

**Asia C-322/24****Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 98 artiklan 1 kohdan mukainen  
ennakkoratkaisupyynnön tiivistelmä****Jättämispäivä:**

30.4.2024

**Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin:**

Juzgado de lo Mercantil número 1 de Alicante (Espanja)

**Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:**

27.11.2023

**Kantaja:**

Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.

**Vastaaja:**

Embutidos Monells S.A.

**Pääasian kohde**

EU-tavaramerkki – Myöhempi kansallinen tavaramerkkihakemus – Vilpillinen mieli – Mitättömyyskanne – Venire contra factum proprium -periaate – Vilpittömän mielen periaate – Käytön sallimisesta johtuva preklusio – Katkeaminen – Kohtuullisessa ajassa aloitetut toimenpiteet oikeudenloukkauksen lopettamiseksi – Aikaisemman oikeuden haltijan käyttäytyminen kokonaisuutena

**Ennakkoratkaisupyynnön kohde ja oikeudellinen perusta**

Tulkintaa koskeva ennakkoratkaisupyyntö – SEUT 267 artikla – Asetus (EU) 2017/1001 – Direktiivi (EU) 2015/2436 – Mitättömyyskanne – Käytön sallimisesta johtuva preklusio

**Ennakkoratkaisukysymykset**

1) Onko Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 61 artiklaa ja jäsenvaltioiden

tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 9 artiklaa tulkittava siten, että aikaisemman tavamerkin haltija, joka tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä tekemässään virallisessa ilmoituksessa asettaa mitättömyyskanteen nostamiselle ehdottoman määräajan, joka on selvästi ja yksiselitteisesti sama kuin mitättömyyskanteen nostamiselle asetettu yleinen 5 vuoden määräaika, ei voi toimia oman aiemman menettelynsä vastaisesti, koska se on synnyttänyt myöhemmän tavamerkin haltijalle luottamuksen siihen, ettei sitä vastaan nosteta kannetta mahdollisen mitättömyyden perusteella sen jälkeen, kun kyseinen määräaika on päättynyt? Onko sitä, että rekisteröinnin hakemiseen vilpillisessä mielessä on vedottu myöhemmässä tuomioistuinmenettelyssä vanhentumisajan olemassaolon vaikutusten välttämiseksi, pidettävä vilpittömän mielen vaatimuksen vastaisena käyttäytymisenä, jos virallisen ilmoituksen sisältävän kirjatun kirjeen (burofax) lähettämisaikana kyseisellä osapuolella oli jo hallussaan kaikki tarvittavat tiedot sen toteamiseksi, että rekisteröintiä oli haettu vilpillisessä mielessä?

2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 61 artiklaa ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 9 artiklaa tulkittava siten, että kantajan menettelyä, jossa se on aktiivisesti vastustanut sellaisten tavaramerkkien rekisteröintiä EU-tavaramerkeiksi, jotka ovat olennaisilta osiltaan samanlaisia kuin riidanalaiset kansalliset tavamerkit ja joiden rekisteröinti on lopulta evätty tämän vastustuksen takia, on pidettävä kohtuullisessa ajassa aloitettuna pyrkimyksenä korjata kyseinen tilanne?

### **Unionin oikeussäännöt, joihin viitataan**

Sopimus Euroopan unionista: 6 artiklan 3 kohta

Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 (kodifikaatio): 59 artiklan 1 kohta ja 61 artikla

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436: 9 artiklan 1 kohta

Tuomio 19.5.2022, HEITEC, C-466/20, EU:C:2022:400 (jäljempänä tuomio HEITEC)

Tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605 (jäljempänä tuomio Budějovický Budvar)

## **Kansalliset oikeussäännöt, joihin viitataan**

### *Lainsäädäntö*

Siviilikoodeksin (Código Civil) 7 §:n 1 momentti: ”Oikeuksia on käytettävä vilpittömän mielen vaatimusten mukaisesti.”

7.12.2002 annettu tavaramerkkilaki (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas):

51 §:n 1 momentti, jossa säädetään ehdottomista mitättömyysperusteista. Tämän säännöksen mukaan tavaramerkin rekisteröinti voidaan julistaa mitättömäksi, jos sillä rikotaan ehdotonta kieltoa (saman lain 5 §) tai jos hakija on hakenut merkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä.

52 §, jossa säädetään suhteellisista mitättömyysperusteista. Tämän säännöksen 1 momentin mukaan tavaramerkin rekisteröinti voidaan julistaa mitättömäksi, jos sillä rikotaan suhteellista kieltoa (saman lain 6, 7, 8, 9 ja 10 §). Sen 2 momentissa kuitenkin säädetään, että 6, 7 ja 8 §:ssä ja 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun aikaisemman oikeuden haltijalla ei ole enää oikeutta vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi aikaisemman oikeutensa nojalla, jos se on yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut myöhemmän tavaramerkin käytön tietoisena tästä käytöstä, paitsi jos tämän tavaramerkin rekisteröintiä on haettu vilpillisessä mielessä.

### *Oikeuskäytäntö*

Seuraavat tuomiot, jotka edustavat vilpittömän mielen periaatetta koskevaa kansallista oikeuskäytäntöä, venire contra factum proprium -periaatetta koskevaa oikeuskäytäntöä ja tietyn oikeuden käyttämisen epälojaalia viivyttämistä koskevaa oikeuskäytäntöä, jota on annettu muissa kuin tavaramerkkiasioissa:

Tribunal Supremón siviiliosaston 1 jaoston tuomio 19.10.2020 (ROJ: STS 3414/2020 – ES:TS:2020:3): venire contra factum proprium -periaatteesta yleisesti.

Tribunal Supremón siviiliosaston 1 jaoston tuomio 17.7.2008 (ROJ: STS 3954/2008 – ES:TS:2008:3954): venire contra factum proprium -periaatteesta ja vanhentumisajan loppuun kulumisesta.

## **Yhteenveto tosiseikoista ja menettelystä pääasiassa**

- 1 SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. on seuraavien EU-tavaramerkkien haltija:
- 2 5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S. A. DESDE 1879, nro 1.412.048, haettu 7.12.1999 ja myönnetty 4.10.2006 luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten.



3 5J, nro 9.335.662, haettu 26.8.2010 ja myönnetty 5.7.2015 luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten.





4 EMBUTIDOS MONELLS S.A. on seuraavien kansallisten tavaramerkkien haltija:

5 Espanjalainen merkki 5Ms, nro 3.003.995, haettu 31.10.2011 ja myönnetty 9.2.2012 luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten:



6 Espanjalainen merkki 5Ps, nro 3.014.970, haettu 26.1.2012 ja myönnetty 3.5.2012 luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten:



- 7 Kantaja osoitti 3.11.2016 vastaajalle virallisen ilmoituksen tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä tavaramerkkioikeuteen erikoistuneen asianajajansa välityksellä.
- 8 Virallisessa ilmoituksessa todetaan, että tavaramerkki **5J**, nro 9.335.662, on laajalti tunnettu merkki ja
1. että vastaaja tietää tämän, koska SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. on jo aiemmin vastustanut tavaramerkin 5Cs rekisteröintiä Espanjan patenti- ja tavaramerkkivirastossa (Oficina Española de Patentes y Marcas, jäljempänä OEPM) ja koska OEPM epäsi sen rekisteröinnin 12.7.2012 tämän vastustuksen seurauksena.
- 9 Siinä myös todetaan, että on ilmennyt, että vastaajalla on kaksi tavaramerkkiä, jotka ovat samankaltaisia kuin merkki 5C, eli espanjalainen merkki 5Ms, nro 3.003.995, ja espanjalainen merkki 5Ps, nro 3.014.970, joita vastaan on nyt nostettu mitättömyyskanne.
- 10 Espanjalaisesta tavaramerkistä 5Ms, nro 3.003.995, jota haettiin 31.10.2011 ja joka myönnettiin 9.2.2012 luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten, todetaan, että ”tästä merkistä **voidaan kuitenkin nostaa mitättömyyskanne viimeistään 28.2.2017**” (lihavointi kirjatussa kirjeessä).
- 11 Espanjalaisesta tavaramerkistä 5Ps, nro 3.014.970, jota haettiin 26.1.2012 ja joka myönnettiin 3.5.2012 luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten, todetaan, että ”tästä merkistä **voidaan kuitenkin nostaa mitättömyyskanne viimeistään 18.5.2017**” (lihavointi kirjatussa kirjeessä).
- 12 Kun vastaaja oli vastaanottanut tämän kirjatun kirjeen, aloitettiin neuvottelut, jotka päättyivät 28.12.2016 ilman, että niissä päästiin sopimukseen.
- 13 Vastaaja haki 9.2.2017 eli vajaat 3 kuukautta virallisen ilmoituksen esittämisen ja 43 päivää neuvottelujen päättymisen jälkeen EUIPOssa kahden tavaramerkin, jotka ovat olennaisilta osiltaan samanlaiset kuin sen aikaisemmin rekisteröimät kansalliset tavaramerkit, rekisteröintiä EU-tavaramerkeiksi.
- 14 Koska kantaja vastusti näitä uusia rekisteröintejä tekemällä väitteen, tavaramerkin nro 16.339.004  rekisteröinti evättiin 2.6.2018. Tavaramerkin 16.338.998  rekisteröinti evättiin 2.12.2020.
- 15 2.11.2021 eli 11 kuukautta sen jälkeen, kun viimeisen vastaajan hakeman tavaramerkin rekisteröinti oli evätty, SANCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO S.A. nosti EMBUTIDOS MONELLS S.A:ta vastaan kanteen, jossa muun muassa vaadittiin vastaajan myöhempien kansallisten tavaramerkkien julistamista mitättömiksi. Vastaaja vastasi kanteeseen 14.1.2022.

**Pääasian asianosaisten keskeiset lausumat**

- 16 Kantaja katsoo, että vastaaja on toiminut asetuksen 2017/1001 59 artiklan ja 7.12.2001 annetun tavaramerkkilain 17/2001 51 §:n 1 momentin b kohdan mukaisesti vilpillisessä mielessä hakiessaan mainittujen kansallisten tavaramerkkien rekisteröintiä.
- 17 Vastaaja puolestaan vetoaa asetuksen 2017/1001 61 artiklassa ja 7.12.2001 annetun tavaramerkkilain 52 §:n 2 momentissa tarkoitettuun käytön sallimisesta johtuvaan preklusioon.
- 18 Tätä varten vastaaja väittää, että riidanalaiset tavamerkit on rekisteröity vuonna 2012, että kantaja on pitkälti sallinut niiden käytön, koska se ei ole nostanut niistä ainuttakaan kannetta ennen 2.11.2021, ja että tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä 3.11.2016 tehdyssä ja 4.11.2016 vastaanotetussa virallisessa ilmoituksessa asetettiin mitättömyyskanteen nostamiselle ehdoton määräaika: 28.2.2017.

**Yhteenveto ennakkoratkaisupyyntöön perusteluista***Tosiseikkoja koskevia huomioita*

- 19 Tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä 3.11.2016 tehdystä virallisesta ilmoituksesta, siitä, että kantajan itsensä virallisessa ilmoituksessa asettama preklusiivinen määräaika on sama kuin rekisteröinnin myöntämispäätöksen julkaisemispäivä, sekä siitä, että virallisessa ilmoituksessa mainitaan, että kantaja on kyseisinä ajankohtina vastustanut muiden samankaltaisten kansallisten tavaramerkkien rekisteröintiä, seuraa, että kantaja on voinut kohtuullisesti vastustaa kansallisten tavaramerkkien rekisteröintiä.
- 20 Toisaalta on selvää, että vuonna 2012 kantajan tavamerkit olivat laajalti tunnettuja Espanjassa, mistä syystä voitaisiin 11.6.2009 annetussa tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) vahvistettujen kriteerien mukaisesti katsoa, että EMBUTIDOS MONELLS teki myöhempien kansallisten tavaramerkkien rekisteröintihakemukset vilpillisessä mielessä.
- 21 Edellä esitetyn perusteella ei voida olla varmoja siitä, voidaanko kirjatulla kirjeellä tehtyä virallista ilmoitusta, jossa kantajan asianajaja – joka kyseisenä ajankohtana ei voinut olla tietämättä siitä, että myöhempien tavaramerkkien rekisteröintihakemusten tekemisen ajankohtana vallinneet olosuhteet tarkoittivat, että tavaramerkkien rekisteröintiä oli haettu vilpillisessä mielessä – asetti mitättömyyskanteiden nostamiselle ehdottoman määräajan, pitää merkityksellisenä asian ratkaisun kannalta.
- 22 Tämän vuoksi on epävarmaa, onko sitä, ettei aikaisemman rekisteröinnin haltija siitä huolimatta, että se vetosi tavaramerkin laajaan tunnettuuteen ja antoi ymmärtää olevansa tietoinen muista tavaramerkkien rekisteröinneistä, ei

virallisessa ilmoituksessa väittänyt, että myöhempien tavaramerkkien haltija oli toiminut vilpillisessä mielessä, ja että se asetti siinä selvästi ja yksiselitteisesti 5 vuoden ehdottoman määräajan mitättömyyskanteen nostamiselle, pidettävä sen oman aiemman menettelyn vastaisina toimina, koska ne ovat synnyttäneet myöhemmän tavaramerkin haltijassa luottamuksen siihen, ettei sitä vastaan nosteta kannetta näiden myöhempien rekisteröintien mahdollisen mitättömyyden perusteella.

- 23 Näin ollen on selvitettävä, voiko aikaisemman rekisteröinnin haltija, jolla tuona ajankohtana oli tiedossaan kaikki tarvittavat tosiseikat sen arvioimiseksi, oliko vastaaja mahdollisesti hakenut tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä, vedota tähän vilpilliseen mieleen myöhemmin välttääkseen mainitun 5 vuoden määräajan soveltamisen.
- 24 Siinä tapauksessa, että kyseinen osapuoli ei voi toimia oman aiemman menettelynsä vastaisesti eikä siten vedota vilpilliseen mieleen mitättömyyden eikä vanhentumattomuuden perusteena, kansallisen tuomioistuimen on selvitettävä, täytyvätkö käytön sallimisesta johtuvalle preklusiolle asetetut edellytykset, jolloin on otettava huomioon tuomiossa Budějovický Budvar ja tuomiossa HEITEC vahvistetut periaatteet.
- 25 Siltä osin kuin on kyse vastaajan EUIPOlle tekemästä hakemuksesta kahden tavaramerkin, jotka ovat käytännössä samanlaisia kuin tämän oikeusriidan kohteena olevat myöhemmät kansalliset tavaramerkit, rekisteröimisestä EU-tavaramerkeiksi, on epävarmaa, voidaanko kantajan tätä rekisteröintiä vastaan tekemää väitettä, jonka seurauksena hakemus evättiin, pitää preklusioajan katkaisevana toimenä.
- 26 Erityisesti on selvitettävä, voidaanko aikaisempien tavaramerkkien haltijan menettelyä eli sitä, että se on aktiivisesti vastustanut kyseisten tavaramerkkien rekisteröintiä EU-tavaramerkeiksi, pitää kohtuullisessa ajassa aloitettuna pyrkimyksenä korjata tilanne.

*Ennakkoratkaisukysymysten merkityksellisyys asian ratkaisun kannalta*

- 27 Tämä ennakkoratkaisumenettely koskee Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (kodifikaatio) 59 ja 61 artiklan soveltamista.
- 28 Unionin tuomioistuinta pyydetään selventämään erityisesti vilpittömän mielen yleisen periaatteen ja kyseisten artiklojen välistä suhdetta. Kysymys on siitä, voiko tietty menettely, jota voidaan pitää osapuolen ”omana aiempana menettelynä”, sitoa kyseistä osapuolta luomalla sille velvoitteita, jotka määräävät preklusiivisen määräajan siinä tapauksessa, ettei kannetta nosteta siinä määräajassa, jonka tämä osapuoli on itse asettanut ja joka on sama kuin mitättömyyskanteen nostamiselle asetettu 5 vuoden yleinen määräaika.
- 29 Tästä kysymyksestä ei ole aikaisemmin lausuttu unionin oikeuden kannalta.

- 30 Osapuolet kuitenkin kyseenalaistavat ennakkoratkaisupyyntöjen merkityksellisuuden. Kantaja katsoo, että mitättömyyskanteen nostamiselle asetetut määräajat eivät kuulu dispositiiviseen oikeuteen vaan yleiseen oikeuteen, minkä vuoksi osapuolet eivät voi päättää niistä itse. Tästä seuraa, että sellaisen kirjatun kirjeen lähettäminen, jossa vahvistetaan ehdoton määräaika mitättömyyskanteen nostamiselle, ei sido osapuolta myöhemmässä tuomioistuinmenettelyssä siinä tapauksessa, että rekisteröintiä on haettu vilpillisessä mielessä. Se katsoo, että sekä hallinnollisissa että oikeudellisissa menettelyissä vuosina 2012, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 ja 2021 toteutettuja toimia on pidettävä kohtuullisena pyrkimyksenä estää se, että riidanalaisen tavaramerkin tilanne jää pysyväksi.
- 31 Vastaja väittää, että ennakkoratkaisun pyytäminen on tarpeetonta, koska Euroopan unionin tuomioistuimella on vakiintunutta oikeuskäytäntöä, josta saadaan vastaukset esitettyihin kysymyksiin. Ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen osalta se viittaa 25.10.2007 annettuun määräykseen Nijs v. Tribunal de Cuentas (C-495/06 P, EU:C:2007:644, 54–56 kohta) ja 24.6.2010 annettuun tuomioon Kronopoly v. komissio (C-117/09 P, EU:C:2010:370). Se toteaa, että huomioon on otettava erityisesti 13.2.2014 annettu määräys Marszałkowski v. SMHV (C-177/13 P, EU:C:2014:183). Sen mukaan näistä kaikista ratkaisuista ilmenee, ettei kyseinen osapuoli voi toimia oman aiemman menettelynsä vastaisesti ja että koska kanteen nostamiselle on asetettu tietty määräaika, sitä ei voida nostaa tämän määräajan päätyttyä. Toisesta ennakkoratkaisukysymyksestä se toteaa, että se on jo ratkaistu tuomiolla HEITEC.
- 32 Asianosaisten esittämissä perusteluissa ei kuitenkaan kiistetä ensimmäisen asteen tuomioistuimen esittämää kysymyksenasettelua. Asianosaiset ovat tosiasiallisesti eri mieltä kyseessä olevan periaatteen soveltamisesta, mikä tarkoittaa, että vastaus ennakkoratkaisukysymyksiin ei ole täysin ilmeinen.
- 33 On myös otettava huomioon, että kantajan tulkinta mitättömyyskanteen nostamiselle asetettujen määräaikojen luonteesta perustuu kansallisen lainsäädännön tulkintaan eikä unionin lainsäädännön tulkintaan Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön valossa.
- 34 Tässä ennakkoratkaisumenettelyssä preklusiota ei kuitenkaan ole tarpeen tarkastella kansallisen oikeuden kannalta, koska kysymys kuuluu yksinomaan unionin oikeuteen, mistä syystä sillä tulkinnalla, jonka kansalliset tuomioistuimet ovat mahdollisesti esittäneet preklusiosta Espanjan oikeuden kannalta, ei ole merkitystä.
- 35 Unionin tuomioistuinta pyydetään myös selventämään tuomiossa Budějovický Budvar ja tuomiossa HEITEC antamaansa oikeuskäytäntöä. Tämä kysymys on merkityksellinen, koska käytön sallimisesta johtuva preklusio on unionin oikeuden itsenäinen käsite, joka on luonteeltaan ja rajaukseltaan erilainen kuin vastaavat kansalliset käsitteet ja erityisesti Espanjan oikeuden käsitteet (vanhentuminen ja preklusio), sillä eri jäsenvaltioissa on tällä alalla erilaisia



käsityksiä. Sen vuoksi tämä käsite on välttämättä rajattava oikeuskäytännöllä sen varmistamiseksi, että sitä sovelletaan yhtenäisesti eri jäsenvaltioissa.

- 36 Näin ollen ei voida katsoa, että vastaus ennakkoratkaisukysymyksiin on ilmeinen (*acte clair*) tai että unionin tuomioistuin on jo vastannut niihin viimeaikaisessa oikeuskäytännössään (*acte éclairé*), koska eri jäsenvaltioiden tuomioistuimet ovat voineet antaa niihin erilaisia vastauksia. Tämä tarkoittaa, ettei vastaus ole ilmeinen kaikille EU-tavaramerkkiä koskevia asioita käsitteleville tuomioistuimille kaikissa jäsenvaltioissa.

*Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys*

- 37 Vilpittömän mielen periaate on yleinen oikeusperiaate, joka on yhteinen kaikille jäsenvaltioille. Se on myös unionin oikeuden yleinen periaate. Tästä syystä ei ole syytä katsoa, ettei tätä periaatetta tarvitse ottaa huomioon yhtenä asianosaisten käyttäytymisen arviointiperusteena.
- 38 Vastaavasti aikaisemman rekisteröinnin haltijan tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä tekemän virallisen ilmoituksen, jossa asetetaan ehdoton määräaika mitättömyyskanteen nostamiselle, on sidottava tämän ilmoituksen tekijää, koska ”*nemo potest contra factum proprium venire*”. Tämä pätee erityisesti silloin, kun tämä määräaika on sama kuin mitättömyyskanteen nostamiselle asetettu 5 vuoden yleinen määräaika.
- 39 Sillä, että myöhemmän merkin rekisteröintiä on mahdollisesti haettu vilpillisessä mielessä, ei ole merkitystä, koska aikaisemman merkin haltijalla oli mainitun kirjatun kirjeen lähettämisaikana tiedossaan kaikki tarvittavat tiedot sen osoittamiseksi, että rekisteröintiä oli haettu vilpillisessä mielessä.
- 40 Myöskään sillä, että virallisen ilmoituksen on tehnyt aikaisemman tavaramerkin haltija itse tai tämän asianajaja, ei ole merkitystä. Virallisen ilmoituksen tekeminen tavaramerkin haltijan tavaramerkkioikeuteen erikoistuneen asianajajan välityksellä tarkoittaa kuitenkin kiistatta sitä, ettei kantaja voi toimia oman aiemman menettelynsä vastaisesti, koska se on synnyttänyt vastaajassa luottamuksen siihen, ettei mitättömyyskantetta nosteta sen jälkeen, kun määräaika on päättynyt.
- 41 Tämän vuoksi sitä, että myöhemmässä tuomioistuinmenettelyssä, joka on aloitettu 4 vuoden kuluttua mainitun kirjatun kirjeen lähettamisestä, väitetään, että rekisteröintiä on haettu vilpillisessä mielessä, jotta vältettäisiin kanteen nostamiselle asetetun 5 vuoden yleisen määräajan soveltaminen, on pidettävä vilpittömän mielen vaatimuksen vastaisena käyttäytymisenä.
- 42 Edellä esitetyn perusteella Juzgado de lo Mercantil ehdottaa unionin tuomioistuimelle, että ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan myöntävästi. Tämä tarkoittaa, että 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 61 artiklaa ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan

parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 9 artiklaa on tulkittava siten, että aikaisemman tavaramerkin haltija, joka tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä tekemässään virallisessa ilmoituksessa asettaa mitättömyyskanteen nostamiselle ehdottoman määräajan, ei voi toimia oman aiemman menettelynsä vastaisesti, koska se on synnyttänyt myöhemmän tavaramerkin haltijalle luottamuksen siihen, ettei sitä vastaan nosteta kannetta mahdollisen mitättömyyden perusteella sen jälkeen, kun kyseinen määräaika on päättynyt, joten sillä, että myöhemmän tavaramerkin haltija on rekisteröintiajankohtana ollut vilpillisessä mielessä, ei ole merkitystä, jos aikaisemman tavaramerkin haltijalla on ollut hallussaan kaikki tarvittavat tiedot, joiden perusteella on voinut todeta, toimiko myöhemmän tavaramerkin haltija vilpittömässä mielessä.

*Toinen ennakkoratkaisukysymys*

- 43 On katsottava, että jollei siitä, ettei kantaja nostonut mitättömyyskannetta asetetussa määräajassa, muuta johdu, unionin oikeudessa tarkoitettua käytön sallimisesta johtuvaa preklusiota ei ole tapahtunut.
- 44 Unionin tuomioistuin on todennut tuomiossa HEITEC, että ”jos sitä vastoin aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija, joka on ilmaissut vastustavansa myöhemmän tavaramerkin käyttöä virallisella ilmoituksella, ei ole sen jälkeen, kun se on todennut, että kyseisen ilmoituksen vastaanottaja on kieltäytynyt noudattamasta sitä tai ryhtymästä neuvotteluihin, jatkanut kohtuullisessa ajassa pyrkimyksiään tilanteen korjaamiseksi nostamalla tarvittaessa hallinto- tai tuomioistuinkanteen, tästä on pääteltävä, että tämä tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt toimiin, joihin se olisi voinut ryhtyä lopettaakseen oikeuksiensa väitetyä loukkaamista” (55 kohta).
- 45 Tätä lausumaa ei kuitenkaan voida tulkita siten, että hallinnollisen valituksen on koskettava vain ja ainoastaan riidanalaiseen tavaramerkin rekisteröintiä, vaan aikaisemman rekisteröinnin haltijan menettelyä on arvioitava kokonaisuutena.
- 46 Näin ollen on pidettävä merkityksellisenä sitä, että vastaaja haki EUIPO:ssa kahden merkin, jotka olivat olennaisilta osiltaan samanlaisia kuin rekisteröity kansallinen tavaramerkki, koska niiden erottavissa ja hallitsevissa sanoissa ei ollut eroja, rekisteröintiä EU-tavaramerkeiksi ja että nämä rekisteröinnit evättiin nimenomaan aikaisemman merkin haltijan vastustuksen takia.
- 47 Vaikka kantaja ei ryhtynyt toimenpiteisiin vaatiakseen oikeuksiensa loukkaamisen lopettamista myöhemmässä tuomioistuinmenettelyssä riitautettujen kansallisten tavaramerkkien yhteydessä, se kuitenkin teki niin muiden samankaltaisten tavaramerkkien yhteydessä, kun niitä yritettiin rekisteröidä EUIPO:ssa.
- 48 Sen jälkeen, kun kantaja oli vastustanut näitä uusia rekisteröintejä ja kun nämä rekisteröinnit oli tämän vastustuksen seurauksena evätty, se nosti kansallisia tavaramerkkejä koskevan mitättömyyskanteen 2.11.2021 eli 11 kuukauden kuluttua siitä, kun viimeisimmän vastaajan hakeman tavaramerkin rekisteröinti oli evätty.

- 49 Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan, että unionin tuomioistuin vastaa toiseen ennakkoratkaisukysymykseen siten, että 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 61 artiklaa ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 9 artiklaa on tulkittava siten, että kantajan menettelyä, jossa se on aktiivisesti vastustanut sellaisten merkkien rekisteröintiä EU-tavaramerkeiksi, jotka ovat olennaisilta osiltaan samanlaisia kuin riidanalaiset kansalliset tavaramerkit ja joiden rekisteröinti on lopulta evätty tämän vastustuksen takia, on pidettävä kohtuullisessa ajassa aloitettuna pyrkimyksenä korjata kyseinen tilanne, koska kanne nostettiin 11 kuukauden kuluessa siitä, kun viimeisimmän vastaajan hakeman tavaramerkin rekisteröinti oli evätty.

TYÖASIAKIRJA