YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(kahdeksas jaosto)

13 päivänä toukokuuta 2009 *

Asiassa T-136/08,

**Aurelia finance SA**, kotipaikka Geneve (Sveitsi), edustajinaan solicitor M. Elmslie ja barrister N. Saunders,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 9.1.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 1214/2007-1), joka koskee kantajan esittämää vaatimusta menetetyn määräajan palauttamisesta,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Martins Ribeiro sekä tuomarit S. Papasavvas (esittelevä tuomari) ja N. Wahl,

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 4.4.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 8.7.2008 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 21.1.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

## Asian tausta

1 Kantaja, Aurelia finance SA, sai 24.8.2000 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) sanamerkkiä AURELIA koskevan yhteisön tavara-

merkkirekisteröinnin 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 SMHV muistutti 21.11.2005 kantajan edustajaa kyseessä olevan tavaramerkin osalta siitä, että tämä rekisteröinti, jonka oli määrä umpeutua 19.6.2006, oli mahdollista uudistaa. SMHV huomautti, että tätä koskeva hakemus oli esitettävä ja uudistamismaksu suoritettava 2.7.2006 mennessä mutta että tätä määräaikaa voitiin maksun myöhästymisen perusteella suoritettavan lisämaksun maksamista vastaan pidentää 2.1.2007 saakka.

3 SMHV ilmoitti 22.1.2007 kantajan edustajalle määräajan umpeutumisesta ja tavaramerkin poistamisesta tavaramerkkirekisteristä 19.6.2006 lukien.

4 Kantaja esitti 5.3.2007 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 78 artiklassa tarkoitetun pyynnön menetetyn määräajan palauttamiseksi ja pyysi SMHV:a veloittamaan sen käyttötililtä vastaavan uudistamismaksun sekä määräajan palauttamista koskevan maksun. Kantaja on tältä osin esittänyt, että se oli käyttänyt muun muassa kyseessä olevan tavaramerkin uudistamiseksi tavaramerkkien uudistamispalveluiden tarjoamiseen erikoistunutta yhtiötä (jäljempänä erikoistunut yhtiö). Erikoistunut yhtiö on ottanut käyttöön tietokonepohjaisen järjestelmän, joka on yhdistetty tietokantaan, johon on manuaalisesti syötetty haltijoita sekä uudistettavia tavaramerkkejä ja patentteja koskevia erilaisia tietoja. Kun tietty tavaramerkki on uudistettava, järjestelmän oletetaan laativan kolme varoituskirjettä haltijan huomion herättämiseksi ja pyytävän tämän suostumusta ennen uudistamiseen ryhtymistä. Jos yhtä näistä kirjeistä ei laadita, turvajärjestelmän oletetaan aktivoituvan ja tulostavan ja lähettävän korvaavan kirjeen. Koska eräs erikoistuneen yhtiön työntekijä oli käsiteltävänä olevassa tapauksessa kuitenkin laiminlyönyt syöttää tietokantaan tiettyjä kantajan tietoja, jotka olivat välttämättömiä järjestelmän toimivuudelle, kantajalle ei ollut lähetetty yhtään huomautusta. Lisäksi myöhemmin on käynyt ilmi, että tämäntyyppisten virheiden havaitsemiseksi luotu turvajärjestelmä ei ollut aktivoitunut, sillä sitä oli käytetty vain patenttien uudistamiseen eikä tavaramerkkien uudistamiseen.

5 SMHV:n Tavaramerkit ja rekisteri -osasto hylkäsi 1.6.2007 tämän vaatimuksen sillä perusteella, että erikoistunut yhtiö ei ollut osoittanut riittävää tarkkaavaisuutta.

6 Kantaja teki 31.7.2007 valituksen, jolla se vaati tämän päätöksen kumoamista ja menetetyn määräajan palauttamista koskevan vaatimuksen hyväksymistä.

7 Ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi 9.1.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) tämän vaatimuksen ja katsoi, että asetuksen N:o 40/94 78 artiklaa ei sovelleta, koska kantajan valitsema tavaramerkkien uudistamispalvelu ei ollut osoittanut käsiteltävän asian olosuhteiden edellyttämää tarkkaavaisuutta. Pääasiallisesti se katsoi, että erikoistuneen yhtiön olisi pitänyt käyttää sellaista tavaramerkkien uudistamisjärjestelmää, joka takaa toimivuuden ja käsittää sellaisen valvontamekanismin, jolla voidaan havaita mahdolliset virheet ja poikkeavuudet. Koska tällainen mekanismi puuttui, käsiteltävänä olevassa asiassa tapahtuneen kaltaiset toiminnalliset virheet olivat ennakoitavissa. Lisäksi väitetyistä järjestelmän asetusten määrittämistä koskevista testauksista ei ollut esitetty mitään näyttöä.

**Asianosaisten vaatimukset**

8 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– palauttaa menetetyn määräajan palauttamista koskevan vaatimuksen SMHV:lle uudelleenkäsittelyä varten

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

**Oikeudellinen arviointi**

10 Riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksensa tueksi kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 78 artiklan rikkomiseen.

11 Ensimmäiseksi kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, että se on riidanalaisen päätöksen 12 perustelukappaleessa katsonut, että tarkkaavaisuusvelvollisuuden noudattamista oli käsiteltävänä olevassa asiassa arvioitava sen tavaramerkkien uudistamispalvelun osalta, jolle kantaja oli delegoinut kyseessä olevan tavaramerkin uudistamisen. Kantaja katsoo, että arviointi on suoritettava suhteessa siihen itseensä tai sen edustajaan. Se esittää, että tavaramerkkien uudistamisen kaltaisten hallinnollisten

tehtävien delegoiminen erikoistuneille yrityksille on tavanomaista ja että tarkkaavaisuusvelvollisuutta on siten katsottava noudatetun silloin, kun valinta on kohdistunut pätevään ja kokeneeseen henkilöön.

12 Tältä osin on huomattava, että asetuksen N:o 40/94 78 artiklan 1 kohdan mukaan ”yhteisön tavaramerkin – – haltijalle – –, joka huolimatta olosuhteiden edellyttämästä asianmukaisesta tarkkaavaisuudesta ei ole pystynyt noudattamaan määräaikaa [SMHV:n] suhteen, voidaan pyynnöstä palauttaa tämän oikeudet, jos noudattamatta jättäminen on tämän asetuksen nojalla suoraan aiheuttanut oikeuden – – menettämisen”.

13 Tästä säännöksestä ilmenee, että menetetyn määräajan palauttamiselle on kaksi edellytystä, joista ensimmäinen on se, että asianosainen on toiminut olosuhteiden edellyttämää tarkkaavaisuutta noudattaen, ja toinen se, että asianosaisen este on suoraan aiheuttanut oikeuden tai muutoksenhakukeinon menettämisen (asia T-366/04, Hensotherm v. SMHV – Hensel (HENSOTHERM), määräys 6.9.2006, 48 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

14 Mainitusta säännöksestä ilmenee myös, että tarkkaavaisuusvelvollisuus koskee ensisijaisesti tavaramerkin haltijaa. Jos näin ollen haltija delegoi tavaramerkin uudistamiseen liittyvät hallinnolliset tehtävät, sen on valvottava, että valittu henkilö antaa riittävät takeet siitä, että mainittujen tehtävien suorittamisen voidaan olettaa onnistuvan.

15 On myös katsottava, että näiden tehtävien delegoimisen vuoksi mainittu tarkkaavaisuusvelvollisuus koskee valittua henkilöä aivan kuin haltijaakin. Koska tämä toimii haltijan nimissä ja lukuun, sen toimia on pidettävä haltijan toimina. Siten valituslautakunta on aivan oikein katsonut, että oli syytä tutkia, oliko erikoistunut yhtiö noudattanut olosuhteiden edellyttämää tarkkaavaisuutta.

16 Siltä osin kuin kantaja viittaa kansallisten tuomioistuinten ja valituslautakuntien väitettyyn erilaiseen, postipalvelujen tekemiä virheitä ja asetuksen N:o 40/94 47 artiklan 1 kohdan soveltamista koskevaan käytäntöön on todettava yhtäältä, että yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, ja toisaalta, että valituslautakuntien päätösten lainmukaisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet sitä ovat tulkinneet, eikä niiden aikaisemman päätöskäytännön perusteella (asia T-128/07, Suez v. SMHV (Delivering the essentials of life), tuomio 12.3.2008, 32 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

17 Toiseksi kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, että se on tehnyt virheen, kun se on katsonut, että kantajan tai sen edustajan olisi pitänyt valvoa valittua tavaramerkkien uudistuspalvelua. Kantajan mukaan kummankaan tehtävänä ei ole valvoa tavaramerkkien uudistamiseen erikoistuneen yrityksen työtä.

18 Tältä osin on huomattava, että valituslautakunta ei vastoin kantajan väitettä ole riidanalaisen päätöksen 15 perustelukappaleessa katsonut, että kantajan tai sen edustajan olisi pitänyt valvoa mainittua palvelua. Se on vain arvioinut, että erikoistuneen yhtiön tavaramerkkien uudistamiseksi käyttämän järjestelmän olisi tarjottava riittävät takeet toimivuudesta, mukaan lukien valvontamekanismi, jolla voidaan havaita ja korjata kaikki mahdolliset palvelun työntekijöiden huonosta tiedostojen hoidosta tai tietokonepohjaisesta järjestelmästä itsestään aiheutuvat virheet.

19 Kolmanneksi kantaja katsoo, että valituslautakunta on arvioinut virheellisesti, että tavaramerkkien uudistamisen osalta edellytettävä tarkkaavaisuuden taso oli vastaava tai suurempi kuin tavaramerkin hakemisen yhteydessä vaadittava. Kantajan mukaan tämän tason on katsottava olevan alhaisempi, koska tavaramerkkien uudistamismenettely sisältää vain luonteeltaan hallinnollisia tehtäviä, jotka eivät edellytä kokemusta tavaramerkkioikeuden tulkinnasta toisin kuin tavaramerkkien hakemiset, joihin kuuluu luonteeltaan oikeudellisia tehtäviä ja jotka siten annetaan tähän alaan erikoistuneiden hoidettavaksi. Kantaja katsoo myös, että huomioon on otettava

patenttioikeudellinen asiaympäristö, jossa sen mukaan on todettu, että erikoistuneilta ammattilaisilta edellytettävää tarkkaavaisuuden tasoa ei vaadita avustajilta, joilla ei ole samaa osaamistasoa.

20 Tältä osin on katsottava, että edellytettävä tarkkaavaisuuden taso ei vaihtele sen mukaan, onko suoritettavien tehtävien luonne hallinnollinen vai oikeudellinen. Jos kantajan esittämä erottelu oikeudellisten ja hallinnollisten tehtävien välillä hyväksyttäisiin, kaikki menettelyllisten määräaikojen noudattamatta jättämiset voitaisiin esittää luonteeltaan hallinnollisina unohduksina, mikä mahdollistaisi sen, että huolimattomat hakijat hyötyisivät kaikissa tapauksissa niiden tarkkaavaisuuden tasoa koskevista vähäisemmistä vaatimuksista, kuten SMHV aivan oikein korostaa. Joka tapauksessa asetuksen N:o 40/94 78 artiklassa ei tehdä tällaista erottelua vaan vaaditaan, että ”olosuhteiden” edellyttämää asianmukaista tarkkaavaisuutta on noudatettu.

21 Vaikka oletettaisiin, että asetuksen N:o 40/94 78 artikla olisi laadittu patenttioikeudesta peräisin olevan mallin perusteella, mikään ei ilmennä sitä, että näiden kahden säännöksen tulkinnan olisi oltava samanlainen, koska näillä kahdella alalla kyseessä olevat intressit voivat vaihdella. Patenttioikeuden oikeudellinen ympäristö on erilainen, ja patenttia koskevilla säännöksillä säännellään tavaramerkkeihin sovellettavista menettelyistä poikkeavia menettelyjä.

22 Tässä yhteydessä on myös huomattava, että lainsäätäjä on sisällyttänyt asetukseen N:o 40/94 78 a artiklan, jonka 1 kohdassa sallitaan se, että asianosaiset voivat tiettyjen määräaikojen ylittyessä saada oikeutensa palautetuiksi ilman, että niiden tarvitsee osoittaa, että olosuhteiden edellyttämää tarkkaavaisuutta oli noudatettu. Se, että lainsäätäjä on mainitun artiklan 2 kohdan perusteella nimenomaisesti säilyttänyt tavaramerkkien uudistamisen määräajan ylittymisen mainitun asetuksen 78 artiklan soveltamisalan piirissä, ilmentää lainsäätäjän tarkoitusta soveltaa siihen mainitun artiklan 1 kohdassa asetettua yleistä tarkkaavaisuusvelvollisuutta, kuten SMHV oikein esittää.

23 Neljänneksi kantaja esittää, että asetuksen N:o 40/94 78 artiklan 6 ja 7 kohdan säännöksillä on tarkoitus suojata ulkopuolisia, jotka ovat hyvässä uskossa pitäneet tavaroita kaupan tai toimittaneet palveluja samalla tai samankaltaisella merkillä kuin

yhteisön tavaramerkki oikeuksien menettämisen ja tämän oikeuden palauttamista koskevan maininnan julkaisemisen välisenä aikana. Kantajan mukaan tämä suoja edellyttää, että asetuksen N:o 40/94 78 artiklan 1 kohdassa edellytetty tarkkaavaisuuden taso on riidanalaisessa päätöksessä sovellettua tarkkaavaisuuden tasoa alhaisempi.

24 Tältä osin on korostettava, että ”olosuhteiden edellyttämää asianmukaista tarkkaavaisuutta” koskeva kriteeri esiintyy asetuksen N:o 40/94 78 artiklan 1 kohdassa, jossa ilmaistaan ne edellytykset, joiden mukaisesti menetetyn määräajan palauttamista koskeva vaatimus voidaan hyväksyä. Sitä vastoin asetuksen N:o 40/94 78 artiklan 6 ja 7 kohtaa sovelletaan vain silloin, kun menetetty määräaika on tosiasiallisesti palautettu, ja sillä pyritään suojaamaan hyvässä uskossa toimineiden kolmansien osapuolten etuja. Siten asetuksen N:o 40/94 78 artiklan 6 ja 7 kohdalla ei ole mitään merkitystä saman asetuksen 78 artiklan 1 kohdassa edellytettävän tarkkaavaisuuden tason määrittämisessä.

25 Viidenneksi kantaja esittää, että valituslautakunta on tehnyt virheen arvioidessaan sille esitettyjä todisteita ja päätynyt siten virheellisesti hylkäämään määräajan palauttamista koskevan vaatimuksen. Kantaja katsoo, että erikoistuneen yhtiön käyttämä järjestelmä oli niiden vaatimusten mukainen, jotka esitetään SMHV:n ohjeissa, joiden 6.2.3 kohdassa tulkittiin, että asetuksen N:o 40/94 78 artiklan 1 kohdan ilmaisu ”olosuhteiden edellyttämä asianmukainen tarkkaavaisuus” merkitsee ”sellaisen sisäisen määräaikojen hallinta- ja valvontajärjestelmän ylläpitämistä, joka sulkee yleisesti pois niiden tahattomat laiminlyönnit”. Ilmaisu ”yleisesti” osoittaa kantajan mukaan, että poikkeukselliset virheet antavat aiheen menetetyn määräajan palauttamiselle. Käsiteltävänä olevassa asiassa järjestelmän huono toiminta johtui kokonaan siitä, että eräs erikoistuneen yhtiön työntekijä ei poikkeuksellisesti ollut syöttänyt tarpeellisia tietoja. Kantajan mukaan näissä ohjeissa, asetuksen N:o 40/94 78 artiklassa tai oikeuskäytännössä ei edellytetä, että patenttien kohdalla käytettävän kaltaista tietokonepohjaisen järjestelmän valvontamekanismia olisi asennettu, vaan tietokonepohjainen järjestelmä itsessään varmistaa yleisesti määräaikojen noudattamisen myös tällaisen mekanismin puuttuessa.

26 Tältä osin on katsottava, että asetuksen N:o 40/94 78 artiklan 1 kohdan ilmaisulla ”olosuhteiden edellyttämä asianmukainen tarkkaavaisuus” edellytetään sellaisen

sisäisen määräaikojen hallinta- ja valvontajärjestelmän käyttöönottoa, joka sulkee yleisesti pois niiden tahattomat laiminlyönnit, kuten SMHV:n ohjeissa edellytetään. Tästä seuraa, että vain poikkeukselliset ja siten kokemuksen perusteella ennalta-arvaamattomat tapahtumat voivat antaa aiheen menetetyn määräajan palauttamiselle.

27 Koska erikoistunut yhtiö on käsiteltävänä olevassa asiassa ottanut käyttöön tietokonepohjaisen määräajoista muistuttavan järjestelmän, olosuhteiden edellyttämä tarkkaavaisuus vaatisi ensinnäkin sitä, että mainitun järjestelmän yleisellä suunnittelulla varmistetaan määräaikojen noudattaminen, toiseksi sitä, että tällä järjestelmällä voidaan havaita ja korjata kaikki ennakoitavissa olevat virheet erikoistuneen yhtiön työntekijöiden tehtävien suorittamisessa ja tietokonepohjaisen järjestelmän toiminnassa, ja kolmanneksi sitä, että erikoistuneen yhtiön työntekijät, jotka syöttävät tarpeelliset tiedot ja käyttävät mainittua järjestelmää, ovat asianmukaisesti koulutettuja, velvoitettuja tarkastamaan toimensa ja valvottuja.

28 Valituslautakunta on aivan oikein katsonut, että vaikka oletettaisiin, että tietokonepohjaisen määräajoista muistuttavan järjestelmän suunnittelulla varmistettaisiin yleisesti määräaikojen noudattaminen, tietojen syöttämisessä tapahtuvia inhimillisiä virheitä ei voida sulkea pois silloinkaan, kun työntekijät ovat asianmukaisesti koulutettuja ja kun heidän ohjauksensa ja valvontansa on asianmukaista. Inhimillisiä virheitä tietojen syöttämisessä ei siten voida pitää poikkeuksellisina tai ennalta-arvaamattomina tapahtumina. Siten mainitussa järjestelmässä olisi oltava mekanismi tällaisten virheiden havaitsemiseksi ja korjaamiseksi. Koska tällaista mekanismia ei ole kuitenkaan otettu käyttöön, valituslautakunta on aivan oikein todennut, että olosuhteiden edellyttämää asianmukaista tarkkaavaisuutta ei ole noudatettu.

29 Siten riidanalaisen päätöksen hylkäämistä koskeva vaatimus on hylättävä.

30 Näissä olosuhteissa kantajan toinen vaatimus, jolla on vaadittu, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palauttaa menetetyn määräajan palauttamista koskevan vaatimuksen SMHV:lle uudelleenkäsittelyä varten, on myös hylättävä, samoin kuin näin ollen kanne kokonaisuudessaan.

**Oikeudenkäyntikulut**

31 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimuksen mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

**1) Kanne hylätään.**

**2) Aurelia finance SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Martins Ribeiro Papasavvas Wahl

Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä toukokuuta 2009.

Allekirjoitukset