHV:n elimessä, ei voida enää vedota muutoksenhaussa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Sen tehtävänä on nimittäin arvioida valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuutta valvomalla sitä, miten se on soveltanut yhteisön oikeutta, muun muassa niiden tosiseikkojen kannalta arvioiden, jotka on esitetty valituslautakunnalle (ks. vastaavasti asia C-214/05 P, Rossi v. SMHV, tuomio 18.7.2006, Kok. 2006, s. I-7057, 50 kohta). Se ei sitä vastoin voi suorittaa tätä valvontatehtävää ottamalla huomioon sille esitettyjä uusia tosiseikkoja.

55 Tämän tuomion 50 ja 51 kohdassa mainitun institutionaalisen rakenteen mukaisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tällä tavoin harjoittama tuomioistuinvalvonta ei voi olla pelkästään SMHV:n valituslautakunnan jo suorittaman valvonnan toistoa.

56 Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdasta käy ilmi tältä osin, että tutkittuaan pääasian valituslautakunta ratkaisee valituksen ja se "voi käyttää kiistetyn päätöksen tehneen osaston toimivaltaa" eli lausua siis itse väitteestä hyläten sen tai todeten sen perustelluksi ja vahvistaa tai kumota näin riidanalaisen päätöksen.

57 Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdasta johtuu siis, että valituslautakunnan on sen käsiteltäväksi saatetun valituksen johdosta tutkittava pääasia uudelleen kokonaan niin oikeudellisten kuin tosiseikkojenkin osalta.

58 Kuten Kaul on esittänyt, asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 2 kohdasta ja 76 artiklasta seuraa, että vireille saatetun pääasian tutkimiseksi valituslautakunta kehottaa osapuolia, niin usein kuin se on tarpeen, esittämään huomautuksensa niille osoittamistaan ilmoituksista ja voi päättää asian selvittämistoimista, kuten tosiseikkojen ja todisteiden esittämisestä. Asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 2 kohdassa säädetään tarkemmin siitä, että jos valituslautakunta palauttaa asian edelleen päätettäväksi valituksenalaisen päätöksen tehneelle osastolle, tätä osastoa sitovat valituslautakunnan päätöksen perusteet ja päätösosa, "jos tosiasiat ovat samat". Nämä säännökset osoittavat kukin vuorollaan, kuinka asia-aineistoa kartutetaan SMHV:ssa käytävän menettelyn eri vaiheissa.

Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohta ja 59 artikla

59 Kolmanneksi on todettava, että asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan mukaan se, joka on tehnyt väitteen tavaramerkkiä vastaan sillä perusteella, että hakemus pitäisi hylätä asetuksen 8 artiklan 1 kohdan mukaisesti, voi SMHV:n asettamassa määräajassa esittää väitteensä tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia.

60 Asetuksen N:o 40/94 59 artiklassa säädetään tarkemmin edellytyksistä asian saattamiseksi valituslautakunnan käsiteltäväksi, mutta toisin kuin edellisessä kohdassa mainitussa 42 artiklan 3 kohdassa, ei siinä viitata tosiseikkojen tai todisteiden esittämiseen vaan ainoastaan valitusperusteet sisältävän kirjelmän jättämiseen neljän kuukauden kuluessa.

61 Tästä seuraa, että päinvastoin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomionsa 30 kohdassa todennut, ei 59 artiklaa voida tulkita niin, että se tarjoaisi tällaisen valituksen tekijälle uuden määräajan niiden tosiseikkojen ja todisteiden esittämiseksi, joihin se vetoaa väitteensä tueksi.

62 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen todetessaan kyseisessä kohdassa, että tosiseikat ja todisteet on esitetty 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla "määräajassa", ja katsoessaan tämän johdosta, että valituslautakunnan on otettava ne huomioon ratkaistessaan valitusta, joka on saatettu sen käsiteltäväksi.

63 Tämän tuomion 41–43 kohdasta seuraa, että silloin kun osapuoli ei ole vedonnut tällaisiin tosiseikkoihin tai esittänyt todisteita sille asetuksen N:o 40/94 säännösten nojalla asetetussa määräajassa – kuten esillä olevassa asiassa – eikä näin ollen myöskään asetuksen 74 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla "määräajassa", ei tällä osapuolella ole ehdotonta oikeutta siihen, että valituslautakunta ottaa ne huomioon, koska valituslautakunnalla on laaja valta harkintansa mukaan ottaa tai olla ottamatta ne huomioon päätöksessä, joka sen on annettava käsiteltävänään olevassa asiassa.

64 Edellä esitetystä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut väärin asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan, 59 artiklan ja 74 artiklan 2 kohdan säännöksiä yhdessä, koska se on todennut valituksenalaisen tuomionsa 29 ja 30 kohdassa, että valituslautakunnan on otettava huomioon tosiseikat ja todisteet, jotka tavaramerkin rekisteröintiä vastaan väitteen esittänyt osapuoli on esittänyt ensimmäisen kerran väiteosaston päätöksestä tekemänsä valituksen tueksi valituslautakunnalle jättämässään kirjelmässä, ja kumonnut riidanalaisen päätöksen ainoastaan sillä perusteella, että valituslautakunta ei ollut kyseisessä tapauksessa ottanut niitä huomioon.

65 Tämän vuoksi valituksenalainen tuomio on kumottava.

Kanne ensimmäisessä oikeusasteessa

66 Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan yhteisöjen tuomioistuin voi kumotessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion joko itse ratkaista asian lopullisesti, jos asia on ratkaisukelpoinen, tai palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

67 Yhteisöjen tuomioistuin toteaa nyt, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomionsa 27 kohdassa, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 10–12 kohdassa kieltäytynyt ottamasta huomioon tosiseikkoja ja todisteita, jotka Kaul oli esittänyt valituksensa tueksi, katsoen, että sen oli viran puolesta sivuutettava ne, koska näitä tosiseikkoja ja todisteita ei ollut esitetty aiemmin väiteosastossa tämän osaston asettamassa määräajassa.

68 Tämä valituslautakunnan kanta, jota myös SMHV on puolustanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja nyt käsiteltävänä olevassa valitusasiassa, on asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdan vastainen. Kuten tämän tuomion 41–43 kohdassa todetaan, tässä säännöksessä valituslautakunnalla, jolle tosiseikat ja

todisteet on esitetty liian myöhään, on nimittäin harkintavaltaa päättäessään, ottaako se ne huomioon päätöksessä, joka sen on annettava, vai jättääkö se ne huomiotta.

69 Valituslautakunta on siis virheellisesti katsonut, ettei sillä ole lainkaan harkintavaltaa kyseessä olevien tosiseikkojen ja todisteiden huomioon ottamisen osalta, sen sijaan, että se olisi käyttänyt näillä säännöksillä sille annettua harkintavaltaa.

70 Tästä seuraa, että riidanalainen päätös on kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

71 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan silloin, kun valitus on perusteltu ja yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee itse riidan lopullisesti, se päättää oikeudenkäyntikuluista. Saman työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan sen 118 artiklan nojalla valituksen käsittelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

72 Huomattakoon, että vaikka valituksenalainen tuomio kumotaan, yhteisöjen tuomioistuin hyväksyy Kaulin valituksen ja kumoaa SMHV:n valituslautakunnan päätöksen. Tästä seuraa, että SMHV on velvoitettava korvaamaan Kaulille niin ensimmäisessä oikeusasteessa kuin valitusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut Kaulin vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Asiassa T-164/02, KAUL vastaan SMHV – Bayer (ARCOL), 10.11.2004 annettu Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio kumotaan.**

2) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kolmannen valituslautakunnan 4.3.2002 tekemä päätös (asia R 782/2000-3) kumotaan.**

3) **SMHV velvoitetaan korvaamaan ensimmäisessä oikeusasteessa ja valitusasteessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset