

Asia C-17/24

Ennakkoratkaisupyyntö

Jättämispäivä:

11.1.2024

Ennakkoratkaisupyyntön esittänyt tuomioistuin:

Cour de cassation (Ranska)

Ennakkoratkaisupyyntön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:

10.1.2024

Valittaja:

CeramTec GmbH

Vastapuoli:

CoorStek Bioceramics LLC

[--]

COUR DE CASSATION (ylin tuomioistuin, Ranska)

10.1.2024 pidetty julkinen käsittely

Ennakkoratkaisupyyntö
Euroopan unionin
tuomioistuimelle [--]

[--]

RANSKAN TASAVALTA

[--]

**COUR DE CASSATIONIN KAUPPA-, RAHOITUS- JA TALOUSJAOSTON
VÄLIPÄÄTÖS 10.1.2024**

Saksan oikeuden mukaan perustettu yhtiö CeramTec GmbH, kotipaikka [--] Plochingen (Saksa), on valittanut [--] cour d'appel de Parisin (Pariisin ylioikeus, Ranska) 25.6.2021 antamasta tuomiosta [--] asiassa, jossa kantajana oli

CeramTec GmbH ja vastaajana Yhdysvaltain oikeuden mukaan perustettu yhtiö Coorstek Bioceramics LLC, entinen C5 Medical Werks LLC, kotipaikka [– –] Colorado [– –] (Yhdysvallat), joka on tämän kassaatiovalituksen vastapuoli.

Valittaja vetoaa valituksensa tueksi kahteen valitusperusteeseen.

[– –]

Cour de cassationin kauppa-, rahoitus- ja talousjaosto [– –] on antanut asiassa tämän välipäätöksen.

Tosiseikat ja menettely

- 1 Valituksenalaisen tuomion (Pariisissa 25.6.2021 annettu tuomio) mukaan CeramTec GmbH (jäljempänä Ceramtec) on erikoistunut muun muassa lonkka- ja polvi-implanttien kokoonpanossa käytettävien teknisten keraamisten komponenttien kehittämiseen, valmistukseen ja jakeluun. Se myy niitä proteesivalmistajille, jotka rakentavat niistä kokonaisia lonkkaproteeseja, joita myydään loppukäyttäjille, kuten sairaaloille tai ortopedian kirurgeille.
- 2 Ceramtecilla oli keraamista komposiittimateriaalia suojaava eurooppapatentti nro EP 0 542 815, joka oli haettu Ranskaan ja jonka voimassaolo lakkasi 5.8.2011.
- 3 Ceramtec haki 23.8.2011 seuraavien kolmen merkin rekisteröimistä EU-tavaramerkeiksi:
 - vaaleanpunaisesta väristä Pantone 677C (vuoden 2010 värikokoelma) muodostuva merkki nro 10 214 195, joka rekisteröitiin 26.3.2013 ja jolle vaadittiin etuoikeutta 21.7.2011 rekisteröidyn saksalaisen merkin perusteella,
 - väriltään vaaleanpunaisen (Pantone 677C) pallon graafisesta esityksestä muodostuva EU-kuviomerkki nro 10 214 112, joka rekisteröitiin 12.4.2013 ja jolle vaadittiin etuoikeutta 25.7.2011 rekisteröidyn saksalaisen merkin perusteella,
 - kolmiulotteinen EU-tavaramerkki nro 10 214 179, joka rekisteröitiin 20.6.2013 ja jolle vaadittiin etuoikeutta 26.7.2011 rekisteröidyn saksalaisen merkin perusteella.
- 4 Nämä merkit kattavat seuraavat kansainvälisen Nizzan luokituksen luokkaan 10 kuuluvat tavarat: osteosynteesiin käytettävien implanttien keraamiset osat, nivelpintoja korvaavat proteesit, luuhun kiinnitettävät välikkeet, lonkkanivelen pallot, lonkkanivelen kupit tai luulevyt ja polvinivelen osat; kaikki edellä mainitut tavarat on tarkoitettu myytäväksi implanttien valmistajille.
- 5 Koska Ceramtec katsoi, että Coorstek Bioceramics LLC (jäljempänä Coorstek), jonka toimialana on lääketieteellisten komponenttien ja erityisesti lonkan nivelproteeseihin, selän nikamaproteeseihin ja hammasproteeseihin tarkoitettujen

komponenttien valmistus kehittyneistä teknisistä keraamisista materiaaleista, myy tuotetta, jossa jäljitellään Ceramtec:n tuotteille tunnusomaista vaaleanpunaista väriä, se nosti 13.12.2013 Coorstekia vastaan kanteen, joka koski tavaramerkin loukkausta ja jäljittelyyn perustuvaa vilpillistä kilpailua. Coorstek vaati vastakanteella kyseessä olevien tavaramerkkien mitättömistä.

- 6 Käsiteltävässä asiassa annetusta tuomiosta ja Cour de cassationille toimitetuista asiakirjoista ilmenee, että Ceramtec on nostanut tavaramerkkiensä loukkaamista ja vilpillistä kilpailua koskevia kanteita myös Saksassa, Yhdysvalloissa ja Sveitsissä. Saksan tavaramerkki- ja patenttiviraston 21.6.2018 ja 11.7.2018 antamiin päätöksiin, joilla kyseiset tavaramerkit julistettiin mitättömiksi, on haettu muutosta. Yhdysvalloissa District Court of Coloradon (piirituomioistuin, Colorado, Yhdysvallat) 5.1.2017 antama ratkaisu, jolla yhdysvaltalaiset tavaramerkit julistettiin mitättömiksi, kumottiin toisessa oikeusasteessa 11.9.2019 annetulla ratkaisulla. Koska Sveitsin tavaramerkkivirasto kieltäytyi rekisteröimästä Ceramtec:n tavaramerkkejä sillä perusteella, ettei niillä ollut käytön kautta saavutettua erottamiskykyä Sveitsissä, Ceramtec peruutti rekisteröintihakemuksensa. Oberlandesgericht Stuttgart (osavaltion ylioikeus, Stuttgart, Saksa), jolle oli esitetty tavaramerkin loukkausta koskeva vaatimus, kumosi Landgericht Stuttgartin (Stuttgartin alueellinen alioikeus, Saksa) 13.3.2023 tekemän päätöksen asian käsittelyn lykkäämisestä Ceramtec:n hakemuksesta. Se ei hyväksynyt ensimmäisen asteen tuomioistuimen arviota tavaramerkkien mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen menestymismahdollisuuksista siltä osin kuin siinä on kyse tavaramerkkien hakemisesta vilpillisessä mielessä.
- 7 Cour d'appel de Paris julisti 25.6.2021 kyseiset kolme EU-tavaramerkkiä mitättömiksi sillä perusteella, että niitä oli haettu vilpillisessä mielessä.
- 8 Cour d'appel totesi, että kyseisten kolmen värimerkin hakemispäivänä, joka oli 23.8.2011, Ceramtec oli vakuuttunut siitä, että lääketieteellisten proteesien kokoonpanossa käytettävien keraamisten nivelpallojen kovuus ja lujuus perustuvat kromioksidin tekniseen vaikutukseen, ja että se oli pyrkinyt suojaamaan nivelpallojen vaaleanpunaisen värin, joka johtuu keraamisen materiaalin sisältämästä kromioksidista. Tästä cour d'appel päätteli, että Ceramtec:n tarkoituksena oli jatkaa yksinoikeuttaan tekniseen ratkaisuun, jota oli aiemmin suojannut patentti, jonka voimassaolo lakkasi 5.8.2011.
- 9 Cour d'appelin mukaan vilpillisestä mielestä ei ollut osoituksena halu estää kilpailijoita enää käyttämästä vaaleanpunaista väriä, vaan halu jatkaa monopolia ja estää kilpailijoita tulemasta markkinoille, joilla Ceramtec oli määräävässä asemassa tuotteidensa materiaalin tietyn komponentin eli kromioksidin takia, kun sitä käytettiin pitoisuuksina, joka värjää keraamisen materiaalin vaaleanpunaiseksi.
- 10 Cour d'appel katsoi, että hakijan tarkoituksena oli siten hankkia itselleen yksinoikeus muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtävään eli tavarantoimittajan

alkuperän osoittamiseen liittyviin tarkoituksiin, koska Ceramtec ei tavaramerkkien hakemispäivänä pitänyt vaaleanpunaista väriä merkinä, jonka sen asiakkaat tunnistavat, vaan tuotteidensa materiaalin yhden komponentin, jonka se uskoi lisäävän materiaalin lujuutta, vaikutuksena.

- 11 Ceramtec, joka on tehnyt asiassa kassaatiovalituksen, riitauttaa tuomion, jossa sen kolme EU-tavaramerkkiä julistettiin mitättömiksi ja todettiin, ettei Ceramtecilla ollut asiavaltuutta nostaa niistä loukkauskannetta.

Valitusperuste

- 12 Kassaatiomenettelyssä esitetystä valitusperusteesta, josta on tarpeen pyytää ennakkoratkaisua unionin tuomioistuimelta, katsotaan, että 26.2.2009 annetun asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa kielletään sellaisten merkkien rekisteröiminen tavaramerkeiksi, jotka muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai muusta ominaisuudesta, ja että tällä säännöksellä vastataan yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, joka on sen estäminen, että tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, että yritykselle annetaan monopoli teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin. Tämän erityissäännöksen olemassaolon huomioon ottaen 26.2.2009 annetun asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan sellaisella tulkinnalla, jonka mukaan tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi jo sillä perusteella, että hakijan tarkoituksena on ollut ainoastaan säilyttää oikeutensa tiettyyn tekniseen ratkaisuun, tarvitsematta osoittaa, että tavaramerkkioikeudella tosiasiallisesti taataan tehokkaasti tällaisen teknisen ratkaisun suoja tai sen jatkuminen, kierrettäisiin valittajan mukaan 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan säännöksiä ja sekoitettaisiin kyseisten kahden säännöksen soveltamisalat.
- 13 Valituksessa on siten kyse asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan ja 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan, joissa vahvistetaan tavaramerkin ehdottomat mitättömyysperusteet, välisestä suhteesta. Tätä kysymystä ei ole aikaisemmin käsitelty Cour de cassationissa, eikä unionin tuomioistuin näytä tähän mennessä antaneen ratkaisua käsiteltävässä asiassa esiin tulevasta kysymyksestä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

- 14 Riidanalaisten tavaramerkkien hakemispäivän 23.8.2011 perusteella käsiteltävässä asiassa on sovellettava yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettua asetusta N:o 207/2009, sellaisena kuin se oli ennen kuin sitä muutettiin 16.12.2015 annetulla asetuksella 2015/2424, joka tuli voimaan 23.3.2016.
- 15 Kyseisen asetuksen 7 artiklassa säädetään merkin tavaramerkeiksi rekisteröinnin ehdottomista hylkäysperusteista. Erityisesti 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan

ii alakohdassa säädetään, että merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästi tavaran muodosta, ei rekisteröidä.

- 16 Kyseinen artikla toistetaan nykyisen Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun asetuksen N:o 2017/1001 (jäljempänä EU-tavaramerkkiasetus) 7 artiklassa.
- 17 Unionin tuomioistuin on täsmentänyt, että tämän rekisteröinnin esteen tavoitteena on ”estää, että tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, että yritykselle annetaan monopoli sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joita tavaroiden käyttäjät saattavat haluta sisältyvän myös kilpailijoiden tavaroihin” ja että sillä pyritään näin ”estämään se, että tavaramerkkioikeuden tuottama suoja ulottuisi myös muihin kuin sellaisiin merkkeihin, joilla tavara tai palvelu voidaan erottaa kilpailijoiden tavaroista tai palveluista, ja estäisi näin sen, että kilpailijat voivat tavaramerkin haltijan kanssa kilpaillen vapaasti tarjota tavaroita, joihin sisältyy kyseinen tekninen ratkaisu tai kyseiset käyttöön liittyvät piirteet” (tuomio 18.6.2002, Philips, C-299/99, 78 ja 79 kohta ja tuomio 23.4.2020, Gömböc Kutato, C-237/19, 25 kohta).
- 18 Lisäksi unionin tuomioistuin on todennut, että 7 artiklassa mainitut kolme rekisteröintihakemuksen ehdotonta hylkäysperustetta ovat luonteeltaan itsenäisiä, mistä on osoituksena se, että näihin perusteisiin viitataan peräkkäin ja että niissä käytetään termiä ”yksinomaan”. Näin ollen merkin rekisteröinti voidaan evätä tai merkki voidaan julistaa mitättömäksi, mikäli edes yhtä näistä esteistä voidaan soveltaa asianmukaisesti kyseiseen merkkiin (tuomio 18.9.2014, Hauck, C-205/13, joka koskee direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan soveltamista). Unionin tuomioistuin on myös täsmentänyt, että mitättömäksi julistaminen on mahdollista vain, jos jotakin näistä rekisteröinnin esteistä voidaan soveltaa täysimääräisesti, ja että sen toteaminen, että tätä säännöstä voidaan soveltaa tapauksissa, joissa kunkin mainituista esteistä on tutkittu olevan käsillä vain osittain, olisi selvästi vastoin direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädettyjen kolmen rekisteröinnin esteen soveltamisen tausta-ajatuksena olevaa yleisen edun mukaista tavoitetta (analogisesti tuomio 16.9.2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, 50 kohta).
- 19 Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan, jonka otsikko on ”Ehdottomat mitättömyysperusteet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:
- ”1. Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:
- a) yhteisön tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan säännösten vastaisesti;
 - b) hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.”

- 20 Näissä säännöksissä toistetaan 20.12.1993 annetun asetuksen N:o 40/94 51 artiklan säännökset, ja ne on otettu sellaisinaan EU-tavaramerkkiasetuksen 59 artiklan 1 kohtaan.
- 21 Vilpillisen mielen käsitettä ei ole määritelty lainsäädännössä, mutta unionin tuomioistuin on todennut, että se on unionin oikeuden itsenäinen käsite, jota on tulkittava yhtenäisesti unionissa, ja että sitä arvioitaessa on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset rekisteröintihakemuksen tekohetkellä olemassa olevat tekijät (analogisesti tuomio 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries, C-320/12, siltä osin kuin se koski direktiivin 2008/95/EY 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan tulkintaa).
- 22 Unionin tuomioistuin on täsmentänyt, että silloin, kun olosuhteista ilmenee, että riidanalaisen tavaramerkin haltija on hakenut tämän tavaramerkin rekisteröintiä tarkoituksenaan vahingoittaa hyvän liiketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saadaakseen, ilman erityistä kolmatta osapuolta, yksinoikeuden muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtäviin kuuluviin tarkoituksiin, tällaisen tarkoituksen olemassaolon on johdettava asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun ehdottoman mitättömyysperusteen soveltamiseen (ks. vastaavasti tuomio 12.9.2019, Koton Magazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, 46, 54 ja 56 kohta).

Kansallinen oikeus

- 23 Riidanalaisen rekisteröintihakemusten tekopäivänä kansallisessa oikeudessa ei säädetty vilpillisestä mielestä. Immateriaalioikeuslain (code de la propriété intellectuelle) L. 712-6 §:ssä säädettiin seuraavaa: ”Jos rekisteröintiä on haettu kolmannen oikeuksia vilpillisesti loukaten taikka lainsäädäntöön tai sopimukseen perustuvaa velvollisuutta laiminlyöden, henkilö, joka katsoo, että hänellä on oikeus tavaramerkkiin, voi vaatia oikeuttaan tuomioistuimessa.”
- 24 Ranskalaisten tuomioistuinten oikeuskäytännön mukaan tavaramerkki, jota on haettu rekisteröitäväksi muiden oikeuksia vilpillisesti loukaten, voidaan vaatia julistamaan mitättömäksi fraus omnia corrumpit -periaatteen ja 4.1.1991 annetun täytäntöönpanolain voimaantulosta lähtien myös immateriaalioikeuslain L. 712-6 §:n perusteella, ja se kuuluu siten direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa säädettyihin mitättömyysperusteisiin (Com., 17.3.2021, valitus nro 18-19.774).
- 25 Cour de cassation toteaa, että ”tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty vilpillisessä mielessä, jos sen tarkoituksena on viedä toiselta sen liiketoiminnalle välttämätön merkki” (Corn., 25.4.2006, nro 04-15.641, Bull. Nro 100), jos esitetään näyttöä siitä, että hakija on tietoisesti loukannut jotakin intressiä (Corn., 12.12.2018, valitus nro 17-24.582), tai jos tavaramerkin rekisteröintihakemuksia jätetään useita sellaisen kaupallisen strategian toteuttamiseksi, jonka tarkoituksena on estää muita toimijoita käyttämästä niiden nykyiselle tai tulevalle

liiketoiminnalle välttämätöntä toiminimeä (Corn., 1.6.2022, valitus nro 19-17.778).

Ennakkoratkaisupyynnön perusteet

- 26 Ceramtec-yhtiö väittää, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa kielletään sellaisten merkkien rekisteröiminen tavamerkeiksi, ”jotka muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarankuodosta”, jotta estetään se, että tavamerkkioikeus johtaisi siihen, että yritykselle annetaan monopoli sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tavarankuodon käyttöön liittyviin piirteisiin, joita tavaroiden käyttäjät saattavat haluta sisältävän myös kilpailijoiden tavaroihin (tuomio 23.4.2020, Gômboc Kutato, C-237/19, 25 kohta), ja että ne siten voisivat ilman ajallisia rajoituksia pitää voimassa teknisiä ratkaisuja koskevia yksinoikeuksia (27 kohta) tai sellaisia muita oikeuksia, joille unionin lainsäätävä on halunnut asettaa vanhentumisajat (tuomio 16.9.2015, Société des produits Nestlé v. Cadbury, C-215/14, 45 kohta).
- 27 Ceramtec väittää unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja erityisesti em. tuomioon Hauck ja em. tuomioon Société des produits Nestlé v. Cadbury vedoten, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa luetellut ehdottomat hylkäysperusteet, joista kunkin on täyttyvä yksinään ja joita ei voida yhdistää, ovat itsenäisiä eivätkä ne voi, ellei niiden täyttymistä ole näytetty toteen, merkitä kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpillistä mieltä, sillä muuten vilpillisen mielen käsitteeseen voitaisiin vedota 7 artiklassa tarkoitettujen mitättömyysperusteiden soveltamisedellytysten kiertämiseksi tai noudattamatta jättämiseksi.
- 28 Ceramtec täsmentää, että tällainen kiertäminen on vastoin asetuksen N:o 207/2009 tavoitetta, sillä asetuksessa edellytetään paitsi sitä, että tekniselle ratkaisulle on ollut tarkoitus hakea suoja tavamerkkioikeudella, myös sitä, että tämä suoja on tosiasiallisesti saatu. Käsiteltävässä asiassa Ceramtec väitti, että se oli patenttinsa voimassaolon lakkaamisen ja riidanalaisen EU-tavamerkkien hakemisen jälkeen saanut tietää, että kromioksidilla, joka on rekisteröitäväksi haetussa värimerkissä käytetyn ja kuviomerkin ja kolmiulotteisen merkin graafisissa esityksissä käytetyn vaaleanpunaisen värin taustalla, ei todellisuudessa ole minkäänlaista teknistä vaikutusta. Tästä Ceramtec päätteli, että koska tällä komponentilla ei ole teknistä vaikutusta, vaaleanpunaista väriä suojaavilla tavamerkeillä ei ole voitu poiketa tavamerkkioikeuden tarkoituksesta eikä näitä tavamerkkejä siten myöskään ole voitu hakea vilpillisessä mielessä ilman tätä suojattavaa teknistä vaikutusta.
- 29 Ceramtec väittää, että hakijan tarkoitus ei yksin riitä osoittamaan asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpillistä mieltä, jos tavamerkkioikeus ei voi suojata minkäänlaista teknistä vaikutusta. Se katsoo, että päinvastainen ratkaisu tarkoittaisi, että kolmannet voisivat vastustaa

tavaramerkkihakemusta asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetuista syistä silloinkin, kun sen soveltamisedellytykset eivät täyty, jolloin vilpillisen mielen käsitettä voitaisiin käyttää eräänlaisena takaovena, joka mahdollistaisi tämän mitättömyysperusteen soveltamisen tarvitsematta täyttää sen soveltamisedellytyksiä.

- 30 Coorstek väittää, että näillä kahdella säännöksellä on eri tavoitteet ja ettei asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaa voida pitää erityissäännöksenä, joka on ensisijainen 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaan nähden. Sen mukaan kyse on kahdesta eri tavaramerkin mitättömyystilanteesta, joilla on täysin eri perustat. Vilpillisen mielen arvioinnissa on kyse hakijan toiminnasta eikä kyseisestä merkistä sellaisenaan johtuvista ominaisuuksista. Koska se, onko kyse vilpillisestä mielestä, määritetään tavaramerkin hakemispäivän tilanteen perusteella, sillä, että teknistä ratkaisua ei tosiasiallisesti voida suojata monopolilla kyseiseen tavaramerkkiin, ei ole merkitystä, koska hakija uskoi hakemispäivänä, että näin voitaisiin tehdä, ja koska ainoastaan hakijan tarkoitus on otettava huomioon. Tavaramerkkihakemuksella, joka tehdään yksinoikeuden varaamiseksi tekniseen ratkaisuun, loukataan siten terveen kilpailun periaatetta, vaikka patentoitu tekninen vaikutus, josta on myöhemmin tullut vapaasti käytettävä, osoittautuisikin lopulta tehottomaksi.
- 31 Avocat générale (Cour de cassationin julkisasiamies, Ranska) katsoo, että unionin tuomioistuimen vilpillisen mielen käsitteestä antamat vastaukset ovat riittäviä, jotta käsiteltävä valitusperuste voidaan ratkaista joutumatta tukeutumaan sellaiseen asetuksen tulkintaan, joka ei ole ilmeinen.
- 32 Cour d'appel de Paris totesi 25.6.2021 antamassaan tuomiossa, että tavaran yhtä ja samaa ominaisuutta ei voida suojata hakemalla useita teollisoikeuksia peräkkäin ja että hakijan aikomus suojata tekninen ratkaisu patentin voimassaolon lakkaamisen jälkeen osoitti hakijan toimineen vilpillisessä mielessä eikä se voinut tehokkaasti arvostella ratkaisun antanutta tuomioistuinta siitä, että tämä oli sekoittanut toisiinsa vilpillisen mielen ja asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua hylkäysperusteen.
- 33 Oberlandesgericht Stuttgart totesi sen sijaan 13.3.2023 antamassaan tuomiossa, että se, että vaaleanpunainen ominaisväri on välttämätön teknisen vaikutuksen aikaan saamiseksi, vastaa todellisuudessa 26.2.2009 annetun asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua hylkäysperustetta, johon olisi pitänyt vedota 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan eikä 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella.
- 34 Tästä seuraa, että jäsenvaltioiden toisen asteen tuomioistuimet ovat tulkinneet yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa tarkoitettujen ehdottomien mitättömyysperusteiden ja toisaalta kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua mitättömyysperusteen eli vilpillisen mielen välistä suhdetta ristiriitaisesti.

Ennakkoratkaisukysymykset

- 35 Kyse on siis yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa, johon 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa viitataan, tarkoitettujen ehdottomien mitättömyysperusteiden ja toisaalta 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan, joka koskee tavaramerkin hakemista vilpillisessä mielessä, välisestä suhteesta.
- 36 Koska vilpillinen mieli on unionin oikeuden itsenäinen käsite, jota on tulkittava yhdenmukaisesti, unionin tuomioistuimelle on esitettävä siitä seuraavat kysymykset:
- 37 Ovatko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa mainitut ehdottomat mitättömyysperusteet eli yhtäältä tavaramerkin rekisteröiminen 7 artiklan säännösten vastaisesti ja toisaalta hakijan toimiminen vilpillisessä mielessä hakemispäivänä, itsenäisiä tai toisensa poissulkevia?
- 38 Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, voidaanko sitä, onko hakija toiminut vilpillisessä mielessä, arvioida ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun rekisteröintihakemuksen ehdottoman hylkäysperusteen kannalta ja toteamatta, että merkki, jonka tavaramerkiksi rekisteröintiä haetaan, muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta?
- 39 Onko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että sen mukaan hakija, joka on tehnyt tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tarkoituksenaan suojata teknistä ratkaisua, ei ole toiminut vilpillisessä mielessä, jos hakemuksen jättämisen jälkeen ilmenee, että kyseisen teknisen ratkaisun ja haetun tavaramerkin muodostavan merkin välillä ei ole yhteyttä?

NÄILLÄ PERUSTEILLA Cour de cassation,

joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan,

ESITTÄÄ Euroopan unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

1. Onko yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklaa tulkittava siten, että sen 7 artiklassa tarkoitetut ehdottomat mitättömyysperusteet, joihin 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa viitataan, ovat itsenäisiä ja 52 artiklan 1 artiklan b alakohdassa tarkoitetun vilpillisen mielen poissulkevia?
2. Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, voidaanko sitä, onko hakija toiminut vilpillisessä mielessä, arvioida ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun rekisteröintihakemuksen ehdottoman hylkäysperusteen kannalta ja toteamatta, että

merkki, jonka tavaramerkiksi rekisteröintiä haetaan, muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta?

3. Onko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että sen mukaan hakija, joka on tehnyt tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tarkoituksenaan suojata teknistä ratkaisua, ei ole toiminut vilpillisessä mielessä, jos hakemuksen jättämisen jälkeen ilmenee, että kyseisen teknisen ratkaisun ja haetun tavaramerkin muodostavan merkin välillä ei ole yhteyttä?

[– –]

TYÖASIAKIRJA