



## Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

8 päivänä toukokuuta 2014\*

Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki  
Simca — Vilpallinen mieli — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asiassa T-327/12,

**Simca Europe Ltd**, kotipaikka Birmingham (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan asianajaja  
N. Haberkamm,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**, asiamiehenään A. Schiffko,

vastaajana,

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

**GIE PSA Peugeot Citroën**, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan asianajaja P. Kotsch,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 12.4.2012  
tekemästä päätöksestä (asia R 645/2011-1), joka koskee GIE PSA Peugeot Citroënin ja Simca Europe  
Ltd:n välistä mitättömyysmenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Dittrich sekä tuomarit J. Schwarcz (esittelevä  
tuomari) ja V. Tomljenović,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 16.7.2012 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 20.11.2012 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 9.11.2012 jätetyn väliintulijan vastineen,

\* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä, pyytäneet järjestämään suullista käsittelyä, ja päätettyään näin ollen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian ilman suullista käsittelyä,

on antanut seuraavan

## tuomion

### Asian tausta

- 1 Joachim Wöhler (jäljempänä aikaisempi haltija) teki 5.12.2007 yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavamerkit ja mallit) (SMHV) 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)), perusteella.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki Simca.
- 3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: "Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot".
- 4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 21.4.2008 *Yhteisön tavaramerkkilehdessä* nro 16/2008, ja sanamerkki Simca rekisteröitiin yhteisön tavaramerkiksi 18.9.2008 numerolla 6489371 kaikkia edellä kohdassa 3 mainittuja tavaroita varten.
- 5 Väliintulija GIE PSA Peugeot Citroën esitti 29.9.2008 asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta) mukaisesti vaatimuksen kyseisen yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta kaikkien tavaroiden osalta, joita varten se oli rekisteröity. Väliintulija väitti lähinnä, että aikaisempi haltija oli vilpillisellä mielellä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättämishetkellä. Aikaisempi haltija pyrki rekisteröintihakemuksella nimittäin pelkästään estämään väliintulijaa käyttämästä nimitystä "simca" rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden markkinoinnissa, vaikka väliintulijalla oli tähän nimitykseen oikeuksia ennen kyseistä hakemusta. Tässä yhteydessä väliintulija vetosi erityisesti siihen, että se oli erityisesti Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 12 kuuluvia "ajoneuvoja; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvoja" varten numerolla 218957 rekisteröidyn ja muun muassa Saksassa, Espanjassa, Itävallassa ja Benelux-maissa vuodesta 1959 lähtien suojatun kansainvälisen tavaramerkin SIMCA ja erityisesti samaan luokkaan kuuluvia "ajoneuvoja" varten vuodesta 1990 lähtien numerolla 1606604 rekisteröidyn ranskalaisen tavaramerkin SIMCA haltija. Väliintulija väitti tavaramerkkioikeuksiensa säilyneen, vaikka kyseisiä tavaramerkkejä ei enää viime vuosina ollut käytetty. Väliintulija muistutti, että "tunnetun" automerkin SIMCA oli luonut jo vuonna 1934 ranskalainen autonvalmistaja. Aikaisempaa ranskalaista tavaramerkkiä oli haettu rekisteröitäväksi ensimmäisen kerran vuonna 1935, ja sen otti uudelleen käyttöön vuonna 1978 Automobiles Peugeot, SA, joka käytti tavaramerkkiä aktiivisesti maailmanlaajuisesti, myös Euroopassa. Väliintulija väitti myös, että se oli vuonna 2008 kahteen kertaan pyytänyt aikaisempaa haltijaa luopumaan riidanalaisesta tavaramerkistä. Vastauksena pyyntöön aikaisempi haltija oli "kiristänyt" väliintulijaa ja vaatinut taloudellista korvausta. Väliintulijan mukaan aikaisempi haltija oli tehnyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen parantaakseen taloudellista tilannettaan kiristämällä, eikä hänellä ollut todellista tahtoa käyttää kyseistä tavaramerkkiä. Kun otetaan lisäksi huomioon, että asianosaisten välinen sopimussuhde

- oli päättynyt vähän ennen nyt kyseessä olevan yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättämistä, väliintulijan mukaan kyseessä oli pelkkä ”spekulatiivinen tavaramerkki” tai ”estemerkki”.
- 6 SMHV:n mitättömyysoasto hylkäsi 25.1.2011 tekemällään päätöksellä mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen kokonaisuudessaan.
  - 7 Väliintulija valitti 24.3.2011 edellä mainitusta päätöksestä.
  - 8 Kantaja, Simca Europe Ltd, kirjattiin SMHV:n rekisteriin 29.4.2011 riidanalaisen tavaramerkin uudeksi haltijaksi.
  - 9 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi 12.4.2012 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) väliintulijan valituksen, kumosi mitättömyysoaston päätöksen ja julisti riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi. Valituslautakunta tukeutui kolmeen osaan jakautuviin perusteluihin, joista ensimmäinen osa koskee alustavia huomautuksia, toinen ”riidattomia” tosiseikkoja ja kolmas aikaisemman haltijan vilpillisen mielen olemassaoloa rekisteröintihakemuksen jättämistäjankohdalla.
  - 10 Alustavina huomautuksina valituslautakunta totesi ensinnäkin yhtäältä, että riidanalaisen tavaramerkin uutena haltijana kantajan ”syyksi oli suoraan luettava” tavaramerkin alkuperäisenä hakijana olleen aikaisemman haltijan toiminta.
  - 11 Toisaalta valituslautakunta katsoi, ettei kantajan viittaus saksalaista tavaramerkkiä SIMCA koskevaan Bundesgerichtshofin (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa) tuomioon ollut merkityksellinen. Tässä yhteydessä valituslautakunta muistutti, että yhteisön tavaramerkkejä koskeva säännöstö muodostaa itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sen omien tavoitteiden ja sääntöjen kokonaisuudesta ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä. Lisäksi valituslautakunta totesi, ettei se ollut tietoinen Saksassa vireillä olevassa rinnakkaisessa menettelyssä esitetyistä todisteista, jolloin edellä mainitulla tuomiolla ei voinut olla ennakkotapauksen kaltaista vaikutusta.
  - 12 Toiseksi ”riidattomista” seikoista, joilla on valituslautakunnan mukaan ratkaiseva merkitys nyt kyseessä olevien tosiseikkojen arvioinnin kannalta, valituslautakunta korostaa ensinnäkin, että tavaramerkillä SIMCA varustettuja ajoneuvoja on myyty 1930-luvulta lähtien ja että väliintulija tai sen konserniin kuuluva yhtiö oli ottanut kyseisen tavaramerkin uudelleen käyttöön vuonna 1978. Lisäksi valituslautakunta korosti, että väliintulija oli kahden kuviomerkin haltija, joista yksi on Ranskassa suojattu, numerolla 121992 rekisteröity kansallinen tavaramerkki, ja toinen Tšekin tasavallassa, Saksassa, Espanjassa, Italiassa, Unkarissa, Maltalla, Portugalissa, Romaniassa ja Benelux-maissa sekä tietyissä Euroopan unioniin kuulumattomissa maissa suojattu, numerolla 218957 rekisteröity kansainvälinen tavaramerkki. Kyseiset tavaramerkit olivat valituslautakunnan mukaan edelleen rekisteröityjä riidanalaisen päätöksen tekoajankohdalla ainakin luokkaan 12 kuuluvia Automobiles Peugeotin – väliintulijan konserniin kuuluvan yrityksen – ajoneuvoja varten.
  - 13 Toiseksi valituslautakunnan mukaan on niin, että vaikka väliintulija oli lopettanut ajoneuvojen markkinoinnin tavaramerkillä SIMCA 1970-luvun lopulla, kyseinen tavaramerkki oli tullut laajalti tunnetuksi, ja vaikka sen maine oli saattanut heiketä vuosien kuluessa, tavaramerkki oli edelleen tunnettu riidanalaisen päätöksen tekoajankohdalla.
  - 14 Kolmanneksi valituslautakunta korosti, että aikaisempi haltija oli toiminut yli 18 kuukauden ajan itsenäisenä yrittäjänä ohjelmistoalalla väliintulijan lukuun Kölnissä (Saksa) ja myöhemmin Bremenissä (Saksa). Valituslautakunnan mukaan aikaisempi haltija tunsivat tavaramerkin SIMCA historian, mikä ilmenee muun muassa tietyistä hänen väliintulijalle osoittamista kirjeistään.

- 15 Neljänneksi valituslautakunta totesi, että jo ennen riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin hakuajankohtaa aikaisempi haltija oli jo yhteydessä intialaiseen yritykseen tutkiakseen erään ajoneuvon kehittämisprojektia. Projektia ei kuitenkin toteutettu riidanalaisen päätöksen tekoajankohtana. Valituslautakunta korosti tässä yhteydessä, että aikaisemman haltijan kirjeistä ilmeni, että hän etsi tavaramerkkiä, ”jota ei enää käytetty tai jota ei ollut rekisteröity”.
- 16 Viidenneksi valituslautakunta totesi, että elokuussa 2008 aikaisempi haltija oli myös internet-osoitteen [www.simca.info](http://www.simca.info) haltija ja että joulukuusta 2008 lähtien hän markkinoi sähköpolkupyöriä kyseisen internet-sivuston kautta.
- 17 Lopuksi valituslautakunta totesi, että vaikka aikaisempi haltija tiesi väliintulijan oikeuksista riidanalaiseen tavaramerkkiin, hän oletti, että kyseiset oikeudet voitiin kumota, koska niitä ei käytetty tosiasiallisesti. Hän olisi kuitenkin valmis luopumaan riidanalaisesta tavaramerkistä, jos hänelle tehtäisiin ”tarjous vahingonkorvauksesta”.
- 18 Kolmanneksi valituslautakunta totesi aikaisemman haltijan vilpillisen mielen olemassaolosta lähinnä, että todistustaakka tältä osin oli väliintulijalla mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjänä. Valituslautakunnan mukaan on vedottava lukuisiin todisteisiin, jotka muodostavat sellaisen todisteiden ketjun, jonka perusteella voidaan todeta lähes varmuudella, että yhteisön tavaramerkin hakija oli vilpillisellä mielellä.
- 19 Valituslautakunnan mukaan asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ”vilpillisen mielen” käsitettä ei ole määritelty, rajattu eikä edes kuvattu millään tavoin lainsäädännössä. Vaikka yhteisöjen tuomioistuin laati listan kyseisen käsitteen tulkintaperusteista 11.6.2009 asiassa C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, antamassaan tuomiossa (Kok., s. I-4893), kyseiset perusteet eivät valituslautakunnan mukaan ole tyhjentäviä. Koska ennakkoratkaisukysymyksen johtaneen menettelyn perustana olevat tosiseikat edellä mainitussa asiassa eroavat valituslautakunnan mukaan olennaisilta osin nyt kyseessä olevan menettelyn perusteena olevista tosiseikoista, valituslautakunta katsoo tarpeelliseksi asettaa lisäperusteita.
- 20 Valituslautakunnan mukaan se, että aikaisempi haltija tiesi aikaisempien tavaramerkkien olemassaolosta ja jätti yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen tästä huolimatta, osoittaa, että hänellä oli ”estämistarkoitus” ja että hän oli vilpillisellä mielellä. Se, että hän oletti kyseisten tavaramerkkien olleen kumottavissa, on valituslautakunnan mukaan merkityksetöntä ja pelkkä veruke, kun otetaan huomioon, että riidanalaisen päätöksen tekoajankohtana aikaisempi haltija ei ollut vielä esittänyt aikaisemman ranskalaisen tavaramerkin eikä aikaisemman kansainvälisen tavaramerkin menettämistä koskevaa vaatimusta.
- 21 Valituslautakunta totesi aikaisemman haltijan lisäksi tienneen tarkoin, että tavaramerkki SIMCA oli laajalti tunnettu ajoneuvoja varten. Valituslautakunnan mukaan todisteista ilmeni, että hän etsi tunnettua tuotemerkkiä tavoitteenaan käyttää hyväksi ”vapaamatkustajana” sitä, että väliintulijan rekisteröidyt tavaramerkit olivat laajalti tunnettuja, ja hyötyä kyseisten tavaramerkkien hyvästä maineesta käyttämällä tahallisesti merkkiä Simca lainvastaisesti. Tällainen käytös oli valituslautakunnan mukaan katsottava osoitukseksi vilpillisestä mielestä.
- 22 Näin ollen valituslautakunta katsoi, ettei sillä, että aikaisempi haltija markkinoi polkupyöriä tavaramerkillä Simca joulukuusta 2008 lähtien, ollut merkitystä, sillä tällainen markkinointi ei oikeuttanut rekisteröimään riidanalaisista tavaramerkkiä.

### **Asianosaisten vaatimukset**

- 23 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

- kumoaa riidanalaisen päätöksen ja
  - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien ”edustamisesta aiheutuneet kulut”.
- 24 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen ja
  - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## Oikeudellinen arviointi

### *Unionin yleisessä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitetyt asiakirjat*

- 25 SMHV:n asiakirja-aineiston analyysistä ilmenee, ettei kannekirjelmän liitteinä K 8, K 9 ja K 10 olevia asiakirjoja ollut esitetty SMHV:lle hallinnollisen menettelyn aikana. Kyseisiin asiakirjoihin kuuluu aivan aluksi liitteenä K 8 oleva 16.3.2012 päivätty kirje, jonka kantaja on osoittanut väliintulijalle ja jossa kantaja vaatii väliintulijaa luopumaan sille numerolla 302008037708 rekisteröidyn saksalaisen sanamerkin SIMCA käytöstä, liitteenä K 9 oleva 23.3.2012 päivätty ja kyseistä tavaramerkkiä koskeva väliintulijan luopumisilmoitus, väliintulijan Deutsches Patent- und Markenamtille (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) osoittama kirje, jossa väliintulija ilmoittaa kyseiselle virastolle luopumisestaan, sekä liitteenä K 10 oleva 16.7.2012 päivätty ote Saksan tavaramerkkirekisteristä, josta ilmenee, että edellä mainittu saksalainen tavaramerkki on kumottu.
- 26 Tästä on muistutettava, että unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on valituslautakuntien päätösten lainmukaisuuden valvonta asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa tarkoitettulla tavalla ja että kumoamisasiassa riidanalaisen toimen lainmukaisuutta on arvioitava toimen antamisajankohtana olemassa olleiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei näin ollen ole tutkia uudelleen tosiseikkoja niiden todisteiden valossa, jotka esitetään ensimmäistä kertaa tässä tuomioistuimessa. Tällaisten todisteiden hyväksyminen olisi nimittäin vastoin unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa oikeusriidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa (ks. asia T-227/09, Feng Shen Technology v. SMHV – Majtczak (FS), tuomio 21.3.2012, 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 27 Tästä seuraa, että asiakirjoja, jotka kantaja esitti ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa kannekirjelmän liitteinä K 8, K 9 ja K 10, ei voida ottaa huomioon ja ne on näin ollen sivuutettava.

### *Kantajan SMHV:ssa esitettyihin väitteisiin tekemän yleisluonteisen viittauksen tutkittavaksi ottaminen*

- 28 Niistä väitteistä, joihin kantaja viittaa yleisluonteisesti kannekirjelmän 67 kohdassa ja jotka se esitti SMHV:ssa käydyn menettelyn aikana, on muistutettava, että työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan mukaan kanteessa on mainittava yhteenvedo kanteen oikeudellisista perusteista. Maininnan on oltava riittävän selvä ja täsmällinen, jotta vastaaja voi valmistella puolustuksensa ja jotta unionin yleinen tuomioistuin voi tarvittaessa ratkaista kanteen tukeutumatta muihin tietoihin (ks. vastaavasti asia T-460/11, Scandic Distilleries v. SMHV – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), tuomio 18.9.2012, 16 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).



- 29 On muistutettava, että vaikka kannekirjelmän tekstiosaa voidaan tukea ja täydentää tietyiltä osin viittaamalla kannekirjelmän liitteenä olevien asiakirjojen kohtiin, sillä, että viitataan yleisluonteisesti muihin asiakirjoihin, vaikka ne olisivat kannekirjelmän liitteinä, ei voida korjata sitä, että itse kannekirjelmässä ei ole mainittu olennaisia oikeudellisia perusteluja, jotka siinä on edellä mainitun määräyksen mukaan mainittava (ks. vastaavasti edellä 28 kohdassa mainittu asia BÜRGER, tuomion 17 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 30 Nyt käsiteltävässä asiassa kantaja on tyytynyt toteamaan kannekirjelmän 67 kohdassa, että se viittaa ”kaikkiin perusteluihin, jotka se on esittänyt – – SMHV:ssa 2.8.2011 päivätyssä kirjelmässään, ja kyseisen kirjelmän liitteenä oleviin asiakirjoihin” ja että ”kyseisten asiakirjojen (oli) nimenomaisesti ilmoitettu olevan kanteen kohde – – kannekirjelmän täydennyksenä”.
- 31 Kantaja ei näin ollen yksilöi niitä kannekirjelmän nimenomaisia kohtia, joita se haluaa täydentää tällä viittauksella, eikä liitteitä, joissa sen mahdolliset väitteet esitetään.
- 32 Unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei tässä tilanteessa ole etsiä kokonaisvaltaisesti SMHV:ssa esitetystä edellä mainitusta kirjelmästä väitteitä, joihin kantaja mahdollisesti viittaa, eikä tutkia niitä, koska tällaiset väitteet eivät täytä tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä. Sitä vastoin unionin yleinen tuomioistuin tutkii ne SMHV:ssa käydyn hallinnollisen menettelyn aikana esitetyt seikat, joihin viitataan kannekirjelmässä esitettyissä erityisissä ja riittävän konkreettisissa väitteissä.

#### *Riidanalaisen päätöksen kumoamisvaatimus*

- 33 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan rikkomista. Kantajan mukaan valituslautakunta teki oikeudellisen virheen, kun se katsoi, että aikaisempi haltija oli vilpillisellä mielellä, kun hän jätti SMHV:lle hakemuksen riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.
- 34 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan väitteet.
- 35 Aluksi on huomautettava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkki on julistettava mitättömäksi SMHV:lle tehdyn vaatimuksen tai loukkauksenteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella, jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisellä mielellä. Tähän perusteeseen vetoavan mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjän on osoitettava olosuhteet, joiden perusteella voidaan todeta, että yhteisön tavaramerkin haltija jätti kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä (ks. asia T-33/11, Peeters Landbouwmachines v. SMHV – Fors MW (BIGAB), tuomio 14.2.2012, 17 kohta).
- 36 Kuten valituslautakunta toteaa perustellusti riidanalaisen päätöksen 34 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa, unionin tuomioistuin on tehnyt useita täsmennyksiä siihen, kuinka asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpillisen mielen käsitettä on tulkittava (ks. edellä 19 kohdassa mainittu asia Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomion 37 kohta ja sitä seuraavat kohdat). Se on näin ollen todennut, että sitä, onko hakija vilpillisellä mielellä tässä säännöksessä tarkoitettulla tavalla, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki yksittäistapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät ja erityisesti
- se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tuotteelle samaa tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröintiä haetaan,
  - hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja

— sen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on.

- 37 Yhteisöjen tuomioistuin on myös todennut edellä 19 kohdassa mainitussa asiassa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli antamansa tuomion 43 ja 44 kohdassa, että aikomus estää tuotteen markkinointi voi tietyissä olosuhteissa osoittaa hakijan olleen vilpillisellä mielellä. Näin on etenkin silloin, kun myöhemmin ilmenee, että hakija on rekisteröinyt merkin yhteisön tavaramerkiksi aikomattakaan käyttää sitä eli yksinomaan estääkseen kolmannen pääsyn markkinoille.
- 38 Kuten valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 35 kohdassa, edellä 19 kohdassa mainitussa asiassa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli annetun tuomion sanamuodosta ilmenee, että edellä 36 kohdassa luetellut kolme tekijää ovat vain esimerkkejä sellaisista seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon, kun arvioidaan tavaramerkin rekisteröinnin hakijan mahdollista vilpillistä mieltä hakemusta jätettäessä (ks. edellä 35 kohdassa mainittu asia BIGAB, tuomion 20 kohta).
- 39 Näin ollen on katsottava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös riidanalaisen tavaramerkin muodostavan sanan tai kirjainyhdistelmän alkuperä ja erityisesti se, kuinka tätä sanaa tai kirjainyhdistelmää on aikaisemmin käytetty tavaramerkkinä elinkeinotoiminnassa, erityisesti kilpailevien yritysten toimesta, sekä kaupallinen logiikka, johon sisältyy tämän sanan tai kirjainyhdistelmän muodostaman yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättäminen.
- 40 Nyt käsiteltävässä asiassa tästä seuraa aluksi, että on hylättävä kantajan väitteet, joilla tämä arvostelee valituslautakuntaa siitä, että se otti huomioon sellaisen ”uuden todisteen vilpillisestä mielestä”, jota ei ole käsitelty unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä – erityisesti edellä 19 kohdassa mainitussa asiassa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli annetussa tuomiossa – ja joka on vielä ristiriidassa kyseisessä tuomiossa mainittujen arviointiperusteiden kanssa. Yhtäältä on nimittäin valituslautakunnan tavoin korostettava, että kyseiset oikeuskäytännössä vahvistetut arviointiperusteet ovat vain esimerkkejä. Toisaalta on todettava, että valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessä vahvistamat arviointiperusteet eivät ole ristiriidassa edellä mainitussa tuomiossa vahvistettujen arviointiperusteiden kanssa, vaan täydentävät niitä noudattaen kyseisen tuomion logiikkaa eli sitä, että arvioidaan kokonaisvaltaisesti kaikkia yksittäistapauksen kannalta merkityksellisiä tekijöitä. Näin ollen valituslautakunta on perustellusti arvioinut sekä riidanalaisen tavaramerkin Simca muodostavan kirjainyhdistelmän alkuperän että sen, kuinka sitä on aikaisemmin käytetty elinkeinotoiminnassa tavaramerkkinä, erityisesti kilpailevien yritysten toimesta, sekä kaupallisen logiikan, johon kyseisen kirjainyhdistelmän muodostaman riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättäminen lukeutuu. Lisäksi on todettava, ettei mikään estänyt valituslautakuntaa arvioimasta tässä yhteydessä myös sitä, tiesikö sen tavaramerkin haltija, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu, rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättämisaikana aikaisempien, mainitun kirjainyhdistelmän SIMCA sisältävien tavaramerkkien olemassaolosta ja niiden tunnettuusasteesta.
- 41 Tässä yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin toteaa aivan aluksi olevan selvää, että kirjainyhdistelmän SIMCA oli luonut eräs autonvalmistaja Ranskassa jo vuonna 1934 ja että kyseisen kirjainyhdistelmän sisältämällä tavaramerkillä varustettuja ajoneuvoja on myyty 1930-luvulta lähtien. Automobiles Peugeot on ottanut kyseisen tavaramerkin sittemmin uudelleen käyttöön vuonna 1978 ja käyttänyt sitä maailmanlaajuisesti, myös Ranskassa.
- 42 Lisäksi on selvää, että väliintulija on kahden sellaisen aikaisemman kuviomerkin haltija, joihin molempiin sisältyy sana ”simca”, ja näistä ensimmäinen on numerolla 121992 rekisteröity ja 5.3.1959 haettu ranskalainen kuviomerkki, ja toinen edellä mainittuun ranskalaiseen kuviomerkkiin perustuva, numerolla 218957 rekisteröity kansainvälinen kuviomerkki, joka on suojattu tietyissä unionin jäsenvaltioissa, kuten Saksassa, Espanjassa, Italiassa, Unkarissa, Romaniassa ja Benelux-maissa. Vaikka aikaisempaa ranskalaista kuviomerkkiä eikä aikaisempaa kansainvälistä kuviomerkkiä ole käytetty viime

vuosikymmenien aikana – kuten erityisesti riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa on todettu – kyseiset kuviomerkit on kuitenkin uudistettu ja ne oli edelleen rekisteröity väliintulijalle riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättämisaikana.

- 43 Vaikka valituslautakunta lisäksi totesi riidanalaisen päätöksen 23 kohdan loppuosassa epäselvästi, että edellä mainitut tavaramerkit säilyivät rekisterissä ”ainakin luokkaan 12 kuuluvia ’ajoneuvoja’ varten”, on yhtäältä todettava, ettei kantaja esitä unionin yleisessä tuomioistuimessa erityisiä väitteitä niistä mahdollisista seurauksista, joita tällä toteamuksella voisi olla sen suhteen, oliko aikaisempi haltija vilpillisellä mielellä jättäessään hakemuksensa riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimiseksi muita nyt kyseessä olevia tavaroita eli ”maa-, ilma- ja vesikulkuneuvoja” varten. Kantaja nimittäin pikemminkin kiistää, että aikaisempien tavaramerkkien rekisteröinnillä olisi sellaisenaan merkitystä aikaisemman haltijan vilpillisen mielen arvioinnin kannalta ja korostaa vilpillisen mielen puuttumista osoittavana seikkana sitä, että aikaisempi haltija käytti tosiasiallisesti riidanalaisista tavaramerkkiä sen rekisteröinnin jälkeen aluksi sähköpolkupyörien markkinoinnissa tarkoituksenaan tämän jälkeen käyttää tavaramerkkiä myös moottoroiduissa ’niche-ajoneuvoissa’.
- 44 Toisaalta ja joka tapauksessa on todettava, että SMHV:n hallinnollisista asiakirjoista ilmenee, että aikaisemman kansainvälisen tavaramerkin rekisteröinnissä, jonka kopio on väliintulijan mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen liitteenä ja joka perustuu aikaisempaan ranskalaiseen tavaramerkkiin, luetellaan sen kattamina tavaroina kaksi edellä mainittua luokkaan 12 kuuluvaa ryhmää. Lisäksi päinvastaisten näytön puuttuessa on katsottava, että valituslautakunnan toteamukset aikaisemman haltijan vilpillisestä mielestä liittyvät sekä hänen riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen ”ajoneuvoja” koskevaan osaan että ”maa-, ilma- ja vesikulkuneuvoja” koskevaan osaan.
- 45 Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 37 kohdassa, luettuna yhdessä päätöksen 1, 27 ja 28 kohdan kanssa, on selvää, että aikaisempi haltija on hakenut riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä vasta 5.12.2007 ja että hän on jättänyt hakemuksen siitä huolimatta, että hän on tiennyt väliintulijan aikaisempien tavaramerkkien SIMCA olemassaolosta vähintäänkin ”historiallisina” tavaramerkkeinä. Lisäksi sitä, että aikaisempi haltija ei ole hakenut aikaisemman ranskalaisen tai kansainvälisen tavaramerkin menettämistä, ei ole kiistetty, vaan kantaja väittää unionin yleisessä tuomioistuimessa pelkästään, että se itse tekisi tällaiset hakemukset tulevaisuudessa. Tietyistä kantajan tekemistä viittauksista toimenpiteisiin, joihin on jo ryhdytty tiettyjen väliintulijan aikaisempien tavaramerkkien mitättömäksi julistamiseksi – paitsi että kyseiset viittaukset perustuvat asiakirjoihin, joihin on vedottu ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa, ja ne on näin ollen jätettävä tutkimatta (ks. edellä 25–27 kohta) – on todettava, että joka tapauksessa kyseiset toimenpiteet koskevat vain numerolla 302008037708 rekisteröityä väliintulijan saksalaista tavaramerkkiä eikä aikaisempaa ranskalaista tai kansainvälistä tavaramerkkiä.
- 46 On lisäksi todettava, että toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta katsoi perustellusti riidanalaisen päätöksen 38 kohdassa muun muassa aikaisemman haltijan itsensä nimenomaisesti esittämiin todisteisiin viitaten, että hän tiesi varsin hyvin, että tavaramerkki SIMCA oli laajalti tunnettu ajoneuvoja varten. Kuten riidanalaisen päätöksen 25 kohdasta lisäksi ilmenee, valituslautakunta katsoi tavaramerkin olleen aikaisemmin hyvin laajalti tunnettu, ja vaikka sen maine on saattanut heiketä vuosien kuluessa, se oli edelleen laajalti tunnettu riidanalaisen päätöksen tekoajankohtana ”erityisesti niiden henkilöiden keskuudessa, jotka ovat olleet tekemisissä ’SIMCA’-nimisellä tavaramerkillä markkinoitujen ajoneuvojen kanssa”.
- 47 Tässä yhteydessä siitä tiedosta ja vaikutelmasta, joka aikaisemmalla haltijalla oli tavaramerkistä Simca, on aluksi todettava, että kuten aikaisemman haltijan intialaiselle yritykselle W. osoittamasta 15.6.2007 päiväystä kirjeestä (aikaisemman haltijan 26.12.2008 päivätyin, väliintulijan vastineeseen, jossa esitetään mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen perustelut, antaman vastauksen liite XIV) ilmenee, aikaisempi haltija etsi ”soveltuva” tavaramerkkiä, jota ei enää käytetty tai jota ei ollut rekisteröity ja joka ei näin ollen ollut oikeudellisesti suojattu. Aikaisempi haltija haki riidanalaisen



tavaramerkin rekisteröintiä vasta edellä mainittujen lausumien jälkeen, ja rekisteröitäväksi haettava tavaramerkki vastasi täysin aikaisempien kuviomerkkien sanaosaa. Aikaisemman haltijan 5.9.2007 päivätystä ja mainitulle intialaiselle yritykselle osoittamasta kirjeestä ilmenee myös, että aikaisempi haltija tiesi vuoteen 1983 saakka voimassa olleesta tavaramerkin SIMCA-1100 City-Laster aikaisemmasta rekisteröinnistä Saksassa ja SIMCA-merkkisten urheiluautojen menetyksestä ralliautoilussa 1970-luvulla.

- 48 Aikaisemman haltijan 17.3.2008 päivätystä ja väliintulijan johtokunnan puheenjohtajalle S:lle osoittamasta kirjeestä, josta, vaikka se oli laadittu riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen jälkeen, käyvät ilmi ne merkitykselliset seikat, joista voidaan päätellä syyt siihen, miksi aikaisempi haltija jätti kyseisen hakemuksen, ilmenee lisäksi, että aikaisempi haltija aikoi säilyttää ”suurenmoisen” tavaramerkin SIMCA jälkipolvia varten. Tässä samassa kirjeessä aikaisempi haltija viittasi nimenomaisesti myös ”tavaramerkin SIMCA poikkeukselliseen historiaan”. Nämä lausumat on luettava yhdessä kyseisen kirjeen johdanto-osan kanssa, jossa aikaisempi haltija korostaa autoalan tuntemustaan sekä erityistä ja pysyvää mieltymystään ranskalaisia autoja – erityisesti Peugeot- tai Citroën-merkkisiä autoja – kohtaan. Samassa yhteydessä aikaisempi haltija mainitsi nimenomaisesti tehneensä tutkimusta internetissä ja SMHV:ssa saadakseen tietää, oliko tavaramerkki SIMCA edelleen rekisteröity.
- 49 Kun otetaan huomioon myös aikaisemman haltijan tässä samassa kirjeessä esiin tuoma väite, jonka mukaan hän oli ostanut ”tammikuussa 2008 Ranskassa SIMCA Aronde 9 -merkkisen auton, joka sopi täydellisesti yhteen sen (yhteisön) tavaramerkin kanssa, jonka rekisteröintiä (hän) oli hakenut” kuukautta aikaisemmin, on todettava, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että aikaisempi haltija ”tiesi varsin hyvin, että tavaramerkki SIMCA oli laajalti tunnettu ajoneuvoja varten”. Edellä mainittujen seikkojen perusteella unionin yleinen tuomioistuin voi nimittäin todeta, että aikaisemman haltijan näkökulmasta kyseisen tavaramerkin katsottiin vähintäänkin säilyttäneen tietyn jäännösluonteisen tunnettuuden, mikä sitä paitsi selittää hänen kiinnostuksensa kyseistä tavaramerkkiä kohtaan nyt käsiteltävän asian olosuhteissa sekä hänen tarkoituksensa säilyttää se tuleville sukupolville.
- 50 Tätä toteamusta tukee kantajan kannekirjelmässä esittämä väite, jonka mukaan oli ”yleisesti tiedossa, ettei [väliintulija] ollut käyttänyt tavaramerkkiä SIMCA enää useisiin vuosikymmeneihin”. Tällainen väite nimittäin edellyttää, että itse tavaramerkin SIMCA olemassaolo ”historiallisena” tavaramerkkinä oli yleisesti tunnettu tosiseikka ainakin kohdeyleisön sen osan keskuudessa, joka koostuu henkilöistä, jotka tiesivät kyseisellä tavaramerkillä aikaisemmin markkinoituja ajoneuvoja.
- 51 Edellä esitettyä ei tee pätemättömäksi kantajan viittaus 2.8.2011 päivätyn ja SMHV:lle osoittaman oikeudenkäyntiä edeltäneen kirjeensä sisältöön, jossa väitetään, ettei edes asiantunteva yleisö enää muistaisi tavaramerkkiä SIMCA. Tässä yhteydessä on todettava, että tätä väitettä tukemaan esitetyt todisteet, jotka ovat kyseisen kirjeen liitteenä, sisältävät etenkin otteita tiettyjen, erityisesti käytettyjen autojen markkinoilla toimivien autokauppioiden internet-sivuista.
- 52 Siltä osin kuin on mahdollista tehdä tiettyjä johtopäätöksiä edellä mainituista internet-sivujen otteista, on todettava, että ne osoittavat korkeintaan, että tietyt myyjät eivät enää myyneet SIMCA-merkkisiä ajoneuvoja käytettyjen autojen markkinoilla. Näin ollen muiden yhtäpitävien todisteiden, kuten merkityksellisen yleisön keskuudessa tehtyjen mielipidetutkimusten, puuttuessa ei voida poissulkea sitä – kuten valituslautakunta toteaa riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa viitaten kyseisen päätöksen 5 kohdassa todisteisiin tavaramerkin SIMCA ”historiasta” – että tavaramerkillä saattoi edelleen olla jäännösluonteista tunnettuutta erityisesti merkityksellisen yleisön valituslautakunnan määrittelemän osan keskuudessa (ks. edellä 46 ja 50 kohta).
- 53 On lisättävä, että huolimatta joulukuussa 1989 päivätystä ja tavaramerkillä SIMCA 1000 valmistettujen autojen historiasta kertovasta saksalaisesta lehtiartikkelista, johon väliintulija vetosi SMHV:ssa käydyssä hallinnollisessa menettelyssä – erityisesti 29.3.2010 päivätystä ja riidanalaisen päätöksen 5 kohdassa mainitussa kirjeessään – johtopäätöstä siitä, että merkityksellisenä ajankohtana eli riidanalaisen

tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättöajankohtana väliintulijan aikaisemmillä tavaramerkeillä SIMCA oli tietty jäännösluonteinen tunnettuus, tukee aikaisemman haltijan 26.12.2008 päivätyssä ja SMHV:lle osoittamassa oikeudenkäyntiä edeltäneessä kirjeessä tekemä viittaus erään internet-sivun otteeseen, joka koskee ranskalaisten Francemobile -ajoneuvojen näyttelyä. Koska jopa kyseisen näyttelyn järjestäjä käytti mainossivustollaan näytteillä olleiden autonvalmistajien eri logoista tavaramerkin SIMCA logoa, ote voidaan katsoa lisäosoitukseksi siitä, että kyseinen tavaramerkki oli laajalti tunnettu, riippumatta siitä, vastasiko kyseinen logo täysin väliintulijalle rekisteröityä logoa.

- 54 Lisäksi on niin, että toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta ei myöskään tehnyt oikeudellista virhettä, kun se otti huomioon aikaisemman haltijan vilpillistä mieltä osoittavien seikkojen kokonaisvaltaisen arviointinsa puitteissa tosiseikkoja, jotka koskivat aikaisemman haltijan aikeita ja tavoitteita rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättämisaikana. Valituslautakuntaa ei voida moittia tässä yhteydessä siitä, että se analysoi aikaisemman haltijan toimien taustalla olevia ”todellisesta motiivista kertovia subjektiivisia” seikkoja erityisesti hänen kauppakumppaneilleen osoittamiensa kirjeiden ja rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättämisen jälkeen myös hänen väliintulijalle osoittamiensa kirjeidensä – jotka oli laadittu vastauksena väliintulijan kirjeisiin – valossa.
- 55 On nimittäin riittävää todeta, että edellä 19 kohdassa mainitusta, asiassa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli annetusta tuomiosta (38–42 kohta) ilmenee, että sen arvioimiseksi, oliko hakija vilpillisellä mielellä merkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättämisaikana, oli lisäksi otettava huomioon hakijan ”aikomus” estää kolmatta jatkamasta merkin käyttöä, minkä unionin tuomioistuin katsoi olleen sellainen subjektiivinen seikka, joka oli määriteltävä yksittäistapauksen objektiivisten olosuhteiden perusteella.
- 56 Kaikki edellä esitetty huomioon ottaen on todettava, että valituslautakunta voi perustellusti päätellä nyt käsiteltävän asian erityisolosuhteista, että aikaisempi haltija pyrki yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevalla hakemuksellaan todellisuudessa käyttämään hyväkseen vapaamatkustajana sitä, että väliintulijan rekisteröidyt tavaramerkit olivat laajalti tunnettuja, ja hyötymään siitä.
- 57 Kuten kantaja väittää ja kuten mitättömyysosasto alun perin korosti, asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 10 perustelukappaleesta ilmenee, että on perusteltua suojata yhteisön tavaramerkkejä ja kaikkia yhteisön tavaramerkkejä aikaisempia rekisteröityjä tavaramerkkejä niiltä vain, jos tavaramerkkejä käytetään tosiasiallisesti.
- 58 Samoin kantaja yhtäältä vetoaa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettuun ensimmäiseen neuvoston direktiiviin N:o 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s.1), tarkemmin ottaen sen 12 artiklaan, joka koskee ”menettämisperusteita” ja jota sovelletaan, luettuna yhdessä direktiivin 1 artiklan kanssa ”tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa tai joiden rekisteröimiseksi – on tehty hakemus jäsenvaltiossa taikka jotka on rekisteröity tai joiden rekisteröimiseksi on tehty hakemus Beneluxin teollis- ja tekijänoikeuksien virastoon tai joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa”. Toisaalta kantaja vetoaa Ranskan immateriaalioikeuslain (code de la propriété intellectuelle) L-714.5 §:än ja Saksan tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojasta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) 25 ja 49 §:än (BGBl. 1994 I, s. 3082; BGBl. 1995 I, s. 156 ja BGBl. 1996 I, p. 682), joissa myös säädetään kansallisella tasolla lähinnä siitä, millä edellytyksillä tavaramerkkioikeudet voidaan katsoa menetetyiksi tosiasiallisen käytön puutteen vuoksi erityisesti sellaisen henkilön, jota asia koskee, tuomioistuimessa esittämän vaatimuksen johdosta.
- 59 Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, että todetessaan aikaisemman haltijan olleen vilpillisellä mielellä valituslautakunta ei pitänyt merkityksellisenä pelkästään sitä seikkaa, josta muistutetaan riidanalaisen tuomion 37 kohdassa, että aikaisempi haltija oli hakenut riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä siitä huolimatta, että hän tiesi aikaisemmista tavaramerkeistä eikä hän ollut aikaisemmin ryhtynyt toimiin niiden menettämiseksi.

- 60 Kuten riidanalaisen päätöksen 38 kohdasta ilmenee, valituslautakunta otti nimittäin huomioon etenkin aikaisemman haltijan erityisen tavoitteen ”käyttää hyödykseen vapaamatkustajana (väliintulijan) tunnettujen, rekisteröityjen tavaramerkkien arvoa ja hyötyä (niiden) hyvästä maineesta – – käyttämällä tahallisesti merkkiä SIMCA lainvastaisesti”. Tämä lähestymistapa ei muodosta oikeudellista virhettä, koska – kuten edellä 19 kohdassa mainitussa asiassa Chocodafabriken Lindt & Sprüngli annetusta tuomiosta ilmenee – sitä, onko hakija ollut vilpillisellä mielellä asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki yksittäistapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Ensinnäkin, kuten on jo todettu (ks. edellä 39 kohta), näihin tekijöihin kuuluvat riidanalaisen tavaramerkin muodostavan sanan tai kirjainyhdistelmän alkuperä ja se, kuinka tätä sanaa tai kirjainyhdistelmää on aikaisemmin käytetty tavaramerkkinä elinkeinotoiminnassa, erityisesti kilpailevien yritysten toimesta, eli nyt käsiteltävässä asiassa ne riidattomat olosuhteet, joista ilmenee, että väliintulija tai tämän konserniin kuuluva yritys käyttivät tosiasiallisesti ja vähintäänkin ”historiallisesti” kirjainyhdistelmän SIMCA sisältävää tavaramerkkiä ennen kuin aikaisempi haltija käytti kyseistä kirjainyhdistelmää riidanalaisessa tavaramerkissä.
- 61 Toiseksi valituslautakunta on voinut perustellusti viitata siihen kaupalliseen logiikkaan, jonka perusteella aikaisempi haltija jätti hakemuksen kyseisen kirjainyhdistelmän rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi, kun otetaan huomioon, että aikaisempi haltija nimenomaisesti vetosi kauppakumppaniensa edessä logiikkaan, joka perustuu aikomukseen käyttää rekisteröinnin kattamiin tavaroihin mukautettua tavaramerkkiä, oli kyseessä sitten rekisteröimätön tavaramerkki tai tavaramerkki, joka on rekisteröity mutta joka on menettänyt oikeudellisen suojan erityisesti siksi, että sen haltija ei ole käyttänyt sitä tosiasiallisesti (ks. edellä 45 kohta ja sitä seuraavat kohdat). Lisäksi kantaja tuo esiin nämä samat perustelut kannekirjelmän 41 kohdassa ja korostaa, että nimenomaan se seikka, ettei aikaisempia tavaramerkkejä enää ollut käytetty pitkään aikaan, voitiin katsoa ”perusteeksi, joka kannusti (aikaisempaa haltijaa), joka tiesi tästä seikasta, jättämään tavaramerkkihakemuksen käyttäkkeen tavaramerkkiä omaksi edukseen”.
- 62 Näissä olosuhteissa ja koska ei ole osoitettu, että aikaisempi haltija oli markkinoinut ennen riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättämistä kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita merkityksellisellä markkinalla, ei ole mahdollista havaita toista kaupallista logiikkaa, joka olisi riippumaton siitä kaupallisesta logiikasta, jossa hyödynnetään viittausta väliintulijaan tai sen konserniin kuuluviin yrityksiin. Erityisesti on todettava, ettei kantaja voi väittää, että aikaisempi haltija pyrki kyseisellä hakemuksella estämään kolmansia yrityksiä käyttämästä hänen tavaramerkkiään ilman hänen lupaansa luoden asiakkaiden keskuudessa mielikuvan siitä, että ne jakelevat samoja tavaroita kuin aikaisempi haltija, tai että hän aikoi ainoastaan laajentaa riidanalaisen tavaramerkin suojaa rekisteröimällä sen.
- 63 Näissä olosuhteissa kantaja ei voi tukeutua pelkästään siihen, että aikaisempia tavaramerkkejä ei enää käytetty, kiistääkseen toteamuksen aikaisemman haltijan vilpillisestä mielestä rekisteröintijankohtana. Kuten on jo todettu, asian olosuhteet nimittäin osoittavat, että riidanalaisen merkin rekisteröintiä oli tahallisesti haettu, jotta luotaisiin miellelyhtymä aikaisempiin tavaramerkkeihin ja jotta voitaisiin hyötyä niiden maineesta automarkkinoilla, ja jopa kilpailla niiden kanssa, jos väliintulija käyttäisi niitä uudelleen tulevaisuudessa. Aikaisemman haltijan asiana ei ollut arvioida väliintulijan tulevia kaupallisia aikeita aikaisempien, säännöllisesti uudistettujen tavaramerkkien haltijana, eikä niitä koskevan mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen puuttuessa edes päätellä, että väliintulijalla ”ei ollut suojan arvoista haltijan asemaa”. Lisäksi ilman, että on tarpeen arvioida unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyn sen SMHV:n väitteen todenperäisyyttä, jonka mukaan automarkkinoilla on yleistä, että merkkejä, joita ei käytetä riittävän pitkään aikaan, käytetään uudelleen rajoitettuna erinä autoharrastajia varten, on lisäksi todettava, että päivälehdessä 2.9.2008 julkaistusta, ja Autohaus online -nimisen internet-sivuston uudelleen julkaisemasta artikkelista, jonka ote on aikaisemman haltijan 26.12.2008 päivätyin ja SMHV:lle osoittaman kirjeen liitteenä, ilmenee, että aikaisempi haltija sai tietää viimeistään kyseisenä päivänä – ilman, että tieto olisi saanut hänet luopumaan riidanalaisesta tavaramerkistä – siitä, että väliintulija aikoi käyttää ”Talbotin kaltaisia” tavaramerkkejä uudelleen

erityisesti halvoissa ajoneuvoissa seuraten artikkelin mukaan Renault-nimisen yrityksen esimerkkiä, joka herätti henkiin Dacia-merkkinsä. Näissä olosuhteissa ei voitu poissulkea väliintulijan tulevaa aikomusta käyttää uudelleen myös SIMCA-tavaramerkkiään.

- 64 Tätä päätelmää eivät tee pätemättömäksi kantajan erilaiset väitteet, jotka koskevat ”nauttimissaantoa tavaramerkkioikeudessa”.
- 65 Kuten kantajan väitteistä ilmenee, se kiistää sellaisen oikeudellisen periaatteen olemassaolon, jonka mukaan tavaramerkki, joka on jo rekisteröity mutta jonka ”suoja-aika on päättynyt”, ei voida rekisteröidä uudelleen sellaiselle kolmannelle, joka ei ole alkuperäinen haltija. Kantaja vetoaa tässä yhteydessä asetuksen N:o 207/2009 19 artiklaan ja johdanto-osan 11 perustelukappaleeseen.
- 66 Näin ollen on todettava, että nyt käsiteltävässä asiassa ei ole pohdittava pelkästään edellä mainittua kysymystä, vaan kuten edellä on jo korostettu, valituslautakunta otti huomioon aikaisemman haltijan vilpillistä mieltä arvioidessaan myös tosiseikkoja, jotka koskevat sitä, oliko aikaisemmillä tavaramerkeillä jäännösluonteista tunnettuutta, ja kaupallista logiikkaa, johon riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättäminen perustui, eli sitä, että aikaisempi haltija halusi hyötyä tällä tavoin kyseisistä tavaramerkeistä. Toisin kuin kantajan esittämässä arviossa, joka perustuu riidanalaisen päätöksen virheelliseen tulkintaan, valituslautakunta ei näin ollen ehdottanut edellisessä kohdassa esiin tuodun periaatteen noudattamista. Tämän vuoksi kantajan viittaukset asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan 11 perustelukappaleeseen ja 19 artiklaan ovat tehottomia, eivätkä ne liity konkreettisesti niihin ratkaiseviin seikkoihin, joiden perusteella valituslautakunta päätteli, että aikaisempi haltija toimi vilpillisellä mielellä, eli siihen, että aikaisempi haltija pyrki hyötymään aikaisempien tavaramerkkien jäännösluonteisesta tunnettuudesta.
- 67 Kantajan eri väitteistä, joiden mukaan ryhtyminen toimiin vastustettavia ja mahdollisesti mitättömäksi julistettavia aikaisempia tavaramerkkejä vastaan ei ollut vilpillistä mieltä koskevan oletaman kumoamisedellytys, on riittävää todeta, ettei valituslautakunta soveltanut tällaista edellytystä vaan – kuten edellä on jo todettu – analysoi kokonaisvaltaisesti kaikki asiaan liittyvät merkitykselliset seikat (ks. erityisesti riidanalaisen päätöksen 37–39 kohta, luettuina yhdessä kyseisen päätöksen 25 kohdan kanssa).
- 68 Lisäksi kantajan väitteistä, joiden mukaan on niin, että vaikka aikaisempia tavaramerkkejä ei voitu julistaa mitättömiksi, ne suojaisivat ”vain kuvio-osia tai kuvio- ja sanaosien yhdistelmää, kun taas riidanalainen tavaramerkki (oli) pelkkä sanamerkki, jonka suojan ulottuvuus oli erilainen”, ja näin ollen kantajan mukaan näiden tavaramerkkien ”suojan ulottuvuudet” oli erilaisia, on todettava, että valituslautakunnan perusteluista riidanalaisessa päätöksessä – erityisesti sen 25, 27 ja 38 kohdassa – ilmenee, että valituslautakunta katsoi, että aikaisempien tavaramerkkien jäännösluonteinen tunnettuus liittyi erityisesti sanaan ”simca” eli kyseisten kuviomerkkien ainoaan sanaosaan, joka oli otettu sellaisenaan riidanalaisen tavaramerkkiin. Lisäksi valituslautakunnan perusteluista ilmenee, että se katsoi aikaisempien tavaramerkkien inspiroineen aikaisemman haltijan yhteisön tavaramerkkiä, ja että tavoitteena oli käyttää vapaamatkustajana hyväksi niiden mainetta ja hyötyä siitä käyttämällä merkkiä Simca lainvastaisesti. Lisäksi vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että sanamerkin ja kuviomerkin samankaltaisuuden todentamiselle ei ole mitään estettä, koska näillä kahdella tavaramerkkityypillä on graafinen muoto, joka voi luoda visuaalisen vaikutelman (ks. asia T-109/11, Apollo Tyres v. SMHV – Endurance Technologies (ENDURANCE), tuomio 23.4.2013, 60 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 69 Tällaisessa tilanteessa ja koska aikaisempi haltija ei ollut esittänyt SMHV:ssa konkreettisia väitteitä sen tueksi, että kyseiset tavaramerkit olisivat niin erilaisia, etteivät ne aiheuta sekaannusvaaraa, vaan on ainoastaan yleisesti viitannut siihen, että aikaisemmat tavaramerkit olivat kuviomerkkejä, on todettava, ettei valituslautakunnalla ollut velvollisuutta selittää tarkemmin arvointiaan kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuudesta, sillä se on selittänyt riittävästi edellä mainittuja toteamuksiaan, jotka koskevat sitä, että kyseisille tavaramerkeille yhteisellä sanaosalla oli jäännösluonteista tunnettuutta.



- 70 Kantajan väitteistä, jotka koskevat sitä, että aikaisemman haltijan väliintulijalle tekemää ”tarjousta vahingonkorvauksesta” ei voida oikeuskäytännön mukaan (asia T-291/09, Carrols v. SMHV – Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), tuomio 1.2.2012) katsoa osoitukseksi vilpillisestä mielestä, ja sen väitteestä, jonka mukaan aikaisempi haltija eikä kantaja itse ollut ”lähestynyt [väliintulijaa] kiinnittääkseen tämän huomion kyseessä olevaan yhteisön tavaramerkkiin ja saadakseen rahallista hyötyä”, on korostettava – kuten kantaja itse toi esiin kannekirjelmässä – että vaikka valituslautakunta muistutti riidanalaisen päätöksen siinä osassa, jonka otsikko on ”riidattomat tosiseikat”, tietyistä seikoista, joita on pidetty ”ratkaisevina tosiseikkojen arvioinnin kannalta”, valituslautakunta ei kuitenkaan toistanut niitä kaikkia vilpillisen mielen olemassaoloa koskevassa osassa. Erityisesti on todettava, ettei valituslautakunta tehnyt tässä yhteydessä erityisiä johtopäätöksiä niistä riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa esittämistään toteamuksista, jotka koskevat ”tarjousta vahingonkorvauksesta”, jonka puitteissa aikaisempi haltija myönsi olevansa valmis, tietyin edellytyksin, luopumaan riidanalaisesta tavaramerkistä.
- 71 Kantajan edellä mainittu väite, jonka mukaan liiketoimea koskeva tarjous, joka koskee ehdotusta luopua tavaramerkistä korvausta vastaan, ei ole riittävä osoitus vilpillisestä mielestä, on näin ollen nyt kyseessä olevan asian olosuhteissa tehoton eikä sillä ole vaikutusta riidanalaisen päätöksen lainmukaisuuteen.
- 72 On lisättävä ylimääräisenä perusteluna, että vaikka edellä 70 kohdassa mainitussa asiassa Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL annettussa tuomiossa (61 ja 62 kohta) unionin yleinen tuomioistuin totesi, ettei yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjä ollut esittänyt sellaista näyttöä, minkä perusteella voitaisiin olettaa, että yhteisön tavaramerkin haltija ei voinut olla tietämättä niiden aikaisempien tavaramerkkien olemassaolosta, joihin väite hänen vilpillisestä mielestään perustui, nyt käsiteltävässä asiassa on sitä vastoin selvää, että aikaisempi haltija tiesi jo riidanalaisesta tavaramerkistä koskevan hakemuksen jättöajankohtana väliintulijan aikaisempien tavaramerkkien SIMCA olemassaolosta ja niiden aikaisemmasta käytöstä 1970-luvulla. Näissä olosuhteissa ehdotuksella luopua yhteisön tavaramerkistä vahingonkorvausta vastaan on erilainen ulottuvuus kuin ehdotuksella, joka oli tehty asiassa, joka johti edellä 70 kohdassa mainitussa asiassa Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL annettuun tuomioon, erityisesti siitä syystä, että aikaisempi haltija saattoi rekisteröintiä koskevan hakemuksensa jättämisaikajankohdasta lähtien odottaa – eikä pelkästään hypoteettisesti – saavansa väliintulijalta ehdotuksen taloudellisesta korvauksesta.
- 73 Lopuksi on hylättävä muut kantajan erityiset väitteet, joista mikään ei tee pätemättömäksi edellä mainittuja johtopäätöksiä.
- 74 Ensinnäkin pelkästään sitä, että aikaisempi haltija oli tosiasiasa markkinoinut yhteisön tavaramerkillä Simca varustettuja sähköpolkupyöriä ”vähintään – – vuodesta 2008 lähtien”, ei voida pitää merkityksellisenä, mikäli kyseinen seikka katsottaisiin toteennäytetyksi, koska – kuten riidanalaisen päätöksen 37–40 kohdasta ilmenee – valituslautakunnan johtopäätös aikaisemman haltijan vilpillisen mielen olemassaolosta ei perustunut siihen, ettei olisi todellista intressiä markkinoida kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita, vaan pikemminkin aikaisemman haltijan aikeisiin käyttää vapaamatkustajana hyväksi toiselle rekisteröidyn ja merkityksellisillä markkinoilla tunnetun tavaramerkin mainetta.
- 75 Toiseksi kantajan erilaisista viittauksista hallinnollisiin ja oikeudellisiin menettelyihin Saksassa on todettava, että valituslautakunta katsoi perustellusti, erityisesti riidanalaisen päätöksen 20 ja 21 kohdassa, että yhteisön tavaramerkkejä koskeva säännöstö muodostaa itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sen omien tavoitteiden ja sääntöjen kokonaisuudesta ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä (ks. vastaavasti asia T-150/04, Mülhens v. SMHV - Minoronzoni (TOSCA BLU), tuomio 11.7.2007, Kok., s. II-2353, 40 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Kyseisessä asiassa annettussa tuomiossa tarkoitettulla tavalla kansallisen elimen päätös ei sido SMHV:n elimiä tai unionin tuomioistuimia.



- 76 Oikeuskäytännöstä ilmenee kuitenkin myös, ettei mikään estä asianosaisia tai unionin yleistä tuomioistuinta käyttämästä unionin oikeutta tulkitessaan tukena unionin oikeuskäytäntöä tai kansallista tai kansainvälistä oikeuskäytäntöä (ks. vastaavasti 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.
- 77 Valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa tekemän sen lausuman merkityksellisyyden lisäksi, jonka mukaan valituslautakunta ei ole ollut tietoinen rinnakkaisessa menettelyssä Saksassa esitetyistä todisteista, jolloin Bundesgerichtshofin tuomio ei voi muodostaa ennakkotapausta, on nyt käsiteltävässä asiassa todettava, että aikaisemmillä tavaramerkeillä, joista toinen on ranskalainen ja toinen kansainvälinen tavaramerkki, joka on suojattu muun muassa useassa unionin jäsenvaltiossa, voi olla erilaisia menettelyllisiä vaikutuksia, yhtäältä saksalaista tavaramerkkiä koskevassa rinnakkaisessa menettelyssä ja toisaalta tässä menettelyssä, joka koskee yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta vilpillisen mielen johdosta ja jossa on pohdittava kysymystä siitä, onko aikaisemmallalla tavaramerkillä jäännösluonteista tunnettuutta.
- 78 Kolmanneksi kantaja väitti, että aikaisemman haltijan Citroën AG:n lukuun Kölnissä ja vuonna 2005 Peugeotin tytäryhtiön lukuun Bremenissä harjoittamalla itsenäisellä toiminnalla ei ollut mitään yhteyttä hänen yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä koskevaan hakemukseensa. Kantajan mukaan on erityisesti niin, että jos aikaisempi haltija oli hankkinut tietoja toimiessaan väliaikaisesti ohjelmistotoimittajana, hänellä ei nimenomaan olisi ollut tarvetta lisätutkimuksiin tehdäkseen ”vapaamatkustamista merkitseväksi väitetyt” tavaramerkkiä koskevan hakemuksen.
- 79 Tästä on riittävää todeta vastaavalla tavalla kuin edellä 70 ja 71 kohdassa, että riidanalaisen päätöksen rakenteesta ja sisällöstä ilmenee, ettei valituslautakunta tukeutunut aikaisemman haltijan tähän aikaisempaan yhteistyösuhteeseen väliintulijan tai tämän konserniin kuuluvan muun yrityksen kanssa, kun se totesi aikaisemman haltijan olleen vilpillisellä mielellä.
- 80 Lopuksi on hylättävä kantajan väitteet, jotka koskevat sitä, että riidanalainen päätös oli ”suhteettoman lyhyt” ja että siitä puuttuvat ”vähäisimmätkin oikeudelliset perustelut sekä kaikenlainen tavaramerkkioikeudellisten periaatteiden arviointi”, riippumatta siitä, pyritäänkö niillä osoittamaan valituslautakunnan virhe asian aineellisessa arvioinnissa vai perustelujen puutteellisuus.
- 81 Tästä on todettava ensinnäkin, että siltä osin kuin kantajan kohteena täten oli valituslautakunnan nyt käsiteltävässä asiassa tekemä aineellinen arviointi, unionin yleinen tuomioistuin on jo todennut kaikissa tässä tuomiossa esitetyissä perusteluissa, että riidanalainen päätös oli perusteltu. Tässä yhteydessä unionin yleinen tuomioistuin on ottanut huomioon sekä valituslautakunnassa esitetyt oikeudelliset seikat että ”tavaramerkkioikeudelliset periaatteet”.
- 82 Toiseksi on niin, että jos kantajan edellä mainitut väitteet on ymmärrettävä siten, että niillä pyritään osoittamaan riidanalaisen päätöksen väitetty perustelujen puutteellisuus, on riittävää todeta – kuten valituslautakunnan esittämistä edellä 9–22 kohdassa tiivistetyistä perusteluista käy ilmi – että valituslautakunta toi esiin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti selkeällä ja yksiselitteisellä tavalla päättelynsä, jotta kantajalle selviävät toimenpiteen perustelut ja hän voi tämän jälkeen puolustaa oikeuksiaan ja jotta unionin tuomioistuimet voivat valvoa kyseisen päätöksen lainmukaisuutta (ks. vastaavasti asia T-379/12, Electric Bike World v. SMHV – Brunswick (LIFECYCLE), tuomio 15.10.2013, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.
- 83 Kaiken edellä esitetyn perusteella on hylättävä kantajan ainoa kanneperuste ja kanne kokonaisuudessaan.

## Oikeudenkäyntikulut

- 84 Työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.
- 85 Koska kantaja on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**
- 2) **Simca Europe Ltd veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä toukokuuta 2014.

Allekirjoitukset