Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
ANDREA BIONDI
6 päivänä helmikuuta 2025[1]

Asia C-17/24

CeramTec GmbH
vastaan
Coorstek Bioceramics LLC

(Ennakkoratkaisupyyntö – Cour de cassation (ylin tuomioistuin, Ranska))

Ennakkoratkaisupyyntö – EU-tavaramerkki – Hakijan vilpillinen mieli – Rekisteröintihakemuksen ehdottomat hylkäysperusteet – Yksinomaan tavaran toiminnallisesta muodosta muodostuvat merkit – Teknisen ratkaisun ja rekisteröityjen tavaramerkkien välillä ei ole yhteyttä

I Johdanto

1. Cour de cassation (ylin yleinen tuomioistuin, Ranska) tiedustelee tässä ennakkoratkaisupyynnössä unionin tuomioistuimelta, ovatko asetuksen (EY) N:o 207/2009[2] 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen yhteisön tavaramerkin (josta on tullut EU-tavaramerkki) ehdottomien mitättömyysperusteiden, jotka perustuvat johonkin kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista rekisteröintihakemuksen ehdottomista hylkäysperusteista ja hakijan vilpilliseen mieleen, soveltamisalat mahdollisesti päällekkäiset.

2. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii erityisesti, onko hakijan tarkoitus säilyttää patenttiin, jonka voimassaolo on päättynyt, perustuvat oikeudet tekniseen ratkaisuun riittävä osoitus tämän vilpillisestä mielestä tavaramerkin hakemispäivänä, jos kyseisen päivän jälkeen ilmenee, että merkkiin, jonka rekisteröintiä haettiin, ei sisälly mitään teknistä ratkaisua eikä kyseessä olevaa tavaramerkkiä näin ollen voida julistaa mitättömäksi asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädetyn rekisteröintihakemuksen ehdottoman hylkäysperusteen kanssa, jonka tarkoituksena on estää sellaisten merkkien rekisteröinti, joilla annetaan tavaramerkin haltijalle yksinoikeus tällaisiin ratkaisuihin.

3. Tätä varten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää unionin tuomioistuimelle kolme kysymystä, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen ehdottomien mitättömyysperusteiden välistä suhdetta ja toinen ja kolmas koskevat kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa.

[1] Alkuperäinen kieli: ranska.

[2] Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL 2009, L 78, s. 1).

4. Ennakkoratkaisukysymys on esitetty asiassa, jossa on kyse CeramTec GmbH:n (jäljempänä CeramTec) Coorstek Bioceramics LLC:tä (jäljempänä Coorstek) vastaan nostamasta loukkauskanteesta, johon kohdistuvassa vastakanteessa Coorstek vaatii kolmen CeramTecille kuuluvan EU-tavaramerkin mitättömäksi julistamista.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

5. Asetuksella (EU) 2015/2424,[3] joka tuli voimaan 23.3.2016, muutettiin asetusta N:o 207/2009, joka on sittemmin kumottu ja korvattu 1.10.2017 alkaen asetuksella (EU) 2017/1001.[4] Tässä tapauksessa kaikki pääasian tosiseikat kuuluvat asetuksen N:o 207/2009 alkuperäisen version ajalliseen soveltamisalaan.[5]

6. Asetuksen N:o 207/2009, sellaisena kuin sitä sovelletaan pääasian tosiseikkoihin, 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädettiin, että merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan ”teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta”, ei rekisteröidä.

7. Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:

”[EU-]tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

a) [EU-]tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan säännösten vastaisesti;

b) hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.”

III Pääasia, ennakkoratkaisukysymykset ja asian käsittelyn vaiheet unionin tuomioistuimessa

8. CeramTec-niminen yhtiö, jonka kotipaikka on Saksa, on erikoistunut lonkka- ja polvi-implanttien kokoonpanossa käytettävien teknisten keraamisten komponenttien kehittämiseen, valmistukseen ja jakeluun, ja se myy niitä proteesivalmistajille, jotka rakentavat niistä kokonaisia lonkkaproteeseja myytäväksi loppukäyttäjille, kuten sairaaloille tai ortopedian kirurgeille.

9. Coorstek on Yhdysvaltojen oikeuden mukaisesti perustettu yhtiö, jonka toimialana on lääketieteellisten komponenttien ja erityisesti lonkan nivelproteeseihin, selän nikamaproteeseihin ja hammasproteeseihin tarkoitettujen komponenttien valmistus kehittyneistä teknisistä keraamisista materiaaleista.

[3] Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EUVL 2015, L 341, s. 21).

[4] Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annettu Euroopan parlamentin neuvoston asetus (EUVL 2017, L 154, s. 1).

[5] Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että sekä väitetyt tavaramerkin loukkaustoimet että riidanalaisten tavaramerkkien hakemispäivä, joka on yksin merkityksellinen mitättömäksi julistamista koskevaan vastakanteeseen sovellettavan aineellisen oikeuden määrittämisen kannalta (ks. vastaavasti tuomio 29.1.2020, Sky ym., C-371/18, EU:C:2020:45, jäljempänä tuomio Sky, 49 kohta), edeltävät päivämäärää 23.3.2016.

10. CeramTecilla oli keraamista komposiittimateriaalia suojaava eurooppapatentti nro EP 0 542 815, joka oli haettu Ranskaan ja jonka voimassaolo lakkasi 5.8.2011.

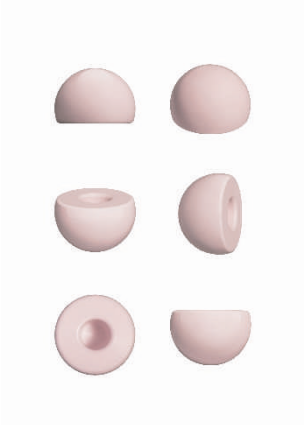
11. CeramTec haki 23.8.2011 seuraavien kolmen merkin rekisteröimistä EU-tavaramerkeiksi (jäljempänä riidanalaiset tavaramerkit):

– vaaleanpunaisesta väristä Pantone 677C (vuoden 2010 värikokoelma) muodostuva tavaramerkki nro 010214195, joka rekisteröitiin 26.3.2013 ja jolle vaadittiin etuoikeutta 21.7.2011 rekisteröidyn saksalaisen merkin perusteella

– alla oleva 12.4.2013 rekisteröity kuviomerkki nro 010214112, jolla haetaan suojaa vaaleanpunaiselle värille Pantone 677 ja jolle vaadittiin etuoikeutta 25.7.2011 rekisteröidyn saksalaisen tavaramerkin perusteella



– alla oleva 20.6.2013 rekisteröity kolmiulotteinen tavaramerkki, jolla haetaan suojaa vaaleanpunaiselle värille Pantone 677 ja jolle vaadittiin etuoikeutta 26.7.2011 rekisteröidyn saksalaisen merkin perusteella.



12. CeramTec nosti 13.12.2013 Coorstekia vastaan kanteen, joka koski tavaramerkin loukkausta ja jäljittelyyn perustuvaa vilpillistä kilpailua. Coorstek nosti vastakanteen, jossa se vaati riidanalaisten tavaramerkkien mitättömäksi julistamista.

13. Cour d'appel de Paris (Pariisin ylioikeus, Ranska) julisti 25.6.2021 antamallaan tuomiolla riidanalaiset tavaramerkit mitättömiksi sillä perusteella, että niitä oli haettu vilpillisessä mielessä (jäljempänä cour d'appel de Paris'n tuomio).

14. Cour d'appel de Paris totesi, että riidanalaisten tavaramerkkien hakemispäivänä 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. Se päätteli tästä, että CeramTecin tarkoituksena oli ollut jatkaa yksinoikeuttaan tekniseen ratkaisuun, joka oli aiemmin suojattu patentilla, jonka voimassaolo oli juuri lakannut, ja estää kilpailijoita tulemasta markkinoille, joilla se oli määräävässä asemassa kyseisen patentin ansiosta. Cour d'appel de Paris'n mukaan CeramTecin tarkoituksena oli siten hankkia itselleen yksinoikeus muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtävään.

15. CeramTec teki kassaatiovalituksen cour d'appel de Paris'n tuomiosta. CeramTec väittää, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan sellaisella tulkinnalla, jonka mukaan tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi vain sillä perusteella, että sen hakijan tarkoituksena oli säilyttää oikeutensa tiettyyn tekniseen ratkaisuun, tarvitsematta osoittaa, että oikeudella kyseiseen tavaramerkkiin tosiasiallisesti taataan tehokkaasti tällaisen teknisen ratkaisun suoja tai sen jatkuminen, kierretään 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan säännöksiä ja sekoitetaan kyseisten kahden säännöksen soveltamisalat. Nyt käsiteltävässä asiassa CeramTec väitti patenttinsa voimassaolon lakkaamisen ja riidanalaisten tavaramerkkien hakemisen jälkeen saaneensa tietää, että kromioksidilla, josta tavaramerkkihakemuksen kohteena oleva vaaleanpunainen väri johtuu, ei todellisuudessa ole minkäänlaista teknistä vaikutusta. Näin ollen riidanalaisilla tavaramerkeillä ei sen mielestä ollut voitu poiketa tavaramerkkioikeuden tarkoituksesta. CeramTec väittää, että hakijan tarkoitus ei yksinään riitä perusteeksi ja että päinvastaisen ratkaisun hyväksyminen tarkoittaisi vilpillisen mielen käsitteen käyttämistä eräänlaisena takaovena, joka mahdollistaisi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan yhteiseen soveltamiseen perustuvan mitättömyysperusteen soveltamisen ilman, että sen soveltamisedellytykset täyttyvät.

16. Coorstek väittää, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdalla, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kanssa, ja sen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdalla on eri tavoitteet eikä edellistä säännöstä voida pitää erityissäännöksenä, joka on ensisijainen jälkimmäiseen säännökseen nähden. Coorstekin mukaan kyse on kahdesta eri tavaramerkin mitättömyystilanteesta, joilla on täysin eri perustat. Sen mukaan tavaramerkkihakemuksella, joka tehdään yksinoikeuden varaamiseksi tekniseen ratkaisuun, loukataan terveen kilpailun periaatetta, vaikka patentoitu tekninen vaikutus, josta on myöhemmin tullut vapaasti käytettävä, osoittautuisikin lopulta tehottomaksi.

17. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että CeramTecin valituksessa nousee esiin uusi kysymys asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan, johon kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa viitataan, ja sen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan välisestä suhteesta. Se korostaa, että CeramTec on nostanut Coorstekia vastaan riidanalaisten tavaramerkkien loukkauskanteita myös Saksassa, Yhdysvalloissa ja Sveitsissä ja että Saksassa vireille pannun oikeusriidan yhteydessä Oberlandesgericht Stuttgart (osavaltion ylioikeus, Stuttgart, Saksa) noudatti 13.3.2023 antamassaan tuomiossa linjaa, joka poikkeaa Cour d'appel de Paris'n tuomion mukaisesta linjasta.[6] Se päättelee tästä, että jäsenvaltioiden toisen asteen tuomioistuinten tulkinnat ovat keskenään ristiriitaiset.

[6] Unionin tuomioistuimen kirjaamoon toimitetusta kansallisesta asiakirja-aineistosta ilmenee, että Oberlandesgericht Stuttgartin 13.3.2023 antaman tuomion tavoitteena oli jatkaa keskeytettyä loukkausmenettelyä, jonka CeramTec oli pannut vireille saksalaisissa tuomioistuimissa sellaisten vuonna 2019 rekisteröityjen uusien EU-tavaramerkkien johdosta, jotka vastasivat riidanalaisia tavaramerkkejä, ja Coorstekin Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) esittämän, kyseisten tavaramerkkien mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen johdosta.

18. Näissä olosuhteissa Cour de cassation on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Ovatko [asetuksen N:o 207/2009] 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa mainitut ehdottomat mitättömyysperusteet eli yhtäältä tavaramerkin rekisteröiminen [kyseisen asetuksen] 7 artiklan säännösten vastaisesti ja toisaalta hakijan toimiminen vilpillisessä mielessä hakemispäivänä, itsenäisiä tai toisensa 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 muodostavien merkkien välillä ei ole yhteyttä?”

19. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet pääasian asianosaiset, Ranskan hallitus ja Euroopan komissio. Kyseiset osapuolet esittivät suulliset lausumansa 13.11.2024 pidetyssä istunnossa.

IV Asian tarkastelu

20. Unionin tuomioistuimen pyynnöstä tässä ratkaisuehdotuksessa keskitytään ensimmäiseen ja toiseen ennakkoratkaisukysymykseen.

21. Ennen niiden tutkimista kertaan lyhyesti merkityksellisen oikeuskäytännön, joka koskee hakijan vilpillisessä mielessä jättämää EU-tavaramerkin rekisteröintihakemusta.

A Lyhyt katsaus asian kannalta merkitykselliseen oikeuskäytäntöön

22. Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittu vilpillisen mielen käsite on unionin oikeuden itsenäinen käsite.[7] Koska tätä käsitettä ei määritellä kyseisessä asetuksessa, sen merkitys ja ulottuvuus on määritettävä sen tavanomaisen merkityksen mukaan, joka sillä on yleiskielessä, ottamalla samalla huomioon asiayhteys, jossa sitä käytetään, ja kyseisen asetuksen tavoitteet.[8]

23. Vaikka vilpillisen mielen käsite edellyttää sen yleiskielisen merkityksen mukaan epärehellisyyttä tai epärehellistä tarkoitusta, sen tulkinnassa on otettava huomioon tavaramerkkioikeuden erityinen asiayhteys, jona on elinkeinoelämä.[9] Unionin tuomioistuin on siten täsmentänyt tuomiossa Koton, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan

7 Ks. vastaavasti tuomio Sky, 73 kohta.

8 Ks. tuomio 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, jäljempänä tuomio Koton, 43 kohta). Ks. myös tuomio Sky, 74 kohta.

9 Ks. tuomio Koton, 45 kohta.

b alakohdan mukaista ehdotonta mitättömyysperustetta sovelletaan silloin, kun merkityksellisistä ja yhtäpitävistä seikoista ilmenee, että EU-tavaramerkin haltija ei ole hakenut tämän tavaramerkin rekisteröintiä tarkoituksenaan osallistua rehellisesti kilpailuun vaan tarkoituksenaan vahingoittaa hyvän liiketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saadakseen, ilman erityistä kolmatta osapuolta, yksinoikeuden muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtäviin kuuluviin tarkoituksiin eli alkuperän osoittamista koskevaan keskeiseen tehtävään kuuluviin tarkoituksiin. [10]

24. Sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät. [11] Tavaramerkin hakijan aikomus on subjektiivinen seikka, joka toimivaltaisten hallinto- ja oikeusviranomaisten on kuitenkin määritettävä objektiivisesti. [12] Unionin tuomioistuimen mukaan vilpillistä mieltä koskevaa väitettä voidaan arvioida objektiivisesti vain tällä tavoin. [13]

25. Kyseisen arvioinnin kannalta merkityksellisiin tekijöihin kuuluu muun muassa se, että hakija tiesi tai sen olisi pitänyt tietää seikoista, joihin sitä vastaan esitetyssä vilpillistä mieltä koskevassa väitteessä vedottiin. [14] Kuten julkisasiamies Sharpston ratkaisuehdotuksessaan Lindt & Sprüngli [15] selittää, aikomusta voidaan lähtökohtaisesti pitää epärehellisenä ainoastaan, jos kysymyksessä oleva osapuoli on tietoinen tosiasiallisesta yhteydestä, jossa aikomus on syytä määritellä epärehelliseksi. [16] Tällainen tieto tai tietoa koskeva olettama ei kuitenkaan sinällään riitä sen toteamiseksi, että hakija on vilpillisessä mielessä. [17]

26. Unionin tuomioistuin ja unionin yleinen tuomioistuin ovat pitäneet merkityksellisinä lukuisia muita tekijöitä, kuten muun muassa tavaramerkkihakemusta siinä muodossa, kuin se on jätetty, ja sen laajuutta, [18] rekisteröintihakemuksen kohteena olevan merkin alkuperää ja merkin aikaisempaa käyttöä [19] sekä haetun tavaramerkin luonnetta, [20] mitättömyysvaatimuksen esittäjän ja riidanalaisen tavaramerkin haltijan välisiä liikesuhteita, taloudellista logiikkaa, johon rekisteröintihakemuksen jättäminen liittyi, ja kyseiseen hakemukseen liittyvien tapahtumien aikajärjestystä [21] sekä sitä, miten tunnettu merkki on sillä hetkellä, kun hakemus sen rekisteröimiseksi jätetään. [22]

10 Ks. tuomio Koton, 46 kohta.

11 Ks. yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetusta neuvoston asetuksesta (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, jäljempänä tuomio Lindt, 37 kohta).

12 Ks. tuomio Koton, 47 kohta ja tuomio Lindt, 42 kohta. Ks. myös .eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista 28.4.2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 (EUVL 2004, L 162, s. 40) 21 artiklassa tarkoitetusta vilpillisen mielen käsitteestä tuomio 3.6.2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, 45 kohta).

13 Ks. tuomio Koton, 47 kohta.

14 Ks. vastaavasti tuomio Lindt, 39 kohta.

15 C-529/07, EU:C:2009:148, jäljempänä julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus Lindt, 60 kohta.

16 Ks. julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus Lindt, 61 kohta.

17 Ks. tuomio Lindt, 40 ja 41 kohta sekä tuomio 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, 37 kohta).

18 Ks. tuomio Koton, 65 kohta.

19 Ks. tuomio 8.5.2014, Simca Europe v. SMHV – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, 40 ja 46 kohta); ks. myös tuomio 21.4.2021, Hasbro v. EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY) (T-663/19, EU:T:2021:211; jäljempänä tuomio Hasbro, 38 kohta).

20 Ks. tuomio Lindt, 50 kohta.

21 Ks. tuomio Koton, 62–64 kohta.

22 Ks. tuomio Lindt, 51 kohta.

27. Nämä tekijät ovat kuitenkin vain esimerkkejä kaikista sellaisista seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon.[23] Kuten julkisasiamies Sharpston ratkaisuehdotuksessaan Lindt totesi, asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vilpillisen mielen käsite ei voi rajoittua tiettyihin erityisiin olosuhteisiin.[24]

28. Lopuksi on todettava, että vaikka unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä annetaan selviä ohjeita siitä, miten EU-tavaramerkin hakijan vilpillistä mieltä on arvioitava, tätä käsitettä ei toistaiseksi ole määritelty. Tämä heijastaa vastaavan ehdottoman mitättömyysperusteen taustalla olevaa yleisen edun mukaista tavoitetta eli sen estämistä, että tavaramerkkejä rekisteröidään väärinkäyttötarkoituksessa tai elinkeinotoiminnan rehellisten käytäntöjen vastaisesti. Tällainen tavoite nimittäin vaarantuisi, jos vilpillinen mieli olisi määriteltävä tyhjentävästi ja jos se voitaisiin osoittaa vain tyhjentävästi luetelluilla seikoilla.[25]

B Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys

29. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessään unionin tuomioistuimelta lähinnä, ovatko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt ehdottomat mitättömyysperusteet itsenäisiä ja toisensa poissulkevia.

30. Tarkastelen ensin näiden mitättömyysperusteiden itsenäisyyttä ja sen jälkeen niiden mahdollista toisensa poissulkevaa luonnetta.

1. Ovatko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdassa säädetyt ehdottomat mitättömyysperusteet itsenäisiä?

31. Kaikkien tässä menettelyssä huomautuksia esittäneiden osapuolten tavoin katson, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohtaan sisältyvät ehdottomat mitättömyysperusteet ovat toisistaan riippumattomia ja itsenäisiä siten, että yhden perusteen soveltaminen ei edellytä toisen soveltamista tai soveltamatta jättämistä eikä riipu siitä. Kullakin niistä on oma soveltamisalansa ja kukin niistä on yksinään peruste EU-tavaramerkin julistamiselle mitättömäksi, jos perusteen soveltamisedellytykset täyttyvät.

32. Tällainen riippumattomuus ilmenee ensinnäkin asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan sanamuodosta ja rakenteesta. Kumpikin ehdoton mitättömyysperuste luetellaan erikseen kahdessa alakohdassa, jotka ovat luettelon ainoat osat. Nämä osat on erotettu toisistaan puolipisteellä, mikä ilmentää unionin lainsäätäjän tarkoitusta erottaa näiden kahden tapauksen merkityssisältö selvästi toisistaan. Kyseisen säännöksen johdantolauseeseen ja sitä seuraavaan luetteloon ei myöskään sisälly ilmauksia, jotka osoittaisivat luettelon osien olevan kumulatiivisia.

33. Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdassa lueteltujen ehdottomien mitättömyysperusteiden itsenäisyyttä tukee analyysi, joka koskee yhtäältä perusteiden asiayhteyttä ja toisaalta niille asetettuja tavoitteita.

[23] Ks. mm. tuomio 6.7.2022 Zdút v, EUIPO – Nehera ym. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430, 28 kohta).

[24] Julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus Lindt, 60 kohta.

[25] Ks. vastaavasti unionin tuomioistuimen tuomiossa Lindt huomioon ottamista seikoista tuomio Hasbro, 37 kohta. Ks. myös vilpillisen mielen käsitteestä verkkotunnusten rekisteröinnin alalla tuomio 3.6.2010, Internetportal ja Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311, 37 kohta).

34. Asiayhteyden osalta tällainen itsenäisyys on pääteltävissä ensinnäkin siitä, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyssä mitättömyysperusteessa – toisin kuin sen b alakohdassa säädetyssä mitättömyysperusteessa – viitataan mainitun asetuksen 7 artiklassa mainittuihin rekisteröintihakemuksen ehdottomiin hylkäysperusteisiin, ja sitä on luettava ja tulkittava yhdessä kyseisen artiklan kanssa. Totean seuraavaksi, että kuten useat tässä menettelyssä huomautuksia esittäneet asianomaiset osapuolet huomauttivat, kukin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteista on riippumaton muista hylkäysperusteista ja edellyttää erillistä tarkastelua,[26] joten kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohta itsessään koskee toisistaan erillisiä ehdottomia mitättömyysperusteita, joilla kullakin on oma soveltamisalansa. Sitäkin suuremmalla syyllä kyseisen säännöksen b alakohdassa säädettyä mitättömyysperustetta on pidettävä tällä tavalla itsenäisenä. Lopuksi on todettava, että vaikka asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdassa kokonaisuutena tarkasteltuna esitetään tyhjentävä luettelo EU-tavaramerkin mitättömyysperusteista,[27] sen a ja b alakohdassa annetut säännökset ovat luonteeltaan erilaisia, koska edellinen alakohta on luonteeltaan suljettu, ja sitä sovelletaan vain mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tyhjentävästi luetelluissa tapauksissa, ja jälkimmäisessä alakohdassa viitataan avoimeen ja kehittyvään vilpillisen mielen käsitteeseen, jota voidaan soveltaa rajoittamattomaan määrään tilanteita.

35. Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen ehdottomien mitättömyysperusteiden tavoitteista on todettava, että vaikka niillä molemmilla on sama unionin tavaramerkkisääntöjen mukainen tavoite edistää vääristymättömän kilpailun järjestelmää unionissa,[28] niillä on kuitenkin eri päämäärät.

36. Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn ehdottoman mitättömyysperusteen tarkoituksena on julistaa mitättömäksi tavaramerkit, jotka on rekisteröity siitä huolimatta, että ne eivät täytä kaikkia kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädettyjä edellytyksiä eikä niitä näin ollen voida rekisteröidä. Mitättömyysperusteella säädetään seurauksia *merkissä olevasta virheestä* ja pyritään suojaamaan siihen liittyvän ehdottoman hylkäysperusteen taustalla olevaa yleistä etua.

37. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa olevasta perusteesta, joka on ainoa nyt käsiteltävässä asiassa huomioon otettava peruste,[29] unionin tuomioistuin on todennut, että sen taustalla olevan yleisen edun tarkoituksena on estää se, että yritykselle annettaisiin tavaramerkkioikeuden nojalla monopoli teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin.[30] Unionin tuomioistuin on myös täsmentänyt, että kyseisellä säännöksellä saatetaan keskenään tasapainoon kaksi vaatimusta, jotka molemmat ovat omiaan edesauttamaan terveen ja vilpittömän kilpailun järjestelmän toteuttamista, eli yhtäältä estetään se, että

[26] Ks. asetuksesta N:o 40/94 tuomio 8.5.2008, Eurohypo v. SMHV (C-304/06 P, EU:C:2008:261, 54 kohta).

[27] Ks. tuomio Sky, 57 ja 58 kohta.

[28] Ks. mm. tuomio Sky, 74 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

[29] Muistutan, että asetuksen N:o 207/2009 alkuperäisen version, sellaisena kuin sitä sovelletaan pääasiaan, 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädettiin, että merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan ”teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta”, ei rekisteröidä. Tämän ehdottoman hylkäysperusteen ulottuvuutta muutettiin asetuksella 2015/2424, jossa otettiin käyttöön asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan nykyinen sanamuoto, jossa viitataan merkkeihin, jotka muodostuvat yksinomaan ”teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai muusta ominaisuudesta”. Ennakkoratkaisukysymyksiin vastaamiseksi ei kuitenkaan ole tarpeen pohtia, voitiinko tuotteen värin rekisteröimisen estämiseksi vedota asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohtaan, kun otetaan huomioon, että näissä kysymyksissä lähdetään siitä, että kyseisen säännöksen mukaista ehdotonta hylkäysperustetta ei missään tapauksessa voida soveltaa pääasian olosuhteissa.

[30] Ks. tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV (C-48/09 P, EU:C:2010:516, 43 kohta).

patentoidun teknisen ratkaisun suoja pysyisi voimassa patentin voimassaolon päätyttyä, ja toisaalta rajataan tavaramerkit, joita ei voida rekisteröidä, vain niihin, jotka haittaisivat todella muiden yritysten mahdollisuutta käyttää jotakin teknistä ratkaisua. [31]

38. Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen tarkoituksena on puolestaan varmistaa, että talouden toimijat, jotka aikovat käyttää EU-tavaramerkkijärjestelmää, osallistuvat rehellisesti kilpailuun. Sillä pyritään siten määräämään seurauksia virheestä, joka kuuluu erottamattomasti hakemukseen, ei tavaramerkkiin itseensä. [32]

39. Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen mitättömyysperusteiden itsenäisyys ei välttämättä merkitse, että ne ovat myös toisensa poissulkevia.

2. Ovatko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdassa säädetyt ehdottomat mitättömyysperusteet toisensa poissulkevia?

40. Totean aluksi, ettei asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan johdantolauseen eikä sitä seuraavan luettelon sanamuodossa käytetä ilmaisuja, jotka osoittaisivat, että kyseisen luettelon kaksi osaa ovat toisensa poissulkevia tai että ne voivat päinvastoin olla rinnakkaisia. Sitä, onko näiden osien looginen suhde toisiinsa nähden poissulkeva, on siis tutkittava erityisesti kyseisen säännöksen asiayhteyden ja tavoitteiden perusteella.

41. Totean tästä, että vaikuttaa ensinnäkin siltä, että mikään asetuksessa N:o 207/2009 ei estä sitä, että EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi useiden kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tai a ja b alakohdassa tarkoitettujen ehdottomien mitättömyysperusteiden perusteella. Tämä ei todennäköisesti ole mahdollista usein, kun otetaan huomioon, että yhdenkin mitättömyysperusteen edellytysten täyttyminen riittää EU-tavaramerkin mitättömäksi julistamiseen [33] ja että mitättömäksi julistamisen seuraukset ovat samat riippumatta siitä, millä perusteella se on tapahtunut. [34] Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan kumulatiivista soveltamista ei silti voida varsinkaan sulkea pois, kun otetaan huomioon muun muassa se, että kyseisen asetuksen 52 artiklan 3 kohdassa säädetään, että jos mitättömyysperuste koskee ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkkiä ei voida julistaa mitättömäksi kokonaisuudessaan. [35]

42. Toiseksi on todettava, ettei asetuksessa N:o 207/2009 myöskään ole mitään, minkä perusteella voitaisiin katsoa sen toteamisen, että jotakin asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan joko a tai b alakohdassa tarkoitetuista ehdottomista mitättömyysperusteista ei voida soveltaa, olevan esteenä jonkin toisen mitättömyysperusteen soveltamiselle. Tämän ratkaisuehdotuksen 31–38 kohdasta ilmenee, että kyseiset mitättömyysperusteet eroavat toisistaan sekä soveltamisedellytystensä että tavoitteensa ja päämääränsä osalta. Näin ollen ei voida lähtökohtaisesti sulkea pois sitä, että kun niihin on vedottu yhdessä mitättömyyttä koskevan vastakanteen tueksi ja yksi niistä on tutkittu ja hylätty, toista voidaan silti soveltaa. Siten

[31] Ks. vastaavasti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV (C-48/09 P, EU:C:2010:516, 44–48 kohta).

[32] Ks. vastaavasti julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus Lindt, 41 kohta.

[33] Ks. vastaavasti tuomio 11.7.2013, SA.PAR. v. SMHV – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (C-321/10, EU:C:2013:372, 46 kohta).

[34] Ks. asetuksen N:o 207/2009 55 artikla.

[35] Muistutan, että niiden mitättömyysperusteiden tavoin, jotka liittyvät asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin rekisteröintihakemuksen ehdottomiin hylkäysperusteisiin, vilpillinen mieli voi koskea vain tiettyjä tuotteita tai palveluja, joiden osalta riidanalainen tavaramerkki on rekisteröity; ks. vastaavasti tuomio Sky, 79 ja 80 kohta sekä tuomiolauselman 2 kohta.

esimerkiksi se, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan kanssa, perustuvaa mitättömyysvaatimusta ei voitaisi hyväksyä kyseisen asetuksen 52 artiklan 2 kohdan mukaisesti sillä perusteella, että riidanalainen tavaramerkki on tällä välin tullut erottamiskykyiseksi, ei ole esteenä kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamiselle mainitun asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, kun myös siihen on vedottu mainitun vaatimuksen tueksi ja jos osoitetaan, että kyseisen tavaramerkin haltija on rekisteröinyt sen vilpillisessä mielessä.

3. Ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä koskeva päätelmä

43. Edellä esitetyn perusteella katson päätelmänäni, että ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava siten, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädetyt ehdottomat mitättömyysperusteet ovat itsenäisiä mutta eivät toisensa poissulkevia.

C Toinen ennakkoratkaisukysymys

44. Toisessa ennakkoratkaisukysymyksessään, joka esitetään siinä tapauksessa, että unionin tuomioistuin vastaisi ensimmäiseen kysymykseen kieltävästi, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii lähinnä sitä, voidaanko hakijan, jonka tarkoituksena on suojata yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta muodostuva merkki, vilpillinen mieli osoittaa riippumatta siitä, onko kyseinen merkki rekisteröity asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e kohdan ii alakohtaan sisältyvän ehdottoman hylkäysperusteen vastaisesti.

45. Ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelusta ilmenee, että hakijan vilpilliseen mieleen perustuvalla EU-tavaramerkin ehdottomalla mitättömyysperusteella on oma soveltamisala ja päämäärä niihin ehdottomiin mitättömyysperusteisiin nähden, jotka liittyvät rekisteröintihakemuksen ehdottoman hylkäysperusteen olemassaoloon.

46. Vilpillisen mielen osoittaminen ei riipu siitä, voidaanko tavaramerkkihakemuksen kohteena oleva merkki rekisteröidä vai ei, vaan se edellyttää hakijan tarkoituksen arvioimista kaikkien merkityksellisten seikkojen perusteella ja sen tarkistamista, onko se hyväksyttäviä menettelytapoja koskevien sääntöjen mukainen tavaramerkkioikeuden ja elinkeinoelämän erityisessä asiayhteydessä.[36]

47. Kuten komissio huomautuksissaan perustellusti väittää, vilpillistä mieltä ei voida päätellä pelkästään siitä objektiivisesta tosiseikasta, että tavaramerkkiä on haettu sellaisen merkin suojaamiseksi, jota ei voida rekisteröidä, koska siihen sovelletaan jotakin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa säädetyistä ehdottomista hylkäämisperusteista. Tämä olisi vastoin sekä kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaan sisältyvien ehdottomien mitättömyysperusteiden itsenäisyyttä että periaatetta, jonka mukaan oletuksena on hakijan

[36] Ks. vastaavasti tuomio 13.11.2019, Outsource Professional Services v. EUIPO (C-528/18 P, EU:C:2019:961, 69 kohta), jossa oli kyse siitä, että hakija otti käyttöönsä kolmannen osapuolen käyttämän kuvailevan merkin.

vilpitön mieli, kunnes toisin todistetaan.[37] Sen toteaminen, että merkki on rekisteröity vastoin jotakin rekisteröintihakemuksen ehdotonta hylkäysperustetta, sitä vastoin edellyttää kaikkien kyseisen perusteen soveltamiselle asetettujen objektiivisten edellytysten täyttymistä, riippumatta hakijan tarkoituksesta.

48. Ehdottomien mitättömyysperusteiden itsenäisyys ei kuitenkaan sulje pois mahdollisia päällekkäisyyksiä arvioitaessa tavaramerkin pätevyyttä tietyssä konkreettisessa tapauksessa.

49. Erilaiset tosiseikat ja oikeudelliset olosuhteet voivat olla luonteenomaisia vilpillisessä mielessä tehdyille rekisteröinneille. Tämä tekee tällaisen rekisteröinnin ominaispiirteiden abstraktista määrittelystä erityisen vaikeaa ja johtaa – kuten on todettu – siihen, että jokainen vilpillistä mieltä koskeva väite arvioidaan kaikkien mitättömyysvaatimuksen esittäjän esiin tuomien merkityksellisten seikkojen perusteella.

50. Tässä yhteydessä ei ole poissuljettua, että tietyillä kyseisessä arvioinnissa huomioon otettavilla seikoilla voi olla merkitystä myös arvioitaessa, onko tavaramerkki rekisteröity jonkin rekisteröintihakemuksen ehdottoman hylkäysperusteen vastaisesti ilman, että tämä kuitenkaan edellyttäisi kaikkien kyseisen perusteen soveltamisedellytysten täyttymistä.

51. Unionin tuomioistuin on lisäksi tehnyt vastaavan päätelmän tuomiossa Koton tutkiessaan hakijan vilpilliseen mieleen perustuvan ehdottoman mitättömyysperusteen ja asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn suhteellisen mitättömyysperusteen, joka liittyy sellaisen aikaisemman tavaramerkin olemassaoloon, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröintiä haetaan, mahdollisia päällekkäisyyksiä.[38]

52. Pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa mitättömyyttä koskevalla vastakanteella on lähinnä riitautettu EU-tavaramerkin haltijan merkkinsä rekisteröinnissä noudattama strategia, jolla se pyrki estämään kilpailijoitaan tarjoamasta markkinoilla tuotteita, joiden sisältämään tekniseen ratkaisuun sillä oli yksinoikeus sellaisen patentin ansiosta, jonka voimassaolo oli päättynyt, kysymys siitä, onko tällaista rekisteröintiä pidettävä vilpillisessä mielessä tehtynä, ei ole yhteydessä siihen, muodostuuko asianomainen tavaramerkki yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta ja kuuluuko se tämän vuoksi asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kanssa, säädetyn ehdottoman mitättömyysperusteen soveltamisalaan. Edellisessä tapauksessa kyse on hakijan tavoitteiden lainmukaisuudesta, jälkimmäisessä taas tavaramerkin pätevyydestä.

53. Tästä seuraa, ettei asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan yhdessä soveltamisen edellytysten täyttymättä jääminen itsessään ole esteenä sille, että kansallinen tuomioistuin, jonka

[37] EU-tavaramerkkiä koskee pätevyysolettamus (ks. asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohta). Mitättömyysvaatimuksen esittäjän, joka aikoo tukeutua asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun perusteeseen, on siis näytettävä toteen ne seikat, joiden perusteella hakijan voidaan todeta jättäneen rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä. Sen jälkeen hakijan on nauttimansa vilpittömyysolettaman kumoutumisen vuoksi esitettävä uskottavat selitykset mainitun tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tavoitteista ja kaupallisesta logiikasta; ks. vastaavasti tuomio Hasbro, 42 ja 43 kohta.

[38] Kyseisessä tuomiossa unionin tuomioistuin korosti, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ehdoton mitättömyysperuste eroaa perustavanlaatuisesti kyseisen asetuksen 53 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta suhteellisesta mitättömyysperusteesta, mutta myönsi kuitenkin, että yksi viimeksi mainitun säännöksen soveltamisedellytyksistä eli se, että kolmas käyttää riidanalaisen tavaramerkin kanssa samaa tai samankaltaista merkkiä, saattoi hyvinkin olla asiayhteyteen liittyvä merkityksellinen seikka arvioitaessa vilpillistä mieltä ilman, että tämä kuitenkaan välttämättä edellyttäisi kaikkien soveltamisedellytysten täyttymisen toteen näyttämistä, etenkään sen, joka liittyy sekaannusvaaran olemassaoloon (ks. tuomio Koton, 49, 53 ja 54 kohta; ks. myös tuomio 13.11.2019, Outsource Professional Services v. EUIPO, C-528/18 P, EU:C:2019:961, 61 kohta).

käsiteltäväksi tällainen kanne on saatettu, toteaa asianomaisen tavaramerkin olevan vilpillisessä mielessä rekisteröity, kun merkityksellisistä ja yhtäpitävistä seikoista ilmenee, ettei tavaramerkin haltija ole hakenut tämän tavaramerkin rekisteröintiä tarkoituksenaan osallistua rehellisesti kilpailuun vaan epärehellisessä tarkoituksessa.

54. Tarkoituksen epärehellisyyttä arvioidessaan asiaa käsittelevä kansallinen tuomioistuin voi ottaa huomioon seikkoja, joilla olisi voinut olla merkitystä tarkistettaessa asianomaisen tavaramerkin pätevyyttä asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kanssa, kannalta, kuten asianomaisen tavaramerkin luonteen ja sen, että tietyt kyseisen tavaramerkin piirteet oli suojattu patentilla, jonka voimassaolo oli tällä välin lakannut. Tällaisen mahdollisuuden hyväksyminen ei johtaisi siihen, että hakijan vilpillistä mieltä arvioidaan ”ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun rekisteröintihakemuksen ehdottoman hylkäysperusteen kannalta”, eikä siihen, että kyseistä säännöstä luetaan ”yhdessä” kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa[39] tai että viittauksella ”vilpilliseen mieleen” korvattaisiin mainitun perusteen soveltamisedellytysten täyttymättä jääminen.

55. Tässä yhteydessä vilpillistä mieltä ei edellä kuvatuissa olosuhteissa mielestäni voida päätellä pelkästään siitä, että kyseessä olevan merkin rekisteröintiä on haettu aiemmalla patentilla suojatun tuotteen ulkoasun piirteiden suojaamiseksi, jos ilmenee, ettei kyseinen merkki kuulu asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamisalaan.[40] Sen väitteen tueksi, ettei hakija ole toiminut tarkoituksenaan osallistua rehellisesti kilpailuun vaan epärehellisessä tarkoituksessa, on siis esitettävä muita merkityksellisiä seikkoja.

56. Myönnän, että tällaisessa yhteydessä raja lainmukaisen liiketoimintastrategian ja vilpillisen mielen välillä voi käytännössä osoittautua melko ohueksi.

57. Hakijan todellisen tarkoituksen toteen näyttämiseksi asiaa käsittelevän kansallisen tuomioistuimen on arvioitava kaikki tarkasteltavalle tapaukselle ominaiset tekijät, kuten muun muassa kyseessä olevan tavaramerkin luonne,[41] suojatun merkin alkuperä ja sen käyttö sen luomisen jälkeen, patentin ulottuvuus sekä tapahtumien aikajärjestys. Vilpillistä mieltä puoltavia seikkoja voivat samoin olla – jos ne näytetään toteen – se, että tavaramerkin haltija oli rekisteröintihakemuksen jättämispäivänä vakuuttunut siitä, että merkki, jolle rekisteröintiä haettiin, muodostui sen aiemmin patentilla suojaamasta teknisestä ratkaisusta, että myös sen kilpailijat, kyseessä olevien tuotteiden käyttäjät ja tiedeyhteisö olivat kyseisenä ajankohtana vakuuttuneita tästä samasta asiasta, sekä se, että tavaramerkin haltija oli yrittänyt saada asiakkaansa pysymään vakuuttuneina tästä esimerkiksi yhdistämällä tarkoituksellisesti merkistä muodostuvan tavaramerkkinsä patentillaan suojattuun tekniseen ratkaisuun ja muuttamalla siten tavaramerkin tehtävistä erityisesti alkuperän osoittamiseen liittyvää tehtävää. Tällaisessa

[39] Tällainen yhdessä lukeminen on joka tapauksessa suljettava pois; ks. analogisesti tuomio 16.9.2015, Société des Produits Nestlé (C-215/14, EU:C:2015:604, 50 kohta).

[40] EUIPO:n neljäs valituslautakunta on katsonut lähinnä näin 6.12.2024 asiassa R 12/2024-4 tekemässään päätöksessä, joka on saatavana osoitteessa https://euipo.europa.eu/eSearchCLW/#key/trademark/APL_20241206_R0012_2024-4_001620566. Todettuaan kyseessä olevan tavaramerkin jäävän asetuksen 2017/1001 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan soveltamisalan ulkopuolelle kyseinen valituslautakunta korosti vilpillistä mieltä koskevan väitteen perustuvan vain yhteen argumenttiin eli siihen, että tavaramerkkiä oli haettu patenttisuojan korvaamiseksi keinotekoisesti tavaramerkkisuojalla, ja päätteli, että väite on hylättävä, koska se perustui virheelliseen olettamaan.

[41] Tavaramerkin luonteesta on muistutettava unionin tuomioistuimen täsmentäneen tuomiossa Lindt, että jos kyseinen merkki muodostuu koko tuotteen muodosta ja ulkoasusta, hakijan vilpillisen mielen olemassaolo voidaan todeta helpommin, jos kilpailijoiden vapautta valita kyseiset tekijät rajoittavat tekniset tai kaupalliset näkökohdat, jolloin tavaramerkin haltija voi estää kilpailijoitaan paitsi käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä myös markkinoimasta rinnastettavissa olevia tuotteita (ks. kyseisen tuomion 50 kohta).

arvioinnissa voidaan yleisemmin ottaa huomioon kaikki tavaramerkin haltijan toiminta, josta saadaan tukea sille, että sen tarkoituksena oli käyttää haettua rekisteröintiä muihin kuin unionin tavaramerkkilainsäädännön mukaisiin tarkoituksiin ja erityisesti estää kilpailijoitaan pääsemästä markkinoille käyttämällä teknistä ratkaisua, johon sillä oli patenttinsa perusteella yksinoikeus.

58. Jos ilmenee seikkoja, joilla voidaan tukea epärehellistä tarkoitusta ja kumota olettama hakemuksen jättämisestä vilpittömässä mielessä, tavaramerkin haltijan on näytettävä toteen, että tavaramerkin rekisteröinti liittyy lainmukaiseen liiketoimintastrategiaan tai että sen toiminta perustuu sen oikeutettujen etujen puolustamiseen.[42] Tässä yhteydessä vilpillistä mieltä ei kuitenkaan voida sulkea pois vain sen vuoksi, että rekisteröintihakemuksen jättämispäivän jälkeen ilmeni, ettei teknistä ratkaisua, jota tavaramerkin haltija piti kyseisenä päivänä oletettuna, ollut objektiivisesti tarkasteltuna olemassa. Olosuhteet, jotka ilmenevät vasta vilpillisen mielen arvioinnin kannalta merkityksellisen ajankohdan jälkeen, voidaan nimittäin ottaa huomioon vain siltä osin kuin ne osoittavat hakijan tarkoituksen kyseisenä ajankohtana.[43] Pelkästään se, että vilpillisessä mielessä rekisteröity tavaramerkki täyttää tavaramerkin varsinaiset tehtävät ja erityisesti alkuperän osoittamistehtävän, ei sinänsä myöskään ole esteenä tavaramerkin julistamiselle pätemättömäksi, kuten se, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohtaan kirjattua sääntöä ei voida soveltaa vilpillisessä mielessä tehtyihin rekisteröinteihin, selvästi osoittaa.

59. Haluan lopuksi tarkastella lyhyesti erästä CeramTecin huomautuksissaan esiin tuomaa näkökohtaa. Kyseinen yhtiö väittää vilpillisen mielen olevan väärinkäytöksille ominaista ja edellyttävän kilpailun objektiivista rajoittamista, mikä ei sen mukaan ole mahdollista, jos asianomainen tavaramerkki ei yhtäältä estä sen haltijan kilpailijoita käyttämästä teknistä ratkaisua ja jos se toisaalta täyttää tavaramerkille kuuluvan alkuperän osoittamistehtävän.

60. Muistutan tästä, että tavaramerkkioikeutta sovellettaessa vilpilliselle mielelle on ominaista ”tarkoitus” joko ”vahingoittaa hyvän liiketavan vastaisesti kolmansien etuja” tai ”[saada], ilman erityistä kolmatta osapuolta, [yksinoikeus] muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtäviin kuuluviin tarkoituksiin”.[44] Unionin tuomioistuin on siis erottanut toisistaan kaksi tapausten ryhmää, joilla voidaan oikeuttaa asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltaminen, ja jälkimmäiseen niistä kuuluvat tilanteet, joissa rekisteröintihakemuksella tavoiteltu yksinoikeus ei liity mihinkään tavaramerkin tehtävään.

[42] Ks. tuomio Lindt, 47 ja 48 kohta; ks. myös tuomio 13.12.2023, Good Services v. EUIPO – ITV Studios Global Distribution (EL ROSCO) (T-383/22, EU:C:2023:801, 29 kohta).

[43] Ks. vastaavasti tuomio Lindt, 35 ja 41 kohta. Tätä kysymystä käsitellään erityisesti kolmannessa ennakkoratkaisukysymyksessä, jota tämä ratkaisuehdotus ei koske.

[44] Ks. erityisesti tuomio Koton, 46 kohta.

61. Vaikka kyseinen ryhmä kattaa kaikki väärinkäyttöä merkitsevät hakemusstrategiat,[45] unionin ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ei sitä vastoin ilmene, että se rajoittuu ainoastaan oikeuden väärinkäytöksi määriteltäviin menettelyihin.[46] Kyseisestä oikeuskäytännöstä ei myöskään ilmene, että vilpillisen mielen osoittaminen tähän toiseen ryhmään kuuluvissa tapauksissa edellyttää kilpailunrajoituksen tai kilpailunrajoituksen vaaran olemassaolon taikka sen todistamista, että tavaramerkin haltija on voinut saada epäoikeutettua etua väärinkäytöksestään.[47] Koska merkityksellinen ajankohta arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, on joka tapauksessa se, jolloin asianomainen jätti rekisteröintihakemuksen,[48] sekä objektiivista kilpailunrajoituksen riskiä että tavaramerkin haltijan mahdollisuutta saada epäoikeutettua etua merkin rekisteröinnistä on arvioitava kyseisenä ajankohtana vallinneiden olosuhteiden perusteella eikä – kuten CeramTec näyttää esittävän – myöhemmässä vaiheessa.[49]

62. Edellä esitetyn perusteella katson lopuksi, että toiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että hakijan vilpillistä mieltä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon seikkoja, jotka voivat myötävaikuttaa riidanalaisen tavaramerkin ehdottoman mitättömyyden osoittamiseen kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kanssa, perusteella. Pelkästään se, että viimeksi mainitussa säännöksessä säädettyjen rekisteröintihakemuksen ehdottomien hylkäysperusteiden soveltamisedellytykset eivät kaikilta osin täyty, ei ole esteenä mainittujen seikkojen huomioon ottamiselle eikä mainitun tavaramerkin mitättömäksi julistamiselle hakijan vilpillisen mielen perusteella, jos kaikkien niiden tapaukseen liittyvien merkityksellisten tekijöiden perusteella, jotka olivat olemassa tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisajankohtana, ilmenee, että kyseistä hakemusta ei jätetty kilpailuun osallistumiseksi rehellisesti vaan epärehellisessä tarkoituksessa.

[45] Ks. vastaavasti tuomio 7.7.2016, Copernicus-Trademarks v. EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396, 28–33 ja 48–52 kohta; valitus hylätty määräyksellä 14.12.2017, Verus v. EUIPO, C-101/17 P, EU:C:2017:979); tuomio 13.7.2022, Pejovič v. EUIPO – ETA živilska industrija (TALIS) (T-283/21, EU:T:2022:438, 30–32 kohta) sekä vastaavasti mutta eri asiayhteydessä tuomio 17.1.2024, Athlet v. EUIPO – Heuver Banden Groothandel (ATHLET) (T-650/22, EU:T:2024:11, 52 kohta) ja tuomio 7.9.2022, Segimerus v. EUIPO – Karsten Manufacturing (MONSOON) (T-627/21, EU:T:2022:530, 37 kohta).

[46] Tuomiossa Hasbro (72 kohta), johon CeramTec viittaa, unionin yleinen tuomioistuin ainoastaan huomautti, että kantajan kyseiseen tuomioon johtaneessa asiassa käyttämä rekisteröinnin hakustrategia, jolla pyrittiin kiertämään käytön todistamista koskevaa sääntöä, ”muistutt[i] oikeuden väärinkäytön tapausta”. Julkisasiamies Kokott totesi ratkaisuehdotuksessaan Koton (C-104/18 P, EU:C:2019:287), että ”väärinkäytösluonteisia menettelytapoja koskeva oikeuskäytäntö voi – – antaa suuntaa vilpillisen mielen arviointiin” (31 kohta), mutta ei kuitenkaan vahvistanut lopullisesti sitä, että ”vilpillinen mieli ei väärinkäytön tavoin liity virheelliseen tarkoitukseen ja perusteettomaan etuun vaan on pikemminkin eettisten periaatteiden tai hyvän kauppa- ja liiketavan vastainen – –” (37 kohta). Unionin tuomioistuin ei puolestaan käsitellyt kysymystä avoimesti tuomiossa Koton, vaan ainoastaan otti käyttöön kyseisen tuomion 46 kohtaan sisältyvän jaottelun.

[47] On totta, että tuomion Hasbro 74 kohdassa, johon CeramTec viittaa, unionin yleinen tuomioistuin tukeutui EUIPO:n toteamukseen, jonka mukaan kantaja oli tosiasiallisesti hyötynyt toistuvasta rekisteröinnin hakustrategiasta. Kyseisestä 74 kohdasta, jonka mukaan tämä toteamus esitettiin ”huolimatta todisteista, jotka osoittivat, että kantajan tarkoituksena oli muun muassa välttää näytön esittäminen riidanalaisen tavaramerkin käytöstä”, ilmenee kuitenkin, että unionin yleinen tuomioistuin piti riidanalaisella strategialla saatua hyötyä myöhempänä seikkana, joka tuki sitä, että hakija oli jättänyt rekisteröintihakemuksen epärehellisessä tarkoituksessa, pikemminkin kuin vilpillisen mielen osoittamisen kannalta välttämättömänä seikkana.

[48] Ks. tuomio Lindt, 35 kohta.

[49] Tämä ilmenee lisäksi 6.7.2022 annetusta tuomiosta Zdút v. EUIPO – Nehera ym. (nehera) (T-250/21, EU:T:2022:430), johon CeramTec viittaa huomautuksissaan. Tähän tuomioon johtaneessa asiassa unionin yleinen tuomioistuin nimittäin hylkäsi vilpillistä mieltä koskevan väitteen, joka perustui hakijan tarkoitukseen jäljitellä merkkiä siten, että se saisi aiheetonta hyötyä ratsastamalla aiemman tavaramerkin maineella, ja totesi muun muassa, että tavaramerkki ei ollut enää lainkaan tunnettu rekisteröintihakemuksen jättöajankohtana (kyseisen tuomion 45–53, 66, 69 ja 70 kohta).

V Ratkaisuehdotus

63. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Cour de cassationin esittämiin ensimmäiseen ja toiseen ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

1) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohtaa

   on tulkittava siten, että

   kyseisen säännöksen a ja b alakohdassa säädetyt EU-tavaramerkin ehdottomat mitättömyysperusteet, jotka liittyvät tavaramerkin rekisteröimiseen 7 artiklan säännösten vastaisesti ja hakijan vilpilliseen mieleen tavaramerkkihakemusta jätettäessä, ovat itsenäisiä mutta eivät toisensa poissulkevia.

2) Hakijan vilpillistä mieltä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon seikkoja, jotka voivat myötävaikuttaa riidanalaisen tavaramerkin ehdottoman mitättömyyden osoittamiseen asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kanssa, perusteella. Pelkästään se, että viimeksi mainitussa säännöksessä säädettyjen rekisteröintihakemuksen ehdottomien hylkäysperusteiden soveltamisedellytykset eivät kaikilta osin täyty, ei ole esteenä mainittujen seikkojen huomioon ottamiselle eikä mainitun tavaramerkin mitättömäksi julistamiselle hakijan vilpillisen mielen perusteella, jos kaikkien niiden tapaukseen liittyvien merkityksellisten tekijöiden perusteella, jotka olivat olemassa tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisajankohtana, ilmenee, että kyseistä hakemusta ei jätetty kilpailuun osallistumiseksi rehellisesti vaan epärehellisessä tarkoituksessa.