UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

14 päivänä helmikuuta 2012 *

Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Yhteisön sanamerkki BIGAB — Ehdoton hylkäysperuste — Vilpillisen mielen puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asiassa T-33/11,

Peeters Landbouwmachines BV, kotipaikka Etten-Leur (Alankomaat), edustajanaan asianajaja P. Claassen,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään P. Geroulakos,

vastaajana,

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

AS Fors MW, kotipaikka Saue (Viro), edustajinaan asianajajat M. Nielsen ja J. Hansen,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 4.11.2010 tekemästä päätöksestä (asia R 210/2010-1), joka liittyy Peeters Landbouwmachines BV:n ja AS Fors MW:n väliseen väitemenettelyyn,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja N. J. Forwood (esittelevä tuomari) sekä tuomarit F. Dehousse ja J. Schwarcz,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.1.2011 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 11.5.2011 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.4.2011 jätetyn väliintulijan vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

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 Asiassa väliintulijana oleva AS Fors MW teki 31.3.2005 yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimistä 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) perusteella, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna (asetus on korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki BIGAB.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 6, 7 ja 12, ja ne vastaavat näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 6: ”Epäjalot metallit ja niiden seokset; ei-sähköiset metallikaapelit ja -langat; epäjalot metallitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; metalliset kontit”

— luokka 7: ”Koneet ja työstökoneet; moottorit (paitsi maa-ajoneuvoihin); koneiden kytkimet ja voimansiirtolaitteet (paitsi maa-ajoneuvoihin); maanviljelysvälineet, muut kuin käsikäyttöiset; traktoriprosessorit; nosturit (nostolaitteet)”

— luokka 12: ”Ajoneuvot; maa-, ilma- ja vesikulkuneuvot; nostokoukulla varustetut perävaunut; kippiperävaunut; kuljetusperävaunut; perävaunut puutavaraa varten”.

4 Tavaramerkkihakemus julkaistiin 7.11.2005 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 45/2005, ja tavaramerkki BIGAB rekisteröitiin yhteisön tavaramerkiksi 20.3.2006 numerolla 4363842.

5 Kantaja, Peeters Landbouwmachines BV, teki 6.9.2007 SMHV:lle vaatimuksen tämän tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta kaikkien tavaroiden osalta, joille se on rekisteröity. Mitättömyysperusteet, joihin vedottiin vaatimuksen tueksi, ovat ne, jotka mainitaan 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), 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, ja 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 3 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 3 kohta) kanssa.

6 Kantaja väitti, että väliintulija jätti riidanalaista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä. Sen mukaan väliintulija pyrki hakemuksellaan pelkästään estämään kantajaa jatkamasta maatalouskoneiden markkinointia tavaramerkillä BIGA, vaikka kantajalla oli siihen aikaisempi oikeus.

7 Mitättömyysosasto hylkäsi 4.12.2009 tekemällään päätöksellä mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen kokonaisuudessaan.

8 Kantaja valitti 2.2.2010 SMHV:ssä mitättömyysosaston päätöksestä asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

9 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 4.11.2010 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) seuraavilla perusteilla:

— asetuksella N:o 207/2009 luotu oikeudellinen järjestelmä perustuu ”ensimmäisen hakijan” periaatteeseen, jonka mukaan yhteisön tavaramerkin omistusoikeutta ei saada aikaisemmalla käytöllä vaan aikaisemmalla rekisteröinnillä

— yhdestä tästä säännöstä tehtävästä poikkeuksesta säädetään asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jonka mukaan yhteisön tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi, jos sen haltija jätti tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä, ja vilpillisellä mielellä tarkoitetaan tässä säännöksessä ”epärehellistä menettelyä, joka ei vastaa hyväksyttävinä pidettäviä liiketapoja”

— kantaja ei ole osoittanut, että väliintulija toimi vilpillisessä mielessä

— tavaramerkkiä BIGAB on nimittäin käytetty vuodesta 1991 alkaen; ensiksi sitä käytti tavaramerkin nykyisen haltijan edeltäjä ja sitten nykyinen haltija itse eli väliintulija, kun taas kantaja aloitti merkin BIGA käytön vasta vuonna 1996

— lisäksi riidanalaisen merkin alkuperä on väliintulijan myöhemmin hankkiman yhtiön nimi eli Blidsberg Investment Group BIG AB

— väliintulija saattoi näin ollen vapaasti hakea tämän tavaramerkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi vahvistaakseen sen suojaa unionin tasolla; kantajalla oli sama vapaus, mutta se ei ole vaivautunut rekisteröimään merkkiä BIGA yhteisön tavaramerkiksi, vaikka se on käyttänyt sitä vuodesta 1996 alkaen

— näitä toteamuksia ei kyseenalaisteta asiassa C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, 11.6.2009 annetulla tuomiolla (Kok., s. I-4893), koska väliintulijan pääasiallinen ja edeltävä tarkoitus oli suojella tavaramerkkioikeuksiaan unionin tasolla eikä estää kantajaa käyttämästä tavaramerkkiä BIGA; osoitus tästä aikomuksesta on se, että väliintulija oli käyttänyt riidanalaista tavaramerkkiä useassa Euroopan unionin maassa, ennen kuin se haki sen rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi

— tältä osin ei ole merkitystä sillä, että väliintulija tiesi tai että sen olisi pitänyt tietää kantajan käyttäneen merkkiä BIGA rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä, eikä sillä, voiko kantaja vedota rekisteröimättömän tavaramerkin BIGA tietyn asteiseen oikeudelliseen suojaan teollis- ja tekijänoikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskevan Haagissa 25.2.2005 allekirjoitetun Benelux-maiden välisen yleissopimuksen 2.4 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti, koska on joka tapauksessa osoitettu, että väliintulijan oikeus on aikaisempi.

Asianosaisten vaatimukset

10 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n peruuttamaan mitättömyysvaatimuksen kohteena olevan yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin tai toissijaisesti velvoittaa SMHV:n peruuttamaan kyseisen rekisteröinnin luokkaan 7 kuuluvien tavaroiden osalta

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa esitettyjen todisteiden tutkittavaksi ottaminen

12 SMHV riitauttaa kantajan ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämien todisteiden tutkittavaksi ottamisen. Kyse on kannekirjelmän liitteistä 19 ja 20, jotka sisältävät jäljennöksiä useista väliintulijan internetsivuista ja useita otteita hakukoneen avulla löytyneistä sivuista, jotka liittyvät tavaramerkkeihin BIFA, FARMA ja NIAB.

13 Tästä on huomattava, että unionin yleisessä tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on valituslautakuntien päätösten laillisuuden tutkiminen asetuksen N:o 207/2009 65 artiklassa 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 siinä. 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 (asia T-162/08, Frag Comercio Internacional v. SMHV – Tinkerbell Modas (GREEN by missako), tuomio 11.11.2009, 17 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

14 Tästä seuraa, että koska riidanalaiset todisteet on esitetty ensimmäistä kertaa vasta unionin yleisessä tuomioistuimessa, niitä ei voida ottaa tutkittavaksi.

Asiakysymys

15 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen. Sen mukaan valituslautakunta teki oikeudellisen virheen, kun se ei katsonut, että väliintulija jätti vilpillisessä mielessä SMHV:lle hakemuksen riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

16 Kuten valituslautakunta riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa perustellusti totesi, yhteisön tavaramerkin rekisteröintijärjestelmä perustuu ”ensimmäisen hakijan” periaatteeseen, joka käy ilmi asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdasta. Tämän periaatteen mukaisesti merkki voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi vain silloin, kun aikaisempi tavaramerkki, joka voi olla 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, ei estä sen rekisteröintiä. Sitä vastoin

asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan mahdolliseen soveltamiseen vaikuttamatta pelkästään se, että kolmas käyttää rekisteröimätöntä tavaramerkkiä, ei estä saman tai samankaltaisen tavaramerkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille.

17 Tämän periaatteen soveltamista lievennetään muun muassa asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jonka mukaan yhteisön tavaramerkki on julistettava mitättömäksi SMHV:lle tehdyn vaatimuksen tai loukkauskanteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella, jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä. Tähän perusteeseen vetoavan mitättömyysvaatimuksen tekijän on osoitettava olosuhteet, joiden perusteella voidaan todeta, että yhteisön tavaramerkin haltija jätti rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

18 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. vastaavasti edellä 9 kohdassa mainittu asia Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli). Se on näin ollen todennut, että sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät ja erityisesti

— 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.

19 Unionin tuomioistuin on myös todennut edellä 9 kohdassa mainitussa asiassa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli annetun tuomion 44 kohdassa, että aikomus estää tuotteen markkinointi voi tietyissä olosuhteissa osoittaa hakijan vilpillistä mieltä. Näin on etenkin silloin, kun myöhemmin ilmenee, että hakija on rekisteröinyt merkin yhteisön tavaramerkiksi aikomattakaan käyttää sitä eli yksinomaan estääkseen kolmannen pääsyn markkinoille.

20 Kuten valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa, edellä 9 kohdassa mainitussa asiassa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli annetun tuomion sanamuodosta ilmenee, että edellä 18 kohdassa luetellut kolme tekijää ovat vain esimerkkejä sellaisista seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon, kun arvioidaan tavaramerkin hakijan mahdollista vilpillistä mieltä hakemusta jätettäessä.

21 Näin ollen on katsottava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voidaan ottaa huomioon myös riidanalaisen merkin alkuperä ja käyttö sen luomisesta alkaen sekä kaupallinen logiikka, johon sisältyy hakemus tämän merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

22 Käsiteltävässä asiassa on selvää, että riidanalaista tavaramerkkiä on käytetty vuodesta 1991 alkaen ja että sitä käytti ensiksi Blidsberg Investment Group BIG AB, jonka alkukirjaimista tavaramerkki BIGAB muodostuu, ja tämän jälkeen vuodesta 1999 alkaen väliintulija, joka oli hankkinut kaikki tähän tavaramerkkiin liittyvät oikeudet. Kantaja puolestaan aloitti tavaramerkin BIGA käytön vasta vuonna 1996. Tavaramerkkiä BIGA ei lisäksi ollut rekisteröity riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä unionin, Benelux-maiden tai kansallisella tasolla. Nämä seikat osoittavat, ettei väliintulija ollut luonut tai käyttänyt riidanalaista tavaramerkkiä tarkoituksenaan aiheuttaa sekaannusvaaraa olemassa olevaan merkkiin nähden ja siten kilpaillakseen vilpillisesti viimeksi mainitun haltijan kanssa.

23 Lisäksi vastoin kantajan väitettä on kaupallisesta näkökulmasta ymmärrettävää, että väliintulija tahtoi laajentaa riidanalaisen tavaramerkin suojaa rekisteröimällä sen yhteisön tavaramerkiksi. Rekisteröintihakemuksen jättämistä edeltäneellä ajanjaksolla väliintulijan liikevaihto tuli nimittäin useassa jäsenmaassa tuotteista, joiden tavaramerkki on BIGAB. Kuten valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa, tällainen tilanne on uskottava selitys, jolla voidaan perustella yhteisön tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemuksen jättäminen.

24 Väliintulijaa ei myöskään voida moittia siitä, että se olisi rekisteröinyt riidanalaisen tavaramerkin ilman tarkoitusta käyttää sitä ja ainoastaan estääkseen kolmannen pääsyn markkinoille, koska tavaroita on rekisteröinnistä alkaen markkinoitu tällä tavaramerkillä useissa osissa unionia.

25 Tästä on huomautettava olevan lähtökohtaisesti hyväksyttävää, että yritys hakee tavaramerkin rekisteröintiä niiden tavaroiden ja palvelujen, joita se markkinoi hakemishetkellä, lisäksi myös muille tavaroille ja palveluille, joita se aikoo markkinoida tulevaisuudessa.

26 Käsiteltävässä asiassa ei ole millään tavoin osoitettu, että riidanalaista tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus olisi luokkaan 7 kuuluvien tavaroiden, erityisesti nostureiden, osalta keinotekoinen ja ettei se olisi looginen väliintulijan kaupallisen suunnitelman kannalta. Näin on sitäkin suuremmalla syyllä, kun ei ole kiistetty sitä, että väliintulija on markkinoinut mainittuun luokkaan kuuluvia tavaroita, vaikkakin toisella tavaramerkillä. Näin ollen pelkästään se seikka, että rekisteröintihakemus koskee tähän luokkaan kuuluvia tavaroita, joihin kantajan markkinoimat tavarat sisältyvät, ei voi osoittaa, että hakemuksen syynä olisi pelkästään väliintulijan tahto estää kantajaa jatkamasta tavaramerkin BIGA käyttöä.

27 Lisäksi on todettava, ettei se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas on käyttänyt vähintään yhdessä jäsenvaltiossa jo pitkän aikaa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan, sinällään riitä sen toteamiseksi, että hakija on vilpillisessä mielessä (edellä 9 kohdassa mainittu asia Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomion 40 kohta). Näin ollen ei voida pitää mahdottomana, että hakija pyrkii silloin, kun useat tuottajat käyttävät markkinoilla samoille tai samankaltaisille tavaroille samoja merkkejä tai samankaltaisia merkkejä, jotka ovat sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä oli haettu, kyseisen merkin rekisteröinnillä oikeutettuun päämäärään (edellä 9 kohdassa mainittu asia Chokoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomion 48 kohta). Kuten väliintulija huomauttaa, näin voi olla muun muassa silloin, kun hakija tietää rekisteröintiä hakiessaan, että kolmas yritys käyttää rekisteröitävää tavaramerkkiä ja luo asiakkaidensa keskuudessa mielikuvan siitä, että se on tavaramerkillä myytävien tuotteiden virallinen jakelija, vaikka se ei ole saanut tähän lupaa.

28 On todettava epäjohdonmukaisuutta koskevasta väitteestä, jonka mukaan väliintulija on huolehtinut riidanalaisen tavaramerkin, mutta ei kahden muun hallussaan olevan tavaramerkin, nimittäin tavaramerkkien FARMA ja NIAB, suojaamisesta yhteisön tavaramerkkinä, että vaikka tämä väite otettaisiin tutkittavaksi siitä huolimatta, että se on esitetty ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa, sitä ei voitaisi hyväksyä. Kun nimittäin asetuksen N:o 207/2009 5 artiklassa säädetään, että yhteisön tavaramerkin haltijana voivat olla luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, siinä luodaan pelkkä mahdollisuus rekisteröintiin, joka jätetään täysin tavaramerkin haltijan harkintaan. Tästä seuraa, ettei tavaramerkin hakijan vilpitöntä mieltä voida kyseenalaistaa pelkästään sillä perusteella, että samalla hakijalla on muita tavaramerkkejä, joita se ei ole pyrkinyt rekisteröimään yhteisön tavaramerkiksi.

29 Väliintulijan mahdollista vilpillistä mieltä ei ole myöskään osoitettu pelkästään sillä seikalla, että se luopui tavaramerkin BIGAB rekisteröinnistä Benelux-maissa, koska valinta suojata tavaramerkki sekä kansallisella tasolla että Benelux-maiden tasolla tai yhteisön tasolla kuuluu pelkästään sen haltijan kaupalliseen strategiaan, eikä SMHV:n tai unionin yleisen tuomioistuimen siis tarvitse tarkastella tällaista arviota.

30 Lisäksi arvioitaessa tavaramerkin hakijan vilpillistä mieltä on mahdollista ottaa huomioon se, miten tunnettu merkki oli sillä hetkellä, kun hakemus sen rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi jätettiin, koska sillä, miten tunnettu merkki on, voitaisiin näet perustella hakijan intressi varmistaa se, että sen merkki saa laajempaa oikeudellista suojaa (edellä 9 kohdassa mainittu asia Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomion 51 ja 52 kohta).

31 Tästä on todettava, että riidanalaista tavaramerkkiä oli käytetty rekisteröintihakemusta jätettäessä jo noin 14 vuotta. Kuten lisäksi valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa, tämän tavaramerkin merkitys kasvoi Euroopassa sen rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi edeltävinä vuosina. Kasvu vahvisti tavaramerkin yleistä tunnettuutta, mikä tukee sitä, että väliintulijalla oli perusteltu kaupallinen intressi varmistaa sille laajempi suoja ja ettei se näin ollen ollut vilpillisessä mielessä rekisteröintihakemuksen jättäessään.

32 Tässä tilanteessa sillä ei ole merkitystä, ovatko kantajan tavaramerkillä BIGA markkinoimat tavarat samankaltaisia tai samoja kuin väliintulijan riidanalaisella tavaramerkillä markkinoimat tavarat, koska joka tapauksessa on niin, ettei rekisteröinnillä ole osoitettu pyrittävän ainoastaan estämään kantajaa jatkamasta tavaramerkin BIGA käyttöä.

33 Myöskään se seikka, että väliintulija joitakin viikkoja sen jälkeen, kun se sai riidanalaisen tavaramerkin rekisteröidyksi, vaati kantajaa ja erästä toista yhtiötä lopettamaan merkin BIGA käytön kaupallisissa suhteissaan, ei ole osoitus vilpillisestä mielestä, koska tällainen vaatimus kuuluu asetuksen N:o 207/2009 9 artiklassa tarkoitettuihin yhteisön tavaramerkin rekisteröinnistä seuraaviin etuoikeuksiin.

34 Kantajan väite siitä, että se on käyttänyt merkkiä BIGA Benelux-maissa ennen kuin riidanalaista merkkiä käytettiin samalla alueella, ei voi muuttaa olettamaa väliintulijan vilpittömästä mielestä rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä. Vaikka tämä seikka oletettaisiin näytetyksi, se ei nimittäin kyseenalaista toteamusta, jonka mukaan riidanalainen tavaramerkki on luotu ja sitä on käytetty kaupallisissa suhteissa ennen kantajan tavaramerkkiä. Kuten lisäksi valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, mikään ei lähtökohtaisesti estänyt kantajaa rekisteröimästä tavaramerkkiä BIGA sekä kansallisella että Benelux-tasolla tai yhteisön tasolla, mikä olisi voinut suojata sitä riidanalaisen tavaramerkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi vastaan.

35 Lopuksi on todettava, ettei väitettä, jonka mukaan valituslautakunta teki virheen, kun se viittasi asetuksen N:o 2007/2009 12 artiklassa mainittuun ”käyttöön hyvää liiketapaa noudattaen” saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun vilpillisen mielen määrittelemiseksi, voida hyväksyä.

36 Pitää kylläkin paikkansa, että näillä kahdella säännöksellä on eri tarkoitus, koska yksi säännös koskee kolmannen henkilön suhtautumista tavaramerkin haltijaan ja toinen haltijan itsensä suhtautumista yhteisön tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen jättöhetkellä. Valituslautakunta ei kuitenkaan tehnyt virhettä, kun se yhdisti nämä säännökset toisiinsa perustellusti sen vuoksi, että kummankin säännöksen tarkoituksena on asettaa seuraamus epärehellisestä menettelystä liiketoiminnassa.

37 Joka tapauksessa valituslautakunta ei ole rajoittunut tähän yhdistämiseen tulkitessaan asetuksen N:o 207/2009 52 artiklassa tarkoitettua vilpillisen mielen käsitettä. Kuten edellä 22–34 kohdasta ilmenee, se päinvastoin sovelsi asianmukaisesti unionin tuomioistuimen tältä osin edellä 9 kohdassa mainitussa asiassa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli antamassa tuomiossa esittämiä tulkintaperiaatteita.

38 Edellä esitetyn perusteella on todettava, että valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 33 kohdassa, että vaikka väliintulija tunsi kantajan merkin BIGA käytön vertikaalisille rehunsekoitusjärjestelmille tai sen olisi pitänyt tuntea se, se ei toiminut vilpillisessä mielessä hakiessaan riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiä.

39 Näin ollen ainoa kanneperuste ja siten kanne kokonaisuudessaan on hylättävä perusteettomana.

Oikeudenkäyntikulut

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

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

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Peeters Landbouwmachines BV velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Forwood Dehousse Schwarcz

Julistettiin Luxemburgissa 14 päivänä helmikuuta 2012.

Allekirjoitukset