JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
NIILO JÄÄSKINEN
31 päivänä maaliskuuta 2011 [1]

Asia C-190/10

Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (GENESIS)
vastaan
Boys Toys SA
ja
Administración del Estado

(Tribunal Supremon (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Yhteisön tavaramerkki — Hakemuksen jättämisen yksityiskohdat — Asetuksen (EY) N:o 40/94 27 artikla — Hakemuksen jättäminen sähköisesti — Hakemuksen jättämisajan ottaminen huomioon päivän, tunnin ja minuutin tarkkuudella

I Johdanto

1. Ennakkoratkaisupyynnöllään Tribunal Supremo (Espanja) esittää unionin tuomioistuimelle kysymyksen yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen hakemispäivän käsitteen tulkinnasta. Kyse on siitä, voidaanko asetuksen (EY) N:o 40/94 [2] 27 artiklaa sovellettaessa ottaa huomioon hakemispäivän lisäksi myös hakemuksen esittämisen kellonaika tunnin ja minuutin tarkkuudella, jotta voidaan vedota yhteisön tavaramerkin etuoikeuteen.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

A *Kansainvälinen oikeus*

2. Teollisoikeuden suojelemista koskevan 20.3.1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen [3] (jäljempänä Pariisin yleissopimus) 4 artiklan A kohdassa määrätään seuraavaa:

”1. Sillä, joka asianmukaisessa järjestyksessä on tehnyt patenttihakemuksen – – jossakin liittomaassa – – on jäljempänä mainittujen määräaikojen kuluessa etuoikeus hakemuksen tekemiseen toisissa maissa.

2. Etuoikeuden perusteeksi tunnustetaan jokainen hakemus, jota liittoon kuuluvan maan kansallisen lainsäädännön tai liittoon kuuluvien maiden kesken tehtyjen kahden- tai monenkeskisten sopimusten mukaan on pidettävä asianmukaisena kansallisena hakemuksena.

1 — Alkuperäinen kieli: ranska.

2 — Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EYVL L 11, s. 1), joka on kumottu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu toisinto) (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Pääasian tosiseikkojen päivämäärä huomioiden käsiteltävä tulkintapyyntö koskee asetusta N:o 40/94.

3 — Teollisoikeuden suojelemista koskeva 20.3.1883 tehty Pariisin yleissopimus on saatavilla osoitteessa: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

3. Asianmukaisella kansallisella hakemuksella tarkoitetaan jokaista hakemusta, jonka perusteella on mahdollista todeta se päivämäärä, jona hakemus on tehty asianomaisessa maassa, riippumatta hakemuksen tuloksesta.”

3. Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan C kohdassa määrätään seuraavaa:

”1. Edellä mainitut etuoikeusajat ovat – – teollismallien samoin kuin tehtaan- tai kauppamerkkien osalta kuusi kuukautta.

2. Nämä määräajat lasketaan siitä päivästä, jona ensimmäinen hakemus tehtiin; hakemuksen tekemispäivää ei lueta määräaikaan.

3. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai sellainen päivä, jolloin patenttivirasto ei ole avoinna hakemusten jättämistä varten siinä maassa, jossa suojaa haetaan, määräaika pitenee lähinnä seuraavaan arkipäivään.”

B *Unionin oikeus*

4. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa, jonka otsikkona on ”Suhteelliset hylkäysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on suojattu,

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

   i) yhteisön tavaramerkit,

   ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit tai Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden osalta Beneluxin tavaramerkkivirastossa rekisteröidyt tavaramerkit,

   iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa;

b) edellä a alakohdassa tarkoitettuja tavaramerkkejä koskevia hakemuksia, jos tavaramerkit rekisteröidään;

c) tavaramerkkejä, jotka yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä tai tarvittaessa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen etuoikeuspäivänä ovat jossakin jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä. – –”

5. Asetuksen N:o 40/94 14 artiklan, jonka otsikkona on ”Loukkauksiin sovellettava täydentävä kansallinen oikeus”, 1 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkin vaikutukset määritellään yksinomaan kyseisellä asetuksella.

6. Asetuksen N:o 40/94 26 artiklan 1 kohdan mukaan hakemuksessa on oltava a) yhteisön tavaramerkin rekisteröintianomus, b) tiedot hakijan yksilöimiseksi, c) luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan, ja d) tavaramerkin kuvaus. Mainitun artiklan 2 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkistä on suoritettava hakemusmaksu.

7. Asetuksen N:o 40/94 27 artiklassa, jonka otsikkona on ”Hakemispäivä”, säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkin hakemispäivä on se, jona hakija esittää virastolle tai, jos hakemus jätetään jäsenvaltion teollisoikeuksien keskusvirastolle tai Beneluxin tavaramerkkivirastolle, sille 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävät asiakirjat, jollei hakemusmaksun maksamisesta kuukauden kuluessa edellä tarkoitettujen asiakirjojen esittämisestä muuta johdu.”

8. Saman asetuksen 29 artiklan mukaan etuoikeutta sovelletaan kuuden kuukauden ajan ensimmäisen hakemuksen jättämispäivästä. Etuoikeuteen oikeuttavat kaikki hakemukset, joilla on säännönmukaisen kansallisen hakemuksen jättämistä vastaava vaikutus sen valtion kansallisen lainsäädännön mukaan, jossa se on jätetty, tai kahdenvälisten tai monenkeskisten sopimusten mukaan. Säännönmukaisella kansallisella hakemuksella tarkoitetaan sellaista hakemusta, joka on riittävä hakemispäivän toteamiseksi, ottamatta huomioon hakemuksen myöhempää kohtaloa.

9. Asetuksen N:o 40/94 32 artiklassa säädetään, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus, jolle on hyväksytty hakemispäivä, vastaa jäsenvaltioissa jätettyä säännönmukaista kansallista hakemusta, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset yhteisön tavaramerkin etuoikeudesta.

10. Asetuksen N:o 40/94 97 artiklassa, jonka otsikkona on ”Sovellettava oikeus”, säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkkituomioistuimet soveltavat tämän asetuksen säännöksiä.

2. Kysymyksissä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, yhteisön tavaramerkkituomioistuimet soveltavat kansallista oikeuttaan, mukaan lukien kansainvälistä yksityisoikeuttaan.

3. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, yhteisön tavaramerkkituomioistuin soveltaa sen jäsenvaltion kansallista tavaramerkkiä koskeviin samankaltaisiin kanteisiin sovellettavia menettelysääntöjä, jonka alueella kyseinen tuomioistuin sijaitsee.”

11. Asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95[4] 5 säännössä, jonka otsikkona on ”Hakemuksen jättäminen”, säädetään seuraavaa:

”1. Virasto merkitsee hakemukseen kuuluviin asiakirjoihin vastaanottopäivämäärän ja hakemusnumeron. Virasto lähettää hakijalle viipymättä vastaanottoilmoituksen, joka sisältää ainakin merkin hakemusnumeron ja kuvauksen, sanallisen kuvauksen tai muun tunnistetiedon, sekä tiedot asiakirjojen lajista, lukumäärästä ja vastaanottopäivästä.

_ _”

C *Kansallinen oikeus*

12. Tavaramerkistä 7.12.2001 annetun lain 17/2001 (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas; BOE nro 294, 8.12.2001, s. 45579; jäljempänä tavaramerkkilaki 17/2001) 6 §:n 2 momentin mukaan aikaisemmilla tavaramerkeillä tarkoitetaan

”a) seuraaviin ryhmiin kuuluvia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemuksen esittämispäivä tai etuoikeuspäivä edeltää tutkittavana olevan hakemuksen tekopäivää: i) espanjalaiset tavaramerkit, ii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa Espanjassa, iii) yhteisön tavaramerkit

4 — EYVL L 303, s. 1.

b) rekisteröityjä yhteisön tavaramerkkejä, jotka yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen mukaan ovat aiempia a kohdan i ja ii alakohdassa tarkoitettuun tavaramerkkiin nähden, silloinkin kun jälkimmäisestä tavaramerkistä on luovuttu tai sen on annettu raueta

c) hakemuksia a ja b kohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien rekisteröimiseksi sillä edellytyksellä, että tavaramerkit lopulta rekisteröidään

d) rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, jotka tutkittavaksi esitetyn tavaramerkin rekisteröintihakemuksen esittämispäivänä tai etuoikeuspäivänä ovat Espanjassa 'yleisesti tunnettuja' Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä."

13. Mainitun lain 11 §:ssä, jonka otsikkona on "Hakemuksen jättäminen", säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkin rekisteröintihakemus on jätettävä sen itsehallintoalueen toimivaltaiselle elimelle, jossa hakijalla on kotipaikka tai todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike. – –

– –

6. Hakemuksen vastaanottamiseen toimivaltaisen elimen on hakemusta vastaanottaessaan merkittävä asiakirjoihin hakemuksen rekisteröintinumero ja hakemuksen jättämispäivä sekä kellonaika tunnin ja minuutin tarkkuudella asetuksessa määritellyllä tavalla."

14. Tavaramerkkilain 17/2001 12 §:ssä, jossa säädetään edellytyksistä, jotka hakemuksen on täytettävä, säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa on oltava ainakin tavaramerkin rekisteröintianomus, hakijan tiedot, tavaramerkin kuvaus, luettelo tuotteista tai palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan.

– –"

15. Tavaramerkkilain 17/2001 13 §:ssä säädetään seuraavaa:

"1. Hakemispäivä on se, jolloin 11 §:n säännösten mukaisesti toimivaltainen elin vastaanottaa asiakirjat, joihin sisältyvät 12 §:n 1 momentissa tarkoitetut seikat.

2. Postitoimistoon toimitettujen hakemusten jättämispäivä on päivä, jona kyseinen postitoimisto vastaanottaa asiakirjat, joihin sisältyvät 12 §:n 1 momentissa tarkoitetut seikat, edellyttäen, että nämä asiakirjat esitetään avoimessa kirjekuoressa, joka lähetetään kirjattuna lähetyksenä vastaanottotodistuksin ja osoitetaan hakemuksen vastaanottamiseen toimivaltaiselle elimelle. Postitoimiston on merkittävä asiakirjoihin hakemuksen jättämisajankohta päivän, tunnin ja minuutin tarkkuudella.

3. Jos jokin edellisissä momenteissa tarkoitettu hallinnollinen elin tai yksikkö jättää merkitsemättä asiakirjoihin hakemuksen vastaanottamisajankohtana hakemuksen jättämisen kellonajan, kellonajaksi katsotaan vuorokauden viimeinen tunti. Jos hakemuksen jättämisen kellonaikaa ei ole merkitty minuuttien tarkkuudella, ajaksi katsotaan tunnin viimeinen minuutti. Jos jättämisaikaa ei ole merkitty tiedoksi tunnin eikä minuutin tarkkuudella, ajaksi katsotaan kyseessä olevan vuorokauden viimeisen tunnin viimeinen minuutti."

III Pääasia, ennakkoratkaisukysymys ja asian käsittely unionin tuomioistuimessa

16. Génesis Seguros Generales Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros (jäljempänä Génesis) esitti sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (SMHV) sähköisesti kaksi yhteisön tavaramerkkiä koskevaa rekisteröintihakemusta: sanamerkki RIZO nro 3543361 tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen,

sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan luokitus), pohjautuvan luokituksen luokkia 16, 28, 35 ja 36 varten sekä sanamerkki RIZO, EL RIZO nro 3543386 mainitun luokituksen luokkia 16, 35 ja 36 varten.

17. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin korostaa, että sille esitettyjen todisteiden perusteella näitä kahta yhteisön tavaramerkkiä koskevat sähköiset hakemukset esitettiin [5] 12.12.2003 aamupäivällä, ensimmäinen klo 11.52 ja toinen klo 12.13.

18. Ennakkoratkaisupyynnöstä käy myös ilmi, että samana päivänä eli 12.12.2003 klo 17.45 Pool Angel Tomas SL teki Oficina Española de Patentes y Marcasille (jäljempänä OEPM) hakemuksen sanamerkin RIZO'S nro 2571979-3 rekisteröimiseksi Espanjassa Nizzan luokituksen luokkaa 28 varten.

19. Génesis teki väitteen edellä tarkoitetun kansallisen tavaramerkin RIZO'S rekisteröintihakemuksesta ja vetosi etuoikeuteensa, joka perustui yhteisön tavaramerkkeihin RIZO nro 3543361 ja RIZO, EL ERIZO nro 3543386.

20. OEPM hylkäsi väitteen 9.12.2004 tekemällään päätöksellä ja katsoi, että tavaramerkeillä, joihin oli vedottu, ei ollut etuoikeutta rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin nähden, ja hyväksyi tavaramerkin RIZO'S rekisteröinnin.

21. Génesis valitti tästä päätöksestä ja vaati OEPM:ää toteamaan, että yhteisön tavaramerkeillä, joiden haltija Génesis on, on etuoikeus, koska näitä yhteisön tavaramerkkejä koskevat hakemukset jätettiin sähköisesti 12.12.2003 ja tämä päivämäärä on otettava huomioon tätä varten.

22. OEPM hylkäsi valituksen 29.6.2005 tekemällään päätöksellä, jossa se totesi, että yhteisön tavaramerkkien, joiden haltija kantaja on, hakemispäivä on myöhempi kuin espanjalaisen tavaramerkin RIZO'S hakemispäivä, koska yhteisön tavaramerkkejä koskevien hakemusten jättämispäiväksi on vahvistettu asetuksen N:o 40/94 27 artiklan perusteella vasta 7.1.2004.

23. Génesis nosti jälkimmäisestä päätöksestä kanteen Tribunal Superior de Justicia de Madridissa, jonka hallinnollisten riita-asioiden jaoston toinen osasto vahvisti 7.2.2008 antamassaan tuomiossa, että rekisteröitäväksi haetun espanjalaisen tavaramerkin RIZO'S rekisteröiminen oli perusteltu. Kyseisen tuomioistuimen mukaan väitteen perustana olevien yhteisön tavaramerkkien hakemispäivä oli päivä, jolloin asiakirjat tosiasiallisesti esitettiin, eikä 12.12.2003, jolloin hakemus esitettiin sähköpostitse.

24. Génesis riitauttaa 7.2.2007 annetusta tuomiosta tekemässään valituksessa ensiksi Tribunal Superior de Justicia de Madridin yhteisön tavaramerkkien hakemusten jättämispäivää koskevan tulkinnan ja toteaa, että asetuksen N:o 40/94 26 ja 27 artiklan oikeasta tulkinnasta seuraa, että hakemusten jättämispäivänä on pidettävä sitä päivää, jolloin ne on esitetty SMHV:lle ja jolloin tämä on ne vastaanottanut eli 12.12.2003. Genesis toteaa toiseksi, että kun Tribunal Superior de Justicia de Madrid ei hyväksynyt yhteisön tavaramerkkien RIZO nro 3543361 ja RIZO, EL ERIZO nro 3543386 etuoikeutta, se rikkoi tavaramerkkilain 17/2001 6 §:n 2 momenttia, jonka a ja c kohdassa säädetään, että etuoikeutettuja ovat sellaiset yhteisön tavaramerkkiä koskevat hakemukset, joiden jättämispäivä edeltää OEPM:lle esitettyjä rekisteröintihakemuksia.

25. Tribunal Supremo huomauttaa, että vaikka asetuksen N:o 40/94 27 artiklassa säädetään, että yhteisön tavaramerkin hakemispäivä on se, jona hakemus esitetään SMHV:lle tai säännöksessä tarkoitetuille elimille, siinä ei aseteta mitään muuta esittämisjärjestystä, jos hakemukset jätetään samana päivänä. Espanjassa käytetty peruste tavaramerkin etuoikeuden määrittelemiseksi, kun hakemusten jättämispäivät ovat samat, merkitsee sitä, että etuoikeus myönnetään OEPM:lle toimitetun hakemuksen tuntien ja minuuttien tarkkuudella ilmoitetun jättämisajan perusteella.

5 — Ei siis vastaanotettiin tai rekisteröitiin SMHV:ssä.

26. Tässä tilanteessa Tribunal Supremo on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Voidaanko [muutetun] asetuksen [N:o 40/94] 27 artiklaa tulkita siten, että SMHV:lle tehdyn yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen osalta voidaan ottaa huomioon jättämispäivän lisäksi myös tämän hakemuksen tuntien ja minuuttien tarkkuudella ilmoitettu jättämisaika silloin, kun tämä tieto on merkitty asiakirjoihin, sen määrittämistä varten, onko tällä tavaramerkillä ajallinen etuoikeus sellaiseen kansalliseen tavaramerkkiin nähden, jonka rekisteröintihakemus on jätetty samana päivänä, kun tämän jälkimmäisen tavaramerkin rekisteröintiin sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan hakemuksen jättämisen kellonaika on merkityksellinen?”

27. Ennakkoratkaisupyyntö merkittiin saapuneeksi unionin tuomioistuimen kirjaamoon 16.4.2010. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet Génesis, Espanjan, Italian ja Kreikan hallitukset sekä Euroopan komissio.

IV Ennakkoratkaisukysymyksen arviointi

A *Yleisiä huomautuksia tavaramerkkijärjestelmästä*

28. Aluksi haluaisin korostaa tavaramerkkijärjestelmälle ominaisia piirteitä eli yhtäältä sitä, että se on luonteeltaan kansainvälinen, ja toisaalta sitä, että se on väistämättä alueellisesti rajattu. Lisäksi on otettava huomioon erilaiset tavaramerkkien suojajärjestelmät, joihin unionin suojajärjestelmä kuuluu. [6]

29. Tavaramerkin ominaispiirteet ilmenevät jo Pariisin yleissopimuksen tekemiseen liittyvistä asiakirjoista. [7] Teollisoikeuksien suojaamiseen sovellettavan järjestelmän määrittämistä koskeva ensimmäinen ehdotus, jolla pyrittiin luomaan ylikansallinen yhtenäinen lainsäädäntö, hylättiin utopistisena ja epärealistisena. Toista ehdotusta, jolla pyrittiin hyväksymään lainvalintasäännöt, joiden mukaan olisi sovellettava keksinnön alkuperämaan tai tavaramerkin rekisteröintimaan lainsäädäntöä, pidettiin epäoikeudenmukaisena. Yleissopimuksen 2 artiklan mukaisesti sen laatijat valitsivat siis kolmannen ehdotuksen kansallisen kohtelun periaatteesta. [8] Alueperiaatteen (lex loci protectionis) mukaan tavaramerkin oikeusvaikutukset rajoittuvat sen valtion alueelle, jossa se on suojattu. [9]

30. Unionin oikeudessa tavaramerkkioikeus on olennainen osa vääristymättömän kilpailun järjestelmää. Tässä järjestelmässä yritysten on kyetäkseen hankkimaan itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella voitava rekisteröidä tavaramerkeiksi merkkejä, joiden perusteella kuluttaja voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta nämä tavarat tai palvelut muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. [10]

31. Lainsäädännön yhdenmukaistaminen tavaramerkkioikeuden alalla perustuu kahdenlaisiin säädöksiin, joita sovelletaan rinnakkain mutta joilla on kuitenkin useita yhtymäkohtia. Kyse on yhtäältä järjestelmästä, joka koskee yhteisön tavaramerkkiä eli teollisoikeutta, josta säädetään asetuksessa N:o 40/94, jolla otettiin käyttöön koko unionin alueella sovellettava yhtenäinen tavaramerkkioikeus.

6 — Müller, B. K., *Multinational Trademark Registration Systems*, Bern, 2002.

7 — On korostettava, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 12. perustelukappaleen mukaan kaikkia yhteisön jäsenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus, joten mainitun direktiivin säännösten on tarpeen olla täysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen määräysten kanssa.

8 — Beier, F.-K., ”One Hundred Years of International Cooperation – The Role of the Paris Convention in the Past, Present and Future”, *International Review of Industrial Property and Copyright Law*, osa 15, nro 1-6/1984, s. 1.

9 — Sabatier, M., *Pratique de la marque internationale*, Institut de Recherche en Propriété intellectuelle Henri-Desboi, vuosi 2007, nro 8. Ks. tältä osin unionin tuomioistuimessa vireillä oleva asia C-482/09, Budějovický Budvar, julkisasiamies Trstenjakin ratkaisuehdotuksen 50 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

10 — Ks. vastaavasti asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001 (Kok., s. I-6959, 21 ja 22 kohta); asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok., s. I-10273, 47 ja 48 kohta); asia C-228/03, Gillette Company ja Gillette Group Finland, tuomio 17.3.2005 (Kok., s. I-2337, 25 kohta); asia C-412/05 P, Alcon v. SMHV, tuomio 26.4.2007 (Kok., s. I-3569, 53 ja 54 kohta) sekä asia C-48/09 P, Lego Juris v. SMHV, tuomio 14.9.2010 (Kok., s. I-8403, 38 kohta).

Direktiivillä 89/104 unionin lainsäätäjä pyrki toisaalta lähentämään kansallisia lainsäädäntöjä puuttumatta kuitenkaan alueperiaatteeseen eli tavaramerkin oikeusvaikutusten ja asianomaisen jäsenvaltion alueen väliseen yhteyteen.

32. On kuitenkin korostettava, että asetuksen N:o 40/94 viidennen perustelukappaleen mukaan tavaramerkkejä koskeva yhteisön oikeus ei korvaa tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta. Kansalliset tavaramerkit säilyvät, koska niitä pidetään tarpeellisina yrityksille, jotka eivät halua tavaramerkilleen unioninlaajuista suojaa. [11]

33. Yhteisön tavaramerkki täydentää siis kansallisia suojajärjestelmiä. Kuten direktiivin 89/104 ensimmäisessä ja kolmannessa perustelukappaleessa todetaan, direktiivillä pyritään osittaiseen yhdenmukaistamiseen, joka rajoittuu kansallisiin säännöksiin, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan. [12]

34. Unionissa tavaramerkkien suojalle tunnusomaista on siis, että voimassa on samanaikaisesti useita suojajärjestelmiä, mistä voi seurata tavaramerkin rekisteröimisen hakeminen useaan kertaan, ja kuten jäljempänä huomataan, poikkeustapauksissa pätevien kilpailevien rekisteröintien voimassaolo.

B *Tavaramerkin rekisteröinti ja hakemispäivä unionin oikeudessa*

35. Asetuksen N:o 40/94 säännöksissä yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämiseen liitetään erilaisia seurauksia.

36. Ensiksi asetuksen N:o 40/94 46 artiklan mukaan tavaramerkin suojan kesto, joka on 10 vuotta, alkaa hakemispäivästä. Kuten toiseksi asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdasta ilmenee, yhteisön tavaramerkin hakemispäivä, siten kuin se määritellään saman asetuksen 27 artiklassa, määrittää tavaramerkin etuoikeuden toiseen tavaramerkkiin nähden. [13] Kolmanneksi hakemispäivä on merkityksellinen arvioitaessa sellaisen tavaramerkin erottamiskykyä, joka on voinut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla tulla käytössä erottamiskykyiseksi ennen hakemuksen jättämispäivää. Lopuksi rekisteröintihakemuksen jättämisen ajankohdalla on merkitystä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun hakijan vilpillisen mielen arvioimiseksi määriteltäessä tavaramerkin ehdottomia mitättömyysperusteita. [14]

37. Näin ollen hakemispäivän tarkka määrittäminen on perustavanlaatuinen osa yhteisön tavaramerkkijärjestelmää. Koska käsiteltävä ennakkoratkaisupyyntö koskee asetuksen N:o 40/94 27 artiklan merkityksen ja soveltamisalan määrittämistä, ensiksi on määriteltävä tässä säännöksessä tarkoitetun hakemispäivän käsitteen luonne.

38. Aluksi on todettava, että Pariisin yleissopimukseen ei sisälly aineellisia sääntöjä hakemisen edellytyksistä, vaan sen 4 artiklan A kohdan 2 alakohdassa päinvastoin määrätään, että hakemusten asianmukaisuus määritellään kunkin liittoon kuuluvan maan kansallisen lainsäädännön mukaan tai liittoon kuuluvien maiden kesken tehtyjen kahden- tai monenkeskisten sopimusten mukaan. Vaikka mainitussa yleissopimuksessa todettiinkin, että sopimusvaltiot muodostavat liiton teollisoikeuksien suojelemiseksi, siinä on useita määräyksiä, joissa mainituilta valtioilta edellytetään teollisoikeuksien alaa koskevan lainsäädännön antamista tai sallitaan sellaisen antaminen. [15]

11 — Bonet, G., "La marque communautaire", *Revue trimestrielle de droit européen*, nro 1, 1995, s. 59.

12 — Esimerkkinä tästä rajoituksesta ks. julkisasiamies Cruz Villalónin unionin tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa C-96/09 P, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, esittämän ratkaisuehdotuksen 79 kohta. Oikeuskäytännössä on lisäksi jo todettu, että osittainen yhdenmukaistaminen ei tee mahdottomaksi välittömimmin sisämarkkinoiden toimintaan vaikuttavien kansallisten säännösten täydellistä yhdenmukaistamista. Ks. asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio 16.7.1998 (Kok., s. I-4799, 23 kohta) ja asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok., s. I-2439, 27 kohta).

13 — Hakemispäivä on siis merkityksellinen määriteltäessä, mikä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki sekä mitkä ovat tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on jätetty ennen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämispäivää (direktiivin 89/104 4 artiklan 2 kohdan a alakohdan i alakohdan mukaisesti).

14 — Ks. tästä asia C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomio 11.6.2009 (Kok., s. I-4893).

15 — Bodenhausen, G. H. C., *Guide d'application de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle*, BIRPI, 1969, s. 11.

39. Sen sijaan asetuksessa N:o 40/94 on erityissäännös, jolla säädetään yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin hakemisen edellytyksistä. Mainitun asetuksen 27 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkin hakemispäivä on nimittäin se, jona hakija esittää SMHV:lle tai, jos hakemus jätetään jäsenvaltion teollisoikeuksien keskusvirastolle tai Beneluxin tavaramerkkivirastolle, sille 26 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot sisältävät asiakirjat, edellyttäen, että hakemusmaksu maksetaan kuukauden kuluessa edellä tarkoitettujen asiakirjojen esittämisestä. [16]

40. Asetuksen N:o 40/94 27 artiklasta käy näin ollen ilmi, että mainitussa säännöksessä ei ole mitään nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden lainsäädäntöön.

41. Tässä yhteydessä on todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekä yhteisön oikeuden yhdenmukaisen soveltamisen että yhdenvertaisuusperiaatteen vaatimukset edellyttävät, että unionin oikeuden sellaisen säännöksen tai määräyksen sanamuotoa, joka ei sisällä nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden oikeuteen merkityksensä ja soveltamisalansa määrittämiseksi, on tavallisesti tulkittava koko unionissa itsenäisesti ja yhtenäisesti ja että tässä tulkinnassa on otettava huomioon kyseisen säännöksen tai määräyksen asiayhteys sekä kyseisellä lainsäädännöllä tavoiteltu päämäärä. [17]

42. Yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin yhteydessä aikaisempien kansallisten tavaramerkkien rekisteröinnit pitää ottaa huomioon oikeudellisesti merkityksellisinä tosiseikkoina, joihin unionin lainsäädännössä liitetään määrättyjä oikeudellisia seurauksia.

43. Näin ollen SMHV:llä ei ole velvollisuutta noudattaa samoja vaatimuksia kuin alkuperämaan toimivaltaisilla tavaramerkkiviranomaisilla eikä arvioida asiaa samoin kuin ne, eikä sillä ole myöskään velvollisuutta rekisteröidä rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä kansallisten patentti- ja tavaramerkkivirastojen rekisteröintipäätösten perusteella. [18]

44. Siksi mielestäni yhteisön tavaramerkin hakemispäivän määrittäminen on kysymys, josta säädetään yksinomaan unionin oikeudessa, jossa otetaan tältä osin huomioon asian kannalta merkitykselliset kansainväliset sopimukset. Koska asetuksessa N:o 40/94 ei anneta oikeudellista määritelmää ilmaukselle hakemispäivä, tämän ilmauksen soveltamisala ja merkitys on määritettävä mainitun asetuksen perusteella.

C *Hakemispäivä pääasian yhteydessä*

45. Ennen kuin aloitetaan esillä olevan menettelyn avainkäsitteen tarkastelu, on todettava, että ennakkoratkaisupyynnön tekstin perusteella pääasiassa keskeiseen tosiseikkaan eli kyseessä olevien tavaramerkkien rekisteröintihakemusten jättämispäivän määrittelemiseen näyttää liittyvän epävarmuutta. [19]

46. Ennakkoratkaisupyynnön mukaan nimittäin molemmat sanamerkkityyppisiä yhteisön tavaramerkkejä RIZO ja RIZO, EL ERIZO koskevat hakemukset on esitetty SMHV:lle sähköisesti 12.12.2003. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kuitenkin pohtii, onko tätä sähköisen esittämisen päivää pidettävä yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin todistusvoimaisena hakemispäivänä.

47. Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että Génesisin OEPM:n tekemästä riidanalaisesta päätöksestä nostama kanne hylättiin Tribunal Superior de Justicia de Madridin tuomiolla pääasiallisesti sillä perusteella, että väitteen perusteena olevien yhteisön tavaramerkkien hakemispäiväksi katsottiin 7.2.2004, jolloin asiakirjat tosiasiallisesti toimitettiin, eikä 12.12.2003, jolloin hakemus esitettiin sähköisesti.

16 — On todettava, että periaate yhdestä ainoasta kansainvälisestä hakemuksesta, joka kuitenkin perustuu tavaramerkin rekisteröintiin alkuperämaassa, otettiin käyttöön tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä 14.4.1891 tehdyllä Madridin sopimuksella ja 27.6.1989 tehdyllä Madridin pöytäkirjalla. Ks. em. teos Sabatier, M., s. 5–7.

17 — Ks. mm. asia C-245/00, SENA, tuomio 6.2.2003 (Kok., s. I-1251, 23 kohta) ja asia C-467/08, Padawan, tuomio 21.10.2010 (Kok., s. I-10055, 32 kohta).

18 — Ks. vastaavasti asia C-238/06 P, Develey v. SMHV, tuomio 25.10.2007 (Kok., s. I-9375, 71–73 kohta) ja asia T-395/08, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli v. SMHV (Suklaapupun muoto), tuomio 17.12.2010 (Kok., s. II-296*).

19 — Ennakkoratkaisupyynnössä ei oteta lopullisesti kantaa tähän tosiseikkaan, eivätkä Génesisin esittämät huomautukset ole tältä osin täysin yksiselitteisiä. Kirjallisissa huomautuksissa ainoastaan komissio on toimittanut liitteitä, jotka puoltavat näkemystä siitä, että hakemispäivä on 12.12.2003.

48. Tähän on syytä todeta, että SMHV tarjoaa käyttäjille sähköistä hakemispalvelua (e-filing), jonka avulla yhteisön tavaramerkkiä koskevat hakemukset voidaan esittää sähköisesti. Palvelu tarjoaa useita etuja, muun muassa takuun asetuksen N:o 40/94 27 artiklassa tarkoitetusta hakemispäivästä.

49. Kyseisen säännöksen sanamuoto huomioon ottaen voidaan todeta, että päivämäärää, jolloin sähköisesti tehty hakemus on esitetty yhdessä asetuksessa N:o 40/94 vaadittujen asiakirjojen kanssa ja jota on seurannut maksun maksaminen kuukauden määräajan kuluessa, on pidettävä mainitun asetuksen 27 artiklassa tarkoitettuna hakemispäivänä. SMHV on nimittäin järjestänyt niille, joita asia koskee, tarvittavat tekniset keinot vaadittujen asiakirjojen liittämiseksi hakemukseen. [20]

50. Sitä vastoin siinä tapauksessa, että sähköisesti esitetään ainoastaan rekisteröintihakemus ilman, että vaaditut asiakirjat jätetään samaan aikaan, asetuksen N:o 40/94 27 artiklassa tarkoitettu hakemispäivä on se päivä, jolloin kaikki vaaditut asiakirjat on tosiasiallisesti toimitettu SMHV:lle. Silloin kyseeseen tulee siis mainitun hakemuksen sähköistä esittämistä myöhäisempi päivä.

51. Näin ollen asetuksen N:o 40/94 27 artiklassa tarkoitetun ilmauksen hakemispäivä soveltamiseksi ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen pitää tarkistaa, minä päivänä Génesis tosiasiallisesti on toimittanut kaikki rekisteröintihakemuksiaan varten vaaditut asiakirjat ja minä päivänä maksu on maksettu.

52. Vasta tämän seikan selvittämisen jälkeen on aiheellista ryhtyä käsittelemään ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämiä täsmällisempiä aikaan liittyviä seikkoja.

D *Tunteina ja minuutteina ilmaistun ajan huomioon ottaminen asetuksessa N:o 40/94 tarkoitetun hakemispäivän käsitteen soveltamisessa*

53. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kysymyksellään pääasiallisesti sitä, onko asetuksen N:o 40/94 27 artiklan soveltamiseksi mahdollista ottaa huomioon rekisteröintihakemuksen tunteina ja minuutteina ilmaistu jättämisaika silloin, kun tämä seikka voi vaikuttaa mahdollisen etuoikeuden määrittämiseen sellaiseen kansalliseen tavaramerkkiin nähden, jonka rekisteröintihakemus on tehty samana päivänä. Nimittäin tällaisessa tilanteessa, jossa hakemispäivät ovat samat, Espanjan lainsäädännössä etuoikeus määritetään hakemisen tunteina ja minuutteina ilmaistun ajan mukaan.

54. Kysymys siis liittyy aikaprioriteettiperiaatteeseen, jonka mukaan aikaisemman oikeuden perusteella voidaan esittää väite kaikkia sellaisia myöhempiä merkkejä vastaan, jotka ovat ristiriidassa sen kanssa. [21] Génesisin kansallisen lainsäädännön nojalla vireille panemassa väitemenettelyssä pyritään täten osoittamaan, että sen kaksi yhteisön tavaramerkkiä ovat kansallisessa lainsäädännössä, jossa toistetaan asetuksessa N:o 40/94 mainittu aiemmuuden määritelmä, [22] tarkoitettuja aikaisempia tavaramerkkejä.

55. Käsiteltävässä asiassa huomautukset jättäneiden osapuolten selvitykset hakemispäivän käsitteen laajuudesta poikkeavat huomattavasti toisistaan. Olen yhtä mieltä Espanjan ja Italian hallitusten sekä komission kanssa siitä, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen tunteina ja minuutteina ilmoitettu jättämisaika ei ole asetuksen N:o 40/94 27 artiklan soveltamisen kannalta merkityksellinen seikka. Hakemispäivällä tarkoitetaan mielestäni yksinkertaisesti ainoastaan kalenteripäivää (jour civil). Tämä jälkimmäinen käsite vastaa gregoriaanisessa kalenterissa kuukauden ja vuoden mukaan järjestysnumeroitua

20 — Ks. http://oami.europa.eu/help/html/help_fi.html. SMHV ei ilmeisestikään rekisteröi virallisesti tavaramerkkihakemuksen jättämisen aikaa tunteina ja minuutteina. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toimittamat tätä seikkaa koskevat täsmennykset eivät siis perustu SMHV:n rekisteröimiin tietoihin. Yhteisön tavaramerkkilehdessä (http://oami.europa.eu/bulletin/ctm/ctm_bulletin_en.htm) tai SMHV:n tietokannassa (CTM-online) ei nimittäin mainita jättämisen aikaa tunteina ja minuutteina.

21 — Tavaramerkkilain 17/2001 6 §:n mukaan merkkejä ei voida rekisteröidä, jos ne ovat samoja kuin aikaisempi tavaramerkki tai jos on olemassa sekaannusvaara. Ks. direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohta ja 5 artiklan 1 kohta.

22 — Ks. asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohta.

kalenterivuorokautta keskiyöstä keskiyöhön samoin kuin vastaavaa päivää muissa kalenterijärjestelmissä.[23] Kalenteripäivä voi siis olla sama huolimatta aikavyöhykkeistä johtuvista tosiasiallisen ajan vaihteluista.[24]

56. Tätä tulkintaa tukee mielestäni moni seikka.

57. Ensiksi on syytä huomata, että Pariisin yleissopimuksen, jossa kaikki jäsenvaltiot ovat sopimuspuolina, järjestelmässä päivällä tarkoitetaan yksinomaan päivää tai kalenteripäiviä peruslaskentayksikkönä. Hakemuksen asianmukaisuutta nimittäin arvioidaan ainoastaan tämän seikan perusteella. Mainittu hakemus katsotaan tehdyksi silloin, kun sen maan, jossa hakemus on tehty, kansallisen lainsäädännön mukaan se on jätetty muotovaatimusten mukaisesti, ja myös silloin, kun siitä huolimatta, että hakemus ei ole täydellinen tai että siinä on muotoa koskevia puutteita, sen perusteella on mahdollista todeta se päivämäärä, jona hakemus on tehty.[25]

58. Tältä osin on korostettava, että mainitun peruslaskentayksikön käyttöönotto on läheisesti yhteydessä siihen, mitä on totuttu kutsumaan liittoon kuuluvan etuoikeudeksi, joka on hyväksytty Pariisin yleissopimuksessa ja jonka mukaan hakija, joka jättää toisessa valtiossa tavaramerkkihakemuksen kuuden kuukauden määräajan kuluessa siitä, kun se on jättänyt hakemuksensa alkuperämaassa, saa tässä toisessa valtiossa tavaramerkilleen suojaa siitä alkuperäisestä suojapäivästä lähtien, josta lähtien se sai suojaa tavaramerkilleen alkuperämaassa.[26] Saman yleissopimuksen 4 artiklan C kohdan 2 alakohdan mukaan mainittu kuuden kuukauden määräaika alkaa nimittäin ensimmäisen hakemuksen jättämispäivästä; hakemispäivää ei lasketa määräaikaan. Tunteina ja minuutteina ilmoitetulla jättämisajalla ei siis ole merkitystä etuoikeutta koskevaa määräaikaa laskettaessa.[27]

59. Asetukseen N:o 40/94 on sisällytetty omat säännökset, joissa noudatetaan yleissopimuksen järjestelmää, kun asetuksen 29 artiklassa myönnetään etuoikeus, joka kattaa hakemukset, jotka on tehty jossakin yleissopimuksen tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen osapuolena olevassa valtiossa.[28] Etuoikeuden vaikutuksesta yhteisön tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien oletetaan ilmaantuvan etuoikeuspäivästä alkaen, eli siitä päivästä alkaen, jolloin kansallinen hakemus on jätetty.[29]

60. Päättelen tästä, ettei asetuksen N:o 40/94 27 artiklassa tarkoitettua hakemispäivää voi tarkemmin määrittää. Ei varsinkaan siksi, että edellä tarkoitetun etuoikeusperiaatteen soveltamisen yhteydessä käsitteelle on annettu täsmällinen tehtävä alusta alkaen ei ainoastaan unionin tasolla vaan myös tavaramerkkien rekisteröinnin vaikutuksia koskevien kansainvälisten sääntöjen soveltamiseksi. Tästä on syytä muistaa, että aikaisempaa tavaramerkkiä voidaan suojata myös kansainvälisellä rekisteröinnillä.[30]

23 — Ks. tältä osin määräaikoihin, päivämääriin ja määräpäiviin sovellettavista säännöistä 3.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1182/71 (EYVL L 124, s. 1) 4 artiklan 2 kohta, josta ilmenee, että neuvoston tai komission säädösten taikka näihin säädöksiin sisältyvien säännösten tai määräysten tietyksi päivämääräksi vahvistettu voimaantulo taikka vaikutusten tai soveltamisen alkaminen tapahtuu tuota päivämäärää vastaavan päivän ensimmäisen tunnin alussa. Ks. asia T-146/00, Ruf ja Stier v. SMHV (Kuvamerkki DAKOTA), tuomio 20.6.2001 (Kok., s. II-1797, 23, 27 ja 55 kohta).

24 — Tästä osoituksena on uudenvuoden juhlistaminen kaikkialla maailmassa.

25 — Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan A kohdan 3 alakohdan mukaan tässä yleissopimuksessa asianmukaisella kansallisella hakemuksella tarkoitetaan jokaista hakemusta, jonka perusteella on mahdollista todeta se päivämäärä, jona hakemus on tehty asianomaisessa maassa. Ks. em. teos Bodenhausen, G. H. C., s. 42.

26 — Pariisin yleissopimuksen 4 artiklassa määrätään kuuden kuukauden määräajasta, jonka kuluessa tavaramerkin hakija, joka on jättänyt hakemuksen yhdessä liittoon kuuluvassa maassa, voi hakea saman tavaramerkin rekisteröintiä muissa liittoon kuuluvissa maissa ilman, että mahdolliset kolmansien esittämät samaa tavaramerkkiä koskevat hakemukset vaikuttavat yhteen tai useampaan myöhempään hakemukseen. Tällä tavoin etuoikeudella taataan tavaramerkin hakijalle rajoitetuksi ajaksi se, etteivät mahdolliset kolmansien samaa tavaramerkkiä koskevat hakemukset, jotka on esitetty etuoikeutta koskevan määräajan aikana, vaikuta tämän oikeuksiin. Ks. asia T-128/99, Signal Communications v. SMHV (TELEYE), tuomio 15.11.2001 (Kok., s. II-3273, 36–40 kohta).

27 — Etuoikeutta koskeva määräaika lasketaan samoin myös patenttien osalta kansainvälisellä tasolla (aikaisemman hakemuksen jättämispäivää ei lasketa määräaikaan). (Ks. täytäntöönpanoasetuksen 2.4 sääntö: http://www.wipo.int/pct/fr/texts/rules/r2.htm#_2_4).

28 — Etuoikeus perustuu aikaisempaan jossakin edellä mainituista valtioista jätettyyn tavaramerkkihakemukseen, ja siinä on kyse itsenäisestä oikeudesta, koska etuoikeus ei ole sidoksissa kyseisen hakemuksen myöhempään kohtalooon. Kun yhteisön tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen liittyy etuoikeusvaatimus, tästä oikeudesta tulee tavaramerkkihakemuksen olennainen osa, koska etuoikeusvaatimuksen perusteella määräytyy yksi hakemuksen olennaisista tunnusmerkeistä, eli oikeuksien aiemmuuden määrittelemisen kannalta tavaramerkin hakemispäivä on sama päivä kuin se, jolloin aiempi hakemus on esitetty. Ks. edellä alaviitteessä 26 mainittu asia TELEYE.

29 — Jos vaaditut edellytykset täyttyvät, yhteisön tavaramerkki tulee voimaan taannehtivasti siinä päivänä, jolloin sitä tavaramerkkiä, jonka perusteella etuoikeutta vaaditaan, koskeva hakemus on jätetty. Ks. em. teos Bonet, G.

30 — Ks. asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan iii alakohta sekä yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdan iv alakohta, joissa viitataan tavaramerkkeihin, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa yhteisössä.

61. SMHV:n internetsivujen tietojen mukaan hakemispäivä tosin on päivä, jolloin 26 artiklassa tarkoitetut asiakirjat on jätetty SMHV:lle, Keski-Euroopan aikaa (GMT+1).[31] Siellä tunneissa ilmoitettua aikaa on mielestäni kuitenkin tarkoitus käyttää sen päivän määrittämiseen, jona hakemus esitettiin SMHV:lle, ei hakemuksen tunteina ja minuutteina ilmaistuun jättämisaikaan perustuvan ajallisen etuoikeuden myöntämiseen.

62. Tätä näkemystä vahvistaa myös sananmukainen tulkinta asetuksen N:o 40/94 27 artiklasta, jossa viitataan ainoastaan päivään. Lisäksi asetuksen N:o 2868/95 5 säännöstä ilmenee, että SMHV merkitsee hakemukseen kuuluviin asiakirjoihin ainoastaan vastaanottopäivämäärän ja hakemusnumeron. Virasto lähettää hakijalle viipymättä vastaanottoilmoituksen, joka sisältää ainakin hakemusnumeron ja hakemuksen vastaanottopäivän.

63. Toiseksi on todettava, että tulkintaa, jossa ei oteta huomioon hakemuksen tunteina ja minuutteina ilmoitettua jättämisaikaa, tukee myös unionin lainsäädännön tarkoitus ja luonne. Kuten olen jo todennut tämän ratkaisuehdotuksen 30–34 ja 39–43 kohdassa, asetuksen N:o 40/94 tavoitteena ei ole jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen vaan yhden ainoan, koko unionissa pätevän teollisoikeuksien oikeudenalan luominen. Kun lisäksi otetaan huomioon asetukseen N:o 40/94 sisältyvien unionin oikeuden käsitteiden itsenäinen luonne, kansallisessa oikeudessa käyttöön otettuja oikeudellisia ratkaisuja ei voida ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkijärjestelmän tulkinnassa. Lopuksi on sanottava, kuten myös komissio perustellusti toteaa, että tämä lähestymistapa saa tukea tämän asetuksen 14 ja 97 artiklasta yhdessä tarkasteltuna, sillä niistä ilmenee, että kansallista oikeutta voidaan soveltaa ainoastaan sellaisiin kysymyksiin, jotka eivät kuulu asetuksen N:o 40/94 soveltamisalaan.

64. Kolmanneksi on syytä korostaa asetuksen N:o 40/94 32 artiklan – josta seuraa, että yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättäminen vastaa kansallista tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jäsenvaltioissa tapahtuvaa jättämistä – merkitystä silloin, kun on tarpeen määrittää yhteisön tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen liittyvä oikeus. Kyseinen artikla koskee ainoastaan hakemispäivää.

65. Kuten Espanjan hallitus huomauttaa, asetuksen N:o 40/94 32 artiklassa ei muuteta hakemispäivän yhteisön käsitettä eikä edellytetä kansallisen oikeuden soveltamista toissijaisesti, vaan ainoastaan tunnustetaan SMHV:lle esitetyille yhteisön tavaramerkkiä koskeville hakemuksille sama oikeudellinen arvo kuin kansallisille virastoille esitetyille tavaramerkkihakemuksille. Jos unionin tuomioistuin päättää tulkita tätä säännöstä erittäin laajasti asetuksen N:o 40/94 27 artiklan sanamuodosta huolimatta, tämä johtaa tilanteeseen, jossa kaikkien tavaramerkkien hakijoiden pitää rekisteröidä tavaramerkit SMHV:ssä saadakseen varmuuden siitä, että sen lisäksi, että niillä on etuoikeus muihin kansallisiin tavaramerkkeihin nähden, niillä on etuoikeus myös muihin yhteisön tavaramerkkeihin nähden, mikä on vastoin periaatetta, jonka mukaan yhteisön tavaramerkki ei korvaa kansallisia tavaramerkkejä.

66. Viimeiseksi on tärkeää korostaa niitä useita käytännön vaikeuksia, jotka liittyisivät reaaliaikaan perustuvan etuoikeuden soveltamiseen kalenteripäivän käsitteen soveltamisen asemesta yhteisön tavaramerkin järjestelmässä.

67. Ensinnäkin yhteisön tavaramerkin etuoikeuden määrittäminen reaaliaikaan perustuvan etuoikeuden perusteella on mielestäni tällä hetkellä mahdotonta unionissa olemassa olevien eri aikavyöhykkeiden vuoksi. Euroopan alueella on tällä hetkellä nimittäin neljä aikavyöhykettä.[32]

68. Koska aikavyöhykkeitä on näin monta, tavaramerkkihakemuksen tunteina ja minuutteina ilmaistun jättämisajan huomioon ottaminen edellyttäisi, että määritellään sääntö, jolla ratkaistaan aikaongelma useiden kansallisten järjestelmien välillä. Ei ole mahdotonta, että reaaliaikaan perustuva etuoikeus johtaisi myös tiettyyn sekaannukseen useissa jäsenvaltioissa käytettävien viestintävälineiden moninaisuuden ja

31 — http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/forms/electronic/fileApplicationCTM.fi.do.

32 — – Ks. Euroopan aikavyöhykejärjestelmän noudattamisesta annettu Euroopan neuvoston suositus nro 1432 (1999), saatavilla osoitteessa http://assembly.coe.int/Documents/AdoptedText/ta99/frec1432.htm#1. Näiden aikavyöhykkeiden vertaamiseksi ks. http://europa.eu/travel/time/index_fi.htm#tzone.

niiden vaihtelevan laadun vuoksi.[33] Tämän tilanteen selkeyttämiseksi pitäisi paitsi rekisteröidä hakemuksen jättämisaika tunteina ja minuutteina niin myös varmistaa, että kansallisten viranomaisten käytössä olevat tietojenkäsittelyjärjestelmät noudattavat täsmällisesti atomiaikaa tai yleisaikaa.[34]

69. Tällöin hakemispäivää koskeva ongelma muuttuisi turhaan keskusteluksi nimellisyksiköistä tai jopa kellonajoista. Reaaliajassa esimerkiksi Suomen 1.1. klo 00.30 vastaa suurimmassa osassa jäsenvaltioita ajankohtaa 31.12. klo 23.30.

70. Useissa jäsenvaltioissa on mahdollista soveltaa sähköistä rekisteröintiä.[35] Mielestäni olisi kuitenkin aiheellista tehdä ero sähköisen hakemuksen jättämismahdollisuuden ja reaaliaikaan perustuvaa etuoikeutta koskevan järjestelmän käyttöön ottamisen välillä. Se, että SMHV ja tietyt jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön mahdollisuuden jättää hakemus sähköisesti teollisoikeudellisen suojan saatavuuden uudenaikaistamiseksi ja helpottamiseksi, ei nimittäin välttämättä merkitse, että rekisteröintihakemuksen tunteina ja minuutteina ilmaistu jättämisaika otetaan huomioon tavaramerkin aiemmuuden määrittämisessä.[36]

71. Siksi mielestäni tunteina ja minuutteina ilmaistun ajan huomioon ottaminen asetuksen N:o 40/94 27 artiklassa tarkoitetun tavaramerkin aiemmuuden määrittämisessä on mahdollista ainoastaan sen jälkeen, kun sekä yhteisön että kansallisen tavaramerkkien sähköistä rekisteröintiä koskeville hallinnollisille menettelyille on perustettu yhtenäinen unionin kattava järjestelmä. Tämä edellyttää myös yleisajan järjestelmän soveltamista, toisin sanoen Euroopan valtioiden lakisääteisten aikajärjestelmien täydellistä yhdenmukaistamista. On itsestään selvää, että tällaisen järjestelmän käyttöön ottamisesta pitäisi selvästi säätää unionin lainsäädännössä ja jäsenvaltioiden kansallisissa oikeusjärjestyksissä,[37] eikä käyttöönotto saisi perustua oikeuskäytäntöön.

72. Tältä osin on vielä todettava, että asetuksen N:o 207/2009 hakemispäivää käsittelevän 27 artiklan sanamuoto on sama kuin tämän ennakkoratkaisukysymyksen kohteena olevan asetuksen N:o 40/94 vastaavan artiklan sanamuoto. Tästä ilmenee, ettei unionin lainsäätäjä edelleenkään ole tehnyt täsmennyksiä, jotka koskevat hakemuksen jättämisen aikaa tunteina ja minuutteina ilmoitettuna.

73. Toissijaisesti haluan vielä todeta, ettei myöskään asetuksessa (EY) N:o 6/2002[38] säädetä yhteisömallin rekisteröintihakemuksen tunteina ja minuutteina ilmoitetun jättämisajan mainitsemisesta. Lisäksi mainitun asetuksen mukaan rekisteröidyn yhteisömallin hakijalla on tietyssä tilanteessa etuoikeus. Etuoikeuden seurauksena etuoikeuspäivän katsotaan vastaavaan yhteisömallin rekisteröintihakemuksen jättämispäivää.[39]

33 — Tässä on riittävää mainita ennakkoratkaisupyyntö, jonka mukaan hakemukset on jätetty klo 11.52 ja 12.13, kun taas OEPM:n riidanalaisessa päätöksessä todetaan, että hakemukset on jätetty klo 11.31.

34 — Siviiliaikaa, joka nyttemmin määritellään atomikellojen ajan perusteella, kutsutaan koordinoiduksi yleisajaksi (UTC). UTC-vuorokausi on noin 0,9 sekuntia pidempi kuin keskimääräinen vuorokausi.

35 — Oman tutkimukseni mukaan, joka ei ole täydellinen, tämä mahdollisuus on seuraavissa valtioissa: Belgian kuningaskunta, Tšekin tasavalta, Tanskan kuningaskunta, Espanjan kuningaskunta, Ranskan tasavalta, Luxemburgin suurherttuakunta, Alankomaiden kuningaskunta, Portugalin tasavalta, Suomen tasavalta, Ruotsin kuningaskunta ja Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta. Ks. http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp.

36 — On esimerkiksi aivan mahdollista, että kansallisten tavaramerkkivirastojen asiointipisteiden rajalliset aukioloajat huomioiden sähköinen toimittaminen klo 23 johtaa hakemuksen rekisteröintiin seuraavana päivänä tai jo samana päivänä eikä reaaliaikaiseen rekisteröintiin etuoikeuden vahvistamiseksi toiseen yhteisön tai kansalliseen tavaramerkkiin nähden. Kuten alaviitteessä 20 korostan, SMHV ei ilmeisesti rekisteröi virallisesti tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisaikaa tuntien ja minuuttien tarkkuudella.

37 — Toimenpiteet, joihin on ryhdytty ajan yhtenäistämisen alalla, käyvät ilmi muun muassa kesäaikasäännöksistä 19.1.2001 annetusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivistä 2000/84/EY (EYVL L 31, s. 21), jossa säädetään, että kellonajan siirtäminen kuusikymmentä minuuttia eteenpäin muuhun vuoteen verrattuna lasketaan kaikissa jäsenvaltioissa kello 1 aamuyöllä (GMT) maaliskuun viimeisenä sunnuntaina. On myös syytä mainita, että Madridin sopimuksessa ja Madridin pöytäkirjassa hakemisen ajankohtaan sovelletaan tarkkoja sääntöjä (tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Madridin sopimuksen ja kyseiseen sopimukseen liittyvän pöytäkirjan yhteisten sovellutussääntöjen 4 sääntö, jonka otsikkona on ”määräaikojen laskeminen”, on saatavilla seuraavassa osoitteessa: http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/common_regulations.htm#rule_4). Hakemisen yhteydessä tarkan kellonajan määrittäminen ei ole hakemukseen merkittävien virallisten mainintojen joukossa. Sitä vastoin em. sopimuksen ja siihen liittyvän pöytäkirjan soveltamista koskevien hallinnollisten ohjeiden, jotka ovat saatavilla osoitteessa http://www.wipo.int/madrid/fr/legal_texts/admin_instructions.htm#P81_4630, sähköistä viestintää koskevan ohjeen 11 mukaan silloin, kun päivä, jolloin siirto on alkanut, on aikaeron vuoksi eri kuin se, jolloin siirto on vastaanotettu, kansainväliseen toimistoon vastaanottamisen päivänä pidetään aikaisempaa päivää. Ks. em. teos Sabatier, M., s. 26.

38 — Yhteisömallista 12.12.2001 annettu neuvoston asetus (EYVL L 3, s. 1).

39 — Patenttiyhteistyösopimuksen (PCT) sovellutussääntöjen (saatavilla osoitteessa http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r2.htm#_2_4) 2 säännön 2.4 kohdan a alakohdan mukaan aikaisemman hakemuksen jättämispäivää ei lasketa etuoikeutta koskevaan määräaikaan. Lisäksi on säädetty erityissäännöistä siinä tapauksessa, että määräaika päättyy päivänä, joka ei ole työpäivä (ks. 80 säännön 80.5 kohta, saatavilla osoitteessa http://www.wipo.int/pct/en/texts/rules/r80.htm#_80_5).

74. Kun edellä esitetyn perusteella on katsottava yhtäältä, että kyseiset tavaramerkkihakemukset on jätetty samana päivänä, ja toisaalta, että tunteina ja minuutteina ilmoitetun ajan huomioiminen ei tule kysymykseen, tästä seuraisi, että nämä kaksi merkkiä voidaan periaatteessa rekisteröidä. Siitä puolestaan seuraa kysymys kansallisen tavaramerkin ja yhteisön tavaramerkin samanaikaisesta voimassaolosta.

E *Tavaramerkkien samanaikainen voimassaolo markkinoilla*

75. Kahden keskenään kilpailevan samanlaisen tavaramerkin samanaikainen voimassaolo on tuttu ja joskus väistämätön ilmiö Euroopan unionissa. Kyseessä on kiistatta epätäydellinen tilanne, joka johtuu tavaramerkkien suojajärjestelmien monikansallisuudesta ja moninaisuudesta sekä tavaramerkkien haltijoina olevien yritysten suuresta määrästä.

76. On hyvä ottaa huomioon, että tällä samanaikaisella voimassaololla saattaa olla vaikutusta tavaramerkkiä koskevan väitemenettelyn tai mitättömyysvaatimuksen lopputulokseen. Asia vaihtelee sen mukaan, onko kyse samanaikaisesti voimassa olevien tavaramerkkien vai peräti muualle kuin yhteisön tavaramerkin haltijalle kuuluvien merkkien ja aikaisemman merkin välisestä konfliktista. Näin ollen on mahdollista, että aikaisemman oikeuden haltija tyytyy tähän samanaikaiseen voimassaoloon tai että osapuolet sopivat samanaikaisesta voimassaolosta. [40]

77. On selvää, että tämän ilmiön korjaamiseksi molemmat tavaramerkin haltijat voivat turvautua samanaikaista voimassaoloa koskevaan sopimukseen kaikilta mahdollisilta riitatilanteilta välttymiseksi. [41] Lisäksi kansallisissa oikeuksissa tarjotaan erityisiä ratkaisuja, esimerkiksi periaate kahden samanlaisen tavaramerkin vilpittömästä samanaikaisesta käytöstä (honest concurrent use), jonka lainmukaisuus tosin vaikuttaa unionin oikeuden näkökulmasta kyseenalaiselta. [42]

78. Kuten komissio on korostanut huomautuksissaan, samanaikainen voimassaolo on tunnettu jo yhteisön tavaramerkin perustamisesta lähtien, sillä yhteisön tavaramerkkirekisterin avaamispäivänä 1.4.1996 SMHV rekisteröi kaikki tavaramerkit, joiden rekisteröintiä oli haettu aikaisemmin. [43]

79. Mahdollisuus samanlaisten tavaramerkkien rekisteröimiseen samoille tuotteille tai palveluille samalla etuoikeuspäivällä on joka tapauksessa ollut aina olemassa Pariisin yleissopimukseen perustuvissa järjestelmissä. Vaikka samanaikainen voimassaolo ei olekaan toivottavaa, se kuuluu siis olennaisesti tavaramerkin käsitteeseen.

V Ratkaisuehdotus

Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Tribunal Supremon esittämään ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Unionin oikeuden nykytilassa yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 27 artiklan mukaan ei ole mahdollista ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämispäivän lisäksi hakemuksen tuntien ja minuuttien tarkkuudella ilmoitettua jättämisaikaa.

40 — Folliard-Monguiral, "Conditions et effets de la coexistence de marques en droit communautaire", *Propriété industrielle* nro 9, syyskuu 2006, tutkimus 24.

41 — Elsmore, M. J., "Trade Mark Coexistence Agreements: What is all the (lack of) fuss about?", SCRIPT-ed, osa 5, nro 1, huhtikuu 2008. Tällaisella sopimuksella ei ole välttämättä aina merkitystä sekaannusvaaran arvioinnissa, ks. asia T-90/05, Omega v. SMHV - Omega Engineering (Ω OMEGA), tuomio 6.11.2007 (Kok., s. II-145*, 49 kohta).

42 — Ks. em. asia Budějovický Budvar, julkisasiamies Trstenjakin ratkaisuehdotus, jossa hän kehottaa unionin tuomioistuinta toteamaan, että direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohta on esteenä sille, että kaksi eri tavaramerkin haltijaa käyttää samanaikaisesti pitkään vilpittömästi kahta samanlaista tavaramerkkiä samoja tavaroita varten.

43 — Ks. yhdistetyt asiat T-350/04-T-352/04, Bitburger Brauerei v. SMHV - Anheuser-Busch (BUD), tuomio 19.10.2006 (Kok., s. II-4255).