UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

10 päivänä heinäkuuta 2025*

Ennakkoratkaisupyyntö – EU-tavaramerkki – Direktiivi 2008/95/EY – 9 artiklan 1 kohta – Mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus – Myöhemmän tavaramerkin haltijan vilpillinen mieli tämän tavaramerkin rekisteröintihakemuksen toimittamisen yhteydessä – Ehdoton mitättömyysperuste – Käytön sallimisesta johtuva oikeudenmenetys – Tällaiseen oikeudenmenetykseen ei voida vedota aikaisemman tavaramerkin haltijaa vastaan

Asiassa C-322/24,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante (Alicanten kauppatuomioistuin nro 1, Espanja) on esittänyt 27.11.2023 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 30.4.2024, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U.

vastaan

Embutidos Monells S.A.,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Rodin sekä tuomarit O. Spineanu-Matei (esittelevä tuomari) ja N. Fenger,

julkisasiamies: D. Spielmann,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U., edustajanaan J. M. Iglesias Monravá, abogado,

– Embutidos Monells, SA, edustajinaan L. Polo Flores, abogado,

– Espanjan hallitus, asiamiehenään S. Núñez Silva,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

– Euroopan komissio, asiamiehinään P. Němečková ja J. Samnadda,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) 61 artiklan ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1) 9 artiklan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Sánchez Romero Carvajal Jabugo S.A.U. (jäljempänä Sánchez Romero Carvajal) ja Embutidos Monells S.A. (jäljempänä Monells) ja jossa on kyse kahden rekisteröidyn kansallisen tavaramerkin, jonka haltija tämä viimeksi mainittu yhtiö on, mitättömäksi julistamista koskevasta vaatimuksesta.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

Asetus 2017/1001

3 Asetuksen 2017/1001 59 artiklan, jonka otsikko on ”Ehdottomat mitättömyysperusteet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO)] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos

– –

b) hakija on jättänyt tavaramerkkihakemuksen vilpillisessä mielessä.”

4 Kyseisen asetuksen 61 artiklassa, jonka otsikko on ”Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset”, säädetään seuraavaa:

”1. Jos EU-tavaramerkin haltija on [Euroopan] unionissa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut myöhemmän EU-tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, hänellä ei enää ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi tavaroille tai palveluille, joissa myöhempää EU-tavaramerkkiä on käytetty, jollei myöhemmän EU-tavaramerkin rekisteröintihakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä.

2. Jos 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman kansallisen tavaramerkin tai 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun muun aikaisemman merkin haltija on jäsenvaltiossa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut myöhemmän EU-tavaramerkin käytön jäsenvaltiossa, jossa tämä aikaisempi tavaramerkki tai muu aikaisempi merkki on suojattu, tästä käytöstä

tietoisena, hänellä ei enää ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman merkin perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi tavaroille tai palveluille, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty, jollei myöhemmän EU-tavaramerkin rekisteröintihakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä.

3. Edellä 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa myöhemmän EU-tavaramerkin haltija ei voi kieltää aikaisemman oikeuden käyttämistä, vaikka tähän oikeuteen ei enää voitaisi vedota myöhempää EU-tavaramerkkiä vastaan.”

Direktiivi 2008/95

5 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) on kumottu ja korvattu direktiivillä 2015/2436.

6 Direktiivin 2008/95 johdanto-osan 12 perustelukappaleen sanamuoto oli seuraava:

”Oikeusvarmuuden vuoksi ja puuttumatta epäoikeutetulla tavalla aikaisemman tavaramerkin haltijan etuihin on tärkeää säätää, että tämä ei enää saa vaatia omaa tavaramerkkiään myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista eikä kieltää sen käyttämistä, jos hän on käyttämisestä tietoisena sallinut pitkähkön ajan jatkuneen käyttämisen eikä myöhempää tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä.”

7 Tämän direktiivin 3 artiklan, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, 2 kohdassa säädettiin seuraavaa:

”Jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli:

– –

d) hakija on rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpillisessä mielessä.”

8 Mainitun direktiivin 9 artiklassa, jonka otsikko oli ”Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset”, säädettiin seuraavaa:

”Jos 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltija on jäsenvaltiossa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut siinä jäsenvaltiossa rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, hänellä ei enää ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä tavaroissa tai palveluissa, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty, ellei myöhemmän tavaramerkin haltija rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpillisessä mielessä.”

Direktiivi 2015/2436

9 Direktiivin 2015/2436 9 artiklan, jonka otsikko on ”Käytön sallimisesta johtuvat mitättömäksi julistamisen esteet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos 5 artiklan 2 kohdassa tai 3 kohdan a alakohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltija on jäsenvaltiossa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut siinä jäsenvaltiossa rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, tällä haltijalla ei enää ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi koskien tavaroita tai palveluita, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty, ellei myöhemmän tavaramerkin haltija rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut toiminut vilpillisessä mielessä.”

10 Kyseisen direktiivin 55 artiklan sanamuoto on seuraava:

”Kumotaan direktiivi 2008/95/EY 15 päivästä tammikuuta 2019 – –.”

Espanjan lainsäädäntö

11 Tavaramerkeistä 7.12.2001 annetun lain 17/2001 (Ley 17/2001 de Marcas) (BOE nro 294, 8.12.2001, s. 45579; jäljempänä laki 17/2001) 51 §:ssä, jonka otsikko on ”Ehdottomat mitättömyysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. Tavaramerkin rekisteröinti voidaan julistaa mitättömäksi Oficina Española de Patentes y Marcasille [(Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirasto)] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistetulla vastakanteella:

a) jos se on ristiriidassa tämän lain 5 §:n säännösten kanssa

b) jos hakija on jättänyt tavaramerkkihakemuksen vilpillisessä mielessä.

2. Vaatimus, joka koskee rekisteröidyn tavaramerkin mitättömäksi julistamista ehdottomien mitättömyysperusteiden nojalla, ei vanhene.”

12 Lain 17/2001 52 §:n, jonka otsikko on ”Suhteelliset mitättömyysperusteet”, sanamuoto on seuraava:

”1. Tavaramerkin rekisteröinti voidaan julistaa mitättömäksi [Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirastolle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos rekisteröinti on ristiriidassa 6, 7, 8, 9 ja 10 §:n säännösten kanssa.

2. Jos 6, 7 ja 8 §:ssä ja 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun aikaisemman oikeuden haltija on yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, tällä haltijalla ei enää ole oikeutta tämän aikaisemman oikeuden perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joita varten myöhempää tavaramerkkiä on käytetty, ellei tämän viimeksi mainitun tavaramerkin rekisteröintiä ole haettu vilpillisessä mielessä. Myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltija ei tässä momentissa tarkoitetussa tapauksessa saa kieltää aikaisemman oikeuden käyttämistä, vaikka aikaisempaan oikeuteen ei enää voida vedota myöhempää tavaramerkkiä vastaan.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

13 Sánchez Romero Carvajal on EU-tavaramerkin 5J Cinco Jotas SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL JABUGO, S.A. DESDE 1879 haltija; tämän tavaramerkin rekisteröimistä koskeva hakemus tehtiin 7.12.1999 ja tavaramerkki rekisteröitiin 4.10.2006 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 29 kuuluvia tavaroita varten.



14 Se on myös EU-tavaramerkin 5J, jonka rekisteröimistä koskeva hakemus tehtiin 26.8.2010 ja joka rekisteröitiin 5.7.2015 samaan luokkaan kuuluvia tavaroita varten, haltija.



15 Monells on sellaisten espanjalaisten kansallisten tavaramerkkien 5Ms ja 5Ps haltija, joiden rekisteröintiä koskevat hakemukset toimitettiin 31.10.2011 ja 26.1.2012 ja jotka rekisteröitiin 9.2. ja 3.5.2012, kummassakin tapauksessa luokkaan 29 kuuluvia tavaroita varten (jäljempänä riidanalaiset tavaramerkit).





16 Monellsille 3.11.2016 osoittamallaan tuomioistuimenettelyn ulkopuolisella kehotuksella Sánchez Romero Carvajal muun muassa vaati tätä yhtiötä luopumaan riidanalaisten tavaramerkkien rekisteröinneistä ja lopettamaan kuviomerkin 5Ms käytön. Tässä kehotuksessa todettiin ensinnäkin, että Monells tunsi Sánchez Romero Carvajaille kuuluvan tavaramerkin 5J maineen, sillä tämän viimeksi mainitun tekemän väitteen seurauksena Espanjan patentti- ja tavaramerkkivirasto oli 12.7.2012 evännyt Monellsilta merkin 5Cs rekisteröimisen tavaramerkiksi. Siinä täsmennettiin toiseksi, että riidanalaisilla tavaramerkeillä oli samankaltaisia piirteitä kuin merkillä 5Cs, ja kolmanneksi, että tavaramerkkien 5Ms ja 5Ps mitättömyysvaatimukset voitiin esittää viimeistään 28.2. ja 18.3.2017.

17 Sánchez Romero Carvajal nosti 2.11.2021 asetuksen 2017/1001 59 artiklan ja lain 17/2001 51 §:n 1 momentin b kohdan nojalla Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicantessa (Alicanten kauppatuomioistuin nro 1), joka on ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin, loukkauskanteen Monellsia vastaan, jotta riidanalaiset tavaramerkit julistettaisiin mitättömiksi sillä perusteella, että tämä viimeksi mainittu yhtiö oli jättänyt kyseisiä tavaramerkkejä koskevan rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

18 Monells vetosi asetuksen 2017/1001 61 artiklan ja lain 17/2001 52 §:n 2 momentin nojalla käytön sallimisesta johtuvaan oikeudenmenetykseen ja väitti, että riidanalaiset tavaramerkit rekisteröitiin vuonna 2012, että Sánchez Romero Carvajal oli pitkään sallinut niiden käytön ja että määräajat, jotka tämä viimeksi mainittu ilmoitti tuomioistuinmenettelyn ulkopuolisessa kehotuksessa mitättömyysvaatimuksen tekemiselle, olivat kuluneet umpeen.

19 Tässä yhteydessä kyseinen tuomioistuin pohtii, mitä vaikutuksia voi olla sillä, että kyseisessä vaatimuksessa mainitaan täsmälliset määräajat riidanalaisia tavaramerkkejä koskevien mitättömäksi julistamista koskevien vaatimusten tekemiselle. Se pohtii yhtäältä, onko tällaista mainintaa pidettävä omiin toimiin kuuluvana menettelynä, joka voi synnyttää Monellsissa luottamuksen siihen, että näiden määräaikojen päätyttyä aikaisempien tavaramerkkien haltija ei enää pane vireille riidanalaisia tavaramerkkejä koskevia oikeudenkäyntejä. Toisaalta mainittu tuomioistuin pohtii, saattoiko Sánchez Romero Carvajal vielä vedota vaatimuksessaan ehdottomaan mitättömyysperusteeseen ja väittää Monellsin tehneen riidanalaisten tavaramerkkien rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä ja näin välttyä direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdassa säädetyn preklusiivisen määräajan soveltamiselta, vaikka Sánchez Romero Carvajal ei voinut mainitun vaatimuksen esittämisen ajankohtana olla tietämättä riidanalaisten tavaramerkkien haltijan vilpillisestä mielestä.

20 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan on nimittäin osoitettu, että Monells jätti riidanalaisia tavaramerkkejä koskevat rekisteröintihakemukset vilpillisessä mielessä, koska Sánchez Romero Carvajalin tavaramerkit olivat tuolloin laajalti tunnettuja Espanjan kuningaskunnan alueella. Näin ollen 11.6.2009 annetussa tuomiossa Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361) esitetyt kriteerit täyttyivät.

21 Siinä tapauksessa, että on katsottava, että Sánchez Romero Carvajalin omat toimet sitovat sitä eikä se voi enää vedota vilpilliseen mieleen mitättömyysperusteena, kyseinen tuomioistuin katsoo, että sen on ratkaistava, onko kyseessä käytön sallimisesta johtuva oikeudenmenetys 22.9.2011 annetussa tuomiossa Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605) ja 19.5.2022 annetussa tuomiossa HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400) vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.

22 Kyseinen tuomioistuin täsmentää tältä osin, että Monells haki 9.2.2017 eli tämän tuomion 16 kohdassa tarkoitetun Sánchez Romero Carvajalin vaatimuskirjeen jälkeen ja näiden kahden osapuolen välisten neuvottelujen, jotka päättyivät ilman sopimusta 28.12.2016, jälkeen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolta (EUIPO) kahden EU-tavaramerkin rekisteröintiä; nämä tavaramerkit ovat  ja . Sánchez Romero Carvajalin tekemän väitteen johdosta rekisteröinnit evättiin 2.6.2018 ja 2.12.2020.

23 Koska pääasiassa esitetty mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus on esitetty 2.11.2021 eli 11 kuukautta jälkimmäisen rekisteröinnin epäämisen jälkeen, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii, voidaanko kyseistä väitettä, joka koskee kahta tavaramerkkiä, jotka ovat käytännössä identtiset riidanalaisten tavaramerkkien kanssa, pitää prekluusioajan katkaisevana toimena.

24 Kyseisen tuomioistuimen mukaan sen, että aikaisemman tavaramerkin haltija lähettää tuomioistuinmenettelyn ulkopuolisen kehotuksen, jossa ilmoitetaan määräaika, jonka kuluessa mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus on tehtävä, pitäisi sitoa tätä aikaisemman tavaramerkin haltijaa, koska tämä toiminta on synnyttänyt yritykselle, jolle tämä vaatimus on osoitettu, luottamuksen siihen, ettei vaatimusta tehdä tämän määräajan päätyttyä. Näin ollen sitä, että kyseisen määräajan päättymisen jälkeen vireille pannussa oikeudenkäynnissä vedotaan siihen, että kyseinen yritys haki vilpillisessä mielessä myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä, jotta näin vältettäisiin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen nostamiselle asetetun viiden vuoden määräajan soveltaminen, on pidettävä toimintana, joka on vastoin vilpittömän mielen vaatimusta.

25 Mainittu tuomioistuin toteaa, että vaikka 19.5.2022 annetusta tuomiosta HEITEC (C-466/20, EU:C:2022:400) ilmenee, että se, että aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija turvautuu hallinto-oikeudelliseen tai tuomioistuimessa käytettävään oikeussuojakeinoon, kun taho, jota se on kehottanut lopettamaan myöhemmän tavaramerkin käyttämisen, ei noudata kehotusta, on todiste siitä, että kyseinen haltija on pyrkinyt korjaamaan tämän tilanteen, tätä oikeuskäytäntöä ei pidä tulkita siten, että vain tämän tyyppiset toimenpiteet voivat muodostaa tällaisen todisteen. Saman tuomioistuimen mukaan tätä varten on arvioitava aikaisemman rekisteröidyn oikeuden haltijan kokonaiskäyttäytymistä. Näin ollen se, että aikaisemman oikeuden haltija tekee väitteen riidanalaisten tavaramerkkien kaltaisten EU-tavaramerkkien rekisteröintiä vastaan, kuuluu mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetun kohtuullisessa ajassa aloitettujen pyrkimysten käsitteeseen.

26 Tässä tilanteessa Juzgado de lo Mercantil no 1 de Alicante on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko [asetuksen 2017/1001] 61 artiklaa ja [direktiivin 2015/2436] 9 artiklaa tulkittava siten, että aikaisemman tavaramerkin haltija, joka tuomioistuimen ulkopuolisessa menettelyssä antamassaan kehotuksessa asettaa mitättömyyskanteen nostamiselle ehdottoman määräajan, joka on selvästi ja yksiselitteisesti sama kuin mitättömyyskanteen nostamiselle asetettu yleinen viiden vuoden määräaika, 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? Onko sitä, että rekisteröinnin hakemiseen vilpillisessä mielessä on vedottu myöhemmässä tuomioistuinmenettelyssä vanhentumisajan olemassaolon vaikutusten välttämiseksi, pidettävä vilpittömän mielen vaatimuksen vastaisena käyttäytymisenä, jos kehotuksen sisältävän kirjatun kirjeen (burofax) lähettämisajankohtana kyseisellä osapuolella oli jo hallussaan kaikki tarvittavat tiedot sen toteamiseksi, että rekisteröintiä oli haettu vilpillisessä mielessä?

2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko [asetuksen 2017/1001] 61 artiklaa ja [direktiivin 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 tavaramerkit ja joiden rekisteröinti on lopulta evätty näin tehdyn väitteen takia, on pidettävä kohtuullisessa ajassa aloitettuna pyrkimyksenä korjata kyseinen tilanne?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Alustavat huomautukset

27 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kansallisten tuomioistuinten ja unionin tuomioistuimen välille SEUT 267 artiklalla luodussa yhteistyömenettelyssä unionin tuomioistuimen tehtävänä on antaa kansalliselle tuomioistuimelle hyödyllinen vastaus, jonka perusteella kansallinen tuomioistuin voi ratkaista siinä vireillä olevan asian. Unionin tuomioistuimen on tätä silmällä pitäen tarvittaessa muotoiltava sille esitetyt kysymykset uudelleen. Se, että kansallinen tuomioistuin on muodollisesti esittänyt ennakkoratkaisukysymyksen viittaamalla tiettyihin unionin oikeuden määräyksiin tai säännöksiin, ei estä unionin tuomioistuinta esittämästä kansalliselle tuomioistuimelle kaikkia unionin oikeuden tulkintaan liittyviä seikkoja, jotka saattavat olla hyödyllisiä kansallisen tuomioistuimen arvioidessa sen käsiteltävänä olevaa asiaa, riippumatta siitä, onko kansallinen tuomioistuin kysymyksiä esittäessään viitannut niihin. Unionin tuomioistuimen on tältä osin poimittava kaikista kansallisen tuomioistuimen esittämistä seikoista ja erityisesti ennakkoratkaisupyynnön perusteluista ne unionin oikeutta koskevat seikat, joita on syytä tulkita, kun otetaan huomioon riidan kohde (ks. mm. tuomio 27.3.2025, Amozov, C-67/24, EU:C:2025:214, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

28 Kuten ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii asetuksen 2017/1001 61 artiklan ja direktiivin 2015/2436 9 artiklan tulkintaa.

29 On huomautettava, että asetuksen 2017/1001 61 artikla koskee mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen rajoituksia, jotka johtuvat siitä, että EU-tavaramerkin haltija on sallinut myöhemmän EU-tavaramerkin yhtäjaksoisen käytön viiden vuoden ajan, kun taas käsiteltävässä asiassa myöhemmät tavaramerkit, joiden mitättömäksi julistamista on vaadittu, on rekisteröity kansallisiksi tavaramerkeiksi. Näin ollen tätä säännöstä ei voida soveltaa pääasiaan, joka kuuluu direktiivin 2015/2436 tai direktiivin 2008/95 aineelliseen soveltamisalaan.

30 Tältä osin on muistutettava, että direktiivi 2008/95 on kumottu 15.1.2019 alkaen direktiivillä 2015/2436, jota ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymykset koskevat.

31 Sen määrittämiseksi, kumpaa näistä direktiiveistä on sovellettava ajallisesti, on ratkaisevaa, minä päivänä on tehty sen tavaramerkin rekisteröintihakemus, jonka mitättömäksi julistamista on vaadittu (ks. vastaavasti tuomio 29.1.2020, Sky ym., C-371/18, EU:C:2020:45, 49 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

32 Koska riidanalaisia tavaramerkkejä koskevat rekisteröintihakemukset jätettiin 31.10.2011 ja 26.1.2012, näiden tavaramerkkien mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus kuuluu direktiivin 2008/95 soveltamisalaan sekä aineellisesti että ajallisesti.

33 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämät kysymykset on näin ollen ymmärrettävä siten, että ne koskevat direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

Ensimmäinen kysymys

34 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä kysymyksellään lähinnä, onko direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on ilmoittanut myöhemmän tavaramerkin haltijalle osoittamassaan tuomioistuinmenettelyn ulkopuolisessa kehotuksessa, joka koskee myöhemmän tavaramerkin käytön lopettamista, määräajan, johon mennessä tämän myöhemmän tavaramerkin mitättömyysvaatimus on esitettävä ja joka vastaa tämän 9 artiklan 1 kohdassa säädetyn yhtäjaksoisen viiden vuoden preklusiivisen jakson päättymistä, voi vaatia ilmoitetun määräajan päätyttyä mitättömäksi julistamista sillä perusteella, että myöhemmän tavaramerkin haltija oli hakenut kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä, vaikka mainitun vaatimuksen esittämisen ajankohtana kyseisellä aikaisemman tavaramerkin haltijalla oli käytettävissään kaikki tarvittavat seikat, joiden perusteella se saattoi katsoa, että hakemus oli tehty vilpillisessä mielessä.

35 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin oikeuden säännöstä tulkittaessa on otettava huomioon paitsi sen sanamuoto myös asiayhteys ja sillä säännöstöllä tavoitellut päämäärät, jonka osa säännös on (tuomio 17.11.1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, 12 kohta ja tuomio 8.5.2025, Pielatak, C-410/23, EU:C:2025:325, 54 kohta).

36 Ensinnäkin direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdan sanamuodon mukaisesti on niin, että jos aikaisemman tavaramerkin haltija on sallinut jäsenvaltiossa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan siinä valtiossa rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, tällä haltijalla ei enää ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä tavaroissa tai palveluissa, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty, ellei myöhemmän tavaramerkin haltija rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpillisessä mielessä.

37 Tämän 9 artiklan 1 kohdan sanamuodosta ilmenee, että siinä säädettyä preklusiivista määräaikaa ei sovelleta kahdessa tilanteessa eli yhtäältä silloin, kun aikaisemman tavaramerkin haltijan ei ole todettu sallineen käyttöä tai kun joka tapauksessa ei ole todettu, että salliminen on kestänyt yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, ja toisaalta silloin, kun myöhemmän tavaramerkin haltija on tehnyt tämän tavaramerkin rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

38 Kuten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, yksi niistä edellytyksistä, joiden on täytyttävä, jotta direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdassa säädetty käytön sallimisesta johtuvaan oikeudenmenetykseen liittyvä määräaika alkaa kulua, on se, että myöhemmän tavaramerkin haltijan on täytynyt hakea myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä vilpittömässä mielessä (ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 56 kohta).

39 Näin ollen on niin, että jos mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus perustuu siihen, että myöhemmän tavaramerkin haltija haki sen rekisteröintiä vilpillisessä mielessä, viimeksi mainittu ei voi pätevästi vedota direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdassa säädettyyn käytön sallimisesta johtuvaan oikeudenmenetykseen aikaisemman tavaramerkin haltijaa vastaan, jotta tämä vaatimus ei menestyisi.

40 Direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdan sanamuotoon perustuvaa tulkintaa tukee myös asiayhteys, johon tämä säännös kuuluu.

41 On huomattava, että – kuten direktiivin 2008/95 3 artiklan 2 kohdan d alakohdasta ilmenee – hakijan vilpillinen mieli tämän jättäessä tavaramerkin rekisteröintihakemusta on muun muassa rekisteröidyn tavaramerkin mitättömyysperuste. Kuten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, se on ehdoton mitättömyysperuste (ks. vastaavasti tuomio 29.1.2020, Sky ym., C-371/18, EU:C:2020:45, 75 kohta).

42 Tähän ehdottomaan perusteeseen, johon vetoamista ei lähtökohtaisesti koske vanhentumisaika, liittyvä mitättömyys ei ole ristiriidassa direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdan sanamuotoon perustuvan tulkinnan kanssa, jonka mukaan käytön sallimisesta johtuvaan oikeudenmenetykseen ei voida pätevästi vedota, jos myöhempää tavaramerkkiä, jonka rekisteröinti perustuu vilpillisessä mielessä tehtyyn hakemukseen, on käytetty yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan.

43 On myös huomattava, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa jätettiin jäsenvaltioille mahdollisuus säätää tavaramerkin rekisteröinnin epäämisperusteena ja myös jo rekisteröidyn tavaramerkin mitättömyysperusteena siitä, että hakija on tehnyt tavaramerkin rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

44 Lopuksi on todettava, että direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdan sanamuodosta ja asiayhteydestä, johon kyseinen artikla kuuluu, seuraava tulkinta vastaa unionin tavaramerkkisäännöillä ja erityisesti kyseisellä direktiivillä tavoiteltua yleistä päämäärää eli sitä, että pyritään erityisesti edistämään unionin vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jossa yritysten on kyetäkseen hankkimaan itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella voitava rekisteröidä tavaramerkeiksi sellaisia merkkejä, joiden perusteella kuluttaja voi erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. vastaavasti tuomio 29.1.2020, Sky ym., C-371/18, EU:C:2020:45, 74 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

45 Se, että tavaramerkin haltija on hakenut sen rekisteröintiä vilpillisessä mielessä, haittaa terveen kilpailun kehittymistä, koska se ilmentää tämän haltijan tarkoitusta vahingoittaa hyvän liiketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saada, edes kohdistamatta toimiaan erityiseen kolmanteen osapuoleen, yksinoikeus muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtäviin kuuluviin tarkoituksiin (ks. vastaavasti tuomio 29.1.2020, Sky ym., C-371/18, EU:C:2020:45, 75 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

46 Edellä esitetystä seuraa, että jos mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus perustuu siihen, että myöhemmän tavaramerkin haltija haki sen rekisteröintiä vilpillisessä mielessä, aikaisemman tavaramerkin haltijaa vastaan ei voida vedota direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdassa säädettyyn käytön sallimisesta johtuvaan oikeudenmenetykseen, jotta tämä vaatimus ei menestyisi. Sitä vastoin, koska olettamana on vilpitön mieli, vilpilliseen mieleen vetoavan asianosaisen on näytettävä toteen vilpillinen mieli mainitun vaatimuksen asiakysymyksen tutkimisen yhteydessä.

47 Kuten ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että on näytetty toteen, että myöhempien riidanalaisten tavaramerkkien haltija on hakenut näiden tavaramerkkien rekisteröintejä vilpillisessä mielessä.

48 Se pohtii kuitenkin, voivatko pääasian erityiset olosuhteet osoittautua merkityksellisiksi arvioitaessa mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdan kannalta. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin viittaa tältä osin yhtäältä siihen, että aikaisemman tavaramerkin haltija on ilmoittanut tuomioistuinmenettelyn ulkopuolisessa kehotuksessa kaksi täsmällistä päivämäärää, jotka vastaavat kyseisessä säännöksessä säädetyn sen viiden vuoden määräajan päättymistä, jonka kuluessa riidanalaisten tavaramerkkien mitättömäksi julistamista koskevat vaatimukset olisi pitänyt tehdä ja joita ei lopulta tehty tässä määräajassa, ja toisaalta siihen, että kyseinen haltija tiesi viimeksi mainittujen tavaramerkkien haltijan vilpillisestä mielestä kyseisen kehotuksen lähettämisen ajankohtana.

49 On huomattava, että – kuten tämän tuomion 39 kohdasta ilmenee – riidanalaisten tavaramerkkien haltija ei voi pätevästi vedota näihin seikkoihin vedotakseen direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun käytön sallimisesta johtuvaan oikeudenmenetykseen ja siten estääkseen sellaista mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta menestymästä, joka perustuu siihen, että näiden tavaramerkkien haltija on jättänyt niitä koskevat rekisteröintihakemukset vilpillisessä mielessä. Mainitut seikat eivät voi johtaa siihen, että aikaisemman tavaramerkin haltija menettää oikeutensa esittää tällainen vaatimus, jonka käyttämiselle kyseisessä direktiivissä ei säädetä määräaikaa.

50 Edellä todettujen seikkojen perusteella ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on ilmoittanut myöhemmän tavaramerkin haltijalle osoittamassaan tuomioistuinmenettelyn ulkopuolisessa kehotuksessa, joka koskee myöhemmän tavaramerkin käytön lopettamista, määräajan, johon mennessä tämän myöhemmän tavaramerkin mitättömyysvaatimus on esitettävä ja joka vastaa tämän 9 artiklan 1 kohdassa säädetyn yhtäjaksoisen viiden vuoden preklusiivisen jakson päättymistä, voi vaatia ilmoitetun määräajan päätyttyä mitättömäksi julistamista sillä perusteella, että myöhemmän tavaramerkin haltija oli hakenut kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä, vaikka mainitun vaatimuksen esittämisen ajankohtana kyseisellä aikaisemman tavaramerkin haltijalla oli käytettävissään kaikki tarvittavat seikat, joiden perusteella se saattoi katsoa, että hakemus oli tehty vilpillisessä mielessä.

Toinen kysymys

51 Kun otetaan huomioon ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen annettu vastaus, toiseen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

Oikeudenkäyntikulut

52 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 9 artiklan 1 kohtaa

on tulkittava siten, että

aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on ilmoittanut myöhemmän tavaramerkin haltijalle osoittamassaan tuomioistuinmenettelyn ulkopuolisessa kehotuksessa, joka koskee myöhemmän tavaramerkin käytön lopettamista, määräajan, johon mennessä tämän myöhemmän tavaramerkin mitättömyysvaatimus on esitettävä ja joka vastaa tämän 9 artiklan 1 kohdassa säädetyn yhtäjaksoisen viiden vuoden preklusiivisen jakson päättymistä, voi vaatia ilmoitetun määräajan päätyttyä mitättömäksi julistamista sillä perusteella, että myöhemmän tavaramerkin haltija oli hakenut kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä vilpillisessä mielessä, vaikka mainitun vaatimuksen esittämisen ajankohtana kyseisellä aikaisemman tavaramerkin haltijalla oli käytettävissään kaikki tarvittavat seikat, joiden perusteella se saattoi katsoa, että hakemus oli tehty vilpillisessä mielessä.

Allekirjoitukset