Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

17 päivänä joulukuuta 2020*

Ennakkoratkaisupyyntö – EU-tavaramerkit – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 51 artiklan 1 kohdan a alakohta – 55 artiklan 1 kohta – EU-tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien menettäminen – EU-tavaramerkkiä ei ole otettu tosiasialliseen käyttöön viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson aikana – Viiden vuoden jakson päättyminen – Arvioinnin ajankohta

Asiassa C-607/19,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Bundesgerichtshof (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa) on esittänyt 6.6.2019 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 12.8.2019, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Husqvarna AB

vastaan

Lidl Digital International GmbH & Co. KG, aiemmin Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Regan sekä tuomarit M. Ilešič, E. Juhász (esittelevä tuomari), C. Lycourgos ja I. Jarukaitis,

julkisasiamies: E. Tanchev,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Husqvarna AB, edustajinaan A. von Mühlendahl, C. Eckhartt ja P. Böhner, Rechtsanwälte,

– Lidl Digital International GmbH & Co. KG, aiemmin Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG, edustajinaan M. Wolter ja A. Berger, Rechtsanwälte,

– Italian hallitus, asiamiehenään G. Palmieri, avustajanaan A. Peluso, avvocato dello Stato,

– Euroopan komissio, asiamiehinään É. Gippini Fournier ja T. Scharf,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee [Euroopan unionin tavaramerkistä] 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1) 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Husqvarna AB ja Lidl Digital International GmbH & Co. KG, aiemmin Lidl E-Commerce International GmbH & Co. KG (jäljempänä Lidl), ja jossa on kyse EU-tavaramerkin loukkausta koskevasta kanteesta, jonka Husqvarna on nostanut Lidlia vastaan.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asetus N:o 207/2009

3 Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kolmannessa perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”[Unionin] tavoitteiden toteuttamiseksi näyttää tarpeelliselta luoda [unionin] tavaramerkkijärjestelmä, jolla annetaan yrityksille oikeus hankkia yhtä ainoaa menettelyä noudattaen [unionin] tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko [unionin] alueelle. Näin ilmaistua [EU-]tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaatetta olisi sovellettava, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.”

4 Tämän asetuksen 1 artiklan, jonka otsikko on ”[EU-]tavaramerkki”, 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”[EU-]tavaramerkki on yhtenäinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla [unionissa]: sen voi rekisteröidä ainoastaan olemaan voimassa koko [unionissa], sen voi luovuttaa, siitä voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko [unionissa]. Tätä periaatetta sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.”

5 Mainitun asetuksen 14 artiklan, jonka otsikko on ”[Oikeuksien loukkaamiseen] sovellettava täydentävä kansallinen oikeus”, 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Sovellettavat menettelysäännöt määritellään X osaston säännösten mukaisesti.”

6 Asetuksen N:o 207/2009 VI osastoon, jonka otsikko on ”Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys”, sisältyy 2 jakso, jonka otsikko on ”Menettämisperusteet” ja jonka 51 artiklan, jonka otsikko on myös ”Menettämisperusteet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”[EU-]tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa [Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO)] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

a) viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole [unionissa] otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä; tavaramerkin haltijan oikeuksia ei kuitenkaan saa vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen; käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista menettämistä koskevan vaatimuksen tai vastakanteen tekemistä edeltäneen, aikaisintaan viiden vuoden yhtäjaksoisen käyttämättä jättämisen määräajan päättyessä alkaneen kolmen kuukauden määräajan

kuluessa ei kuitenkaan oteta huomioon, jos käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitä, että menettämistä koskeva vaatimus tai vastakanne voidaan tehdä;

b) tavaramerkistä on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity;

c) se on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niille tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity."

7 Kyseiseen VI osastoon sisältyy myös 4 jakso, jonka otsikko on "Menettämisen ja mitättömyyden vaikutukset" ja joka sisältää tämän asetuksen 55 artiklan, jonka otsikko on myös "Menettämisen ja mitättömyyden vaikutukset" ja jonka 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"[EU-]tavaramerkillä ei katsota olleen, menettämisvaatimuksen tai vastakanteen tekemispäivästä alkaen, tässä asetuksessa tarkoitettuja vaikutuksia niiltä osin kuin haltijan on julistettu menettäneen oikeutensa kokonaan tai osittain. Päätöksessä voidaan toisen osapuolen pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt."

8 Mainitun asetuksen X osasto, jonka otsikko on "Toimivalta ja menettely [EU-]tavaramerkkejä koskevissa oikeudellisissa toimenpiteissä", sisältää 2 jakson, jonka otsikko on "Loukkausta ja [EU-]tavaramerkkien voimassaoloa koskevat riidat".

9 Tämä jakso sisältää muun muassa kyseisen asetuksen 101 artiklan, jonka otsikko on "Sovellettava oikeus", ja jossa säädetään seuraavaa:

"1. [EU-]tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet soveltavat tämän asetuksen säännöksiä.

2. Kysymyksissä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, [EU-]tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet soveltavat kansallista oikeuttaan, mukaan lukien kansainvälinen yksityisoikeus.

3. Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, [EU-]tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin soveltaa sen jäsenvaltion kansallista tavaramerkkiä koskeviin samankaltaisiin kanteisiin sovellettavia menettelysääntöjä, jonka alueella kyseinen tuomioistuin sijaitsee."

Asetus 2017/1001

10 Asetuksen 2017/1001 johdanto-osan 24 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"On perusteltua suojata EU-tavaramerkkejä ja toisaalta niitä aikaisempia, rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin, kuin näitä merkkejä todella käytetään."

11 Tämän asetuksen 17 artiklan, jonka otsikko on "[Oikeuksien loukkaamiseen] sovellettava täydentävä kansallinen oikeus", 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Sovellettavat menettelysäännöt määritetään X luvun säännösten mukaisesti."

12 Mainitun asetuksen VI lukuun, jonka otsikko on ”Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys”, sisältyy 2 jakso, jonka otsikko on ”Menettämisperusteet” ja jonka 58 artiklan, jonka otsikko on myös ”Menettämisperusteet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”EU-tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa [EUIPO:lle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

a) viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole unionissa otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä; EU-tavaramerkin haltijan oikeuksia ei kuitenkaan saa vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen mutta ennen menettämisvaatimuksen tai vastakanteen tekemistä; käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista menettämistä koskevan vaatimuksen tai vastakanteen tekemistä edeltäneen, aikaisintaan viiden vuoden yhtäjaksoisen käyttämättä jättämisen määräajan päättyessä alkaneen kolmen kuukauden määräajan kuluessa ei kuitenkaan oteta huomioon, jos käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitä, että menettämistä koskeva vaatimus tai vastakanne voidaan tehdä;

b) tavaramerkistä on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity;

c) tavaramerkki on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niille tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity.”

13 Saman asetuksen X lukuun, jonka otsikko on ”Toimivalta ja menettely EU-tavaramerkkejä koskevissa oikeudellisissa toimenpiteissä”, sisältyy 2 jakso, jonka otsikko on ”Loukkausta ja EU-tavaramerkkien voimassaoloa koskevat riidat”.

14 Tämä jakso sisältää muun muassa asetuksen N:o 2017/1001 129 artiklan, jonka otsikko on ”Sovellettava oikeus” ja jossa säädetään seuraavaa:

”1. EU-tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet soveltavat tämän asetuksen säännöksiä.

2. Tavaramerkkikysymyksissä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, asiaan kuuluva EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin soveltaa asiaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä.

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

15 Kyseisen asetuksen 211 ja 212 artiklassa, joiden otsikot ovat ”Kumoaminen” ja ”Voimaantulo”, säädetään, että asetus N:o 207/2009 kumotaan ja että asetus 2017/1001 tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä, eli 6.7.2017, ja että sitä sovelletaan 1.10.2017 alkaen.

Saksan oikeus

16 Tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojasta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen; BGBl. 1994 I, s. 3082; jäljempänä MarkenG) 25 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetään, että oikeuden menettämisväitteen osalta viiden vuoden määräaika on laskettava kanteen nostamispäivästä lukien. Kuitenkin jos käyttämättä jättämisen viiden vuoden jakso päättyy vasta kanteen nostamisen jälkeen, MarkenG:n 25 §:n 2 momentin toisen virkkeen mukaan huomioon on otettava suullisen käsittelyn päättymisajankohta.

17 MarkenG:n 55 §:n 3 momentin toisessa virkkeessä säädetään, että kun käsitellään aiemman rekisteröidyn tavaramerkin haltijan nostamaa kannetta, käyttämättä jättämisen osalta otetaan huomioon viiden vuoden jakso, joka lasketaan suullisen käsittelyn päättymisestä lukien, jos vastaaja on esittänyt oikeudenkäyntiväitteen.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

18 Husqvarna valmistaa puutarhanhoitoon ja maisemasuunnitteluun tarkoitettuja laitteita ja välineitä. Se on kolmiulotteisen EU-tavaramerkin, joka on rekisteröity 26.1.2000 numerolla 456244 tavaroille ”kastelusuihkuttimet”, haltija.

19 Lidl myi vuoden 2014 heinäkuusta alkaen vuoden 2015 tammikuuhun spiraaliletkusarjaa, joka muodostui spiraaliletkusta, kastelusuuttimesta ja liittimestä.

20 Koska Husqvarna katsoi, että Lidlin myymä tuote loukkaa sen tavaramerkkiä, se nosti Landgericht Düsseldorfissa (Düsseldorfin alueellinen alioikeus, Saksa) Lidliä vastaan loukkauskanteen, jossa se vaati muun muassa loukkaamisen lopettamista ja vahingonkorvausten maksamista.

21 Lidl vaati vastakanteessa, että Husqvarna menettää oikeudet pääasiassa kyseessä olevaan tavaramerkkiin tämän tavaramerkin käyttämättä jättämisen vuoksi.

22 Landgericht Düsseldorf hyväksyi Husqvarnan edellä 20 kohdassa mainitut vaatimukset ja hylkäsi Lidlin nostaman vastakanteen.

23 Lidl valitti kyseisen tuomioistuimen tuomiosta Oberlandesgericht Düsseldorfiin (osavaltion ylioikeus, Düsseldorf, Saksa), joka kumosi 24.10.2017 pidetyn viimeisen suullisen käsittelyn jälkeen mainitun tuomion ja julisti Husqvarnan menettäneen pääasiassa kyseessä olevaan tavaramerkkiin liittyvät oikeutensa 31.5.2017 alkaen.

24 Oberlandesgericht Düsseldorf katsoi tältä osin, että yhtäjaksoisen käyttämättä jättämisen jakson laskemisen kannalta ratkaiseva ajankohta ei ole se, jona Lidl nosti vastakanteensa eli syyskuu 2015, vaan siinä pidetty viimeinen suullinen käsittely, joka pidettiin 24.10.2017. Tämä tuomioistuin totesi, että pääasiassa kyseessä olevalla tavaramerkillä suojattujen tavaroiden markkinointi oli päättynyt toukokuussa 2012 ja että tästä on pääteltävä, että asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty viiden vuoden yhtäjaksoinen jakso ei ollut vielä päättynyt menettämistä koskevan vastakanteen nostamishetkellä, vaan viimeisen suullisen käsittelyn pitämispäivänä.

25 Husqvarna teki ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle eli Bundesgerichtshofille (liittovaltion ylin tuomioistuin, Saksa) Revision-valituksen.

26 Kyseinen tuomioistuin katsoo, että siinä vireillä olevan riidan ratkaisu riippuu etenkin vastauksesta kysymykseen, määritetäänkö asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun viiden vuoden jakson laskemisen kannalta ratkaiseva ajankohta näissä asetuksissa ja jos näin on, tämän ajankohdan määrittämisestä.

27 Se katsoo, ettei asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa eikä asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainita ajankohtaa, joka on otettava huomioon laskettaessa näissä säännöksissä säädettyä viiden vuoden käyttämättä jättämisen jaksoa, kun kyseiseen EU-tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien menettämistä koskeva vaatimus esitetään vastakanteessa.

28 Se katsoo tältä osin, että tämä kysymys on menettelyllinen ja että koska asetuksessa N:o 207/2009 ja asetuksessa 2017/1001 ei täsmennetä sitä millään tavoin, se kuuluu kansallisen oikeuden alaan. Tämä arviointi johtuu asetuksen N:o 207/2009 14 artiklan 3 kohdasta ja 101 artiklan 3 kohdasta sekä asetuksen 2017/1001 17 artiklan 3 kohdasta ja 129 artiklan 3 kohdasta yhdessä luettuina, kuten 22.6.2016 annetusta tuomiosta Nikolajeva (C-280/15, EU:C:2016:467, 28 kohta) ilmenee.

29 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että Saksan siviiliprosessioikeuden mukaan tuomioistuimen on perustettava ratkaisunsa kaikkiin perusteluihin ja tosiseikkoihin, joihin on vedottu ennen viimeisen suullisen käsittelyn päättymispäivää. Loukkauskanteen yhteydessä esitetyn tavaramerkin menettämistä koskevan väitteen osalta MarkenG:n 25 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä säädetään, että käyttöä koskeva viiden vuoden määräaika lasketaan kanteen nostamisesta. Jos tämä käyttämättä jättämisen jakso kuitenkin päättyy vasta kanteen nostamisen jälkeen, MarkenG:n 25 §:n 2 momentin toisen virkkeen mukaan huomioon on otettava suullisen käsittelyn päättymisajankohta. MarkenG:n 55 §:n 3 momentin toisessa virkkeessä säädetään lisäksi, että kun kyse on aikaisemman tavaramerkin olemassaoloon perustuvasta tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevasta kanteesta, tavaramerkin haltijan on osoitettava, jos vastaaja esittää käyttämättä jättämistä koskevan väitteen, että tavaramerkkiä on käytetty viiden viimeisen vuoden aikana ennen suullisen käsittelyn päättymistä.

30 Siinä tapauksessa, että vastattaisiin, että sekä asetuksessa N:o 207/2009 että asetuksessa 2017/1001 määritetään ajankohta, johon nähden viiden vuoden määräajan kulumista on arvioitava, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että on otettava huomioon muutoksenhakutuomioistuimessa pidetty viimeinen suullinen käsittely.

31 Se toteaa tältä osin, että tällainen ratkaisu vahvistetaan asetuksen 2017/1001 johdanto-osan 24 perustelukappaleessa, jonka mukaan EU-tavaramerkkejä on perusteltua suojata ainoastaan siltä osin, kuin näitä merkkejä todella käytetään. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin lisää, että viimeisen suullisen käsittelyn ajankohdan huomioon ottaminen EU-tavaramerkin viiden vuoden käyttämättä jättämisen jakson laskemiseksi vastaa prosessiekonomian vaatimusta, koska vastakanteen esittäjällä ei ole velvollisuutta esittää uutta vaatimusta siinä tapauksessa, että mainittu ajanjakso päättyisi oikeudenkäynnin aikana.

32 Bundesgerichtshof (Saksan liittovaltion ylin tuomioistuin) on näin ollen päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Sovelletaanko ennen käyttämättä jättämisen viiden vuoden jakson kertymistä nostetun, EU-tavaramerkin menettämistä koskevan vastakanteen yhteydessä asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen käyttämättä jättämisen jakson laskemisen kannalta ratkaisevan ajankohdan määrittämiseen mainittuja asetuksia?

2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko ennen käyttämättä jättämisen viiden vuoden jakson kertymistä nostetun EU-tavaramerkin menettämistä koskevan vastakanteen yhteydessä asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen käyttämättä jättämisen viiden vuoden jakso laskettava vastakanteen nostamisesta vai muutoksenhakuasteessa järjestetystä viimeisestä suullisesta käsittelystä?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

33 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kahdella kysymyksellään, jotka on tutkittava yhdessä, pääasiallisesti, onko asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen 2017/1001 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn menettämistä koskevan vastakanteen kaltaisen kanteen tapauksessa ajankohdasta, joka otetaan huomioon määritettäessä, onko näissä säännöksissä mainittu viiden vuoden yhtäjaksoinen jakso päättynyt, säädetty näissä asetuksissa, ja jos näin on, mikä tämä ajankohta on.

34 Aluksi on huomautettava, että asetuksen N:o 207/2009 101 artiklan, jonka otsikko on ”Sovellettava oikeus”, 1 kohdassa säädetään aluksi, että EU-tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet soveltavat tämän asetuksen säännöksiä. Tämän artiklan 2 kohdassa todetaan, että tavaramerkkikysymyksissä, jotka eivät kuulu näiden asetusten soveltamisalaan, EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin soveltaa kansallista oikeuttaan, mukaan lukien sen kansainvälinen yksityisoikeus. Lopuksi mainitun artiklan 3 kohdassa täsmennetään, että jollei mainitussa asetuksessa toisin säädetä, EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin soveltaa sen jäsenvaltion kansallista tavaramerkkiä koskeviin samankaltaisiin kanteisiin sovellettavia menettelysääntöjä, jonka alueella kyseinen tuomioistuin sijaitsee.

35 Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään menettämisestä, että EU-tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa muun muassa loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole unionissa otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä.

36 Kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, on näin ollen todettava, ettei asetuksessa N:o 207/2009 nimenomaisesti mainita tämän viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson laskemisen kannalta ratkaisevaa ajankohtaa.

37 Asetuksen N:o 207/2009 säännöksistä, jotka koskevat ajankohtaa, johon nähden on määritettävä, onko viiden vuoden yhtäjaksoinen käyttämättä jättämisen jakso päättynyt, johtuu kuitenkin, että se on kyseisen vaatimuksen tekemispäivä.

38 Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdan mukaan EU-tavaramerkillä ei katsota olleen, menettämisvaatimuksen tai loukkauskanteen vastakanteen tekemispäivästä alkaen, asetuksessa N:o 207/2009 tarkoitettuja vaikutuksia niiltä osin kuin haltijan on julistettu menettäneen oikeutensa kokonaan tai osittain, ja tämän säännöksen toisessa virkkeessä säädetään, että päätöksessä voidaan toisen osapuolen pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt.

39 Asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että tämän asetuksen tulkinta, jonka mukaan menettämistä koskevan vastakanteen yhteydessä mainitun asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua viiden vuoden yhtäjaksoista käyttämättä jättämisen jaksoa on arvioitava viimeisen suullisen käsittelyn ajankohtaan nähden, on ristiriidassa samassa asetuksessa säädettyjen menettämisen vaikutusten kanssa.

40 Yhtäältä arviointi viimeisen suullisen käsittelyn ajankohtaan nähden nimittäin johtaisi – kuten Oberlandesgericht Düsseldorf on katsonut pääasiassa – siihen, että oikeudenmenetys tulisi voimaan menettelyn aikana siitä hetkestä, jona 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät, vaikka nämä edellytykset eivät täyty vastakanteen nostamishetkellä.

41 Tältä osin on huomattava, että vaikka asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdassa säädetään, että menetetyksi julistamisen vaikutukset voidaan poikkeuksellisesti vahvistaa vastakanteen nostamista aikaisemmasta päivästä, siinä ei säädetä tällaisesta mahdollisuudesta vastakanteen nostamista myöhemmän päivän osalta.

42 Toisaalta voitaisiin katsoa, ettei vastakanteen perusteltavuuden toteaminen sen nostamisen jälkeisestä ajankohdasta lähtien vaikuta siihen, että EU-tavaramerkillä ei katsota olleen kanteen nostamispäivästä lähtien EU-tavaramerkistä annetuissa asetuksissa säädettyjä vaikutuksia.

43 Asetusta N:o 207/2009 ei kuitenkaan voida tulkita siten, että kun vastakanne on nostettu ennen kuin käyttämättä jättämisen jakso oli kestänyt viisi vuotta, menettäminen voisi vaikuttaa jaksoon, jonka aikana kyseisen asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun menettämisperusteen toteamisen edellytykset eivät vielä täyttyneet.

44 Näin ollen menettämisen vaikutuksista, sellaisina kuin niistä säädetään asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 1 kohdassa, ilmenee, että vastakanteen nostamispäivänä on tutkittava, onko tavaramerkin käyttämättä jättämisen viiden vuoden yhtäjaksoinen jakso, joka on yksi niistä edellytyksistä, joiden perusteella tämän asetuksen 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu menettäminen voidaan todeta, päättynyt. Vaatimus voidaan hyväksyä vain, jos tämä edellytys täyttyy kyseisenä ajankohtana.

45 Lisäksi perustelua, jonka mukaan on otettava huomioon muutoksenhakuasteessa pidettävän viimeisen suullisen käsittelyn ajankohta kun arvioidaan sitä, onko asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty viiden vuoden yhtäjaksoinen käyttämättä jättämisen jakso päättynyt, ei voida hyväksyä, jotta vastattaisiin tavoitteeseen suojata tavaramerkkejä ainoastaan, jos niitä todella käytetään, ja tavoitteeseen menettelyjen tehokkuudesta.

46 Hyväksymällä peruste, joka poikkeaa tämän asetuksen säännöksistä johtuvista perusteista, tällaisella päättelyllä voitaisiin nimittäin loukata unionin lainsäätäjän tavoittelemaa päämäärää, joka on asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kolmannen perustelukappaleen ja 1 artiklan mukaan EU-tavaramerkin yhtenäisyyden varmistaminen.

47 Tällainen yhtenäisyys voitaisiin näin ollen vaarantaa, jos tavaramerkin haltijan unionin oikeuteen perustuvan tavaramerkkisuojan laajuus voisi menettämistä koskevien vastakanteiden yhteydessä vaihdella niiden jäsenvaltioiden menettelysääntöjen mukaan, joissa nämä kanteet on nostettu.

48 Erityisesti on niin, kuten Italian hallitus ja Euroopan komissio toteavat huomautuksissaan, ettei menettämistä koskevan vastakanteen perusteltavuus EU-tavaramerkin käyttämättä jättämisen viiden vuoden jakson vuoksi voi riippua kansallisen menettelyn kestosta.

49 Siltä osin kuin esitetyt kysymykset koskevat myös asetuksen 2017/1001 tulkintaa, on muistutettava – kuten edellä 44 kohdasta ilmenee –, että loukkauskanteen yhteydessä nostetun vastakanteen nostamispäivään nähden on määritettävä, onko viiden vuoden yhtäjaksoinen EU-tavaramerkin käyttämättä jättämisen jakso päättynyt. Koska pääasiassa vastakanne nostettiin ajankohtana, jolloin asetusta N:o 207/2009 vielä sovellettiin, esitettyihin kysymyksiin on vastattava pelkästään tämän asetuksen perusteella.

50 Edellä esitetyn perusteella esitettyihin kysymyksiin on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että EU-tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien menettämistä koskevan vastakanteen osalta ajankohta, joka otetaan huomioon määritettäessä, onko kyseisessä säännöksessä säädetty viiden vuoden yhtäjaksoinen jakso päättynyt, on kyseisen kanteen nostamisajankohta.

Oikeudenkäyntikulut

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

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

[Euroopan unionin tavaramerkistä] 26.2.2009 annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että EU-tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien menettämistä koskevan vastakanteen osalta ajankohta, joka otetaan huomioon määritettäessä, onko kyseisessä säännöksessä säädetty viiden vuoden yhtäjaksoinen jakso päättynyt, on kyseisen kanteen nostamisajankohta.

Allekirjoitukset