UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

13 päivänä huhtikuuta 2011 *

Asiassa T-262/09,

Safariland LLC, aiemmin Defense Technology Corporation of America, kotipaikka Jacksonville, Florida (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat R. Kunze ja G. Würtenberger,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa toisena asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

DEF-TEC Defense Technology GmbH, kotipaikka Frankfurt am Main (Saksa), edustajinaan aluksi asianajajat H. Daniel ja O. Haleen, sittemmin asianajaja Haleen,

väliintulijana,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 4.5.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 493/2002-4 (II)), joka koskee Defense Technology Corporation of American ja DEF-TEC Defense Technology GmbH:n välistä väitemenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. E. Martins Ribeiro sekä tuomarit S. Papasavvas (esittelevä tuomari) ja A. Dittrich,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.7.2009 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.10.2009 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.11.2009 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 22.9.2010 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Väliintulija DEF-TEC Defense Technology GmbH ja Wyomingin osavaltion (Yhdysvallat) lainsäädännön alainen Defense Technology Corporation of America -niminen yhtiö (jäljempänä Wyomingin yhtiö) tekivät 19.5.1995 jakelusopimuksen, jonka mukaan ensiksi mainittu sitoutui muun muassa luovuttamaan 50 prosenttia osuuksistaan viimeksi mainitun nimeämälle luonnolliselle henkilölle tai viimeksi mainitun nimeämälle ja omistuksessa olevalle oikeushenkilölle ja myymään Euroopassa viimeksi

mainitun tuotteita, kuten puolustautumiseen tarkoitettuja sumuttimia, 10 prosentin provisiota, joka koskee kaikkea myyntiä, ja luottolimiittiä vastaan (jäljempänä 19.5.1995 tehty sopimus).

2 Wyomingin yhtiön johtaja ilmoitti 1.6.1996 kyseisen yhtiön nimissä luopuvansa nimenomaisesti kaikista sana- ja kuviomerkkejä FIRST DEFENSE ja FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR koskevista oikeuksista, jotka kyseisellä yhtiöllä oli Euroopan alueella, ja antoi suostumuksensa siihen, että kyseiset merkit rekisteröidään Euroopassa väliintulijan suunnittelemalla tavalla.

3 Kantaja Safariland LLC, aikaisemmalta nimeltään Defense Technology Corporation of America, hankki 23.8.1996 Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden. Tähän luovutukseen sisältyi toiminimi Defense Technology Corporation of America, Yhdysvalloissa rekisteröidyt tavaramerkit, joiden haltija Wyomingin yhtiö oli, ja puolustautumiseen tarkoitettujen sumuttimien tuotelinja.

4 Kesäkuuhun 1997 saakka väliintulija vastaanotti FIRST DEFENSE -merkkisiä puolustautumiseen tarkoitettuja sumuttimia kantajalta ja myi niitä Euroopassa omalla nimellään. Kantajan ja väliintulijan väliset suhteet päättyivät kesällä 1997 tai saman vuoden alkusyksyllä.

5 Väliintulija teki 16.9.1997 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)), nojalla.

6 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, oli kuviomerkki FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR (jäljempänä riidanalainen tavaramerkki), joka vastaa seuraavaa kuvausta:



7 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluivat 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 5, 8 ja 13 ja vastasivat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 5: ”Farmaseuttiset, eläinlääkintä- ja terveydenhoitotuotteet; dieettiravintoaineet lääkinnälliseen käyttöön, lastenruoat; laastarit, sidontatarvikkeet; hampaiden täyte- ja jäljennösaineet; desinfiointiaineet; tuhoeläinten ja syöpäläisten hävitysvalmisteet; sieni- ja rikkaruohomyrkyt”

– luokka 8: ”Käsityökalut ja -välineet; veitset, haarukat ja lusikat; teräaseet; parranajolaitteet”

– luokka 13: ”Ammukset, ampumatarvikkeet, kranaatit, ärsytystä aiheuttavien aineiden suihkutuslaitteet, muut hyökkäys- ja puolustusvarusteet”.

8 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 7.12.1998 ilmestyneessä Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 93/1998.

9 Kantaja teki 8.3.1999 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 41 artikla) nojalla väitteen sitä vastaan, että riidanalainen tavaramerkki rekisteröidään edellä 7 kohdassa tarkoitettuja tavaroita varten.

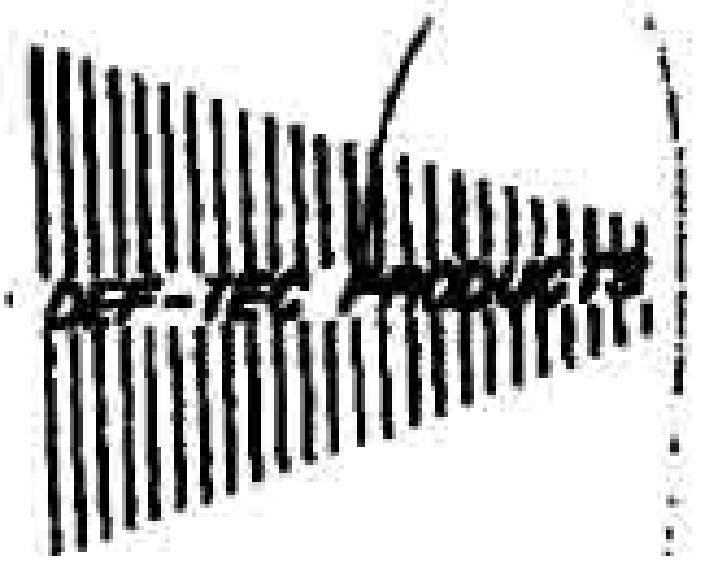
10 Kantaja perusti väitteensä muun muassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 3 kohtaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta) ja totesi, että väliintulija oli kantajan asiamies kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla ja että väliintulija oli hakenut ilman kantajan suostumusta sellaisen merkin rekisteröintiä, joka oli hyvin samankaltainen kuin seuraavat Yhdysvalloissa rekisteröidyt tavaramerkit:

– sanamerkki FIRST DEFENSE, joka on rekisteröity numerolla 1763666 luokkaan 13 kuuluvia ”puolustusaseita, ei räjähtäviä, kuten ärsytystä aiheuttavia orgaanisia kaasuja, jotka on pakattu aerosol-pakkaukseen”, varten

– seuraavanlainen lentävää kotkaa esittävä kuviomerkki, joka on rekisteröity numerolla 1885967 luokkaan 13 kuuluvia ”puolustusaseita, ei räjähtäviä, kuten ärsytystä aiheuttavia orgaanisia kaasuja, jotka on pakattu aerosol-pakkaukseen”, varten:



– seuraavanlainen kuviomerkki, joka sisältää kolmion sisällä olevan sanaosan ”deftec products” ja joka on rekisteröity numerolla 1792165 luokkaan 13 kuuluvien tuotteiden sarjaa varten:



11 Väiteosasto hyväksyi 21.3.2002 tekemällään päätöksellä väitteen osittain siltä osin kuin se oli perustunut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 3 kohtaan ja koski luokkaan 8 kuuluvia ”teräaseita” ja luokkaan 13 kuuluvia ”ammuksia, ampumatarvikkeita, kranaatteja, ärsytystä aiheuttavien aineiden suihkutuslaitteita, muita hyökkäys- ja puolustusvarusteita”.

12 Väliintulija valitti 21.5.2002 väiteosaston päätöksestä SMHV:n sisällä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.

13 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 8.11.2004 tekemällään päätöksellä (jäljempänä vuonna 2004 tehty päätös) ja velvoitti väliintulijan korvaamaan menettelystä aiheutuneet kulut.

14 Väliintulija nosti vuonna 2004 tehdystä päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 12.1.2005 toimittamallaan kannekirjelmällä kanteen, joka rekisteröitiin asianumerolla T-6/05.

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi vuonna 2004 tehdyn päätöksen asiassa T-6/05, DEF-TEC Defense Technology vastaan SMHV - Defense Technology (FIRST DEFENSE AEROSOL PEPPER PROJECTOR), 6.9.2006 antamallaan tuomiolla (Kok., s. II-2671; jäljempänä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio).

16 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 39 kohdassa katsottiin, että ”koska [väliintulija] ei ol[lut] –– kiistänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa asemaansa tavaramerkin haltijan asiamiehenä, o[li] määriteltävä, o[li]ko [väliintulija] saanut tavaramerkin haltijalta suostumuksen, jonka perusteella sillä o[li] lupa jättää rekisteröintihakemus”.

17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 46 kohdassa muistutettiin, että ”[väliintulija] ja Wyomingin yhtiö olivat todellisessa ja tehokkaassa liikesuhteessa, kun 1.6.1996 päivätty ilmoitus annettiin, mikä saatt[oi] selittää sen, että aikaisempi haltija päätti myöntää tämän suostumuksen ilman taloudellista korvausta”. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin lisäsi, että ”joka tapauksessa se seikka, että tuollainen sopimus on mahdollisesti epätavallinen, ei sellaisenaan aseta kyseenalaiseksi tehokkaasti annetun suostumuksen pätevyyttä, kuten valituslautakunta ilmeisesti päätteli”.

18 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 48 kohdassa katsottiin, että 1.6.1996 päivättyyn ilmoitukseen sisältyi selvä, täsmällinen ja varaukseton suostumus. Koska tavaramerkin haltija kuitenkin vaihtui suostumuksen antamisen ja yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättämisen välisenä aikana, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että oli tarpeen selvittää, oliko suostumus pätevä ja saattoiko väliintulija vedota siihen.

19 Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tuomion 49 kohdassa, että ”koska valituslautakunta katsoi virheellisesti, että 1.6.1996 päivätty ilmoitus ei sisällä selvää, täsmällistä ja varauksetonta suostumusta, jossa annetaan [väliintulijalle] lupa hakea mainitun tavaramerkin rekisteröintiä, se ei tutkinut kysymystä [siitä], onko mainittu suostumus voimassa Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden luovutuksen jälkeen”. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin täsmensi, että ”koska tätä kysymystä, jonka ratkaisu riippuu läheisesti [19.5.1995 tehdyn sopimuksen] asianosaisten välisiin oikeudellisiin ja kaupallisiin suhteisiin sovellettavasta lainsäädännöstä, ei ole käsitelty SMHV:n menettelyssä, [se] ei näin ollen lausu siitä.”

20 Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi tuomion 50 kohdassa, että ”valituslautakunnan olisi – – pitänyt [19.5.1995 tehdyn sopimuksen] asianosaisten välisiin oikeudellisiin ja kaupallisiin suhteisiin sovellettavan lainsäädännön valossa tutkia[, olivatko] mainitut suhteet [– ja jos olivat, missä määrin – tosiasiallisesti] voimassa Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden luovutuksen jälkeen sillä tavoin, että [kantajasta] oli tullut tavaramerkin aikaisemman haltijan oikeuksien ja mahdollisesti

velvoitteiden haltija". Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että "tässä yhteydessä [valituslautakunnan] olisi pitänyt erityisesti määritellä, onko [väliintulijan] 1.6.1996 saama suostumus pysynyt voimassa Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden luovutuksen jälkeen" ja että "mikäli näin on, sen olisi tullut tutkia, sitoiko tämä suostumus [kantajaa] vielä mainitun tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisen päivänä". Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi lopuksi, että "siinä tapauksessa, että mainittu suostumus ei enää sitonut [kantajaa], valituslautakunnan olisi pitänyt arvioida, pystyikö [väliintulija] vetoamaan hyväksyttävään perusteeseen kompensoidakseen tuollaisen suostumuksen puuttumisen".

21 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi vuonna 2004 tehdyn päätöksen siltä osin kuin valituslautakunta oli arvioinut virheellisesti 1.6.1996 annetun suostumuksen pätevyyttä.

22 SMHV:n valituslautakuntien puheenjohtajisto palautti asian 16.2.2007 tekemällään päätöksellä neljänteen valituslautakuntaan. Asia rekisteröitiin asianumerolla R 0493/2002-4.

23 SMHV:n neljäs valituslautakunta kumosi 4.5.2009 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) 21.3.2002 tehdyn väiteosaston päätöksen, hylkäsi väitteen ja velvoitti kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

24 Ensinnäkin valituslautakunta totesi kyseisten tavaramerkkien osalta, että riidanalainen tavaramerkki oli hyvin samankaltainen kuin kaksi kolmesta Yhdysvalloista rekisteröidyistä tavaramerkeistä, eli tavaramerkit nro 1885967 ja 1763666 (jäljempänä aikaisemmat tavaramerkit), koska se sisälsi näiden tavaramerkkien erottavat osat eli kotkan kuvan ja ilmaisun "first defense". Lisäksi valituslautakunta katsoi, että aikaisemmat tavaramerkit kattoivat tietyt tavarat, joiden osalta väite oli hyväksytty, eli "ärsytystä aiheuttavien aineiden suihkutuslaitteet" ja "muut hyökkäys- ja

puolustusvarusteet". Sen sijaan valituslautakunta katsoi, että tavarat, jotka olivat "teräaseita, ammuksia ja ampumatarvikkeita" ja joita aikaisemmat tavaramerkit eivät kattaneet, eivät olleet verrattavissa 19.5.1995 tehdyn sopimuksen kohteena oleviin tavaroihin eli pippurisumuttimiin. Pippurisumuttimen tarkoituksena on hyökkääjien torjuminen vakavaa fyysistä vahinkoa aiheuttamatta, kun taas väliintulijan tavarat, jotka ovat "teräaseita, ammuksia, ampumatarvikkeita ja kranaatteja", ovat joko aseita tai tuotteita, joita käytetään ampuma-aseissa.

25 Valituslautakunta katsoi, että väiteosasto ei ollut maininnut päätöksessään syitä, joiden vuoksi väliintulijan tekemä yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus voitiin hylätä aikaisempien tavaramerkkien perusteella tavaroiden, jotka ovat "teräaseita, ammuksia, ampumatarvikkeita ja kranaatteja", osalta. Lisäksi sen jälkeen, kun valituslautakunta oli todennut, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa taattu suoja ulottui tavaroiden ja palveluiden, jotka ovat samanlaisia kuin vedotun aikaisemman tavaramerkin haltijan tavarat ja palvelut, lisäksi myös tavaroihin ja palveluihin, jotka liittyvät niihin läheisesti tai jotka vastaavat taloudellisesta näkökulmasta katsottuna toisiaan, se katsoi, että koska tavarat, kuten teräaseet, ammukset ja ampumatarvikkeet, eivät olleet käsiteltävässä asiassa selvästikään olleet aikaisempien tavaramerkkien haltijan kaupallisen toiminnan kohteena, ne eivät kuuluneet kyseisen säännöksen soveltamisalaan.

26 Toiseksi valituslautakunta totesi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun edustussuhteen olemassaolosta, että valituslautakuntaa sitoi ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiossa tehty luonnehdinta 19.5.1995 tehtyyn sopimukseen perustuvasta Wyomingin yhtiön ja väliintulijan välisestä suhteesta, joka on kyseisessä säännöksessä tarkoitettu "pääyhtiön ja asiamiehen välinen suhde". Valituslautakunta katsoi sen sijaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätelmät, jotka koskivat kyseisen suhteen vaikutuksia sen jälkeen, kun kantaja oli hankkinut Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden, eivät sitoneet valituslautakuntaa.

27 Valituslautakunnan mukaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaan perustuva väiteperuste oli hylättävä, koska kantajan ja väliintulijan välillä ei ollut mitään edustussuhdetta lukuun ottamatta sitä, että väliintulijan ja Wyomingin yhtiön välinen aikaisempi liikesuhde jatkui. Kun otetaan huomioon se, että väliintulijalle annettua suostumusta ei ollut koskaan peruutettu, kysymyksellä siitä, voiko kantaja vedota tähän, ei ollut merkitystä. Lisäksi on todettava, että kuten Wyomingin yhtiön ja väliintulijan välisellä edustussuhteella, kyseisen edustussuhteen yhteydessä saadulla suostumuksella on ollut edelleen vaikutuksia kyseisen edustussuhteen lakkaamisen jälkeen. Valituslautakunta katsoi, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaan perustuvat oikeudet johtuivat kyseisten osapuolten välisestä erityisen tiiviistä suhteesta eivätkä siitä, että tavaramerkkioikeudet kuuluivat haltijalle. Näin ollen kantaja ei voinut vedota kyseiseen säännökseen jättämättä ottamatta huomioon suostumusta, jota ei ollut koskaan peruutettu, vetoamalla asemaansa tahona, jolle aikaisempien tavaramerkkien haltijan oikeudet ovat siirtyneet, koska kyseisten tavaramerkkien luovutuksesta ei voinut syntyä sille muita oikeuksia kuin kyseisten tavaramerkkien aikaisemmalla haltijalla olleet oikeudet.

28 Kantaja olisi voinut valituslautakunnan mukaan toimia näin vain, jos siitä olisi tullut väliintulijan pääyhtiö. Kantaja ei kuitenkaan vedonnut siihen, että väitemenettelyn osapuolten välillä olisi ollut jonkinlainen sopimussuhde, ja tällaista suhdetta ei voitu johtaa siitä, että kantaja oli käyttäytynyt siten kuin mitään liikeomaisuuden luovutusta ei olisi tapahtunut. Kantajan olisi pitänyt tässä yhteydessä näyttää toteen, että väliintulija tiesi, että kantaja oli liikesuhteessa toiseen yhtiöön.

29 Valituslautakunta katsoi, että vaikka väliintulijaa voitaisiin pitää kantajan asiamiehenä, sen toiminta olisi oikeutettua, koska kantajan, joka toimi jatkuvasti siten kuin mitään luovutusta ei olisi tapahtunut, käyttäytyminen ja se, että kantaja oli laiminlyönyt tehdä uuden kauppasopimuksen toisen osapuolen kanssa ja peruuttaa muodollisesti

edeltäjänsä suostumuksen, antoivat väliintulijalle riittävän syyn uskoa, että sillä oli oikeus hakea tavaramerkin rekisteröintiä omissa nimissään.

30 Sen jälkeen, kun valituslautakunta oli todennut, ettei se voinut hyväksyä väitettä pelkästään asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan, johon kantaja oli vedonnut, perusteella, se tutki kaikkia aikaisempia oikeuksia ja väiteperusteita, joihin kantaja oli pätevästi vedonnut ja jotka koskivat sitä, että tavaramerkit olivat yleisesti tunnettuja asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan nojalla. Valituslautakunta hylkäsi kyseiset perusteet ja hylkäsi väitteen kokonaisuudessaan.

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

31 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

32 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

33 Istunnossa kantaja on täydentänyt vaatimuksiaan ja vaatinut, että väliintulija velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut samalla tavalla kuin SMHV.

Oikeudellinen arviointi

34 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan, toinen kyseisen asetuksen 65 artiklan 6 kohdan ja kolmas saman asetuksen 63 artiklan 2 kohdan sekä 75 ja 76 artiklan rikkomista.

35 Toista, ensimmäistä ja kolmatta kanneperustetta on tarkasteltava peräkkäin.

1. *Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan rikkomista*

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

36 Kantaja katsoo, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohtaa, koska se ei ole ottanut huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion tuomiolauselmaa ja koska se on näin ollen ymmärtänyt väärin kyseisen tuomion merkityksen. Kantaja väittää, että valituslautakunnalla oli kyseisen säännöksen nojalla velvollisuus tehdä asianmukaiset päätelmät ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion tuomiolauselmasta ja kyseisen tuomiolauselman perusteluista muuttamatta niiden sisältöä. Kantaja katsoo, että jos valituslautakunta olisi soveltanut asianmukaisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiota ja sen johtoajatuksia ja lisäksi käsitellyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esiin nostamia kysymyksiä, sen olisi pitänyt tehdä päätös, jossa kantajan vaatimukset hyväksytään.

37 Kantaja katsoo, että sen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin täsmensi selvästi, että valituslautakunnan oli ratkaistava erityisesti, oliko 1.6.1996 saatu suostumus pysynyt voimassa Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden luovutuksen jälkeen, olisi pitänyt johtaa siihen, että valituslautakunta olisi kehottanut väitemenettelyn osapuolia esittämään kantansa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiossa nimenomaisesti käsitellyistä seikoista. Kun valituslautakunta ei tarkastellut yksityiskohtaisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esiin tuomia seikkoja eikä myöskään ottanut huomioon edustussuhteen olemassaoloa, se loukkasi hyvän hallinnon periaatetta ja ylitti sille asetuksen N:o 207/2009 merkityksellisissä säännöksissä annetun toimivallan.

38 SMHV kiistää kantajan väitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

39 Asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan mukaan SMHV:n on toteutettava unionin tuomioistuinten tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet.

40 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kumoamistuomion vaikutukset ovat taannehtivia, ja kumoamistuomion seurauksena kumottu toimi siis poistetaan taannehtivasti oikeusjärjestyksestä (ks. asia T-402/07, Kaul v. SMHV - Bayer (ARCOL), tuomio 25.3.2009, Kok., s. II-737, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

41 Tästä samasta oikeuskäytännöstä ilmenee, että kumotun toimen toteuttaneen toimielimen on kumoamistuomion noudattamiseksi ja pannakseen sen kaikilta osin täytäntöön paitsi noudatettava tuomion tuomiolauselmaa myös otettava huomioon siihen johtaneet perustelut, jotka ovat sen tarpeellinen tuki, sillä perustelut ovat välttämättömiä tuomiolauselman täsmällisen sisällön määrittämiseksi. Juuri perusteluissa yksilöidään nimenomainen toimen kohta, jota pidetään lainvastaisena, ja juuri niistä käyvät tarkasti ilmi ne tuomiolauselmassa todetun lainvastaisuuden syyt, jotka asianomaisen toimielimen on otettava huomioon, kun se korvaa kumotun toimen toisella toimella (ks. em. asia ARCOL, tuomion 22 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

42 Käsiteltävässä asiassa väliintulijan valituslautakuntaan tekemä valitus tuli vuonna 2004 tehdyn päätöksen kumoamisen vuoksi uudelleen vireille. Noudattaakseen asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohtaan perustuvaa velvollisuuttaan toteuttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanon edellyttämät toimenpiteet SMHV:n oli varmistettava, että valitus johti siihen, että valituslautakunta tekee uuden päätöksen. Näin todella meneteltiin asiassa, koska asia palautettiin neljänteen valituslautakuntaan, joka teki riidanalaisen päätöksen (ks. vastaavasti em. asia ARCOL, tuomion 23 kohta).

43 Kantaja ei kiistä sen laillisuutta, että asia palautettiin neljänteen valituslautakuntaan. Kantaja kuitenkin väittää, että valituslautakunnan oli ratkaistava erityisesti, oliko 1.6.1996 saatu suostumus pysynyt voimassa Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden luovuttamisen jälkeen.

44 On todettava, että käsiteltävässä asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole lausunut tuomiossaan siitä, onko väitemenettelyn osapuolten välillä olemassa edustussuhde, jolla asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltaminen on perusteltavissa. Kuten edellä 16 kohdassa on todettu, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimittäin katsonut, että koska väliintulija ei kiistänyt asemaansa tavaramerkin haltijan asiamiehenä, oli merkityksellistä määritellä, oliko väliintulija saanut tavaramerkin haltijalta suostumuksen, jonka perusteella sillä oli lupa jättää rekisteröintihakemus.

45 On todettava, että kuten SMHV katsoi, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsiteltäväksi ei ollut saatettu kysymystä väitemenettelyn osapuolten välisen edustussuhteen olemassaolosta vaan kysymys suostumuksen olemassaolosta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei siten voinut viran puolesta tutkia ensimmäistä kyseisessä säännöksessä mainituista soveltamisedellytyksistä.

46 Kantajan väitettä siitä, että koska väitemenettelyn osapuolet eivät ole kiistäneet niiden välisen edustussuhteen olemassaoloa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on olettanut kyseisen suhteen olevan olemassa, minkä seurauksena tämä tulkinta olisi sitonut valituslautakuntaa ja valituslautakunta olisi rikkonut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohtaa jättämällä soveltamatta saman asetuksen 8 artiklan 3 kohtaa, ei siis voida hyväksyä.

47 Vaikka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut tuomionsa 48 kohdassa, että ”tuona ajankohtana” oli olemassa selvä, täsmällinen ja varaukseton suostumus, tällä ei ollut mitään vaikutusta väitemenettelyn osapuolten välisen suhteen määrittelyn kannalta. Kuten SMHV on todennut, pääyhtiö on antanut kyseisen suostumuksen asiamiehelleen 1.6.1996 niiden välisen jakelusopimukseen perustuvan liikesuhteen puitteissa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on päätynyt kyseisen suhteen osalta siihen, että oli olemassa asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu selvä, täsmällinen ja varaukseton suostumus.

48 Vaikka on kiistatonta, että kyseistä säännöstä sovellettiin kyseiseen suhteeseen, samaa ei voida sanoa väitemenettelyn osapuolten välisestä suhteesta. Se, että suostumuksen olemassaolo on näytetty toteen, ei perusta kantajalle mitään oikeuksia eikä mahdollista sitä, että kantaja voi automaattisesti vedota omaksi edukseen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun edustussuhteeseen. Tässä yhteydessä on muistutettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ottanut kantaa suostumuksen olemassaoloon ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamisedellytyksenä. Ratkaistaessa kysymystä siitä, sitoiko kyseinen suostumus, jota kantaja ei antanut ja joka saatiin sellaisen sopimussuhteen yhteydessä, jonka osapuoli kantaja ei ollut, kantajaa, oli tarpeen tutkia sitä, oliko kantajasta tullut 19.5.1995 tehdyn sopimuksen osapuolten välisen sopimussuhteen osapuoli liikeomaisuuden luovutuksen kautta; kyseinen kysymys kuului kuitenkin liikeomaisuuden luovutusta koskevaan sopimukseen sovellettavan lainsäädännön piiriin.

49 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta oli velvollinen tutkimaan kaikkia asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa asetettuja edellytyksiä, mukaan lukien edustussuhteen olemassaoloa koskevaa edellytystä, joka oli välttämätön ennakkoedellytys suostumukselle, uuden tavaramerkkien haltijan ja väliintulijan välisen suhteen valossa (ks. vastaavasti em. asia ARCOL, tuomion 38 kohta). Toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta on näin ollen toteuttanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion täytäntöön panemiseksi tarvittavat toimenpiteet.

50 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohtaa, kun se on tutkinut edustussuhteen olemassaoloa.

51 Toinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

2. *Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan rikkomista*

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

52 Kantaja väittää, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa, koska se ei ole myöntänyt, että kyseisessä säännöksessä annettiin kantajalle oikeus tehdä väite sellaista yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta, jonka väliintulija esittää omissa nimissään, vastaan.

53 Kantaja toteaa ensinnäkin edellä mainitussa säännöksessä tarkoitetuista tavaroista, että ”teräaseet, ammukset, ampumatarvikkeet ja kranaatit” ovat samankaltaisia kuin aikaisempien tavaramerkkien kattamat tavarat luonteensa perusteella, koska kyseiset tavarat liittyvät ihmisten turvallisuuteen, sekä myös käyttötarkoituksensa ja jakelukanaviensa perusteella.

54 Toiseksi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa edellytetystä suostumuksesta kantaja toteaa, että valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on kieltäytynyt myöntämästä, että tavaramerkkien aikaisemman haltijan, Wyomingin yhtiön, suostumus

ei ollut voimassa Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden luovutuksen jälkeen siten, että se voisi sitoa kantajaa. Kantaja väittää, että koska esineoikeuden, joka rasittaa tavaramerkkejä, olemassaoloa ei ole millään tavalla hyväksytty tai mainittu, kantaja on saanut tavaramerkit sellaisina kuin ne oli kirjattu rekisteriin ja liikeomaisuuden luovutusta koskevaan sopimuksen. Näin ollen kantaja katsoo, että kyseisten tavaramerkkien aikaisemman haltijan suostumus ei sido sitä, koska rekisteröintihakemus on tehty vasta sen jälkeen, kun tavaramerkit on siirretty sille. Lisäksi kantaja väittää, että Wyomingin yhtiön johtajan 1.6.1996 tekemään ilmoitukseen sisältyi joka tapauksessa ainoastaan oikeudenhaltijan luopuminen oikeudesta tehdä väite yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta, jonka sen asiamies esittää tietyn alueen osalta, vastaan ja että tällä ilmoituksella oli ainoastaan liikeomaisuuden luovuttamista koskevan sopimuksen osapuoliin ulottuva vaikutus.

55 Lisäksi kantaja mainitsee, että koska se ei ole Wyomingin yhtiön, joka on yhä olemassa, seuraaja, se on kyseiseen yhtiöön nähden vain kolmas taho, joka on hankkinut osan kyseisen yhtiön liikeomaisuudesta, mukaan lukien aikaisemmat tavaramerkit. Väliintulija ei ole myöskään näyttänyt toteen, että se oli saanut kantajalta suostumuksen riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiin, eikä väliintulijalla ole oikeutta rekisteröidä riidanalaista tavaramerkkiä ilman kyseistä suostumusta.

56 Kantaja väittää lopuksi, että vaikka suostumus on annettu, sen vaikutukset ovat rajoittuneet edustussuhteen kestoon, jonka päättyessä suostumus on peruutettu hiljaisesti samaan aikaan kuin edustussuhde on päättynyt rebus sic stantibus -oikeusperiaatteen mukaisesti. Kantaja väittää, että kun otetaan huomioon se, että tavaramerkin haltija on tehnyt väitteen yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan, valituslautakunta on tehnyt ilmeisen arviointivirheen, kun se on katsonut, että väliintulija ei ole saanut koskaan tietoa siitä, että tavaramerkin haltija ei ole suostunut tavaramerkin rekisteröintiin.

57 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

58 Aluksi on todettava, että vaikka valituslautakunta on hylännyt väitteen kaikkien niiden perusteiden osalta, joihin kantaja on vedonnut nyt käsiteltävässä kanteessa, kantaja riitauttaa riidanalaisen päätöksen ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan tulkinnan osalta.

59 Päätös on näin ollen tullut lainvoimaiseksi siltä osin kuin valituslautakunta on hylännyt siinä väiteperusteen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan rikkomista yleisesti tunnettujen tavaramerkkien, merkkien FIRST DEFENSE AND DESIGN ja FIRST DEFENSE rekisteröimättömien oikeuksien ja toiminimen FIRST DEFENSE osalta.

60 Seuraavaksi on muistutettava, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos rekisteröintiä hakee tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja omiin nimiinsä ilman haltijan suostumusta, jollei asiamies tai edustaja pysty perustelemaan toimiaan.

61 Kyseisen säännöksen sanamuodosta ilmenee, että jotta väite menestyy tällä perusteella, väitteentekijän on ensinnäkin oltava aikaisemman tavaramerkin haltija, tavaramerkin hakijan on toiseksi oltava tai oltava ollut tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja ja hakemuksen on kolmanneksi oltava tehty asiamiehen tai edustajan nimissä ilman haltijan suostumusta ja ilman, että on olemassa asianmukaisia syitä, joilla asiamiehen tai edustajan toimet ovat perusteltavissa, ja hakemuksen on neljänneksi koskettava pääasiallisesti samanlaisia tai samankaltaisia merkkejä ja tavaroita. Nämä edellytykset ovat kumulatiivisia.

62 Näin ollen on tutkittava, täyttyvätkö asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa asetetut edellytykset käsiteltävässä asiassa.

Ensimmäinen edellytys, joka koskee aikaisempien tavaramerkkien haltijuutta

63 Tässä yhteydessä on todettava, että kantaja on saanut Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden luovutuksen kautta yhdysvaltalaiset tavaramerkit, joihin kuuluu tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu. Kantaja on siis aikaisempien tavaramerkkien haltija asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, mitä väliintulija ei myöskään kiistä.

Toinen edellytys, joka koskee edustussuhteen olemassaoloa

64 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa käytetyistä ilmaisuista ”asiamies” ja ”edustaja” on todettava, että kuten väitemenettelyä SMHV:ssä koskevissa ohjeissa on todettu, kyseisiä ilmaisuja on tulkittava tilanteissa, joissa tavaramerkin haltijan asiamiehet ovat tehneet hakemuksen ilman tavaramerkin haltijan suostumusta, laajasti siten, että ne kattavat kaikenlaiset suhteet, jotka perustuvat sopimukseen, jonka mukaan yksi osapuolista edustaa toisen osapuolen etuja, riippumatta siitä, miten tavaramerkin haltijan tai päämiehen ja yhteisön tavaramerkin hakijan välinen sopimussuhde määritellään. Näiden ohjeiden mukaisesti asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan mukaan on riittävää, että osapuolten välillä on olemassa kaupallista yhteistyötä

koskeva sopimus, joka on omiaan saamaan aikaan luottamussuhteen siten, että hakijalle asetetaan nimenomaisesti tai implisiittisesti yleinen velvoite toimia luottamuksellisesti ja lojaalisti tavaramerkin haltijan intresseihin nähden. Osapuolten välillä on kuitenkin oltava olemassa sopimus. Jos hakija toimii täysin itsenäisesti, eikä sen ja tavaramerkin haltijan välillä ole solmittu minkäänlaista suhdetta, sitä ei voida pitää kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna asiamiehenä. Näin ollen pelkkää ostajaa tai haltijan asiakasta ei voida pitää saman asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuna ”asiamiehenä” tai ”edustajana”, koska kyseisillä henkilöillä ei ole mitään erityistä velvoitetta toimia luottamuksellisesti tavaramerkin haltijaan nähden.

65 Sopimussuhteen päättymisestä silloin, kun tavaramerkkiä koskeva hakemus tehdään, on todettava, että kuten myös edellä mainituista ohjeista ilmenee, ei ole välttämätöntä, että osapuolten välinen sopimus on yhä voimassa, kun tavaramerkkiä koskeva hakemus tehdään, ja että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa sovelletaan myös sopimuksiin, joiden voimassaolo on päättynyt ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on tehty, sillä ehdolla, että kuluneen ajan perusteella voidaan perustellusti olettaa, että luottamusta ja luottamuksellisuutta koskeva velvoite oli yhä olemassa, kun yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tehtiin. Tällaisella asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan laajalla tulkinnalla pyritään suojelemaan tavaramerkkien haltijoita jopa sopimussuhteen, johon luottamusta koskeva velvoite perustui, päättymisen jälkeen.

66 Vaikka kantaja näyttää käsiteltävässä asiassa riitauttavan kannekirjelmässään valituslautakunnan päätelmän, jonka mukaan väitemenettelyn osapuolten välillä ei ollut mitään kyseisen asetuksen 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua edustussuhdetta, on todettava, että kantaja ei esitä mitään väitettä tätä koskevan kantansa tueksi. Kantaja ainoastaan väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion 39 kohdassa on ”katsottu aivan oikein, että edustussuhde oli olemassa ja että edustussuhteen olemassaolo ei ollut osapuolten välinen riitakysymys”. Kun edellä 45 ja 46 kohdassa esitetyt seikat otetaan huomioon, tällainen väite ei voi kuitenkaan menestyä.

67 Tässä yhteydessä on todettava, että kuten valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 41 kohdassa, edustussuhteen olemassaoloa koskeva todistustaakka oli kantajalla. On kuitenkin todettava, että kantaja ei ole esittänyt väitemenettelyssä mitään todistetta, joka osoittaisi tällaisen suhteen olemassaolon. Vaikka kantaja on kyllä esittänyt sille osoitettuja laskuja ja tilauslomakkeita, joiden perusteella voitaisiin toisenlaisessa tilanteessa olettaa, että väitemenettelyn osapuolten välillä on olemassa kauppasopimus, näillä todisteilla ei osoiteta, että väliintulija toimi kantajan lukuun, vaan niillä osoitetaan ainoastaan myyjä-ostaja-suhteen, joka on voinut syntyä ilman niiden välistä aikaisempaa sopimusta, olemassaolo. Tällainen suhde ei ole riittävä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan soveltamiseksi.

68 Samoin Defense Technology Corporation of American pääjohtajan allekirjoittamaa valaehtoista vakuutusta, jonka kantaja on esittänyt väitemenettelyssä ja jonka mukaan viimeksi mainittu yhtiö on sama kuin Wyomingin yhtiö, ei voida pitää todisteena väitemenettelyn osapuolten välisen suhteen luonteesta. Se, että kantaja jatkaa Wyomingin yhtiön toimintaa samalla nimellä, nimittäin johtuu ainoastaan liikeomaisuuden luovutuksesta, joka käsitti luovuttajan toiminimien hankkimisen. Se, että tästä saa sellaisen vaikutelman, että kyseessä on sama yhtiö, ei riitä osoittamaan, että kantajan ja väliintulijan välillä on tosiasiallisesti olemassa liikesuhde, joka voidaan rinnastaa pääyhtiön ja sen asiamiehen väliseen suhteeseen.

69 Näin ollen on katsottava, että kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 45 kohdassa, kyseiset todisteet eivät olleet omiaan osoittamaan, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu edustussuhde oli olemassa. Lisäksi kantaja ei ole lainkaan väittänyt väitemenettelyssä, että väliintulijan kanssa olisi tehty uusi sopimus.

70 Koska ei ole esitetty todisteita, jotka osoittaisivat, että väitemenettelyn osapuolten välillä oli tehty pääyhtiön ja sen asiamiehen välisen kauppasopimuksen kaltainen kauppasopimus ja että väliintulija toimi kantajan lukuun eikä itsenäisesti, valituslautakunta on perustellusti katsonut, että tällaista suhdetta ei ollut olemassa ja että näin ollen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaa ei voitu soveltaa.

71 Vaikka väliintulijan saama suostumus olisi lakannut olemasta voimassa edustussuhteen, johon suostumus perustui, päättyessä, tämä ei vaikuttaisi riidanalaisen päätöksen laillisuuteen eikä etenkään siihen, että kantaja ei voi vedota asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohtaan, kun otetaan huomioon se, että kantajan ja väliintulijan välillä ei ole olemassa kyseisessä säännöksessä tarkoitettua edustussuhdetta.

72 Kysymyksestä, joka koskee 19.5.1995 tehdyn sopimuksen osapuolten välisen sopimussuhteen siirtymistä kantajalle, on muistutettava, että liikeomaisuuden luovutusta koskeva sopimus merkitsee sitä, että luovutetun yksikön oikeudet ja velvoitteet siirtyvät ostajalle. Käsiteltävässä asiassa liikeomaisuuden luovutusta koskevasta sopimuksesta ilmenee, että kyseisiin oikeuksiin kuuluivat aikaisemmat tavaramerkit, joiden haltijaksi kantaja on tullut. Sopimuksessa ei kuitenkaan mainita väliintulijan kanssa tehdyn jakelusopimuksen olemassaoloa eikä tavaramerkkioikeuksien olemassaoloa. Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa, ”kantaja ei ole väittänyt, että liikeomaisuuden luovutusta koskevassa sopimuksessa on käsitelty nimenomaisesti liiketoimintatilannetta Euroopassa tai oikeutta hakea tavaramerkkien rekisteröintiä”. Kuten riidanalaisen päätöksen 53 kohdassa on perustellusti todettu, tässä yhteydessä ”oikeudet, jotka ylittivät tavaramerkin haltijan asemaan perustuvat oikeudet, eivät perustuneet siihen, että (aikaisempi) pääyhtiö siirsi oikeudet kolmannelle taholle, vaan sen suhteen luonteeseen, joka [väliintulijalla] oli yhdysvaltalaiseen yritykseen, jolta se oli saanut tuotteen, jota se myi Euroopassa”.

73 Tästä seuraa, että koska kantaja ei ole esittänyt todisteita siitä, että väliintulijan kanssa on tehty pääyhtiön ja sen asiamiehen välisen sopimuksen kaltainen sopimus, se ei voi saada asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa taattua suojaa eikä tehdä tällä perusteella väitettä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan pelkästään aikaisempien tavaramerkkien haltijan ominaisuudessa.

74 Edellä esitetyn perusteella on todettava, että valituslautakunta on katsonut perustellusti, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa asetettu edustussuhteen olemassaoloa koskeva edellytys ei täyttynyt, joten kyseistä säännöstä ei voitu soveltaa. Näin ollen ensimmäinen kanneperuste on hylättävä, eikä ole tarpeen tutkia kantajan esittämiä väitteitä, jotka koskevat muita edellytyksiä, mukaan lukien väitteet, jotka koskevat kyseisten tavaramerkkien kattamien tuotteiden samankaltaisuutta.

3. *Kolmas kanneperuste, joka koskee kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaamista ja asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 2 kohdan sekä 75 ja 76 artiklan rikkomista*

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

75 Kantaja katsoo, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 2 kohtaa, koska se ei ole kehottanut väitemenettelyn osapuolia esittämään huomautuksiaan sen jälkeen, kun asian käsittely on aloitettu uudelleen sen seurauksena, että vuonna 2004 tehty päätös on kumottu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiolla. Lisäksi kantaja väittää, että valituslautakunta on loukannut kantajan oikeutta tulla kuulluksi ja kantajan puolustautumisoikeuksia, joita suojataan asetuksen N:o 207/2009 75 artiklassa, ensinnäkin siksi, että valituslautakunta ei ole antanut

kantajalle mahdollisuutta ottaa kantaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomioon ennen kuin se on tehnyt uuden päätöksen, ja toiseksi siksi, että valituslautakunta ei ole tutkinut väitteitä ja todisteita kokonaisuudessaan.

76 SMVH kiistää kantajan väitteet.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

77 Käsiteltävänä oleva kanneperuste jakautuu kolmeen osaan, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 2 kohdan, toinen kyseisen asetuksen 75 artiklan ja kolmas saman asetuksen 76 artiklan rikkomista.

Kolmannen kanneperusteen ensimmäinen ja toinen osa

78 Tämän kanneperusteen kahdesta ensimmäisestä osasta, joita on tarkasteltava yhdessä, on todettava, että kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, että se on loukannut kantajan puolustautumisoikeuksia ja oikeutta tulla kuulluksi, kun se ei ole pyytänyt väitemenettelyn osapuolia esittämään huomautuksiaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta ennen riidanalaisen päätöksen tekemistä. Kantajan tämän kanneperusteen toisen osan yhteydessä esittämää väitettä, jonka mukaan

valituslautakunta ei ole ottanut riittävällä tavalla huomioon sen huomautuksia, tarkastellaan arvioitaessa riidanalaisen päätöksen perusteluja (ks. jäljempänä 89–96 kohta).

– Väitemenettelyn osapuolten oikeus tulla kuulluksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion tulkinnasta

79 Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan mukaan SMHV:n päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa. Kyseisellä säännöksellä vahvistetaan puolustautumisoikeuksien suojelua koskeva yleinen periaate yhteisön tavaramerkkioikeudessa (asia T-320/03, Citicorp v. SMHV (LIVE RICHLY), tuomio 15.9.2005, Kok., s. II-3411, 21 kohta). Tämän yhteisön oikeuden yleisen periaatteen mukaan henkilöille, joihin kohdistetaan heidän etuihinsa huomattavasti vaikuttavia viranomaispäätöksiä, on varattava tilaisuus esittää asianmukaisesti kantansa (asia 17/74, Transocean Marine Paint v. komissio, tuomio 23.10.1974, Kok., s. 1063, Kok. Ep. II, s.363, 15 kohta; asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-683, 21 kohta; em. asia LIVE RICHLY, tuomion 22 kohta ja em. asia ARCOL, tuomion 55 kohta).

80 Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat päätösluonteisen toimen perustan, mutta ei siihen hallintoelimen lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua (asia T-16/02, Audi v. SMHV (TDI), tuomio 3.12.2003, Kok., s. II-5167, 75 kohta ja em. asia ARCOL, tuomion 55 kohta).

81 Käsiteltävässä asiassa SMHV:n asiakirjoista ei ilmene, että väitemenettelyn osapuolia on kehotettu esittämään huomautuksensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta asian palauttamisen jälkeen. SMHV on vain antanut niille 23.2.2007 päivätyllä kirjeellä tiedoksi valituslautakuntien puheenjohtajiston 16.2.2007 tekemän

päätöksen, joka koskee asian palauttamista neljänteen valituslautakuntaan, SMHV:n valituslautakuntien menettelysäännöistä 5.2.1996 annetun komission asetuksen (EY) N:o 216/96 (EYVL L 28, s. 11), sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 2082/2004 (EUVL L 360, s. 8), 1 d artiklan nojalla.

82 Kantaja on pyytänyt 10.6.2008 päivätyllä kirjeellä ja väliintulija 25.11.2008 päivätyllä kirjeellä kyseiseen tiedoksiantoon antamassaan vastauksessa tietoja menettelyn tilasta. SMHV on ilmoittanut vastaanottaneensa kyseiset kirjeet 26.6. ja 1.12.2008 ja on ilmoittanut väitemenettelyn osapuolille, että ne oli toimitettu neljännelle valituslautakunnalle. SMHV antoi 5.5.2009 päivätyllä kirjeellään riidanalaisen päätöksen tiedoksi väitemenettelyn osapuolille.

83 Tässä yhteydessä on todettava, että asetuksessa N:o 207/2009 ja asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) ei ole säädetty mistään erityisestä valituslautakunnissa käytävästä menettelystä tilanteessa, jossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on kumonnut päätöksen ja palauttanut asian valituslautakuntiin, ja että näin ollen ei ole olemassa velvollisuutta kuulla kyseisiä osapuolia uudelleen. Tällainen velvollisuus voisi perustua ainoastaan puolustautumisoikeuksien noudattamista koskevaan yhteisön oikeuden yleiseen periaatteeseen, joka on vahvistettu asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan toisessa virkkeessä.

84 Toisin kuin kantaja väittää, 75 artiklan toisessa virkkeessä ei lainkaan edellytetä, että sen jälkeen, kun käsittely on aloitettu uudelleen SMHV:ssä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kumottua valituslautakuntien päätöksen, kantajaa on kehotettava uudelleen esittämään huomautuksensa oikeudellisista seikoista ja tosiseikoista, joihin se oli jo saanut ottaa vapaasti kantaa aiemmin käydyssä kirjallisessa menettelyssä, sillä

neljäs valituslautakunta on ottanut tältä osin asiakirja-aineiston uudelleen käsiteltäväksi sellaisenaan (ks. vastaavasti asia C-193/09 P, Kaul v. SMHV, määräys 4.3.2010, 60 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

85 Käsiteltävässä asiassa on kiistatonta, että kantajalla oli mahdollisuus esittää huomautuksensa, jotka liittyivät sen asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan nojalla tekemän väitteen kaikkiin näkökohtiin, mukaan lukien edustussuhteen olemassaoloon, vuonna 2004 tehdyn päätöksen tekemiseen johtaneessa menettelyssä. Lisäksi riidanalaisesta päätöksestä ei mitenkään ilmene, että neljäs valituslautakunta on tukeutunut tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka eroavat niistä, jotka valituslautakunnalla oli tiedossa silloin, kun se teki vuonna 2004 tehdyn päätöksen (ks. vastaavasti em. asia Kaul v. SMHV, määräyksen 59 kohta).

86 Lisäksi on muistutettava, että riidanalainen päätös perustuu sellaisiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, joihin väitemenettelyn osapuolilla on ollut mahdollisuus ottaa riittävällä tavalla kantaa vuonna 2004 tehtyä päätöstä edeltäneessä hallinnollisessa menettelyssä.

87 Tässä tilanteessa ei myöskään voida väittää, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 2 kohtaa, jossa säädetään, että valituslautakunnan on kehotettava, niin usein kun on tarpeen, osapuolia esittämään huomautuksensa niille osoittamistaan ilmoituksista ja muiden osapuolten tiedonannoista.

88 Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan toisessa virkkeessä, kyseisen asetuksen 63 artiklan 2 kohdassa ja kyseisen asetuksen 65 artiklan 6 kohdassa ei edellytetä, että kantajaa on kuultava ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta tehtävistä johtopäätöksistä (ks. vastaavasti em. asia Kaul v. SMHV, määräyksen 62 kohta).

– Riidanalaisen päätöksen perustelut

89 Erityisesti siitä väitteestä, jonka kantaja on esittänyt kolmannen kanneperusteensa toisen osan yhteydessä ja jonka mukaan valituslautakunta ei ole ottanut riittävällä tavalla huomioon sen huomautuksia, on todettava, että kantaja moittii tällä väitteellään todellisuudessa valituslautakuntaa siitä, että se ei ole perustellut riidanalaista päätöstä oikeudellisesti riittävällä tavalla, koska se ei ole käsitellyt kaikkia kantajan väitteitä.

90 Asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan SMHV:n päätökset on perusteltava. Tällä velvollisuudella on oikeuskäytännön mukaan sama ulottuvuus kuin EY 253 artiklassa vahvistetulla velvollisuudella, ja sen tavoitteena on antaa asianomaisille tieto toteutetun toimenpiteen perusteluista, jotta ne voisivat puolustaa oikeuksiaan, ja antaa unionin tuomioistuimille mahdollisuus valvoa päätöksen laillisuutta (ks. yhdistetyt asiat T-124/02 ja T-156/02, Sunrider v. SMHV - Vitakraft-Werke Wührmann ja Friesland Brands (VITATASTE ja METABALANCE 44), tuomio 28.4.2004, Kok., s. II-1149, 72 ja 73 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

91 Samasta oikeuskäytännöstä ilmenee, että tutkittaessa sitä, täyttävätkö päätöksen perustelut nämä vaatimukset, on päätöksen sanamuodon lisäksi otettava huomioon myös asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussäännöt (ks. em. yhdistetyt asiat VITATASTE ja METABALANCE 44, tuomion 73 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

92 Valituslautakuntia ei kuitenkaan voida vaatia esittämään perusteluja, joissa seurattaisiin tyhjentävästi ja kohta kohdalta kaikkia asianosaisten esittämiä päätelmiä. Perustelut voivat siten olla implisiittisiä, kunhan asianosaiset saavat niiden avulla selville syyt, joiden vuoksi valituslautakunnan päätös on tehty, ja toimivaltaisella tuomioistuimella on käytettävissään riittävät tiedot, jotta se kykenee harjoittamaan laillisuusvalvontaansa (ks. analogisesti yhdistetyt asiat C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C-213/00 P, C-217/00 P ja C-219/00 P, Aalborg Portland ym. v. komissio, tuomio 7.1.2004, Kok., s. I-123, 372 kohta ja asia C-3/06 P, Groupe Danone v. komissio, tuomio 8.2.2007, Kok., s. I-1331, 46 kohta).

93 Yhtäältä on todettava, kuten riidanalaisen päätöksen 19 ja 22 kohdasta, jotka koskevat aikaisempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden samanlaisuutta ja samankaltaisuutta, sen 35 kohdasta, joka koskee kantajan Wyomingin yhtiön liikeomaisuuden luovutuksen perusteella saavuttamia oikeuksia, ja lopuksi sen 41–46 kohdasta, jotka koskevat väitemenettelyn osapuolten välisen edustussuhteen olemassaoloa, ilmenee, että valituslautakunta on tutkinut kyseisten osapuolten hallinnollisessa menettelyssä esittämiä väitteitä ja todisteita. Valituslautakunta on erityisesti katsonut riidanalaisen päätöksen 41 ja 42 kohdassa, että kantajan olisi pitänyt vedota sellaisiin seikkoihin, joiden perusteella olisi voitu päätellä, että sen lisäksi, että väliintulijan ja Wyomingin yhtiön välillä oli olemassa pääyhtiön ja sen asiamiehen välisen suhteen kaltainen suhde elokuuhun 1996 saakka, myös väliintulijan ja kantajan välillä oli olemassa tällainen suhde elokuusta 1996 kesään 1997 saakka tai korkeintaan syyskuuhun 1997 saakka, ja tarvittaessa näyttää ne toteen, mitä kantaja ei ole tehnyt.

94 Tästä seuraa, että valituslautakunta ei ole jättänyt noudattamatta perusteluvelvollisuuttaan, kun se on arvioinut kantajan esittämien väitteiden sisältöä ja todisteiden, jotka on esitetty kyseisten väitteiden tueksi väitemenettelyn osapuolten välisen edustussuhteen olemassaolon toteennäyttämiseksi, todistusvoimaisuutta ja kun se on hylännyt kyseiset väitteet.

95 Toisaalta on todettava, että kantaja ei ole mitenkään täsmentänyt, mitkä olivat ne väitteet, joita valituslautakunta ei ollut väitetysti ottanut huomioon riidanalaisessa päätöksessä.

96 Tästä seuraa, että edellä 92 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaisesti valituslautakunta ei ole jättänyt noudattamatta perusteluvelvollisuuttaan. Kolmannen kanneperusteen kaksi ensimmäistä osaa on näin ollen hylättävä.

Kolmannen kanneperusteen kolmas osa

97 Asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdassa säädetään, että menettelyssä SMHV tutkii tosiseikat viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin. Saman asetuksen 76 artiklan 2 kohdassa säädetään, että SMHV voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai joita ne eivät ole esittäneet ajoissa.

98 Tässä yhteydessä on todettava, että kantaja ei ole esittänyt mitään tiettyä väitettä, joka voisi liittyä asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan rikkomiseen.

99 On muistutettava, että Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan ensimmäisen kohdan, jota mainitun perussäännön 53 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan sovelletaan asian käsittelyyn unionin yleisessä tuomioistuimessa, ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan kanteessa on mainittava oikeudenkäynnin kohde ja yhteenveto kanteen oikeudellisista perusteista. Näiden mainintojen on oltava riittävän selkeitä ja täsmällisiä, jotta vastaaja voi valmistella puolustuksensa ja jotta unionin yleinen tuomioistuin voi tarvittaessa ratkaista kanteen tukeutumatta muihin tietoihin. Oikeusvarmuuden ja hyvän oikeudenhoidon takaamiseksi kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksenä on, että ne olennaiset tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joihin kanne perustuu, käyvät ilmi ainakin pääpiirteittäin itse kannekirjelmästä, kunhan ne on esitetty johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi (asia T-85/92, De Hoe v. komissio, määräys 28.4.1993, Kok., s. II-523, 20 kohta; asia T-154/98, Asia Motor France ym. v. komissio, määräys 21.5.1999, Kok., s. II-1703, 49 kohta ja asia T-277/97, Ismeri Europa v. tilintarkastustuomioistuin, tuomio 15.6.1999, Kok., s. II-1825, 28 ja 29 kohta).

100 Koska kantaja on vedonnut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan rikkomiseen yleisesti eikä ole nojautunut mihinkään konkreettisiin väitteisiin, tämän kanneperusteen kolmas osa on jätettävä tutkimatta.

101 Vaikka kyseistä osaa voitaisiin tulkita siten, että kantaja väittää, että riidanalainen päätös ei perustu sellaisiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, joihin väitemenettelyn osapuolet ovat vedonneet, siltä osin kuin valituslautakunta on katsonut, että asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdassa edellytettyä edustussuhdetta ei ollut olemassa, kyseinen väite olisi joka tapauksessa hylättävä perusteettomana, kun otetaan huomioon kyseisen asetuksen 75 artiklan toisen virkkeen rikkomista koskevan kanneperusteen yhteydessä esitetyt seikat.

102 Kuten lisäksi asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan rikkomista koskevan toisen kanneperusteen tutkimisen yhteydessä on todettu (ks. edellä 42–50 kohta), valituslautakunta on perustellusti katsonut, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

ei ole lausunut siitä, onko väitemenettelyn osapuolten välillä olemassa edustussuhde, jolla saman asetuksen 8 artiklan 3 kohdan soveltaminen on perusteltavissa, ja valituslautakunta on perustellusti tutkinut kaikkia kyseisessä säännöksessä asetettuja edellytyksiä.

103 Lisäksi on todettava, että valituslautakunta ei ole maininnut uusia hylkäysperusteita, vaan on perustanut arviointinsa kantajan esittämään asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan rikkomista koskevaan suhteelliseen hylkäysperusteeseen. Väitemenettelyn osapuolet ovat ottaneet vuonna 2004 tehdyn päätöksen tekemistä edeltäneessä hallinnollisessa menettelyssä riittävällä tavalla kantaa kyseisen säännöksen soveltamiseen, ja niitä ei ole näin ollen ollut tarpeen kuulla uudelleen riidanalaisen päätöksen tekemiseen johtaneista arviointia koskevista seikoista. Näin ollen valituslautakunta ei ole riidanalaisen päätöksen tehdessään rikkonut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklaa.

104 Edellä esitetyn perusteella kolmas kanneperuste on hylättävä ja siten kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

105 Unionin yleisen 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 oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Safariland LLC vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ja DEF-TEC Defense Technology GmbH:n oikeudenkäyntikulut.

Martins Ribeiro Papasavvas Dittrich

Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä huhtikuuta 2011.

Allekirjoitukset

Sisällys

Asian tausta ..... II - 1636

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset ..... II - 1646

Oikeudellinen arviointi ..... II - 1647

1. Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 6 kohdan rikkomista ..... II - 1648

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat ..... II - 1648

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta ..... II - 1649

2. Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohdan rikkomista ..... II - 1652

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat ..... II - 1652

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta ..... II - 1654

Ensimmäinen edellytys, joka koskee aikaisempien tavaramerkkien haltijuutta ..... II - 1655

Toinen edellytys, joka koskee edustussuhteen olemassaoloa ..... II - 1655

3. Kolmas kanneperuste, joka koskee kuulluksi tulemista koskevan oikeuden loukkaamista ja asetuksen N:o 207/2009 63 artiklan 2 kohdan sekä 75 ja 76 artiklan rikkomista ..... II - 1659

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat ..... II - 1659

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta ..... II - 1660

Kolmannen kanneperusteen ensimmäinen ja toinen osa ..... II - 1660

– Väitemenettelyn osapuolten oikeus tulla kuulluksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion tulkinnasta ..... II - 1661

– Riidanalaisen päätöksen perustelut ..... II - 1664

Kolmannen kanneperusteen kolmas osa ..... II - 1666

Oikeudenkäyntikulut ..... II - 1668