JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
PAOLO MENGOZZI
15 päivänä marraskuuta 2012 [1]

Asia C-561/11

Fédération Cynologique Internationale
vastaan
Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza

(Ennakkoratkaisupyyntö – Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Espanja))

Yhteisön tavaramerkki — Tavaramerkin loukkaus — Käsite ”muut”

1. Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante esittää tällä ennakkoratkaisupyynnöllä unionin tuomioistuimelle kysymyksen yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 [2] (jäljempänä asetus N:o 207/2009) 9 artiklan 1 kohdan tulkinnasta.

2. Unionin tuomioistuimelle esitetty kysymys koskee sitä, miten on määriteltävä käsite ”muut”, joita vastaan yhteisön tavaramerkin haltija voi voimassa olevan lainsäädännön mukaan nostaa loukkauskanteen. On erityisesti selvennettävä, sisältääkö tämä asetuksen
N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa käytetty käsite myös myöhemmin rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltijan ja onko aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan tällöin ensin vaadittava sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) julistamaan myöhempi yhteisön tavaramerkki mitättömäksi, jotta hän voisi nostaa loukkauskanteen myöhemmän yhteisön tavaramerkin haltijaa vastaan.

3. On heti aluksi todettava, että tässä asiassa esitetyn kysymyksen taustalla oleva ongelma ei ole aivan uusi, ja siitä myös väitellään kiivaasti Espanjan oikeustieteessä ja -käytännössä, kuten jäljempänä nähdään paremmin. Unionin tuomioistuin on itse asiassa äskettäin vastannut ennakkoratkaisupyyntöön, jonka oli esittänyt sama tuomioistuin kuin tässä asiassa ja jossa esitettiin aivan vastaava kysymys yhteisömallista annetun asetuksen N:o 6/2002 tulkinnasta. [3] Olen kyseisessä asiassa esittämässäni ratkaisuehdotuksessa [4] jo todennut, että yhteisömallien ja yhteisön tavaramerkkien rekisteröintimenettelyjen merkittävien erojen vuoksi yhtä alaa koskevia toteamuksia ei voida soveltaa automaattisesti myös toiseen alaan. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen nyt vireillä olevassa asiassa esittämää kysymystä tarkasteltaessa on mielestäni asianmukaista ottaa huomioon unionin tuomioistuimen asiassa Celaya Emparanza y Galdos Internacional omaksuma kanta kuitenkaan unohtamatta tavaramerkkien alan ja mallien alan välisiä merkittäviä menettelyllisiä eroja.

1 — Alkuperäinen kieli: italia.

2 — EUVL L 78, s. 1.

3 — Ks. asiassa C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, 16.2.2012 annettu tuomio, jossa unionin tuomioistuin vastasi Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicanten ennakkoratkaisukysymykseen, joka koski yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL L 3, s. 1; jäljempänä asetus N:o 6/2002) 19 artiklan 1 kohdassa käytetyn käsitteen ”kolmas osapuoli” tulkintaa.

4 — Ks. edellisessä alaviitteessä mainitussa asiassa C-488/10 8.11.2011 esittämäni ratkaisuehdotus, erityisesti 20–23 kohta.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

4. Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan seitsemännen perustelukappaleen mukaan yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin esteenä on erityisesti se, että tavaramerkki on ristiriidassa aikaisempien oikeuksien kanssa. Johdanto-osan kahdeksannen perustelukappaleen mukaan yhteisön tavaramerkin antaman suojan, jonka tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, on oltava ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat, ja suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset. Tämän perustelukappaleen mukaan samankaltaisuuden käsitettä on tulkittava suhteessa sekaannusvaaraan.

5. Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa luetellaan yhteisön tavaramerkin haltijalleen tuottamat oikeudet seuraavasti:

”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin yhteisön tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki[,] ja sen vuoksi, että merkki ja yhteisön tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;

c) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, kun se on laajalti tunnettu yhteisössä, ja jos merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi yhteisön tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

6. Asetuksen N:o 207/2009 54 artiklassa, jonka otsikko on ”Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset”, säädetään, että jos yhteisön tavaramerkin haltija on unionissa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut myöhemmän yhteisön tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, hänellä ei enää ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä.

II Tosiseikat, pääasian oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymys

7. Pääasian kantaja Fédération Cynologique Internationale (jäljempänä FCI) on koirien jalostusta ja kasvatusta tukemaan vuonna 1911 perustettu kansainvälinen yhdistys, jolla on yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity yhdistelmämerkki nro 4438751, jota haettiin 28.6.2005 ja joka rekisteröitiin 5.7.2006 eräille tavaroiden ja palveluiden kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 35, 41, 42 ja 44 kuuluville tavaroille. Havainnollisuuden vuoksi alla on kuva tavaramerkistä.

8. Pääasian vastaaja Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (jäljempänä FCIPPR) on vuonna 2004 perustettu yksityisoikeudellinen yhdistys, jolla on seuraavat kolme espanjalaista kansallista tavaramerkkiä, jotka on rekisteröity eräitä luokkaan 16 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten:

— sanamerkki nro 2614806 ”FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I.”, jota haettiin 23.9.2004 ja joka rekisteröitiin 20.6.2005

— yhdistelmämerkki nro 2786697 ”FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA”, jota haettiin 9.8.2007 ja joka rekisteröitiin 12.3.2008

— yhdistelmämerkki nro 2818217 ”FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + FCI”, jota haettiin 11.2.2008 ja joka rekisteröitiin 26.8.2008.

9. FCIPPR pyysi 12.2.2009 SMHV:tä rekisteröimään seuraavan merkin yhteisön tavaramerkiksi eräitä luokkaan 16 kuuluvia tavaroita varten:



10. FCI vastusti merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi 5.2.2010 tekemällään väitteellä. Väite jätettiin kuitenkin tutkimatta väitemaksun laiminlyöntiin liittyvän menettelyvirheen vuoksi, joten edellisessä kohdassa esitetty merkki rekisteröitiin 3.9.2010 yhteisön tavaramerkiksi nro 7597529.

11. FCI nosti 18.6.2010 ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa edellä 8 kohdassa mainittuja kansallisia tavaramerkkejä koskevan mitättömyyskanteen, jossa se vetosi sekaannusvaaraan näiden tavaramerkkien ja sen oman edellä 7 kohdassa esitetyn yhteisön tavaramerkin nro 4438751 välillä, sekä tämän tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen. FCIPPR on tässä oikeudenkäynnissä kiistänyt, että sen kansallisten tavaramerkkien ja yhteisön tavaramerkin nro 4438751 välillä olisi sekaannusvaara, ja nostanut vastakanteen, jossa se vaatii kyseisen yhteisön tavaramerkin julistamista mitättömäksi vedoten siihen, että se on rekisteröity vilpillisessä mielessä ja että syntyy sekaannusvaara kyseisen yhteisön tavaramerkin ja FCIPPR:n aikaisemman kansallisen tavaramerkin nro 2614806 välillä.

12. FCI pyysi tämän jälkeen 18.11.2010 SMHV:tä julistamaan FCIPPR:n rekisteröimän yhteisön tavaramerkin nro 7597529 mitättömäksi. SMHV kuitenkin päätti 20.9.2011 FCIPPR:n pyynnöstä keskeyttää asian käsittelyn tähän ennakkoratkaisumenettelyyn johtaneen oikeudenkäynnin vireilläolon vuoksi.

13. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että siinä vireillä olevassa oikeudenkäynnissä on selvennettävä, voidaanko asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa yhteisön tavaramerkin haltijalle eli tässä tapauksessa FCI:lle annettuun yksinoikeuteen vedota sellaista kolmatta vastaan, joka on myöhemmin rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltija, eli tässä tapauksessa FCIPPR:ää vastaan, jollei myöhempää tavaramerkkiä ole ensin julistettu mitättömäksi.

14. Tässä tilanteessa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on lykännyt asian käsittelyä ja esittänyt unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko yhteisön tavaramerkin tuottaman yksinoikeuden loukkaamista koskevassa riita-asiassa katsottava, että [asetuksen N:o 207/2009] 9 artiklan 1 kohdassa säädetty oikeus kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa ulottuu kehen tahansa kolmanteen, joka käyttää merkkiä, josta voi aiheutua sekaannusvaara (koska se on samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki ja tarkoittaa samankaltaisia palveluja tai tavaroita), vai onko päinvastoin katsottava, että kolmas, joka käyttää tällaista sekoitettavissa olevaa merkkiä, joka on rekisteröity sille yhteisön tavaramerkkinä, jää tämän käsitteen ulkopuolelle, jollei myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä ensin julisteta mitättömäksi?”

III Asian käsittely unionin tuomioistuimessa

15. Ennakkoratkaisupyyntö saapui unionin tuomioistuimen kirjaamoon 8.11.2011. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet FCI, FCIPPR, Kreikan ja Italian hallitukset sekä komissio. Istunnossa, joka pidettiin 3.10.2012, olivat edustettuina FCI, Kreikan hallitus ja komissio.

IV Oikeudellinen tarkastelu

A *Ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottaminen*

16. Aluksi on tutkittava FCI:n kirjallisissa huomautuksissaan esittämiä väitteitä, joiden mukaan ennakkoratkaisupyyntöä ei voida ottaa tutkittavaksi. FCI väittää ensinnäkin, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämään kysymykseen vastaaminen ei ole tarpeen pääasian ratkaisemiseksi. FCI:n pääasiassa nostama loukkauskanne ja mitättömyyskanne kohdistuvat vain FCIPPR:n kansallisiin tavaramerkkeihin eivätkä myöhempään yhteisön tavaramerkkiin nro 7597529, joka on rekisteröity pääasian kanteen nostamisen jälkeen. FCI:n mukaan ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on lisäksi esittänyt kysymyksen omasta aloitteestaan ilman, että asianosaisilla olisi ollut mahdollisuutta lausua siitä asianmukaisesti.

17. Ensinnäkin ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämän kysymyksen merkityksestä pääasiassa on todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan olettamana on, että kansallisen tuomioistuimen niiden oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen perusteella, joiden määrittämisestä se vastaa ja joiden paikkansapitävyyden selvittäminen ei ole unionin tuomioistuimen tehtävä, esittämillä unionin oikeuden tulkintaan liittyvillä kysymyksillä on merkitystä asian ratkaisun kannalta. Unionin tuomioistuin voi jättää tutkimatta kansallisen tuomioistuimen esittämän pyynnön ainoastaan, jos on ilmeistä, että pyydetyllä unionin oikeuden tulkitsemisella ei ole mitään yhteyttä kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävän asian tosiseikkoihin tai kohteeseen, jos kyseinen ongelma on luonteeltaan hypoteettinen taikka jos unionin tuomioistuimella ei ole tiedossaan niitä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen, jotta se voisi antaa hyödyllisen vastauksen sille esitettyihin

kysymyksiin. [5]

18. Tässä asiassa ei ole mitään perustetta katsoa, että kansallisen tuomioistuimen kysymys on hypoteettinen tai ettei sillä ole mitään yhteyttä kyseisessä tuomioistuimessa käsiteltävän asian tosiseikkoihin tai kohteeseen. Ennakkoratkaisupyynnöstä päinvastoin ilmenee, että FCI on pääasiassa yhtäältä väittänyt myöhemmän yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen toimittamissaan kirjelmissä, että tätä tavaramerkkiä on käytetty lainvastaisesti, ja toisaalta vaatinut kaikkien aikaisemman yhteisön tavaramerkin kanssa sekoitettavissa olevien merkkien käytön lopettamista, ja tämä vaatimus kattaa siis myös myöhemmän yhteisön tavaramerkin.

19. Siltä osin kuin on toiseksi kyse siitä, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on esittänyt ennakkoratkaisukysymyksen omasta aloitteestaan, riittää, kun muistutetaan, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan se, etteivät pääasian asianosaiset ole ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa vedonneet unionin oikeuden ongelmaan, ei estä sitä, että kansallinen tuomioistuin voi saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kun SEUT 267 artiklan toisen ja kolmannen kohdan mukaan unionin tuomioistuimelle voidaan esittää ennakkoratkaisukysymys, ”jos tällainen kysymys tulee esille jäsenvaltion tuomioistuimessa”, näillä määräyksillä ei ole tarkoitettu rajoittaa kysymysten esittämistä ainoastaan tapauksiin, joissa toinen asianosaisista on tehnyt aloitteen unionin oikeuden tulkintaa tai pätevyyttä koskevan kysymyksen esittämisestä, vaan nämä määräykset kattavat myös tapaukset, joissa kansallinen tuomioistuin on itse tuonut esiin tällaisen kysymyksen siksi, että unionin tuomioistuimen on ratkaistava kysymys, ”jotta se voi antaa päätöksen”. [6]

20. Katson edellä todetun perusteella, että ennakkoratkaisukysymys on otettava tutkittavaksi.

B *Ennakkoratkaisukysymys*

1. Alustavat huomautukset

21. Kuten edellä on mainittu ja kuten asiassa Celaya Emparanza y Galdos Internacional esittämässäni ratkaisuehdotuksessa [7] on jo todettu, ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esiin nostamasta kysymyksestä, joka koskee sen määrittelemistä, ketä (”muuta” eli kolmatta) vastaan tavaramerkin haltija voi nostaa loukkauskanteen, sekä tähän liittyvästä kysymyksestä siitä, onko mitättömyyskanne ja loukkauskanne mahdollisesti nostettava tietyssä järjestyksessä, kun rekisteröityjen tavaramerkkien haltijoiden välillä on ristiriita, käydään Espanjassa parhaillaan kiivasta väittelyä sekä oikeustieteessä että -käytännössä, vaikka onkin täsmennettävä, että nämä kysymykset eivät todellakaan ole eurooppalaisessa oikeuselämässä uusia. [8]

22. Kuten Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante on maininnut ennakkoratkaisupyynnössään, Espanjassa Tribunal Supremo noudattaa tällä hetkellä oikeuskäytännössään suuntausta, jossa tavaramerkkien alalla katsotaan niin sanotun inmunidad registral -opin mukaisesti, että tavaramerkin rekisteröinti suojaa loukkauskanteelta, ja tämän vuoksi asetetaan loukkauskanteen nostamisen edellytykseksi, että tavaramerkki on julistettu mitättömäksi, vaikka tämä olisi rekisteröity myöhemmin

5 — Laajasta vastaavasta oikeuskäytännöstä ks. viimeksi asia C-41/11, Inter-Environnement Wallonie ja Terre wallonne, tuomio 28.2.2012, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia C-599/10, SAG ELV Slovensko ym., tuomio 29.3.2012, 15 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

6 — Asia 126/80, Salonia, tuomio 16.6.1981 (Kok., s. 1563, Kok. Ep. VI, s. 133, 7 kohta) ja asia C-251/11, Huet, tuomio 8.3.2012, 23 kohta.

7 — Ks. edellä 3 kohta ja edellä alaviitteessä 4 mainitun asiassa Celaya Emparanza y Galdos Internacional esittämäni ratkaisuehdotuksen 19 kohta.

8 — On kiinnostavaa, että tässä asiassa kyseessä olevan kaltainen ongelma nousi Saksassa esiin jo viime vuosisadan alussa, jolloin siitä käytiin kiihkeää keskustelua tuolloisissa ylimmissä oikeusasteissa. Tarkemmin sanottuna Reichsgericht oli oikeuskäytännössään katsonut aluksi, ettei rekisteröidyn tavaramerkin käyttämistä voitu pitää lainvastaisena, niin kauan kuin tavaramerkkirekisteriviranomainen ei ollut peruuttanut tavaramerkkiä (ks. tästä Reichsgerichtin 13.11.1906 antama tuomio, II 155/06, RGZ 64, s. 273–, erityisesti s. 275). Reichsgericht itse kuitenkin myöhemmin ”sanoutui irti” tästä suuntauksesta vuonna 1927 antamassaan tuomiossa, jossa se katsoi, että myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käytön objektiivinen lainvastaisuus johtui suoraan aikaisemman merkin haltijan etuoikeudesta (ks. Reichsgerichtin 20.9.1927 antama tuomio, II 409/26, RGZ 118, s. 76–, erityisesti s. 78 ja 79).

kuin tavaramerkki, johon loukkauskanne perustuu. Tämä kanta tarkoittaa lyhyesti, että kysymys ei ole lainvastaisesta teosta niin kauan kuin oletettu loukkaaja käyttää omaa rekisteröityä tavaramerkkiään, joten loukkauskanne on mahdollista nostaa vasta, kun myöhemmin rekisteröity tavaramerkki on julistettu mitättömäksi.

23. Edellä mainitussa asiassa Celaya Emparanza y Galdos Internacional antamassaan tuomiossa [9] unionin tuomioistuin, jota oli pyydetty vastaamaan yhteisömallien alaa koskevaan vastaavaan kysymykseen kuin tässä asiassa, päätti noudattaa kyseisellä alalla lähestymistapaa, joka poikkeaa inmunidad registral -oppia vastaavasta lähestymistavasta, ja totesi, että asetuksessa N:o 6/2002 [10] annettu oikeus estää kolmansia osapuolia käyttämästä yhteisömallia ulottuu kehen tahansa kolmanteen osapuoleen, joka käyttää mallia, joka ei ole erilainen, mukaan lukien sellaiseen kolmanteen osapuoleen, joka on myöhemmin rekisteröidyn yhteisömallin haltija. Unionin tuomioistuin katsoi siten, ettei se, että malli on rekisteröity, anna mallin haltijalle ”immuniteettia” loukkauskannetta vastaan rekisteröinnin mitättömäksi julistamiseen saakka, ja näin ollen se itse asiassa katsoi, ettei mitättömyyskannetta ja loukkauskannetta tarvitse rekisteröityjen mallien ristiriitatilanteessa nostaa tietyssä järjestyksessä.

24. Olen lisäksi jo tuonut esiin, että mallien alan ja tavaramerkkien alan välillä on merkittäviä eroja, jotka koskevat erityisesti kulloinkin kyseessä olevan immateriaalioikeuden rekisteröintiä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä ja rekisteröintimenettelyjä, ja että näiden erojen vuoksi toista alaa koskevia toteamuksia ja oikeuskäytännön suuntauksia ei voida *automaattisesti* soveltaa toiseen alaan. [11] Mielestäni on tämän vuoksi ensin analysoitava näiden kahden alan menettelyllisiä eroja ja sen jälkeen arvioitava, onko niiden vuoksi todella perusteltua noudattaa tavaramerkkien alalla lähestymistapaa, joka poikkeaa unionin tuomioistuimen mallien alalla noudattamasta lähestymistavasta.

2. Mallien ja tavaramerkkien rekisteröintimenettelyjen erot

25. Olen edellä mainitussa asiassa Celaya Emparanza y Galdos Internacional esittämässäni ratkaisuehdotuksessa todennut, että mallien ja tavaramerkkien rekisteröintiä koskevat yksityiskohtaiset säännöt eroavat toisistaan perustavanlaatuisesti siten, että asiaa koskevassa lainsäädännössä säädetään tavaramerkkien – mutta ei mallien – osalta huomattavasti monimutkaisemmasta rekisteröintimenettelystä, johon sisältyy SMHV:n suorittama *edeltävä* tutkinta, joka voidaan määritellä ”sisällölliseksi” ja jossa kolmannet osapuolet voivat esittää huomautuksia tai myös tehdä väitteitä tavaramerkin rekisteröintiä vastaan.

26. Malli rekisteröidään tarkemmin sanottuna lähes automaattisesti yksinkertaistetussa menettelyssä, jossa SMHV tarkastaa rekisteröintihakemuksen vain muodollisesti. [12] Asetuksessa N:o 6/2002 ei säädetä sen enempää rekisteröintiä edeltävästä yksityiskohtaisesta tutkinnasta sen selvittämiseksi, ovatko suojan saamisen edellytykset täyttyneet, [13] kuin siitäkään, että kolmannet osapuolet voisivat rekisteröintimenettelyn kuluessa millään tavalla osallistua siihen tai tehdä väitteitä rekisteröintiä vastaan. Sillä, että on säädetty tällaisesta yhteisömallin rekisteröintiä koskevasta yksinkertaistetusta menettelystä, pyritään siihen, että rekisteröintiä koskevat muodollisuudet ja muut vaadittavat menettelylliset ja hallinnolliset toimenpiteet olisivat mahdollisimman vaivattomia ja että hakijoille aiheutuisi mahdollisimman vähän kuluja, jotta rekisteröinti olisi helposti pienten ja keskisuurten yritysten ja itsenäisten muotoilijoiden käytettävissä. [14]

9 — Mainittu edellä alaviitteessä 3.

10 — Mainittu edellä alaviitteessä 3.

11 — Ks. edellä 3 kohta ja edellä alaviitteessä 4 mainitun asiassa Celaya Emparanza y Galdos Internacional esittämäni ratkaisuehdotuksen 20–22 kohta.

12 — Mallien rekisteröintimenettelystä säädetään edellä alaviitteessä 3 mainitun asetuksen N:o 6/2002 V osastossa (45–50 artikla).

13 — Ks. edellä alaviitteessä 3 mainitun asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 18 perustelukappale. On lisäksi huomautettava, että asetuksen 47 artiklassa säädetään eräiden ”rekisteröintihakemuksen hylkäämisperusteiden” tutkimisesta, joka on kylläkin melko suppeaa.

14 — Ks. edellä alaviitteessä 3 mainitun asetuksen N:o 6/2002 johdanto-osan 18 ja 24 perustelukappale.

27. Sitä vastoin tavaramerkkien alalla asetuksessa N:o 207/2009 säädetään yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä edeltävästä ennakkovalvonnasta, jossa SMHV tutkii rekisteröintihakemuksen, eikä tässä rajoituta pelkkään muodolliseen tutkintaan vaan tarkastellaan hakemuksen sisältöä tutkimalla, onko mahdollisesti olemassa ehdottomia tai suhteellisia hylkäysperusteita.[15] Tässä menettelyssä kolmannet yhtäältä voivat yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisen jälkeen osoittaa SMHV:lle kirjalliset huomautuksensa yksilöiden seikat, joiden perusteella tavaramerkin rekisteröinti pitäisi viran puolesta hylätä erityisesti ehdottomien hylkäysperusteiden vuoksi.[16] Aikaisempien oikeuksien haltijat voivat toisaalta tehdä väitteitä kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä vastaan vetoamalla suhteellisten hylkäysperusteiden olemassaoloon.[17]

28. Tavaramerkkien alalla kolmansien osapuolten asemalle ja erityisesti aikaisempien oikeuksien haltijoiden asemalle annetaan näin ollen enemmän suojaa, ja sitä annetaan jo menettelyn alkuvaiheesta saakka. Järjestelmässä nimittäin annetaan näille oikeussubjekteille menettelyllisiä oikeuksia, joita heillä ei ole mallien alalla. Tarkemmin sanottuna asetuksessa N:o 207/2009 annetaan aikaisemman tavaramerkin haltijalle mahdollisuus vastustaa etukäteen sellaisen myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä, jonka hän katsoo loukkaavan omaa rekisteröityä tavaramerkkiään, kun taas mallin haltijalle ei edellä 26 kohdassa esiin tuotujen nopeusvaatimusten vuoksi anneta tätä mahdollisuutta.

29. Edellä mainitut rekisteröintimenettelyjen erot merkitsevät, että monimutkaisen menettelyn päätteeksi tehtävälle tavaramerkin rekisteröinnille on annettava suurempi ”painoarvo” kuin mallin rekisteröinnille.[18] Se, että on säädetty senkaltaisesta ennalta annettavan suojan järjestelmästä, joka on hahmoteltu asetuksessa N:o 207/2009, merkitsee siis, että riski, että tavaramerkkejä rekisteröitäisiin väärinkäytöstarkoituksessa tai että rekisteröinnillä ainakin loukattaisiin aikaisempia oikeuksia, on selvästi pienempi kuin vastaava riski mallien alalla.[19] Kun merkki rekisteröidään yhteisön tavaramerkiksi tämäntyyppisen menettelyn päätteeksi, tavaramerkin haltijalla on sen vuoksi suurempi oikeusvarmuus sen osalta, ettei hänen yhteisön tavaramerkkinsä loukkaa aikaisempia oikeuksia.

30. Nämä näkökohdat eivät kuitenkaan merkitse, että aikaisempia oikeuksia loukkaavien rekisteröintien riski olisi tavaramerkkien alalla suljettu täysin pois ja ettei myös tällä alalla voisi esiintyä tilanteita, joissa yhteisön tavaramerkki rekisteröidään, vaikka se voi loukata toisen, aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijan yksinoikeutta. Tämäntyyppisiä tilanteita voi esiintyä esimerkiksi silloin, kun aikaisemman tavaramerkin haltija ei ole tehnyt väitettä myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, tai silloin, kun – kuten pääasiassa – väite ei ole johtanut tulokseen syistä, jotka eivät liity aineelliseen tarkasteluun, esimerkiksi menettelyllisistä syistä.[20]

31. Myös tavaramerkkien alalla voi näin ollen esiintyä tapauksia, joissa vastaavalla tavalla kuin mallien alalla rekisteröidään yhteisön tavaramerkki, joka on omiaan haittaamaan toisen, aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin alkuperätehtävää, vaikka tavaramerkkien alalla tällaisten tapausten todennäköisyys onkin huomattavasti pienempi. Myös tästä syystä tavaramerkkien alalla on –

15 — Ehdottomista hylkäysperusteista säädetään asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa (ks. myös asetuksen 37 artikla) ja suhteellisista hylkäysperusteista asetuksen N:o 207/2009 8 artiklassa (ks. myös asetuksen 40–42 artikla).

16 — Ks. asetuksen N:o 207/2009 40 artikla.

17 — Ks. asetuksen N:o 207/2009 41 ja 42 artikla. Ks. tästä myös asetuksen N:o 207/2009 38 artikla, jossa säädetään menettelystä, jossa tutkitaan hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin kanssa mahdollisesti ristiriidassa olevat aikaisemmat tavaramerkit.

18 — Ks. edellä alaviitteessä 4 mainitun asiassa Celaya Emparanza y Galdos Internacional esittämäni ratkaisuehdotuksen 23 kohta.

19 — Ks. edellä alaviitteessä 4 mainitun asiassa Celaya Emparanza y Galdos Internacional esittämäni ratkaisuehdotuksen 23 kohta. Se, että on säädetty tällaisesta järjestelmästä, merkitsee näin ollen, että tavaramerkkien alalla ei voida soveltaa niitä ratkaisuehdotuksessa esittämiäni näkökohtia, jotka koskevat teoreettista mahdollisuutta, että vilpillinen loukkaaja voi siinä tapauksessa, että katsotaan, että mitättömyyskanne on nostettava ennen loukkauskannetta, käyttää viivästystä aiheuttavia tekniikoita rekisteröimällä toistuvasti aiemmasta hieman poikkeavia malleja – teoriassa jopa riitautetun myöhemmän mallin mitättömäksi julistamisen jälkeen – jatkaakseen jokseenkin samanlaisen tavaran pitämistä kaupan, mikä vaarantaisi vakavasti malleja koskevan unionin lainsäädännön tehokkaan vaikutuksen (ks. asiassa Celaya Emparanza y Galdos Internacional esittämäni ratkaisuehdotuksen 31–33 kohta). Tavaramerkkien alalla ei voi nimittäin esiintyä tämäntyyppisiä tilanteita, koska aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltija voi tällaisissa tapauksissa aina *ennalta* estää myöhemmän, vilpillisesti haettavan tavaramerkin rekisteröinnin tekemällä tavaramerkin rekisteröintiä vastaan väitteen asetuksen N:o 207/2009 41 artiklan mukaisesti.

20 — Se, että tällaisia tilanteita voi esiintyä, voidaan sitä paitsi päätellä asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan ja 57 artiklan 5 kohdan sanamuodosta.

vastaavalla tavalla kuin mallien alalla – säädetty asetuksessa N:o 207/2009 suojan muodoista, jotka voidaan määritellä jälkikäteisiksi ja joita ovat nimenomaan mitättömyyskanne ja loukkauskanne, joista ensin mainitulla pyritään poistamaan järjestelmästä tavaramerkit, joita ei olisi pitänyt rekisteröidä, ja jälkimmäisellä torjumaan aikaisempaa tavaramerkkiä loukkaavien merkkien vaikutukset. Määrittelen nämä suojan muodot jälkikäteisiksi, koska rekisteröityjen tavaramerkkien ristiriitatapauksessa aikaisemman tavaramerkin haltija voi omaa tavaramerkkiään suojellakseen turvautua niihin jäljittelevän tai loukkaavan myöhemmän tavaramerkin rekisteröimisen jälkeen siitä riippumatta, onko kanteen kohteena olevan myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä vastaan tehty väite tai mihin tulokseen mahdollinen väite on johtanut.

32. Tässä asiassa esiin nousevan ongelman keskeinen sisältö on mielestäni todellisuudessa nimenomaan seuraava: koska tavaramerkkien alalla on olemassa ennalta annettavan suojan muoto – eli aikaisemman tavaramerkin haltijan mahdollisuus tehdä väite tavaramerkin rekisteröintiä vastaan – rinnakkain sellaisten jälkikäteisen suojan muotojen kanssa, jotka ovat yhteisiä sekä mallien että tavaramerkkien alalle, onko sen vuoksi perusteltua noudattaa lähestymistapaa, joka poikkeaa unionin tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Celaya Emparanza y Galdos Internacional antamassa tuomiossa noudattamasta lähestymistavasta, ja sulkea myöhemmän asianmukaisesti rekisteröidyn tavaramerkin haltija asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa käytetyn käsitteen ”muut” ulkopuolelle, niin kauan kuin tätä tavaramerkkiä ei ole julistettu mitättömäksi? Kuten jäljempänä selvitetään yksityiskohtaisemmin, tähän on mielestäni vastattava kieltävästi.

3. Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

33. Kansallinen tuomioistuin pyytää kysymyksellään unionin tuomioistuinta tulkitsemaan asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa käytettyä käsitettä ”muut” ja selventämään, voiko rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltija tämän säännöksen nojalla nostaa suoraan loukkauskanteen myöhemmin rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltijaa vastaan vai voiko hän päinvastoin tehdä näin vasta, kun myöhempi yhteisön tavaramerkki on hänen vaatimuksestaan julistettu mitättömäksi.

34. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa ennakkoratkaisupyynnössään, että sanamuotoon, systematiikkaan, logiikkaan ja tarkoituksenmukaisuuteen liittyvät syyt puoltavat kyseisen säännöksen tulkintaa, joka vastaa unionin tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Celaya Emparanza y Galdos Internacional antamassaan tuomiossa mallien osalta noudattamaa tulkintaa ja jonka mukaan rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltija voi kieltää *ketä tahansa* kolmatta käyttämästä asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa mainittuihin ryhmiin kuuluvaa merkkiä siitä riippumatta, onko kolmas rekisteröinyt merkin myöhemmin yhteisön tavaramerkiksi. Tätä lähestymistapaa ovat puoltaneet FCI ja komissio sekä Kreikan ja Italian hallitukset.

35. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa kuitenkin, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohtaa voitaisiin Espanjan oikeuskäytännössä edellä mainitun inmunidad registral -opin [21] perusteella noudatetun suuntauksen mukaisesti tulkita myös niin, että se on esteenä sille, että aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltija voisi kieltää myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käytön, niin kauan kuin tätä ei ole julistettu mitättömäksi. Jälkimmäinen tulkintavaihtoehto perustuu qui iure suo utitur, neminem laedit -periaatteeseen, jonka mukaan se, joka käyttää omaa oikeuttaan eli tässä tapauksessa myöhemmän yhteisön tavaramerkin rekisteröinnistä johtuvaa käyttöoikeutta, ei loukkaa ketään. Vain FCIPPR on puoltanut tätä kantaa ja viitannut erityisesti tarpeeseen suojata tavaramerkin rekisteröinnin tuottamaa yksinoikeutta oikeusvarmuuden periaatteen mukaisesti.

21 — Ks. edellä 22 kohta.

36. Aivan kuten asiassa Celaya Emparanza y Galdos Internacional, nyt käsiteltävänä on tilanne, jossa immateriaalioikeuslaji – tässä tapauksessa rekisteröity tavaramerkki – ei lopulta anna haltijalleen täyttä ja ehdotonta suojaa, siitä riippumatta, kumpi ratkaisu valitaan. [22]

37. Kun asiaa tarkastellaan aikaisemman tavaramerkin näkökulmasta, on nimittäin todettava, että jos on katsottava, että kyseisen tavaramerkin haltija voi nostaa loukkauskanteen myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijaa vastaan, myöhemmän tavaramerkin haltijan suoja heikkenee ja häneltä saatetaan kieltää tavaramerkin käyttö, vaikka se on rekisteröity asianmukaisesti. Kun asiaa tarkastellaan myöhemmän tavaramerkin näkökulmasta, on päinvastoin todettava, että jos myöhempi tavaramerkki on ensin julistettava mitättömäksi ennen kuin voidaan nostaa loukkauskanne aikaisemman tavaramerkin suojaamiseksi, aikaisemman tämän tavaramerkin antama suoja heikkenee, koska tavaramerkin rekisteröinti ei takaa sen haltijalle sellaista *yksin*oikeutta tavaramerkin käyttöön, joka hänelle annetaan asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa, ainakaan ennen kuin myöhempi – sama tai samankaltainen – tavaramerkki on julistettu mitättömäksi.

38. Ensin mainitussa tapauksessa aikaisemman tavaramerkin haltijan ius excludendi eli oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä merkkiä, josta kyseinen tavaramerkki muodostuu, asetetaan etusijalle suhteessa myöhemmän tavaramerkin haltijan ius utendiin oli oikeuteen käyttää merkkiä, josta kyseinen tavaramerkki muodostuu. [23] Jälkimmäisessä tapauksessa näitä kahta oikeutta punnitaan juuri päinvastoin. Valittaessa näiden tulkintojen välillä valinta tehdään siis kahden lähtökohtaisesti samanarvoisen oikeuden välillä, samalla tavoin kuin mallien tapauksessa.

39. Valittaessa sitä, kumpi ristiriidassa olevien tavaramerkkien antamista oikeuksista – aikaisempi vai myöhempi – on asetettava etusijalle, ei mielestäni kuitenkaan voida jättää huomiotta tavaramerkkien alalla käyttöön otettua suojajärjestelmää ohjaavaa ja immateriaalioikeuksia yleisesti koskevaa yleismaailmallisesti tunnustettua perusperiaatetta eli *aikaprioriteettiperiaatetta*, jonka perusteella aikaisempi yksinoikeus, tässä tapauksessa aikaisemmin rekisteröity yhteisön tavaramerkkioikeus, on ensisijainen suhteessa myöhemmin syntyneisiin oikeuksiin, tässä tapauksessa myöhemmin rekisteröityihin yhteisön tavaramerkkeihin. [24] Kuten Euroopan komissio on perustellusti todennut huomautuksissaan ja sen mukaisesti, mitä unionin tuomioistuin on asiassa Celaya Emparanza y Galdos

22 — Ks. edellä alaviitteessä 4 mainitun asiassa Celaya Emparanza y Galdos Internacional esittämäni ratkaisuehdotuksen 30 kohta.

23 — Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa, samoin kuin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25) 5 artiklan 1 kohdassa, tyydytään – toisin kuin eräissä kansallisissa lainsäädännöissä, kuten Espanjan lainsäädännössä, ja toisin kuin myös asetuksessa N:o 6/2002 – pelkästään säätämään, että yhteisön tavaramerkin haltijalla on ”yksinoikeus” tavaramerkkiin, ja siinä täsmennetään tämä yksinoikeus vain oikeudeksi kieltää muita käyttämästä liiketoiminnassa merkkejä, jotka mainitaan kyseisen kohdan a, b ja c alakohdassa. Oikeustieteessä on kuitenkin todettu, että ”yksinoikeus” ei tarkoita vain säännöksessä nimenomaisesti mainittua negatiivista oikeutta eli ius excludendia, joka muodostuu oikeudesta kieltää muita käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä, vaan myös positiivisesta oikeudesta eli oikeudesta käyttää tällaista merkkiä eli nimenomaan ius utendista, jota on mahdollista käyttää myös antamalla tavaramerkkiin käyttölupa. Tällaisen positiivisen oikeuden olemassaolo on sitä paitsi erottamaton osa tavaramerkin haltijan asemaa. Kuten julkisasiamies Jacobs on todennut asiassa C-2/00, Hölterhoff, tuomio 14.5.2002 (Kok., s. I-4187), 20.9.2011 esittämänsä ratkaisuehdotuksen 33 ja 34 kohdassa, elinkeinonharjoittaja nimittäin rekisteröi tavaramerkin pääasiallisesti käyttääkseen sitä itse, ei estääkseen muita käyttämästä sitä. Käyttöoikeus on lisäksi omistusoikeuden ja näin ollen myös immateriaalioikeuden keskeinen ja olennainen tekijä.

24 — Tavaramerkin aikaprioriteetti määräytyy pääsääntöisesti tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivän mukaan (ks. tästä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohta ja 27 artikla). Aikaprioriteettiperiaatetta on määritelty tarkemmin myös julkisasiamies Trstenjakin asiassa C-482/09, Budějovický Budvar, tuomio 22.9.2011 (Kok., s. I-8701), esittämän ratkaisuehdotuksen 57 kohdassa ja julkisasiamies Jääskisen asiassa C-190/10, Génesis, tuomio 22.3.2012, esittämän ratkaisuehdotuksen 54 kohdassa.

Internacional antamassaan tuomiossa [25] todennut mallien alalla, asetuksen N:o 207/2009 säännöksiä tulkittaessa on nimittäin väistämättä otettava huomioon tämä tavaramerkkien alan perusperiaate, joka on ilmaistu itse asetuksen N:o 207/2009 tietyissä nimenomaisissa säännöksissä [26] sekä tavaramerkkejä koskevissa muissa unionin säännöksissä [27] ja kansainvälisissä määräyksissä. [28]

40. Erityisesti asetuksesta N:o 207/2009 ilmenee yhtäältä, että vain graafisesti esitettävissä olevat merkit, jotka voivat täyttää tavaramerkin keskeisen tehtävän eli erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista, voivat olla yhteisön tavaramerkkejä ja nauttia siihen liittyvästä suojasta, joka saadaan rekisteröinnillä, ja toisaalta, että yhteisön tavaramerkin antaman suojan on oltava *ehdoton* sekaannusvaaran aiheuttavien samojen ja samankaltaisten merkkien osalta. [29] Tällainen tavaramerkille annettava ehdoton suoja ei riipu siitä, onko merkit, joihin liittyy sekaannusvaara, rekisteröity yhteisön tavaramerkeiksi.

41. Jos kaksi rekisteröityä yhteisön tavaramerkkiä on keskenään ristiriidassa, aikaprioriteettiperiaatteen soveltaminen johtaa käsitykseni mukaan kuitenkin yhtäältä siihen, että ensin rekisteröidyn tavaramerkin oletetaan täyttävän yhteisön suojan saamisen edellytykset ennen myöhemmin rekisteröityä, ja toisaalta siihen, että myöhemmälle yhteisön tavaramerkille taatun suojan ala sidotaan siihen, ettei ole olemassa tämän tavaramerkin kanssa ristiriidassa olevia aikaisempia oikeuksia. Rekisteröityjen yhteisön tavaramerkkien välisessä ristiriitatilanteessa asetuksen N:o 207/2009 myöhemmälle yhteisön tavaramerkille antama suoja on näin ollen perusteltu vain, jos tämän tavaramerkin haltija pystyy näyttämään toteen, ettei aikaisempi yhteisön tavaramerkki täytä jotakin suojan saamisen välttämätöntä edellytystä [30] tai etteivät tavaramerkit ole keskenään ristiriidassa. [31]

42. Edellä todettuun ei vaikuta se, että yhteisön tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä – toisin kuin yhteisömallien rekisteröintimenettelyssä – kolmansilla on mahdollisuus tehdä väite myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Vaikka – kuten 30 ja 31 kohdassa on tuotu esiin – tämäntyyppisestä ennakkovalvonnasta säätämisellä annetaan myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle suurempi oikeusvarmuus ja pienennetään mallien alaan verrattuna riskiä, että rekisteröidään aikaisempia oikeuksia loukkaavia tavaramerkkejä, se, että merkki rekisteröidään yhteisön

25 — Mainittu edellä alaviitteessä 3, ks. tuomion 39 ja 40 kohta.

26 — Ks. esim. asetuksen johdanto-osan seitsemäs perustelukappale, 8 artikla, III osaston 2, 3 ja 4 jakso (29–35 artikla) sekä 41, 42, 53 ja 54 artikla.

27 — Ks. esim. alaviitteessä 23 mainitun direktiivin 2008/95 4 artiklan 1, 2, 3 ja 4 kohta, 5 artikla, 6 artiklan 2 kohta, 9 artikla, 11 artiklan 4 kohta sekä 14 artikla.

28 — Ks. esim. teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen (joka on allekirjoitettu Pariisissa 20.3.1883 ja jota on viimeksi tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979; Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305) 4 artiklan A kirjaimen 1 kappale ja B kirjain. Yleissopimuksen ranskankieliseen versioon voi tutustua osoitteessa www.wipo.int/treaties/fr/ip/paris/trtdocs_wo020.html.

29 — Ks. asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan seitsemäs ja kahdeksas perustelukappale sekä 4 ja 6 artikla. Kursivointi tässä.

30 — Myöhemmän tavaramerkin haltija voi tehdä näin esittämällä SMHV:lle aikaisempaan tavaramerkkiin kohdistuvan mitättömyysvaatimuksen tai nostamalla vastakanteen tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa, johon hänet on haastettu vastaajaksi tavaramerkkiloukkauksen johdosta.

31 — Myöhemmän tavaramerkin haltija voi tehdä näin tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa, johon hänet on haastettu vastaajaksi tavaramerkkiloukkauksen johdosta.

tavaramerkiksi, ei nimittäin takaa ehdottomasti, ettei merkki loukkaa aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin tuottamaa yksinoikeutta. Vaikka mallien alan ja tavaramerkkien alan väliset menettelylliset erot ovat merkittäviä, niiden vuoksi ei mielestäni siis ole perusteltua tulkita kyseistä oikeussääntöä tavalla, joka ei ole aikaprioriteettiperiaatteen mukainen. [32]

43. Kun aikaisemman tavaramerkin haltija nostaa kanteen suojellakseen omaa tavaramerkkiään hänen oikeuksiaan loukkaavaa merkkiä vastaan, vaikka tämä on asianmukaisessa järjestyksessä myöhemmin rekisteröity tavaramerkki, on lisäksi välttämätöntä, että asetuksella N:o 207/2009 luotu suojajärjestelmä takaa, että hänellä on mahdollisuus saada tällaisen loukkaavan tavaramerkin käyttö kiellettyä mahdollisimman nopeasti, koska tämäntyyppisen tavaramerkin olemassaolo markkinoilla on omiaan haittamaan aikaisemman tavaramerkin keskeistä tehtävää. [33] On sitä paitsi selvää, että mitä pidempään molemmat ristiriidassa olevat tavaramerkit ovat yhtä aikaa markkinoilla, sitä vakavampaa on aikaisempaan tavaramerkkiin kohdistuva mahdollinen tai todellinen haitta.

44. Tässä yhteydessä on tärkeää todeta, että unionin tuomioistuimella on jo ollut tilaisuus selventää useaan otteeseen, että tavaramerkin ehdottomalla suojalla, joka perustuu relevantissa lainsäädännössä sen haltijalle annettuun yksinoikeuteen, pyritään nimenomaan mahdollistamaan se, että haltija pystyy suojaamaan omia erityisiä intressejään tavaramerkin haltijana, eli nimenomaan takaamaan, että tavaramerkki voi täyttää tehtävänsä. [34] Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohtaa on mielestäni väistämättä tulkittava tässä vakiintuneessa oikeuskäytännössä esiin tuodusta näkökulmasta.

45. Kuten komissio on perustellusti huomauttanut, se, että loukkauskanteen nostamisen katsotaan edellyttävän, että myöhempi tavaramerkki on julistettu mitättömäksi, merkitsisi toisaalta, että loukkausmenettely asetettaisiin alttiiksi suhteettomien viivästysten riskille, koska sen lisäksi, että on odotettava SMHV:n päätöstä, joka annetaan jo kaksivaiheisen sisäisen hallinnollisen valvonnan jälkeen, aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltija saattaa joutua odottamaan unionin yleisessä tuomioistuimessa mahdollisesti nostetun kanteen ja unionin tuomioistuimeen mahdollisesti tehdyn valituksen lopputulosta. [35] Aikaisempi tavaramerkki ja loukkaava tavaramerkki voivat siten molemmat olla yhtäaikaisesti markkinoilla useita vuosia, mistä saattaa aiheutua vakavaa haittaa aikaisemman tavaramerkin haltijalle.

32 — Tähän voitaisiin tosin ehkä väittää vastaan, että sekä väitteen tekemättä jättäminen että väitteen hylkääminen menettelyllisten ongelmien vuoksi, kuten ennakkoratkaisupyynnön esittäneessä tuomioistuimessa käsiteltävässä asiassa on tapahtunut (väitemaksun laiminlyönti), johtuvat jonkinlaisesta aikaisemman tavaramerkin haltijan ”huolimattomuudesta”, koska hän ei ole käyttänyt hänelle asetuksessa N:o 207/2009 annettua oikeutta väitteen tekemiseen tai hän on käyttänyt sitä huonosti. Mallien alasta poiketen tavaramerkkien alalla aikaisemman tavaramerkin haltijan voitaisiin siis katsoa olevan ainakin osittain vastuussa myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnistä ja siten syntyneestä oikeudellisesta epävarmuudesta. Tällaisesta osavastuusta voisi siten olla ”seuraamuksena” velvollisuus odottaa myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista, ennen kuin voidaan nostaa loukkauskanne aikaisemman tavaramerkin suojaamiseksi. Vastaan tällaiseen mahdolliseen vastaväitteeseen kuitenkin ensinnäkin, ettei ole sanottua, että väitteen tekemättä jättäminen johtuu väistämättä aikaisemman tavaramerkin haltijan huolimattomuudesta. Joissain tapauksissa kahden tavaramerkin sekaannusvaara saattaa tulla ilmi vasta, kun myöhempää merkkiä käytetään konkreettisesti, ja siten vasta, kun molemmat ristiriidassa olevat tavaramerkit ovat yhtä aikaa markkinoilla. Joka tapauksessa katson toiseksi, ettei väitteenteko-oikeuden käyttämättä jättäminen tai virheellinen käyttäminen voi saattaa kyseenalaiseksi sitä, että on sovellettava aikaprioriteettiperiaatteen kaltaista tavaramerkkien alan perusperiaatetta, jonka mukaan aikaisempi oikeus on etusijalla myöhempään oikeuteen nähden.

33 — Kuten edellä 40 kohdassa on todettu, tavaramerkin keskeinen tehtävä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. Ks. tässä yhteydessä vastaavasta laajasta oikeuskäytännöstä uusimpana yhdistetyt asiat C-90/11 ja C-91/11, Strigl ja Securvita, tuomio 15.3.2012, 30 kohta.

34 — Ks. analogisesti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; kumottu ja korvattu edellä alaviitteessä 23 mainitulla direktiivillä 2008/95) 5 artiklan 1 kohdasta asia C-487/07, L’Oréal ym., tuomio 18.6.2009 (Kok., s. I-5185, 58 kohta) ja asia C-376/11, Pie Optiek ym., tuomio 19.7.2012, 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen. On lisäksi huomautettava, että tämän oikeuskäytännön mukaan näihin tehtäviin kuuluvat paitsi edellä 40 kohdassa ja edellisessä alaviitteessä mainittu keskeinen tehtävä myös tavaramerkin muut tehtävät, erityisesti tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan liittyvät tehtävät.

35 — Ks. tästä asetuksen N:o 207/2009 VII osasto sekä erityisesti 58 artikla, 64 artiklan 3 kohta ja 65 artikla.

46. Myöhemmän tavaramerkin haltijan asema on käsitykseni mukaan lisäksi suojattu mahdolliselta aikaisemman tavaramerkin haltijan harjoittamalta loukkauskanteen väärinkäytöltä, koska hän voi puolustautua yhteisön tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa, jossa hän voi vedota SMHV:n mahdolliseen päätökseen, jolla väite on hylätty,[36] ja nostaa loukkauskanteen perustana olevan aikaisemman tavaramerkin menettämistä tai mitättömyyttä koskevan vastakanteen.[37] Kuten edellä 40 ja 41 kohdassa on todettu, hänen tavaramerkkinsä suojan ala sidotaan sitä paitsi alusta saakka siihen, ettei ole olemassa tämän tavaramerkin kanssa ristiriidassa olevia aikaisempia oikeuksia.

47. Mielestäni edellä todetusta seuraa, että vain sellainen asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa käytetyn käsitteen ”muut” tulkinta, joka on aikaprioriteettiperiaatteen mukainen ja joka sisältää *kenen tahansa* kolmannen ja siten myös kolmannen, joka on myöhemmän tavaramerkin haltija, on omiaan takaamaan, että saavutetaan rekisteröityjen yhteisön tavaramerkkien ehdotonta suojaa koskeva tavoite, johon asetuksella N:o 207/2009 pyritään.

48. Edellä esitettyjen näkökohtien lisäksi on sitä paitsi olemassa muitakin, sanamuotoon ja systematiikkaan perustuvia näkökohtia, jotka käsitykseni mukaan puoltavat edellä ehdotettua asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

49. Sanamuodon kannalta asiaa tarkasteltaessa on nimittäin todettava, että vaikka asetuksessa N:o 207/2009 ei ole mitään nimenomaista säännöstä aikaisemman rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltijan mahdollisuudesta nostaa loukkauskannetta toisen, myöhemmin rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltijaa vastaan, asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa annetaan rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltijalle yksinoikeus käyttää tavaramerkkiä ja kieltää ”muita” käyttämästä hänen tavaramerkkiään loukkaavaa merkkiä ilman hänen suostumustaan, eikä siinä tehdä eroa sen perusteella, onko tämä muu henkilö myöhemmin rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltija.[38] Pidän sitä paitsi todennäköisenä, että jos lainsäätäjä olisi halunnut ottaa käyttöön myöhempien rekisteröityjen tavaramerkkien haltijoiden suojaa koskevan periaatteen, se olisi säätänyt siitä nimenomaisesti.

50. Systemaattisen tulkinnan perusteella on todettava, ettei missään asetuksen N:o 207/2009 säännöksessä säädetä myöhemmän tavaramerkin haltijan mahdollisesta immuniteetista asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa säädettyä kieltoa kohtaan,[39] vaikka asetuksessa sitä vastoin säädetään eräistä rekisteröidyn tavaramerkin haltijan yksinoikeuteen kohdistuvista rajoituksista.[40] Tältä osin erityisen merkittävä on asetuksen N:o 207/2009 54 artikla. Siitä nimittäin seuraa, että vain tässä säännöksessä säädettyjen edellytysten täyttyessä (käytön salliminen yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan) aikaisemman

36 — SMHV:n päätös väitteen hylkäämisestä ei kylläkään sido kansallista tuomioistuinta. Päätös on eri kansallisten menettelysääntöjen mukaan kuitenkin väistämättä ”merkittävä todiste” siitä, ettei tavaramerkkiä loukata. Vaikka kansallisessa tuomioistuimessa käytävässä loukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä käytetään samoja arviointiperusteita, jotka SMHV on tuonut esiin väitevaiheessa, kun otetaan huomioon yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sekä 5 kohdan keskeisen sisällön ja toisaalta sen 9 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan keskeisen sisällön vastaavuus, oikeudenkäynti ei kuitenkaan ole täysin sama kuin SMHV:n menettely. Se nimittäin eroaa SMHV:n menettelystä siten, että loukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä riidanalaisia merkkejä ja tuotteita, joihin niitä käytetään, vertaillaan konkreettisesti jälkikäteisarvioinnilla, joka kohdistuu siihen, miten niitä on todella käytetty markkinoilla, eikä väitemenettelyn tavoin ennakoivalla ja abstraktilla ennakkoarvioinnilla, joka perustuu pääasiallisesti rekisteröintihakemuksista ilmeneviin seikkoihin.

37 — Ks. asetuksen N:o 207/2009 96 artiklan d alakohta ja 100 artikla.

38 — Totean tästä, että vaikka asetuksen N:o 207/2009 italian- ja saksankielisessä versiossa viittauksen kohteena ovat yleisesti ”terzi” ja ”Dritten”, ranskan-, englannin- ja espanjankieliset versiot ovat vielä yksiselitteisempiä, sillä niissä kielto kohdistuu *kehen tahansa* muuhun, koska niissä käytetään ilmaisuja ”tout tiers”, ”all third parties” ja ”cualquier tercero”.

39 — Tämäntyyppistä mahdollista immuniteettia ei mielestäni voida – kuten FCIPPR väittää huomautuksissaan – johtaa asetuksen N:o 207/2009 6 artiklasta, jonka mukaan yhteisön tavaramerkki saadaan rekisteröinnillä. Tätäkin säännöstä on kaikkien asetuksen N:o 207/2009 säännösten tavoin nimittäin tulkittava aikaprioriteettiperiaatteen valossa (ks. edellä 39 kohta).

40 — Asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan, jota analysoidaan jäljempänä, ohella voidaan mainita asetuksen 12 artikla, jossa säädetään joitakin rajoituksia tavaramerkin haltijan oikeuteen kieltää kolmansia käyttämästä yhteisön tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa, sekä saman asetuksen 13 artikla, jonka mukaan yhteisön tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille unionissa tätä tavaramerkkiä käyttäen.

yhteisön tavaramerkin haltija menettää oikeutensa nostaa mitättömyys- ja loukkauskanne toisen, myöhemmän yhteisön tavaramerkin haltijaa vastaan. Siitä voidaan siis tehdä vastakohtaispäätelmä, että jos nämä edellytykset eivät täyty, aikaisemman tavaramerkin haltija voi nostaa loukkauskanteen myöhemmän rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltijaa vastaan.

51. Asetuksen N:o 207/2009 54 artiklalla on merkitystä lisäksi asetuksen systemaattisen tulkinnan kannalta. Erosta, joka tässä artiklassa on tehty myöhempään tavaramerkkiin kohdistuvan mitättömyysvaatimuksen ja tämän merkin käytön vastustamisen välille, voidaan nimittäin päätellä, että asetuksessa N:o 207/2009 pidetään mitättömyys- ja loukkauskannetta kahtena erillisenä kanteena, joita ei ole asetettu asetuksessa mihinkään aikajärjestykseen. [41]

52. Asetuksessa N:o 207/2009 nimittäin erotetaan myös tavaramerkkien alalla samalla tavalla kuin yhteisön mallien alalla toisistaan kaksi kannetyyppiä, joilla on eri kohde, vaikutukset ja tarkoitus. Asetuksen N:o 207/2009 96 artiklassa on yhtäältä annettu yhteisön tavaramerkkejä käsitteleville kansallisille tuomioistuimille yksinomainen toimivalta ratkaista loukkausasiat. Tavaramerkkeihin kohdistuvien mitättömyysvaatimusten osalta asetuksessa N:o 207/2009 sitä vastoin on toisaalta päädytty siihen, että ne käsitellään keskitetysti SMHV:ssä, vaikka tätä pääsääntöä on samalla tavoin kuin mallien alalla lievennetty sillä, että tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet voivat tutkia loukkauskanteen yhteydessä esitetyt rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin mitättömyyttä koskevat vastakanteet. Ei ole mitään perustetta katsoa, että lainsäätäjä olisi tarkoittanut asettaa kanteen nostamisen edellytykseksi, että toinen kanne on nostettu aikaisemmin tai samanaikaisesti. [42]

53. Katson lisäksi, että ehdotettu asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa käytetyn käsitteen ”muut” tulkinta ei aiheuta erityisiä ongelmia yhteisön tavaramerkkejä käsittelevien tuomioistuinten ja SMHV:n toimivallan jaon kannalta. Jos nimittäin pitää paikkansa, että myös tavaramerkkien alalla on – samalla tavoin kuin olen jo todennut mallien alalla [43] – mahdollista, että myöhemmän tavaramerkin oikeudellinen asema jää määrittämättömäksi, jos aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan loukkauskanne myöhemmän yhteisön tavaramerkin haltijaa vastaan on menestynyt mutta hän ei nostakaan viimeksi mainitun tavaramerkin mitättömyyttä koskevaa kannetta, syitä, joiden vuoksi olen katsonut, ettei tällä oikeudellisella epävarmuudella voinut olla ratkaisevaa merkitystä tulkittaessa käsitettä ”muut”, joita vastaan mallin haltija [44] voi nostaa loukkauskanteen, voidaan mielestäni kuitenkin soveltuvin osin soveltaa tavaramerkkien alalla. [45] Katson pikemminkin, että koska päinvastainen tulkinta edellä 43 ja 45 kohdassa esiin tuoduin tavoin vaarantaa loukkauskanteen tehokkuuden, on vaarana, että se vahingoittaa asetuksessa N:o 207/2009 säädettyä suojajärjestelmää.

41 — Kuten komissio on todennut perustellusti, asetuksen N:o 207/2009 muissa säännöksissä, kuten 1 artiklan 2 kohdassa tai 110 artiklassa, nämä kaksi kannetta erotetaan toisistaan nimenomaisesti.

42 — Tässä yhteydessä on huomautettava, että asetuksen N:o 207/2009 100 artiklan 7 kohdan mukaan yhteisön tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin, joka käsittelee menettämistä tai mitättömyyttä koskevaa vastakannetta, voi keskeyttää asian käsittelyn yhteisön tavaramerkin haltijan pyynnöstä ja kuultuaan muita osapuolia ja kehottaa vastaajaa esittämään SMHV:lle menettämis- tai mitättömyysvaatimuksen. Säännöksessä kuitenkin ensinnäkin pelkästään annetaan tuomioistuimelle *oikeus* keskeyttää asian käsittely, toiseksi sen tavoitteena on estää aikaisemman tavaramerkin mitättömyyttä koskevat ristiriitaiset päätökset ja kolmanneksi se joka tapauksessa koskee vain sen aikaisemman tavaramerkin mahdollista mitättömyyttä, johon loukkauskanne perustuu, eikä loukkauskanteen kohteena olevan merkin myöhemmän rekisteröinnin mahdollista lainmukaisuutta.

43 — Ks. edellä alaviitteessä 4 mainitun asiassa Celaya Emparanza y Galdos Internacional esittämäni ratkaisuehdotuksen 39–44 kohta.

44 — Olen edellä alaviitteessä 4 mainitun asiassa Celaya Emparanza y Galdos Internacional esittämäni ratkaisuehdotuksen 39–44 kohdassa todennut yhtäältä, että on epätodennäköistä, että myöhemmän oikeuden haltija käyttäisi sitä vielä loukkauskanteen hävittyäänkin, ja toisaalta, että vaikka oikeuden, joka on muodollisesti edelleen voimassa, koska sitä ei ole julistettu mitättömäksi, perusteella nostettaisiin loukkauskanne kolmatta vastaan, tämä voisi vastakanteella vaatia sen julistamista mitättömäksi.

45 — Jos sellainen loukkauskanne menestyy, joka kohdistuu myöhempään yhteisön tavaramerkkiin, joka on rekisteröity sen jälkeen, kun on hylätty väite, joka perustuu samaan aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin kuin loukkauskanne, SMHV:n väitemenettelyssä tekemä päätös ja tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen tuomio saattavat kylläkin olla ristiriidassa. Tällainen tilanne on mielestäni kuitenkin melko epätodennäköinen, kun otetaan huomioon se, että SMHV:n päätöksen on kansallisessa oikeudenkäynnissä oltava edellä alaviitteessä 36 mainittu ”merkittävä todiste” siitä, ettei tavaramerkkiä loukata. Kyseinen ristiriita saattaa lisäksi selittyä sillä, että väitemenettelyn ja loukkausta koskevan oikeudenkäynnin välillä on samassa alaviitteessä mainittu näkökulmaero.

54. Mielestäni ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymykseen on edellä todetun perusteella vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkin tuottaman yksinoikeuden loukkaamista koskevassa riita-asiassa oikeus kieltää muita käyttämästä tällaista tavaramerkkiä ulottuu kehen tahansa kolmanteen, myös myöhemmän rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltijaan.

55. Jotta ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle annettaisiin mahdollisimman täydellinen selvitys asiasta, on mielestäni syytä todeta, että jos unionin tuomioistuin hyväksyy edellisessä kohdassa ehdottamani asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa käytetyn käsitteen ”muut” tulkinnan, tulkinnan on relevanttien kansallisten säännösten sanamuodosta riippumatta väistämättä koskettava kolmatta, joka on jäsenvaltiossa rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin haltija.

56. Paitsi että muunlainen tulkinta olisi epälooginen ja epäjohdonmukainen edellä esitetyn tulkinnan kanssa, se nimittäin vaarantaisi asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan tehokkaan vaikutuksen, koska se merkitsisi, että asetuksen N:o 207/2009 säännöksissä aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijalle annettua suojaa pystyttäisiin rajoittamaan merkin kansallisella rekisteröinnillä. Muunlainen tulkinta olisi mielestäni lisäksi ristiriidassa yhteisön tavaramerkin yhtenäisyyden periaatteen kanssa,[46] koska aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijaa suojattaisiin eri jäsenvaltioissa eri tavalla sen mukaan, voiko hän kansallisen lainsäädännön mukaan nostaa loukkajaa vastaan kanteen odottamatta, että hänen oikeuksiaan loukkaava myöhempi kansallinen tavaramerkki julistetaan mitättömäksi.

57. Mielestäni on vielä syytä huomauttaa vastaavasti, että unionin oikeuden yhdenmukaisen tulkinnan vaatimukset, jotka unionin tuomioistuin on tunnustanut useaan kertaan,[47] edellyttävät, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa käytetyn käsitteen ”muut” tulkinnan on väistämättä katettava vastaava käsite, josta säädetään direktiivin 2008/95 sanamuodoltaan edellä mainittua säännöstä vastaavan 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa.[48]

V Ratkaisuehdotus

58. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicanten ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkin tuottaman yksinoikeuden loukkaamista koskevassa riita-asiassa oikeus kieltää muita käyttämästä tällaista tavaramerkkiä ulottuu kehen tahansa kolmanteen, joka käyttää merkkiä, josta voi aiheutua sekaannusvaara, myös myöhemmän rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltijaan.

46 — Ks. asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kolmas perustelukappale ja 1 artiklan 2 kohta.

47 — Ks. mm. asia C-168/08, Hadadi, tuomio 16.7.2009 (Kok., s. I-6871, 38 kohta); asia C-467/08, Padawan, tuomio 21.10.2010 (Kok., s. I-10055, 32 kohta) ja asia C-536/09, Omejc, tuomio 16.6.2011 (Kok., s. I-5367, 19 kohta).

48 — Unionin tuomioistuin on sitä paitsi useaan kertaan tulkinnut rinnakkain asetuksen N:o 207/2009 9 artiklaa ja direktiivin 2008/95 tai aikaisemmin direktiivin 89/104 vastaavaa säännöstä. Ks. asia C-323/09, Interflora, tuomio 22.9.2011 (Kok., s. I-8625, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).