UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

21 päivänä maaliskuuta 2012 *

Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki FS — Hakijan vilpillinen mieli — Asetuksen (EY) N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta)

Asiassa T-227/09,

Feng Shen Technology Co. Ltd, kotipaikka Guieshan Township (Taiwan), edustajinaan asianajajat P. Rath ja W. Festl-Wietek,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

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

Jarosław Majtczak, kotipaikka Łódź (Puola), edustajanaan aluksi asianajaja J. Wyrwas, sittemmin asianajaja J. Radłowski,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 1.4.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 529/2008-4), joka liittyy Feng Shen Technology Co. Ltd:n ja Jarosław Majtczakin väliseen mitättömyysmenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit K. Jürimäe ja M. van der Woude (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies S. Spyropoulos,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.6.2009 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.11.2009 toimitetun SMHV:n vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.11.2009 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.4.2010 toimitetun kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 29.6.2010 toimitetun vastaajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 18.10.2011 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Feng Shen Technology Co. Ltd on taiwanilainen yhtiö, joka valmistaa ja myy erilaisia tuotteita, muun muassa vetoketjuja. Se on muun muassa useiden sellaisten taiwanilaisten tavaramerkkien haltija, jotka on rekisteröity muun muassa sellaisia tuotteita varten, jotka 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 26 ja vastaavat muun muassa kuvausta ”Vetoketjut”, ja jotka muodostuvat seuraavasta kuviomerkistä:



2 Vuonna 2000 kantaja on ryhtynyt liikesuhteeseen väliintulijana olevan Jarosław Majtczakin, joka harjoitti Puolassa liiketoimintaa liikenimellä ”P H U Berotex”, kanssa.

3 Kantajan kanssa käydyn sähköpostikirjeenvaihdon yhteydessä väliintulija on viitannut kantajan vetoketjuja esittelevään myyntiluetteloon. Kantajan lähettämät laskut, jotka liittyivät sen liikesuhteeseen väliintulijan kanssa, olivat aikaisemmilla taiwanilaisilla tavaramerkeillä ja ®-merkillä varustettuja.

4 Kantajan ja väliintulijan välinen liikesuhde on päättynyt tammikuussa 2005.

5 Kantaja on kääntynyt Puolan jakelua varten toisen jakelijan, vuonna 2004 perustetun Pik Foison sp. z o.o. -nimisen yhtiön, puoleen.

6 Väliintulija teki 7.6.2005 yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit 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 (asetus on korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

7 Tavaramerkki, joka rekisteröitiin 15.5.2006 numerolla 4431391 ja jota haettiin sellaisia tuotteita varten, jotka kuuluvat Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 26 ja vastaavat kuvausta ”Vetoketjut”, on seuraava kuviomerkki:



8 Puolan tulli takavarikoi 29.9.2006 ja 2.10.2006 väliintulijan pyynnöstä Pik Foisonilta eriä aikaisemmilla taiwanilaisilla tavaramerkeillä varustettuja vetoketjuja.

9 Kantaja esitti 17.10.2006 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) nojalla numerolla 4431391 rekisteröidyn tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen sillä perusteella, että väliintulija jätti tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä. Kantaja väitti muun muassa, että väliintulija tiesi kantajan käyttävän Euroopan unionissa vetoketjujen tavaramerkkinä merkkiä, joka muodostui isoista kirjaimista F ja S, ja että riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus on jätetty tämän käytön estämiseksi.

10 Mitättömyysosasto hylkäsi 24.1.2008 tekemällään päätöksellä mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen.

11 Kantaja valitti 25.3.2008 SMHV:ssä mitättömyysosaston päätöksestä.

12 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 1.4.2009 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se on ensinnäkin todennut, että vilpillisen mielen käsitettä ei ole oikeudellisesti määritelty ja että yleisesti ottaen kyse on hyvän liiketavan vastaisesta menettelystä.

13 Valituslautakunta on sen jälkeen arvioinut, että hakija voi olla vilpillisessä mielessä, kun se on ollut suorassa suhteessa kolmannen osapuolen kanssa ja on sen vuoksi tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättäessään tietoinen siitä, että kyseinen osapuoli käyttää vilpittömässä mielessä ja täysin laillisesti unionin alueen ulkopuolella samaa tavaramerkkiä samoja tuotteita tai palveluita varten. Tässä yhteydessä valituslautakunta on tarkentanut, että todistustaakka vilpillisestä mielestä kuuluu sille, joka vaatii yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista.

14 Valituslautakunta on katsonut, että kantaja ei ollut toimittanut asiassa todisteita tällaisesta vilpillisestä mielestä. Valituslautakunta on esittänyt tälle kuusi perustelua, jotka esitellään seuraavaksi.

15 Ensinnäkin aikaisemmat taiwanilaiset tavaramerkit ja riidanalainen tavaramerkki eivät ole ulkoasultaan samankaltaiset eikä kantaja ole näyttänyt, että se olisi käyttänyt aikaisempia taiwanilaisia tavaramerkkejä ennen kuin riidanalaista tavaramerkkiä koskeva hakemus oli tehty (riidanalaisen päätöksen 16 kohta).

16 Toiseksi kantaja on ainoastaan valmistanut vetoketjuja väliintulijalle tämän toimittamien laatuvaatimusten mukaisesti (riidanalaisen päätöksen 18 kohta).

17 Kolmanneksi väliintulija on itse alkanut vuonna 2000 markkinoida Puolassa riidanalaista tavaramerkkiä vastaavalla merkillä varustettuja vetoketjuja, kun se on liittänyt vetoketjuihin merkin, joka on sittemmin suojattu yhteisön tavaramerkkinä Puolassa (riidanalaisen päätöksen 19 ja 22 kohta).

18 Neljänneksi kantaja ei ole näyttänyt, että se olisi itse yrittänyt markkinoida unionissa vetoketjuja vuosien 2000 ja 2005 välisenä ajanjaksona (riidanalaisen päätöksen 20 kohta).

19 Viidenneksi kantaja ei ole osoittanut kiinnostusta suojata unionissa merkkiä, joka muodostuu isojen kirjainten ryhmästä ”FS”, ennen kuin riidanalaista tavaramerkkiä koskeva hakemus oli tehty (riidanalaisen päätöksen 22 kohta).

20 Kuudenneksi väliintulijalla ei ollut lakiin perustuvaa velvollisuutta ilmoittaa ennakolta kantajalle aikomuksestaan hakea riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä (riidanalaisen päätöksen 22 kohta).

21 Näillä perusteilla valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 24 perustelukohdassa, että väliintulija ei jättänyt tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemustaan vilpillisessä mielessä.

Oikeudenkäyntimenettely ja vaatimukset

22 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— julistaa riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

23 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa esitetyt asiakirjat

24 SMHV väitti suullisessa istunnossa, että tutkittavaksi ei voida ottaa sellaisia todisteita, jotka on esitetty ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa, eli asiakirjoja, jotka eivät kuuluneet SMHV:n asiakirja-aineistoon ja jotka kantaja ja väliintulija ovat liittäneet vastauskirjelmiinsä, lukuun ottamatta asiakirjoja, jotka on toimitettu vastauksena unionin yleisen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin.

25 Tästä on huomattava, että unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on valituslautakuntien päätösten laillisuuden valvonta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) tarkoitetulla 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 riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa (ks. asia T-162/08, Frag Comercio Internacional v. SMHV – Tinkerbell Modas (GREEN by missako), tuomio 11.11.2009, 17 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

26 Tästä seuraa, että niitä asiakirjoja, jotka kantaja ja väliintulija ovat esittäneet vastauskirjelmiensä liitteissä ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa, ei voida ottaa huomioon ja ne on näin ollen torjuttava.

Riidanalaisen päätöksen kumoamisvaatimus

27 Kantaja esittää yhden kanneperusteen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

28 Kantajan mukaan tavaramerkin hakija on vilpillisessä mielessä edellä mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla, kun hakijan tarkoituksena on tavaramerkin rekisteröimisellä ”omia” sellaiselle kolmannelle osapuolelle kuuluva tavaramerkki, jonka kanssa sillä on ollut sopimussuhde tai sopimusta edeltävä suhde. Kantaja toteaa edelleen, että väliintulijan menettely kokonaisuudessaan merkitsee tällaista vilpillistä mieltä. Kantaja korostaa muun muassa, että se oli käyttänyt aikaisempia taiwanilaisia tavaramerkkejä Euroopan unionissa vuodesta 2000 alkaen ja että väliintulija oli tietoinen tästä käytöstä.

29 SMHV:n mukaan ei ole näytetty, että riidanalaisen tavaramerkin rekisteröinnin ainoana tarkoituksena oli estää kantajaa tuomasta unioniin aikaisemmilla taiwanilaisilla tavaramerkeillä varustettuja tuotteita. Väliintulija on nimittäin tosiasiallisesti käyttänyt riidanalaista tavaramerkkiä omien tuotteidensa kaupallisen alkuperän tunnistamiseen.

30 Väliintulija kiistää, että se olisi ollut tietoinen aikaisemmista taiwanilaisia tavaramerkeistä, jotka koskevat vetoketjuja. Väliintulija väittää, että kantaja valmisti vetoketjuja niiden laatuvaatimusten mukaisesti, jotka väliintulija oli antanut sille. Väliintulija lisää, että se on luonut riidanalaisen tavaramerkin joulukuussa 1999 ja kehittänyt sitä Puolan markkinoilla vuodesta 2000 lähtien.

31 Ensinnäkin on muistettava, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva järjestelmä perustuu asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohtaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohta) kirjattuun periaatteeseen, jonka mukaan yksinoikeus myönnetään ensimmäiselle hakijalle. Tämän periaatteen mukaisesti tavaramerkki voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi vain siinä tapauksessa, että tätä ei estä aikaisempi tavaramerkki, joka voi olla muun muassa yhteisön tavaramerkki, jäsenvaltiossa tai Beneluxin teollisoikeuksien virastossa rekisteröity tavaramerkki, tavaramerkki, jonka kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa, tai tavaramerkki, joka on rekisteröity unionissa voimassa olevien kansainvälisten järjestelyjen mukaisesti. Sitä vastoin ainoastaan se, että kolmas osapuoli käyttää rekisteröimätöntä tavaramerkkiä, ei ole esteenä saman tai samankaltaisen tavaramerkin rekisteröimiselle yhteisön tavaramerkiksi samoja tai samankaltaisia tuotteita tai palveluita varten. Sama pätee lähtökohtaisesti myös siihen, että kolmas osapuoli käyttää tavaramerkkiä, joka on rekisteröity unionin ulkopuolella.

32 Tähän sääntöön vaikuttaa muun muassa asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohta, jonka mukaan yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi SMHV:lle tehdyn vaatimuksen tai loukkauskanteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella, jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä. Tähän perusteeseen vetoavan hakijan, joka vaatii tavaramerkin julistamista mitättömäksi, on näytettävä toteen ne olosuhteet, joiden perusteella voidaan päätellä, että yhteisön tavaramerkin haltija jätti kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.

33 Asiassa C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 11.6.2009 annetussa tuomiossa (Kok., s. I-4893; jäljempänä asiassa Lindt Goldhase annettu tuomio) yhteisöjen tuomioistuin on esittänyt useita tarkennuksia siihen, millä tavoin asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpillisen mielen käsitettä on tulkittava. Yhteisöjen tuomioistuin on näin ollen todennut kyseisen tuomion 53 kohdassa, että tässä säännöksessä tarkoitettua hakijan vilpillistä mieltä on arvioitava kokonaisuutena ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät seikat, ja etenkin

— se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan,

— hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja

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

34 Yhteisöjen tuomioistuin on samaten todennut edellä 33 kohdassa mainitussa asiassa Lindt Goldhase annetussa tuomiossa (44 kohta), että aikomus estää tuotteen markkinointi voi tietyissä olosuhteissa merkitä sitä, että hakija on vilpillisessä mielessä. Näin on etenkin silloin, kun myöhemmin ilmenee, että hakija on rekisteröinyt merkin yhteisön tavaramerkiksi aikomatta käyttää sitä eli yksinomaan estääkseen kolmannen pääsyn markkinoille.

35 Sitä vastoin edellä 33 kohdassa mainitusta asiassa Lindt Goldhase annetusta tuomiosta (48 ja 49 kohta) käy ilmi, että hakija voi myös pyrkiä oikeutettuun päämäärään yrittäessään vastata sellaisen kolmannen aikomuksiin, joka yrittää uutena tulokkaana markkinoilla hyötyä hakijan merkin maineesta.

36 Edellä 33 kohdassa mainitun asiassa Lindt Goldhase annetun tuomion muotoilusta käy kuitenkin ilmi, että edellä luetellut seikat ovat ainoastaan esimerkkejä niistä seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon sen arvioimisessa, jättikö rekisteröinnin hakija hakemuksensa mahdollisesti vilpillisessä mielessä.

37 Tässä tapauksessa valituslautakunta on esittänyt ne kuusi perustelua, jotka on esitelty edellä 14 kohdassa, joiden perusteella se on todennut, että väliintulija ei ollut vilpillisessä mielessä. Näitä perusteluja on tarkasteltava kantajan väitteiden nojalla.

38 Siten ensinnäkin riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa tehty päätelmä, jonka mukaan riidanalainen tavaramerkki eroaa selvästi aikaisemmista taiwanilaisista tavaramerkeistä, perustuu ainoastaan näiden kahden tavaramerkin graafisten ainesosien ulkoasun pintapuoliseen vertailuun.

39 Kuitenkin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kahden merkin samuutta tai samankaltaisuutta, johon viitataan edellä 33 kohdassa mainitussa asiassa Lindt Goldhase annetussa tuomiossa (53 kohta), on arvioitava näiden merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuuden perusteella. Arvioinnin on lisäksi perustuttava kyseisistä tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat (ks. asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

40 Näissä olosuhteissa valituslautakunta on tehnyt virheen, kun se on todennut, että riidanalainen tavaramerkki ja aikaisemmat taiwanilaiset tavaramerkit eivät ole samoja tai samankaltaisia, vaikka se ei ole arvioinut kaikkia merkityksellisiä seikkoja kokonaisuudessaan, ja erityisesti, vaikka se ei ole tutkinut näiden kahden tavaramerkin lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta. Käsiteltävässä asiassa tällainen arvio olisi pitänyt tehdä varsinkin, kun kantajan väittämällä tavalla se, että Puolan tulliviranomaiset ovat riidanalaisen tavaramerkin haltijan pyynnöstä takavarikoineet aikaisemmilla taiwanilaisilla tavaramerkeillä varustettuja tuotteita, viittaa siihen, että nämä kaksi tavaramerkkiä ovat tosiasiallisesti niin samankaltaiset, että niistä aiheutuu sekaantumisvaara.

41 Toiseksi kantaja kiistää valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 18 perustelukohdassa tekemän päätelmän, jonka mukaan kantaja ainoastaan valmisti vetoketjuja väliintulijan ohjeiden mukaisesti. Kantaja väittää, että se toimitti väliintulijalle aikaisemmilla taiwanilaisilla tavaramerkeillä varustettuja vetoketjuja, sellaisena kuin ne oli esitetty sen kaupallisessa myyntiluettelossa.

42 Tässä yhteydessä on todettava, että kantajan kannekirjelmänsä liitteessä toimittamaan myyntiluetteloon sisältyy tosiaan aikaisemmilla taiwanilaisilla tavaramerkeillä varustettuja vetoketjuja ja että väliintulija on 19.12.2000 päivätyssä kirjeessä viitannut kantajan myyntiluetteloon vetoketjujen tilaamiseksi.

43 Näissä olosuhteissa unionin yleinen tuomioistuin on pyytänyt väliintulijaa toimittamaan kaikki asiakirjat, jotka vahvistavat, että se on toimittanut kantajalle laatuvaatimuksia, joiden mukaisesti vetoketjut piti valmistaa. Väliintulija on vastannut kysymykseen toimittamalla joitakin laskuja ja viittaamalla asiakirja-aineistoon. Näihin asiakirjoihin ei kuitenkaan sisälly teknisiä tai kaupallisia laatuvaatimuksia. Niihin ei etenkään sisälly mitään sellaista, jonka perusteella näyttäisi siltä, että väliintulija olisi pyytänyt kantajaa merkitsemään riidanalaisen tavaramerkin vetoketjuihin.

44 Näin ollen on todettava, että valituslautakunnan päätelmä, jonka mukaan kantaja valmisti vetoketjuja väliintulijan ohjeiden mukaisesti, ei saa tukea asiakirja-aineistosta.

45 Kolmanneksi riidanalaisen päätöksen 19 ja 22 perustelukohdan mukaan väliintulija on alkanut vuonna 2000 markkinoida Puolassa riidanalaista tavaramerkkiä vastaavalla merkillä varustettuja vetoketjuja. Näin ollen väliintulija olisi se, joka on tehnyt kyseisen tavaramerkin tunnetuksi unionissa.

46 Kuten kantaja väittää, on kuitenkin niin, että asiakirjoissa ei ole mitään sellaista, jonka perusteella olisi mahdollista katsoa, että väliintulija olisi tosiasiallisesti käyttänyt riidanalaista tavaramerkkiä tuotteiden merkitsemiseen ennen rekisteröintiä koskevan hakemuksen tekemistä tai tämän jälkeen. SMHV on tarkentanut suullisessa istunnossa, että riidanalaisen päätöksen 19 perustelukohdassa tehty väite, joka koskee riidanalaisen tavaramerkin käyttämistä, on perustunut ainoastaan väliintulijan kertomaan eikä tosiasioita koskeviin objektiivisiin huomioihin.

47 Näin ollen valituslautakunnan riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallista käyttämistä koskeva päätelmä, joka kantajan mukaan ei ole perusteltu ja jolla on merkitystä väliintulijan aikomusten arvioimisen kannalta (ks. edellä 34 ja 35 kohta), ei saa tukea asiakirja-aineistosta.

48 Neljänneksi kantaja väittää, että riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa esitetyn vastaisesti se on myynyt vetoketjuja Puolassa vuosina 2000–2005. Tämän suhteen unionin yleinen tuomioistuin toteaa yhtäältä, että tätä kantajan väitettä tukevat sen toimittamat asiakirjat, ja toisaalta, että väitettä tukee myös väliintulijan tarkennus, jonka se on tehnyt unionin yleisen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen toimittamassaan vastauksessa ja jonka mukaan se oli päättänyt lopettaa liikesuhteen kantajan kanssa, koska kantaja oli alkanut kilpailla sen kanssa Puolan markkinoilla Pik Foisonin välityksellä. Tässä yhteydessä on unionin yleisen tuomioistuimen menettelyssä käynyt ilmi, että kantaja oli vuonna 2004 myynyt Pik Foisonille useita eriä aikaisemmilla taiwanilaisilla tavaramerkeillä varustettuja vetoketjuja.

49 Tästä seuraa, että valituslautakunnan päätelmä siitä, että kantaja ei ole myynyt unionissa vetoketjuja vuosina 2000–2005, on ristiriidassa asiakirja-aineiston kanssa. Päätelmällä on kuitenkin merkitystä kantajan ja väliintulijan unionissa tekemien kaupallisten ponnistelujen arvioinnissa ja näin ollen väliintulijan aikomuksen arvioinnissa.

50 Edellä esitetty huomioon ottaen on todettava, että valituslautakunnan kuudesta perustelusta neljä ei perustu merkityksellisten seikkojen kokonaisuuden arviointiin, jota on edellytetty edellä 33 kohdassa mainitussa asiassa Lindt Goldhase annetussa tuomiossa (53 kohta), eikä saa tukea asian asiakirjoista tai perustuu virheellisiin päätelmiin tosiseikoista.

51 Kahdesta jäljellä olevasta perustelusta on todettava, että ne eivät sellaisenaan riitä sen määrittämiseksi, jättikö väliintulija yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksensa vilpillisessä mielessä. Se, että kantaja ei ole osoittanut kiinnostusta aikaisempien taiwanilaisten tavaramerkkien suojaamiseen unionissa, ja se, että väliintulijalla ei ollut lakiin perustuvaa velvollisuutta ilmoittaa ennakolta kantajalle yhteisön tavaramerkkiä koskevasta hakemuksestaan, eivät nimittäin auta määrittämään, mikä väliintulijan aikomus oli hakemuksen tekohetkellä.

52 Näin ollen valituslautakunta ei voinut perustellusti päätellä, että väliintulija ei ollut vilpillisessä mielessä, ja hylätä näillä perusteilla kantajan tekemää mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta.

53 Kanneperuste on siis hyväksyttävä ja riidanalainen päätös on kumottava.

Riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus

54 Aluksi on huomautettava, että kun kantaja on pyytänyt unionin yleistä tuomioistuinta julistamaan riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi, se on tehnyt asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 3 kohtaan perustuvan päätöksen muuttamista koskevan pyynnön, jonka tarkoitus on, että unionin yleinen tuomioistuin tekee sen päätöksen, joka valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä (ks. vastaavasti asia T-190/04, Freixenet v. SMHV (Hiotun valkoisen pullon muoto), tuomio 4.10.2006, 16 ja 17 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Näin ollen tämä pyyntö voidaan ottaa tutkittavaksi, toisin kuin SMHV väittää.

55 Kuitenkin on muistutettava, että päätösten muuttamista koskeva toimivalta ei anna unionin yleiselle tuomioistuimelle oikeutta korvata valituslautakunnan arviointia omalla arvioinnillaan eikä myöskään oikeutta arvioida sellaisia seikkoja, joista valituslautakunta ei ole lausunut. Päätöksen muuttamista koskevan toimivallan käytön on näin ollen lähtökohtaisesti rajoituttava tilanteisiin, joissa unionin yleinen tuomioistuin valituslautakunnan arvioinnin tutkittuaan voi määrittää selvittämiensä tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen perusteella, minkälainen päätös valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä (asia C-263/09 P, Edwin v. SMHV, tuomio 5.7.2011, Kok., s. I-5853, 72 kohta).

56 Käsiteltävässä asiassa riidanalaisessa päätöksessä näytetyt seikat eivät mahdollista sen määrittämistä, minkälainen päätös valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä. Vaikka nämä seikat eivät nimittäin oikeutakaan päätelmää, jonka mukaan väliintulija ei ollut vilpillisessä mielessä, kuten edellä kumoamisvaatimuksen käsittelyn yhteydessä on todettu, ne eivät myöskään sellaisenaan oikeuta vastakkaista päätelmää.

57 Näissä olosuhteissa kantajan tekemä päätöksen muuttamista koskeva vaatimus, jossa pyydetään unionin yleistä tuomioistuinta julistamaan riidanalainen tavaramerkki mitättömäksi, on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

58 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on hävinnyt asian ja koska kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujen korvaamista, SMHV on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

59 Työjärjestyksen 87 artiklan 4 kohdan kolmannen alakohdan mukaan unionin yleinen tuomioistuin voi määrätä, että väliintulijan on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan. Käsiteltävässä asiassa väliintulija vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 1.4.2009 tekemä päätös (asia R 529/2008-4) kumotaan.

2) SMHV vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Feng Shen Technology Co. Ltd:n oikeudenkäyntikulut.

3) Jarosław Majtczak vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Julistettiin Luxemburgissa 21 päivänä maaliskuuta 2012.

Allekirjoitukset