

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

12 päivänä joulukuuta 2002 \*

Asiassa T-247/01,

eCopy Inc, kotipaikka Nashua, New Hampshire (Yhdysvallat), edustajanaan  
barrister B. Reid,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),  
asiamiehenään E. Joly,

vastaajana,

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 13.7.2001 tekemästä päätöksestä (asia R 47/2001-1), joka koskee sanamerkin ECOPY rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit V. Tiili ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 11.9.2002 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

**Asiaa koskevat oikeussäännöt**

1 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 7, 8, 9, 26 ja 27 artiklassa säädetään seuraavaa:

”7 artikla

Ehdottomat hylkäysperusteet

1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

— —

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

— —

3. Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.

## 8 artikla

### Suhteelliset hylkäysperusteet

1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

- a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on suojattu,
- b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, — —

2. Edellä 1 kohdassa 'aikaisemmalla tavaramerkillä' tarkoitetaan:

- a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:
  - i) yhteisön tavamerkit,

— —

- b) edellä a alakohdassa tarkoitettuja tavaramerkkejä koskevia hakemuksia, jos tavaramerkit rekisteröidään;

— —

5. Jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitettun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

— —

## *9 artikla*

Yhteisön tavaramerkin oikeusvaikutukset

— —

3. Yhteisön tavaramerkin oikeusvaikutukset ovat voimassa ulkopuolisiin nähden vasta, kun tavaramerkin rekisteröinti on julkaistu. Kohtuullista korvausta voidaan kuitenkin vaatia yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jälkeisistä toimista, jotka yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin julkaisemisen jälkeen olisivat kiellettyjä. Tuomioistuin, jossa asia on vireillä, ei saa ratkaista pääasiaa ennen rekisteröinnin julkaisemista.

— —

## *26 artikla*

Edellytykset, jotka hakemuksen on täytettävä

1. Yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksessa on oltava:

- a) yhteisön tavaramerkin rekisteröintianomus;
- b) tiedot hakijan yksilöimiseksi;
- c) luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan;

d) tavaramerkin kuvaus.

— —

### *27 artikla*

#### Hakemispäivä

Yhteisön tavaramerkin hakemispäivä on se, jona hakija esittää virastolle — — 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävät asiakirjat, jollei hakemuskannun maksamisesta kuukauden kuluessa edellä tarkoitettujen asiakirjojen esittämisestä muuta johdu.”

#### Asian tausta

- 2 Kantaja haki 21.6.2000 aiemmalla nimellään eli Simplify Development Corporation toimien yhteisön tavaramerkkiä (tavaramerkkihakemus nro 1718667) sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) asetuksen N:o 40/94 mukaisesti.
- 3 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki ECOPY.

4 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 9, ja ne ovat seuraavat:

”Ohjelmistolevyt ja niihin liittyvät laitteet asiakirjojen skannauksen ja sähköisen jakelun mahdollistamiseksi tietokoneverkoissa.”

5 Tutkija hylkäsi 10.11.2000 tehdyllä päätöksellä hakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan perusteella, koska haettu tavaramerkki kuvasi kyseisiä tavaroita ja oli täysin erottamiskyvytön asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettulla tavalla.

6 Kantaja haki 8.1.2001 virastossa muutosta tutkijan päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti. Kantaja vaati tässä valituksessaan ensimmäistä kertaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamista ja esitti tähän liittyviä tiettyjä todisteita.

7 Ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 13.7.2001 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin 18.7.2001 tiedoksi kantajalle. Valituslautakunta katsoi, että sanamerkki ECOPY merkitsee ”sähköisessä muodossa olevaa jäljennöstä” ja osoittaa näin ollen tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden lajin ja käyttötarkoituksen. Valituslautakunta katsoi näin ollen, että haettu tavaramerkki kuuluu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan. Se katsoi lisäksi, että haetulta tavaramerkiltä sellaisenaan tarkasteltuna puuttuu täysin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Valituslautakunta katsoi

lopuksi, että haettua tavaramerkkiä ei voida myöskään rekisteröidä saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan perusteella. Se katsoi tämän osalta toisaalta, että tietyt kantajan esittämät todisteet eivät itsessään riittäneet osoittamaan, että haettu tavaramerkki olisi käytössä tullut erottamiskykyiseksi. Se perusti toisaalta näkemyksensä siihen, että kantajan esittämiä muita todisteita ei voitu ottaa huomioon, koska ne koskivat hakemuksen tekemisen jälkeistä aikaa.

### Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

8 Kantaja nosti tämän kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 26.9.2001 toimittamallaan kannekirjelmällä, jota se täydensi 26.10., 29.11., 5.12., 7.12. sekä 20.12.2001. SMHV toimitti vastineensa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 30.1.2002.

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n hyväksymään tavaramerkkihakemuksen nro 1718667 tai toissijaisesti tutkimaan tämän tavaramerkkihakemuksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomion mukaisesti

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

### Kantajan vaatimusten toisen osan tutkittavaksi ottaminen

#### *Asianosaisten lausumat*

11 SMHV katsoo, että vaatimusten tätä osaa ei voida ottaa tutkittavaksi. Se väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole antaa SMHV:lle täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä ottaen huomioon, että tämän on asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaisesti toteutettava yhteisöjen tuomioistuinten tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet.

12 Kantaja myönsi suullisessa käsittelyssä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole antaa SMHV:lle täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä, mutta se ei kuitenkaan luopunut virallisesti vaatimusten tästä osasta.

*Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi tutkittavaksi ottamisesta*

- 13 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaisesti SMHV:n on toteutettava yhteisöjen tuomioistuinten tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Kuten SMHV on perustellusti todennut, oikeuskäytännöstä seuraa tähän liittyen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole antaa SMHV:lle täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 53 kohta ja asia T-331/99, Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld v. SMHV (Giroform), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-433, 33 kohta).
- 14 Kantajan vaatimusten toinen osa on näin ollen jätettävä tutkimatta.

**Pääasia**

*Alustavia huomautuksia*

- 15 Aluksi on muistutettava, että EY:n tuomioistuimen perussäännön, jota sen 46 artiklan mukaan sovelletaan asian käsittelyyn ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, 19 artiklan sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 130 artiklan 1 kohdan mukaan kanteessa on oltava yhteenveto seikoista, joihin kanne perustuu. Tämän yhteenvedon on oltava riittävän selvä ja täsmällinen, jotta vastaaja voi valmistella puolustuksensa ja jotta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi tarvittaessa antaa asiassa ratkaisun ilman täydentäviä tietoja. Oikeusvarmuuden ja hyvän

oikeudenkäytön toteutumisen varmistamiseksi olennaisten seikkojen, joihin kanne perustuu, on käytävä ainakin pääpiirteissään ilmi itse kannekirjelmästä, kunhan ne on esitetty johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi (asia T-348/94, Enso España v. komissio, tuomio 14.5.1998, Kok. 1998, s. II-1875, 143 kohta ja asia T-251/97, T. Port v. komissio, tuomio 28.3.2000, Kok. 2000, s. II-1775, 91 kohta). Tämän osalta kanteessa on selvitettävä kanneperusteen sisältö, joten sen pelkkä abstrakti ilmaiseminen ei täytä työjärjestyksessä asetettuja vaatimuksia (em. asia T. Port v. komissio, tuomion 90 kohta ja asia T-111/99, Samper v. parlamentti, tuomio 5.7.2000, Kok. H. 2000, s. I-A-135 ja II-611, 27 kohta).

- 16 Tässä asiassa riidanalainen päätös perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan ja 3 kohtaan. Kantaja esittää kanteessaan kaksi kanneperustetta, jotka koskevat ensinnäkin harkintavallan väärinkäyttöä sikäli kuin valituslautakunta tulkitse kantajan mukaan väärin sen käsiteltäväksi saatetun asian kohteen tutkiessaan sanamerkin E-COPY eikä sanamerkin ECOPY rekisteröintikelpoisuutta ja toiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista. Kantaja ei puolestaan kanteessaan riitautaa riidanalaista päätöstä sen osalta, miten valituslautakunta tulkitse ja sovelsi edellä mainitun 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan säännöksiä, vaan se tyytyy väittämään ensimmäisessä kanneperusteessa yleisesti ja abstraktisti, että valituslautakunta rikkoi asetusta N:o 40/94, ”koska tavamerkit, joita ei mainita 7 artiklassa, on rekisteröitävä” (kanteen 13 kohta). Kantaja esitti vasta suullisessa käsittelyssä ensimmäistä kertaa syyt, joiden vuoksi valituslautakunta teki sen mukaan oikeudellisen virheen hylätessään tavamerkkihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan perusteella.

- 17 Tässä tilanteessa on syytä katsoa, että kantaja ei esittänyt pätevällä tavalla asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan virheellistä soveltamista koskevaa kanneperustetta. Kantajan suullisessa käsittelyssä esittämiä tähän liittyviä selvityksiä ei voida ottaa huomioon.

*Harkintavallan väärinkäyttöä koskeva ensimmäinen kanneperuste*

Asianosaisten lausumat

- 18 Kantaja väittää, että valituslautakunta tutki virheellisesti sanamerkin E-COPY rekisteröintikelpoisuuden, vaikka haettu tavaramerkki oli sanamerkki ECOPY.
- 19 Tämän osalta kantaja väittää, että nämä kaksi sanamerkkiä poikkeavat olennaisesti toisistaan siksi, että E-kirjaimen ja COPY-sanan välistä puuttuu yhdysmerkki. Tämän vuoksi sanamerkin ECOPY E lausutaan lyhyenä eikä pitkänä vokaalina. Kantaja väittää lisäksi, että ei ole osoitettu, että vaikka kuluttajat ovat tietoisia sellaisista tavallisista sanoista kuin E-Mail tai E-Shopping, nämä olisivat samalla tavoin tietoisia ilman yhdysmerkkiä kirjoitettavista vastaavista sanoista. Englannin kieleen perehtymättömien kuluttajien on lisäksi kantajan mukaan mahdotonta ymmärtää sanamerkin ECOPY merkitys haetun tavaramerkin ulkoasun perusteella.
- 20 Kantajan mukaan valituslautakunta tulkitsi näin ollen väärin asian kohteen, minkä vuoksi harkintavaltaa käytettiin sen mukaan väärin riidanalaista päätöstä tehtäessä.
- 21 SMHV vastaa toteamalla, että toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta tutki sanamerkin ECOPY rekisteröintikelpoisuuden. SMHV korostaa tämän osalta, että se, että valituslautakunta viittasi myös IROIn (Institute of RF & OE-ICS of Southeast University), jonka Internet-sivujen osoite on <http://iroi.seu.edu.cn/books/whatis/ecopy.htm>, Internet-sivulla annettuun sanan e-copy määritelmään,

ei osoita sekaannusta haetun tavaramerkin suhteen. SMHV muistuttaa tässä yhteydessä, että valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 12 kohdassa, että sana ECOPY ei sellaisenaan esiinny sanakirjoissa ja että se on äännettävissä oleva sana. SMHV katsoo, että valituslautakunta on tämän vuoksi tutkinut nimenomaan sanamerkin ECOPY, joka muodostuu kahden osatekijän yhteenliittymästä, eikä sanamerkkiä E-COPY.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 23 On muistutettava, että harkintavallan väärinkäytöllä on yhteisön oikeudessa täsmällinen merkitys ja että sillä tarkoitetaan tilannetta, jossa hallintoviranomainen käyttää valtuuksiaan muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota varten ne on sille annettu. Tältä osin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan harkintavaltaa on päätöstä tehtäessä käytetty väärin, jos objektiivisten, asiaankuuluvien ja yhtäpitävien seikkojen perusteella on selvää, että päätös on tehty yksinomaan tai ainakin olennaisilta osin muussa kuin esitetyssä tarkoituksessa (yhdistetyt asiat T-551/93 ja T-231/94—T-234/94, Industrias Pesqueras Campos ym. v. komissio, tuomio 24.4.1996, Kok. 1996, s. II-247, 168 kohta ja asia T-19/99, DKV v. SMHV (COMPANYLINE), tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1, 33 kohta).

- 23 Tässä asiassa kantaja ei ole esittänyt tällaisia seikkoja eikä edes väittänyt, että sellaisia on olemassa. Tarkemmin sanottuna jopa olettaen, että valituslautakunta on tulkinnut väärin sen käsiteltäväksi saatetun asian kohteen tutkiessaan sanamerkin E-COPY eikä sanamerkin ECOPY rekisteröintikelpoisuutta, kuten kantaja väittää, tämä ei ole seikka, joka osoittaa, että päätös tehtiin yksinomaan tai ainakin olennaisilta osin muussa kuin esitetyssä tarkoituksessa.

- 24 On lisäksi todettava, että riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että valituslautakunta tutki nimenomaan sanamerkin ECOPY eikä sanamerkin E-COPY rekisteröintikelpoisuuden ja että se ei näin ollen tullut tulkinnut väärin sen käsiteltäväksi saatetun asian kohdetta.
- 25 Ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

*Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista koskeva toinen kanneperuste*

#### Asianosaisten lausumat

- 26 Kantaja väittää, että valituslautakunta teki oikeudellisen virheen jättäessään ottamatta huomioon todisteet, jotka osoittavat haetun tavaramerkin hakemuksen tekemisen jälkeisen käytön, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa soveltaessaan. Kantaja väittää, että SMHV:n sisäisillä ohjeilla ei tämän osalta ole merkitystä.
- 27 Se muistuttaa lisäksi, että asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 3 kohdassa säädetään, että tavaramerkin oikeusvaikutukset ovat voimassa ulkopuolisiin nähden vasta, kun rekisteröinti on julkaistu. Kantajan mukaan tästä säännöksestä seuraa, että kun arvioidaan tavaramerkin rekisteröintikelpoisuutta kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan perusteella, todisteet on otettava huomioon rekisteröintihetkeen saakka.

- 28 Kantajan mukaan valituslautakunnan oli näin ollen otettava huomioon oman päätöksensä tekopäivää eli 13.7.2001 edeltänyttä aikaa koskevat esitetyt todisteet tai ainakin tutkijan hylkäyspäätöksen tekopäivää eli 10.11.2000 edeltänyttä aikaa koskevat todisteet.
- 29 Kantaja esittää lopuksi kanteen liitteissä 4—7 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle tiettyjä asiakirjoja, joilla se pyrkii osoittamaan, että haettu tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi.
- 30 SMHV väittää, että tavaramerkin rekisteröinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan perusteella edellyttää, että kyseinen tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi hakemuksen tekohetkellä ja että se on säilyttänyt tämän ominaisuuden rekisteröintiin saakka.
- 31 SMHV muistuttaa tämän osalta, että hakemispäivä määrittää tavaramerkin ensisijaisuuden toiseen tavaramerkkiin nähden. Näin ollen jos tavaramerkki, joka on käytössä tullut erottamiskykyiseksi vasta hakemuksen tekemisen jälkeen, kuitenkin rekisteröitäisiin, tällainen tavaramerkki voisi olla väite- tai kumoamismenettelyssä sellaisen hakemuksen perustana, jossa vedotaan suhteelliseen hylkäysperusteeseen ja joka koskee toista tavaramerkkiä, jonka hakemispäivä on ensimmäisen tavaramerkin hakemispäivää myöhäisempi. Tällaiseen tilanteeseen voitaisiin päätyä, vaikka ensimmäinen tavaramerkki ei olisi vielä käytössä tullut erottamiskykyiseksi toisen tavaramerkin hakemispäivänä.
- 32 Kantajan sen väitteen osalta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 3 kohtaa, SMHV toteaa, että toisin kuin kantaja väittää, tavaramerkillä voi olla oikeusvaikutuksia ennen sen rekisteröintiä. Näin ollen kohtuullista korvausta voidaan tämän säännöksen mukaan vaatia yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen julkaisemisen jälkeisistä toimista.

- 33 SMHV väittää lopuksi, että poikkeustapauksia lukuun ottamatta todisteita ei voida esittää ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, koska siellä käsiteltävän kanteen tehtävänä on valituslautakuntien päätösten lainmukaisuuden valvonta. Tässä asiassa kantaja ei SMHV:n mukaan ole väittänyt, että kyseessä olisi poikkeustapaus.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 34 Aluksi on todettava, että tässä kanneperusteessa kantaja ei arvostele riidanalaista päätöstä kuin sikäli kuin valituslautakunta hylkäsi todisteet, jotka koskivat hakemuksen tekemisen jälkeisen käytön perusteella syntyneitä erottamiskykyä. Kantaja ei arvostele riidanalaista päätöstä siltä osin kuin siinä todettiin, että tietyt tavaramerkkihakemuksen hakemispäivää edeltänyttä aikaa koskevat todisteet eivät olleet itsessään riittäviä. Riidanalaisen päätöksen perusteltavuutta ei näin ollen ole tarpeen tutkia tältä osin.
- 35 Sitä vastoin on tutkittava, tekikö valituslautakunta oikeudellisen virheen hylätyssään muut todisteet sillä perusteella, että ne koskivat hakemuksen tekemisen jälkeistä aikaa, kuten kantaja väittää.
- 36 Tämän osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin on tultava erottamiskykyiseksi hakemuksen tekemistä edeltävässä käytössä. Näin ollen on merkityksentöntä, että tavaramerkistä on tullut erottamiskykyinen tavaramerkin hakemispäivän jälkeisessä käytössä ja ennen kuin

SMHV eli tutkija tai tilanteen mukaan valituslautakunta on ratkaissut kysymyksen siitä, estävätkö ehdottomat hylkäysperusteet tämän tavaramerkin rekisteröinnin. Tämän vuoksi SMHV ei voi ottaa huomioon todisteita, jotka koskevat hakemispäivän jälkeistä käyttöä.

- 37 Tämä tulkinta on ensiksikin ainoa, jolla säilytetään yhteisön tavaramerkin rekisteröintiin liittyvien ehdottomien ja suhteellisten hylkäysperusteiden järjestyksen johdonmukaisuus. Kuten asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdasta ilmenee, yhteisön tavaramerkin hakemispäivä, siten kuin se määritellään saman asetuksen 27 artiklassa, määrittää tavaramerkin ensisijaisuuden suhteessa toiseen tavaramerkkiin. Tämän osalta on todettava, että jos tavaramerkki, joka on käytössä tullut erottamiskykyiseksi vasta hakemuksen tekemisen jälkeen, kuitenkin rekisteröitäisiin, se voisi olla väitemenettelyssä tai mitättömyysvaatimuksen yhteydessä sellaisen hakemuksen perustana, jossa vedotaan suhteelliseen hylkäysperusteeseen ja joka koskee toista tavaramerkkiä, jonka hakemispäivä on ensimmäisen tavaramerkin hakemispäivää myöhäisempi. Tällaiseen tilanteeseen voitaisiin päätyä, vaikka sellaisen toisen tavaramerkin hakemispäivänä, joka kyseisenä päivänä jo on erottamiskykyinen, ensimmäinen tavaramerkki ei olisi vielä käytössä tullut erottamiskykyiseksi eikä näin ollen täyttäisi rekisteröinnin edellytyksiä. Tällaista lopputulosta ei voida hyväksyä.
- 38 Tätä tulkintaa tukee toiseksi myös asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan sanamuoto, jonka mukaan kyseisen artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä ”tullut” erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä ”haetaan”.
- 39 Tämän tulkinnan avulla voidaan kolmanneksi välttää se, että todennäköisyys tavaramerkin käytön perusteella syntyneen erottamiskyvyn huomioon ottamiseen kasvaisi sen mukaisesti, kuinka kauan rekisteröintimenettely kestää.

- 40 Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 3 kohtaan perustuva kantajan väite ei aseta tätä tulkintaa kyseenalaiseksi.
- 41 Tämän osalta on ensiksi todettava, että kantajan perustelut ovat itsessään ristiriitaiset. Kantaja väittää kanteen 16 kohdassa, että asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 3 kohdasta seuraa, että tavaramerkin rekisteröintikelpoisuuden arvioimiseksi todisteet on otettava huomioon tavaramerkin rekisteröintihetkeen saakka. Kanteen 18 kohdassa kantaja sitä vastoin väittää, että oikea ajankohta on se, jolloin SMHV (eli tutkija tai tarvittaessa valituslautakunta) ratkaisee kysymyksen siitä, estävätkö ehdottomat hylkäysperusteet tavaramerkin rekisteröinnin. On kuitenkin selvää, että kyseessä on kaksi eri ajankohtaa. Kun SMHV on katsonut, että mikään ehdoton hylkäysperuste ei estä haetun tavaramerkin rekisteröintiä, tavaramerkkihakemus julkaistaan asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 1 kohdan ja 40 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Saman asetuksen 45 artiklan mukaisesti tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä ennen kuin väitteen tekemiseen asetettu määräaika eli kolme kuukautta hakemuksen julkaisemisesta on päättynyt (kyseisen asetuksen 42 artiklan 1 kohta) tai ennen kuin mahdollinen väite on hylätty.
- 42 Kuten SMHV näin ollen perustellusti toteaa, yhteisön tavaramerkillä voi olla oikeusvaikutuksia tämän tavaramerkin rekisteröintiä edeltävissä tietyissä tilanteissa, toisin kuin kantaja väittää. Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 3 kohdan toisesta virkkeestä seuraa, että kohtuullista korvausta voidaan tietyin edellytyksin vaatia rekisteröintihakemuksen julkaisemisen jälkeisistä toimista.
- 43 SMHV:n sisäisiä ohjeita koskevan kantajan väitteen osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toteaa, ettei kantaja kyennyt suullisessa käsittelyssä

määrittelemään sitä nimenomaista tekstiä, johon se viittaa. Olettaen, että kantaja viittaa SMHV:n johtajan antamiin ”tutkintaa koskeviin ohjeisiin” (päätös nro EX-96-2, 26.3.1996, viraston virallinen lehti 9/96, s. 1347), on todettava, että näissä ei ole ensimmäistäkään säännöstä siitä, mikä on oikea ajankohta tavaramerkin rekisteröintikelpoisuuden arvioimiseen. Tässä asiassa tämä väite on joka tapauksessa vaikutukseton, koska kuten edellä esitettiin, SMHV:n asetuksen N:o 40/94 asiaankuuluvien säännösten järjestelmällistä ja teleologista tulkintaa koskeva näkemys on oikea siitä riippumatta, säädetäänkö SMHV:n sisäisissä ohjeissa toisin.

44 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta ei tehnyt oikeudellista virhettä hylätessään kantajan esittämät todisteet, joilla pyrittiin osoittamaan, että haettu tavaramerkki tuli erottamiskykyiseksi hakemuksen tekemisen jälkeisessä käytössä.

45 Kantaja on liittänyt kanteeseensa tiettyjä osia (kanteen liitteet 4—7), joita se ei esittänyt valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä ja joilla se pyrkii osoittamaan, että haettu tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi. Ennen näiden todisteiden todistusvoiman ja erityisesti sen kysymyksen tutkimista, koskevatko ne hakemuksen tekemistä edeltänyttä aikaa, on tutkittava, voiko ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien ottaa nämä todisteet huomioon.

46 Tämän osalta on todettava ensiksi, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 kohdasta yhdessä sen 3 kohdan kanssa seuraa, että valituslautakuntien päätöksen kumoaminen ja muuttaminen on mahdollista vain aineellisen tai muodollisen lainvastaisuuden vuoksi. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisön toimenpiteen lainmukaisuutta on arvioitava niiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella, jotka olivat olemassa toimenpiteen toteuttamisen ajankohtana (asia T-123/97, Salomon SA v. komissio, tuomio 6.10.1999,

Kok. 1999, s. II-2925, 48 kohta ja asia T-126/99, Graphischer Maschinenbau v. komissio, tuomio 14.5.2002, Kok. 2002, s. II-2427, 33 kohta). Valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuus voidaan näin ollen riitauttaa vetoamalla uusiin tosiseikkoihin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ainoastaan siinä tapauksessa, että osoitetaan, että valituslautakunnan oli viran puolesta otettava nämä tosiseikat huomioon hallinnollisessa menettelyssä ennen kuin se teki päätöksen asiassa.

- 47 Tämän osalta on ensiksi todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan osalta ei ole sääntöä, jonka mukaan SMHV:n (eli tutkijan tai tilanteen mukaan valituslautakunnan) tutkimuksen olisi kohdistuttava ainoastaan tosiseikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, toisin kuin saman asetuksen suhteellisia hylkäysperusteita koskevan 74 artiklan 1 kohdan lopussa säädetään. Kun tavaramerkin hakija ei kuitenkaan ole esittänyt väitettä siitä, että tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi, SMHV:n on käytännössä mahdotonta ottaa huomioon se, että haettu tavaramerkki on saavuttanut tällaisen erottamiskyvyn. On siis katsottava, että ultra posse nemo obligatur -periaatteen (älkөөn ketään velvoitettako enempään kuin hän pystyy) mukaisesti ja asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä vahvistetusta siitä säännöstä huolimatta, jonka mukaan SMHV ”tutkii asiasisällön viran puolesta”, sen velvollisuutena on tutkia tosiseikkoja, joiden vuoksi haettu tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ainoastaan, jos hakija on vedonnut niihin.

- 48 Toiseksi SMHV:n on otettava huomioon todiste, jonka tarkoituksena on osoittaa, että haettu tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi, ainoastaan siinä tapauksessa, että tavaramerkin hakija on esittänyt tämän todisteen SMHV:ssä käydyssä hallinnollisessa menettelyssä. Edellisessä kohdassa esitetty huomioon ottaen toisaalta siihen tosiseikkaan vetoamisen, että haettu tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi, ja toisaalta tällaista väitettä tukevien todisteiden esittämisen välillä ei ole olennaista eroa. Asetuksen

N:o 40/94 74 artiklan 2 kohdassa näitä kahta seikkaa käsitellään lisäksi samalla tavoin, koska siinä säädetään, että SMHV voi olla ottamatta huomioon ”tosi-seikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai todisteita, joita ei ole esitetty määräajassa”.

49 Tässä tilanteessa riidanalainen päätös ei ole millään tavoin lainvastainen eikä sitä siis voida kumota tai muuttaa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 2 ja 3 kohdan perusteella. Kantajan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ensimmäisen kerran esittämät uudet todisteet on näin ollen hylättävä tarvitsematta tutkia niiden todistusvoimaa.

50 Edellä esitetty huomioon ottaen toinen kanneperuste on myös hylättävä.

51 Kanne on näin ollen hylättävä.

## Oikeudenkäyntikulut

52 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja vastaaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on veloitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

**YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN**  
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) **Kanne hylätään.**
  
- 2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä joulukuuta 2002.

H. Jung

M. Vilaras

kirjaaja

neljännen jaoston puheenjohtaja