UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

11 päivänä heinäkuuta 2013*

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

Asiassa T-321/10,

SA.PAR. Srl, kotipaikka Rooma (Italia), edustajinaan asianajajat A. Masetti Zannini de Concina, M. Bussoletti ja G. Petrocchi,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään G. Mannucci ja P. Bullock,

vastaajana,

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

Salini Costruttori SpA, kotipaikka Rooma, edustajinaan asianajajat C. Bellomunno ja S. Troilo,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 21.4.2010 tekemästä päätöksestä (asia R 219/2009-1), joka koskee Salini Costruttori SpA:n ja SA.PAR. Srl:n välistä mitättömyysmenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Kanninen sekä tuomarit S. Soldevila Fragoso ja G. Berardis (esittelevä tuomari),

kirjaaja: johtava hallintovirkamies J. Palacio González,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.8.2010 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.11.2010 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 15.11.2010 jätetyn väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon 19.4.2013 pidetyssä istunnossa esitetyn,

* Oikeudenkäyntikieli: italia.

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja SA.PAR. Srl teki 12.5.2004 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen 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 GRUPPO SALINI.

3 Tavarat ja palvelut, 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 luokkiin 36, 37 ja 42, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— luokka 36: Vakuutustoiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat;

— luokka 37: Rakennusten rakentaminen; huolto ja korjaus; asennuspalvelut;

— luokka 42: Tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analysointi- ja tutkimuspalvelut; tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen; oikeudelliset palvelut.

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 14.2.2005 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 7/2005. Tavaramerkki rekisteröitiin 12.9.2005 numerolla 3831161.

5 Väliintulija Salini Costruttori SpA teki 5.10.2007 SMHV:lle vaatimuksen kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta kaikkien niiden palvelujen osalta, joille se on rekisteröity. Mitättömyysperusteet, joihin vedottiin vaatimuksen tueksi, ovat ne, jotka mainitaan ensinnäkin 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), toiseksi asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan b alakohta), luettuna yhdessä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta) kanssa, ja kolmanneksi asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohta), luettuna yhdessä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta) kanssa. Väliintulija vetosi tämän vaatimuksensa tueksi merkkiin SALINI, joka on käytössä Italiassa ja joka on laajalti tunnettu kuvattaessa seuraavia palveluja: ”kiinteistöasiat, rakennusten rakentaminen; huolto ja korjaus; asennuspalvelut, suunnittelu”.

6 Mitättömyysosasto hylkäsi 17.12.2008 tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen kokonaisuudessaan. Erityisesti siltä osin kuin vaatimus perustui asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, mitättömyysosasto totesi, että väliintulijan esittämä aineisto ei riittänyt osoittamaan sanamerkin SALINI ”aikaisempaa käyttöä”. Siltä osin kuin vaatimus perustui asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, mitättömyysosasto katsoi, että väliintulija oli esittänyt tämän perusteen tueksi saman

aineiston kuin edellisen perusteen tueksi ja totesi, että väliintulijan merkki ei ylittänyt tavaramerkiltä vaadittavaa vähimmäistunnistettavuutta. Siltä osin kuin vaatimus perustui saman asetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, mitättömyysosasto totesi lopuksi, ettei väliintulija ollut kyennyt esittämään näyttöä kantajan vilpillisestä mielestä.

7 Väliintulija teki 9.2.2009 SMHV:ssa valituksen mitättömyysosaston päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) nojalla.

8 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hyväksyi 21.4.2010 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) valituksen, kumosi mitättömyysosaston päätöksen ja julisti kyseisen tavaramerkin mitättömäksi.

9 Valituslautakunta katsoi ensinnäkin, että käsiteltävässä asiassa oli kyse suuret maa- ja vesirakennustyöt kattavasta yritystoiminnasta, ja näin ollen mitättömyysosasto oli todennut virheellisesti, että väliintulijan esittämä näyttö ei riittänyt osoittamaan käyttöä, joka oli tehnyt SALINI-merkin Italiassa yleisesti tunnetuksi. Valituslautakunnan mukaan näiden palvelujen kohdeyleisö koostuu rakennuttajista eli julkisista tai yksityisistä tarjouspyyntömenettelyjen asiakkaista. Niinpä jo töiden suorittaminen itsessään osoittaa sen, että väliintulijan merkki on esitelty tälle yleisölle. Väliintulijan asiassa toimittamat asiakirjat, mukaan lukien valituslautakunnassa esitetyt ja tämän tutkittavaksi ottamat asiakirjat, osoittavat valituslautakunnan mukaan riittävällä tavalla sen, että väliintulija on käyttänyt sukunimeä ”Salini” tavaramerkkinä yritystoiminnassaan ja että tavaramerkki on Italiassa yleisesti tunnettu teollisoikeuksien suojelemisesta 20.3.1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, 6 bis artiklassa tarkoitetulla tavalla. Valituslautakunta katsoi kuitenkin, että näyttö osoitti merkin käytön ainoastaan väitettyjen palvelujen tietyltä osalta, sillä käyttöä ei näytetty toteen seuraavien palvelujen osalta: ”vakuutustoiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat”.

10 Toiseksi aikaisemman merkin SALINI – yksin tai yhdessä termin ”costruttori” kanssa – ja yhteisön riidanalaisen tavaramerkin GRUPPO SALINIn välisestä sekaannusvaarasta valituslautakunta katsoi, että yhteinen osatekijä ”salini” oli hallitseva osatekijä ja termit ”gruppo” ja ”costruttori” kuvailevia ja yleisiä osatekijöitä, ja totesi, että riidanalaisten merkkien välillä oli olemassa sekaannusvaara kohdeyleisön keskuudessa, mikäli niitä käytettiin kuvaamaan samanlaisia tai samankaltaisia palveluja ja toimintoja erityisesti siltä osin kuin on kyse luokkaan 37 kuuluvista palveluista ”rakennusten rakentaminen; huolto ja korjaus; asennuspalvelut” ja luokkaan 42 kuuluvista palveluista ”tieteelliset ja teknologiset palvelut sekä niihin liittyvä tutkimus ja suunnittelu; teolliset analysointi- ja tutkimuspalvelut”. Sitä vastoin valituslautakunta sulki pois sekaannusvaaran mahdollisuuden luokkaan 36 kuuluvien seuraavien palvelujen osalta: ”vakuutustoiminta, rahatalousasiat, raha-asiat, kiinteistöasiat” sekä niin ikään luokkaan 42 kuuluvien seuraavien palvelujen osalta: ”tietokonelaitteistojen ja -ohjelmistojen suunnittelu ja kehittäminen ja oikeudelliset palvelut”.

11 Kolmanneksi valituslautakunta täsmensi, että tavaramerkin hakijan voitiin katsoa olleen vilpillisessä mielessä, jos se oli tehnyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen ollen tietoinen siitä, että se on aiheuttanut vahinkoa kolmannelle ja että tämä vahinko aiheutui moraalisesti ja kaupallisesti moitittavasta menettelystä, ja katsoi, että väliintulija oli nyt käsiteltävässä asiassa esittänyt näytön tällaisesta kantajan vilpillisestä mielestä. Valituslautakunnan mukaan vilpillinen mieli oli osoitettu erityisesti sillä, että tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen tekemispäivänä

— kantajalla oli huomattava osuus väliintulijan osakepääomasta ja kantajan hallituksen jäsenet olivat väliintulijan hallintoneuvoston jäseniä

— kantaja ei näin ollen voinut olla tietämättä merkin SALINI olemassaolosta ja siitä, että väliintulija käytti sitä, ja siis siitä, että kantaja loukkasi väliintulijan oikeuksia

— väliintulijan ja kantajan välillä oli vireillä oikeusriita, mikä vahvistaa kantajan aikomuksen käyttää oikeudenvastaisesti hyväksi aikaisempaa merkkiä koskevia väliintulijan oikeuksia.

Asianosaisten vaatimukset

12 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien valituslautakuntamenettelyssä aiheutuneet kulut.

13 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

14 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdan c alakohdan kanssa, kyseisen asetuksen 53 artiklan 1 kohdan a alakohdan luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 2 kohdan b alakohdan kanssa ja kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Kantaja vetoaa näiden kanneperusteiden yhteydessä kyseisten säännösten rikkomisen lisäksi puutteellisiin perusteluihin.

15 Unionin yleinen tuomioistuin käsittelee aluksi kolmannen kanneperusteen, jossa kantaja väittää, että valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että kantaja teki vilpillisessä mielessä SMHV:lle hakemuksen riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi. Valituslautakunta on kantajan mukaan perustanut päätöksensä kantajan vilpillisestä mielestä yksinomaan kantajan johdon ja väliintulijan johdon välisiin suhteisiin sekä kantajan ja väliintulijan Italian tuomioistuimessa vireillä olevan oikeusriidan sisältöön, eikä kantajan väliintulijalle väitetysti aiheuttaman vahingon toteamista ole perusteltu tai tästä esitetty näyttöä.

16 SMHV ja väliintulija kiistävät kantajan perustelut.

17 Aluksi on huomautettava, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva rekisteröintijärjestelmä perustuu asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdassa säädettyyn ”ensimmäisen hakijan” periaatteeseen. Tämän periaatteen mukaisesti tavaramerkki voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi vain siinä tapauksessa, että tätä ei estä aikaisempi tavaramerkki, olipa kyseessä yhteisön tavaramerkki, jäsenvaltiossa tai Beneluxin teollisoikeuksien virastossa rekisteröity tavaramerkki, tavaramerkki, jonka kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa, tai tavaramerkki, jonka kansainvälinen rekisteröinti on voimassa unionissa. Sitä vastoin – tämän rajoittamatta asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan mahdollista soveltamista – 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 (asia T-33/11, Peeters Landbouwmachines v. SMHV, – Fors MW (BIGAB), tuomio 14.2.2012, 16 kohta ja asia T-227/09, Feng Shen Technology v. SMHV – Majtczak (FS), tuomio 21.3.2012, 31 kohta).

18 Tämän periaatteen soveltamiseen vaikuttaa erityisesti asetuksen N:o 207/2009 52 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 (ks. edellä 17 kohdassa mainittu asia BIGAB, tuomion 17 kohta ja edellä 17 kohdassa mainittu asia FS, tuomion 32 kohta).

19 Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpittömän mielen käsitettä ei, kuten julkisasiamies Sharpston on asiassa C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomio 11.6.2009 (Kok., s. I-4893, I- 4896; jäljempänä asia Lindt Goldhase) antamassaan ratkaisuehdotuksessa todennut, ole määritelty, rajattu tai edes kuvailtu millään tavoin unionin lainsäädännössä.

20 Tästä on todettava, että edellä 19 kohdassa mainitussa asiassa Lindt Goldhase annetussa tuomiossa unionin tuomioistuin, jolle esitettiin ennakkoratkaisukysymys, on esittänyt useita täsmennyksiä siitä, miten vilpillisen mielen käsitettä, sellaisena kuin siitä on säädetty asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, on tulkittava.

21 Unionin tuomioistuimen mukaan arvioitaessa sitä, onko hakija vilpillisessä mielessä, on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemus merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi, ja etenkin ensinnäkin 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, toiseksi hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja kolmanneksi sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on (edellä 19 kohdassa mainittu asia Lindt Goldhase, tuomion 53 kohta).

22 Unionin tuomioistuimen kyseisen tuomion muotoilusta käy kuitenkin ilmi, että kohdassa luetellut tekijät ovat vain esimerkkejä sellaisista seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon, kun arvioidaan tavaramerkin hakijan mahdollista vilpillistä mieltä hakemusta jätettäessä (edellä 17 kohdassa mainittu asia BIGAB, tuomion 20 kohta ja asia T-136/11, pelicantravel.com v. SMHV – Pelikan (Pelikan), tuomio 13.12.2012, 26 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

23 Näin ollen on katsottava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös kaupallinen logiikka, johon sisältyy hakemus merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi (edellä 17 kohdassa mainittu asia BIGAB, tuomion 21 kohta), sekä kyseistä rekisteröintihakemusta koskevien tapahtumien aikajärjestys (ks. vastaavasti ja analogisesti asia C-569/08, Internetportal und Marketing, tuomio 3.6.2010, Kok., s. I-4871, 52 kohta).

24 Erityisesti edeltävien toteamusten, sikäli kuin niitä sovelletaan käsiteltävässä asiassa, valossa on tutkittava riidanalaisen päätöksen laillisuus siltä osin kuin valituslautakunta on todennut kantajan olleen vilpillisessä mielessä jättäessään riidanalaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen.

25 Nyt käsiteltävässä asiassa asiakirja-aineistosta käy ilmi, että ei voida perustellusti kiistää sitä, että kantaja ei voinut olla tietämättä tai suorastaan tiesi, että väliintulija oli käyttänyt pitkään sekä Italiassa että ulkomailla merkkiä SALINI yksin tai yhdessä termin ”costruttori” kanssa rakennusalalla ja suurten julkisten infrastruktuurihankkeiden, rakennusten rakentamisen sekä maanrakennustöiden suunnittelupalvelujen alalla. Tästä on todettava SMHV:n tavoin, että tietoa, joka kantajalla oli väliintulijan kaupallisesta tilanteesta ja yhtiön tilasta mukaan lukien se seikka, että tavaramerkkihakemuksen tekemisen aikoihin väliintulija laajensi suuresti toimintaansa ja vahvisti sekä mainettaan että markkinaosuuttaan Italiassa ja ulkomailla, kuten riidanalaisen päätöksen 31 ja 35 kohdasta erityisesti käy ilmi, on voitu pitää erityistietona, joka oli henkilöillä, jotka paitsi kuuluivat

Salinin s aivan kuten väliintulijan yhtiökumppanit omistivat myös enemmistöosuuden väliintulijan osakepääomasta tai osallistuivat väliintulijan toimintaan olemalla jäseniä sen hallintoelimissä, kuten todetaan myös riidanalaisen päätöksen 70–72 kohdassa. Lisäksi on todettava, että kun otetaan huomioon kantajan yhtiökumppaneiden korkeat asemat väliintulijan johtoportaassa tai niiden jäsenyys väliintulijan hallintoneuvostossa, ne ovat olleet asemassa, jossa ne ovat voineet vaikuttaa väliintulijan valintoihin mukaan lukien väliintulijan kauan käytössä olleen merkin mahdollinen rekisteröinti. Tältä osin SMHV:ssä käydyn hallinnollisen menettelyn asiakirjoista käy ilmi, että yksi kyseisistä yhtiökumppaneista, F. S. S., toimi vuosina 2000–2003 väliintulijan hallintoneuvoston puheenjohtajana.

26 Tavaramerkin hakijalla oleva tällainen tieto ei – vaikka se olisikin erityinen, kuten kantajalla nyt käsiteltävässä asiassa oleva tieto – ei sinällään riitä osoittamaan viimeksi mainitun vilpillistä mieltä. On nimittäin otettava huomioon myös hakijan aikomus rekisteröintihakemusta jätettäessä (edellä 19 kohdassa mainittu asia Lindt Goldhase, tuomion 40 ja 41 kohta).

27 Vaikka tämä aikomus on tietenkin subjektiivinen seikka, se on kuitenkin määritettävä kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden perusteella (edellä 19 kohdassa mainittu asia Lindt Goldhase, tuomion 42 kohta.

28 Näin ollen, kuten SMHV toteaa, tavaramerkin hakijan mahdollisen vilpillisen mielen arvioimiseksi on tutkittava hakijan aikomus sellaisena kuin se voidaan päätellä seuraavien seikkojen perusteella: objektiiviset olosuhteet ja hakijan todelliset teot, hakijan toimenkuva tai asema, ne tiedot, jotka hakijalla oli aikaisemman merkin käytöstä, hakijalla mitättömyysvaatimuksen esittäjän kanssa oleva sopimusperusteinen, sopimusta edeltävä tai sen jälkeinen suhde, vastavuoroiset velvoitteet mukaan lukien mitättömyysvaatimuksen esittäjäyhtiön hallituksen jäsenenä tai johtotehtävissä aiemmin tai edelleen toimimisesta seuraava lojaalisuus- ja rehellisyysvelvoite, ja yleisemmin kaikki tavaramerkin hakijaa koskeneet objektiiviset eturistiriitatilanteet.

29 Riidanalaisesta päätöksestä käy ilmi, että toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta ei ole vain tyytynyt ottamaan huomioon tietoa, joka kantajalla oli väliintulijan merkin käyttämisestä sillä perusteella, että kantajalla oli väliintulijan osakkeenomistajana etuoikeutettu asema, mitä kantaja ei sitä paitsi kiistä, vaan on myös todennut kantajan vilpillisen mielen sellaisten objektiivisten olosuhteiden perusteella, jotka ovat selventäneet kantajan tai sen johdon aikomuksia.

30 Ensinnäkin on todettava, kuten oikeuskäytännössä on huomautettu, että riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimiseen johtaneiden tapahtumien aikajärjestys voi myös olla vilpillisen mielen arvioinnin kannalta merkityksellinen seikka (ks. vastaavasti ja analogisesti edellä 23 kohdassa mainittu asia Internetportal und Marketing, tuomion 52 kohta). Nyt käsiteltävässä asiassa sitä, että kantaja on hakenut riidanalaisen tavaramerkin, jonka aikaisempaa käyttöä ei ole näytetty toteen, rekisteröimistä vain joitakin kuukausia sen jälkeen, kun kantajan ja väliintulijan välinen, väliintulijan sisäistä tasapainoa horjuttava oikeusriita alkoi, on syytä tarkastella yksityiskohtaisemmin kantajan mahdollisen vilpillisen mielen arvioimiseksi, kuten valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 74 kohdassa perustellusti todennut. Lisäksi asiakirja-aineistosta käy ilmi, että väliintulijan liikevaihto ja maine kasvoivat huomattavasti rekisteröintihakemuksen jättämistä edeltävänä aikana niin, että väliintulija oli yksi suurimmista toimijoista Italian rakennustekniikka-alalla, kuten riidanalaisen päätöksen 31 kohdasta käy ilmi. Niinpä kantaja ei väliintulijan osakepääoman huomattavan osuuden omistajana voinut olla tietämätön vahingon vaarasta, jonka se aiheutti väliintulijalle rekisteröidessään nimiinsä sukunimen sisältävän merkin, jonka merkitys oli melkein samanlainen kuin väliintulijan, joka oli tuolloin voimakkaasti kasvanut asianomaisissa piireissä, kauan käyttämä merkki.

31 Toiseksi se, että kantaja tiesi tai väitti tietävänsä, että väliintulija ei ollut kiinnostunut sukunimen SALINI sisältävän merkin rekisteröimisestä, on edellä kuvattuun erityiseen asiayhteyteen nähden kärjistänyt kantajan ja väliintulijan välistä mahdollista eturistiriitaa. Ei nimittäin voida sulkea pois – eikä yhdenkään kantajan esittämän seikan perusteella sivuuttaa – sitä mahdollisuutta, että väliintulija oli päättänyt jättää merkin rekisteröimättä, koska sen tarjoamien palvelujen kohdeyleisö oli erityinen

tai koska jopa kaikkien Salinin suvun jäsenten välillä oli väitetysti hiljainen sopimus, jonka olemassaoloon kantaja on vedonnut, sukunimen käyttämisestä kaikkien jäsenten toiminnassa ja koska väliintulija katsoi kuitenkin samalla, että tämä erottamiskykyinen merkki oli saavuttanut oikeudellisen suojan ja tunnettuuden sen rekisteröimisestä riippumatta. Näin ollen valituslautakunta katsoi perustellusti riidanalaisen päätöksen 71 kohdassa, että se, että kantaja toimi omissa nimissään eikä väliintulijan nimissä, oli osoitus kantajan vilpillisestä mielestä, kun otetaan huomioon sen huomattava omistus väliintulijan osakepääomasta.

32 Kolmanneksi myös haetun tavaramerkin luonteella voi olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko menettely tapahtunut vilpillisessä mielessä (ks. vastaavasti edellä 19 kohdassa mainittu asia Lindt Goldhase, tuomion 50 kohta). Tästä on todettava, että sellaisen sanamerkin rekisteröimisen hakeminen, joka muodostuu vain sukunimestä ”Salini” yhdistettynä termiin ”gruppo”, jolla perinteisesti ilmaistaan samalla nimellä toimivien yritysten kokonaisuus, ei ensinnäkään ole minkään kaupallisen toimintamallin mukaista vaan se on myös omiaan vahvistamaan epäilyn aikomuksesta käyttää hyväksi väliintulijan tavaramerkkioikeuksia; väliintulija oli emoyhtiö konsernissa, johon kuului rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä useita yhtiöitä, ja se on ollut ainoa, jolla on ollut oikeus käyttää tarvittaessa ilmaisua ”gruppo salini”, kuten riidanalaisen päätöksen 70 ja 71 kohdassa kuvatusta valituslautakunnan arviosta käy ilmi. SMHV:ssä käydyn hallinnollisen menettelyn asiakirjoista ilmenee lisäksi, että tähän ilmaisuun on viitattu erityisesti väliintulijan hallintoneuvoston vuonna 2003 hyväksymissä eettisissä säännöissä, jotka on siis hyväksytty ennen riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemusta. Erityisesti näiden sääntöjen 2 kohdassa, jossa määritellään sääntöjen soveltamisala, on todettu, että ”säännöt on laadittu koskemaan Gruppo Salinia kokonaisuudessaan” ja että ”Gruppo Salini tarkoittaa Salini Vostruttori SpA:ta ja kaikkia tämän omistuksessa olevia yhtiöitä”. Kantaja ei siis voi väittää olleensa tietämätön näistä eettisistä säännöistä ja niissä esiintyvän ilmaisun ”gruppo salini” määritelmästä jättäessään tavaramerkkihakemuksen.

33 Lisäksi on todettava, että arvioitaessa tavaramerkin hakijan vilpillistä mieltä on lopuksi mahdollista ottaa huomioon se, miten tunnettu merkki oli sillä hetkellä, kun hakemus sen rekisteröimiseksi tavaramerkiksi jätettiin, koska sillä, miten tunnettu merkki on, voitaisiin näet perustella hakijan intressi varmistaa se, että sen merkki saa laajempaa oikeudellista suojaa (edellä 19 kohdassa mainittu asia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomion 51 ja 52 kohta). Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, että asiakirja-aineistosta ei käy ilmi, että riidanalaista tavaramerkkiä käytettiin rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä, mutta on näytetty toteen se, että väliintulijan merkkiä oli käytetty useiden vuosikymmenien ajan ja että väliintulijan toiminta oli viime vuosina huomattavasti laajentunut Italiassa, mikä on lisännyt sen tunnettuutta kohdeyleisön keskuudessa.

34 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunnan arvio, jonka mukaan kantaja on ollut vilpillisessä mielessä tavaramerkin rekisteröintihakemusta jätettäessä, on vahvistettava. Tätä päätelmää ei voida kyseenalaistaa yhdelläkään kantajan esittämällä väitteellä.

35 Ensinnäkin se edellä 31 kohdassa mainittu seikka, että väliintulija ei ole osoittanut kiinnostusta aikaisemman merkin suojaamiseksi Euroopan unionissa ennen tavaramerkin hakemuksen jättämispäivää, huolimatta merkin väitetystä käyttämisestä Italiassa vuodesta 1940 alkaen, ei riitä osoittamaan, että kantaja ei ollut vilpillisessä mielessä hakemuksen jättämishetkellä, koska tällainen seikka kuuluu väliintulijan subjektiiviseen alueeseen (ks. vastaavasti edellä 17 kohdassa mainittu asia FS, tuomion 51 kohta). Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty mahdollisuus julistaa yhteisön tavaramerkki mitättömäksi, mikäli hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä, turvautumatta asetuksen
N:o 207/2009 54 artiklan 1 kohdan mukaisiin käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin mitättömyysvaatimuksen esittämiseksi, on tarkoitettu nimenomaan takaamaan laajennettu suoja kaikille yrittäjille, jotka käyttävät merkkiä, jota väliintulija ei kuitenkaan ole vielä rekisteröinyt. Lisäksi kantajan on osakkeenomistajana ja väliintulijan osakepääoman huomattavan osan haltijana sekä sellaisten tiettyjen toimien tai mandaattien perusteella, joita sen johtajat harjoittivat tai olivat harjoittaneet väliintulijan yhtiössä, täytynyt olla täysin tietoinen syistä, joiden vuoksi väliintulijalta puuttui väitetysti

intressi sukunimen sisältävän kyseisen merkin suojaamiseen. Näissä olosuhteissa kantaja ei voi vedota väliintulijan väitettyyn välinpitämättömyyteen, jonka selvittämiseen kantaja olisi voinut myötävaikuttaa tai jonka se olisi päinvastoin ainakin voinut kiistää osoittaakseen, että se ei itse ollut vilpillisessä mielessä tavaramerkkihakemusta jätettäessä.

36 Sama koskee kantajan väitettä siitä, että väliintulija on antanut kulua kolme vuotta ennen asian saattamista SMHV:n käsiteltäväksi. Se, että väliintulija ei ole toiminut välittömästi riidanalaista tavaramerkkiä rekisteröitäessä – eikä rekisteröimistä ole edes edeltänyt kyseisen tavaramerkin käyttö – ei nimittäin voi vaikuttaa yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta jätettäessä kantajalla olleiden aikomusten määrittelyyn, koska kyse on väliintulijan subjektiiviseen alueeseen kuuluvasta seikasta.

37 Toiseksi siitä kantajan väitteestä, jonka mukaan muut yritykset käyttävät laajalti sukunimeä Salini, on riittävää todeta SMHV:n tavoin, että tässä väitteessä on kyse yrityksistä, joita johtavilla henkilöillä on hyvin todennäköisesti tämä sukunimi, jonka käyttöä väliintulija ei mitenkään voi estää, eikä tästä samasta sukunimestä muodostuvista, rekisteröidyistä tavaramerkeistä.

38 Kolmanneksi kantajan väitteestä, joka koskee Salinin suvun jäsenten välillä solmituksi väitettyä hiljaista sopimusta, jonka nojalla suvun jäsenillä on kantajan mukaan oikeus käyttää kyseistä sukunimeä liiketoimintansa edistämiseksi (ks. myös edellä 31 kohta), on todettava, että tällainen sopimus, jolla ei voida näyttää toteen kantajan vilpillisen mielen puuttumista, on omiaan osoittamaan kantajan vilpillisen menettelyn. Jos tällainen sopimus nimittäin oletetaan tehdyksi, sitä ei voida laajentaa sukunimen käyttöön yhteisön tavaramerkkinä eikä sillä missään tapauksessa voida myöntää henkilölle, jolla on tämä sukunimi, oikeutta nimen rekisteröimiseen yhteisön tavaramerkiksi. Sitä vastoin ja toisin kuin kantaja näyttää väittävän, on mahdollista kieltää tällaisen tavaramerkin rekisteröinti silloinkin, kun rekisteröintihakemuksen tekijällä on tämä sukunimi, mikäli rekisteröiväksi haetulla tavaramerkillä loukataan aikaisempaa oikeutta.

39 Tästä on näet todettava, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin, mikä oikeuttaa kieltämään muita käyttämästä merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki ja sen vuoksi, että kyseinen merkki ja tämä tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran (asia T-522/10, Hell Energy Magyarország v. SMHV – Hansa Mineralbrunnen (HELL), tuomio 17.1.2012, 73 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tällainen yksinoikeus on kuitenkin vastoin sen väitetyn hiljaisen sopimuksen tarkoitusta, johon kantaja on vedonnut.

40 Neljänneksi kantajan väitteestä, joka koskee sitä, että Italian tuomioistuimissa käyty oikeudenkäynti, johon on viitattu useaan otteeseen osapuolten kirjelmissä sekä erityisesti riidanalaisen päätöksen 3, 4 ja 74 kohdassa, perustuu yksinomaan väliintulijan omiin motiiveihin ja että se koskee ainoastaan väliintulijan yhtiökumppaneita, riittää, kun todetaan, että kun otetaan huomioon väliintulijan yhtiörakenne, jossa osakeomistuksen ovat jakaneet pääasiallisesti kaksi Salinin suvun haaraa, joista toinen vastaa kantajaa, tämä väite on tehoton. Tällainen oikeusriita on nimittäin merkityksellinen ainoastaan määriteltäessä asiayhteyttä, jossa tavaramerkkiä koskeva hakemus on tehty riippumatta siitä, onko oikeusriidan syynä oleva erimielisyys saanut alkunsa väliintulijasta vai onko se koskenut sitä ja kantajaa. Lisäksi on joka tapauksessa todettava SMHV:n tavoin, että ainakin F. S. S. on tosiseikkojen tapahtumahetkellä ollut objektiivisesti arvioituna eturistiriita-asemassa, koska se oli jäsen molemmissa yhtiöissä, mikä ei ole merkityksetöntä, kun otetaan huomioon sen asema väliintulijan yhtiörakenteessa eli toimiminen väliintulijan hallintoneuvoston puheenjohtajana vuosina 2000–2003 (ks. edellä 25 kohta) sekä sittemmin väliintulijan teknisen osaston johtajana.

41 Lopuksi on todettava väitetystä perustelujen puutteellisuudesta, jonka kantaja on ottanut esille kolmannen kanneperusteen otsikossa ja sivuhuomautuksen luonteisesti ja täysin yleisellä tasolla itse kanneperusteessa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan ensimmäisessä virkkeessä edellytetyistä perusteluista, joilla on sama ulottuvuus kuin SEUT

296 artiklassa määrätyillä perusteluilla, on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmettävä toimen tekijän päättely. Tällä velvollisuudella on kaksi tavoitetta: yhtäältä antaa asianomaisille tieto toteutetun toimenpiteen syistä, jotta he voivat puolustaa oikeuksiansa, ja toisaalta antaa unionin tuomioistuimille mahdollisuus tutkia päätöksen laillisuus (asia T-118/06, Zuffa v. SMHV (ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP), tuomio 2.4.2009, Kok., s. II-841, 19 kohta ja asia T-160/09, Winzer Pharma v. SMHV – Alcon (OFTAL CUSI), tuomio 14.7.2011, 35 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tutkittaessa sitä, täyttävätkö päätöksen perustelut nämä vaatimukset, on otettava huomioon sen sanamuodon lisäksi myös asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussäännöt (ks. edellä mainittu asia ULTIMATE FIGHTING CHAMPIONSHIP, tuomion 20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

42 Nyt käsiteltävässä asiassa riidanalaisesta päätöksestä käy ilmi, että valituslautakunta on sen 68–74 kohdassa esittänyt syyt, joiden vuoksi se katsoo asiakirja-aineistosta ilmenevien seikkojen perusteella, että väliintulija on esittänyt todisteet kantajan vilpillisestä mielestä tavaramerkkiä koskevaa rekisteröintihakemusta jätettäessä.

43 Nämä argumentit ovat yhtäältä mahdollistaneet sen, että kantaja saattoi tuntea tehdyn päätöksen perustelut voidakseen puolustaa oikeuksiaan, ja toisaalta sen, että unionin yleinen tuomioistuin saattoi harjoittaa riidanalaiseen päätökseen kohdistuvaa laillisuusvalvontaansa. Näin ollen ja toisin kuin kantaja väittää, valituslautakuntaa ei voida moittia tältä osin päätöksen perustelujen puuttumisesta.

44 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti julistanut riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja katsonut, että tavaramerkin rekisteröintiä on haettu vastoin lojaliteettiperiaatetta ja rehellisyysperiaatetta, joita kantajan olisi tätä asiaa koskevissa olosuhteissa pitänyt noudattaa väliintulijaan nähden.

45 Kuudes peruste on näin ollen hylättävä perusteettomana.

46 Ensimmäisestä ja toisesta kanneperusteesta on todettava, että asetuksen 52 ja 53 artiklasta käy ilmi, että yhdenkin näissä säännöksissä luetellun perusteen toteutuminen riittää mitättömyysvaatimuksen hyväksymiseen.

47 Näissä olosuhteissa on niin, että kun unionin yleinen tuomioistuin tulee siihen tulokseen, että yksi mitättömyysvaatimuksen esittäjän esittämistä mitättömyysperusteista on perusteltu, se voi rajoittaa laillisuusvalvontansa kanneperusteeseen, joka koskee tätä mitättömyysperustetta, joka puolestaan riittää mitättömyysvaatimuksen hyväksyvän päätöksen perusteluksi (ks. vastaavasti ja analogisesti asia C-212/07 P, Indorata-Serviços e Gestão v. SMHV, määräys 13.2.2008, 27 ja 28 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa; asia T-215/03, Sigla v. SMHV - Elleni Holding (VIPS), tuomio 22.3.2007, Kok., s. II-711, 100 kohta ja asia T-59/08, Nute Partecipazioni ja La Perla v. SMHV - Worldgem Brands (NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC), tuomio 7.12.2010, Kok., s. II-5595, 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Asia on näin sitäkin suuremmalla syyllä silloin kun, kuten nyt käsiteltävässä asiassa, yksi valituslautakunnan hyväksymistä mitättömyysperusteista on asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty tavaramerkin hakijan vilpillistä mieltä koskeva peruste.

48 Kuten SMHV nimittäin perustellusti toteaa, vilpillinen mieli rekisteröintihakemusta jätettäessä johtaa itsessään riidanalaisen tavaramerkin mitättömyyteen kokonaisuudessaan. Kun lisäksi valituslautakunnan mukaan yksi mitättömyysvaatimuksen esittäjän vetoamista perusteista on perusteltu, kuten nyt käsiteltävässä asiassa, mutta kun se päättää tutkia ja mahdollisesti hyväksyä myös muut esitetyt mitättömyysperusteet, tämä osa sen päätöksen perusteluista ei ole tarvittava tuki sellaisen mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen hyväksyvälle päätösosalle, joka oikeudellisesti riittävästi perustuu mitättömyysperusteeseen, joka johtaa riidanalaisen tavaramerkin mitättömyyteen kokonaisuudessaan ja joka nyt käsiteltävässä asiassa on hakijan vilpillistä mieltä koskeva peruste (ks. vastaavasti edellä 47 kohdassa mainittu asia NIMEI LA PERLA MODERN CLASSIC, tuomion 70 kohta).

49 Edellä esitetyn perusteella ja ilman, että on syytä tutkia ensimmäistä ja toista kanneperustetta, kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

50 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

51 Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n ja väliintulijan vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) SA.PAR. Srl velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanninen Soldevila Fragoso Berardis

Julistettiin Luxemburgissa 11 päivänä heinäkuuta 2013.

Allekirjoitukset