

## Asia T-107/02

**GE Betz Inc.**

**vastaan**

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto  
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**

Yhteisön tavaramerkki — Väitemenettely — Aikaisempi kuviomerkki — Hakemus sanamerkin BIOMATE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Väitemenettelyn kielellä laadittujen todisteiden esittämättä jättäminen — Perusteltu luottamus — Asetuksen (EY) N:o 2868/95 16, 17 ja 18 sääntö

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)  
30.6.2004 . . . . . II - 1849

### Tuomion tiivistelmä

- 1. Yhteisön tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Kanne yhteisöjen tuomioistuimissa — Viraston asema oikeudenkäynnissä — Viraston mahdollisuus tukea kantajan vaatimuksia, vaikka se määrittellään vastaajaksi — Valituslautakuntien ja niiden jäsenten toiminnallinen riippumattomuus  
(Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 133 artiklan 2 kohta)*

2. *Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Aikaisemman tavaramerkin rekisteröintitodistuksen käännöksen toimittamatta jättäminen — Virastolla ei ole velvollisuutta tehdä väitteentekijälle ilmoitusta (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 42 ja 43 artikla; komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 18 säännön 2 kohta)*
3. *Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Aikaisemman tavaramerkin rekisteröintitodistuksen käännöksen toimittamatta jättäminen — Väiteosaston mahdollisuus hylätä väite perusteettomana (Komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 17 säännön 2 kohta ja 20 säännön 3 kohta)*
4. *Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Väitteentekijän virastolle tekemä ilmoitus, johon se ei saanut vastausta — Ilmoitus, joka ei voi synnyttää väitteentekijälle perusteltua luottamusta (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 42 ja 43 artikla)*

1. Yhteisön tavaramerkkejä koskevassa muutoksenhakumenettelyssä, joka koskee sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakunnan päätöstä, mikään ei estä virastoa yhtymästä kantajan vaatimukseen tai jättämästä ratkaisun sisältöä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan siinä yhteydessä, kun se esittää kaikki asianmukaisina pitämänsä perustelut sen tehtävänsä puitteissa, joka on yhteisön tavaramerkkiin liittyvän oikeuden hallinto, antaakseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle tietoja.

Vaikka valituslautakunnat nimittäin ovat osa virastoa ja vaikka valituslautakunnan, tutkijan ja/tai toimivaltaisen osaston välillä vallitsee toiminnallinen

jatkuvuus, valituslautakunnilla ja niiden jäsenillä on toiminnallinen riippumattomuus niiden suorittaessa tehtäviään. Virasto ei voi antaa niille ohjeita.

Näissä olosuhteissa on myönnettävä, että vaikka virastolla ei ole edellytettyä asiavaltuutta nostaakseen kanteen valituslautakunnan päätöksestä, päinvastoin sen ei voida edellyttää järjestelmällisesti puolustavan kaikkia valituslautakunnan riitautettuja päätöksiä tai vaativan aina, että kaikki tällaisista päätöksistä nostetut kanteet on hylättävä.

Vaikka virasto määrittää työjärjestyksen 133 artiklan 2 kohdassa vastaajaksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, tämä ei voi muuttaa asetuksen N:o 40/94 yleisestä järjestelmästä johtuvia seurauksia, kun on kyse valituslautakunnista. Tällä määräyksellä mahdollistetaan enintään oikeudenkäyntikuluista päättäminen sellaisessa tapauksessa, että riidanalainen päätös kumotaan tai sitä muutetaan, riippumatta siitä, millä kannalla virasto on ollut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

(ks. 32–36 kohta)

2. Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan aloitetun väittemenettelyn yhteydessä todisteita ja niistä väittemenettelyn kielelle tehtyjä käännöksiä koskevat lailliset vaatimukset ovat väitteen hyväksymisen asiallisia edellytyksiä. Väiteosastolla ei näin ollen ole velvollisuutta huomauttaa väitteentekijälle siitä puutteesta, että tämä ei ole toimittanut käännöstä aikaisempien tavaramerkkien rekisteröintitodistuksesta, koska niiden puuttuminen ei ole yhdenkään asetuksen N:o 40/94 tai sen täytäntöönpanosta annetun asetuksen N:o 2868/95 sellaisen säännöksen vastaista, jota viimeksi mai-

nitun asetuksen 18 säännön 2 kohdassa tarkoitetaan ja jonka mukaan virasto ilmoittaa väitteentekijälle väiteilmoituksen mahdollisista puutteista ja kehottaa tätä poistamaan ne hylkäämisen uhalla.

(ks. 70 kohta)

3. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun asetuksen N:o 2868/95 17 säännön 2 kohtaa, jonka mukaan väitteen tueksi esitetyt todisteet on esitettävä väittemenettelyn kielellä tai niihin on liitettävä tämän kielinen käännös, voidaan perustella sillä, että on tarpeellista noudattaa kontradiktorista periaatetta ja inter partes -menettelyiden asianosaisten prosessuaalista yhdenvertaisuutta. Vaikka pitääkin paikkansa, että väitteentekijä ei ole lainkaan velvollinen toimittamaan täydellistä käännöstä aikaisempien tavaramerkkien rekisteröintitodistuksista, tämä ei merkitse, että väiteosastolla puolestaan olisi velvollisuus ottaa huomioon väitteen aineelliselta kannalta tutkimisen yhteydessä rekisteröintitodistuksia, jotka on toimitettu jollakin muulla kuin väittemenettelyn kielellä. Kun rekisteröintitodistuksista ei ole olemassa menettelykielellä laadittuja käännöksiä, väiteosasto voi perustellusti hylätä väitteen perusteettomana, jos se

ei voi tehdä päätöstä muiden sen hallussa mahdollisesti olevien todisteiden perusteella, kuten asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 3 kohdassa säädetään.

(ks. 72 kohta)

4. Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan aloitetun väittemenettelyn yhteydessä ilmoitusta, joka on peräisin väitteentekijältä itseltään, jossa tämä kehottaa väitejaostoa ilmoittamaan sille, jos se

tarvitsee lisätietoja, ja johon ei ole vastattu, ei voida rinnastaa yhteisön hallintoviranomaisen, tässä tapauksessa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toimintaan, joka voi synnyttää väitteentekijälle perusteltuja odotuksia. Perusteltu luottamus ei nimittäin voi perustua sen osapuolen yksipuoliseen toimintaan, jonka etujen mukaista se olisi. Lisäksi tästä seikasta aiheutuisi väiteosastolle velvollisuus väitteentekijän avustamiseen, mikä on tämän järjestelmän kanssa yhteensopimaton.

(ks. 87 kohta)