

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

16 päivänä tammikuuta 2007*

Asiassa T-53/05,

Calavo Growers, Inc., kotipaikka Santa Ana (Yhdysvallat), edustajinaan asianajajat
E. Armijo Chávarri ja A. Castán Pérez-Gómez,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehenään J. García Murillo,

vastaajana,

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

Luis Calvo Sanz, SA, kotipaikka Carballo (Espanja), edustajinaan asianajajat J. Rivas
Zurdo ja E. López Leiva,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

ja jossa on kyse SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 8.11.2004 tekemästä päätöksestä (asia R 159/2004-1), joka koski Calavo Growers, Inc:n ja Luis Calvo Sanz, SA:n välistä väitemenettelyä, nostetusta kanteesta,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit A. W. H. Meij ja I. Pelikánová,

kirjaaja: E. Coulon,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- ¹ Luis Calvo Sanz SA haki 8.3.2001 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) jäljempänä esitetyn kuviomerkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi.



- 2 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 31, ja ne vastaavat kunkin näistä luokista osalta seuraavaa kuvausta:
- luokka 29: ”Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hillot, hyytelöt, hedelmähillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja -rasvat”

 - luokka 30: ”Kahvi, tee, kaakao, sokeri, riisi, tapioka, saago, kahvinkorvike; jauhot ja viljavalmisteet, leipä, leivonnaiset, makeiset, jäätelöt; hunaja, siirappi; hiiva, leivinjauhe; suola, sinappi; etikka, kastikkeet (mauste-); mausteet, jää”

 - luokka 31: ”Maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteet ja viljat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; elävät eläimet; tuoreet hedelmät ja vihannekset; siemenet, luonnonkasvit ja -kukat; eläinten ravintoaineet, maltaat”.
- 3 Rekisteröintihakemus julkaistiin 24.9.2001 Yhteisön tavaramerkkilehden numerossa 84/2001.
- 4 Calavo Growers Inc. teki 21.12.2001 väitteen yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevasta hakemuksesta. Väiteilmoitus koostui kahdesta osasta. Ensimmäinen osa, joka oli laadittu espanjaksi ja jota kutsuttiin nimellä ”Escrito de Oposición” (jäljempänä väiteilmoituksen lomake), oli lomakkeen muodossa, siinä käytettiin

SMHV:n virallisen lomakkeen numerointia ja otsikointia ja siihen sisältyi otsikon ”Väitteen kieli” alle maininta ES ja otsikon ”Väitteen perustelut” alle maininta ”94 väite perustuu aikaisempaan tavaramerkkiin ja sekaannusvaaraan”. Toisessa osassa, joka oli laadittu englanniksi ja jota kutsuttiin nimellä ”Notice of Opposition” (jäljempänä väiteilmoituksen perustelut), oli kolme sivua tekstiä, jossa selitettiin alussa olevan otsikon ”99 Explanations of grounds” alla väitteen perustelut.

5 Väite perustui yhteisön tavaramerkiksi numerolla 102 822 rekisteröityyn sanamerkkiin CALAVO, jonka rekisteröintiä on haettu 1.4.1996 ja joka on rekisteröity 26.8.1998 Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 29 ja 31 kuuluvia sellaisia tavaroita varten, jotka vastaavat kunkin näistä luokista osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 29: ”Liha, kala, siipikarja ja riista; lihauutteet; säilötyt, kuivatut ja umpioidut hedelmät ja vihannekset; hillot, hyttelöt, hedelmähillokkeet; munat, maito ja maitotuotteet; ravintoöljyt ja -rasvat; käsitellyt, valmistetut ja pakastetut avokadot ja guacamole; kuivatut papaijat ja mangot”

– luokka 31: ”Maanviljelys-, puutarhanhoito- ja metsätaloustuotteet ja viljat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; elävät eläimet; tuoreet hedelmät ja vihannekset; siemenet, luonnonkasvit ja -kukat; eläinten ravintoaineet; maltaat; tuoreet avokadot, papaijat ja mangot”.

6 Väite perustui kaikkiin aikaisemman tavaramerkin kattamiin tavaroihin ja oli suunnattu kaikkia niitä tavaroita vastaan, joita tavaramerkkihakemus koski.

- 7 SMHV:n väiteosasto hyväksyi väitteen osittain 18.12.2003 tekemällään päätöksellä todeten, että kyseessä olevien merkkien välillä oli sekaannusvaara joidenkin tavaroiden osalta. Tässä päätöksessä mainittiin, että väitteen tekijän (kantajana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa) esittämiä väiteilmoituksen perusteluja ei voitu ottaa huomioon yhdessä väiteilmoituksen lomakkeen kanssa, koska mainittu asiakirja oli esitetty muulla kuin väitemenettelyn kielellä ja koska sen käännöstä väitemenettelyn kielelle ei ollut toimitettu SMHV:n tätä tarkoitusta varten asettamassa määräajassa.
- 8 Väliintulija valitti 18.2.2004 kyseisestä päätöksestä. SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi valituksen 8.11.2004 ja kumosi väiteosaston päätöksen. Päätöksellään (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 12.11.2004, valituslautakunta hylkäsi väitteen ja määräsi väitteen tekijän korvaamaan hakijalle (väliintulijana ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa) väitemenettelystä ja valituksesta aiheutuneet kulut.
- 9 Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta katsoi, että väiteosastolla ei ollut toimivaltaa tutkia väitettä viran puolesta ja että se ei näin ollen voinut osittain hyväksyä sitä. Väiteilmoitus ei valituslautakunnan mukaan ollut säännösten mukainen, koska sen perusteluiksi annettiin vain ”sekaannusvaara” toimittamatta mitään lisäperusteluja väitemenettelyn kielellä.
- 10 Valituslautakunta on katsonut, että väiteosasto oli loukannut väitemenettelyä ohjaavia periaatteita, joista säädetään yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 74 artiklan 1 kohdassa, jonka mukaan SMHV ei voi tutkia tosiseikkoja viran puolesta, sillä sen tekemä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin, eli määräämisperiaatetta, jonka mukaan asianosaiset määräävät riidan sisällöstä, sekä asianosaisten menettelyllisen yhdenvertaisuuden periaatetta.

- 11 Valituslautakunta katsoo, että väitteen tekijän on esitettävä perusteet, joiden nojalla väite on perusteltu, ja näytettävä ne toteen ja että abstrakti maininta ”sekaannusvaarasta” ei riitä. Valituslautakunnan mukaan tekijöihin, jotka ovat sekaannusvaaran kannalta ratkaisevia kyseessä olevassa yksittäistapauksessa, on vedottava ja ne on todistettava. Jos väitteen tekijä ei täytä tätä edellytystä, SMHV ei sen mukaan voi missään tapauksessa korjata tätä menettelyllistä puutetta, koska sillä ei ole toimivaltaa tutkia asiaa viran puolesta, koska sen on oltava puolueeton ja koska se ei samanaikaisesti voi toimia sekä tuomarin että asianosaisen ominaisuudessa. Lopuksi riidanalaisessa päätöksessä todetaan, että on käytettävä sanktiota, joka mainitun menettelyllisen vaatimuksen noudattamatta jättämisestä seuraa, eli väite on hylättävä perusteettomana.

Asian käsittelyn vaiheet ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja osapuolten vaatimukset

- 12 Kantaja nosti nyt käsiteltävänä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 24.1.2005 toimittamallaan kannekirjelmällä.
- 13 Väliintulija toimitti vastineensa 20.6.2005 ja SMHV 25.7.2005.
- 14 Kantaja pyysi lupaa jättää vastauskirjelmä 4.8.2005 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon toimitetulla kirjeellä ja väliintulija 5.8.2005 toimitetulla kirjeellä. Toisen jaoston puheenjohtaja päätti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 2 kohdan nojalla 17.8.2005, että toisten kirjelmien täysimääräinen vaihtaminen ei ollut tarpeen. Hän päätti kuitenkin antaa väliintulijalle oikeuden jättää kirjelmä, jotta tämä voisi ottaa kantaa SMHV:n vastineeseen, jossa SMHV oli ollut samaa mieltä kantajan kanssa tämän esittämistä väitteistä. Väliintulija jätti täydentävän kirjelmänsä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 10.10.2005.

- 15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 27.10.2005 jätetyllä kirjeellä kantaja toisti 4.8.2005 esittämänsä pyynnön ja täsmensi, että myös se halusi vastata väitteisiin, joiden esittämiseen väliintulijalle oli annettu oikeus täydentävässä kirjelmässään. Toisen jaoston puheenjohtaja hylkäsi tämän pyynnön 22.11.2005 tekemällään päätöksellä.
- 16 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin (toinen jaosto) päätti aloittaa suullisen käsittelyn esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ilman edeltäviä asian selvittämistoimia.
- 17 Osapuolten lausumat ja vastaukset ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin kuultiin 11.7.2006 pidetyssä istunnossa. SMHV lisäsi vielä oikeudenkäyntikuluja koskevan vaatimuksen, jota se ei ollut esittänyt kirjallisessa käsittelyssä.
- 18 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 19 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen

- palauttaa asian valituslautakuntaan, jotta valituslautakunta lausuu siitä, onko kyseisten merkkien välillä sekaannusvaara

- velvoittaa kunkin osapuolen vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan.

20 Väliintulija vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkää kanteen kokonaisuudessaan ja pysyttää riidanalaisen päätöksen

- velvoittaa kantajan korvaamaan väliintulijan oikeudenkäyntikulut nyt käsiteltävänä olevan kanteen osalta.

Oikeudellinen arviointi

21 Vaatimustensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen, joka perustuu siihen, että on rikottu asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohtaa ja 74 artiklan 1 kohtaa luettuina yhdessä asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 20 säännön 3 kohdan kanssa.

SMHV:n vaatimusten tutkittavaksi ottaminen

Osapuolten lausumat

- 22 SMHV katsoo, että kantajan vaatimukset ovat perusteltuja, koska riidanalainen päätös ei ole tutkittavaksi ottamista ja väitteen perusteluja koskevan SMHV:n käytännön mukainen.
- 23 Väliintulija väittää, että SMHV:llä ei ole mahdollisuutta yhtyä kantajan nostamaan kanteeseen. Väliintulijan mukaan tällainen menettelytapa on ristiriidassa oikeuksien suojaamisen ja oikeusvarmuuden periaatteiden kanssa ja niiden kanssa yhteen sovittamaton. SMHV nimittäin vaatii sellaisen päätöksen kumoamista, jonka se on itse tehnyt. Väliintulijan mukaan tällaisesta SMHV:n kannan muutoksesta on tarpeen kuulla valituslautakuntaa ainakin, jos lainsäädäntö ei ole muuttunut tai jos ei ole ilmaantunut sellaisia uusia seikkoja, joiden nojalla tällainen radikaali muutos voisi olla perusteltu. Esillä olevassa asiassa tällaisia seikkoja ei kuitenkaan ole.
- 24 Väliintulijan mielestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntö, johon SMHV vetoaa menettelynsä perustelemiseksi, ei koske sellaista tapausta, josta nyt käsiteltävässä asiassa on kyse.
- 25 Lisäksi väliintulija väittää, että sen olisi tullut voida luottaa suojaan, joka on annettu työjärjestyksen 130 artiklan 1 kohdassa ja 133 artiklan 2 kohdassa, joiden mukaan kanteet nostetaan vastaajana olevaa SMHV:tä vastaan, ja ainoastaan väliintulijat voivat työjärjestyksen 134 artiklan 2 kohdan mukaan yhtyä asianosaisen vaatimukseen tai tukea mainittuja vaatimuksia. Esillä olevassa asiassa väliintulija on kuitenkin jäänyt yksin todella puolustamaan riidanalaista päätöstä, ja SMHV on siten heikentänyt sen menettelyllistä asemaa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 26 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut sellaisen oikeudenkäynnin osalta, joka koski valituslautakunnan päätöstä sen tehtyä ratkaisun väitemenettelyyn johdosta, että vaikka SMHV:llä ei olekaan vaadittavaa asialegitimaatiota kanteen nostamiseksi valituslautakunnan ratkaisusta, sen ei sitä vastoin tarvitse puolustaa systemaattisesti kaikkia valituslautakunnan tekemiä riitautettuja 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 ja asia T-379/03, Peek & Cloppenburg v. SMHV (Cloppenburg), tuomio 25.10.2005, Kok. 2005, s. II-4633, 22 kohta).
- 27 Mikään ei estä sitä, että SMHV yhtyy kantajan vaatimukseen tai jättää asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen harkintaan samalla, kun se esittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle kaikki asian selvittämisen kannalta asianmukaisina pitämänsä perustelut (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 kannekirjelmässä ei ole esitetty, tai esittää perusteita, joita ei ole esitetty kannekirjelmässä (ks. vastaavasti asia C-106/03 P, Vedral v. SMHV, tuomio 12.10.2004, Kok. 2004, s. I-9573, 34 kohta ja em. asia Cloppenburg, tuomion 22 kohta).
- 28 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on muuten myös katsonut, että mainittua oikeuskäytäntöä sovelletaan sekä inter partes- että ex parte -menettelyihin (em. asia Cloppenburg, tuomion 24 kohta).
- 29 Mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee, että vaatimukset, joilla SMHV yhtyy kantajan esittämiin kumoamisvaatimuksiin, on tutkittava siltä osin kuin ensiksi mainitut vaatimukset ja niiden tueksi esitetyt perustelut eivät eroa kantajan

esittämien vaatimusten ja kanneperusteiden puitteista. Käsiteltävänä olevassa asiassa SMHV on pysynyt mainittujen vaatimusten ja perusteiden puitteissa, koska se on esittänyt riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevien vaatimustensa tueksi samat perusteet kuin kantaja.

- 30 Tästä seuraa, että SMHV voi esillä olevassa asiassa oikeudenkäynnin kohdetta muuttamatta vaatia riidanalaisen päätöksen kumoamista. On siis todettava, että SMHV:n vaatimukset on otettava tutkittavaksi.

Oikeudenkäynnin kohteen laajuus

Osapuolten lausumat

- 31 Väliintulijan mukaan käsiteltävänä olevan asian ratkaisemiseksi ei ole tarpeen tutkia sitä, oliko SMHV:n tutkittava kantajan väite. Väliintulijan mielestä riidanalaisella päätöksellä ei ole jätetty väitettä tutkimatta, vaan se on ratkaistu aineellisesti eli todettu perusteettomaksi. Näin ollen esillä olevassa asiassa ei ole väliintulijan mukaan kyse väiteilmoituksen sisältöä sääntelevien säännösten tutkimisesta vaan pikemminkin asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan tutkimisesta, koska riita on sen mukaan syntynyt siitä, että väitteen tukena ei ollut todisteita eikä huomautuksia.

- 32 Kantaja ja SMHV kiistävät väliintulijan väitteet.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 33 Riidanalaisen päätöksen perustelujen tutkimisen johdosta on todettava, että vaikka terminologia on hieman sekavaa, valituslautakunta hylkää väitteen tutkittavaksi ottamiseen liittyvien näkökohtien perusteella.
- 34 Erityisesti mainitun päätöksen 16 kohdasta ilmenevät näkökohdat liittyvät väitteen tutkittavaksi ottamiseen, vaikka tätä ilmaisua ei käytetäkään. Valituslautakunta on nimittäin katsoessaan, että se, onko väiteosastolla toimivalta arvioida väitettä aineellisesti, oli ratkaistava ennen asian aineellista tutkimista, antanut ymmärtää, että mainittu kysymys ei kuulu aineellisiin seikkoihin. Tämän jälkeen valituslautakunta on mainitun päätöksen 17 kohdassa edennyt väitteen tutkittavaksi ottamisen tarkasteluun, koska se on selostanut olennaisen puutteen, joka kantajan jättämässä väiteilmoituksen lomakkeessa sen mukaan on.
- 35 Valituslautakunta ei tosin päädy tältä osin lopputulokseen, jossa selvästi todettaisiin, että väite on jätettävä tutkimatta. Päinvastoin 19 kohdan lopussa sekä 21 kohdassa, joissa on riidanalaisen päätöksen väitemenettelyn kielellä olevan version loppupäätelmä, valituslautakunta mainitsee kahteen otteeseen väitteen hylkäämisen ”perusteettomana”. Jos valituslautakunnan päätöksen sisällön ja sen perusteluissa käyttämän sanamuodon välillä on eroa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen on tulkittava mainittua päätöstä sen todellisen sisällön selvittämiseksi.
- 36 Tältä osin on todettava, että valituslautakunta ei mainitse missään kohtaa väitteen asiakysymystä eli sitä, onko kyseessä olevien merkkien välillä esillä olevassa asiassa sekaannusvaara vai ei. Siten on todettava, että vaikka väitteen hylkäämiseen liittyvät

muotoilut riidanalaisen päätöksen perusteluissa vaikuttavat osoittavan päinvastaista, kantajan väitettä ei ole hylätty perusteettomana, vaan se on jätetty tutkimatta.

37 Väliintulijan vastaväitettä ei siten voida hyväksyä.

Väitteen tutkittavaksi ottaminen

Asianosaisten lausumat

38 Kantaja väittää, että väiteilmoituksen lomakkeessa, jonka se on jättänyt, ilmoitettiin nimenomaisesti, että väite perustui aikaisempaan tavaramerkkiin ja sekaannusvaaraan. Tämä ilmoitus täyttää sen mukaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdassa ja asetuksen N:o 2868/95 18 säännössä asetetun vähimmäisperusteluedellytyksen, koska väitteen perustelun saattoi päätellä väiteilmoituksessa ilmoitetuista tiedoista ja koska sekä hakijan että SMHV:n oli mahdollista näiden tietojen perusteella ymmärtää mainittu väitteen perustelu.

39 Asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 3 kohdassa säädetään kantajan mukaan lisäksi selvästi, että sellaisten yksityiskohtaisten tietojen puute, jotka koskevat tosiseikkoja ja todisteita, jotka ovat omiaan osoittamaan väitteen oikeellisuuden, ei ole peruste väitteen tutkimatta jättämiselle.

- 40 SMHV tuo esiin, että kantajan jättämässä väiteilmoituksen lomakkeessa ilmoitettiin selvästi ja yksiselitteisesti väitemenettelyn kielellä eli espanjaksi, että väite perustui aikaisemman tavaramerkin olemassaoloon, eli esillä olevassa asiassa selvästi yksilöityyn yhteisön tavaramerkin rekisteröintiin, sekä sekaannusvaaran olemassaoloon.
- 41 SMHV:n mukaan asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdassa säädetään, että väite on tehtävä kirjallisesti ja että se on perusteltava, mutta tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jotta se voidaan ottaa tutkittavaksi, siinä on oltava yksityiskohtainen kuvaus syistä, joiden vuoksi väitteen tekijä katsoo, että peruste tai perusteet, joille se väitteensä perustaa, on näytetty toteen. Tältä osin 42 artiklan 3 kohdan viimeisessä virkkeessä esitetään se, että väitteen tekijä esittää seikkoja, todisteita ja huomautuksia, vain mahdollisuutena, minkä asetuksen N:o 40/94 muut kieliversiot vahvistavat.
- 42 SMHV korostaa, että tämä kanta vastaa myös sen käytäntöä, joka liittyy väitteen tutkittavaksi ottamiseen liittyviin kysymyksiin, jotka ilmenevät väitemenettelyä koskevista ohjeista.
- 43 Väliintulija tuo esiin, että vaikka se on koko ajan riitauttanut väitteen ainoastaan aineellisesti, tästä ei voida päätellä sitä, että se olisi hyväksynyt näin epätäydellisesti laaditun väiteilmoituksen tutkittavaksi ottamisen.
- 44 Sitä paitsi kantaja ei ole väliintulijan mukaan riitauttanut kanteessaan valituslautakunnan oikeaa asetuksen N:o 40/94 soveltamista. Kantaja ei ole noudattanut velvollisuuttaan toimittaa sellaisia todisteita ja esittää sellaisia huomautuksia, jotka ovat omiaan perustelemaan väitteen, ja väiteosaston käytössä olleet väitetyt todisteet ja tiedot koostuivat ainoastaan väitteen tekijän tekemästä suppeasta ja abstraktista ”sekaannusvaaraa” koskevasta maininnasta väiteilmoituksen lomakkeessa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 45 Asetuksen N:o 2868/95 18 säännössä, sellaisena kuin se oli tosiseikkojen tapahtumaiikana, luetellaan edellytykset, joilla SMHV voi jättää väitteen tutkimatta. Nämä edellytykset ovat seuraavat: 42 artiklassa tai muissa asetusten N:o 40/94 ja N:o 2868/95 säännöksissä säädettyjen edellytysten noudattamatta jättäminen sekä se, että tavaramerkkihakemusta, jota vastaan väite tehdään, tai aikaisempaa tavaramerkkiä, johon väite perustuu, ei tarkasti yksilöidä.
- 46 Käsiteltävänä olevassa asiassa on riidatonta, että väiteilmoituksen lomake, jonka kantaja on jättänyt, sisälsi riidanalaisen hakemuksen sekä aikaisemman yhteisön tavaramerkin, johon vedottiin, täsmällisen yksilöinnin. Vielä on siten tutkittava, onko väite asetuksen N:o 40/94 42 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 15 säännön mukainen.
- 47 Asetuksen N:o 2868/95 15 säännöstä, sellaisena kuin se oli tosiseikkojen tapahtumaiikana, ilmenevät seikat, jotka väiteilmoituksessa on oltava, jaoteltuna neljään ryhmään, joista ensimmäinen koskee hakemusta, jota vastaan väite on esitetty, toinen aikaisempaa tavaramerkkiä tai oikeutta, johon väite perustuu, kolmas väitteen tekijää ja neljäs väitteen perusteita. Viimeksi mainitussa kohdassa, joka on merkityksellinen nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, edellytetään vain ”selvitys” perusteista.
- 48 Asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohdassa taas säädetään, että väite on tehtävä kirjallisesti ja että se on perusteltava. Mainitun kohdan viimeisen virkkeen mukaan väitteen tekijä voi SMHV:n asettamassa määräajassa esittää väitteensä tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia.

- 49 Tästä seuraa, että väitteen tutkittavaksi ottamisesta on todettava ensinnäkin, että väitteen perustelut on selvitettävä täsmällisesti, ja toiseksi, että käsitteet ”perustelu” ja ”seikat, todisteet ja huomautukset” on erotettava toisistaan. Väitteen perustelu on nimittäin sen tutkittavaksi ottamisen välttämätön edellytys, kun taas seikkojen, todisteiden ja huomautusten esittäminen on tältä osin vain mahdollisuus, kuten sanan ”voi” käyttämisestä ilmenee (ks. vastaavasti asia T-232/00, *Chef Revival USA v. SMHV – Massagué Marín (Chef)*, tuomio 13.6.2002, Kok. 2002, s. II-2749, 31 kohta).
- 50 On kuitenkin todettava, että maininta ”väite perustuu sekaannusvaaraan”, jonka kantaja on tehnyt väiteilmoituksen lomakkeessa otsikon ”Väitteen perustelut” alla, oli tarkka ja täsmällinen kuvaus asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua suhteellisesta rekisteröinnin hylkäysperusteesta. Tämän maininnan perusteella sekä SMHV:n että hakijan oli mahdollista tietää, mihin väite perustui, ja SMHV:n oli mahdollista järjestää asian tutkiminen ja hakijan puolustuksensa.
- 51 SMHV:n virallisen lomakkeen tutkiminen, vaikka mainitun asiakirjan sisältö ei sellaisenaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta sidokaan, vain vahvistaa tämän toteamuksen. Mainittu asiakirja sisältää otsikon ”Väitteen perustelut” alla rastitettavan ruudun numero 94, jota seuraa maininta ”Sekaannusvaara”. Näin ollen virallista lomaketta täytettäessä väitteen perustelun ilmoittamiseksi riittää, että mainittu ruutu rastitetaan. Tältä osin on korostettava, että virallisen lomakkeen käyttäminen ei ole millään muotoa pakollista. Tämä ilmenee asetuksen N:o 2868/95 83 säännön 6 kohdasta, jossa sallitaan SMHV:n lomakkeiden kanssa samansisältöisten ja -muotoisten esimerkiksi koneellisesti tuotettujen lomakkeiden käyttö. Tästä seuraa, että epävirallisen lomakkeen sisällölle ei voida asettaa suurempia vaatimuksia kuin virallisen lomakkeen sisällölle. Kantajan omassa väiteilmoituksen lomakkeessaan tekemä nimenomainen maininta on siten yhtä täsmällinen kuin vastaavan ruudun rastittaminen virallisessa lomakkeessa.
- 52 Näin ollen kantajan väiteilmoituksen lomakkeella tekemä väite täytti tutkittavaksi ottamisen edellytykset.

Ylittikö väiteosasto toimivaltansa, kun se ei hylännyt väitettä perusteettomana siitä syystä, että väiteilmoituksen perustelujen käänös puuttui?

Osapuolten lausumat

- 53 Kantaja tuo esiin, että asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 3 kohdan mukaan väiteosastolla oli oikeus tehdä päätös väitteestä käytettävissään olevien todisteiden perusteella. Tältä osin kantaja huomauttaa, että vaikka väiteosasto ei ollut ottanut tutkittavaksi väiteilmoituksen perusteluihin sisältyviä kantajan huomautuksia, kantajan myöhemmin 20.12.2002 vastauksena väliintulijan 21.10.2002 esittämiin huomautuksiin esittämät huomautukset on kylläkin otettu tutkittavaksi ja ne sisältyivät asiakirjavihkoon, silloin kun väiteosasto teki päätöksensä. Kantaja korostaa, että viimeksi mainittu asiakirja luettuna yhdessä väiteilmoituksen lomakkeen kanssa mahdollisesti riidan kohteen ja asianomaisten puolustamien näkökantojen täsmentämisen ja selkeän määrittämisen.
- 54 SMHV:n mukaan väiteosastolla oli mahdollisuus esillä olevassa asiassa tehdä päätös väitteestä, koska sen tiedossa olivat kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat eli yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus ja tavarat, joita vastaan väite oli tehty, aikaisempi oikeus, johon väite perustui (kun otetaan huomioon, että kyse oli yhteisön tavaramerkistä), tavarat, joita väite koski, ja peruste, johon vedottiin ja joka oli sekaannusvaara.
- 55 Väliintulija esittää, että ensimmäisen valituslautakunnan argumentaatio on moitteetonta ja sekä asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaista.

56 Väliintulijan mielestä kantajan jättämää väiteilmoituksen lomaketta rasitti olennainen virhe, koska siinä ilmoitettiin väitteen perusteluna vain ”sekaannusvaara” ilman mitään täydentäviä perusteluja. Väiteosasto oli kuitenkin tutkinut ja osittain hyväksynyt väitteen. Toimiessaan näin väiteosasto rikkoi kantajan mukaan määräämisperiaatetta sekä periaatetta, jonka mukaan osapuolten on esitettävä näyttö, ja asianosaisten menettelyllisen yhdenvertaisuuden periaatetta, joita sovelletaan väitemenettelyyn ja joista säädetään asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdassa. Mainitun säännöksen mukaan menettelyssä, joka koskee suhteellisia rekisteröinnin hylkäysperusteita, SMHV ei voi tutkia tosiseikkoja viran puolesta; päinvastoin tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin, mikä väliintulijan mukaan on iudex judicare debet secundum allegata et probata partibus -menettelysäännön ilmaus.

57 Väliintulija tuo esiin, että pelkkä abstrakti maininta ”sekaannusvaarasta” ei riitä asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdasta ilmenevän velvollisuuden noudattamiseksi, sillä mainitussa säännöksessä asetetaan väitteen tekijälle sen perusteen, johon tämä väitteensä tueksi vetoaa, tosiasiallista olemassaoloa koskeva väittämisen ja todistustaakka. Väliintulijan mukaan on tarpeen väittää ja todistaa, että kyseessä olevasta yksittäistapauksesta löytyvät sekaannusvaaran keskeiset osatekijät. Jos väitteen tekijä ei noudata tätä velvollisuutta, SMHV ei voi korjata tätä laiminlyöntiä; sillä ei nimittäin ole toimivaltaa tutkia asiaa viran puolesta, koska sen on oltava puolueeton eikä se voi samanaikaisesti toimia sekä tuomarina että osapuolena. Sen on siis väliintulijan mukaan käytettävä sanktiota, jota mainitun menettelyllisen velvollisuuden täyttämättä jättäminen edellyttää, eli hylättävä väite perusteettomana. Tämä on väliintulijan mukaan vahvistettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännössä (asia T-311/01, *Éditions Albert René v. SMHV – Trucco (Starix)*, tuomio 22.10.2003, Kok. 2003, s. II-4625, 69 kohta ja asia T-66/03, *”Drie Mollen sinds 1818” v. SMHV – Nabeiro Silveria (Galáxia)*, tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1765, 43 kohta). Vaikka kantaja väittää kannekirjelmän 51 kohdassa, että mainittua oikeuskäytäntöä ei voida laajentaa koskemaan väitemenettelyjä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on väliintulijan mukaan nimenomaisesti katsonut toisin Galáxia-asiassa annetun tuomion 43 ja 44 kohdassa.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

58 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on riidatonta, että kantajan SMHV:oon jättämä väiteilmoituksen lomake sisälsi otsikon ”Väitteen perustelut” alla pelkän maininnan

”Sekaannusvaara” ja että väiteosasto ei voinut ottaa huomioon väiteilmoituksen perusteluja, jotka oli laadittu englanniksi. Sitä, voiko väiteosasto näissä olosuhteissa oikeutetusti tutkia väitteen asiakysymyksen osalta, on arvioitava seuraavien säännösten nojalla: asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohta, jossa säädetään, että rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin, ja asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 3 kohta, jossa, sellaisena kuin se oli tosiseikkojen tapahtuma-aikana, täsmennetään, että jos hakija ei esitä huomautuksia, SMHV voi tehdä päätöksen väitteestä käytettävissään olevien todisteiden perusteella.

59 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien on kuitenkin jo katsonut, että suhteellisia hylkäysperusteita koskevassa menettelyssä SMHV:n tutkimuksen on jo asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosan sanamuodon mukaisesti rajoitettava seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja näiden esittämiin vaatimuksiin. Kun valituslautakunta siis ratkaisee valituksen, joka on tehty ratkaisusta, jolla väitemenettely päätettiin, se voi perustaa ratkaisunsa vain asianomaisen osapuolen esittämiin suhteellisiin hylkäysperusteisiin sekä osapuolten esittämiin niihin liittyviin tosiseikkoihin ja todisteisiin. Suhteellisen hylkäysperusteen tai minkä tahansa muun säännöksen, johon osapuolten esittämien vaatimusten tueksi vedotaan, soveltamiskriteerit ovat luonnollisesti SMHV:n tutkittavaksi toimitettuja oikeudellisia seikkoja (ks. asia T-57/03, SPAG v. SMHV – Dann ja Backer (HOOLIGAN), tuomio 1.2.2005, Kok. 2005, s. II-287, 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

60 Ensin on siis tutkittava, onko väiteosasto rajoittanut tutkimuksen seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja näiden esittämiin vaatimuksiin, ja toisena, riittivätkö tässä tutkimuksessa sen käytettävissä olleet todisteet perustelemaan sen päätöksen hyväksyä väite osittain.

61 Ensinnäkin seikoista, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja näiden esittämistä vaatimuksista on jo todettu (ks. 46 ja 50 kohta edellä), että kantajan SMHV:ssä

esittämässä väiteilmoituksen lomakkeessa ilmoitettiin selvästi, että se halusi tehdä väitteen kyseessä olevaa yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevaa hakemusta vastaan ja että se vetosi tältä osin sekaannusvaaraan. Väiteosasto ei siten ylittänyt kantajan vaatimusta eikä sen esittämiä seikkoja, joten se pysyttäytyi kantajan määrittelemässä riidan kohteessa.

62 Toiseksi siitä, olivatko todisteet riittäviä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, että väiteosaston päätös voitiin oikeutetusti tehdä niiden todisteiden nojalla, jotka sillä oli käytettävissään päätöksentekohetkellä. Mainitun päätöksen tutkiminen nimittäin paljastaa, että kaikki tosiseikkoja koskevat tiedot, joihin väiteosasto päätöksensä perusti, olivat sen käytettävissä, eikä ollut tarpeen turvautua väiteilmoituksen perusteluihin, jotka oli laadittu englanniksi ja joista mainitussa päätöksessä nimenomaisesti todetaan, että niitä ei voitu ottaa huomioon. Sitä, onko väite perusteltu, koskeva arviointi koskee sekaannusvaaran tutkimista haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välillä ja on päätöksen sivuilla 5–8.

63 Ensinnäkin kyseessä olevien tavaroiden vertailusta väiteosasto toteaa, että aikaisempi tavaramerkki kattaa myös tavarat, joita yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskeva hakemus koskee ja jotka kuuluvat luokkiin 29 ja 31, yhtä poikkeusta lukuun ottamatta, mutta tämä poikkeus koskee kuitenkin erittäin samankaltaista tavaraa kuin aikaisemman tavaramerkin kattama tavara. Samoin väiteosasto katsoo tiettyjen sellaisten luokkaan 30 kuuluvien tavaroiden osalta, joita tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetaan, että ne ovat joko jossain määrin samankaltaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat tai että ne muodostavat tavararyhmän, johon tällaisia tavaroita sisältyy, tai että ne ovat siinä jopa samoja. Muista luokkaan 30 kuuluvista tavaroista väiteosasto toteaa, että ne ovat erilaisia kuin aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat.

64 Riidanalaiisten merkkien vertailusta on todettava, että tämän jälkeen väiteosasto on yhteisöjen tuomioistuimen asiaa koskevaan oikeuskäytäntöön viitaten (asia

C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta) tutkinut näiden kahden tavaramerkin lausuntatavan, ulkoasun ja merkityssisällön samankaltaisuuden. Se toteaa muun muassa näiden kahden tavaramerkin lausuntatavan tietyn samankaltaisuuden asteen ja ulkoasun samankaltaisuuden katsoen kuitenkin, että merkkien merkityssisällön vertailu ei ole mahdollista, koska sanalla calvo on merkitys vain espanjan kielessä (kalju), kun taas sana calavo mielletään kaikilla yhteisön kielillä mielikuvitukselliseksi tavaramerkiksi.

65 Väiteosasto päättää tarkastelunsa yhteenvetoon, jonka mukaan kokonaisarvioinnissa kyseessä olevat merkit ovat ulkoasultaan samankaltaisia ja niiden lausuntatavan samankaltaisuus on vähäinen ja ainoastaan espanjalaisen kuluttajan on mahdollista tehdä ero merkityssisällön osalta ja jonka mukaan tietyt sellaiset tavarat, joille aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity ja joita yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevassa hakemuksessa tarkoitetaan ja jotka kuuluvat luokkiin 29, 30 ja 31, ovat keskenään samoja tai samankaltaisia. Väiteosasto toteaa sitä paitsi, että kyseessä olevat tavarat ovat päivittäistavaroita, joiden hankintaan kuluttaja ei kiinnitä erityisen paljon huomiota. Näiden toteamusten perusteella se katsoo, että kyseessä olevien tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, johon sisältyy vaara niiden välisestä miellelyhtymästä siltä osin kuin on kyse mainituista samoista tai samankaltaisista tavaroista.

66 On todettava, että mainittu tutkimus, jonka oikeellisuutta väliintulija ei muuten ole kiistänyt, on tehty pysyttäytyen tiukasti puitteissa, joissa väiteosaston oli asiaa tutkittava kantajan vaatimuksen johdosta, eli se koskee sekaannusvaaraa. Mainittu tutkimus voitiin tehdä vain riidanalaisten merkkien ja kyseessä olevien tavaroiden vertailun perusteella. Kaikki näihin kahteen kriteeriin liittyvät tiedot sisältyivät tavaramerkkihakemukseen, aikaisempaa tavaramerkkiä koskevaan rekisteröintiin ja väiteilmoituksen lomakkeeseen, eikä kantajan väiteilmoituksen perusteluihin tai muihin tietolähteisiin ollut tarpeen turvautua.

67 Tältä osin on erotettava toisistaan nyt käsiteltävänä oleva asia ja asiat Starix ja Galáxia, joissa on annettu edellä mainitut tuomiot, joihin valituslautakunta on viitannut riidanalaisessa päätöksessä ja joihin väliintulija on vedonnut vastineessaan. Kuten asiassa Starix annetun tuomion 64 kohdasta ja asiassa Galáxia annetun tuomion 38 kohdasta ilmenee, kantajat vetosivat näissä kahdessa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa aikaisemman tavaramerkin laajaan tunnettuuteen (asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta). Vaikka kantajat näissä kahdessa asiassa olivatkin maininneet tavaramerkkiensä laajan tunnettuuden SMHV:ssä käydyssä menettelyssä, tämä maininta oli kuitenkin tehty ohimennen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan keskittyvässä argumentaatiossa tarkoituksena tukea sekaannusvaaran olemassaoloa, eikä tällöin vedottu mainitun asetuksen 8 artiklan 5 kohtaan (asia Starix, tuomion 68 kohta ja asia Galáxia, tuomion 41 kohta), ja asiassa Starix ei ollut toimitettu mitään todisteita laajasta tunnettuudesta (asia Starix, tuomion 12 kohta). Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi kantajien näissä kahdessa asiassa tekemän väitteen, jonka mukaan valituslautakunnan olisi tullut tutkia asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta, johon ne eivät olleet vedonneet. Sitä vastoin nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, kuten edellä on todettu, kantaja ei ollut pelkästään vedonnut selvästi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvaan seikkaan SMHV:ssä käydyssä menettelyssä, vaan viimeksi mainitulla oli lisäksi käytettävissään kaikki tosiseikkoja koskevat tiedot mainitun seikan oikeellisuuden tutkimista varten.

68 Edellä esitetystä seuraa, että väiteosasto ei ylittänyt toimivaltaansa, kun se ei hylännyt kantajan väitettä perusteettomana siitä syystä, että väiteilmoituksen perustelujen käänös puuttui. Näin ollen valituslautakunta teki oikeudellisen virheen kumotessaan väiteosaston päätöksen ja hylätessään väitteen perusteettomana.

69 Tästä seuraa, että kantajan ainoa kanneperuste on hyväksyttävä ja on todettava, että riidanalainen päätös on vastoin asetuksen N:o 40/94 42 artiklan 3 kohtaa ja 74 artiklan 1 kohtaa, luettuina yhdessä asetuksen N:o 2868/95 20 säännön 3 kohdan kanssa.

Oikeudenkäyntikulut

- 70 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian, kun riidanalainen päätös on kumottu, ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, SMHV on veloitettava korvaamaan tämän oikeudenkäyntikulut. Koska väliintulija on hävinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 8.11.2004 tekemä päätös (asia R 159/2004-1) kumotaan.**
- 2) **SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.**

3) Väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Pirrung

Meij

Pelikánová

Julistettiin Luxemburgissa 16 päivänä tammikuuta 2007.

E. Coulon

kirjaaja

J. Pirrung

jaoston puheenjohtaja