Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
GIOVANNI PITRUZZELLA
13 päivänä tammikuuta 2022 [1]

Asia C-466/20

HEITEC AG
vastaan
HEITECH Promotion GmbH ja
RW

(Ennakkoratkaisupyyntö – Bundesgerichtshof (ylin yleinen tuomioistuin, Saksa))

Ennakkoratkaisupyyntö – EU-tavaramerkit – Käytön sallimisesta johtuva prekluusio – Viiden vuoden määräajan laskeminen – Käytön sallimiseen liittyvän prekluusioajan katkeaminen – Virallisen ilmoituksen lähettäminen – Prekluusion vaikutukset – Johdannaiset oikeudet, jotka koskevat korvausta, tietojen antamista ja tavaroiden luovuttamista niiden hävittämistä varten

1. Kansainvälinen teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun edistämisjärjestö (AIPPI) totesi vuonna 2006, että suurin osa eurooppalaisista ryhmistä, jotka tuolloin osallistuivat mainitun järjestön johdolla yhteenvedon laatimiseen kysymyksestä, joka liittyi yleisesti immateriaalioikeusloukkauksien sallimiseen ja erityisesti aikaisemman oikeuden haltijan suorittamaan sallimisen määräajan katkaisemiseen, ”myön[si], että kysymystä ei ole mitenkään säännelty ja että siihen on syytä tehdä lisätäsmennyksiä, kuten myös koko kysymykseen – – käytön sallimisesta johtuvasta prekluusiosta”. [2] Lähes 16 vuotta myöhemmin ja sen jälkeen, kun unionin tuomioistuin on esittänyt tuomiossa Budějovický Budvar [3] käytön sallimisesta johtuvaa prekluusiota koskevan yhteisön järjestelmän ensimmäiset pääperiaatteet, sillä on nyt käsiteltävän ennakkoratkaisupyynnön yhteydessä tilaisuus määrittää tarkemmin kyseisen sääntelyn rajat.

[1] Alkuperäinen kieli: ranska.

[2] International Association for the Protection of Intellectual Property, ”Summary Report – Question Q192 – Acquiescence (tolerance) to infringement of Intellectual Property Rights”, 2006, saatavana osoitteessa: https://www.aippi.fr/upload/Gothenburg%202006%20Q189%20190%20191%20192/sr192english.pdf

[3] Tuomio 22.9.2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

A Unionin oikeus

1. Direktiivi 2008/95

2. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY[4] johdanto-osan 12 perustelukappaleesta ilmenee, että ”oikeusvarmuuden vuoksi ja puuttumatta epäoikeutetulla tavalla aikaisemman tavaramerkin haltijan etuihin on tärkeää säätää, että tämä ei enää saa vaatia omaa tavaramerkkiään myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista eikä kieltää sen käyttämistä, jos hän on käyttämisestä tietoisena sallinut pitkähkön ajan jatkuneen käyttämisen eikä myöhempää tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä”.

3. Direktiivin 2008/95 4 artiklassa, jonka otsikko on ”Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:

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, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan;

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

2. Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:

a) seuraavia tavaramerkkejä, joiden rekisteröimiseksi hakemus on tehty ennen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen huomioon mahdolliset vaatimukset niiden etuoikeudesta:

   i) yhteisön tavaramerkit;

   ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit – –;

   iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa;

b) yhteisön tavaramerkkejä, joilla – – on aiemmuus – –;

c) hakemuksia a tai b alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien rekisteröimiseksi, jos tavaramerkit rekisteröidään;

– –

[4] EUVL 2008, L 299, s. 25.

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

– –

b) oikeus rekisteröimättömään tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin on saatu ennen päivää, jona hakemus myöhemmän tavaramerkin rekisteröimiseksi on tehty tai jona myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen;

c) aikaisemman tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun kuin 2 kohdassa tai tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessä on:

   i) oikeus nimeen;

   ii) oikeus omaan kuvaan;

   iii) tekijänoikeus;

   iv) teollisoikeus;

– –”

4. Direktiivin 2008/95 9 artiklassa säädetään seuraavaa:

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

2. Jäsenvaltio voi säätää, että 1 kohtaa sovelletaan vastaavasti 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin taikka muun, 4 artiklan 4 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden haltijaan.

3. Myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltija ei 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa saa kieltää aikaisemman oikeuden käyttämistä, vaikka aikaisempaan oikeuteen ei enää voida vedota myöhempää tavaramerkkiä vastaan.”

2. Asetus N:o 207/2009

5. Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009[5] 8 artiklassa 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 yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, 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 [EU-tavaramerkin] rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

   i) [EU-tavaramerkit],

   ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit – –,

   iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa,

   iv) tavaramerkit, jotka on rekisteröity [unionissa] voimassa olevien kansainvälisten järjestelyjen mukaisesti;

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

– –

4. Rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille haettua rekisteröintiä ei myönnetä, jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan [unionin] lainsäädännön tai jäsenvaltion oikeuden mukaan:

a) oikeus merkkiin on saatu ennen päivää, jona [EU-tavaramerkin] rekisteröintihakemus on tehty tai jona [EU-tavaramerkin] rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta;

b) merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.

– –.”

[5] EUVL 2009, L 78, s. 1.

6. Asetuksen N:o 207/2009 54 artiklassa, jossa käsitellään käytön sallimisesta johtuvaa prekluusiota, säädetään seuraavaa:

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

2. Jos 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman kansallisen tavaramerkin tai 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun muun aikaisemman merkin haltija on jäsenvaltiossa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut myöhemmän [EU-tavaramerkin] käytön jäsenvaltiossa, jossa tämä aikaisempi tavaramerkki tai muu merkki on suojattu, tästä käytöstä tietoisena, hänellä ei enää ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin tai muun merkin perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä tavaroille tai palveluille, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty, jollei myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä.

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

7. Asetuksen N:o 207/2009 110 artiklan otsikko on ”[EU-tavaramerkkien] käytön kieltäminen”. Sen ensimmäisessä kohdassa säädetään, että ”jollei toisin säädetä, tämä asetus ei rajoita jäsenvaltioiden oikeuteen perustuvaa olemassa olevaa oikeutta nostaa 8 artiklan tai 53 artiklan 2 kohdan mukaisten aikaisempien oikeuksien loukkaamista koskeva kanne suhteessa myöhemmän [EU-tavaramerkin] käyttöön. Edellä 8 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen aikaisempien oikeuksien loukkaamista koskevaa kannetta ei kuitenkaan voida nostaa, jos aikaisemman oikeuden haltija ei voi enää 54 artiklan 2 kohdan nojalla vaatia [EU-tavaramerkin] mitättömyyttä”.

8. Direktiivin 207/2009 111 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Paikallisesti vaikuttavan aikaisemman oikeuden haltija voi kieltää [EU-tavaramerkin] käytön alueella, jossa kyseinen oikeus on suojattu, siltä osin kuin kyseisen jäsenvaltion oikeus sen sallii.

2. Edellä olevan 1 kohdan soveltaminen lakkaa, jos aikaisemman oikeuden haltija on sallinut [EU-tavaramerkin] käytön alueella, jossa kyseinen oikeus on suojattu, viiden peräkkäisen vuoden ajan tietoisena tästä käytöstä, jollei [EU-tavaramerkkiä] koskevaa hakemusta ole jätetty vilpillisessä mielessä.

3. [EU-tavaramerkin] haltija ei voi kieltää 1 kohdassa tarkoitetun oikeuden käyttöä, vaikka tähän oikeuteen ei enää voida vedota [EU-tavaramerkkiä] vastaan.”

B Saksan oikeus

9. Tavaramerkkien ja muiden erottavien tunnusten suojasta 25.10.1994 annetun lain[6] (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz), jäljempänä tavaramerkkilaki) 21 §:ssä säädetään seuraavaa:

”1. Tavaramerkin tai toiminimen haltijalla ei ole oikeutta kieltää myöhemmän rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, jos hän on sallinut kyseisen tavaramerkin käytön yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan tietoisena tästä käytöstä, jollei myöhempää tavaramerkkihakemusta ole jätetty vilpillisessä mielessä.

2. Tavaramerkin tai toiminimen haltijalla ei ole oikeutta kieltää myöhemmän – – toiminimen – – käyttöä, jos hän on sallinut [kyseisen toiminimen] käytön yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan tietoisena tästä käytöstä, jollei kyseisen oikeuden haltija ole toiminut vilpillisessä mielessä sen hankkimisajankohtana.

– –”

10. Tavaramerkkilain 125b §:n 3 momentissa säädetään, että ”jos rekisteröityyn EU-tavaramerkkiin vedotaan tämän lain nojalla rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käyttöä vastaan, [tavaramerkkilain] 21 §:n 1 momenttia sovelletaan soveltuvin osin”.

II Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

11. Pääasian kantaja on vuonna 1984 merkitty kaupparekisteriin toiminimellä Heitec Industrieplanung GmbH. Sen toiminimeksi muutettiin vuonna 1988 HEITEC GmbH. Muutettuaan yhtiömuotoaan vuonna 2000 se on toiminut nimellä HEITEC AG (jäljempänä Heitec). Se on sanamerkin ”HEITEC” haltija; kyseessä on EU-tavaramerkki nro 774 331, jonka rekisteröintiä haettiin 18.3.1998 etuoikeudella 13.7.1991 lukien ja joka on rekisteröity 4.7.2005.[7]

12. Toinen pääasian[8] vastaajista on puolestaan merkitty kaupparekisteriin 16.4.2003 toiminimellä HEITECH Promotion GmbH, jolla se harjoittaa liiketoimintaa (jäljempänä Heitech). Se on saksalaisen kuviomerkin haltija; kyseisen merkin rekisteröintiä on haettu 17.9.2002, se on rekisteröity 4.2.2003 ja sitä on käytetty viimeistään 29.9.2004 alkaen. Se on myös EU-kuviomerkin nro 6 647 432 haltija; kyseinen merkki sisältää sanaosan ”HEITECH”, ja sen rekisteröintiä on haettu 6.2.2008, se on rekisteröity 20.11.2008 ja sitä on käytetty viimeistään 6.5.2009 alkaen.

13. Heitech otti 29.11.2004 päivätyllä kirjeellä yhteyttä Heitecin edustajiin ehdottaakseen niille rinnakkaiskäyttöä koskevan sopimuksen tekemistä. EUIPO ilmoitti 7.7.2008 Heitecille EU-tavaramerkin ”HEITECH” rekisteröintihakemuksen jättämisestä. Heitec lähetti 22.4.2009

6 BGBl. 1994 I, s. 3082.

7 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) on ilmoittanut 5.6.2018 tekemällään päätöksellä pääasian kantajan menettäneen tavaramerkkioikeutensa merkin käyttämättä jättämisen vuoksi. Kyseinen kantaja on nostanut tästä päätöksestä kanteen unionin yleisessä tuomioistuimessa. Tätä ratkaisuehdotusta laadittaessa kyseinen kanne on edelleen vireillä (T-520/19).

8 Pääasiassa nostettu kanne kohdistuu myös RW:hen, joka on pääasian vastaajan toimitusjohtaja. Ellei toisin mainita, Heitechiin viitataan koko tässä ratkaisuehdotuksessa ilmauksella ”pääasian vastaaja”.

Heitechille virallisen ilmoituksen toiminimen ja sanaosan ”HEITECH” sisältävän tavaramerkin käyttämisen vuoksi. Heitech ehdotti 6.5.2009 päivätyssä vastauksessaan uudelleen rinnakkaiskäyttöä koskevan sopimuksen tekemistä.

14. Landgericht Nürnberg-Fürth (Nürnberg-Fürthin alueellinen alioikeus, Saksa) vastaanotti 31.12.2012 faksilla pääasian kantajan toimittaman kannekirjelmän, joka oli päivätty 15.12.2012. Kyseinen tuomioistuin kehotti 4.1.2013 pääasian kantajaa suorittamaan oikeudenkäyntikuluja koskevan ennakkomaksun. Ennakkomaksua ei ollut vieläkään maksettu 12.3.2013 mennessä, jolloin Landgericht Nürnberg-Fürth huomautti pääasian kantajalle siitä, ettei mainittua ennakkomaksua ollut maksettu ja ettei kannekirjelmän alkuperäiskappaleita ollut toimitettu.

15. Heitec ilmoitti 23.9.2013 lähettämässään kirjeessä Heitechille kieltäytyvänsä tekemästä tämän kanssa rinnakkaiskäyttöä koskevaa sopimusta. Se ehdotti Heitechille lisenssisopimuksen tekemistä ja ilmoitti sille samalla panneensa vireille tuomioistuinmenettelyn. Heitec ilmoitti 29.12.2013 lähettämässään uudessa kirjeessä pääasian vastaajalle vetoavansa toiminimeensä ja olevansa EU-tavaramerkin ”HEITEC” haltija. Se totesi myös tuomioistuimenettelyn olevan vireillä.

16. Landgericht Nürnberg-Fürth vastaanotti 30.12.2013 Heiteciltä sen 12.12.2013 päivättyjä kirjelmiä, joihin oli liitetty sekki oikeudenkäyntikuluja varten, sekä uuden, 4.10.2013 päivätyn kannekirjelmän. Kyseinen tuomioistuin kiinnitti 14.1.2014 Heitecin huomion siihen, että 15.12.2012 päivätty kannekirjelmä oli annettava tiedoksi, mutta Heitec ei ollut vieläkään toimittanut tuomioistuimelle ja pääasian vastaajalle tarkoitettuja alkuperäiskappaleita. Saatuaan kehotuksen toimittaa kyseiset asiakirjat Heitec lähetti mainitut alkuperäiskappaleet 22.2.2014 Landgericht Nürnberg-Fürthille.

17. Landgericht Nürnberg-Fürth kiinnitti 24.2.2014 Heitecin huomion siihen, että 22.2.2014 vastaanotetun kannekirjelmän alkuperäiskappaleissa esitetyt vaatimukset eivät vastanneet 31.12.2012 toimitetun kannekirjelmän vaatimuksia. Landgericht Nürnberg-Fürth aloitti lopulta 16.5.2014 menettelyn ja määräsi, että 15.12.2012 päivätyn kannekirjelmän kappaleet oli annettava tiedoksi pääasian vastaajille.

18. Kannekirjelmä, joka oli päivätty 15.12.2012, annettiin viimein 23.5.2014 tiedoksi pääasian vastaajille[9] sen jälkeen, kun alkuperäiskappaleet oli toimitettu Landgericht Nürnberg-Fürthille 21.5.2014.

19. Heitec esitti siis ensisijaisesti vaatimuksia kauppanimeensä ”HEITEC” liittyvien oikeuksien loukkaamisen ja toissijaisesti EU-tavaramerkkiinsä ”HEITEC” liittyvien oikeuksien loukkaamisen perusteella. Se vaati, että Heitech velvoitetaan lopettamaan nimen ”HEITECH Promotion GmbH” käyttäminen yrityksensä tunnuksena (vaatimus I), lopettamaan merkkien ”HEITECH PROMOTION” ja ”HEITECH” kiinnittäminen tavaroihin, tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen näillä merkeillä ja näiden merkkien käyttö liikeasiakirjoissa, verkkosivustoilla tai mainonnassa (vaatimus II) sekä lopettamaan verkkosivuston ”heitech-promotion.de” käyttö tai siirto liiketoimintatarkoituksessa (vaatimus III) ja suostumaan toiminimensä poistamiseen kaupparekisteristä (vaatimus VII). Heitec on lisäksi esittänyt molempiin vastaajiin kohdistuvia vaatimuksia, jotka koskevat tietojen antamista, vahingonkorvausvelvollisuuden toteamista, tavaroiden hävittämistä ja virallisesta ilmoituksesta aiheutuneiden kulujen maksamista (vaatimukset IV, V, VI ja VIII).

[9] Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 12 kohta.

20. Landgericht Nürnberg-Fürth velvoitti Heitechin maksamaan Heitecille virallisesta ilmoituksesta aiheutuneita kuluja 1 353,80 euroa korkoineen ja hylkäsi muut vaatimukset.

21. Heitec valitti tuomiosta Oberlandesgericht Nürnbergiin (Nürnbergin osavaltion ylioikeus, Saksa). Kyseinen tuomioistuin puolestaan katsoi kanteen olevan perusteeton sillä perusteella, että Heitec oli menettänyt oikeutensa vedota tavaramerkkioikeuteensa. Tältä osin Oberlandesgericht Nürnberg totesi, että Heitech oli käyttänyt myöhempiä tunnuksiaan yhtäjaksoisesti vähintään viiden vuoden ajan ja että Heitec oli sallinut niiden käytön tietoisena tästä käytöstä, mutta ei ollut toteuttanut riittäviä toimenpiteitä sen lopettamiseksi viiden vuoden kuluessa. Oberlandesgericht Nürnbergin mukaan kanteen nostaminen Landgericht Nürnberg-Fürthissä ei ollut katkaissut prekluusioaikaa, koska kanne oli annettu tiedoksi pääasian vastaajille vasta viiden vuoden kuluttua tätä kannetta edeltäneestä virallisesta ilmoituksesta. Oberlandesgericht Nürnberg totesi myös, ettei ollut mahdollista katsoa, että käytön salliminen oli päättynyt virallisen ilmoituksen esittämisajankohtana, koska kannekirjelmän tiedoksianto ei ollut tapahtunut pian virallisen ilmoituksen antamisen jälkeen.

22. Heitec teki Revision-valituksen ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen. Kyseisen tuomioistuimen mukaan Revision-valituksen menestyminen riippuu siitä, onko Heitec esittänyt kieltovaatimuksensa ja liitännäisvaatimuksensa kanteellaan tavaramerkkilain 21 §:n 1 ja 2 momentin ja asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 111 artiklan 2 kohdan perusteella liian myöhään.

23. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa, että Heitecin vaatimusten, jotka koskevat Heitechin käyttämää saksalaista tavaramerkkiä, jonka haltija se on (vaatimus II siltä osin kuin se koskee merkkiä ”HEITECH PROMOTION”), prekluusiosta säädetään tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentissa, luettuna yhdessä kyseisen lain 125b §:n 3 kohdan kanssa, siltä osin kuin nämä vaatimukset perustuvat EU-tavaramerkkiin, jonka haltija Heitec on.

24. Se täsmentää, että tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentissa saatetaan osaksi Saksan lainsäädäntöä sen direktiivin 2008/95 9 artiklassa säädetyn oikeuden menettäminen, joka perustuu tavaramerkkeihin (direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohta) ja muihin elinkeinotoiminnassa käytettäviin tunnuksiin – kuten toiminimiin – (direktiivin 2008/95 9 artiklan 2 kohta) ja jonka nojalla on mahdollista vastustaa rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä.

25. Siltä osin kuin Heitec loukkaa Heitechin toiminimeä (vaatimukset I, II, III ja VII), prekluusiosta säädetään ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toteamusten mukaan tavaramerkkilain 21 §:n 2 momentissa. Kyseinen tuomioistuin täsmentää tältä osin, että huolimatta siitä, että kyseisen säännöksen normatiivinen sisältö ylittää direktiivin 2008/95 normatiivisen sisällön eikä sitä myöskään käsitellä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklassa, sitä on tulkittava yhdenmukaisesti tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentista kyseisen direktiivin nojalla tehdyn tulkinnan kanssa. On lisäksi niin, että siltä osin kuin Heitec vetoaa EU-tavaramerkkiinsä, tavaramerkkilain 21 §:n 2 momenttia sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 101 artiklan 2 kohdassa kansalliseen lainsäädäntöön tehdyn viittauksen nojalla. [10]

[10] Jonka sanamuodon mukaan ”kysymyksissä, jotka eivät kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan, yhteisön tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet soveltavat kansallista oikeuttaan, mukaan lukien kansainvälinen yksityisoikeus”.

26. Niiden Heitecin vaatimusten osalta, jotka koskevat Heitechin käyttämää EU-tavaramerkkiä, jonka haltija se on (vaatimus II siltä osin kuin se koskee merkkiä ”HEITECH”), ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa aluksi asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan, 110 artiklan ja 111 artiklan 2 kohdan olevan asian kannalta merkityksellisiä.

27. Tämän jälkeen ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin palauttaa mieleen seuraavat Oberlandesgericht Nürnbergin esittämät toteamukset. On yhtäältä niin, että Heitech on tosiasiallisesti käyttänyt toiminimeään liiketoimintansa tunnuksena sekä käyttänyt tavaramerkkejään niissä tavaroissa ja palveluissa ja sillä alueella, joiden osalta ne oli suojattu vaatimuksissa esitettyjä väitteitä vastaavalla tavalla. Tavaramerkkejä ja toiminimeä on siis selvästi käytetty viimeistään 6.5.2009, jolloin Heitech lähetti Heitecille kirjeen ehdottaakseen sille rinnakkaiskäyttöä koskevan sopimuksen tekemistä. On toisaalta katsottava, että viimeistään kyseisenä päivänä Heitec myös sai tiedon näiden merkkien käytöstä. Heitechin vilpittömyyttä ei myöskään ole kyseenalaistettu Landgericht Nürnbergissä eikä Oberlandesgericht Nürnbergissä.

28. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan on kuitenkin välttämätöntä täsmentää direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen N:o 207/2009 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun käytön sallimisen edellytyksiä määrittämällä erityisesti, voidaanko, kuten tuomion Budějovický Budvar [11] perusteella voitaisiin ymmärtää, käytön sallimiseen liittyvä viiden vuoden prekluusioaika katkaista pelkästään käyttämällä oikeussuojakeinoja viranomaisessa tai tuomioistuimessa, vai riittääkö tähän tarkoitukseen virallisen ilmoituksen lähettämisen kaltainen toiminta, jota ei välttämättä tai välittömästi seuraa menettelyn vireille saattaminen edellä mainituissa elimissä. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee tarkemmin sanoen sitä, voidaanko Heitecin pääasian oikeudenkäynnin yhteydessä noudattaman kaltaista menettelyä pitää toimintana, joka lopetti edellä mainituissa säännöksissä tarkoitetun käytön sallimisen. Siinä tapauksessa, että kanne lopulta nostetaan, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii lopuksi, missä vaiheessa käytön sallimiseen liittyvän prekluusioajan on katsottava katkenneen, jos vastaajan tiedoksisaanti kannekirjelmästä viivästyy aikaisemman tavaramerkin haltijasta johtuvasta syystä siten, että viiden vuoden määräaika ehtii umpeutua.

29. Tässä tilanteessa Bundesgerichtshof (ylin yleinen tuomioistuin, Saksa) on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimen kirjaamoon 25.9.2020 saapuneella välipäätöksellä unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Voidaanko direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu käytön salliminen sulkea pois paitsi oikeussuojakeinojen käyttämisellä viranomaisessa tai tuomioistuimessa myös sellaisilla toimilla, joihin ei liity viranomaisen tai tuomioistuimen myötävaikutusta?

2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastaan myöntävästi, onko virallinen ilmoitus, jolla aikaisemman merkin haltija vaatii ennen oikeudenkäynnin aloittamista myöhemmän merkin haltijaa lopettamaan merkin käytön ja sitoutumaan maksamaan sopimussakon loukkaustapauksessa, direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun käytön sallimisen poissulkevaa menettelyä?

[11] Tuomio 22.9.2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

3) Lasketaanko direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viiden vuoden sallimisajanjakso siinä tapauksessa, että asia on saatettu tuomioistuimen käsiteltäväksi, kanteen nostamisesta tuomioistuimessa vai siitä, kun vastaaja saa kanteen tiedoksi? Onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, että vastaajan tiedoksisaanti kanteesta viivästyy aikaisemman tavaramerkin haltijan syystä yli viiden vuoden määräajan?

4) Sisältääkö direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu prekluusio kieltovaatimusten lisäksi myös mahdolliset tavaramerkkioikeudelliset liitännäisvaatimukset, jotka koskevat vahingonkorvausta, tietojen antamista ja hävittämistä?”

III Asian käsittelyn vaiheet unionin tuomioistuimessa

30. Heitec, Heitech ja Euroopan komissio ovat toimittaneet huomautuksensa unionin tuomioistuimelle. Unionin tuomioistuin on myös esittänyt kysymyksiä kaikille näille osapuolille kirjallisen vastauksen antamista varten ennakkoratkaisumenettelyn kirjallisessa vaiheessa, ja kaikki nämä ovat toimittaneet vastauksensa näihin kysymyksiin unionin tuomioistuimelle.

IV Asian tarkastelu

A Alustavat täsmennykset

31. Sovellettavan oikeuden osalta unionin tuomioistuimelle esitetyt ennakkoratkaisukysymykset koskevat direktiivin 2008/95 ja asetuksen N:o 207/2009 säännösten tulkintaa. Vaikka nämä kaksi säädöstä on nykyään kumottu ja korvattu,[12] ne sisältävät, kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on todennut, pääasiaan ajallisesti sovellettavat säännökset, koska nyt käsiteltävässä asiassa on kyse lähinnä sen määrittämisestä, minkälaisilla menettelyillä on voitu lopettaa tiedossa oleva aikaisempien oikeuksien loukkaamisen salliminen tilanteessa, jossa kyseisten oikeuksien haltija – pääasian kantaja – on lopulta saattanut asian tuomioistuimen käsiteltäväksi ja jossa kanne on annettu tiedoksi pääasian vastaajalle viimeistään 23.5.2014 eli kahden edellä mainitun säädöksen voimassaoloaikana.

32. Edellä mainittujen säädösten osalta on muistettava, että asetuksessa N:o 207/2009 määritellään oikeudellinen järjestelmä, jota sovelletaan EU-tavaramerkkeihin eli asetuksessa säädettyjen edellytysten mukaisesti rekisteröityihin tavaroiden ja palvelujen tunnuksiin.[13] Tältä osin on huomattava, että Heitec on 4.7.2005 EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin ”HEITEC” haltija ja että pääasian vastaaja puolestaan on 20.11.2008 EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn kuviomerkin, joka sisältää sanaosan ”HEITECH”, haltija. Direktiiviä 2008/95 puolestaan sovelletaan kaikkiin tavaroita tai palveluja varten oleviin tunnuksiin, jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa varsinaisiksi tavaramerkeiksi taikka yhteisömerkeiksi taikka takuu- tai

[12] Direktiivin 2008/95 voimassaolo on päättynyt 14.1.2019, ja se on korvattu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1). Asetuksen N:o 207/2009 voimassaolo on päättynyt 30.9.2017, ja se on korvattu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1). Käytön sallimisesta johtuvia rajoituksia koskevat direktiivin 2015/2436 ja asetuksen 2017/1001 säännökset vastaavat täysin direktiivin 2008/95 ja asetuksen N:o 207/2009 säännöksiä; ks. vertailun vuoksi direktiivin 2015/2436 9 artiklan 1 ja 2 kohta sekä asetuksen 2017/1001 61 artiklan 1 ja 2 kohta sekä 138 artiklan 2 kohta.

[13] Ks. asetuksen N:o 207/2009 1 artikla.

tarkastusmerkeiksi tai joiden rekisteröimiseksi tällaiseksi merkiksi on tehty hakemus jäsenvaltiossa. [14] Pääasian vastaaja on 4.2.2003 rekisteröidyn saksalaisen kuviomerkin, joka sisältää sanaosan ”HEITECH PROMOTION”, haltija.

33. Pääasian kanteen yhteydessä esitetyillä eri vaatimuksilla pyritään riitauttamaan samalla sekä sen saksalaisen tavaramerkin käyttö, jonka haltija Heitech on, että se, että Heitech käyttää EU-tavaramerkkiä, jonka haltija se on. [15]

B Ensimmäinen ja toinen ennakkoratkaisukysymys

34. Unionin tuomioistuimelle esitetyillä ensimmäisellä ja toisella ennakkoratkaisukysymyksellä, jotka on mielestäni käsiteltävä yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyrkii saamaan unionin tuomioistuimelta täsmennyksiä sekä direktiivissä 2008/95 että asetuksessa N:o 207/2009 säädettyyn käytön sallimisesta johtuvaa prekluusiota koskevaan oikeudelliseen järjestelmään.

35. On aluksi huomautettava, että direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdan [16] sanamuoto on lähes sama kuin asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 kohdan sanamuoto. Molemmissa säännöksissä säädetään samanlaisesta mekanismista: aikaisemman tavaramerkin (kansallisen tai EU-tavaramerkin) haltijalla, joka on toisessa jäsenvaltiossa tai yleisemmin unionissa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut myöhemmän tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, ei enää ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää sen käyttämistä tavaroissa tai palveluissa, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty. Tämä prekluusio voidaan estää ainakin kahdessa tapauksessa: jos myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty vilpillisessä mielessä tai jos aikaisemman tavaramerkin haltijan ei voida enää todeta sallivan merkin käyttöä. Asetuksen N:o 207/2009 111 artiklan 2 kohdassa säädetään vastaavasta mekanismista.

1. Käytön salliminen

36. Kahdessa ensimmäisessä ennakkoratkaisukysymyksessä unionin tuomioistuinta pyydetään täsmentämään, minkälainen tapahtuma tai menettely voi lopettaa direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdassa ja asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun käytön sallimisen.

37. Ennen näihin kysymyksiin vastaamista on ensin määriteltävä käytön sallimisen käsite. Tuomiossa Budějovický Budvar [17] on tältä osin annettu useita hyödyllisiä ohjeita. Unionin tuomioistuimelta tiedusteltiin tuolloin muun muassa direktiivin 89/104/ETY [18] 9 artiklan 1 kohdan tulkinnasta, ja koska kyseinen säännös toistetaan samanlaisena direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdassa, edellä mainitussa tuomiossa esitetyt ja direktiiviä 89/104 koskevat toteamukset pätevät soveltuvin osin myös direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdan tulkintaan.

[14] Ks. direktiivin 2008/95 1 artikla.

[15] Näiden eri vaatimusten yksityiskohdista ks. tämän ratkaisuehdotuksen 23 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

[16] Koska direktiivin 2008/95 9 artiklan 2 kohdassa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus ulottaa kyseisen direktiivin 9 artiklan 1 kohdan soveltaminen kyseisessä kohdassa mainittuihin tapauksiin, tämän viimeksi mainitun säännöksen tulkinta pätee myös silloin, kun jäsenvaltiot panevat täytäntöön direktiivin 2008/95 9 artiklan 2 kohdan.

[17] Tuomio 22.9.2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

[18] Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu neuvoston direktiivi (EYVL 1989, L 40, s. 1).

38. Kyseisestä tuomiosta voidaan näin ollen päätellä, että direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu käytön salliminen on unionin oikeuden itsenäinen käsite, jota ei ole määritelty kyseisessä säännöksessä, jossa ei ole nimenomaisesti viitattu kansalliseen lainsäädäntöön tässä tarkoituksessa, eikä missään muussakaan kyseisen direktiivin säännöksessä. [19]

39. Unionin tuomioistuin on erityisesti direktiivin 89/104 johdanto-osan 3, 7, 9 ja 11 perustelukappaleen [20] osalta katsonut, että kyseisen direktiivin 9 artiklassa on ”täysin yhdenmukaistettu edellytykset, joiden täyttyessä rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin haltija voi käytön sallimisesta johtuvien rajoitusten puitteissa säilyttää oikeutensa kyseiseen tavaramerkkiin silloin, kun aikaisemman saman tavaramerkin haltija vaatii myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi tai vastustaa myöhemmän tavaramerkin käyttöä”. [21] Koska kyseiset johdanto-osan perustelukappaleet on toistettu direktiivin 2008/95 johdanto-osan 4, 8, 10 ja 12 perustelukappaleessa, tämä sama toteamus on pätevä.

40. Unionin tuomioistuin on vielä todennut, että samaa käytön sallimisen käsitettä on käytetty asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 kohdassa ”samalla tavoin kuin direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa” [22] ja siis samalla tavoin kuin direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdassa. Sekä direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdassa että asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu käytön salliminen on siis unionin oikeuden käsite, jonka sisällön ja soveltamisalan on oltava samat kaikissa jäsenvaltioissa ja jota on siis tulkittava itsenäisesti ja yhdenmukaisesti unionin oikeusjärjestyksessä. [23]

41. Kun unionin tuomioistuinta pyydettiin tulkitsemaan unionin oikeuden itsenäistä käsitettä, jota ei ollut määritelty unionin oikeudessa, se suoritti perinteisen analyysin määrittämällä kyseisen käsitteen sisällön ja soveltamisalan käyttäen lähtökohtana sanan ”salliminen” tavanomaista yleiskielistä merkitystä mutta ottaen kuitenkin samalla huomioon asiayhteyden, jossa mainittua käsitettä käytetään, sekä sen lainsäädännön tavoitteet, johon se kuuluu. [24] Kyseisen analyysin mukaan ”sallija on passiivinen siten, että se jättää *ryhtymättä toimiin, joihin se voisi ryhtyä* korjatakseen tiedossaan olevan tilanteen, joka ei ole välttämättä toivottu. – – ’käytön salliminen’ merkitsee sitä, että sallija pysyy passiivisena tilanteessa, jota se olisi *voinut vastustaa*”. [25]

42. Siten aikaisemman tavaramerkin haltijan on yhtäältä täytynyt ”käyttämisestä tietoisena sallia” pitkähkön ajan jatkunut omaa tavaramerkkiään myöhemmän tavaramerkin käyttö ja siis sallia se ”tarkoituksella” tai ”täysin tietoisena tosiseikoista”. [26]

43. On toisaalta niin, että koska sekä direktiivillä 89/104 että direktiivillä 2008/95 pyritään ”saattamaan tasapainoon tavaramerkin haltijan intressi säilyttää tavaramerkin keskeinen tehtävä sekä muiden talouden toimijoiden intressi pitää sellaiset merkit vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja”, [27] tämä tavoite ”merkitsee sitä, että kyseisen keskeisen tehtävän säilyttämiseksi aikaisemman tavaramerkin haltijalla on oltava mahdollisuus – – vastustaa

[19] Ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, 28 ja 29 kohta).

[20] Tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011: 605, 30–32 kohta).

[21] Ks. tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, 33 kohta).

[22] Tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, 35 kohta).

[23] Ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, 37 kohta).

[24] Ks. tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

[25] Tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, 44 kohta). Kursivointi tässä.

[26] Tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, 47 kohta).

[27] Tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, 48 kohta).

tavaramerkkinsä kanssa samanlaisen myöhemmän tavaramerkin käyttöä”.[28] Unionin tuomioistuin on siten tuomion Budějovický Budvar[29] 49 kohdassa todennut, että ”kaikkien hallinnollisten toimien tai tuomioistuintoimien, joihin aikaisemman tavaramerkin haltija on ryhtynyt direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa [ja siis direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdassa] säädetyn ajanjakson aikana, vaikutuksena on käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvän määräajan katkeaminen”.

2. Vaatimus oikeuksien loukkaamisen sallimisen virallisesta lopettamisesta

44. Tällaisen kanteen nostaminen on selvästi pisimmälle viety ja virallisin ”mahdollisuus vastustaa käyttöä”, kuten unionin tuomioistuin on asian ilmaissut. Yksistään tuomion Budějovický Budvar[30] 49 kohdan sanamuodosta ei kuitenkaan ilmene unionin tuomioistuimen katsoneen, että *ainoastaan* tällaisen kanteen nostaminen voi keskeyttää käytön sallimiseen liittyvän prekluusioajan. Tämä ei mielestäni myöskään näytä olevan unionin lainsäätäjän nimenomainen vaatimus, kun otetaan huomioon direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 111 artiklan 2 kohdan sanamuoto.

45. Heitech väittää, että kyseisiä säännöksiä on tulkittava siten, että ne koskevat ainoastaan oikeussuojakeinoja, jotka on tosiasiallisesti pantu vireille käytön sallimisen lopettamiseksi, ja vetoaa väitteensä tueksi teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY[31] eri säännöksiin. Kyseisissä säännöksissä viitataan sen mukaan usein teollis- ja tekijänoikeuksista vastaaviin toimivaltaisiin kansallisiin oikeusviranomaisiin. Korostan kuitenkin, että direktiivin 2004/48 tarkoituksena on lähentää kansallisia lainsäädäntöjä, jotka siihen asti olivat tarjonneet eritasoisen suojan teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisen osalta, joten tämä direktiivi koskee sen 1 artiklan mukaan nimenomaisesti ”teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamiseksi tarvittavia toimenpiteitä, menettelyjä ja oikeussuojakeinoja”. Kaikki nämä toimenpiteet, menettelyt ja oikeussuojakeinot ovat luonteeltaan lainkäyttöön liittyviä. On lisäksi todettava, että missään direktiivin 2004/48 säännöksessä ei käsitellä kysymystä käytön sallimisesta johtuvasta prekluusiosta, joten direktiivin 2004/48 tulkinnasta ei oikeastaan voida tehdä nyt käsiteltävän asian kannalta hyödyllisiä päätelmiä.

46. Jos siis otettaisiin huomioon nyt tarkasteltavana olevien kahden säännöksen sanamuodon epätarkkuus, voitaisiin helposti päätellä, että mikä tahansa aikaisemman tavaramerkin haltijan toiminta, jolla hän pyrkii edes vähimmässä määrin aktiivisesti osoittamaan olevansa eri mieltä siitä, että myöhemmän tavaramerkin haltija käyttää asianomaista tavaramerkkiä ja/tai merkkiä, voisi riittää keskeyttämään käytön sallimiseen liittyvän prekluusioajan.

47. Jos nyt tarkasteltavana olevien kahden säännöksen sanamuodon mukainen tulkinta ei tuo asiaan selvyyttä, on kiinnitettävä huomiota tavoiteltuun päämäärään. Tältä osin on todettava unionin lainsäätäjän viitanneen selvästi siihen, että käytön sallimisesta johtuva prekluusio otettiin käyttöön ”oikeusvarmuuden vuoksi ja puuttumatta epäoikeutetulla tavalla aikaisemman tavaramerkin haltijan etuihin”.[32] Lainsäätäjän jättämien aukkojen täydentämiseksi on siis otettava

[28] Tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, 48 kohta).

[29] Tuomio 22.9.2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

[30] Tuomio 22.9.2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

[31] EUVL 2004, L 157, s. 45.

[32] Direktiivin 2008/95 johdanto-osan 12 perustelukappale.

asianmukaisesti huomioon sen pyrkivän ”saattamaan tasapainoon tavaramerkin haltijan intressi säilyttää tavaramerkin keskeinen tehtävä sekä muiden talouden toimijoiden intressi pitää sellaiset merkit vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja”. [33]

48. Edellä esitetyn perusteella olen sitä mieltä, että käytön salliminen päättyy silloin, kun aikaisemman tavaramerkin haltija *ryhtyy toimiin*, joihin se voisi ryhtyä, *lopettaakseen* oikeuksiensa loukkaamisen. Koska kyse on käsillä olevien etujen tasapainoon saattamisesta kunkin osapuolen oikeusvarmuutta kunnioittaen, kyseinen käytön vastustamista koskeva väite on virallistettava turvautumalla käytettävissä oleviin oikeussuojakeinoihin sitovan ratkaisun aikaansaamiseksi.

49. Käytön vastustamista koskevan väitteen esittäminen virallisesti on nimittäin tarpeen – kuten Heitech ja komissio ovat perustellusti väittäneet – direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdan sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 111 artiklan 2 kohdan tehokkaan vaikutuksen varmistamiseksi. Jos pelkkä epävirallinen yhteydenpito, kuten kirjeen lähettäminen, riittäisi keskeyttämään prekluusioajan, myöhemmän tavaramerkin haltijan oikeusasemaa ei voitaisi koskaan turvata (olettaen, että muut vaaditut edellytykset täyttyvät). Tämä ei selvästikään ole unionin lainsäätäjän tarkoitus, kuten olen jo aiemmin maininnut. Esimerkiksi kirje, jossa uhataan oikeustoimien vireillepanolla ilman, että tätä uhkausta koskaan toteutetaan, merkitsisi, että aikaisemman tavaramerkin haltija jättää tuomiossa Budějovický Budvar [34] tarkoitetulla tavalla ryhtymättä toimiin, joihin se voisi ryhtyä korjatakseen kiistattomasti tiedossaan olevan tilanteen, ja jatkaa näin ollen käytön sallimista prekluusioajan katkaisemisen sijasta. Virallisen ilmoituksen lähettäminen ei tältä osin anna enempää takeita siitä, että kyse on vakavasta aikomuksesta vaatia oikeuksiaan sitovalla tavalla.

50. Käytön vastustamista koskevan väitteen esittäminen virallisesti on välttämätöntä, koska oikeusvarmuuden periaate edellyttää sekä käytön sallimiseen liittyvän prekluusioajan alkamis- [35] että sen katkeamis- tai päättymisajankohdan määrittelemistä tarkasti. Jotta näin olisi, vain sellainen tapahtuma, joka osoittaa yksiselitteisesti selvän ja vakavan aikomuksen vaatia oikeuksiaan, kuten hallinnollisen tai tuomioistuinmenettelyn vireillepano, voi lopettaa käytön sallimisen.

51. Edellä esitetyn perusteella ainoastaan yksiselitteisesti ilmaistu selvä ja vakava aikomus lopettaa käytön salliminen siten, että aikaisempien oikeuksien haltija panee vireille hallinnollisen tai tuomioistuinmenettelyn, voi – jos se ilmaistaan viiden vuoden kuluessa siitä hetkestä, jolloin haltija sai tiedon myöhemmän tavaramerkin käytöstä – lopettaa käytön sallimisen direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

C Kolmas ennakkoratkaisukysymys

52. Siltä varalta, että unionin tuomioistuin katsoisi, kuten ehdotan, että ainoastaan menettelyn vireille paneminen hallinto- tai lainkäyttöelimessä voi katkaista viiden vuoden prekluusioajan ja siten lopettaa käytön sallimisen direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohdassa sekä asetuksen

[33] Tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar (C-482/09, EU:C:2011:605, 48 kohta). Ks. myös kyseisen tuomion 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

[34] Tuomio 22.9.2011 (C-482/09, EU:C:2011:605).

[35] Ks., vaikkakin täysin erilaisessa asiayhteydessä, tuomio 16.5.2000, Preston ym. (C-78/98, EU:C:2000:247, 68 kohta).

N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyytää unionin tuomioistuinta vielä täsmentämään, milloin tarkalleen ottaen kyseisen määräajan voidaan katsoa päättyneen.

53. Huomautan tältä osin, että ensimmäisen ja toisen ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelustani ilmenee, että aikaisemman tavaramerkin haltijan suhtautumistavalla on ratkaiseva merkitys. Sen määrittämiseksi, onko käytön sallimiseen liittyvä prekluusioaika päättynyt, on nähdäkseni tarkasteltava asiaa kyseisen tavaramerkin haltijan näkökulmasta sen tutkimiseksi, onko haltija subjektiivisesti katsoen ryhtynyt tarvittaviin toimenpiteisiin lopettaakseen oikeuksiensa loukkaamisen nostamalla kanteen. Silloin kun aikaisemman tavaramerkin haltija nostaa kanteen, on hyvin selvää, että sillä on vakava ja yksiselitteinen aikomus vaatia oikeuksiaan.

54. Toisin kuin vanhentumisaika, joka vaikuttaa henkilön subjektiivisen oikeuden käyttämiseen, koska tämä ei voi enää vedota siihen tehokkaasti tuomioistuimessa,[36] prekluusioaika vaikuttaa suoraan ja välittömästi kelpoisuuteen nostaa kanne. Prekluusiota ei tapahdu, kunhan kanne nostetaan viiden vuoden kuluessa siitä, kun käytöstä on saatu tieto, ja näin ollen on mielestäni täysin johdonmukaista, että prekluusioaika katkeaa kanteen nostamisajankohtana tai, tarkemmin sanoen, menettelyn vireille panemista koskevan asiakirjan esittämisajankohtana. Vaikka unionin oikeudessa yhdenmukaistetaan sellaisenaan käytön sallimiseen liittyvä prekluusioaika sekä lähtökohtaisesti tämän käytön sallimisen vaikutukset, siinä jätetään jäsenvaltioille runsaasti liikkumavaraa järjestää sellaisten tuomioistuintoimien menettelylliset edellytykset (samoin kuin niiden tutkittavaksi ottamista tai tiedoksiantoa koskevat edellytykset), joiden tavoitteena on nimenomaisesti lopettaa käytön salliminen. Tässä tilanteessa se, että prekluusioajan katkaisemisajankohdaksi katsotaan kanteen nostamispäivä, vaikuttaa nähdäkseni unionin oikeuden nykytilanteessa tyydyttävimmältä ratkaisulta, jolla kaikkein todennäköisimmin voidaan tasata kansallisia eroja, jotka saattavat korostua tuomioistuinmenettelyn peräkkäisissä vaiheissa. Kanteen nostamisajankohtana aikaisemman tavaramerkin haltijan aikomus voidaan todeta kohtuullisen varmasti.[37]

55. Olisi mielestäni epävarmempaa ottaa lähtökohdaksi se ajankohta, jolloin kanne on annettu tiedoksi vastaajalle, kun otetaan huomioon jo mainitsemani kansallisten käytäntöjen erot. Olen tältä osin samaa mieltä komission esittämistä varaumista.

56. Totean lopuksi olevani komission kanssa samaa mieltä myös siitä, että vaikka prekluusioaika katkeaa lähtökohtaisesti silloin, kun kanne nostetaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa, on viime kädessä asiaa käsittelevien tuomioistuinten tehtävä päättää, onko asia todella näin. Koska myös myöhemmän tavaramerkin haltijan edut on näin ollen otettava huomioon, prekluusioajan katkeaminen voi tapahtua vain tietyin edellytyksin, joista ensimmäinen on nostetun kanteen tutkittavaksi ottaminen. Samaten sen vuoksi, että kyseiset edut on otettava huomioon, vastaajalle on ilmoitettava kanteen nostamisesta kohtuullisen pian kyseisen kanteen nostamisen jälkeen. Kantajan, joka esimerkiksi oikaisee muotovaatimusten vastaisen kannekirjelmän liian myöhään tai joka jollakin tavalla vaikeuttaa menettelyä jättämällä epäselväksi todellisen aikomuksensa ajaa asiaansa oikeusteitse (esimerkiksi jättämällä maksamatta oikeudenkäyntimaksun) tai, kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa, joka pelkästään omasta syystään viivyttää vastaajalle ilmoittamista niin, että ajan kuluminen voisi saada vastaajassa aikaan perustellun luottamuksen siihen, että se voi vedota käytön sallimiseen, ei pidä näissä erityisolosuhteissa väittää keskeyttäneensä käytön sallimiseen liittyvää prekluusioaikaa ennen kuin se on oikaissut

[36] Ks. tuomio 8.11.2012, Evropaïki Dynamiki v. komissio (C-469/11 P, EU:C:2012:705, 52 kohta).

[37] Tästä voidaan olla vain kohtuullisen varmoja siihen saakka, kunnes tuomioistuin on antanut pääasiaa koskevan päätöksen, ja koska esimerkiksi kanteesta luopuminen on aina mahdollista menettelyn ollessa vireillä.

kannekirjelmänsä muotovaatimusten mukaiseksi, maksanut oikeudenkäyntimaksut tai lopulta noudattanut sen tuomioistuimen määräyksiä, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu, jotta sen voidaan tosiasiallisesti katsoa nostaneen kanteen.

57. Muistutan, että unionin oikeuden mukaan sallimiseen liittyvä prekluusioaika on viisi vuotta ja että se alkaa kulua siitä hetkestä, jolloin aikaisemman tavaramerkin haltija saa tietää myöhemmän tavaramerkin haltijan käyttävän merkkiä. Viiden vuoden prekluusioaika antaa aikaisempien oikeuksien haltijoille täyden mahdollisuuden vaatia oikeuksiaan tilanteessa, josta ne ovat jo pitkään olleet tietoisia, odottamatta aivan määräajan loppuun asti ennen kanteen nostamista. Jos näin olisi, olisi niiden etujen mukaista nostaa oikein kohdistettu ja asianmukaisesti laadittu kanne mahdollisimman pian, sillä muuten niiden katsottaisiin syyllistyneen tietynasteiseen huolimattomuuteen.[38]

58. Kun siis käytön sallimiseen liittyvä prekluusioaika umpeutuu mainitun kanteen nostamisen ja sen vastaajalle tiedoksi antamisen välisenä aikana, tuomioistuimen, jossa kanne on nostettu, on silloin arvioitava, onko vastaajalle ilmoittaminen viivästynyt, ja jos on, voidaanko tämän viivästymisen katsoa johtuvan kantajan toiminnasta menettelyn aikana. Tällaisessa tapauksessa tuomioistuimen, jossa kanne on nostettu, on myös tutkittava, onko tällainen menettely omiaan kyseenalaistamaan sen käsiteltäväksi saatetun kanteen asianmukaisuuden, ja tehtävä sen perusteella johtopäätökset kaikista seurauksista, joita siitä aiheutuu käytön sallimiseen liittyvän prekluusioajan laskemisen kannalta.

59. Edellä esitetystä seuraa, että aikaisemman tavaramerkin haltijan nostaessa kanteen kyseisen kanteen nostamispäivän on lähtökohtaisesti katsottava olevan direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa säädetyn käytön sallimiseen liittyvän prekluusioajan katkeamisajankohta. Jos kyseinen prekluusioaika umpeutuu mainitun kanteen nostamisen ja sen vastaajalle tiedoksi antamisen välisenä aikana, tuomioistuimen, jossa kanne on nostettu, on silloin arvioitava, onko vastaajalle ilmoittaminen viivästynyt, ja jos on, voidaanko tämän viivästymisen katsoa johtuvan kantajan toiminnasta menettelyn aikana. Tällaisessa tapauksessa tuomioistuimen, jossa kanne on nostettu, on myös tutkittava, onko tällainen menettely omiaan kyseenalaistamaan sen käsiteltäväksi saatetun kanteen asianmukaisuuden, ja tehtävä sen perusteella johtopäätökset kaikista seurauksista, joita siitä aiheutuu käytön sallimiseen liittyvän prekluusioajan laskemisen kannalta.

D Neljäs ennakkoratkaisukysymys

60. Tällä kysymyksellä ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, vaikuttaako mahdollinen prekluusio sekä myöhemmän tavaramerkin käyttöä koskeviin kieltovaatimuksiin että seuraus- tai liitännäisvaatimuksiin, kuten niihin, joissa vaaditaan vahingonkorvausvelvollisuuden toteamista, tietojen antamista tai tavaramerkkioikeutta loukkaavien tavaroiden hävittämistä.

61. On lisäksi vastattava pääasian kantajan väitteeseen, jonka mukaan unionin tuomioistuimen ei ole tarpeen vastata tähän neljänteen ennakkoratkaisukysymykseen, jos pääasiassa ei ole kyse prekluusiosta. Muistutan, että vaikka unionin tuomioistuimen tehtävänä on antaa ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle hyödyllinen tulkinta säännöksistä, joita se aikoo soveltaa, unionin tuomioistuin ei kuitenkaan voi määrittää pääasian tosiseikastoa tai soveltaa

[38] Tässäkin tapauksessa kaikki riippuu siitä, miten tuomioistuin arvioi kaikki sen tutkittavana olevan tapauksen kannalta merkitykselliset seikat. Jos kanne esimerkiksi nostetaan aivan viiden vuoden määräajan lopussa, mutta molemmat osapuolet, joita asia koskee, ovat neuvotelleet jo pitkään tai ryhtyneet toimenpiteisiin riidan ratkaisemiseksi sovittelumenettelyllä, kanteen nostamista myöhäisessä vaiheessa ei tietenkään voida tulkita aikaisemman tavaramerkin haltijan huolimattomuudeksi.

kansallisiin toimiin tai tilanteisiin unionin säännöksiä, joita se tulkitsee, koska nämä kysymykset kuuluvat kansallisen tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan.[39] Unionin tuomioistuin ei näin ollen voi lähteä siitä olettamuksesta, että pääasian kantajan näissä tuomioistuimissa nostamaa kannetta ei ole nostettu liian myöhään, voidakseen jättää vastaamatta esitettyyn kysymykseen.

62. Palatakseni neljänteen kysymykseen totean ensinnäkin, ettei direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa eikä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa täsmennetä konkreettisesti oikeuden rajoittamisen vaikutuksia. Näistä säännöksiä tulkittaessa kuitenkin ilmenee, että jos mainituissa säännöksissä säädetyt prekluusion lisäedellytykset täyttyvät, aikaisemman tavaramerkin haltijalla ”ei enää ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä tavaroissa tai palveluissa, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty”.[40] Käänteisesti voidaan siis todeta, että ennen kuin käytön sallimisesta seuraa prekluusio, tavaramerkin haltijalla on oikeus sekä vaatia myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista että vastustaa sen käyttöä nostamalla loukkauskanne.[41]

63. EU-tavaramerkin osalta mitättömäksi julistamisen vaikutukset on puolestaan täsmennetty asetuksen N:o 207/2009 55 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan ”[EU-tavaramerkillä] ei katsota alun perin olleen tässä asetuksessa tarkoitettuja vaikutuksia”, joista säädetään mainitun asetuksen II osaston 2 jaksossa. Direktiivissä 2008/95 ei ole vastaavia säännöksiä, ja kyseisen direktiivin johdanto-osan kuudennesta perustelukappaleesta ilmenee, että ”jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti päättää tavaramerkin menettämisen tai mitättömäksi julistamisen vaikutuksista”.

64. Ensimmäisestä ja toisesta ennakkoratkaisukysymyksestä esitetyn analyysin tavoin direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 111 artiklan 2 kohdan sanamuotoa on selvennettävä näiden säännösten teleologisen tulkinnan avulla. Vaikka sallimisesta johtuva prekluusio on mekanismi, josta on säädetty sen varmistamiseksi, että käsillä olevat edut saatetaan tasapainoon oikeusvarmuuden vaatimusta kunnioittaen, olisi mielestäni vastoin tätä viimeksi mainittua periaatetta, että aikaisemman tavaramerkin haltija ei voisi viiden vuoden sallimisen jälkeen enää vaatia myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista eikä vastustaa sen käyttöä mutta voisi edelleen saada korvausta sellaisesta käytöstä, jota se ei ole vastustanut silloin, kun se olisi voinut, ja jota se ei enää voi vastustaa prekluusion vuoksi. Tavoiteltu oikeusvarmuus nimittäin vaarantuisi, jos aikaisemman tavaramerkin haltija voisi loputtomiin saada korvausta sallimansa molempien tavaramerkkien rinnakkaiskäytön ajan. On lisäksi todettava, että juuri tämän sallimisen vuoksi sellaisten tavaroiden hävittäminen, joiden ei voida katsoa loukkaavan tavaramerkkiä, olisi oikeudellisesti järjetöntä.

65. Olen näin ollen taipuvainen katsomaan, että sitä, ettei myöhemmän tavaramerkin käyttöä ole mahdollista vastustaa direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on tulkittava laajasti siten, että siitä alkaen, kun käytön sallimisesta johtuva prekluusio todetaan, aikaisemman tavaramerkin haltija menettää kaikki tavaramerkkinsä aiemmuuteen liittyvät etuoikeudet myöhemmän tavaramerkin haltijaan nähden, koska hän on sallinut myöhemmän tavaramerkin käytön, ja että näin ollen käytön sallimisesta johtuvan prekluusion on

[39] Laajasta oikeuskäytännöstä ks. erityisesti tuomio 7.9.2006, Jehle, Weinhaus Kiderlen (C-489/04, EU:C:2006:527, 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

[40] Direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohta. Asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan sanamuoto on samankaltainen, mutta ei täysin vastaava.

[41] Ks. määräys 10.3.2015, Rosa dels Vents Assessoria (C-491/14, EU:C:2015:161, 25 kohta).

ymmärrettävä vaikuttavan paitsi kieltovaatimukseen myös aikaisempaa tavaramerkkioikeutta koskeviin liitännäisvaatimuksiin, kuten vahingonkorvausta, tietojen antamista ja tavaroiden hävittämistä koskeviin vaatimuksiin.

V Ratkaisuehdotus

66. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Bundesgerichtshofin (ylin yleinen tuomioistuin, Saksa) esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 9 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen
(EY) N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohtaa ja 111 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että ainoastaan yksiselitteisesti ilmaistu selvä ja vakava aikomus lopettaa käytön salliminen siten, että aikaisempien oikeuksien haltija panee vireille hallinnollisen tai tuomioistuinmenettelyn, voi – jos se ilmaistaan viiden vuoden kuluessa siitä hetkestä, jolloin haltija sai tiedon myöhemmän tavaramerkin käytöstä – lopettaa käytön sallimiseen liittyvän prekluusioajan kulumisen.

2) Jos aikaisemman tavaramerkin haltija nostaa kanteen, kyseisen kanteen nostamispäivän on lähtökohtaisesti katsottava olevan direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa säädetyn prekluusioajan katkeamisajankohta. Jos kyseinen prekluusioaika umpeutuu mainitun kanteen nostamisen ja sen vastaajalle tiedoksi antamisen välisenä aikana, tuomioistuimen, jossa kanne on nostettu, on silloin arvioitava, onko vastaajalle ilmoittaminen viivästynyt, ja jos on, voidaanko tämän viivästymisen katsoa johtuvan kantajan toiminnasta menettelyn aikana. Tuomioistuimen, jossa kanne on nostettu, on tarvittaessa myös tutkittava, onko tällainen menettely omiaan kyseenalaistamaan sen käsiteltäväksi saatetun kanteen asianmukaisuuden, ja tehtävä sen perusteella johtopäätökset kaikista seurauksista, joita siitä aiheutuu käytön sallimiseen liittyvän prekluusioajan laskemisen kannalta

3) Direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohtaa ja 111 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että siitä alkaen, kun käytön sallimisesta johtuva prekluusio todetaan, aikaisemman tavaramerkin haltija menettää kaikki tavaramerkkinsä aiemmuuteen liittyvät etuoikeutensa myöhemmän tavaramerkin haltijaan nähden, koska hän on sallinut myöhemmän tavaramerkin käytön, ja että näin ollen käytön sallimisesta johtuvan prekluusion on ymmärrettävä vaikuttavan paitsi kieltovaatimuksiin myös aikaisempaan tavaramerkkioikeuteen perustuviin liitännäisvaatimuksiin.