YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

13 päivänä syyskuuta 2006 *

Asiassa T-191/04,

MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, kotipaikka Düsseldorf (Saksa), edustajanaan asianajaja R. Kaase,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

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

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

Tesco Stores Ltd, kotipaikka Cheshunt (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan barrister S. Malynicz,

ja jossa on kyse SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 23.3.2004 tekemää sellaista päätöstä (asia R 486/2003-1) vastaan nostetusta kanteesta, joka liittyy MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG:n ja Tesco Stores Ltd:n väliseen väitemenettelyyn,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Jaeger sekä tuomarit V. Tiili ja O. Czúcz,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Andová,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 27.5.2004 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon väliintulijan 13.9.2004 ja SMHV:n 21.9.2004 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon jättämät vastineet,

ottaen huomioon 30.11.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 MIP METRO Group Intellectual Property GmbH & Co. KG, aiemmin METRO Cash & Carry GmbH (jäljempänä kantaja), jätti 20.3.1998 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.

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



3 Hakemus julkaistiin 2.11.1999 Yhteisön tavaramerkkilehden numerossa 86/99.

4 Tesco Stores Ltd (jäljempänä väliintulija) teki 28.1.2000 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan nojalla väitteen haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Väite

perustui aikaisempaan kansalliseen tavaramerkkiin METRO nro 1543011, joka on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa 27.7.1993 ja jonka alkuperäinen voimassaoloaika päättyi 27.7.2000.

5 SMHV ilmoitti väliintulijalle 13.6.2000 päivätyllä kirjeellä, että sille annettiin neljän kuukauden määräaika esittää tarpeellisiksi katsomansa lisäseikat, -todisteet ja -huomautukset väitteensä tueksi. Tämän kirjeen liitteenä olevassa tiedotteessa SMHV ilmoitti väliintulijalle, että jos aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnin voimassaolo päättyi "päivänä, jolloin todiste[iden] aikaisemmista oikeuksista [piti] olla toimitettu" yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1; jäljempänä täytäntöönpanoasetus) 20 säännön 2 kohdan mukaisesti, väliintulijan oli jätettävä myös uudistamistodistus tai vastaava todiste taikka, jos näitä ei ole, todiste siitä, että uudistamishakemus oli jätetty asianmukaisesti toimivaltaisille viranomaisille. Neljän kuukauden määräaikaa pidennettiin myöhemmin, ja se päättyi lopullisesti 13.3.2003.

6 Todistetta aikaisemman tavaramerkin uudistamisesta ei toimitettu edellä mainitussa määräajassa.

7 Väliintulijalle ilmoitettiin 30.4.2003 päivätyllä kirjeellä, että sikäli kuin se ei ollut toimittanut todistetta rekisteröintinsä uudistamisesta, päätös väitteestä tehdään saatavilla olevien todisteiden perusteella.

8 Väiteosasto hylkäsi väitteen 12.6.2003 tekemällään päätöksellä (jäljempänä väiteosaston päätös) sillä perusteella, että väliintulija ei ollut toimittanut todistetta siitä, että sen aikaisempi oikeus oli edelleen voimassa 27.7.2000 jälkeen, jolloin väliintulijan tavaramerkin rekisteröinnin voimassaoloaika sen esittämien asiakirjojen mukaan päättyi, vaikka sitä oli asianmukaisesti kehotettu tekemään näin.

9 Väliintulija valitti 11.8.2003 väiteosaston päätöksestä SMHV:oon asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla.

10 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi valituksen 23.5.2004 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi, että aikaisempi oikeus oli edelleen voimassa väitteen tekemispäivänä ja vieläpä päivänä, jona todisteita pyydettiin (13.6.2000), ja näin ollen väliintulijan ei tarvinnut todistaa aikaisemman tavaramerkkinsä rekisteröinnin uudistamista.

Asianosaisten vaatimukset

11 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– toteaa, että kanne voidaan ottaa tutkittavaksi

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hyväksyy kantajan vaatimuksen riidanalaisen päätöksen kumoamisesta

– velvoittaa väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan väliintulijan oikeudenkäyntikulut.

SMHV:n vaatimusten tutkittavaksi ottaminen

14 Mitä tulee SMHV:n asemaan oikeudenkäynnissä, on todettava, että vaikka SMHV:lla ei olekaan vaadittavaa aktiivilegitimaatiota kanteen nostamiseksi valituslautakunnan ratkaisusta, sen ei sitä vastoin tarvitse puolustaa systemaattisesti kaikkia valituslautakunnan tekemiä kanteen kohteeksi joutuneita päätöksiä tai vaatia tällaisesta päätöksestä nostetun kanteen hylkäämistä (asia T-107/02, GE Betz v. SMHV – Atofina Chemicals (BIOMATE), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1845, 34 kohta; asia T-186/04, Spa Monopole v. SMHV – Spaform (SPAFORM), tuomio 15.6.2005, Kok. 2005, s. II-2333, 20 kohta ja asia T-379/03, Peek & Cloppenburg v. SMHV (Cloppenburg), tuomio 25.10.2005, Kok. 2005, s. II-4633, 22 kohta). Mikään ei estä SMHV:a yhtymästä kantajan vaatimuksiin tai jättämästä ratkaisun sisältöä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan siinä yhteydessä, kun se esittää kaikki asianmukaisina pitämänsä perustelut antaakseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle tietoja (em. asia BIOMATE, tuomion 36 kohta ja em. asia Cloppenburg, tuomion 22 kohta). Se ei sitä vastoin voi esittää vaatimuksia valituslautakunnan päätöksen kumoamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota kanteessa ei ole esitetty, tai esittää kanneperusteita, joita ei ole esitetty kanteessa (em. asia Cloppenburg, tuomion 22 kohta; ks. myös asia C-106/03 P, Vedial v. SMHV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004, s. I-9573, 34 kohta).

15 Tästä seuraa, että vaatimukset, joilla SMHV yhtyy kantajan esittämiin kumoamisvaatimuksiin, on tutkittava sikäli kuin mainitut vaatimukset ja niiden tueksi esitetyt perustelut eivät eroa kantajan esittämistä vaatimuksista ja kanneperusteista.

Pääasia

A *Asianosaisten lausumat*

16 Kantaja esittää yhden ainoan kanneperusteen riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevien vaatimustensa tueksi. Se väittää, että riidanalaisella päätöksellä rikotaan asetusta N:o 40/94 ja erityisesti sen 74 artiklaa sekä täytäntöönpanoasetusta ja erityisesti sen 16 ja 20 sääntöä. Kantajan mukaan näistä säännöksistä ilmenee, että merkityksellinen päivämäärä, jona aikaisemman oikeuden on oltava voimassa ja johon mennessä väitteen tekijän on toimitettava todiste oikeuden voimassaolosta, on päivä, jona väiteosasto antaa ratkaisunsa, tai ainakin muiden todisteiden toimittamista varten myönnetyn määräajan päättymispäivä eikä väitteen tekemispäivä.

17 Sitten se väittää, että täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön tarkoitus edellyttää, että hakijalla ja väiteosastolla on oltava mahdollisuus tarkastaa sellaisen aikaisemman tavaramerkin pätevyys, johon on vedottu yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, koska ainoastaan pätevä tavaramerkki voi olla väitteen perusteena. Kantajan mukaan täytäntöönpanoasetuksen 16 säännön 3 kohdalla ja 20 säännön 2 kohdalla annetaan väiteosastolle oikeus vahvistaa määräpäivä todisteiden esittämiselle, jos todisteita ei ole toimitettu väiteilmoituksen kanssa.

18 Kantaja väittää myös, että riidanalaisen päätöksen toteamukset, joiden mukaan väiteosasto ei yhtäältä voi ottaa huomioon aikaisempien tavaramerkkioikeuksien pätevyyden päättymistä, joka tapahtuu ennen kuin se antaa ratkaisun väitteestä, ja toisaalta vaatia todistetta aikaisemman tavaramerkin uudistamisesta, ovat asetuksen N:o 40/94 ja täytäntöönpanoasetuksen säännösten sekä hylkäysperusteiden arvioinnin systematiikan vastaisia.

19 SMHV tukee kantajan perusteluja. Se esittää erityisesti, että riidanalainen päätös on sen väitemenettelyä koskevien sisäisten ohjeiden vastainen, joissa säädetään, että "väitteen tekijän on esitettävä asiakirja-aineiston täydentämistä varten myönnetyn neljän kuukauden määräajan kuluessa todisteet siitä, että tavaramerkki (tavaramerkit), johon (joihin) se vetoaa, ovat edelleen voimassa. Jos uudistamista koskevia todisteita ei esitetä, aikaisempaa rekisteröintiä ei oteta huomioon – – tai väite hylätään perusteettomana. Jotta väiteosasto ei kuitenkaan antaisi ratkaisua väitteestä, joka perustuu aikaisempaan rekisteröintiin, jota ei ole uudistettu, jos pätevästi todistettu rekisteröinti päättyy neljän kuukauden määräajan päättymisen ja päätöksen tekemishetken välillä, tutkijan on pyydettävä väitteen tekijää toimittamaan todiste rekisteröinnin uudistamisesta hakijan mahdollisesta vastustuksesta riippumatta".

20 Väliintulija esittää osaltaan kuusi perustelua tukeakseen kantaansa, jonka mukaan valituslautakunta on soveltanut oikein asetusta N:o 40/94 ja täytäntöönpanoasetusta.

21 Ensinnäkin väliintulija väittää, että asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdassa käytetään preesensiä ("vastustuksesta") eikä futuuria. Sitten mainitun asetuksen 8 artiklan 2 kohdan sanamuodossa käytetään mennyttä aikamuotoa ("rekisteröidyt tavaramerkit"). Sen mukaan luettaessa yhdessä näitä kahta säännöstä on selvää, että väitteen tekopäivä on ratkaiseva. Näin ollen asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa ei ole mitään säännöstä, jolla velvoitettaisiin väitteen tekijä säilyttämään tämä asema väitteen tekemisen määräajan jälkeen.

22 Toiseksi väliintulija katsoo, että ainoa asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 1 kohdassa säädetty edellytys on, että väite tehdään sillä perusteella, että tavaramerkin rekisteröinti olisi mainitun asetuksen 8 artiklan mukaisesti hylättävä. Se huomauttaa, että tämäkin edellytys esitetään preesensissä. Lisäksi edellytetään, että väitteen tekijä on muun muassa niiden aikaisempien tavaramerkkien haltija, joihin viitataan mainitun asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa. Myös tässä säännöksessä käytetään preesensiä. Väliintulija päättelee tämän perusteella, että väitteen tekijällä ei ole mitään velvollisuutta osoittaa, että se on haltijana sellaiseen määrittelemättömään, tulevaan ajankohtaan saakka, joka koittaa väitteen tekemisen määräajan jälkeen. Se katsoo, että mainitun asetuksen 42 artiklan 3 kohdassa vahvistetaan tämä arviointi, koska siinä edellytetään, että väitteen tekijä yksilöi väitteen perusteet ja käytetään jälleen preesensiä. Se toteaa lisäksi, että väitteen tekijän on ilmoitettava mainittuun aikaan olemassa olevat perusteet, joihin voidaan vedota haettua tavaramerkkiä vastaan. Yksikään väitteen tekijä ei väliintulijan mukaan voi ilmoittaa varmuudella, mikä tilanne voi olla määrittelemättömänä, tulevana ajankohtana, joka koittaa väitteen tekemisen määräajan jälkeen. Tämä olisi joka tapauksessa asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdan sanamuodon vastaista.

23 Kolmanneksi väliintulija esittää, että täytäntöönpanoasetuksen 15 ja 16 säännössä ei säädetä mitään siihen kantajan kannattamaan väitteeseen liittyvää, jonka mukaan olisi osoitettava aikaisemman tavaramerkin pätevyys sinä päivänä, jona väiteosasto tekee päätöksensä pääasian osalta. Se väittää, että sen, että lainsäätäjät ovat säätäneet tällaisia yksityiskohtaisia säännöksiä täsmentämättä kuitenkaan, että väitteen tekijän olisi osoitettava, että sen oikeudet pysyvät voimassa väitteen tekemisen määräajan jälkeen, on tulkittava merkitsevän lainsäätäjän tarkoitusta olla vaatimatta tällaisia todisteita sen periaatteen mukaisesti, jonka mukaan määrättyjen seikkojen sisällyttäminen sääntöön merkitsee muiden seikkojen jättämistä tämän säännön ulkopuolelle. Väliintulija huomauttaa lisäksi, että kyseiset säännökset ilmaistaan preesensissä tai menneessä aikamuodossa.

24 Se viittaa myös täytäntöönpanoasetuksen 15 säännön 2 kohdan c alakohdan i alakohtaan, jossa säädetään, että "jos väitteen tekee aikaisemman tavaramerkin tai oikeuden haltija, [väiteilmoituksessa on oltava] selvitys, että hän on merkin tai oikeuden haltija". Se päättelee tästä, että tämän säännön mukaan ainoa seikka, joka on osoitettava, on se, että väitteen tekijä on aikaisemman tavaramerkin haltija sinä päivänä, jona väite tehdään.

25 Neljänneksi väliintulija huomauttaa, että oikeusvarmuuden pakottava vaatimus merkitsee sitä, että asianomaisten on pystyttävä saamaan yhteisön säädöksistä tarkasti selville niille siitä aiheutuvien velvollisuuksien laajuus (asia C-233/96, Tanska v. komissio, tuomio 1.10.1998, Kok. 1998, s. I-5759, 38 kohta). Se huomauttaa, että kantajan ehdottama ratkaisu eli se, että SMHV arvioisi aikaisemman tavaramerkin pätevyyden päivänä, jona se tekee päätöksen väitteestä, on perusteiltaan mielivaltainen ja epävarma. Se väittää, että pitkittyneiden menettelyjen mahdollisuus edellyttäisi sitä, että jokaisen väitteen tekijän olisi arvattava päivä, jona päätös pääasiasta todennäköisesti tehdään, ja että hän toimittaa jatkuvasti ajantasaistettuja todisteita aikaisemmasta tavaramerkistä.

26 Viidenneksi väliintulija väittää, että olisi yhteisön oikeuden taannehtivuuskiellon vastaista vaatia, että väitteen tekijän olisi osoitettava, että aikaisempi tavaramerkki on edelleen olemassa tai että se on voimassa väitteen tekemisen määräajan jälkeen.

27 Se täsmentää, että kun väite tehtiin 28.1.2000, sille toimitettiin asiakirja, jolla sille annettiin lupa toimittaa jäljennös rekisteröinnistä myöhemmin. Se jätti jäljennöksen aikaisempaa tavaramerkkiä koskevasta rekisteröintitodistuksesta 24.2.2000. Se väittää vastauskirjelmänsä 18 kohdassa, että mainitussa rekisteröinnissä vahvistettiin, että tavaramerkki pysyisi voimassa 27.7.2003 saakka eli yli väitteen tekemisen määräajan. SMHV kirjoitti sille 13.6.2000 ilmoittaakseen sille menettelyn kontradiktorisen vaiheen alkamisesta ja pyytääkseen sitä toimittamaan seikat, todisteet ja huomautukset perustelujensa tueksi. Se väittää, että jos, kuten kantaja väittää, tällä kirjeellä olisi velvoitettu se toimittamaan sellaiset todisteet rekisteröinnin uudistamisesta, jonka se oli jo toimittanut väitteen tekemisen määräajan kuluessa, tällainen vaatimus olisi ollut taannehtiva ja siten kielletty.

28 Lopuksi kuudenneksi väliintulija väittää, että myöskään asetuksen N:o 40/94 74 artikla ei tue kantajan väitteitä. Sen mukaan tämän artiklan tarkoitus vastaa sen otsikkoa eli sen asiasisällön tutkimisen laajuutta, jonka SMHV toimittaa viran puolesta. Se

kiistää siis sen, että tämä kappale merkitsisi sitä, että väitteen tekijällä olisi velvollisuus osoittaa SMHV:lle, että tavaramerkki on edelleen voimassa ja pätevä siihen saakka, kunnes väiteosasto antaa ratkaisunsa.

B *Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta*

29 Kantaja, jota SMHV tukee, arvostelee ensisijaisesti kahta riidanalaisessa päätöksessä olevaa toteamusta. Ensinnäkin kantajan ja SMHV:n mukaan valituslautakunta katsoo virheellisesti, että tavaramerkin, johon väite perustuu, voimassaolon päättyminen ei anna valituslautakunnalle oikeutta muuttaa taannehtivasti väitteen tekijän asemaa ja hylätä väitettä. Toiseksi valituslautakunta katsoo virheellisesti, että väitteen tekijän on esitettävä kerralla kaikki väitteensä perusteet ja että näin ollen väiteosasto tai valituslautakunnat eivät voi vaatia lisätodisteita aikaisemman tavaramerkin, johon väite perustuu, jatkuvasta pätevyydestä. Nämä toteamukset ovat asetuksen N:o 40/94 ja täytäntöönpanoasetuksen yleisen systematiikan vastaisia, koska niiden mukaan väiteosaston olisi todettava haetun tavaramerkin ja sellaisen aikaisemman tavaramerkin välinen ristiriita, jonka suoja-aika on päättynyt.

30 On huomautettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun sellaisista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (asia 102/77, Hoffman-LaRoche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta; yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 48 kohta ja asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. I-8317, 23 kohta). Yleisen edun mukaista ei ole asetuksessa N:o 40/94 tarkoitetun koko suojan antaminen sellaiselle merkille, joka ei täytä keskeistä tehtäväänsä (em. asia Henkel v. SMHV, tuomion 48 kohta).

31 Asetuksen N:o 40/94 8 ja 42 artiklan ja täytäntöönpanoasetuksen 15, 16 ja 20 säännön hylkäysperusteisiin ja väitemenettelyyn liittyvien säännösten tarkoituksena on ennen kaikkea se, että aikaisempi tavaramerkki voi säilyttää alkuperän tunnistamista koskevan tehtävänsä säätämällä mahdollisuudesta evätä sellaisen uuden tavaramerkin rekisteröinti, joka on ristiriidassa aikaisemman tavaramerkin kanssa niiden välisen sekaannusvaaran vuoksi.

32 Tällaisen ristiriidan mahdollisuutta on tarkasteltava kahdesta näkökulmasta. Yhtäältä edellä mainittujen säännösten aineellisen (ratione materiae) soveltamisalan osalta aikaisemman tavaramerkin ja haetun tavaramerkin sekä tavaroiden tai palveluiden, joihin nämä kaksi tavaramerkkiä yhdistetään, on oltava samoja tai samankaltaisia siten, että kahden merkin välille voi syntyä sekaannusvaara. Toisaalta mainittujen säännösten ajallisen (ratione temporis) soveltamisen osalta näiden tavaramerkkien on oltava tietyn jakson ajan samanaikaisia. Aikaisemman tavaramerkin alkuperän tunnistamista koskevaa tehtävää ei voi uhata toinen tavaramerkki, joka rekisteröidään vasta aikaisemman tavaramerkin voimassaolon päättymisen jälkeen. Ilman sellaista jaksoa, jolloin kaksi tavaramerkkiä ovat samanaikaisia, mitään ristiriitaa ei voi ilmetä.

33 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että riidanalaisessa päätöksessä olevalla toteamuksella, jonka mukaan "mikään ei anna väiteosastolle oikeutta muuttaa väitteen tekijän asemaa takautuvasti pelkästään, koska väitemenettelyn kuluessa – – kansallinen tavaramerkin – – voimassaolo päättyy", ei oteta huomioon sitä seikkaa, että haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin, jonka voimassaolo päättyy tämän jakson kuluessa, välillä ei voi ilmetä mitään ristiriitaa, koska haettu tavaramerkki voidaan rekisteröidä vasta väitemenettelyn päättymisen jälkeen. Näin ollen valituslautakunnan aikaisemmalle tavaramerkille myöntämää suojaa ei voida perustella tavaramerkin keskeisellä tehtävällä, ja se on hylkäysperusteiden arviointia ja väitemenettelyä koskevien säännösten hengen ja systematiikan vastainen.

34 Lisäksi kantaja ja SMHV esittävät perustellusti, että väiteosaston ja valituslautakuntien on otettava huomioon väitteen tekemisen ja väitteestä tehtävän päätöksen välillä tapahtuvat olosuhteiden muutokset, jotka ilmenevät osapuolten vastauksena SMHV:n tietopyyntöön esittämistä todisteista.

35 Tältä osin on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on asiassa T-308/01, Henkel vastaan SMHV – LHS (UK) (KLEENCARE) 23.9.2003 antamassaan tuomiossa (Kok. 2003, s. II-3253, 26 kohta) katsonut, että valituslautakuntien asetuksen N:o 40/94 61 artiklan 1 kohdan nojalla suorittamassa väiteosaston päätöksen uudelleen tutkimisessa valituksen ratkaiseminen riippuu siitä, voidaanko sillä hetkellä, jona valitus ratkaistaan, tehdä laillisesti uusi päätös, joka on sisällöllisesti sama kuin valituksen kohteena ollut päätös.

36 Tässä uudelleen tutkimisessa SMHV:n valituslautakunnat käyttävät, ellei asiaa palauteta, valituksen kohteena olevan päätöksen tehneen osaston toimivaltaa (edellä 35 kohdassa mainittu asia KLEENCARE, tuomion 24 kohta). Näin ollen on katsottava, että tässä oikeuskäytännössä vahvistettua periaatetta sovelletaan väiteosaston suorittamaan arviointiin, joten väiteosasto tai valituslautakunnat eivät voi tehdä päätöstä, joka olisi lainvastainen sillä hetkellä, kun ne ratkaisevat asian, osapuolten menettelyssä esittämien todisteiden perusteella.

37 Väliintulija katsoo kuitenkin, että riidanalaisella päätöksellä on perustellusti vahvistettu, että väitteen tekijän on esitettävä kerralla kaikki perustelut ja todisteet väitteensä tueksi. Väiteosasto ei voi käyttää perusteena sitä, että todisteita aikaisemman tavaramerkin uudistamisesta ei ole, koska sen rekisteröinnin uudistamista koskevaa tietopyyntöä ei voida perustella millään asetuksen N:o 40/94 tai täytäntöönpanoasetuksen säännöksellä.

38 Tältä osin on todettava, että edellä 30 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 40/94 ja täytäntöönpanoasetuksen säännöksiä on tulkittava tavaramerkin keskeisen tehtävän perusteella. Jotta voidaan arvioida, voiko aikaisempi tavaramerkki menettää alkuperän tunnistamista koskevan tehtävänsä haetun tavaramerkin, jonka kanssa se voi olla toisiinsa sekoitettavissa, samanaikaisuuden vuoksi, SMHV:n on tiedettävä aikaisemman tavaramerkin voimassaoloaika.

39 Toimivalta pyytää väitteen tekijältä lisätietoja tältä osin voidaan johtaa asetuksen N:o 40/94 ja täytäntöönpanoasetuksen säännöksistä. Asetuksen N:o 40/94 76 artiklan nojalla SMHV voi siten kaikissa sen käsiteltävänä olevissa menettelyissä pyytää tietoja ja pyytää esittämään asiakirjoja ja erityisesti sellaisia asiakirjoja, jotka se katsoo tarpeellisiksi voidakseen antaa ratkaisun väitteestä. Sitten täytäntöönpanoasetuksen 16 ja 20 säännön säännöksistä, luettuina yhdessä, ilmenee, että SMHV voi kehottaa väitteen tekijää toimittamaan seikat, todisteet ja huomautukset, muun muassa aikaisempaa tavaramerkkiä koskevan rekisteröintitodistuksen, jotka eivät sisälly väiteilmoitukseen.

40 Väliintulija katsoo sitä vastoin, että väitteen tekijää ei voida velvoittaa osoittamaan, että se on edelleen aikaisemman tavaramerkin haltija sellaiseen määrittelemättömään ajankohtaan saakka, joka on väitteen tekemisen määräaikaa myöhäisempi.

41 Tältä osin on todettava, että väliintulija tyytyy ensimmäisessä, toisessa, kolmannessa ja kuudennessa perustelussaan väittämään, että väitteen osalta asetuksen N:o 40/94 8, 42 ja 74 artiklasta tai täytäntöönpanoasetuksen 15 ja 16 säännöstä ei aiheudu tällaista velvollisuutta. Se ei esitä mitään perustelua, jolla kiistettäisiin se, että asetuksen N:o 40/94 76 artiklassa ja täytäntöönpanoasetuksen 16 ja 20 säännössä, luettuna yhdessä, annetaan SMHV:lle oikeus pyytää väitteen tekijää todistamaan tavaramerkin uudistaminen sen voimassaolon päättymisen jälkeen, kun tämä voimassaolo päättyy väiteilmoituksen jättämisen jälkeen. Lisäksi sen tältä osin esittämät perustelut liittyvät tulkintaan, joka perustuu edellä mainituissa asetuksissa

käytettyjen verbien aikamuotoihin tarkasteltuina irrallisina ja jolla ei mitenkään viitata suhteellisten hylkäysperusteiden ja väitemenettelyn perustana oleviin periaatteisiin.

42 On myös todettava, että sen perustelut eivät sovi tämän asian tosiseikkojen asiayhteyteen. Tietojen toimittamista koskevan määräajan päättyessä (13.3.2003) ja jopa väiteosaston aluksi myöntämänä määräaikana (13.10.2000) aikaisemman tavaramerkin voimassaolo ei riippunut mistään tulevasta seikasta vaan siitä, oliko väliintulija uudistanut tavaramerkkinsä rekisteröinnin, jonka alkuperäinen voimassaoloaika päättyi 27.7.2000, joten todisteita koskeva pyyntö kohdistui siis menneeseen tapahtumaan. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo näin ollen, että tietopyyntö ei koskenut tavaramerkin pätevyyttä määrittelemättömänä tulevana hetkenä, toisin kuin väliintulija väittää.

43 Neljännellä perustelullaan väliintulija katsoo, että siitä, että väitteen tekijä ei voi tietää, onko sen toimitettava todisteet aikaisemman tavaramerkin rekisteröinnin uudistamisesta oma-aloitteisesti ja jatkuvasti vai SMHV:n pyynnöstä, voi aiheutua oikeudellista epävarmuutta. Tavaramerkin voimassaoloa koskeva todistamisvaatimus edellyttää väliintulijan mukaan siis sitä, että väitteen tekijä arvaa päivän, jona päätös väitteestä tehdään.

44 Myöskään tätä perustelua ei voida hyväksyä. Väiteosaston päätöksestä ei näet mitenkään ilmene, että SMHV vaatisi väitteen tekijää toimittamaan todisteita uudistamisesta jatkuvasti ilman SMHV:n tietopyyntöä. Tällainen velvoite ei ilmene myöskään kantajan ja SMHV:n toimittamista esitettävistä asiakirjoista. Väitteitä koskevissa SMHV:n ohjeissa näet mainitaan nimenomaisesti päinvastainen toteamus, eli että "tutkijan on pyydettävä väitteen tekijää toimittamaan todiste rekisteröinnin uudistamisesta".

45 Sen viidennen perustelun osalta, jonka mukaan aikaisemman tavaramerkin uudistamista koskevien tietojen pyytämistä koskevan mahdollisuuden tunnustaminen olisi taannehtivuuskiellon periaatteen vastaista, riittää, että täsmennetään väliintulijan myöntäneen vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämään kirjalliseen kysymykseen, että se oli vastauskirjelmänsä 18 kohdassa virheellisesti ilmoittanut, että väiteosastoon toimitettujen asiakirjojen perusteella aikaisempi tavaramerkki oli voimassa 27.7.2003 saakka, ja oikea päivämäärä oli 27.7.2000.

46 Edellä esitetyn perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että valituslautakunta on virheellisesti katsonut yhtäältä, että väiteosasto ei voi ottaa huomioon aikaisemman tavaramerkin voimassaoloajan päättymistä ennen hetkeä, jona se antaa ratkaisun väitteestä, ja toisaalta, ettei väiteosastolla ole toimivaltaa pyytää tietoja aikaisemman tavaramerkin uudistamisesta sen jälkeen, kun todisteet on alun perin jätetty. Näin ollen valituslautakunta on tulkinnut hylkäysperusteiden arviointia ja väitemenettelyä koskevia asetuksen N:o 40/94 ja täytäntöönpanoasetuksen säännöksiä niiden taustalla olevien periaatteiden vastaisesti ja erityisesti rikkonut asetuksen N:o 40/94 76 artiklaa ja täytäntöönpanoasetuksen 20 sääntöä.

47 Edellä olevasta seuraa, että kantajan ainoa kanneperuste on hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

48 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian sikäli kuin riidanalainen päätös on kumottu ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan tämän oikeudenkäyntikulut. Koska väliintulija on hävinnyt asian vaatimustensa osalta, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(kolmas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 23.3.2004 tekemä päätös (asia R 486/2003-1) kumotaan.**

2) **SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.**

3) **Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Jaeger Tiili Czúcz

Julistettiin Luxemburgissa 13 päivänä syyskuuta 2006.

E. Coulon M. Jaeger

kirjaaja jaoston puheenjohtaja