



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

1 päivänä helmikuuta 2012*

Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki
Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL — Ehdoton hylkäysperuste — Vilpillisen mielen
puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asiassa T-291/09,

Carrols Corp., kotipaikka Dover, Delaware (Yhdysvallat), edustajanaan asianajaja I. Temiño Cenicerros,
kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

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

Giulio Gambettola, kotipaikka Los Realejos (Espanja), edustajanaan asianajaja F. Brandolini Kujman,

ja jossa kantaja on nostanut kumoamiskanteen SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 7.5.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 632/2008-1), joka koskee Carrols Corp:in ja Giulio Gambettolan välistä mitättömyysmenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja L. Truchot sekä tuomarit M.E. Martins Ribeiro (esittelevä tuomari) ja H. Kanninen,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.7.2009 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 26.11.2009 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.11.2009 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 22.6.2011 pidetyssä istunnossa esitetyn,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Väliintulija Giulio Gambettola jätti 20.6.1994 Oficina Española de Patentes y Marcasille (Espanjan patenti- ja tavaramerkkivirasto, jäljempänä OEPM) hakemuksen seuraavan kuviomerkin rekisteröimiseksi espanjalaiseksi tavaramerkiksi:



- 2 Tavaramerkki rekisteröitiin 20.12.1995 numerolla 1909496.
- 3 Pollo Tropical, Inc. -niminen yhtiö, jonka oikeudet ovat siirtyneet kantajalle eli Carrols Corp:lle, jätti OEPM:lle 21.10.1994 kaksi rekisteröintihakemusta, joista toinen koski sanamerkkiä nro 1927280 POLLO TROPICAL ja toinen kuviomerkkiä nro 1927282 Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, ja vetosi seuraavaan amerikkalaiseen kuviomerkkiin, jota oli haettu rekisteröitäväksi 25.4.1994 ja joka rekisteröitiin Yhdysvalloissa 19.8.1997 numerolla US 74516740:



- 4 OEPM hylkäsi nämä hakemukset 22.1.1996 edellä mainittuun espanjalaiseen tavaramerkkiin nro 1909496 perustuvan väliintulijan väitteen johdosta.
- 5 Kantaja sai Yhdistyneessä kuningaskunnassa 9.6.2000 rekisteröinnin nro 2201552 kuviomerkillle Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL, jota oli haettu rekisteröitäväksi 30.6.1999 luokkaan 42 kuuluville ravintolapalveluille ja joka on seuraava:



- 6 Kantaja sai Yhdistyneessä kuningaskunnassa myös 19.6.2000 rekisteröinnin nro 2201543 sanamerkillle POLLO TROPICAL, jota oli haettu rekisteröitäväksi 30.6.1999 luokkaan 42 kuuluville ravintolapalveluille.
- 7 Väliintulija jätti 22.11.2002 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) hakemuksen tavaramerkin rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna [korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), nojalla.

- 8 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on seuraava kuviomerkki:



- 9 Tavarat ja palvelut, joille rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkiin 25, 41 ja 43 ja vastaavat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:
- luokka 25: ”Valmisvaatteet.”
 - luokka 41: ”Diskopalvelut.”
 - luokka 43: ”Ravitseminen.”
- 10 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus julkaistiin 29.9.2003 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 75/2003. Tavaramerkki rekisteröitiin 21.4.2004.
- 11 Kantaja esitti 22.1.2007 SMHV:lle vaatimuksen yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta ja vetosi yhtäältä asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta) tarkoitettuun sekaannusvaaraan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jossa sillä on kaksi aikaisempaa tavaramerkkirekisteröintiä, ja toisaalta siihen, että väliintulija oli hakenut rekisteröintiä vilpillisessä mielessä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitetulla tavalla.
- 12 Mitättömyysvaatimus perustui asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ilmoitetun perusteen osalta edellä 5 ja 6 kohdassa mainittuihin kahteen Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityyn tavaramerkkiin.
- 13 Mitättömyysvaatimus perustui asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainitun mitättömyysperusteen osalta erityisesti edellä 3 kohdassa mainittuun amerikkalaiseen kuviomerkkiin, joka on rekisteröity numerolla US 74516740.
- 14 Mitättömyysvaatimus koski kaikkia riitautetun tavaramerkin kattamia tavaroita ja palveluja.
- 15 Mitättömyysosasto hylkäsi mitättömyysvaatimuksen 17.3.2008 tekemällään päätöksellä. Mitättömyysosasto hylkäsi vaatimuksen siltä osin kuin se perustui asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan sillä perusteella, ettei kantaja ollut esittänyt väliintulijan esittämän tosiasiallisen käytön osoittamista koskevan vaatimuksen mukaisesti näyttöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityjen aikaisempien oikeuksien mukaisen tavaramerkin käytöstä. Siltä osin kuin vaatimus perustui saman asetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, mitättömyysosasto totesi, ettei kantaja ollut kyennyt esittämään näyttöä väliintulijan vilpillisestä mielestä. Mitättömyysosasto katsoi, että kahden kuukauden aika amerikkalaista tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen jättämisen (25.4.1994) ja espanjalaista tavaramerkkiä nro 1909496 koskevan rekisteröintihakemuksen jättämisen (20.6.1994) välillä sulki pois vilpillisen mielen. Lisäksi mitättömyysosasto katsoi, että väliintulijan espanjalaista tavaramerkkiä ja yhteisön tavaramerkkiä yhdisti jatkuvuus tai ”kaupallinen etenemistapa”, minkä vuoksi espanjalaisen tavaramerkin rekisteröinnin hakemispäivä oli otettu huomioon. Mitättömyysosaston mukaan ei ollut näytetty toteen kantajan amerikkalaisen tavaramerkin tunnettuutta Pohjois-Amerikan markkinoilla Yhdysvalloissa vuosina 1991–1994 ja 1994–2002 eikä sitä,

että väliintulija tiesi mainitusta tunnettuudesta. Kahden asianosaisen vuonna 2006 käymä sähköinen kirjeenvaihto, jossa väliintulija vahvisti yhteisön tavaramerkin myyntihinnan, ei ole vakuuttava todiste hänen vilpillisestä mielestään. Lopuksi mitättömyysosasto katsoi, ettei vilpillinen mieli voi perustua tavaramerkkien samuuteen ja niiden samoihin soveltamisaloihin.

- 16 Kantaja valitti 17.4.2008 mitättömyysosaston päätöksestä SMHV:ssä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.
- 17 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 7.5.2009 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta hyväksyi ensiksi mitättömyysosaston toteamuksen, jonka mukaan kantaja ei ollut toimittanut näyttöä aikaisempien Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityjen tavaramerkkien käytöstä. Toiseksi se katsoi, ettei kantaja ollut näyttänyt toteen väliintulijan väitettyä asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpillistä mieltä. Valituslautakunta tarkensi, että haltijan olisi pitänyt olla vilpillisessä mielessä yhteisön tavaramerkkiä haettaessa 22.11.2002, joten mainitun haltijan mahdollista vilpillistä mieltä espanjalaista rekisteröintiä haettaessa ei voida ottaa huomioon. Valituslautakunta katsoi, ettei mikään kantajan esittämä seikka voi osoittaa väliintulijan vilpillistä mieltä.
- 18 Näin ollen valituslautakunta katsoi ensiksi, ettei ollut esitetty minkäänlaista näyttöä siitä, että väliintulija tiesi kantajan liiketoiminnasta Yhdysvalloissa. Lisäksi valituslautakunta katsoi, että väliintulijan yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättäminen oli vain väliintulijan ravintolatoiminnan tavanomaista ja ennustettavaa kaupallista kehitystä, sillä väliintulija oli aloittanut liiketoiminnan mainitulla alalla 1990-luvun alussa, hän oli aloittanut vuonna 1994 sarjan toimintoja, jotka osoittivat hänen aikomuksena aloittaa liiketoiminta ravintola-alalla jossain jäsenvaltiossa, ja että hän haki kahdeksan vuotta myöhemmin suojaa Euroopan unionin tasolla. Näin ollen valituslautakunta totesi, ettei se voinut katsoa, että väliintulijalla olisi ollut vilpillinen mieli yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämishetkellä, eli että hän olisi tiennyt aiheuttavansa kantajalle haittaa.
- 19 Toiseksi valituslautakunta katsoi, ettei päätelmää voida kumota kantajan tavaramerkin Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL oletetulla tunnettuudella, koska tätä tunnettuutta ei ole näytetty toteen.
- 20 Lisäksi valituslautakunta totesi, että hakemus yhteisön tavaramerkiksi julkaistiin 29.9.2003 ja tavaramerkki rekisteröitiin 28.6.2004. Kantaja esitti mitättömyysvaatimuksen 22.1.2007 eli kaksi ja puoli vuotta rekisteröinnin julkaisemisen jälkeen, eikä se esittänyt valitusperusteluissaan syytä, joiden vuoksi se oli odottanut näin kauan ennen mitättömyysvaatimuksen esittämistä.
- 21 Kolmanneksi valituslautakunta katsoi väliintulijan toistamasta vaatimuksesta saada määrältään viiden miljoonan Yhdysvaltain dollarin (USD) suuruinen rahallinen korvaus, ettei kantaja ollut osoittanut, että väliintulija olisi toiminut vilpillisesti ja spekuloiden hakiessaan yhteisön tavaramerkkiä.
- 22 Valituslautakunta huomautti tästä yhtäältä, että vuonna 2002 jätetty hakemus yhteisön tavaramerkiksi oli vain tavaramerkin käyttöä Espanjassa seuraava looginen jatko kansainvälisellä tasolla, ja toisaalta, ettei ollut olemassa sellaista suoraa tai epäsuoraa yhteyttä riidan asianosaisten välillä, joka olisi johtanut kantajan tavaramerkin vilpilliseen haltuunottoon, eikä sellaista seikkaa, jonka perusteella voidaan todeta, että väliintulija olisi päättänyt käyttää hyväksi kantajan tavaramerkin oletettua mainetta syyskuussa 2002, ja totesi tämän vuoksi, että rahallinen korvaus yhteisön tavaramerkin siirtämisestä kuuluu vastakkaisten todisteiden puuttuessa markkinoiden vapauden piiriin.
- 23 Neljänneksi valituslautakunta totesi kyseisten merkkin ja kyseisten luokkaan 42 kuuluvien palvelujen samuudesta, ettei väliintulijan vilpillinen mieli voi perustua oletamaan.

- 24 Viidenneksi valituslautakunta totesi kantajan väitteestä, jonka mukaan väliintulija on ottanut laittomasti haltuunsa sen erottamiskykyisen merkin, että on todennäköistä, että kantaja vaatii pikemminkin yhteisön tavaramerkin omistusoikeutta kuin sen mitättömyyttä, mutta että mainittu vaatimus voidaan esittää vain kansallisessa tuomioistuimessa, ellei kyse ole jostakin asetuksen N:o 207/2009 18 artiklassa tarkoitetuista tapauksista.

Asianosaisten vaatimukset

- 25 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- ottaa kanteen ja sen liitteet tutkittavaksi
 - kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin valituslautakunta ei julistanut riidanalaista tavaramerkkiä mitättömäksi asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella
 - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 26 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 27 Väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- ottaa sen vastineen liitteineen ja kopioineen käsiteltäväksi
 - hyväksyy esitetyn näytön
 - hylkää riidanalaisesta päätöksestä nostetun kanteen ja pysyttää päätöksen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Kantajan ja väliintulijan unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämien liitteiden tutkittavaksi ottaminen

- 28 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin ottaa kannekirjelmän liitteet huomioon. Kun väliintulija pyytää unionin yleistä tuomioistuinta ottamaan kaikki sen vastineen liitteet käsiteltäviksi, se vaatii myös, että ne otetaan tutkittavaksi.
- 29 Kun SMHV ja väliintulija vastasivat suullisessa käsittelyssä unionin yleisen tuomioistuimen kysymykseen, ne molemmat kuitenkin vaativat, että kannekirjelmän liite 5, joka sisältää yhtäältä kopion väliintulijan uusista internetsivuista ja toisaalta ”notarion” lausunnon väliintulijan Espanjassa numerolla 1909496 rekisteröidyn tavaramerkin käytöstä, jätetään tutkimatta sillä perusteella, ettei mainittua liitettä ole esitetty SMHV:n hallinnollisessa menettelyssä.
- 30 Tältä osin on muistutettava, että unionin yleisen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatetun kanteen tarkoituksena on SMHV:n valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitettulla tavalla. Unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole tutkia uudelleen tosiseikkoja tässä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen todisteiden valossa

(asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (Calandre), tuomio 6.3.2003, Kok., s. II-701, 18 kohta ja asia T-407/08, MIP Metro v. SMHV - CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), tuomio 25.6.2010, Kok., s. II-2781, 16 kohta; ks. myös vastaavasti asia C-16/06 P, Les Éditions Albert René v. SMHV, tuomio 18.12.2008, Kok., s. I-10053, 144 kohta).

- 31 Edellä 30 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä johtuu, että vain ne asiakirjat, jotka esitettiin SMHV:n hallinnollisessa menettelyssä, voidaan ottaa huomioon.
- 32 Koska kannekirjelmän liitettä 5, kuten kantaja lisäksi suullisessa käsittelyssä myönsi, ei esitetty SMHV:n hallinnollisessa menettelyssä, se on jätettävä huomiotta.
- 33 Lisäksi on todettava, että väliintulija toimitti vastineensa liitteessä 15 Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria maakunnan tuomioistuin, Espanja) 18.9.2009 antaman tuomion, joka on siis uudempi kuin riidanalainen päätös ja jossa vahvistetaan Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas de Gran Canaria kauppaoikeuden tuomari nro 1) 24.4.2008 antama tuomio, jolla hylättiin kantajan vaatimus väliintulijan espanjalaisen tavaramerkin, joka on rekisteröity numerolle 1909496, mitättömäksi julistamisesta.
- 34 Oikeuskäytännöstä ilmenee, että kansallisten tuomioistuinten päätökset on otettu huomioon, vaikka niihin ei ole vedottu SMHV:n menettelyssä (ks. asia T-346/04, Sadas v. SMHV - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok., s. II-4891, 20 kohta; asia T-29/04, Castellblanch v. SMHV - Champagne Roederer (CRISTAL CASTELLBLANCH), tuomio 8.12.2005, Kok., s. II-5309, 16 kohta ja asia T-277/04, Vitakraft-Werke Wührmann v. SMHV - Johnson's Veterinary Products (VITACOAT), tuomio 12.7.2006, Kok., s. II-2211, 69–71 kohta).
- 35 Kuten edellä 34 kohdassa mainitussa asiassa VITACOAT annetun tuomion 71 kohdassa on todettu, mikään ei estä asianosaisia tai unionin yleistä tuomioistuinta käyttämästä unionin oikeutta tulkitessaan tukena unionin oikeuskäytäntöä, kansallista oikeuskäytäntöä tai kansainvälistä oikeuskäytäntöä. Tästä seuraa, että asianosaisella on oltava mahdollisuus viitata kansallisten tuomioistuinten tuomioihin ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa, kun tarkoituksena ei ole moittia valituslautakuntaa siitä, että se ei ole ottanut huomioon tietyn kansallisen ratkaisun tosiseikkoja, vaan siitä, että se on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 säännöstä, ja vedota oikeuskäytäntöön tämän kanneperusteen tueksi.
- 36 Kun nämä toteamukset otetaan huomioon, väliintulijan vastineen liite 15 on otettava huomioon.
- 37 Muista edellä 28 kohdassa mainituista liitteistä on todettava, että kun kantaja ja väliintulija eivät ole esittäneet perusteita niiden esittämiselle kannevaiheessa unionin yleisessä tuomioistuimessa ja kun otetaan huomioon edellä 30 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö, ne on jätettävä huomiotta siltä osin kuin ne eivät sisälly SMHV:n menettelyn asiakirjavihkoon (ks. vastaavasti asia T-21/07, L'Oréal v. SMHV – Spa Monopole (SPALINE), tuomio 25.3.2009, 14 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

Asiakysymys

- 38 Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista sillä perusteella, että väliintulija jätti yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.
- 39 Ensiksi kantaja väittää riidanalaisen päätöksen kumoamista koskevan vaatimuksensa tueksi, että valituslautakunta katsoi olettan perusteella virheellisesti, että yhteisön tavaramerkki oli oikeutettu, koska se kuului väliintulijan toiminnan laajentamisen ”tavanomaiseen kehitykseen”, ja oletti siis, että oli olemassa käyttöaikomus, mikä on ristiriitaista seuraaviin todisteisiin nähden: väliintulijan pyrkimys

myydä oikeutensa kantajalle useaan otteeseen vuodesta 2005 alkaen ylisuurilla summilla; yhden ainoan pizzerian, jota ei ole muutettu vuodesta 1990 alkaen ja joka toimii liikanimellä Pizzeria Giulio, omistaminen eräässä kylässä Kanarian saarilla (Espanja); oikeudellisesti sopivan muodon puuttuminen liiketoiminnan laajentamiseksi tai kansainvälistämiseksi; sivutoimipisteen täydellinen perustamatta jättäminen kahdenkymmenen vuoden aikana ja tavaramerkin Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL fiktiivinen käyttö internetosoitteessa ”www.pollotropicaleuropa.com”.

- 40 Toiseksi kantajan mukaan toteamus, jonka mukaan ei ole näyttöä siitä, että numerolla US 74516740 rekisteröidystä amerikkalaisesta tavaramerkistä oli aiemmin tieto, on este kantajan laajentumiselle Euroopan unionissa, koska väliintulijalle myönnetty yksinoikeus estää kantajan laajentumisen, vaikka sillä on yli sata toimipistettä yli kymmenessä maassa.
- 41 Kolmanneksi on kantajan mukaan väärin väittää, kuten valituslautakunta tekee riidanalaisen päätöksen 33 kohdassa, ettei SMHV:n hallinnollisen menettelyn asianosaisten välillä ollut kilpailusuhdetta, vaikka tällainen suhde oli olemassa vuonna 1994, koska kantajan espanjalaisten tavaramerkkihakemusten nro 1927280 ja nro 1927282 hylkääminen johtui väliintulijan espanjalaisesta tavaramerkkirekisteröinnistä nro 1909496, jota oli haettu kaksi kuukautta aikaisemmin.
- 42 Neljänneksi kantaja katsoo, että sen määrittämiseksi, oliko väliintulija vilpillisessä mielessä vai ei, on tarpeellista tarkastella seuraavia kriteereitä: moniväristen merkkien täydellinen samuus, kantajan Yhdysvalloissa tekemän hakemuksen (numerolla US 74516740 rekisteröity amerikkalainen kuviomerkki, jota haettiin rekisteröitäväksi 25.4.1994 ja jota käytettiin ensimmäisen kerran 13.9.1991) ja väliintulijan Espanjassa tekemän hakemuksen (numerolla 1909496 rekisteröity espanjalainen kuviomerkki, jota haettiin rekisteröitäväksi 20.6.1994) välillä kulunut aika, mainitun amerikkalaisen tavaramerkin tunnettuus ravintola-alalla, kantajan ja väliintulijan aikaisemmat suhteet ja väliintulijan vaatima ylisuuri rahallinen korvaus.
- 43 Ensiksi on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi SMHV:lle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauksanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.
- 44 Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpillisen mielen käsitettä ei ole, kuten julkisasiamies Sharpston totesi asiassa C-527/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 11.6.2009 annettua tuomiota (Kok., s. I-4893) varten antamassaan ratkaisuehdotuksessa, millään tavoin määritelty, rajoitettu tai edes kuvailtu lainsäädännössä.
- 45 Yhteisöjen tuomioistuimien, jolta tiedusteltiin ennakkoratkaisupyynnöllä tämän saman säännöksen tulkintaa, tarkensi edellä 44 kohdassa mainitussa asiassa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli antamassaan tuomiossa käsitettä ”vilpillinen mieli”.
- 46 Tämä asia koski loukkauksannetta, jonka Sveitsiin sijoittunut Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (jäljempänä Lindt), joka oli saanut vuonna 2000 rekisteröinnin kultaista suklaajänistä, jota se on myynyt 1950-luvulta alkaen ja Itävallassa vuodesta 1994 alkaen, esittävälle kolmiulotteiselle tavaramerkille, nosti sen erästä Itävaltaan sijoittautunutta kilpailijaansa vastaan, joka on käyttänyt liiketoiminnassaan vuodesta 1962 alkaen samankaltaista, myös suklaajänistä esittävää merkkiä. Viimeksi mainittu vaati vastakanteella Lindtin rekisteröimän tavaramerkin julistamista mitättömäksi sillä perusteella, että Lindt oli vilpillisessä mielessä yhteisön tavaramerkin hakemishetkellä. Yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi oli siis saatettu tapaus, jossa rekisteröintihakemusta jätettäessä useat tuottajat käyttivät markkinoilla samoille tai samankaltaisille tavaroille samoja tai samankaltaisia merkkejä, jotka ovat sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä oli haettu (edellä 44 kohdassa mainittu asia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomion 36 kohta).

- 47 Yhteisöjen tuomioistuin katsoi ensinnäkin edellä 44 kohdassa mainitussa asiassa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli antamansa tuomion 35 kohdassa, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, että merkityksellinen ajankohta arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, on ajankohta, jolloin asianomainen jätti rekisteröintihakemuksen.
- 48 Ensiksi yhteisöjen tuomioistuin tarkensi saman tuomion 37 kohdassa, että sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät.
- 49 Tämän jälkeen yhteisöjen tuomioistuin viittasi sille esitetyissä ennakkoratkaisukysymyksissä mainittuihin tekijöihin ja esitti ensiksi edellä 44 kohdassa mainitussa asiassa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli antamansa tuomion 39 kohdassa, että oletama siitä, että hakija tietää kolmannen käyttävän samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan, voi perustua muun muassa siihen, että tällainen käyttö on asianomaisella talouden sektorilla yleisesti tiedossa, ja tämä tietoisuus voidaan johtaa muun muassa tällaisen käytön kestosta. Mitä kauemmin merkkiä on käytetty, sitä todennäköisempää nimittäin on, että hakija on ollut siitä tietoinen rekisteröintihakemusta jättäessään.
- 50 Toiseksi se lisäsi edellä 44 kohdassa mainitussa asiassa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli antamansa tuomion 40 kohdassa, että on kuitenkin todettava, että se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas on käyttänyt vähintään yhdessä jäsenvaltiossa jo pitkän aikaa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan, ei sinällään riitä sen toteamiseksi, että hakija on vilpillisessä mielessä. Mainitun tuomion 41 ja 42 kohdan mukaan on nimittäin otettava huomioon hakijalla merkityksellisenä ajankohtana ollut aikomus, joka on subjektiivinen seikka, joka on määritettävä kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden perusteella.
- 51 Aikomus estää kolmatta markkinoimasta tuotetta voi näin ollen tietyissä olosuhteissa merkitä sitä, että hakija on vilpillisessä mielessä (edellä 44 kohdassa mainittu asia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomion 43 kohta).
- 52 Näin on etenkin silloin, kun hakija on rekisteröinyt merkin yhteisön tavaramerkiksi aikomattakaan käyttää sitä eli yksinomaan estääkseen kolmannen pääsyn markkinoille (edellä 44 kohdassa mainittu asia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomion 44 kohta).
- 53 Kolmanneksi yhteisöjen tuomioistuin totesi, että se, että kolmas on pitkän aikaa käyttänyt samalle tai samankaltaiselle tavaralle merkkiä, joka on sekoitettavissa haettuun tavaramerkkiin, ja että kyseinen merkki saa tietynasteista oikeudellista suojaa, on yksi niistä tekijöistä, joilla on merkitystä arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä (edellä 44 kohdassa mainittu asia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomion 46 kohta). Myöskin tällaisessa tapauksessa yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä voidaan kuitenkin tulkita siten, että sitä ei ole tehty vilpillisessä mielessä, erityisesti silloin, kun hakija tietää rekisteröintihakemusta jättäessään, että kolmas, joka on uusi tulokas markkinoilla, pyrkii hyötymään mainitusta merkistä kopioimalla sen ulkoasun, minkä johdosta hakija rekisteröi kyseisen merkin estääkseen tämän ulkoasun käytön (edellä 44 kohdassa mainittu asia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomion 48 ja 49 kohta).
- 54 Neljänneksi yhteisöjen tuomioistuin totesi edellä 44 kohdassa mainitussa asiassa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli antamansa tuomion 51 kohdassa, että arvioitaessa hakijan vilpillistä mieltä voidaan ottaa huomioon se, miten vakiintunut merkki oli sillä hetkellä, kun hakemus sen rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi jätettiin. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan juuri sillä, miten vakiintunut merkki on, voitaisiin näet perustella hakijan intressi varmistaa se, että sen merkki saa laajempaa oikeudellista suojaa.

- 55 Juuri edeltävien toteamusten, sikäli kuin niitä sovelletaan käsiteltävässä asiassa, valossa on valvottava riidanalaisen päätöksen laillisuutta siltä osin kuin valituslautakunta totesi, ettei väliintulija ollut vilpillisessä mielessä, kun hän jätti hakemuksen yhteisön tavaramerkiksi.
- 56 Ensiksi on todettava, kuten edellä 44 kohdassa mainitussa asiassa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli annetun tuomion 35 kohdasta ilmenee ja kuten valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että on osoitettava, että väliintulija oli vilpillisessä mielessä jättäessään hakemuksen yhteisön tavaramerkiksi eli 22.11.2002.
- 57 Käsiteltävän asian tosiseikat ovat kuitenkin saaneet valituslautakunnan tarkastelemaan tätä päivää aikaisempia olosuhteita, koska väliintulijan hakemus tavaramerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi seurasi samanlaisen aikaisemman kansallisen tavaramerkin rekisteröintiä.
- 58 Kuten mitättömyysosasto perustellusti totesi, väliintulijan tavaramerkkejä yhdistää jatkuvuus tai ”kaupallinen etenemistapa”, minkä vuoksi espanjalaisen tavaramerkin hakemispäivä on myös otettava huomioon.
- 59 Valituslautakunta näytti tosin jättäneen riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa aikaisemman kansallisen tavaramerkin hakemispäivän huomioon ottamatta, kun se katsoi, ”ettei valituslautakunta arvioi [väliintulijan] vilpillistä tai vilpittömää mieltä rekisteröintihakemusten jättämishetkellä Espanjassa, koska ne on jätetty kahdeksan vuotta sitten ja koska on kyse kysymyksestä, joka kuuluu yksinomaan kansallisen tuomioistuimen, erityisesti espanjalaisen tuomioistuimen, toimivaltaan”.
- 60 Kun valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, ”että [väliintulijan] yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättäminen vuonna 2002 oli vain hänen ravintolatoimintansa tavanomaista ja ennustettavaa kaupallista kehitystä”, se kuitenkin väistämättä tarkasteli mainitun tavaramerkin hakemista edeltäneitä olosuhteita.
- 61 Mistään oikeudenkäyntiaineistoon liittyvästä seikasta ei ilmene, että väliintulijan voitaisiin olettaa tienneen amerikkalaisesta tavaramerkistä, koska yhtäältä viimeksi mainittua tavaramerkkiä ei ole rekisteröity jäsenvaltiossa vaan kolmannessa maassa ja toisaalta 20.6.1994 jätetyn espanjalaisen tavaramerkkihakemuksen ja 25.4.1994 jätetyn amerikkalaisen tavaramerkkihakemuksen välillä on kulunut vain kaksi kuukautta. Vaikka olisi otettava huomioon amerikkalaisen tavaramerkin ensimmäinen käyttöpäivä eli 13.9.1991, olisi kulunut kolme ja puoli vuotta, mutta tavaramerkin maantieteellinen sijainti huomioon ottaen pelkästään tämä seikka ei kuitenkaan ole riittävä, jotta voitaisiin olettaa, että väliintulija tiesi siitä espanjalaisen tavaramerkkihakemuksen jättämishetkellä. Näin ollen pelkästään yhden tai useamman ravintolan avaamista Floridassa (Yhdysvallat) tai Etelä-Amerikassa sijaitsevilla mailla ei voida katsoa seikaksi, joka voisi osoittaa, että väliintulija tiesi amerikkalaisen tavaramerkin aikaisemmasta käytöstä.
- 62 Kantaja ei siis esittänyt oikeudenkäynnissä minkäänlaista alustavaa näyttöä, jonka perusteella voitaisiin olettaa, ettei väliintulija voinut olla tietämättä mainitusta tavaramerkistä.
- 63 Näin ollen on todettava, että jos väliintulija oli 22.11.2002 tietoinen muusta oikeudesta, kyseinen oikeus oli oikeus, jonka haltija se itse oli, eli espanjalainen tavaramerkki nro 1909496.
- 64 Toiseksi kantaja kiistää riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa olevan toteamuksen, jonka mukaan ”käsiteltävässä asiassa esitetyistä tosiseikoista ilmenee, että [väliintulijan] yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättäminen vuonna 2000 oli vain hänen ravintolatoimintansa tavanomaista ja ennustettavaa kaupallista kehitystä” ja jonka mukaan ”on konkreettisesti selvää, että [väliintulija] aloitti liiketoiminnan ravintola-alalla vuoden 1990 alussa, että se aloitti vuonna 1994 sarjan toimintoja, jotka osoittivat hänen aikomuksensa aloittaa liiketoiminta ravintola-alalla jossain jäsenvaltiossa, ja että hän haki kahdeksan vuotta myöhemmin suojaa yhteisön tasolla, mikä vastasi kaupallista etenemistapaa ravintola-alalla”.

- 65 Vaikka on selvää, että vuonna 1994 OEPM:ssä pantiin vireille menettely kantajan edellä 3 kohdassa mainittuja espanjalaisia tavaramerkkejä koskevia rekisteröintihakemuksia vastaan, SMHV ei kuitenkaan voinut suullisessa käsittelyssä tarkentaa väliintulijan vuonna 1994 aloittamia eri toimintoja, jotka osoittavat hänen aikomuksen aloittaa liiketoiminta jossain jäsenvaltiossa ja joihin riidanalaisessa päätöksessä näytetään viitattavan.
- 66 Tältä osin on todettava, että huolimatta väliintulijan kaupallisen laajenemisen puuttumisesta espanjalaisen tavaramerkin rekisteröimisen 20.6.1994 jälkeen oikeudenkäyntiaineistosta ilmenee, että väliintulija allekirjoitti lisenssisopimuksen tavaramerkistä Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL 9.6.2006 eli ennen yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen jättämistä 22.1.2007 (ks. a contrario edellä 44 kohdassa mainittu asia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomion 44 kohta).
- 67 Vaikka tätä sopimusta ei ole väliintulijan suullisessa käsittelyssä esittämien tarkennusten mukaan toimeenpantu, voidaan todeta, että mainittu sopimus osoittaa väliintulijan tahtoa kehittää liiketoimintaansa.
- 68 Kolmanneksi valituslautakunta tarkasteli aikaisemman amerikkalaisen tavaramerkin tunnettuutta riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa ja se otti huomioon unionin oikeuskäytännössä ilmoitetut mainetta, joka on yleistä tunnettuutta (asia C-328/06, Nieto Nuño, tuomio 22.11.2007, Kok., s. I-10093, 17 kohta), joka sisältyy 20.3.1883 tehtyyn teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen, sellaisena kuin se on tarkastettuna ja muutettuna, koskevan käsitteen lähikäsite, koskevat kriteerit.
- 69 Oikeuskäytännön mukaan ”maineen” käsite edellyttää tiettyä tunnettuusastetta kohdeyleisön keskuudessa. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on muistuttanut yhteisön tavaramerkin osalta, että kohdeyleisö on se, joka on kyseisen tavaramerkin kohdeyleisö, eli kulloinkin markkinoidun tavaran tai palvelun perusteella joko suuri yleisö tai asiantuntevampi yleisö, esimerkiksi jotkin ammattiipiirit. Ei voida edellyttää, että näin määritellystä yleisöstä jonkin tietyn prosentuaalisen osuuden olisi tunnettava mainittu tavaramerkki. Edellytetty tunnettuusaste on katsottava saavutetuksi, kun merkittävä osa tämän tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohdeyleisöstä tuntee kyseisen tavaramerkin. Tutkittaessa tämän edellytyksen täyttymistä on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen (ks. vastaavasti asia C-301/07, PAGO International, tuomio 6.10.2009, Kok., s. I-9429, 21–27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 70 Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa seuraavaa:
- ”Tavaramerkin ’Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL’ oletettu tunnettuus ei voi muuttaa aikaisempaa päätelmää, koska tunnettuutta ei ole näytetty toteen. Eri toimipaikat, jotka käyttävät mainittua tavaramerkkiä, vähäiseen mainostoimintaan ja liikevaihtoon liittyvien asiakirjojen toimittaminen ja kyseistä tavaramerkkiä koskevien viittausten löytyminen Google-haulla eivät tarkoita sitä, että tavaramerkki olisi yleisesti tunnettu mainituissa maissa. Ei ole esimerkiksi toimitettu mitään asiakirjaa, joka vahvistaisi tavaramerkin markkinaosuuden maissa, joissa sen väitetään olevan yleisesti tunnettu, tai sen, missä määrin Carrols Corporation on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen. Ei ole myöskään toimitettu minkäänlaista kolmannelta peräisin olevaa todistusta, joka osoittaisi sen, että tavaramerkki on yleisesti tunnettu, jne. Ei ole myöskään toimitettu mitään asiakirjaa, joka osoittaisi, että Gambettola oli tietoinen kantajan ravintolapalveluista ja kantajan tunnettuudesta.”
- 71 Kantaja toimitti USA:n dollareina esitettyjä numerotietoja erillisellä otsikoimattomalla paperilla listan muodossa, johon sisältyy useiden ravintoloiden avaamispäivä, kopioita tavaramerkkiä Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL koskevista mainoksista useissa sanomalehdissä, joista kaksi on

helmikuulta 1997 (Horizonte-nimisessä lehdessä) ja toukokuulta 1997 (El Nuevo Impacto -nimisessä lehdessä), ja muut ovat vuodelta 2006. Kantaja toimitti lisäksi ruokalistojen kopioita, valokuvia ravintoloista sekä mainosmateriaalia.

- 72 Se toimitti oikeudenkäyntiaineistoon myös asiakirjoja, joissa vertailtiin tavaramerkkiä Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL käyttäviä ravintoloita ja muuntyyppisiä ravintoloita, ja nämä asiakirjat olivat erillisellä paperilla olevia yksinkertaisia kaavioita, jotka eivät ole peräisin kirjanpitäjältä tai tilintarkastajalta.
- 73 On huomattava, että oikeudenkäyntiaineistoon toimitettujen asiakirjojen, jotka ovat peräisin yritykseltä itseltään, todistusarvosta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi asiassa T-303/03, Lidl Stiftung vastaan SMHV - REWE-Zentral (Salvita) 7.6.2005 antamansa tuomion (Kok., s. II-1917) 42 kohdassa, että asiakirjan todistusarvoa arvioitaessa on ensiksi tarkistettava, että siihen sisältyvät tiedot pitävät todennäköisesti paikkansa. Se lisäsi, että näin ollen on otettava huomioon erityisesti asiakirjan alkuperä, sen laatimisolosuhteet ja vastaanottaja sekä pohdittava, vaikuttaako se sisällöltään järkeenkäyvältä ja luotettavalta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi mainitun tuomion 43 kohdassa, ettei missään vaiheessa SMHV:n käsittelyssä ole esitetty muita todisteita, jotka vahvistaisivat juhlallisessa vakuutuksessa ja markkinoitavien tuotteiden luettelossa esitetyt luvut.
- 74 Tästä on todettava, että vaikka otettaisiin huomioon asiakirjat, joita ei ole laadittu oikeudenkäyntikielellä ja joiden huomioon ottamista väliintulija vastustaa, ne eivät voisi osoittaa amerikkalaisen tavaramerkin tunnettuutta, koska numerotiedot sisältyvät pelkkään erilliseen paperiin eikä muita asiakirjoja ole päivätty. Myöskään pelkät ruokalistat, ravintoloiden valokuvat, kaaviot tai mainosasiakirjat, jotka eivät tue mitään konkreettista ja tiettyä asiakirjaa, eivät voi erillisinä näyttää toteen amerikkalaisen tavaramerkin väitettyä tunnettuutta.
- 75 Erityisesti on todettava, ettei kantaja ole toimittanut väitteidensä tueksi mitään asiakirjaa, jossa mainittaisiin tavaramerkin markkinaosuus, eikä edes mitään asiakirjaa, joka osoittaisi käytön intensiivisyyden tai investointien suuruuden, eikä mitään mainittuun tunnettuuteen liittyvää todistusta kolmansilta (ks. vastaavasti asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok., s. I-5421, 27 kohta).
- 76 Lopuksi yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeisten asiakirjojen huomioon ottamisesta on huomattava, että yhteisöjen tuomioistuin katsoi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) osalta tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskevan näytön yhteydessä asiassa C-259/02, La Mer Technology, 27.1.2004 antamansa määräyksen (Kok., s. I-1159) 30 ja 31 kohdassa, että tämän direktiivin mukaan tavaramerkin käytön luonnehtimisessa ”tosiasialliseksi” on otettava huomioon ainoastaan seikat, jotka ovat tapahtuneet merkityksellisen ajanjakson kuluessa tapahtuneen ja näin ollen ennen menettämistä koskevan vaatimuksen esittämistä. Direktiivissä ei kuitenkaan nimenomaisesti suljeta pois sitä, että arvioitaessa merkityksellisen ajanjakson kuluessa tapahtuneen käytön tosiasiallisuutta huomioon voidaan tarvittaessa ottaa mahdollisia vaatimuksen esittämisen jälkeen tapahtuneita seikkoja. Tällaisilla seikoilla voidaan varmistua tavaramerkin käytön laajuudesta merkityksellisen ajanjakson kuluessa ja tavaramerkin haltijan todellisista aikomuksista kyseisen ajanjakson kuluessa tai arvioida niitä paremmin. Tämä oikeuskäytäntö on toistettu asetuksen N:o 40/94 yhteydessä muun muassa asiassa T-325/06, Boston Scientific vastaan SMHV – Terumo (CAPIO) annetun tuomion (ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa) 38 kohdassa, ja tätä oikeuskäytäntöä on sovellettava myös asetuksen N:o 207/2009 yhteydessä.
- 77 Tästä on todettava, että vaikka oletettaisiin, että tavaramerkin tunnettuutta koskevia todisteita tarkasteltaessa voidaan ottaa huomioon myöhempiä asiakirjoja, amerikkalaisen tavaramerkin tunnettuus ei voi perustua pelkästään aikakauslehdissä ilmestyneisiin mainoksiin, koska ne ovat sellaisinaan riittämättömiä eivätkä tue mitään muuta merkityksellistä seikkaa.

- 78 Näin ollen on mitättömyysoaston ja valituslautakunnan tavoin todettava, että kantajan SMHV:lle toimittamat tiedot ovat riittämättömiä osoittamaan amerikkalaisen tavaramerkin tunnettuuden sekä yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämishetkellä että espanjalaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämishetkellä.
- 79 Neljänneksi yhdestäkään oikeudenkäyntiaineistoon toimitetusta asiakirjasta ei käy ilmi, ettei väliintulijalla olisi ollut mitään aikomusta käyttää tavaramerkkiä hakemusta jättäessään ja että väliintulija olisi jättänyt yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen estääkseen kantajaa markkinoimasta tuotteitaan. Ei ole nimittäin pätevästi osoitettu, ettei väliintulija käyttänyt Espanjassa tavaramerkkiä, jonka haltija hän on, ja ettei hän ollut ryhtynyt toimenpiteisiin kehittääkseen tavaramerkkiään unionin alueella.
- 80 Vaikka kantaja on saanut rekisteröityä Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaksi riidanalaisen tavaramerkin kanssa samanlaista tavaramerkkiä (ks. edellä 12 kohta), on sitä vastoin riidatonta, ettei kantaja ole esittänyt mitättömyysoastossa eikä valituslautakunnassa näyttöä näiden kahden tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, eikä tätä toteamusta ole tässä oikeudenkäynnissä kyseenalaistettu.
- 81 Näin ollen valituslautakunta saattoi riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa perustellusti todeta, kun ei ole esitetty mitään asiakirjaa kantajan Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityjen tavaramerkkien käytöstä, että juuri kantajalla, eikä siis väliintulijalla, ei ollut aikomusta käyttää mainittuja tavaramerkkejä, joille se oli kuitenkin saanut rekisteröinnin.
- 82 Kantajan tätä koskevat selitykset eivät myöskään ole vakuuttavia.
- 83 On nimittäin todettava, että vaikka kantaja perusteleekin tavaramerkkiensä käyttämättömyyttä Yhdistyneessä kuningaskunnassa sillä, että väliintulija käytti tätä tavaramerkkiä Espanjassa ja että se tahtoi ratkaista erimielisyydet väliintulijan kanssa ennen tavaramerkkiensä käyttöä, kantaja odotti 22.1.2007 asti vaatiakseen väliintulijan yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista, vaikka viimeksi mainittu tavaramerkki julkaistiin 29.9.2003.
- 84 Kantaja ei myöskään voi, kuten se tekee kannekirjelmässään, perustella tavaramerkkiensä käyttämättömyyttä Yhdistyneessä kuningaskunnassa sillä, että väliintulija esti kansallisella tavaramerkillä sen laajentumisen muun muassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Nimittäin kuten SMHV totesi kirjelmässään, on epäiltävä sitä, voiko pienen pizzerian omistaja Kanarian saarten kylässä estää kansallisella tavaramerkillään kantajan laajentumisen muualle Euroopan unioniin ainakin aikaisempaa espanjalaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämiseen asti. Ei voida katsoa, että tavaramerkkien käyttämättömyys Yhdistyneessä kuningaskunnassa johtuisi espanjalaisesta tavaramerkistä.
- 85 Viidenneksi riidanalaisen päätöksen 33 kohdasta ilmenee, ettei kantaja ole osoittanut tai edes väittänyt, että riidan asianosaisilla olisi ollut ennen riidanalaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämistä suoria tai epäsuoria suhteita, jotka voisivat selittää väliintulijan vilpillisen mielen.
- 86 Kantajalla ja väliintulijalla oli tosin ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä kontakteja, mutta nämä kontaktit johtuivat väliintulijan väitteestä, joka perustui sen aikaisempaan espanjalaiseen oikeuteen, kantajan sellaista Espanjassa tekemää hakemusta vastaan, joka koski samoja tai samankaltaisia tavaramerkkejä kuin väliintulijan tavaramerkki, eivätkä kyseiset kontaktit voi osoittaa väitettyä väliintulijan vilpillistä mieltä.
- 87 Ei ole kuitenkaan osoitettu eikä edes väitetty, että väliintulijalla olisi ollut jonkinlainen sopimussuhde kantajan kanssa ennen espanjalaista tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen jättämistä.

- 88 Kuudenneksi väliintulijan kantajalle tekemä ehdotus viiden miljoonan USA:n dollarin määräisestä korvauksesta yhteisön tavaramerkin siirtämisestä ei voi käsiteltävässä asiassa yksinään osoittaa väliintulijan vilpillistä mieltä riitautettua tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämishetkellä, vaikka summa onkin huomattava.
- 89 Vaikka kyseinen korvausvaatimus vaikuttaakin suhteettomalta aikaisemman espanjalaisen tavaramerkin kehitykseen nähden, siitä ei nimittäin voida johtaa muiden todisteiden puuttuessa, että väliintulija olisi ollut vilpillisessä mielessä yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin hakemishetkellä.
- 90 Lopuksi on todettava, ettei väliintulijan vilpillistä mieltä voida osoittaa kyseisten merkkien samuuden perusteella, kun muita merkityksellisiä todisteita ei ole esitetty.
- 91 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että ainoa kanneperuste ja näin ollen kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 92 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan SMHV:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut niiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) Kanne hylätään.**
- 2) Carrols Corp. veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Julistettiin Luxemburgissa 1 päivänä helmikuuta 2012.

Allekirjoitukset