

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

9 päivänä joulukuuta 2010*

Asiassa T-303/08,

Tresplain Investments Ltd, kotipaikka Tsing Yi, Hong Kong (Kiina), edustajanaan barrister D. McFarland,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. Novais Gonçalves,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

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

Hoo Hing Holdings Ltd, kotipaikka Romford, Essex (Yhdistynyt kuningaskunta), edustajanaan barrister M. Edenborough,

ja jossa vaaditaan kumottavaksi SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 7.5.2008 tekemä päätös (asia R 889/2007-1), joka koskee Hoo Hing Holdings Ltd:n ja Tresplain Investments Ltd:n välistä mitättömyysmenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien päätösneuvotteluissa kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M.E. Martins Ribeiro sekä tuomarit S. Pappasavvas ja A. Dittrich (esittelevä tuomari),

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 30.7.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 18.12.2008 toimitetun SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.12.2008 toimitetun väliintulijan vastineen,

ottaen huomioon väliintulijan unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 27.8.2008 toimittamalla kirjeellä esittämän pyynnön tämän asian yhdistämisestä asiaan T-300/08 suullista käsittelyä ja tuomion antamista varten,

ottaen huomioon kantajan ja SMHV:n tästä yhdistämispyynnöstä esittämät huomautukset, jotka kantaja toimitti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 10.11. ja SMHV 14.10.2008 päivätyllä kirjeellä,

ottaen huomioon kirjallisen käsittelyn uudelleen aloittamista ja uusien perusteiden esittämistä koskevan pyynnön, jonka väliintulija toimitti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.8.2009,

ottaen huomioon kantajan tästä pyynnöstä esittämät huomautukset, jotka toimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.9.2009,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen päätöksen vahvistaa määräaika uusien perusteiden toimittamiselle,

ottaen huomioon väliintulijan kirjelmän, jossa esitettiin uudet perusteet ja joka toimitettiin unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.12.2009,

ottaen huomioon kantajan ja SMHV:n näistä väliintulijan toimittamista uusista perusteista esittämät huomautukset, jotka kantaja toimitti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 13.1. ja SMHV 18.1.2010,

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

Tosiseikat

- ¹ Kantaja eli Tresplain Investments Ltd teki 29.4.1996 yhteisön tavaramerkkiä 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 (korvattuna yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)).

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



- 3 Tavara, jota varten rekisteröintiä haettiin, kuuluu 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 30 ja se vastaa seuraavaa kuvausta: ”riisi”.
- 4 Kantajan hakemus hyväksyttiin ja kyseinen yhteisön tavaramerkki rekisteröitiin 4.2.1999 numerolla 241810 (jäljempänä riidanalainen yhteisön tavaramerkki).

- 5 Väliintulija eli Hoo Hing Holdings Ltd esitti 5.8.2005 mitättömyysvaatimuksen riidanalaista yhteisön tavaramerkkiä vastaan. Se vetosi ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohta), tarkasteltuna yhdessä asetuksen N:o 40/94 5 artiklan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 5 artikla) kanssa, sellaisena kuin sitä sovellettiin ennen 10.3.2004, jolloin tämän artiklan, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksen N:o 40/94 muuttamisesta 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EUVL L 70, s. 1), uusi versio tuli voimaan. Se tukeutui toiseksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta). Se vetosi kolmanneksi asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohtaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohta), tarkasteltuna yhdessä tämän saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohta) kanssa. Se väittää tähän liittyen, että säännöt, jotka koskevat merkioikeuden loukkausta (passing off), antavat sille Yhdistyneessä kuningaskunnassa oikeuden kieltää riidanalaisen yhteisön tavaramerkin käyttö sen rekisteröimättömän kuviomerkin perusteella, jota se väittää käyttäneensä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuodesta 1988 lähtien osoittamaan riisiä (jäljempänä aikaisempi tavaramerkki) ja joka esitetään alla:

金 象 牌
GOLDEN ELEPHANT



- 6 SMHV:n mitättömyysoasto hylkäsi 16.4.2007 tekemällään päätöksellä mitättömyysvaatimuksen. Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, tarkasteltuna yhdessä tämän saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, säädetystä mitättömyysperusteesta se katsoi, että merkityksellinen päivä sen arvioimiseksi, oliko väliintulija saanut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden, oli päivä, jona riidanalaisista yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tehtiin, eli 29.4.1996, eikä päivä, jona sitä käytettiin ensimmäistä kertaa Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se katsoi, että väliintulija oli osoittanut riittävästi käyttäneensä aikaisempaa tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa kyseisenä päivänä ja että sen vaikutusalue oli laajempi kuin paikallinen. Se katsoi kuitenkin, että kun otettiin huomioon aikaisemmalla tavaramerkillä myydyin riisin pieni markkinaosuus, väliintulija ei ollut osoittanut, että kohdeyleisö oli liittynyt ”goodwillin” (asiakkaita tuova vetovoima, ks. jäljempänä 101 kohta) tavaroihin, jotka liittyivät aikaisempaan tavaramerkkiin. Väliintulija ei sen mukaan siis osoittanut, että se saattoi merkkioikeuden loukkauskantajajärjestelmän avulla kieltää riidanalaisen yhteisön tavaramerkin käytön.

- 7 Väliintulija valitti 8.6.2007 SMHV:ssä mitättömyysoaston päätöksestä.

- 8 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta kumosi 7.5.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) mitättömyysoaston päätöksen, julisti riidanalaisen yhteisön tavaramerkin mitättömäksi ja velvoitti kantajan korvaamaan kulut.

- 9 Valituslautakunta katsoi, että asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan, tarkasteltuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa, edellytykset täyttyivät ja se julisti riidanalaisen yhteisön tavaramerkin mitättömäksi tällä perusteella.

- 10 Se totesi, että Common law'n mukaan merkkipuoikeuden loukkauskanteen, sellaisena kuin sitä on englantilaisessa oikeuskäytännössä kehitetty, perustelemiseksi mitättömyysvaatimuksen tekijän on osoitettava ensinnäkin, että se on hankkinut goodwillin tai maineen markkinoilla rekisteröimättömällä tavaramerkillä ja että sen tavarat tunnustetaan erottamiskykyisen osatekijän avulla, toiseksi, että yhteisön tavaramerkin haltija on syyllistynyt (tahalliseen tai tahattomaan) harhaanjohtavaan esitykseen, joka on saanut tai joka voi saada yleisön uskomaan, että yhteisön tavaramerkin haltijan myytäväksi tarjoamat tavarat ovat mitättömyysvaatimuksen tekijän tavaroita, ja kolmanneksi, että sille on aiheutunut vahinkoa tai sille on vaarassa aiheutua vahinkoa sen sekaannuksen vuoksi, jonka yhteisön tavaramerkin haltijan harhaanjohtava esitys on aiheuttanut.
- 11 Valituslautakunta yhtyi mitättömyysosaston päätelmään, jonka mukaan päivä, jona yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on tehty, on merkityksellinen päivä, jona oikeudet aikaisempaan merkkiin on pitänyt saada.
- 12 Se korosti, että väliintulijan esittämät todisteet osoittavat tosiasiallisen ja todellisen elinkeinotoiminnan, johon kuuluu erityisten riisityyppien tuonti Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja myynti kiinalaisille ja thaimaalaisille ravitsemusliikkeille aikaisemalla tavaramerkillä. Kyseistä merkkiä on sen mukaan siis käytetty elinkeinotoiminnassa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettulla tavalla.
- 13 Valituslautakunta totesi, että väliintulijan esittämistä todisteista ilmeni, että aikaisempaa tavaramerkkiä oli käytetty Yhdistyneessä kuningaskunnassa (Lontoossa ja Kentin ja Bedfordshiren naapurikreivikunnissa). Lisäksi väliintulijan esittämä juhlallinen vakuutus vahvisti sen mukaan riisin myynnin asiakkaille Yhdistyneen kuningaskunnan muissa suurissa kaupungeissa, muun muassa Manchesterissa, Liverpoolissa, Birminghamissa, Glasgow'ssa ja Bristolissa. Väliintulija oli näin ollen sen mukaan osoittanut, että aikaisemman tavaramerkin käyttö oli vaikutusalueeltaan paikallista laajempaa asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettulla tavalla.

- 14 Valituslautakunnan mukaan väliintulija osoitti, että kyseessä olevat oikeudet oli saatu ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus oli tehty, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan a alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan a alakohta) tarkoitetulla tavalla.
- 15 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan b alakohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan b alakohta) säädetystä edellytyksestä, jonka mukaan rekisteröimättömän merkin on annettava haltijalleen oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen, valituslautakunta totesi seuraavaa.
- 16 Väliintulija osoitti sen mukaan riittävän goodwillin olemassaolon, jonka sen yrityksessä oli synnyttänyt erityisten riisityyppien myynti, riidanalaisista yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tekemispäivänä. Valituslautakunnan mukaan miittömyysoasto asetti vähimmäistason goodwillin osoittamiseksi merkkioikeuden loukkauksannetta säätelevässä Englannin oikeudessa vahvistettua korkeammalle.
- 17 Valituslautakunta katsoi myös, että riidanalainen yhteisön tavaramerkki on aikaisemman tavaramerkin harhaanjohtava esitys. Se totesi tähän liittyen, että asianomaiset tavarat ovat samanlaiset. Tämä pätee sen mukaan myös asianomaisten tavaramerkkien sanaosiin. Ne ovat sen mukaan lausuntatavaltaan ja merkityssisällöltään samat, ja niiden ulkoasu on huomattavan samankaltainen. Sen mukaan on näin ollen väistämätöntä, että yleisö ei kykene tekemään eroa asianomaisten merkkien välillä ja että kuluttajat, jotka ovat nähneet aikaisemman tavaramerkin, rinnastavat kantajan riidanalaisella yhteisön tavaramerkillä kaupan pitämän riisin väliintulijan kaupan pitämään riisiin.

- 18 Se katsoi myös, että koska väliintulija oli osoittanut goodwillin olemassaolon Yhdistyneessä kuningaskunnassa aikaisemman tavaramerkin osalta, joka muistuttaa sen mukaan suuresti riidanalaisista yhteisön tavaramerkkiä ja kattaa samanlaisia tavaroita, oli kohtuullista päätellä, että oli olemassa vaara siitä, että väliintulijalle aiheutuu vahinkoa.
- 19 Lisäksi siltä osin kuin mitättömyysvaatimus perustui asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, tarkasteltuna yhdessä tämän asetuksen 5 artiklan kanssa, valituslautakunta katsoi ”alustavana huomautuksena”, että sitä ei voitu ottaa tutkittavaksi. Se täsmensi riidanalaisen päätöksen 19 kohdassa, että koska mitättömyysvaatimus oli jätetty 5.8.2005, asetuksen N:o 40/94 versio, jota oli sovellettava, oli versio, joka sisälsi muutokset, jotka tehtiin ehdottomiin mitättömyysperusteisiin asetuksella N:o 422/2004, ja että asetuksen N:o 40/94 uudessa 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, jota oli sovellettava, viitataan yksinomaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artikla), joka koskee ehdottomia hylkäysperusteita, eikä enää tämän saman asetuksen 5 artiklaan, joka koskee yhteisön tavaramerkkien haltijoita.
- 20 Lopuksi on todettava, että valituslautakunta ei tutkinut riidanalaisessa päätöksessä väliintulijan argumenttia, joka perustui asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.
- 21 Väliintulija nosti 1.8.2008 kanteen riidanalaisesta päätöksestä. Se vaati tällä kanteella riidanalaisen päätöksen kumoamista siltä osin kuin valituslautakunta oli katsonut, että perustetta, joka perustui asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyyn mitättömyysperusteeseen, ei voitu ottaa tutkittavaksi. Se vaati niin ikään riidanalaisen päätöksen muuttamista siten, että sen perusteet, jotka koskivat mitättömyysperusteita, joista säädetään asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa, otetaan tutkittaviksi ja katsotaan perustelluiksi, sekä riidanalaisen

päätöksen muuttamista siten, että riidanalainen yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi jommankumman tai kummankin täydentävän perusteen perusteella.

- 22 Tämän kanne jätettiin tutkimatta (asiassa T-300/08, Hoo Hing v. SMHV – Tresplain Investments (Golden Elephant Brand), 14.7.2009 annettu määräys, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Määräyksessä todettiin lähinnä, että asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 4 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 4 kohta) perusteella Hoo Hingillä ei ollut asiavaltuutta nostaa kyseistä kannetta, koska valituslautakunnan päätöksessä oli hyväksytty kokonaisuudessaan sen vaatimukset (em. asia Golden Elephant Brand, määräyksen 37 kohta).

Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset

- 23 Kanteessaan kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 24 Vastineessaan SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

25 Vastineessaan väliintulija vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

- hylkää kanteen

- lisäksi tai toissijaisesti kumoo riidanalaisen päätöksen sen toteamuksen osalta, jonka mukaan asianmukainen päivä merkkipoikeuden loukkausta koskevan kysymyksen ratkaisemiseksi on päivä, jona yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tehtiin, eikä yhteisön tavaramerkin ensimmäinen käyttöpäivä

- lisäksi tai toissijaisesti muuttaa riidanalaisesta päätöstä sen toteamiseksi, että asianmukainen päivä merkkipoikeuden loukkausta koskevan kysymyksen ratkaisemiseksi on yhteisön tavaramerkin ensimmäinen käyttöpäivä eikä päivä, jona yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tehtiin

- velvoittaa SMHV:n tai kantajan tai toissijaisesti SMHV:n ja kantajan yhteisvastuullisesti korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

26 Lisäksi kirjelmässään, jossa väliintulija esittää uusia perusteita, se vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

- kumoo riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä katsottiin, että perustetta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua mitättömyysperustetta, ei voitu ottaa tutkittavaksi

- lisäksi tai toissijaisesti muuttaa riidanalaista päätöstä siten, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä mitättömyysperustetta koskeva peruste otetaan tutkittavaksi ja katsotaan perustelluksi
- muuttaa riidanalaista päätöstä siten, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä mitättömyysperustetta koskeva peruste otetaan tutkittavaksi ja katsotaan perustelluksi
- sikäli kuin riidanalaista päätöstä muutetaan vaaditusti, muuttaa sitä myös siten, että riidanalainen yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi jommankumman tai kummankin täydentävän perusteen perusteella
- velvoittaa SMHV:n tai kantajan tai toissijaisesti SMHV:n ja kantajan yhteisvastuullisesti korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

²⁷ Uusia perusteita koskevissa kirjallisissa huomautuksissaan kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

- hylkää uudet oikeudelliset perusteet
- velvoittaa väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

28 Uusia perusteita koskevilla kirjallisissa huomautuksissaan SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

- jättää uudet oikeudelliset perusteet tutkimatta

- toissijaisesti hylkää uudet oikeudelliset perusteet perusteettomina

- velvoittaa väliintulijan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

29 Väliintulijan pyynnöstä, joka koskee tämän asian yhdistämistä asiaan T-300/08 suullista käsittelyä ja tuomion antamista varten, on riittävää todeta, että tällä pyynnöllä ei enää ole kohdetta, koska asiassa T-300/08 (edellä 22 kohdassa mainittu määräys Golden Elephant Brand) nostettu kanne jätettiin tutkimatta.

1. Kantajan vaatimukset

30 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 75 ja 76 artikla) ja toinen asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artiklan rikkomista

Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen osa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 74 artiklan rikkomista

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

³¹ Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäisessä osassa kantaja väittää, että valituslautakunta kieltäytyi ottamasta huomioon merkityksellisiä tosiseikkoja, todisteita ja argumentteja, jotka se oli esittänyt määräajassa. Näin tekemällä valituslautakunta rikkoi kantajan mukaan asetuksen N:o 40/94 74 artiklaa ja erityisesti tämän säännöksen 2 kohtaa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 2 kohta).

³² Kantajan mukaan valituslautakunta kieltäytyi erityisesti ottamasta huomioon kantajan argumentteja, jotka koskivat

– väliintulijan esittämien väitettyjen ”todisteiden” riitauttamista

– sitä, että väliintulija ei esittänyt todisteita, jotka koskevat käytön perusteella syntyneen väitetyn maineen tai goodwillin painoarvoa ja merkityksellisyyttä

- todellisten sekaannustapausten tai sekaannusvaaraa koskevien tapausten puuttumista kyseessä olevien tavaramerkkien välillä. Valituslautakunta ei kantajan mukaan muun muassa ottanut huomioon sitä, että väliintulija (sen kummemmin kuin sen asiakkaat) ei ollut milloinkaan asettunut vastustamaan kantajaa, vaikka sen mukaan on kiistatonta, että vuoden 2003 marraskuusta lähtien näiden kahden osapuolen tavaroita eli riisiä, jota myytiin asianomaisilla tavaramerkeillä, pidettiin rinnakkain kaupan Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla.
- 33 Kantajan mukaan valituslautakunta kieltäytyi myös ottamasta huomioon todisteita, jotka koskivat sekaannusvaaran puuttumista ja jotka kantaja esitti kirjallisissa huomautuksissaan.
- 34 Kantaja väittää näin ollen, että valituslautakunta lähinnä kieltäytyi ottamasta huomioon kantajan 3.2.2006, 31.10.2007 ja 1.4.2008 esittämiä huomautuksia.
- 35 Kantajan mukaan valituslautakunta ei arvioinut markkinaosuuksia eikä ottanut huomioon todisteita, jotka kantaja oli esittänyt ja joista ilmeni, että Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuodaan vuosittain keskimäärin 500 000 tonnia riisiä.
- 36 SMHV ja väliintulija vaativat ensimmäisen kanneperusteen ensimmäisen osan hylkäämistä. SMHV väittää muun muassa, että tätä kanneperustetta ei voida ottaa tutkittavaksi, koska kantaja ei esitä riittävän selvästi, mitkä argumentit tai todisteet, jotka se esitti tai toimitti hallinnollisen menettelyn aikana, valituslautakunta jätti huomiotta. SMHV ja väliintulija väittävät joka tapauksessa, että ensimmäisen kanneperusteen

ensimmäinen osa ei ole perusteltu, koska valituslautakunta tutki kaikki asianosaisten ja muiden osapuolten esittämät huomautukset.

– Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

- ³⁷ On muistutettava, että unionin tuomioistuimen perussäännön 21 artiklan ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 44 artiklan 1 kohdan mukaan kanteessa on mainittava muun muassa ”riidan kohde” sekä ”yhteenvedo seikoista, joihin kanne perustuu”. Lisäksi kyseisen työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan mukaan ”asian käsittelyn kuluessa ei saa vedota uuteen perusteeseen, ellei se perustu kirjallisen käsittelyn aikana esille tullessiin tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin”. Näistä määräyksistä seuraa, että kaikki perusteet, joita ei ole kannekirjelmässä riittävästi esitetty, on jätettävä tutkimatta (asia T-209/01, *Honeywell v. komissio*, tuomio 14.12.2005, Kok., s. II-5527, 54 kohta).
- ³⁸ Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kanteen tutkittavaksi ottamisen edellytyksenä on, että ne olennaiset tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joihin kanne perustuu, käyvät ilmi ainakin pääpiirteittäin itse kannekirjelmästä, kunhan ne on esitetty johdonmukaisesti ja ymmärrettävästi (ks. edellä 37 kohdassa mainittu asia *Honeywell v. komissio*, tuomion 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tältä osin on todettava, että kannekirjelmää voidaan tukea ja täydentää tietyiltä osin viittaamalla sen liitteinä olevien asiakirjojen kohtiin, mutta viittaamalla yleisluonteisesti joihinkin asiakirjoihin, vaikka ne olisivatkin kannekirjelmän liitteinä, ei korjata sitä, että kanteessa ei ole mainittu olennaisia oikeudellisia perusteita ja perusteluja, jotka siinä on edellä mainittujen määräysten mukaan esitettävä. Unionin yleisen tuomioistuimen tehtävänä ei myöskään ole yrittää etsiä ja tunnistaa liitteistä niitä perusteita ja väitteitä, joihin kanteen voitaisiin katsoa perustuvan, koska liitteillä on puhtaasti todistuksellinen ja täydentävä tehtävä (ks. edellä 37 kohdassa mainittu asia *Honeywell v. komissio*, tuomion 57 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 39 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohta) säädetään, että SMHV tutkii asiasisällön viran puolesta ja että rekisteröinnin suhteellisia hylkäysperusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämisiin vaatimuksiin. Tämän saman artiklan 2 kohdan mukaan SMHV voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joihin osapuolet eivät ole vedonneet tai joita ne eivät ole esittäneet määräajassa.
- 40 Kantaja väittää lähinnä, että valituslautakunta rikkoi tätä menettelysäännöstä, koska se kieltäytyi ottamasta huomioon tiettyjä kantajan esittämiä argumentteja tai todisteita, vaikka kyseisen artiklan 2 kohdassa mainitut edellytykset eivät täytyneet, sillä se esitti kaikki seikat määräajassa.
- 41 Esillä olevassa asiassa on todettava, että tiettyjä argumentteja, jotka kantaja esitti ensimmäisen kanneperusteen ensimmäisen osan tueksi, ei esitetty riittävän täsmällisesti kannekirjelmässä. Näin ollen kantaja ei selittänyt kannekirjelmässä, mitkä argumentit se oli esittänyt hallinnollisessa menettelyssä väliintulijan esittämien todisteiden riittävyydestä. Se ei myöskään maininnut, mitkä argumentit sen 3.2.2006, 31.10.2007 ja 1.4.2008 päivätyissä kirjelmissä valituslautakunta oli sen mukaan kieltäytynyt ottamasta huomioon.
- 42 Tietty kantajan ensimmäisen kanneperusteen ensimmäisen osan tueksi esittämistä argumenteista esitettiin kuitenkin riittävän selvästi itse kannekirjelmässä. Kannekirjelmästä ilmenee näin ollen, että kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, ettei tämä huomionnut kantajan perusteluja, joiden mukaan väliintulija ei ollut esittänyt todisteita, jotka koskevat käytön perusteella syntyneen väitetyn maineen tai goodwillin painoarvoa ja merkityksellisyyttä. Kannekirjelmästä ilmenee myös, että kantaja katsoo, että valituslautakunta kieltäytyi ottamasta huomioon sen perusteluja, joiden mukaan

asianomaisten tavaramerkkien välillä ei ole sekaannusvaaraa. Kantaja moittii lisäksi valituslautakuntaa nimenomaisesti siitä, että tämä ei ottanut huomioon kantajan argumenttia, jonka mukaan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuodaan joka vuosi keskimäärin 500 000 tonnia riisiä. Näistä argumenteista on todettava, että perustelujen sisältö ilmenee ainakin tiivistetysti kannekirjelmästä.

- 43 Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäistä osaa, joka koskee sitä, että valituslautakunta syyllistyi menettelyvirheeseen, koska se kieltäytyi ottamasta huomioon tiettyjä kantajan argumentteja, vaikka edellytykset tällaiselle kieltäytymiselle eivät täyttyneet, ei siis voida sinällään jättää tutkimatta. Yksinomaan tietyt argumentit, jotka esitetään tämän osan tueksi, on jätettävä tutkimatta, koska niitä ei ole esitetty riittävän selvästi kannekirjelmässä (ks. edellä 41 kohta).
- 44 Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäisen osan asiakysymyksestä on todettava seuraavaa. Kuten SMHV korostaa, riidanalaisesta päätöksestä tai sen ja kantajan välisestä kirjeenvaihdosta ei millään tavoin ilmene, että se olisi kieltäytynyt ottamasta huomioon kantajan esittämiä tosiseikkoja, todisteita ja argumentteja.
- 45 On korostettava, että valituslautakunta esitti tiivistetysti riidanalaisen päätöksen 3, 5, 14 ja 16 kohdassa kantajan esittämät perustelut ja viittasi kaikkiin kantajan hallinnollisen menettelyn kuluessa toimittamiin kirjelmiin.
- 46 Tässä yhteydessä on todettava, että valituslautakunta ei ole velvollinen ottamaan kantaa kaikkiin asianosaisten esittämiin väitteisiin. Riittää, että se esittää tosiseikat ja oikeudelliset seikat, joilla on olennainen merkitys päätöksen kannalta (ks. vastaavasti

asia C-404/04P, Technische Glaswerke Ilmenau v. komissio, tuomio 11.1.2007, 30 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tästä seuraa, että pelkästään siksi, että valituslautakunta ei ole toistanut kaikkia asianosaisen argumentteja tai vastannut kaikkiin näihin argumentteihin, ei voida päätellä, että se on kieltäytynyt ottamasta niitä huomioon.

- 47 Esillä olevassa asiassa valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 14 kohdassa, että kantaja oli väittänyt, että väliintulijan markkinaosuus oli liian pieni goodwillin osoittamiseksi, ja riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa, että kantaja oli väittänyt, että väliintulija ei ollut esittänyt todisteita goodwillin olemassaolosta. Lisäksi se esitti tiivistetyksi kantajan argumentit väliintulijan pienestä markkinaosuudesta riidanalaisen päätöksen 3 ja 14 kohdassa.
- 48 Kyseisen päätöksen 40–43 kohdassa valituslautakunta tarkasteli kysymystä siitä, oliko väliintulija osoittanut goodwillin olemassaolon oikeudellisesti riittävällä tavalla, eikä minkään perusteella voida katsoa, että valituslautakunta olisi kieltäytynyt ottamasta huomioon kaikkia kantajan esittämiä tätä koskevia argumentteja.
- 49 Kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta ei ottanut huomioon sen esittämiä argumentteja ja todisteita, jotka koskivat asianomaisten tavaramerkkien välisen sekaannusvaaran puuttumista, on todettava seuraavaa. On totta, että riidanalaisessa päätöksessä olevassa tiivistelmässä kantajan perusteluista ei esiinny argumenttia sekaannusvaaran puuttumisesta. On kuitenkin korostettava, että kantaja ei esittänyt hallinnollisessa menettelyssä pitkälle kehitettyjä perusteluja sekaannusvaaran puuttumisesta. Kantaja tyytyi väittämään 31.10.2007 päivätyssä kirjelmässään väliintulijan pientä markkinaosuutta korostettuaan, että ”goodwilliä, harhaanjohtavaa esitystä tai vahinkoa ei voi olla”, että ”harhaanjohtavaa esitystä ei ollut tapahtunut eikä vahinkoa

ollut aiheutunut” ja 1.4.2008 päivätyssä kirjelmässään, että väliintulija ”ei ole -- osoittanut harhaanjohtavaa esitystä tai minkäänlaista vahinkoa”.

- 50 Valituslautakunta tutki riidanalaisen päätöksen 44–47 kohdassa kysymystä harhaanjohtavan esityksen olemassaolosta. Koska kantaja tyytyi hallinnollisen menettelyn aikana riitauttamaan tämän olemassaolon perustelujaan kehittelemättä, pelkästään se, että valituslautakunta tutki kysymystä harhaanjohtavan esityksen olemassaolosta, merkitsee sitä, että se otti huomioon kantajan perustelut.
- 51 Väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta ei muun muassa ottanut huomioon sitä, että väliintulija (sen kummemmin kuin sen asiakkaatkaan) ei ollut milloinkaan asettunut vastustamaan kantajaa, vaikka markkinoilla oli vuoden 2003 marraskuusta lähtien pidetty tavaroita rinnakkain kaupan, on korostettava, että kantaja ei vedonnut näihin seikkoihin hallinnollisen menettelyn kuluessa esittämissään perusteluissa. Ei siis voi olla kyse siitä, että olisi kieltäydytty ottamasta huomioon kantajan hallinnollisen menettelyn kuluessa esittämiä argumentteja.
- 52 Argumentista, jonka mukaan riisiä tuotiin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan keskimäärin 500 000 tonnia vuodessa, on todettava, että valituslautakunta mainitsi nimenomaisesti tämän argumentin riidanalaisen päätöksen 3 kohdassa. Se totesi kuitenkin riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että jopa pienillä yrityksillä voi olla goodwilliä. Tästä seuraa, että valituslautakunnan mukaan väliintulijan täsmällistä markkinaosuutta ei ollut tarpeen osoittaa. Se, että valituslautakunta ei laskenut väliintulijan markkinaosuutta niiden todisteiden perusteella, jotka kantaja esitti markkinoiden kokonaisvolyymistä, ei siis merkitse sitä, että valituslautakunta olisi kieltäytynyt ottamasta huomioon tiettyjä kantajan esittämiä argumentteja tai todisteita asetuksen N:o 40/94 74 artiklan vastaisesti. Se, että väliintulijan markkinaosuutta ei määritelty

täsmällisesti, selittyy sillä, että tällä seikalla ei ollut olennaista merkitystä riidanalaisen päätöksen kannalta.

- 53 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta ei kieltäytynyt ottamasta huomioon kantajan hallinnollisen menettelyn kuluessa esittämiä argumentteja. Kantajan perusteluilta siis puuttuu tosiasiapohja, minkä vuoksi ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen osa on hylättävä.

Ensimmäisen kanneperusteen toinen osa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ja 74 artiklan 1 kohdan loppuosan rikkomista

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 54 Ensimmäisen kanneperusteen toisessa osassa kantaja väittää, että valituslautakunta tukeutui riidanalaisessa päätöksessä väitettyihin ”tosiseikkoihin” ja oikeudellisiin olettimiin ja väitteisiin, joita asianosaiset ja muut osapuolet eivät olleet esittäneet tai joita ne eivät olleet tukeneet. Se rikkoi näin ollen asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa ja 74 artiklan 1 kohdan loppuosaa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 76 artiklan 1 kohdan loppuosa).
- 55 Sen mukaan valituslautakunta ensinnäkin määritteli tai toissijaisesti sovelsi tässä tapauksessa virheellisesti Englannin oikeutta, jolla säädellään merkkipäätöksen loukkauksannetta.

- 56 Sen mukaan valituslautakunta toiseksi ”keksi päätelmät” ja tukeutui arveluihin ja olettamuksiin tukeakseen väitteitään, jotka koskivat asianomaisten tavaramerkkien välistä väitettyä sekaannusvaaraa.
- 57 Sen mukaan valituslautakunta päätteli kolmanneksi virheellisesti vahingon olevan olemassa, vaikka tällaisen vahingon olemassaolosta ei ollut todisteita tai väitteitä.
- 58 Kantajan mukaan väliintulija ei näyttänyt toteen sitä, että se oli hankkinut goodwillin. Kantajan mukaan väliintulijan osuus Yhdistyneen kuningaskunnan riisimarkkinoista oli liian pieni goodwillin hankkimiseksi.
- 59 Valituslautakunta teki sen mukaan lisäksi virheen, kun se jätti ottamatta huomioon elefantin pään esityksen anatomiset, esteettiset ja taiteelliset erot asianomaisissa tavaramerkeissä.
- 60 Valituslautakunta ei sen mukaan ottanut huomioon sitä, että useimmat väliintulijan toimittamat todisteet eivät osoita aikaisemman tavaramerkin käyttöä riisiä varten kyseessä olevana ajanjaksona. Esimerkiksi kassakuittirullissa viitataan vain G/E- tai GE-riisiin eikä aikaisempaan tavaramerkkiin.
- 61 Kantaja katsoo, että valituslautakunnan perustelut riidanalaisen päätöksen 40 kohdassa ovat epäloogiset, koska tämä katsoi, että ”mitättömyysoasto asetti vähimmäistason merkkipuoikeuden loukkauskannetta säätelevässä Englannin oikeudessa vahvistettua korkeammalle”, mutta se ei yhtynyt mitättömyysoaston päätelmään, jonka mukaan merkkipuoikeuden loukkausta ei ollut näytetty toteen.

- 62 Se väittää, että valituslautakunnalla ei ollut mitään tosiasiallista perustaa päätellä riidanalaisen päätöksen 43 kohdassa, että oli ”epätodennäköistä, että kirjattu myynnin kasvu tavaramerkkihakemuksen tekemisen jälkeen olisi ollut yhtä suuri ilman yrityksen kyseiseen päivään mennessä synnyttämää goodwilliä”. Se väittää lisäksi, että valituslautakunta käytti huolettomasti ilmaisua ”yrityksen synnyttämä goodwill”.
- 63 SMHV ja väliintulija vaativat ensimmäisen kanneperusteen toisen osan hylkäämistä.

– Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 64 Aluksi on tutkittava asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan väitettyä rikkomista ja tämän jälkeen asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 75 artiklan toinen virke) väitettyä rikkomista.
- 65 On muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosan mukaan rekisteröinnin suhteellisia hylkäysperusteita koskevissa menettelyissä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosaa sovelletaan myös mitättömyysmenettelyissä, jotka koskevat suhteellista mitättömyysperustetta asetuksen 52 artiklan nojalla (asia T-288/03, TeleTech Holdings v. SMHV – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), tuomio 25.5.2005, Kok., s. II-1767, 65 kohta). Näin ollen suhteellista mitättömyysperustetta koskevissa mitättömyysmenettelyissä asianosaisen, joka esittää mitättömyysvaatimuksen aikaisemman kansallisen tavaramerkin perusteella, asiana on näyttää toteen mainitun tavaramerkin olemassaolo ja tarvittaessa suojan laajuus (ks. vastaavasti asia T-318/03, Atomic Austria

v. SMHV – Fabricas Agrupadas de Muñecas de Onil (ATOMIC BLITZ), tuomio 20.4.2005, Kok., s. II-1319, 33 kohta).

- 66 Sitä vastoin SMHV:n asiana on tutkia, täyttyvätkö esitetyn mitättömyysperusteen soveltamisedellytykset mitättömyysmenettelyssä. Tässä yhteydessä sen on arvioitava tosiseikkojen, joihin asianosaiset ovat vedonneet, paikkansapitävyys ja asianosaisten esittämien seikkojen todistusvoima (ks. vastaavasti edellä 65 kohdassa mainittu asia ATOMIC BLITZ, tuomion 34 kohta).
- 67 SMHV:tä voidaan vaatia huomioimaan muun muassa sen jäsenvaltion kansallinen oikeus, jossa aikaisempi tavaramerkki, johon mitättömyysvaatimus perustuu, on suojattu. Tässä tapauksessa sen on selvitettävä viran puolesta tässä tarkoituksessa hyödyllisiksi katsominsa keinoin kyseisen jäsenvaltion kansallinen lainsäädäntö, jos tällaiset tiedot ovat tarpeen asianomaisen mitättömyysperusteen soveltamisedellytysten ja muun muassa esitettyjen tosiseikkojen paikkansapitävyyden ja esitettyjen asiakirjojen todistusvoiman arvioimiseksi. SMHV:n suorittaman tutkimuksen tosiasiallisen perustan rajoittaminen ei näet merkitse sitä, ettei se voisi niiden tosiseikkojen lisäksi, jotka mitättömyysmenettelyn asianosaiset ovat nimenomaisesti esittäneet, ottaa huomioon myös notorisia seikkoja eli seikkoja, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan, tai joista voidaan saada tietoa yleisesti saatavilla olevista lähteistä (ks. vastaavasti edellä 65 kohdassa mainittu asia ATOMIC BLITZ, tuomion 35 kohta).
- 68 Kantajan argumentteja on tutkittava edellä esitettyjen toteamusten valossa.
- 69 Ensinnäkin väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta määritteli tai toissijaisesti sovelsi virheellisesti esillä olevassa tapauksessa Englannin oikeutta, jolla säädelään merkioikeuden loukkauskannetta, on todettava, että jäsenvaltion kansallisen oikeuden virheellinen tulkinta tai soveltaminen voi olla oikeudellinen virhe muttei

asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosan rikkominen. Koska SMHV:n on arvioitava viran puolesta, täytyvätkö mitättömyysperusteen, johon on vedottu, soveltamisedellytykset, ja otettava tarvittaessa selvää viran puolesta asianomaisen jäsenvaltion oikeudesta, mahdollista virhettä kansallisen oikeuden tulkinnassa tai soveltamisessa ei voida pitää asianosaisten välisen riita-asian rajojen rikkomisena.

70 Seuraavaksi kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta ”keksi päätelmiä” ja tukeutui arveluihin ja olettamuksiin tukeakseen väitteitään, jotka koskevat asianomaisten tavaramerkkien välistä väitettyä sekaannusvaaraa, on todettava seuraavaa. Valituslautakunta tutki, kuten sen on tehtävä, riidanalaisen päätöksen 44–47 kohdassa, täytyikö yksi merkkioikeuden loukkauksenteen edellytyksistä eli aikaisemman tavaramerkin harhaanjohtavan esityksen olemassaolo. Se esitti tähän liittyen ensiksi riidanalaisen päätöksen 44 kohdassa kansallisen oikeuden, jota se sovelsi esillä olevassa asiassa riidanalaisen päätöksen 45–47 kohdassa.

71 Koska valituslautakunnan oli tutkittava, voitiinko aikaisemman merkin, johon väliintulija vetosi, perusteella kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla, sen velvollisuutena oli tutkia, oliko olemassa harhaanjohtava esitys, joka saattoi johtaa yleisön luulemaan, että kantajan myytäviksi tarjoamat tavarat olivat väliintulijan tavaroita. Sitä, että valituslautakunta esitti riidanalaisen päätöksen 47 kohdassa sellaisia toteamuksia kuin ”on väistämätöntä, että yleisö ei voi tehdä eroa riisin ja niiden tavaramerkkien välillä” tai ”kyseessä on kiistatta harhaanjohtava esitys”, ei siis voida pitää asianosaisten välisen riita-asian rajojen rikkomisena. Kantajan tätä koskevat perustelut eivät itse asiassa viittaa asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan rikkomiseen vaan oikeudelliseen

virheeseen, johon se väittää valituslautakunnan syyllistyneen kansallisen oikeuden soveltamisessa, tarkasteltuna yhdessä asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan kanssa.

- 72 Väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta päätteli virheellisesti vahingon olevan olemassa, vaikka tällaista vahinkoa koskevia todisteita tai väitteitä ei ollut, on myös todettava, että valituslautakunnan velvollisuutena oli tutkia, täyttyivätkö edellytykset, jotka koskevat merkioikeuden loukkaukannetta Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa. Se, että se katsoi riidanalaisen päätöksen 49 kohdassa, että oli kohtuullista päätellä, että väliintulijalle oli vaarassa aiheutua vahinkoa suoran tai välillisen myynnin menetyksen muodossa, ei siis merkitse asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan rikkomista.
- 73 Argumentillaan, jonka mukaan väliintulija ei ole näyttänyt toteen goodwillin hankkimistaan ja jonka mukaan sen markkinaosuus on liian pieni, kantaja väittää todellisuudessa, että valituslautakunta teki oikeudellisen virheen arvioidessaan goodwillin olemassaoloa, mutta se ei väitä, että tämä olisi rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa ottamalla huomioon tosiseikkoja tai todisteita, joita osapuolet eivät olleet esittäneet.
- 74 Kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta teki virheen, kun se jätti huomiotta elefantin pään esityksen anatomiset, esteettiset ja taiteelliset erot asianomaisissa tavaramerkeissä, on todettava, että tällä väitteellä viitataan todellisuudessa oikeudelliseen virheeseen, johon valituslautakunnan väitetään syyllistyneen sen arvioidessa harhaanjohtavan esityksen olemassaoloa, eikä asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan rikkomiseen.

- 75 Väitteellään, jonka mukaan valituslautakunta ei ottanut huomioon sitä, että useimmat väliintulijan esittämistä todisteista eivät osoita aikaisemman tavaramerkin käyttöä riisiä varten kyseisenä ajanjaksona, kantaja moittii todellisuudessa valituslautakuntaa siitä, ettei tämä arvioinut väliintulijan esittämiä todisteita asianmukaisesti. Tällaiset perustelut koskevat arviointivirhettä, johon valituslautakunnan väitetään syyllistyneen, eivätkä asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan rikkomista.
- 76 Kantajan väitteellä, jonka mukaan valituslautakunnan perustelut ovat epäloogiset (ks. edellä 61 kohta), viitataan myös väitettyyn oikeudelliseen virheeseen eikä asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan rikkomiseen.
- 77 Kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta ei tukeutunut mihinkään tosiseikkaan, kun se päätteli riidanalaisen päätöksen 43 kohdassa, että oli ”epätodennäköistä, että kirjattu myynnin kasvu tavaramerkkihakemuksen tekemisen jälkeen olisi ollut yhtä suuri ilman yrityksen kyseiseen päivään mennessä synnyttämää goodwilliä”, on todettava seuraavaa. Valituslautakunnan tehtävänä oli määrittää, oliko väliintulija hankkinut Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa merkkioikeuden loukkauskanteen yhteydessä edellytetyn goodwillin. Jos valituslautakunta päätteli ilman riittävää tosiasiallista pohjaa goodwillin olevan olemassa, tämä oli arviointivirhe. Kantaja ei väitä, että valituslautakunta olisi tukeutunut tosiseikkoihin, joita asianosaiset eivät olleet esittäneet, vaan se väittää, että valituslautakunta teki epäoikeutettuja päätelmiä tosiseikoista, jotka sille oli esitetty.
- 78 Lopuksi kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta käytti huolettomasti ilmaisua ”yrityksen synnyttämä goodwill”, on todettava, että tämä koskee tosiasiaa oikeudellista virhettä, johon valituslautakunnan väitetään syyllistyneen.

- 79 Edellä esitetystä seuraa, että kantajan argumenteilla ei todellisuudessa viitata asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan rikkomiseen, vaan oikeudellisiin virheisiin, joihin valituslautakunnan väitetään syyllistyneen kansallista oikeutta soveltaessaan, tai arviointivirheisiin. Näitä argumentteja tutkitaan näin ollen toisen kanneperusteen yhteydessä.
- 80 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan väitetystä rikkomisesta on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaan SMHV:n päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.
- 81 Tässä yhteydessä on täsmennettävä, että tosiseikkojen arviointi kuuluu päätösluonteiseen toimeen. Oikeus tulla kuulluksi ulottuu kaikkiin tosiseikkoihin ja oikeudellisiin seikkoihin, jotka muodostavat päätösluonteisen toimen perustan, mutta ei siihen hallintoelimen lopulliseen kantaan, jonka se aikoo omaksua (ks. asia T-303/03, Lidl Stiftung v. SMHV – REWE-Zentral (Salvita), tuomio 7.6.2005, Kok., s. II-1917, 62 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Valituslautakunnan velvollisuutena ei siis ollut kuulla kantajaa niiden tosiseikkojen ja oikeudellisten seikkojen arvioinnista, jotka se valitsi päätöksensä perustaksi. Se ei siis rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa.
- 82 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että ensimmäisen kanneperusteen toinen osa ja näin ollen ensimmäinen kanneperuste kokonaisuudessaan on hylättävä.

Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomista koskeva toinen kanneperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

- 83 Kantaja väittää, että valituslautakunta katsoi virheellisesti riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että goodwill katsotaan vähäiseksi yksinomaan, kun yritys ei ole luonteeltaan pysyvä. Kantaja väittää lisäksi, että valituslautakunta katsoi virheellisesti, että Englannin oikeudessa edellytetty todisteiden määrä ei ole sama kuin käytössä syntyneen erottamiskyvyn osoittamiseksi edellytetty määrä. Se katsoo, että Englannin oikeudessa edellytetty todisteiden määrä on sama kaikissa siviiliasioissa.
- 84 Kantaja väittää, että valituslautakunta jätti huomiotta tai tulkitsi virheellisesti sen, että väliintulijan olisi pitänyt osoittaa oikeudellisesti riittävällä tavalla kaikki edellytykset, joita vaaditaan merkkipäätöksen loukkauskanteeseen. Kantajan mukaan valituslautakunta tyytyi riidanalaisen päätöksen 47–49 kohdassa esittämään väitteitä sekaannusvaaran ja vahingon olemassaolosta, vaikka niitä ei ollut tuettu minkäänlaisin todistein.
- 85 Kantaja väittää lisäksi, että valituslautakunta teki virheen tai osoitti ymmärtämättömyyttä tavaran luonteesta. Riidanalainen yhteisön tavaramerkki on sen mukaan rekisteröity riisiä varten riisityyppiä tarkentamatta. Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta viittasi sen mukaan useaan otteeseen siihen, että väliintulija toimitti erityisiä riisityyppejä. Se katsoi kuitenkin tämän jälkeen, että väliintulija oli riisiä koskevien oikeuksien haltija ja että asianomaisilla tavaramerkeillä suojatut tavarat olivat samanlaisia. Valituslautakunta katsoi kantajan mukaan näin ollen virheellisesti asian tiettyjen seikkojen valossa, että väliintulijan toiminta oli toimintaa, joka täytti erityisiä

riisityyppejä koskevan markkinaraon, kun taas riidanalaisen päätöksen muissa osissa se katsoi kantajan mukaan, että asianomainen tavara ja asianomaiset markkinat olivat yleisesti riisin markkinat.

86 Asianomaiset tavamerkit ovat kantajan mukaan ulkoasultaan ja merkityssisällöltään riittävän erilaiset elefantin kuvauksen osalta, ja valituslautakunnan olisi kantajan mukaan pitänyt ottaa nämä erot huomioon.

87 Lisäksi asianomaiset tavamerkit ovat kantajan mukaan esiintyneet ongelmitta rinnakkain markkinoilla vuosikausia, eivätkä asianomaiset ole kiinnittäneet huomiota minkäänlaiseen sekaannukseen.

88 SMHV ja väliintulija vaativat toisen kanneperusteen hylkäämistä.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

– Alustavia huomautuksia

89 Asetuksen N:o 40/94 52 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdystä vaatimuksesta, jos on olemassa

tämän asetuksen 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja jos mainituksa kohdassa esitetyt edellytykset täytetään. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan mukaan rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille haettua rekisteröintiä ei myönnetä, jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan jäsenvaltion oikeuden mukaan oikeus merkkiin on saatu ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty tai jos merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.

90 Näistä kahdesta säännöksestä yhdessä ilmenee, että rekisteröimättömän tavaramerkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltija voi saada julistettua mitättömäksi myöhemmän yhteisön tavaramerkin, jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan jäsenvaltion oikeuden mukaan yhtäältä oikeus merkkiin on saatu ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on tehty, ja toisaalta merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.

91 Valituslautakunnan on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohtaa soveltaessaan otettava huomioon sekä kansallinen oikeus, jota sovelletaan tässä säännöksessä tehdyn viittauksen nojalla, että kyseisen jäsenvaltion oikeuskäytäntö. Näin ollen mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tekijän on osoitettava, että kyseessä oleva merkki kuuluu kyseisen jäsenvaltion oikeuden soveltamisalaan ja että sen perusteella voidaan kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen (yhdistetyt asiat T-114/07 ja T-115/07, Last Minute Network v. SMHV – Last Minute Tour (LAST MINUTE TOUR), tuomio 11.6.2009, Kok., s. II-1919, 47 kohta; ks. vastaavasti myös yhdistetyt asiat T-53/04–T-56/04, T-58/04 ja T-59/04, Budějovický Budvar v. SMHV – Anheuser-Busch (BUDWEISER), tuomio 12.6.2007, 74 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

92 Esillä olevassa asiassa rekisteröimättömään kansalliseen tavaramerkkiin sovellettava jäsenvaltion laki on vuoden 1994 Trade Marks Act (Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkilaki), jonka 5 §:n 4 momentissa säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos tai siltä osin kuin sen käyttö Yhdistyneessä kuningaskunnassa voidaan estää

a) sellaisen oikeussäännön (erityisesti merkki oikeuden loukkaamista koskevan oikeuden; law of passing off) perusteella, jolla suojataan rekisteröimätöntä tavaramerkkiä tai muuta elinkeinoelämässä käytettävää merkkiä –”

93 Tästä säännöksestä, sellaisena kuin kansalliset tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet (asia Reckitt & Colman Products Ltd v. Borden Inc. & Ors (1990) R.P.C. 341, 406 HL), ilmenee, että jotta väliintulija voi saada esillä olevassa asiassa riidanalaisen yhteisön tavaramerkin julistettua mitättömäksi rekisteröimättömän kansallisen tavaramerkkinsä suojaamiseksi, sen on osoitettava merkki oikeuden loukkauskannetta koskevan Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden mukaisesti, että hankittua goodwilliä, harhaanjohtavaa esitystä sekä goodwillille aiheutunutta vahinkoa koskevat kolme edellytystä täytyvät.

94 Valituslautakunta viittasi näihin kolmeen edellytykseen riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa (ks. edellä 10 kohta), ja kantaja myöntää, että se yksilöi asianmukaisesti merkki oikeuden loukkauskanteita koskevan teoreettisen näkökulman.

95 Se katsoo kuitenkin, että valituslautakunta ei soveltanut esillä olevassa asiassa asianmukaisesti tätä teoreettista näkökulmaa näiden kolmen edellytyksen osalta. On siis tutkittava kunkin näiden kolmen edellytyksen osalta, osoittiko valituslautakunta asianmukaisesti, että ne täytyivät esillä olevassa asiassa.

– Goodwill

- 96 Kantaja moittii valituslautakuntaa lähinnä siitä, että tämä päätteli goodwillin olevan olemassa siitä huolimatta, että väliintulija ei ole näkyvästi läsnä Yhdistyneen kuningaskunnan riisimarkkinoilla.
- 97 Ensiksi on määritettävä merkityksellinen päivä, johon mennessä väliintulijan on osoitettava hankkineensa goodwillin. Valituslautakunta katsoi, että merkityksellinen päivä oli riidanalaista yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tekemispäivä eli 29.4.1996. Väliintulija väittää, että Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden mukaan merkityksellinen päivä on päivä, jona riidanalaista yhteisön tavaramerkkiä käytettiin ensimmäistä kertaa markkinoilla, eli esillä olevassa asiassa vuosi 2003.
- 98 Kuten väliintulija korostaa, on totta, että kansallisen oikeuskäytännön mukaan merkioikeuden loukkauksettakaan koskevassa järjestelmässä goodwill on osoitettava päivänä, jona asian vastaaja on alkanut tarjota tavaroitaan tai palvelujaan (asia Cadbury Schweppes v. Pub Squash (1981) R.P.C. 429).
- 99 Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan mukaan merkityksellinen päivä ei kuitenkaan ole tämä päivä, vaan se, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty, koska siinä vaaditaan, että tavaramerkin mitättömäksi julistamista vaativa toimija on saanut oikeuden rekisteröimättömään kansalliseen tavaramerkkiinsä ennen mainittua hakemuksen tekopäivää (edellä 91 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat LAST MINUTE TOUR, tuomion 51 kohta), joka esillä olevassa asiassa oli 29.4.1996. Kuten valituslautakunta korosti riidanalaisen päätöksen 27 kohdassa, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan sanamuoto on tähän liittyen selvä.

- 100 Valituslautakunta tutki näin ollen perustellusti, oliko väliintulija osoittanut hankki-neensa goodwillin 29.4.1996 mennessä.
- 101 Valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa, että good-willia on kuvattu asiakkaita tuovaksi vetovoimaksi (asia IRC v. Muller & Co's Margarine (1901) A.C. 217, 224, H.L.).
- 102 Valituslautakunta katsoi lisäksi, että goodwillin olemassaolo osoitettiin periaatteessa esittämällä todisteet elinkeinotoiminnasta ja mainonnasta, asiakastileistä jne. Todel-linen elinkeinotoiminta, joka johtaa maineen hankkimiseen ja asiakaskunnan kehitytymiseen, riittää yleisesti ottaen goodwillin osoittamiseen (riidanalaisen päätöksen 25 kohta).
- 103 Väliintulijan esittämistä todisteista on todettava seuraavaa.
- 104 Väliintulija esitti muun muassa johtajansa juhlallisen vakuutuksen, joka oli päivätty 13.12.1998 ja jossa mainitaan vuosittain myyty riisitonnisto vuosina 1988–1997. Tä-män vakuutuksen mukaan väliintulija myi 84 tonnia riisiä aikaisemmalla tavaramer-killä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 1995, 52 tonnia vuonna 1996 ja 42–68 tonnia vuodessa vuosien 1988 ja 1994 välisenä aikana.
- 105 Kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 31 kohdassa, väliintulijan esit-tämät muut todisteet vahvistavat juhlallisen vakuutuksen sisällön. Vaikka on totta,

että useimmat väliintulijan esittämät todisteet koskevat päivämäärän 29.4.1996 jälkeistä aikaa, on kuitenkin niin, että osa esitetyistä todisteista viittaa tätä päivämäärää edeltäneeseen aikaan. Kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa, väliintulija esitti esimerkiksi kahdeksan laskua, jotka oli laadittu vuoden 1992 ja 29.4.1996 välisenä aikana ja jotka oli esitetty asiakkaille, joiden kotipaikka on Lontoossa, Kentissä ja Middlesexissä (Yhdistynyt kuningaskunta), ja ne koskivat riisin myyntiä ja niissä mainittiin sanat Golden Elephant.

106 Väliintulija esitti lisäksi kassakuittirullia, joissa viitataan riisin myyntiin eri päivinä vuoden 1993 maaliskuu- ja huhtikuussa, vuoden 1994 joulukuussa sekä vuoden 1995 tammi-, helmi- ja maaliskuussa. Kantaja väittää tähän liittyen, että kassakuittirullissa viitataan yksinomaan G/E- tai GE-riisiin eikä aikaisempaan tavaramerkkiin. On kuitenkin katsottava, että pelkästään tämä ei riitä poistamaan niiltä kaikkea todistusvoimaa. Kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa, on nimittäin tavanomaista, että myytyjä tavaroita kuvataan lyhennyksessä muodossa kassakuittirullissa. On lisäksi korostettava, että kyseessä eivät ole ainoat väliintulijan esittämät todisteet sen osoittamiseksi, että riisiä myytiin aikaisemmalla tavaramerkillä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä yhteydessä on korostettava, että valituslautakunnan velvollisuutena on suorittaa kokonaisarviointi kaikista SMHV:ssä esitetyistä todisteista. Ei nimittäin voida sulkea pois sitä, että tietyillä todisteilla yhdessä voidaan osoittaa edellytetyt tosiseikat, vaikka näillä todisteilla yksittäin tarkasteltuina ei voitaisi näyttää toteen kyseisten tosiseikkojen paikkansapitävyyttä (asia C-108/07 P, Ferrero Deutschland v. SMHV ja Cornu, tuomio 17.4.2008, 36 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Valituslautakunta otti perustellusti huomioon kassakuittirullat seikkoina, jotka vahvistavat juhlallisen vakuutuksen sisällön.

107 On joka tapauksessa todettava, että vaikka kyseisillä rullilla ei olisi todistusvoimaa, se että väliintulija myi riisiä aikaisemmalla tavaramerkillä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen päivää, jona riidanalaisista yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tehtiin, näytetään riittävästi toteen juhlallinen vakuutus ja useat laskut esittämällä.

- 108 On totta, että myyntiä, johon juhlallisessa vakuutuksessa viitataan, on pidettävä vähäisenä, kun sitä verrataan Yhdistyneeseen kuningaskuntaan tuodun riisin kokonaismarkkinoihin. Riisiyhdistyksen (Rice Association) pääsihteerin ilmoituksen mukaan, jonka kantaja esitti SMHV:ssä, riisiä tuotiin Yhdistyneeseen kuningaskuntaan yhteensä keskimäärin 500 000 tonnia vuodessa vuosina 2000–2004, mikä antaa olettaa, että tuonti vuosina 1988–1996 oli samaa suuruusluokkaa. Jos oletetaan, että kokonaismarkkinat olivat 500 000 tonnia vuonna 1995, väliintulijan markkinaosuus oli 0,0168 prosenttia.
- 109 On siis tutkittava, katsoiko valituslautakunta perustellusti, että väliintulijan elinkeinotoiminta kuitenkin riitti goodwillin hankkimiseen.
- 110 Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että jopa pienillä yrityksillä voi olla goodwilliä. Tämä toteamus perustuu kansalliseen oikeuskäytäntöön, johon valituslautakunta perustellusti viittasi, eli asiassa Stannard vastaan Reay annettuun tuomioon ((1967) R.P.C. 589). Kyseisessä asiassa oli katsottu, että liikkuva fish and chips -kauppa, jonka liikevaihto oli 129–138 puntaa viikossa, oli hankkinut goodwillin noin kolmen viikon toiminnan jälkeen.
- 111 Kantajan väitteestä, jonka mukaan merkioikeuden loukkauskanteen yhteydessä goodwillin osoittamiseksi on esitettävä todisteet elinkeinotoiminnasta, joka ylittää tietyn vähimmäistason, on korostettava, että SMHV huomauttaa perustellusti, että kannekirjelmässä tähän liittyen mainittu oikeuskirjallisuus ja oikeuskäytäntö koskevat harhaanjohtamisen vaaraa. Kansallisesta oikeuskäytännöstä ilmenee kuitenkin, että vähimmäistason alittava myynti ei riitä (asia Anheuser-Busch Inc v. Budejovicky Budvar Narodni Podnik (1984) F.S.R. 413, 457 CA). Kyseisessä asiassa katsottiin, että sellaisten pienten olutmäärien myynti, jotka oli tuotu Yhdistyneeseen kuningaskuntaan matkalaukussa ja myyty amerikkalaistyyliisessä ravintolassa Canterburyssa (Yhdistynyt kuningaskunta), alitti vähimmäistason.

- 112 Esillä olevassa asiassa on katsottava, että väliintulijan aikaisemmalla tavaramerkillä toteuttama riisin myynti ennen merkityksellistä päivää ylitti tämän vähimmäistason. Kyseessä ei nimittäin ole hyvin pienten määrien satunnainen myynti. Väliintulija oli toistuvasti myynyt riisiä aikaisemmalla tavaramerkillä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuodesta 1988 lähtien eli kahdeksan vuoden ajan ennen kuin kantaja teki riidanalaisesta yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen. Myydyn riisin määrää, joka oli 42–84 tonnia vuodessa vuosina 1988–1996, ei voida pitää täysin merkityksettömänä.
- 113 Yksinomaan se, että väliintulijan markkinaosuus oli hyvin pieni, kun sitä verrataan riisiin kokonaistuontiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ei riitä siihen, että voitaisiin katsoa, että riisin myynti alitti vähimmäistason.
- 114 Esimerkiksi asiassa Jian Tools for Sales vastaan Roderick Manhattan Group ((1995) F.S.R. 924, 933 (Knox J.)) annetussa tuomiossa sen, että amerikkalaisyritys myi 127 ohjelmistoa Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla, ei katsottu alittavan vähimmäistasona.
- 115 Tässä yhteydessä on korostettava, että Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet ovat kovin haluttomia katsomaan, että yrityksellä voi olla asiakkaita muttei goodwilliä (Wadlow, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, Lontoo, 2004, 3.11 kohta). Valituslautakunta katsoi siis perustellusti, että jopa pienillä yrityksillä voi olla goodwilliä.
- 116 Kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta katsoi virheellisesti riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että goodwill katsotaan vähäiseksi yksinomaan, kun yritys ei ole luonteeltaan pysyvä, on riittävää todeta, että tällä väitteellä ei ole olennaista merkitystä valituslautakunnan perusteluissa. Valituslautakunta katsoi perustellusti, että väliintulijan elinkeinotoiminta, joka muodostui riisin myynnistä aikaisemmalla

tavaramerkillä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, riitti goodwillin hankkimiseen ennen päivää, jona riidanalaista yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tehtiin. Jopa siinä tapauksessa, että oletetaan, että tätä goodwilliä on pidettävä heikkona myynnin vähäisyyden vuoksi, sitä ei missään tapauksessa voida pitää olemattomana.

117 Kantajan väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta katsoi virheellisesti riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että ”Englannin oikeudessa edellytetty todisteiden määrä ei ole sama kuin esimerkiksi käytössä syntyneen erottamiskyvyn osoittamiseksi edellytetty määrä” ja jonka mukaan Englannin oikeudessa edellytetään samaa todisteiden määrää kaikissa siviiliasioissa ja se perustuu todennäköisyyksien punnintaan, on todettava seuraavaa. Edellä mainitussa riidanalaisen päätöksen virkkeessä ei viitata todisteiden määrään siinä mielessä, mitä tuomioistuimen vakuuttaminen edellyttää. Tämä selviää riidanalaisen päätöksen seuraavasta virkkeestä, jonka mukaan ”yritys voi luoda lisäarvoa ja goodwilliä saavuttamatta sellaista tunnettuuden tasoa, jota edellytetään [asetuksen N:o 40/94] 8 artiklan 5 kohdassa tarkoitettun käytön perusteella syntyvän erottamiskyvyn tai maineen osoittamiseksi”. Valituslautakunta ei tehnyt tähän liittyen minkäänlaista virhettä. Sen näkemyksensä tueksi mainitsemassa oikeuskäytännössä eli asiassa Phones4U Ltd vastaan Phone4u.co.uk Internet Ltd annetussa tuomiossa ((2007) R.P.C. 5, 83, 96) vahvistetaan, että erottamiskyvyn osoittamiseksi tavaramerkin rekisteröintiä varten edellytetään paljon enemmän kuin goodwillin olemassaolon osoittamiseksi.

118 Edellä esitetyn valossa väliintulijan ei ollut tarpeen esittää markkinatutkimusta siitä, miten hyvin yleisö tunsi aikaisemman tavaramerkin, toisin kuin kantaja väittää.

119 On myös hylättävä kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunnan perustelut riidanalaisen päätöksen 40 kohdassa ovat epäloogiset, koska se katsoi, että ”mitättömyysoasasto asetti vähimmäistason merkkipioikeuden loukkauskannetta säätelevässä

Englannin oikeudessa vahvistettua korkeammalle”, muttei kuitenkaan yhtynyt mitättömyysoseaston päätelmään, jonka mukaan merkkipiikeuden loukkausta ei ollut näytetty toteen. Koska valituslautakunta katsoi, että mitättömyysoseasto oli virheellisesti asettanut vähimmäistason liian korkealle goodwillin olemassaolon osoittamiseksi, on täysin loogista, ettei se yhtynyt mitättömyysoseaston päätelmään.

120 Kantajan perusteluista, joiden mukaan valituslautakunta katsoi virheellisesti riidanalaisen päätöksen 43 kohdassa, että oli varsin epätodennäköistä, että aikaisemmallalla tavaramerkillä tapahtuneen riisin myynnin kasvu sen jälkeen, kun riidanalaista yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus oli tehty, olisi ollut yhtä suuri ilman yrityksen tähän päivään mennessä synnyttämää goodwilliä, ja joiden mukaan valituslautakunta käytti huolettomasti ilmaisua ”yrityksen synnyttämä goodwill”, on todettava, että 43 kohta on riidanalaisen päätöksen ylimääräinen perustelu. Väliintulija oli nimittäin osoittanut riittävästi goodwillin olemassaolon päivänä, jona riidanalaista yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tehtiin, vaikka se ei ollutkaan ottanut huomioon myynnin kasvua tämän päivän jälkeen.

121 Väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta käytti huolettomasti ilmaisua ”yrityksen synnyttämä goodwill” ja jonka mukaan väliintulijan olisi pitänyt näyttää toteen asianomaiseen nimeen tai tavaramerkkiin yhdistettävä goodwill, on lisäksi todettava, että merkkipiikeuden loukkauskanne ei suojaa tavaramerkkiin sellaisenaan liittyvää goodwilliä, vaan omistusoikeutta, joka liittyy yritykseen tai goodwilliin, jonka yhteydessä tavaramerkkiä käytetään (Wadlow, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, Lontoo, 2004, 3.4 kohta). Valituslautakunnan käyttämää terminologiaa ei siis voida kritisoida.

122 Joka tapauksessa tilanteessa, jossa kantajan perustelut on ymmärrettävä siten, että se moittii valituslautakuntaa väliintulijan koko elinkeinotoiminnan huomioon

ottamisesta goodwillin olemassaolon osoittamiseksi, on todettava, että tällaisella argumentilla ei ole tosiasiapohjaa. Valituslautakunta viittasi nimittäin siihen väliintulijan elinkeinotoimintaan, joka muodostuu riisin myymisestä aikaisemmalla tavaramerkillä Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla, tämän goodwillin osoittamiseksi, eikä väliintulijan koko elinkeinotoimintaan.

– Harhaanjohtava esitys

- ¹²³ Valituslautakunta katsoi, että riidanalainen yhteisön tavaramerkki on aikaisemman tavaramerkin harhaanjohtava esitys (ks. edellä 17 kohta).
- ¹²⁴ Kantaja moittii tähän liittyen valituslautakuntaa sellaisiin olettamuksiin tukeutumisesta, joita ei tuettu minkäänlaisin todistein. Kantajan mukaan valituslautakunnan olisi lisäksi pitänyt ottaa huomioon asianomaisten tavaramerkkien esiintyminen markkinoilla ongelmitta rinnakkain ilman minkäänlaista sekaannusta, johon osapuolet olisivat kiinnittäneet huomiota. Valituslautakunnan olisi kantajan mukaan pitänyt ottaa huomioon sekaannuksen puuttuminen ja väliintulijan hyväksyntä. Kantajan mukaan valituslautakunta ei myöskään ottanut huomioon eroja elefantin päiden esityksessä asianomaisissa tavaramerkeissä.
- ¹²⁵ Aluksi on tutkittava niiden kantajan perustelujen tutkittavaksi ottamista, jotka koskevat asianomaisten tavaramerkkien ongelmattonta rinnakkain esiintymistä ilman minkäänlaista niiden välistä sekaannusta sekä väliintulijan hyväksyntää.

- 126 SMHV korostaa perustellusti, että nämä perustelut esitettiin ensimmäistä kertaa unionin yleisessä tuomioistuimessa. On muistutettava, että työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa.
- 127 On myös muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosan mukaisesti, jota sovelletaan mitättömyysmenettelyihin, jotka koskevat suhteellista mitättömyysperustetta, SMHV:n tutkimus rajoittui esillä olevassa asiassa seikkoihin, joihin osapuolet olivat vedonneet ja osapuolten esittämiin todisteisiin (ks. edellä 65 kohta).
- 128 Se, että väliintulijan väitetään hyväksyneen kantajan riidanalaisen yhteisön tavaramerkin käyttö, on puolustautumisperuste, jota kantaja ei esittänyt SMHV:ssä ja jota SMHV:n ei ollut tutkittava viran puolesta asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan loppuosan perusteella. Tätä argumenttia ei siis voida ottaa tutkittavaksi, koska sillä pyritään muuttamaan riidan kohdetta siitä, mikä se oli valituslautakunnassa.
- 129 Kantaja väittää kuitenkin myös, että valituslautakunnan olisi pitänyt siinä yhteydessä, kun se tutki harhaanjohtavan esityksen olemassaoloa, ottaa huomioon se, että väliintulija ei ollut esittänyt todisteita minkäänlaisesta sekaannuksesta. Tähän liittyen on muistutettava, että SMHV:n on otettava viran puolesta selvää asianomaisen jäsenvaltion kansallisesta oikeudesta, jos tällaiset tiedot ovat tarpeen mitättömyysperusteen soveltamisedellytysten arvioimiseksi ja muun muassa esitettyjen tosiseikkojen paikansäilytyksen tai esitettyjen asiakirjojen todistusvoiman arvioimiseksi (ks. edellä 67 kohta). On lisäksi todettava, että väliintulija ei kiistänyt hallinnollisen menettelyn aikana sitä, että kantaja oli alkanut käyttää riidanalaista yhteisön tavaramerkkiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuoden 2003 marraskuussa.

- 130 Kantaja katsoo lähinnä, että Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa edellytetään tällaisessa tilanteessa, että kun on kyse merkkioikeuden loukkauskanteesta, harhaanjohtavan esityksen toteen näyttämiseksi kantaja esittää todisteet aiheutuneista konkreettisista sekaannustapauksista. Tämä argumentti on otettava tutkittavaksi, koska jos oletetaan, että kantajan tulkinta Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudesta on oikea, valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia, oliko väliintulija esittänyt todisteet konkreettisista sekaannustapauksista. Kysymys siitä, onko kantajan tulkinta Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudesta oikea, liittyy siihen, onko tämä argumentti perusteltu, eikä tutkittavaksi ottamiseen.
- 131 Pääasiasta on todettava, että asianomaisen esityksen harhaanjohtavan luonteen arvioimiseksi on tutkittava viran puolesta, voiko riisin tarjoaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa riidanalaisella yhteisön tavaramerkillä saada yleisön liittämään tämän tavaran kaupallisen alkuperän väliintulijaan.
- 132 Tässä yhteydessä on tutkittava, onko todennäköisyyksien punninnan perusteella todennäköistä, että huomattava määrä kohdeyleisöstä saadaan ostamaan erehdyksessä kantajan tavara, koska se kuvittelee, että kyseessä on väliintulijan tavara (ks. vastavasti edellä 93 kohdassa mainittu asia Reckitt & Colman Products Ltd v. Borden Inc. & Ors, 407 kohta). Kansallisesta oikeuskäytännöstä ilmenee lisäksi, että merkkioikeuden loukkauskanteen vastaajan tavaroiden esillepanon harhaanjohtavaa luonnetta on arvioitava kantajan asiakkaisiin eikä yleisesti yleisöön nähden (edellä 93 kohdassa mainittu asia Reckitt & Colman Products Ltd v Borden Inc. & Ors; ks. myös vastavasti edellä 91 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat LAST MINUTE TOUR, tuomion 60 kohta).
- 133 Esillä olevassa asiassa valituslautakunta totesi perustellusti riidanalaisen päätöksen 45 kohdassa, että asianomaiset tavarat olivat samanlaisia. Riidanalainen yhteisön tavaramerkki on nimittäin rekisteröity riisiä varten ja aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty tätä samaa tavaraa varten. Kantajan argumentista, jonka mukaan aikaisempaa

tavaramerkkiä käytettiin erityisiä riisityyppejä varten, on korostettava, että erityiset riisityypit ovat osa tavaraa nimeltä riisi, jota varten riidanalainen yhteisön tavaramerkki on rekisteröity. Sillä, että väliintulija ei ole pitänyt kaupan kaikentyyppistä riisiä, ei aseteta kyseenalaiseksi toteamusta tavaroiden samanlaisuudesta.

- 134 Valituslautakunta totesi lisäksi kantajan tätä kiistämättä, että asianomaisten merkien sanaosa on sama. Kuten valituslautakunta totesi, sana brand (tavaramerkki) riidanalaisessa yhteisön tavaramerkissä on erottamiskyvytön lisäys. Kyseiset kaksi merkkiä muodostuvat lähinnä golden elephant -osasta, jonka päällä on sen kiinankielinen käännös, sekä elefantin pään esityksestä.
- 135 Kuten kantaja korostaa, on totta, että elefantin päiden konkreettisesti esityksessä on huomattavia eroja. Aikaisemmassa tavaramerkissä on nimittäin elefantin pää suoraan edestä nähtynä. Elefantin, jonka kärsä osoittaa alaspäin ja jota ympäröi levy, joka on koristeltu ympyrän muodostavilla viireillä, pään päällä on kruunu. Riidanalaisessa yhteisön tavaramerkissä on sen sijaan stilisoidummin piirretty elefantin pää sivusta katsottuna. Elefantilla on sileä koristeellinen kangaspäähine ja sen kärsä osoittaa ylöspäin.
- 136 Esillä olevassa asiassa on erittäin todennäköistä, että huomattava osa väliintulijan asiakkaista olettaa sellaisen riisin nähdessään, jota osoittaa tavaramerkki, jossa on sanaosa golden elephant englanniksi ja kiinaksi sekä elefantin pään esitys, että kyseessä on väliintulijan kaupan pitämä riisi. Pelkät erot piirroksissa elefanttien päistä eivät riitä asettamaan kyseenalaiseksi toteamusta harhaanjohtavan esityksen olemassaolosta. Tässä yhteydessä on korostettava, että tyyppillinen asiakas ei kykene muistamaan täsmällisesti tavaramerkin kaikkia yksityiskohtia (Wadlow, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, Lontoo, 2004, 8.41 kohta).

137 Vaikka oletettaisiin, että väliintulijan asiakkaat havaitsevat eron elefanttien kuvauksessa, on erittäin todennäköistä, että he katsovat, että kyseessä on pelkkä koriste-ero. Näin ollen merkkipuoikeuden loukkauskanteen kantajien vaatimukset on hyväksytty tapauksessa, jossa vastaajat olivat käyttäneet lankaa varten etikettiä, joka esitti kahta elefanttia, jotka kantoivat lippua, samalla tavoin kuin etiketeissä, joita kantajat käyttivät samanlaisia tavaroita varten. Kyseisessä asiassa katsottiin, että erot piirroksissa elefanteista kahdessa tavaramerkissä eivät olleet ratkaisevia, koska jopa henkilöt, jotka voivat havaita erot kahden etiketin välillä, katsoivat luultavasti, että kyseessä olivat luonteeltaan koristeelliset erot, joilla ei muutettu huomattavasti erottamiskykyistä ja luonteenomaista symbolia, ja koska asian kantajat itse olivat muuttaneet tavaramerkkiä (asia *Johnston v. Orr-Ewing* (1882) 7 App.Cas. 219, 225, HL). On myös erittäin todennäköistä, että jos väliintulijan asiakas havaitsee eroja elefanttien kuvauksessa, tämä katsoo, että riidanalainen yhteisön tavaramerkki on pelkkä aikaisemman tavaramerkin muunnelma tai muutettu versio.

138 On todettava, että asianomaisten tavaramerkkien sanaosa on hyvin erottamiskykyinen, koska se on mielikuvituksellinen eikä kuvaa millään tavoin riisiä. Tässä tilanteessa on olemassa väistämätön vaara siitä, että väliintulijan asiakkaat, jotka näkevät riisiä, jota osoitetaan tavaramerkillä, jossa on sama sanaosa ja piirros elefantin päästä, olettavat, että tämä riisi on peräisin väliintulijalta, elefanttien kuvauksessa olevista eroista huolimatta.

139 Toisin kuin kantaja väittää, riidanalaisesta päätöksestä ei ilmene, että valituslautakunta olisi jättänyt täysin huomiotta erot kahden elefantin päästä esittävän piirroksen välillä. Vaikka on totta, että valituslautakunta ei analysoinut nimenomaisesti näiden piirrosten välisiä eroja, on korostettava, että se ei katsonut, että asianomaiset tavaramerkit olisivat samanlaiset ulkoasun kannalta vaan yksinomaan, että ne muistuttivat ”ulkoasultaan silmiinpistävästi toisiaan” (riidanalaisen päätöksen 46 kohta). Tämä

toteamus on oikeutettu, kun otetaan huomioon samanlaisen sanaosan olemassaolo englanniksi ja kiinaksi sekä elefantin päätä esittävän piirroksen olemassaolo.

- ¹⁴⁰ Kantajan väitteestä, jonka mukaan väliintulijan olisi pitänyt esittää todisteet konkreettisista sekaannustapauksista, on todettava seuraavaa. Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuden mukaan tuomioistuimen on määritettävä, onko todennäköistä, että kohdeyleisöä johdetaan harhaan. Esimerkit konkreettisista sekaannustapauksista voivat olla hyödyllisiä, mutta tuomioistuimen ratkaisu ei riipu yksinomaan tai edes ensisijaisesti tällaisten todisteiden tutkimisesta (asia Parker-Knoll Ltd v. Knoll International Ltd (1962) R.P.C. 265, 285, 291 HL).
- ¹⁴¹ Sillä, että konkreettisista sekaannustapauksista ei ole todisteita, voi olla merkitystä siinä mielessä, että on mahdollista, että tämä seikka puhuu merkioikeuden loukkauskanteen kantajaa vastaan, jos tämän kanteen vastaajan tavarat ovat olleet näkyvästi esillä markkinoilla pitkän aikaa (Wadlow, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, Lontoo, 2004, 10.13 kohta). Konkreettisia sekaannustapauksia koskevien todisteiden puuttuminen voidaan kuitenkin usein selittää helposti, ja tämä on harvoin ratkaiseva tekijä (asia Harrods Ltd v. Harrodian School Ltd (1996) R.P.C. 697, 716 CA).
- ¹⁴² Voi toki olla tapauksia, jotka ovat niin ongelmallisia, että tuomioistuin ei voi päätyä ratkaisuun ilman todisteita harhaanjohtavan esityksen olemassaolosta (ks. vastaavasti asia AG Spalding & Bros v. AW Gamage Ltd (1915) R.P.C. 273, 286).
- ¹⁴³ Esillä olevassa asiassa valituslautakunta katsoi kuitenkin perustellusti riidanalaisen päätöksen 47 kohdassa, että on väistämätöntä, että kuluttajat, jotka ovat nähneet aikaisemman tavaramerkin, yhdistävät riidanalaisella yhteisön tavaramerkillä myydyin riisiin väliintulijan myymään riisiin. Koska asianomaisten tavaramerkkien sanaosa on

sama ja koska niiden kuvio-osa esittää elefantin päätä, tämä päätelmä voidaan tehdä pelkästään näitä merkkejä vertailemalla. Tällaisessa tilanteessa todisteiden puuttumista konkreettisista sekaannustapauksista ei voida pitää ratkaisevana tekijänä.

- 144 Edellä esitetystä seuraa, että esillä olevan asian olosuhteissa valituslautakunta päätteli perustellusti harhaanjohtavan esityksen olevan olemassa, eikä väliintulijan ollut tarpeen esittää todisteita konkreettisista sekaannustapauksista.

– Vahinko tai vahingon vaara

- 145 Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 49 kohdassa, että koska väliintulija oli osoittanut goodwillin olemassaolon Yhdistyneessä kuningaskunnassa sellaisen tavaramerkin osalta, joka muistuttaa suuresti riidanalaista yhteisön tavaramerkkiä ja joka kattaa samanlaisia tavaroita, oli kohtuullista päätellä, että väliintulijalle oli vaarassa aiheutua vahinkoa.

- 146 Kantaja katsoo tähän liittyen, että valituslautakunta katsoi virheellisesti, että vahinko oli olemassa, vaikka tällaista vahinkoa koskevia väitteitä tai todisteita ei ollut. Kantajan mukaan valituslautakunta tyytyi esittämään tätä koskevia väitteitä.

- 147 On todettava, että kansallisesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että merkkipäätöksen loukkauskanteen yhteydessä kantajan velvollisuutena ei ole näyttää toteen, että sille on aiheutunut vahinkoa. Riittää, että vahinko on todennäköinen.

- 148 Harhaanjohtava esitys, joka saa kohdeyleisön kuvittelemaan, että merkkipuoikeuden loukkauskanteen vastaajan tavarat ovat kantajan tavaroita, on luonteeltaan sellainen, että se voi aiheuttaa vahinkoa kantajalle tilanteessa, jossa kantajan ja vastaajan elinkeinotoiminnan alat ovat suhteellisen lähellä toisiaan (Wadlow, C., *The law of passing-off*, Sweet and Maxwell, Lontoo, 2004, 4.13 kohta).
- 149 Esillä olevassa asiassa on todettu, että asianomaiset tavarat ovat samanlaisia ja että huomattava osa väliintulijan asiakkaista katsoi, että kantajan riidanalaisella yhteisön tavaramerkillä myymä riisi oli peräisin väliintulijalta. Tässä tilanteessa oli todella olemassa vaara siitä, että väliintulijan myynti laskisi, koska sen asiakkaat, jotka halusivat ostaa sen riisiä, ostivat vahingossa kantajan riisiä.
- 150 Valituslautakunta katsoi siis perustellusti, että vahingon vaara oli olemassa.
- 151 Toinen kanneperuste ja tämän seurauksena kantajan kanne kokonaisuudessaan on näin ollen hylättävä.

2. Väliintulijan toinen ja kolmas vaatimus

- 152 Toisella ja kolmannella vaatimuksellaan väliintulija vaatii myös tai toissijaisesti yhtäältä riidanalaisen päätöksen kumoamista sikäli kuin valituslautakunta toteaa siinä, että asianmukainen päivä merkkipuoikeuden loukkausta koskevan kysymyksen ratkaisemiseksi on päivä, jona yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tehtiin, ja toisaalta

kyseisen päätöksen muuttamista siten, että todetaan, että asianomainen päivä tämän kysymyksen ratkaisemiseksi on päivä, jona kyseistä tavaramerkkiä käytettiin ensimmäistä kertaa.

- 153 Tähän liittyen riittää, kun muistutetaan, että edellä 97–100 kohdassa esitetyistä huomautuksista ilmenee, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että merkityksellinen päivä, jona väliintulijan oli osoitettava hankkineensa goodwillin, on päivä, jona yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus tehtiin. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan a alakohdan sanamuodosta ilmenee nimittäin selvästi, että oikeudet aikaisempaan tavaramerkkiin on pitänyt saada ennen kyseistä päivää.
- 154 Väliintulijan toinen ja kolmas vaatimus on näin ollen hylättävä, eikä unionin yleisen tuomioistuimen tarvitse lausua siitä, voidaanko ne ottaa tutkittavaksi, vaikka ne eivät koske riidanalaisen päätöksen päätösosan muuttamista.

3. Väliintulijan vaatimukset, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä mitättömyysperusteita

- 155 On muistutettava, että kirjelmässään, jossa väliintulija esitti uudet perusteet, se vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista sikäli kuin siinä katsottiin, että peruste, joka koski asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyä mitättömyysperustetta, oli jätettävä tutkimatta. Se vaati myös riidanalaisen päätöksen muuttamista siten, että sen perusteet, jotka koskivat mitättömyysperusteita, joista säädetään asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa, otetaan tutkittavaksi ja todetaan perustelluiksi, ja että riidanalainen yhteisön tavaramerkki julistetaan

mitättömäksi jommankumman tai kummankin täydentävän perusteen perusteella (ks. edellä 26 kohta).

- 156 Väliintulija väittää tähän liittyen, että valituslautakunta ei virheellisesti hyväksynyt näitä kahta seikkaa ja että sen olisi pitänyt julistaa asianomainen tavaramerkki mitättömäksi näiden kahden täydentävän perusteen perusteella.
- 157 Väliintulija esitti nämä uudet perusteet ja vaatimukset sen jälkeen, kun erillinen kanne, jonka se oli nostanut riidanalaisesta päätöksestä, oli jätetty tutkimatta edellä 22 kohdassa mainitussa asiassa Golden Elephant Brand annetulla määräyksellä. Väliintulija katsoo, että uudet perusteet voidaan ottaa tutkittavaksi, koska ne perustuvat oikeudellisiin seikkoihin tai tosiseikkoihin, jotka tulivat esille kirjallisen käsittelyn aikana työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla. Sen mukaan edellä 22 kohdassa mainitussa asiassa Golden Elephant Brand annettu määräys on tällainen uusi tosiseikka tai oikeudellinen seikka.
- 158 Kantaja ja SMHV vaativat näiden perusteiden hylkäämistä. Kantaja katsoo muun muassa, että kyseessä eivät ole työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettut uudet perusteet, koska kyseessä ovat samat oikeudelliset perusteet, joihin Hoo Hing vetosi edellä 22 kohdassa mainitussa asiassa Golden Elephant Brand annetun määräyksen yhteydessä ja jotka hylättiin. Kantajan mukaan kyseistä määräystä ei voida asianmukaisesti käyttää sellaisen argumentin perustana, jonka mukaan sillä olisi ”muutettu oikeudellisia seikkoja tai tosiseikkoja” riittävästi ja merkityksellisesti ja että tämä olisi ”tullut esille” olosuhteissa, joiden perusteella voidaan oikeutetusti perustella asiakirja-aineiston avaaminen uudelleen. SMHV väittää muun muassa, että uudet perusteet esitettiin liian myöhään ja että ne on näin ollen jätettävä tutkimatta.
- 159 Ensiksi on muistutettava, että työjärjestyksen 134 artiklan 2 kohdan mukaan oikeudenkäyntiasiansa, joka koskee immateriaalioikeuksia, väliintulijoilla on samat

menettelylliset oikeudet kuin varsinaisilla asianosaisilla, ja ne voivat muun muassa esittää itsenäisiä vaatimuksia ja perusteita asianosaisten vaatimuksiin ja perusteisiin nähden. Työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohdan mukaan väliintulija voi vastineessaan esittää vaatimuksia valituslautakunnan päätöksen mitättömäksi julistamiseksi tai muuttamiseksi sellaisen kohdan osalta, jota valituksessa ei ole esitetty, sekä esittää perusteita, joita valituksessa ei ole esitetty.

- 160 Esillä olevassa asiassa väliintulija ei esittänyt asianomaisia perusteita vastineessaan, siten kuin työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohdassa määrätään.
- 161 Työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdan mukaan asian käsittelyn kuluessa ei saa vedota uuteen perusteeseen, ellei se perustu kirjallisen käsittelyn aikana esille tulleisiin tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin, ja päätös siitä, otetaanko uusi peruste tutkittavaksi, tehdään pääasian ratkaisun yhteydessä.
- 162 On siis tutkittava, onko esillä olevassa asiassa olemassa tällainen uusi oikeudellinen seikka tai tosiseikka, joka mahdollistaa sen, että väliintulija voi esittää uusia perusteita asian käsittelyn kuluessa.
- 163 On todettava, että esillä olevassa asiassa mikään ei objektiivisesti tarkasteltuna estä väliintulijaa esittämästä vastineessaan perusteita, jotka se esitti 17.12.2009 päivätyssä kirjelmässään. Väliintulija pidättäytyi esittämästä kyseisiä perusteita, koska se oli vedonnut samoihin perusteisiin erillisessä kanteessa, jonka se oli nostanut riidanalaisesta päätöksestä tapauksessa, joka johti edellä 22 kohdassa mainitussa asiassa Golden Elephant Brand annettuun määräykseen.

- 164 Väliintulijan asianajajien olisi kuitenkin pitänyt tietää, että heidän nostamaansa kannetta ei voitu ottaa tutkittavaksi.
- 165 Tähän liittyen on todettava, että väliintulija vetoaa ensinnäkin siihen, että edellä 22 kohdassa mainitussa asiassa Golden Elephant Brand annetussa määräyksessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin täsmensi, että asianosaisella, joka on vaatinut yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista useiden perusteiden perusteella ja jonka vaatimus on hyväksytty yksinomaan yhden perusteen perusteella, ei ole asiavaltuutta nostaa kannetta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. On kuitenkin korostettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päättely kyseisessä määräyksessä perustui vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön eli asiassa T-194/05, TeleTech Holdings vastaan SMHV – Teletech International (TELETECH INTERNATIONAL), 11.5.2006 annettuun määräykseen (Kok., s. II-1367) ja asiassa T-215/03, Sigla vastaan SMHV – Elleni Holding (VIPS), 22.3.2007 annettuun tuomioon (Kok., s. II-711).
- 166 Väliintulija väittää toiseksi, että edellä 22 kohdassa mainitussa asiassa Golden Elephant Brand annetun määräyksen 40 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että esillä olevassa menettelyssä voitaisiin vedota perusteisiin, jotka oli esitetty asiassa, joka oli johtanut kyseiseen määräykseen. Tähän liittyen on todettava, että edellä 22 kohdassa mainitussa asiassa Golden Elephant Brand annetun määräyksen 40 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tyytyi selittämään työjärjestyksen 134 artiklan sisällön vastauksena argumenttiin, jonka Hoo Hing oli esittänyt ja jonka mukaan tämän olisi itse nostettava kanne riidanalaisesta päätöksestä, koska ei ole olemassa määräyksiä, jotka mahdollistaisivat sen, että asianosainen, jonka vaatimukset on hyväksytty, voisi nostaa vastakanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa sen määräajan päätyttyä, jossa hävinneen osapuolen on nostettava kanne (ks. edellä 22 kohdassa mainitussa asiassa Golden Elephant Brand annetun määräyksen 22, 39 ja 40 kohta).
- 167 On totta, että kun väliintulija esitti vastineensa, unionin yleinen tuomioistuin ei ollut vielä jättänyt tutkimatta erillistä kannetta, jonka väliintulija oli nostanut. Vaikka oletettaisiin, että väliintulija ei tuntenut oikeudellista tilannetta ennen edellä 22 kohdassa mainitussa asiassa Golden Elephant Brand annetun määräyksen tiedoksiantamista, tämä ei kuitenkaan voi olla uusi tosiseikka tai oikeudellinen seikka. Se, että

asianosainen on saanut tiedon tosiseikasta unionin yleisen tuomioistuimen oikeudenkäynnin kuluessa, ei nimittäin merkitse sitä, että tämä olisi oikeudenkäynnin kuluessa esille tullut uusi tosiseikka. Lisäksi edellytetään sitä, että asianosainen ei ole kyennyt saamaan siitä aikaisemmin tietoa (asia T-139/99, AICS v. parlamentti, tuomio 6.7.2000, Kok., s. II-2849, 62 kohta). Sitäkin suuremmalla syyllä se, että asianosainen on saanut tiedon oikeudellisesta tilanteesta vasta oikeudenkäynnin kuluessa, ei voi olla työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu uusi tosiseikka tai oikeudellinen seikka.

- 168 Esillä olevassa asiassa väliintulijan asianajajien olisi pitänyt tietää vastinetta laatiesaan, että heidän nostamaansa erillistä kannetta ei voitu ottaa tutkittavaksi, ja heidän olisi niin ikään pitänyt tietää työjärjestyksen 134 artiklan määräyksistä.
- 169 Ei siis ole olemassa työjärjestyksen 48 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua uutta oikeudellista seikkaa tai tosiseikkaa, jolla voitaisiin oikeuttaa väliintulijan uusien perusteiden esittäminen.
- 170 Edellä esitetystä seuraa, että väliintulijan esittämät uudet perusteet sekä sen niihin liittyvät vaatimukset on jätettävä tutkimatta.
- 171 Väliintulijan ehdotuksesta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä mitättömyysperusteita koskevien perusteiden ottamista esille viran puolesta, on riittävää todeta, että unionin yleisen tuomioistuimen mahdollisuus ottaa perusteita esille viran puolesta rajoittuu oikeusjärjestyksen perusteita koskeviin perusteisiin (asia T-44/00, Mannesmannröhren-Werke v. komissio, tuomio 8.7.2004, Kok., s. II-2223, 126 kohta). Perusteet esillä olevassa asiassa koskevat pääasiaa eivätkä ne ole oikeusjärjestyksen perusteita koskevia perusteita.

Oikeudenkäyntikulut

- 172 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Lisäksi työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdan mukaan kyseinen tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken tai määrätä, että kukin vastaa omista kuluistaan, jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi.
- 173 Esillä olevassa asiassa kantajan vaatimuksia ei ole hyväksytty ja väliintulijan ensimmäinen vaatimus on hyväksytty, mutta sen toinen ja kolmas vaatimus sekä sen vaatimukset, jotka liittyvät asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyihin mitättömyysperusteisiin, on hylätty.
- 174 On todettava, että väliintulijan vaatimukset, jotka on hylätty, ovat merkitykseltään toissijaisia verrattuna kantajan vaatimukseen, joka koskee riidanalaisen päätöksen kumoamista, sekä väliintulijan ensimmäiseen vaatimukseen, joka koskee kanteen hylkäämistä.
- 175 Väliintulijan vaatimus, joka koskee sitä, että SMHV on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, on lisäksi hylättävä, koska SMHV:n vaatimukset on hyväksytty.
- 176 Edellä esitetyn valossa unionin yleinen tuomioistuin katsoo, että esillä olevan asian olosuhteita arvioidaan asianmukaisesti, jos kantaja vastaa omista

oikeudenkäyntikuluistaan ja se veloitetaan korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut sekä puolet väliintulijan oikeudenkäyntikuluista, ja väliintulija vastaa omien oikeudenkäyntikulujensa toisesta puolikkaasta.

- ¹⁷⁷ Lopuksi väliintulijan vaatimuksesta, joka koskee sitä, että oikeudenkäyntikuluista, jotka koskevat edellä 22 kohdassa mainitussa asiassa Golden Elephant Brand annettua määräystä, päätetään vasta mitättömyysmenettelyä kokonaisuutena tarkasteltuna koskevan lopullisen päätöksen tekemisen jälkeen, on riittävää todeta, että tätä asiaa koskevia oikeudenkäyntikuluja koskeva päätös tehtiin jo kyseisessä määräyksessä ja että tämä päätös on lopullinen, koska asianosaiset eivät valittaneet siitä. Tämä väliintulijan vaatimus on näin ollen hylättävä.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**

- 2) **Hoo Hing Holdings Ltd:n vaatimukset, jotka koskevat sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan asiassa R 889/2007-1, joka koskee Hoo Hing Holdingsin ja Tresplain Investments Ltd:n välistä väitemenettelyä, 7.5.2008 tekemän päätöksen osittaista kumoamista ja muuttamista, hylätään.**

- 3) Tresplain Investments vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se veloitetaan korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut sekä puolet Hoo Hing Holdingsin oikeudenkäyntikuluista. Hoo Hing Holdings vastaa omien oikeudenkäyntikulujensa toisesta puolikkaasta.**

Martins Ribeiro

Papasavvas

Dittrich

Julistettiin Luxemburgissa 9 päivänä joulukuuta 2010.

Allekirjoitukset

Sisällys

Tosiseikat.....	II - 5667
Asianosaisten ja muiden osapuolten vaatimukset.....	II - 5674
Oikeudellinen arviointi.....	II - 5677
1. Kantajan vaatimukset.....	II - 5677
Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artiklan rikkomista.....	II - 5678
Ensimmäisen kanneperusteen ensimmäinen osa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 74 artiklan rikkomista.....	II - 5678
– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat.....	II - 5678
– Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta.....	II - 5680
Ensimmäisen kanneperusteen toinen osa, joka koskee asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ja 74 artiklan 1 kohdan loppuosan rikkomista.....	II - 5685
– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat.....	II - 5685
– Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta.....	II - 5687
Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdan rikkomista koskeva toinen kanneperuste ..	II - 5693
Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat.....	II - 5693
Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta.....	II - 5694
– Alustavia huomautuksia.....	II - 5694
– Goodwill.....	II - 5697

TRESPLAIN INVESTMENTS v. SMHV – HOO HING (GOLDEN ELEPHANT BRAND)

– Harhaanjohtava esitys	II - 5704
– Vahinko tai vahingon vaara	II - 5710
2. Väliintulijan toinen ja kolmas vaatimus	II - 5711
3. Väliintulijan vaatimukset, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä mitättömyysperusteita	II - 5712
Oikeudenkäyntikulut	II - 5712