

Asia C-607/19

Ennakkoratkaisupyyntö

Jättämispäivä:

12.8.2019

Ennakkoratkaisupyyntön esittänyt tuomioistuin:

Bundesgerichtshof (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa)

Ennakkoratkaisupyyntön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:

6.6.2019

Kantaja tai muu nimitys:

Husqvarna AB

Vastaaja:

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG

BUNDESGERICHTSHOF (liittovaltion ylin tuomioistuin)

VÄLIPÄÄTÖS

I ZR 212/17

[– –]

6.6.2019

[– –]

asiassa

Husqvarna AB [– –], Huskvarna, Ruotsi,

kantajana, vastaajana vastakanteessa ja Revision-menettelyn
valittajana,

[– –]

vastaan

Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG [– –], Neckarsulm,

vastaajana, vastakanteen kantajana ja Revision-menettelyn vastapuolena,

[– –] [alkup. s. 2]

Bundesgerichtshofin ensimmäinen siviilijaosto on [– –]

päätänyt seuraavaa:

I Asian käsittelyä lykätään.

II Euroopan unionin tuomioistuimelle esitetään yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, 24.3.2009, s. 1) 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen N:o 2017/1001 (EUVL L 154, 16.6.2017, s. 1) 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta seuraava ennakkoratkaisukysymys:

1. Sovelletaanko ennen käyttämättä jättämisen viiden vuoden jakson kertymistä nostetun, EU- tavaramerkin menettämistä koskevan vastakanteen yhteydessä yhteisön tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja unionin tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen käyttämättä jättämisen jakson laskemisen kannalta ratkaisevan ajankohdan määrittämiseen yhteisön tavaramerkkiasetuksen ja unionin tavaramerkkiasetuksen säännöksiä?
2. Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko ennen käyttämättä jättämisen viiden vuoden jakson kertymistä nostetun unionin tavaramerkin menettämistä koskevan vastakanteen yhteydessä tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja unionin tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen käyttämättä jättämisen viiden vuoden jakso laskettava **[alkup. s 3]** vastakanteen nostamisesta vai muutoksenhakuasteessa järjestetystä viimeisestä suullisesta käsittelystä?

Perustelut:

- 1 I. Kantaja valmistaa puutarhan- ja maisemanhoitoon tarkoitettuja välineitä. Se osti Gardena Deutschland GmbH:n vuonna 2006. Viimeksi mainittu on myynyt vuodesta 1968 lähtien ”Original Gardena System” -nimistä puutarhakastelujärjestelmää, jonka asennussarjaan kuuluu kastelusuutin ja pikaliitin kastelusuuttimen ja puutarhaletkun välistä liitääntä varten.
- 2 Kantaja on oranssi-harmaa-vaaleanharmaata ”kastelusuutinta” varten 31.1.1997 haetun ja 26.1.2000 rekisteröidyn kolmiulotteisen EU-tavaramerkin N:o 456244 (jäljempänä kyseinen tavaramerkki) haltija. Tämä rekisterissä oleva tavaramerkki

on esitetty graafisesti siten, että siinä on kolmesta osasta eli liittimestä, kädensijasta ja kärkiosasta muodostuva kastelusuutin. Kädensija on harmaa ja kartiomainen, ja sen pinta on tiheästi uritettu. Kärkiosa on kapeampi ja pidempi kuin kädensija. Myös kärkiosa on kartiomainen ja eteenpäin kapeneva, ja siinä on tiheitä soikeanmuotoisia uria. Väriltään se on tummanoranssi. [alkup. s. 4]

- 3 Kyseinen tavaramerkki on esitetty rekisterissä graafisesti alla esitetyllä tavalla:



- 4 Kantajan ainakin vuoden 2012 toukokuuhun asti kaupan pitämä kastelusuutin, jonka tuotenumero on 941, vastaa kyseistä tavaramerkkiä.
- 5 Vastaaja on Lidl-konserniin kuuluva yhtiö, joka vastaa Discounter-ketjun verkkotarjonnasta ja verkkokaupan toiminnasta. Vastaaja myi verkkokaupassaan vuoden 2014 heinäkuusta ainakin vuoden 2015 tammikuuhun spiraaliletkusarjaa, joka muodostui spiraaliletkusta, kastelusuuttimesta ja liittimestä letkun pikaliitäntää varten.
- 6 Kantajan mukaan tämä tarjonta loukkasi sen EU-tavaramerkkiä, ja se vaati kieltomääräystä ja sen vahvistamista, että vastaaja on velvollinen maksamaan vahingonkorvausta ja korvaamaan kieltomenettelystä aiheutuneet kulut. Vastaaja nosti EU-tavaramerkin rekisteröinnin poistamista koskevan vastakanteen tavaramerkin menettämisen vuoksi. Landgericht (alueellinen alioikeus) hyväksyi kanteen ja hylkäsi vastakanteen. Muutoksenhakutuomioistuimien hylkäsi kanteen

vastaajan valituksen johdosta ja julisti EU-tavaramerkin N:o 456244 menetetyksi 31.5.2017 alkaen vastakanteen perusteella. **[alkup. s. 5]**

- 7 Jaosto on sallinut Revision-valituksen siltä osin kuin vastakanteen ratkaisu on kantajan vastainen. Kantaja pyrkii Revision-valituksellaan pysyttämään Landgerichtin tuomion siltä osin kuin sillä hylättiin vastakanne.
- 8 II Nyt käsiteltävän asian ratkaisu riippuu yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009 (jäljempänä yhteisön tavaramerkkiasetus) ja unionin tavaramerkistä annetun asetuksen (EU) [– –] 2017/1001 (jäljempänä unionin tavaramerkkiasetus) soveltamisalan selventämisestä sekä yhteisön tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja unionin tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta. Ennen kuin Revision-valituksesta päätetään, asian käsittelyä on tämän vuoksi lykättävä ja unionin tuomioistuimelle on esitettävä SEUT 267 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan ja kolmannen kohdan mukaisesti ennakkoratkaisupyyntö.
- 9 1. Muutoksenhakutuomioistuin piti vastakannetta perusteltuna ja totesi tältä osin seuraavaa:
- 10 Kyseinen tavaramerkki julistetaan menetetyksi 31.5.2017 alkaen. Tavaramerkin käyttämättä jättämisen yhtäjaksoisen jakson laskennassa merkitystä ei ole vastakanteen nostamisen ajankohdalla, joka oli vuoden 2015 syyskuussa, vaan viimeisen suullisen käsittelyn ajankohdalla, joka oli 24.10.2017. Kantaja ei ole kyseiseen ajankohtaan mennessä käyttänyt tavaramerkkiä tosiasiallisesti viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa, koska kastelusuutinta, jonka tuotenumero on 941, on pidetty kaupan vain vuoden 2012 toukokuuhun asti.
- 11 2. Riita-asiassa on ensimmäiseksi kysyttävä, sovelletaanko yhteisön tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja unionin tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun viiden vuoden jakson laskemisen kannalta merkityksellisen ajankohdan määrittämiseen yhteisön tavaramerkkiasetusta ja unionin tavaramerkkiasetusta (ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys). Jos vastaus on myöntävä, herää kysymys, millä ajankohdalla on ratkaiseva merkitys (toinen ennakkoratkaisukysymys). **[alkup. s. 6]**
- 12 a) Ensiksi on selvitettävä, sovelletaanko ennen käyttämättä jättämisen viiden vuoden jakson kertymistä nostetun EU-tavaramerkin menettämistä koskevan vastakanteen yhteydessä yhteisön tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja unionin tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun käyttämättä jättämistä koskevan jakson laskemisen kannalta ratkaisevaan ajankohtaan yhteisön tavaramerkkiasetuksen ja unionin tavaramerkkiasetuksen säännöksiä. Kysymys koskee molempia asetuksia, koska mahdollisena merkityksellisenä ajankohtana, vastakanteen nostamishetkellä vuoden 2015 syyskuussa, sovellettiin yhteisön tavaramerkkiasetusta. Kun suullinen käsittely päättyi muutoksenhakutuomioistuimessa 24.10.2017, se oli

kuitenkin jo korvattu unionin tavaramerkkiasetuksella. Jaosto katsoo, että mainituissa asetuksissa ei säädetä tästä ajankohdasta.

- 13 aa) Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen ja unionin tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan EU-tavaramerkin vaikutukset määritellään yksinomaan näillä asetuksilla. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen ja unionin tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen mukaan EU-tavaramerkkiin kohdistuviin loukkauksiin sovelletaan näiden asetusten X osastoa. Sen mukaan EU-tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet soveltavat näiden asetusten säännöksiä (yhteisön tavaramerkkiasetuksen 101 artiklan 1 kohta ja unionin tavaramerkkiasetuksen 129 artiklan 1 kohta). Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 101 artiklan 2 kohdan mukaan, sellaisena kuin se oli voimassa vastakanteen nostamishetkellä syyskuussa 2015, kysymyksissä, jotka eivät kuulu yhteisön tavaramerkkiasetuksen soveltamisalaan, yhteisön tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet soveltavat kansallista oikeuttaan, mukaan lukien kansainvälinen yksityisoikeus. Unionin tavaramerkkiasetuksen 129 artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkkikysymyksissä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin soveltaa asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Molempien viimeksi mainittujen säännösten kohteena on tavaramerkkejä koskeva aineellinen oikeus, jota ei säännellä asetuksilla [– –]. **[alkup. s. 7]**
- 14 Prosessioikeuden osalta yhteisön tavaramerkkiasetuksen 14 artiklan 3 kohdassa, luettuna yhdessä sen 101 artiklan 3 kohdan kanssa, ja unionin tavaramerkkiasetuksen 17 artiklan 3 kohdassa, luettuna yhdessä sen 129 artiklan 3 kohdan kanssa, säädetään, että EU-tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet soveltavat, jollei kyseisissä asetuksissa toisin säädetä, sen jäsenvaltion kansallisia tavaramerkkejä koskeviin samankaltaisiin kanteisiin sovellettavia menettelysääntöjä, jonka alueella kyseinen tuomioistuin sijaitsee (ks. tuomio 22.6.2016, Nikolajeva v. Multi Protect, C-280/15, [– –] 28 kohta ja sitä seuraava kohta).
- 15 bb) Ajankohdasta, joka on merkityksellinen yhteisön tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja unionin tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun käyttämättä jättämistä koskevan jakson laskemiseksi tavaramerkin menettämistä koskevan vastakanteen yhteydessä, ei sisälly kyseisiin asetuksiin nimenomaista säännöstä. Edellä mainittujen säännösten mukaan tavaramerkki julistetaan menetetyksi loukkaukanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole otettu unionissa tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiselle ole syytä.
- 16 (1) Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja unionin tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan alkuosassa ei säädetä tavaramerkin menettämisen kannalta ratkaisevan käyttämättä jättämistä koskevan ”viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson” laskemisesta. Kyseisten säännösten

jälkimmäisen osan mukaan tavaramerkkiä ei voida vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää säännösten alkuosassa tarkoitetun viiden vuoden jakson päättymisen jälkeen mutta ennen menettämiskaavan tai vastakanteen tekemistä. Säännösten molemmissa osissa erotetaan toisistaan tavaramerkin menettämisen kannalta merkityksellinen viiden vuoden jakso ja vastakanteen tekeminen myöhemmin, joten viiden vuoden jakson päättymisen ja vastakanteen nostamisen välillä voi olla jakso, jolloin tavaramerkkiä on käytetty. Tästä ei voida päätellä, että kyseisten säännösten alkuosan nojalla merkityksellisen viiden vuoden jakson laskemisessa on (myös) otettava huomioon vastakanteen nostamisen ajankohta. **[alkup. s. 8]**

- 17 (2) Siltä osin kuin yhteisön tavaramerkkiasetuksen 99 artiklan 3 kohdassa ja unionin tavaramerkkiasetuksen 127 artiklan 3 kohdassa mainitaan loukkauskanteen nostamisen ajankohta merkityksellisenä seikkana, tämä koskee nimenomaisesti vain yhteisön tavaramerkkiasetuksen 96 artiklan a ja c alakohdan ja unionin tavaramerkkiasetuksen 124 artiklan a ja c alakohdan mukaisesti nostettuja kanteita vastaan esitettyä tavaramerkin menettämistä tai mitättömyyttä koskevaa väitettä, joka esitetään muulla tavoin kuin vastakanteen muodossa. Yhteisön tavaramerkkiasetuksen 100 artikla ja unionin tavaramerkkiasetuksen 128 artikla, joissa säädetään vastakanteesta, eivät sisällä tällaista säännöstä. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin (EU) 2015/2436 17 artiklan toisen virkkeen mukaan on niin, että jos käyttämättä jättämistä käytetään kiistämisperusteena loukkausta koskevissa menettelyissä, viiden vuoden määräajan laskemisessa on otettava huomioon kanteen nostamisen ajankohta. Direktiivissä ei todeta mitään rekisteröinnin poistamista koskevan vastakanteen kannalta merkityksellisestä ajankohdasta.
- 18 (3) Viiden vuoden määräajan päättymisajankohta vahvistetaan nimenomaisesti yhteisön tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 2 kohdassa¹ ja unionin tavaramerkkiasetuksen 47 artiklan 2 kohdassa, jossa säädetään aikaisempaan EU-tavaramerkkiin perustuvasta, EU-tavaramerkkihakemusta koskevasta väitemenettelystä, ja yhteisön tavaramerkkiasetuksen 57 artiklan 2 kohdassa ja unionin tavaramerkkiasetuksen 64 artiklan 2 kohdassa, jossa säädetään tavaramerkin menettämistä tai mitättömyyttä koskevasta menettelystä, jotka käydään Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (EUIPO). Kyseisissä virastossa käytäviin hallinnollisiin menettelyihin sovellettavissa säännöksissä ei lausuta mitään myöskään tuomioistuimessa nostetun menettämistä koskevan vastakanteen yhteydessä merkityksellisestä laskemisajankohdasta.
- 19 cc) Jaoston näkemyksen mukaan sen määrittäminen, mikä ajankohta on merkityksellinen yhteisön tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja unionin tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun käyttämättä jättämistä koskevan jakson laskemiseksi tavaramerkin menettämistä koskevan vastakanteen yhteydessä, ei kuulu kyseisten

¹ Kääntäjän huomautus: tässä tarkoitettaneen 42 artiklan 2 kohtaa.

asetusten soveltamisalaan, koska kyse on niissä sääntelemättömästä menettelyoikeudellisesta kysymyksestä. [alkup. s. 9]

- 20 (1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 2008/95/EY johdanto-osan yhdeksäs perustelukappale tukee sitä näkemystä, että unionin tasolla yhdenmukaistetun tavaramerkkilainsäädännön mukaan kyse on menettelyyn liittyvästä kysymyksestä. Kyseisen perustelukappaleen mukaan jäsenvaltiot saavat antaa säännökset, joita sovelletaan tavaramerkin menettämistä ja aikaisemman käyttämättömän tavaramerkin perusteella mitättömäksi julistamista koskevaan menettelyyn. Se, että direktiiviin (EU) 2015/2436 ei enää sisälly tätä koskevaa nimenomaista säännöstä, liittyy sen 45 artiklassa säädetyn menettämismenettelyn käyttöönottoon keskusvirastoissa, mutta se ei kuitenkaan sulje pois tuomioistuimissa käytävien menettämismenettelyjen osalta sitä, että määräajan laskeminen on menettelyoikeudellinen kysymys [– –].
- 21 (2) Saksan siviiliprosessioikeuden mukaan kansallisen tuomioistuimen on otettava ratkaisunsa perustaksi viimeisen suullisen käsittelyn päättymiseen mennessä esitetyt seikat [– –]. Kannemenettelyssä esitetyn tavaramerkin menettämistä koskevan väitteen osalta Saksan tavaramerkkilain (Markengesetz, jäljempänä MarkenG) 25 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetään, että käyttöä koskeva viiden vuoden määräaika lasketaan kanteen nostamisesta. Jos käyttämättä jättämisen viiden vuoden jakso päättyy vasta kanteen nostamisen jälkeen, MarkenG:n 25 §:n 2 momentin toisen virkkeen mukaan huomioon on otettava suullisen käsittelyn päättymisajankohta [– –]. MarkenG:n 55 §:n 3 momentin toisessa virkkeessä säädetään, että jos rekisteröidyn, etuoikeuspäivältään aikaisemman tavaramerkin haltija nostaa kanteen, vastaajan vaatimuksesta käyttämättä jättämisen viiden vuoden jakso on laskettava suullisen käsittelyn päättymisajankohdasta.
- 22 Koska tavaramerkin käyttöä sen oikeusvaikutukset voimassa pysyttävällä tavalla ei voida selvittää Revision-menettelystä vastaavassa tuomioistuimessa, jaoston vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin menettämisen osalta huomioon on otettava viimeisin suullinen käsittely muutoksenhakutuomioistuimessa [alkup. s. 10] [– –].
- 23 Tämä ”käytön liikkuvan määräajan” periaate voi – kuten tässä tapauksessa – johtaa sellaisen tavaramerkin menettämiseen, jota on käytetty sen oikeusvaikutukset voimassa pysyttävällä tavalla vielä viimeisten viiden vuoden aikana ennen kanteen nostamista mutta ei kuitenkaan viiden vuoden aikana ennen muutoksenhakutuomioistuimessa järjestettyä viimeistä suullista käsittelyä.
- 24 b) Jos ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan myöntävästi, yhteisön tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja unionin tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta on vielä tiedusteltava, onko yhteisön tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja unionin tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuna käyttämättä jättämisen viiden vuoden jakso laskettava

ennen käyttämättä jättämisen viiden vuoden jakson kertymistä nostetun EU-tavaramerkin menettämistä koskevan vastakanteen tapauksessa siitä, kun vastakanne nostettiin, vai siitä, kun muutoksenhakuasteessa järjestettiin viimeinen suullinen käsittely. Jaoston käsityksen mukaan muutoksenhakuasteessa järjestetyn viimeisen suullisen käsittelyn ajankohdan pitäisi olla ratkaiseva.

- 25 aa) Ennakkoratkaisukysymys on välttämätön asian ratkaisemiseksi. Revision-valitus menestyy, jos käyttämättä jättämisen jakso lasketaan siitä, kun vastakanne nostettiin vuoden 2015 syyskuussa. Tässä tapauksessa kyseinen tavaramerkki ei olisi ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti käyttämättä, sillä kastelusuutinta, jonka tuotenumero on 941, pidettiin kaupan vuoden 2012 toukokuuhun asti, joten vastakanne olisi tällöin perusteeton. Revision-valitus ei sen sijaan **[alkup. s. 11]** menesty, jos käyttämättä jättämisen viiden vuoden yhtäjaksoinen jakso lasketaan siitä, kun viimeinen suullinen käsittely järjestettiin tuomioistuimessa, jossa pääasian tosiseikasto selvitettiin. Muutoksenhakutuomioistuimen olettaus siitä, että tavaramerkin käyttö sen oikeusvaikutukset voimassa pysyttävällä tavalla on todistettu vain vuoden 2012 toukokuuhun asti, kestää tarkastelun Revision-menettelyssä. Muutoksenhakutuomioistuin olisi tällöin perustellusti julistanut kyseisen tavaramerkin menetetyksi 31.5.2017 lähtien sen perusteella, että sitä on käytetty viimeksi sen oikeusvaikutukset voimassa pysyttävällä tavalla vuoden 2012 toukokuussa, koska viimeinen suullinen käsittely järjestettiin 24.10.2017.
- 26 bb) Ajankohta, joka on merkityksellinen tavaramerkin menettämiselle, koska sen käyttö on ollut viisi vuotta keskeytyneenä unionin tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja yhteisön tavaramerkkiasetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ei ole selvä eikä sitä ole vielä selvennetty unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Erityisesti on todettava, että ennakkoratkaisukysymystä ei voida selvittää unionin tuomioistuimen 19.4.2018 antaman tuomion (P&C Hamburg v. P&C Düsseldorf, C-148/17 [– –]) perusteella. Kyseisen tuomion mukaan direktiivin 2008/95/EY 14 artiklaa, luettuna yhdessä yhteisön tavaramerkkiasetuksen 34 artiklan 2 kohdan kanssa, on tulkittava siten, että se on esteenä sellaiselle kansallisen lainsäädännön tulkinnalle, jonka mukaan aiemman kansallisen tavaramerkin, jonka aiemmuutta vaaditaan EU-tavaramerkille, mitättömyys tai menettäminen voidaan vahvistaa jälkikäteen vain, jos mitättömyyden tai menettämisen edellytykset täyttyvät paitsi aiemmasta kansallisesta tavaramerkistä luopumisen tai sen raukeamisen ajankohtana myös ajankohtana, jona tuomioistuin antaa ratkaisun vahvistamisesta (tuomio P&C Hamburg v. P&C Düsseldorf [– –] 32 kohta). Tuomiosta ei voida johtaa mitään tietoja tässä asiassa esitettyyn ennakkoratkaisukysymykseen vastaamiseksi. Nyt käsiteltävässä asiassa ei ole tarkoitus tutkia sitä, täyttyivätkö kansallisen tavaramerkin mitättömyyden tai menettämisen edellytykset sinä ajankohtana, jona siitä luovuttiin tai jona se raukesi (ks. tuomio P&C Hamburg v. P&C Düsseldorf, [– –] 26 kohta). Tässä on pikemminkin tutkittava sitä, onko rekisterissä edelleen oleva tavaramerkki menetetty. **[alkup. s. 12]**
- 27 cc) Laskeminen muutoksenhakuasteessa järjestetyn suullisen käsittelyn päättymisajankohdasta vastaa paremmin unionin tavaramerkkiasetuksen johdanto-

osan 24 perustelukappaleessa vahvistettua tavoitetta, jonka mukaan on perusteltua suojata tavaramerkkejä ainoastaan sitä osin kun näitä todella käytetään, kuin laskeminen vastakanteen nostamisen ajankohdasta. Viimeksi mainittu voi johtaa siihen, että loukkauskanne menestyy ja menettämistä koskeva vastakanne on hylättävä, vaikka kyseinen tavaramerkki olisi voitu poistaa rekisteristä ratkaisuhetkellä. Laskeminen muutoksenhakuasteessa järjestetystä viimeisestä suullisesta käsittelystä on myös prosessiekonomian mukaista, koska tällöin vastakanteen kantajan ei tarvitse nostaa uutta vastakannetta tai tehdä rekisteröinnin poistamista koskevaa hakemusta, mikäli käyttämättä jättämisen viiden vuoden jakso täyttyy riita-asian aikana. Laskeminen viimeisestä suullisesta käsittelystä ei vaikuta olennaisella tavalla EU-tavaramerkin suojan yhtenäiseen luonteeseen.

[--]

TYÖASIAKIRJA