



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
EVGENI TANCHEV
16 päivänä lokakuuta 2019¹

Asia C-371/18

**Sky plc,
Sky International AG ja
Sky UK Limited
vastaan
SkyKick UK Limited ja
SkyKick Inc**

(Ennakkoratkaisupyyntö – High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Englannin ja Walesin alioikeus, Chancery-osasto, Yhdistynyt kuningaskunta)

Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Niiden tavaroiden tai palvelujen yksilöinti, joille haetaan tavaramerkkisuoja – Selvyyden ja täsmällisyyden vaatimus – Vilpallinen mieli – Siitä johtuva vilpallinen mieli, että tavaramerkkiä ei ole tarkoitus käyttää eritelmässä mainittuja tavaroita tai palveluja varten – 19.6.2012 annettu tuomion Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) tulkinta

1. Tämän High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin (Englannin ja Walesin alioikeus, Chancery-osasto, Yhdistynyt kuningaskunta) esittämän ennakkoratkaisupyyntöön yhteydessä tulee esille muutamia tärkeitä unionin tavaramerkkilainsäädäntöä koskevia kysymyksiä. Tämä on myös nähtävissä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen pääasian oikeudenkäynnissä 6.2.2018 antamassa välituomiossa ([2018] EWHC 155 (Ch), Arnold J.), joka annettiin viisipäiväisen oikeudenkäynnin jälkeen ja jossa on 94 sivua (358 kohtaa) (jäljempänä pääasiassa annettu välituomio).

2. Pääasian oikeudenkäynnissä kantajat (jotka ovat lähinnä satelliitti- ja digitaalitelevisiolähetystoiminnan harjoittajia, jäljempänä yhteisesti Sky) väittävät, että vastaajat (jäljempänä yhteisesti SkyKick; SkyKick Inc on start up -yritys, joka tarjoaa pilvisiirtymää (cloud migration) koskevia tietotekniikkapalveluja²) ovat loukanneet neljää EU-tavaramerkkiä, joiden haltija on toinen kantaja (jäljempänä Sky AG), ja yhtä Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkiä, jonka haltija on ensimmäinen kantaja (jäljempänä Sky plc) ja joka koostuu sanasta SKY (jäljempänä kyseiset tavaramerkit), käyttämällä merkkiä ”SkyKick” ja sen muunnoksia.

3. Asia on melko monimutkainen, mutta pohjimmiltaan kyse on siitä, että SkyKick kiistää loukkauksen ja vaatii vastakanteessaan puolestaan toteamaan, että tavaramerkkien rekisteröinti oli kokonaan tai osittain pätemätön sillä perusteella, että i) tavaroiden ja palvelujen eritelmät *eivät ole selviä ja täsmällisiä* ja että ii) hakemukset *tehtiin vilpillisessä mielessä*.

¹ Alkuperäinen kieli: englanti.

² Tämän tyyppisestä siirtopalvelusta käytetään myös nimitystä ”kick”. Vastaajien tuotteet ovat pilvisiirtymä-, pilvivarmuuskopiointi- ja pilvihallintapalveluja. Niitä tarjotaan Microsoft Office 365 -ohjelmiston lisäpalveluina. SkyKick-nimi valittiin, koska se kuulostaa samalta kuin sidekick-sana (suomeksi apulainen) ja toi mieleen yrityksen palvelun, jossa käyttäjät siirtävät (kick) tietojensa ”taivaaseen” (pilveen).

4. Käsiteltävä asia on merkittävä, koska se tarjoaa unionin tuomioistuimelle tilaisuuden tarkastella kysymyksiä, jotka liittyvät useisiin EU-tavaramerkkijärjestelmässä esille tulleisiin puutteisiin. Kuten SkyKick huomauttaa, kaikki viisi ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymystä koskevat yhtä tavaramerkin kaikkein ongelmallisimmista näkökohdista – tavaroiden tai palvelujen erittelyn asemaa ja tehtävää. Suurin osa tavaramerkkejä koskevasta unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä on koskenut *merkkiä*, joka on rekisteröity tavaramerkiksi. Oikeustila on nykyisin jokseenkin vakiintunut tällä alalla. *Tavaroiden ja palvelujen eritelmiä* koskevassa lainsäädännössä on kuitenkin edelleen puutteita ja epä johdonmukaisuuksia. EU-tavaramerkin suoja annetaan tavaralajisäännön (principle of speciality)³ perusteella, toisin sanoen niiden nimenomaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joiden luonne ja lukumäärä määrittävät yhdessä merkin kanssa tavaramerkin haltijalle annettavan suojan laajuuden.

5. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin korostaa, että ongelmana on etenkin se, ettei SkyKick ilmeisestikään voi puolustautua tavaramerkkiloukkausta koskevia Skyn väitteitä vastaan sovellettavan unionin ja kansallisen tavaramerkkilainsäädännön nojalla. Tästä herää kysymys, olemmeko tulleet tavaramerkkilainsäädännössä siihen pisteeseen, jossa tavaramerkin haltijalle annetaan ehdoton monopoliasema, jota vastaan ei voida enää puolustautua tavaramerkin loukkausta koskevassa menettelyssä – huolimatta siitä, ettei tavaramerkkiä ole käytetty eikä todennäköisesti käytetä monien sellaisten tavaroiden ja palvelujen yhteydessä, joita varten se rekisteröitiin. Käsiteltävä asia on siten hyvä esimerkki jännitteistä, joita nykyisin on niiden eri intressien välillä, jotka on saatettava tasapainoon.

I Pääasian tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset

6. Kyseessä olevat Skyn tavaramerkit ovat seuraavat: i) EU-kuviomerkki nro 3 166 352, jota koskeva hakemus on jätetty 14.4.2003 ja joka on rekisteröity 12.9.2012 (jäljempänä EU352-tavaramerkki) luokkiin 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten; ii) EU-kuviomerkki nro 3 203 619, jota koskeva hakemus on jätetty 30.4.2003 ja joka on rekisteröity 6.9.2012 (jäljempänä EU619-tavaramerkki) luokkiin 9, 16, 18, 25, 28, 35, 38, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten; iii) EU-sanamerkki ”SKY”, nro 5 298 112, jota koskeva hakemus on jätetty 6.9.2006 ja joka on rekisteröity 18.6.2015 (jäljempänä EU112-tavaramerkki) luokkiin 9, 16, 28, 35, 37, 38, 41 ja 42 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten; iv) EU-sanamerkki ”SKY”, nro 6 870 992, jota koskeva hakemus on jätetty 18.4.2008 ja joka on rekisteröity 8.8.2012 (jäljempänä EU992-tavaramerkki) luokkiin 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 ja 35–45 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten, ja v) Yhdistyneen kuningaskunnan sanamerkki ”SKY”, nro 2 500 604, jota koskeva hakemus on jätetty 20.10.2008 ja joka on rekisteröity 7.9.2012 (jäljempänä UK604-tavaramerkki) luokkiin 3, 4, 7, 9, 11, 12, 16, 17, 18, 25, 28 ja 35–45 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.

7. Sky nosti kanteen, jossa se väitti, että SkyKick on loukannut näitä tavaramerkkejä. Sky vetoaa loukkausvaatimuksissaan tavaramerkkien rekisteröinteihin seuraavia tavaroita ja palveluja varten (vaikka jokaista tavaramerkkiä ei ole rekisteröity kaikkia näitä tavaroita ja palveluja varten): i) tietokone-ohjelmistot (luokka 9); ii) internetistä peräisin olevat tietokoneohjelmistot (luokka 9); iii) tietoliikenneyhteydet tietokantoihin tai internetiin mahdollistavat tietokoneohjelmistot ja televiestintälaitteet (luokka 9); iv) tiedontallennus (luokka 9); v) kaukoviestintä (luokka 38); vi) sähköpostien välitys (luokka 38); vii) internetportaalien välityksellä tarjottavat palvelut (luokka 38) ja viii) tietokonepalvelut tiedon/datan hakuun tietokoneen tai tietokoneverkon välityksellä (luokka 38).

3 Julkisasiainmies Légerin ratkaisuehdotus Praktiker Bau- und Heimwerkenmärkte (C-418/02, EU:C:2005:12, 47 kohta).

8. Sky on käyttänyt SKY-tavaramerkkiä laajasti moninaisia tavaroita ja palveluja ja erityisesti sellaisia tavaroita ja palveluja varten, jotka liittyvät Skyn liiketoiminnan ydinaloihin eli i) televisiolähetystoimintaan, ii) puhelinliikenteeseen ja iii) laajakaistapalveluihin. SkyKick myöntää, että marraskuuhun 2014 mennessä SKY oli tullut laajalti tunnetuksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Irlannissa näillä aloilla. Sky ei kuitenkaan tarjoa sähköpostin siirtoa tai pilvivarmuuskopiointia koskevia tavaroita tai palveluja, eikä ole todisteita siitä, että se aikoo tehdä näin lähitulevaisuudessa.

9. SkyKick väittää, että kukin tavaramerkki olisi julistettava (osittain) mitättömäksi sillä perusteella, että ne on rekisteröity sellaisia tavaroita ja palveluja varten, joita ei ole eritelty riittävän selvästi ja täsmällisesti.

10. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että tämän väitteen yhteydessä tulee esille kaksi kysymystä. Ensimmäinen on se, voidaanko tähän mitättömyysperusteeseen vedota rekisteröityä tavaramerkkiä vastaan.

11. Unionin tuomioistuimen 19.6.2012 antamassa tuomiossa Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) vahvistettiin (ja asetuksen (EU) 2017/1001⁴ 33 artiklan 2 kohdassa nykyisin edellytetään), että tavaramerkin hakija yksilöi tavarat ja palvelut, joille tavaramerkkisuoja haetaan, *riittävän selvästi ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja muut taloudelliset toimijat voivat pelkästään tällä perusteella määrittää tavaramerkin antaman suojan laajuuden*. Jos hakija ei toimi näin, toimivaltaisen viraston on kieltäydyttävä rekisteröimästä tavaramerkkiä, ellei eritelmää muuteta siten, että se on riittävän selvä ja täsmällinen.

12. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan tästä ei välttämättä seuraa, että jos hakija ei muuta eritelmää eikä virasto varmista, että hakija korjaa epäselvyyden tai -täsmällisyyden hakemuksen käsittelyn aikana, tavaramerkki voidaan julistaa tällä perusteella mitättömäksi sen rekisteröinnin jälkeen. Asetuksessa luetelluissa mitättömyysperusteissa ei nimenomaisesti vaadita, että EU-tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen sisältyvä tavaroiden ja palvelujen eritelmä on selvä ja täsmällinen. Tilanne on pohjimmiltaan sama kansallisen tavaramerkin osalta.

13. Toinen ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esille nostama kysymys koskee sitä, että jos mitättömyysperusteeseen voidaan vedota, voidaanko kyseisistä tavaramerkeistä yhdenkään eritelmästä esittää vastaväitteitä.

14. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että tavaramerkin rekisteröinti ”tietokoneohjelmistoja” varten on liian laaja, perusteeton ja yleisen edun vastainen. Se kuitenkin myös toteaa, ettei tästä välttämättä seuraa, ettei kyseinen ilmaisu ole riittävän selvä ja täsmällinen. Se nimittäin vaikuttaa ensi näkemältä olevan ilmaisu, jonka merkitys on kohtalaisen selvä ja täsmällinen. Se on siten riittävän selvä ja täsmällinen, jotta on mahdollista ratkaista, ovatko SkyKickin tavarat samoja kuin sen käsittämät tavarat. Toisaalta ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on vaikea ymmärtää, miksi Euroopan tavaramerkki- ja malliverkoston (jäljempänä TMDN) muodostavien tavaramerkkivirastojen luokkaan 7 kuuluvien ”koneiden” osalta esittämiä perusteluja, sellaisina kuin ne esitetään 20.11.2013 annetussa yhteisessä tiedonannossa, ei voida soveltaa samalla tavalla ”tietokoneohjelmistoihin”.⁵

15. Lisäksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedusteleo, voiko kyseessä olevien tavaramerkkien pätevyys vaikuttaa hakijan vilpillinen mieli tavaramerkkien rekisteröinnin hakuajankohtana.

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

⁵ Tiedonannossa määritettiin viisi luokkaotikoihin sisältyvää käsitettä, jotka eivät täytä selvyden ja täsmällisyyden vaatimusta: luokka 7, koneet; luokka 37, korjaus; luokka 37, asennuspalvelut; luokka 40, materiaalien käsitteleminen, ja luokka 45, muiden tarjoamat henkilökohtaiset ja sosiaaliset palvelut yksilöiden tarpeiden täyttämiseksi. Siinä todetaan, että ”yleisnime ”koneet” ei ilmaise selvästi, mitkä koneet se kattaa. Koneiden ominaisuudet tai käyttötarkoitukset voivat olla erilaiset, niiden tuotanto ja/tai käyttö voi edellyttää hyvin eritasoisia teknisiä valmiuksia ja taitotietoa, ne voivat olla suunnatut erilaisille kuluttajille, niitä voidaan myydä eri myyntikanavia pitkin ja ne kuuluvat näin ollen eri markkinasektoreille.”

16. SkyKick väitti pääasian oikeudenkäynnissä, että tavaramerkit rekisteröitiin vilpillisessä mielessä, koska Sky ei aikonut käyttää näitä tavaramerkkejä kaikkia asianomaisissa eritelmissä yksilöityjä tavaroita ja palveluja varten. SkyKick myöntää, että Sky aikoi käyttää tavaramerkkejä eräitä eritelmissä mainittuja tavaroita ja palveluja varten. Se kuitenkin väittää ensisijaisesti, että tavaramerkit ovat kokonaisuudessaan mitättömiä. Toissijaisesti SkyKick väittää, että tavaramerkit ovat mitättömiä siltä osin kuin eritelmat käsittävät tavaroita ja palveluja, joita varten Sky ei aikonut käyttää tavaramerkkejä.

17. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että unionin tuomioistuinten oikeuskäytäntöön verrattuna Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuimet ovat keskittyneet enemmän käyttöaikomusta koskevaan vaatimukseen sen aseman vuoksi, joka Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1994 tavaramerkkilain (Trade Marks Act 1994, jäljempänä vuoden 1994 laki) 32 §:n 3 momentilla on Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkijärjestelmässä.⁶

18. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kuitenkin tiedustelee, onko kyseinen säännös yhteensopiva unionin oikeuden kanssa. Jos sen katsotaan olevan yhteensopiva, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on myös epävarma tavaramerkin käyttöaikomusta koskevan vaatimuksen laajuudesta.

19. High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division päätti näin ollen lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

- ”1) Voidaanko EU-tavaramerkki tai jäsenvaltiossa rekisteröity kansallinen tavaramerkki julistaa kokonaan tai osittain pätemättömäksi sillä perusteella, että jotkin tai kaikki tavaroiden ja palvelujen eritelmaan sisältyvät ilmaisut eivät ole niin selkeitä ja täsmällisiä, että toimivaltaiset viranomaiset ja kolmannet voisivat pelkästään näiden ilmaisujen perusteella määrittää tavaramerkillä annettavan suojan laajuuden?
- 2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko ’tietokoneohjelmiston’ kaltainen ilmaisu liian yleinen ja käsittääkö se liian moninaisia tavaroita ollakseen yhteensopiva tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävän kanssa, jotta voitaisiin katsoa, että tämä ilmaisu on niin selkeä ja täsmällinen, että toimivaltaiset viranomaiset ja kolmannet voisivat pelkästään tämän ilmaisun perusteella määrittää tavaramerkillä annettavan suojan laajuuden?
- 3) Voiko pelkästään se, että haetaan tavaramerkin rekisteröintiä ilman mitään aikomusta käyttää sitä eriteltyjä tavaroita tai palveluja varten, merkitä vilpillistä mieltä?
- 4) Jos kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi, voidaanko hakijan katsoa jättäneen hakemuksen osittain vilpittömässä mielessä ja osittain vilpillisessä mielessä, jos ja siltä osin kuin hakijalla oli aikomus käyttää tavaramerkkiä joitakin eriteltyjä tavaroita tai palveluja varten mutta ei aikomusta käyttää tavaramerkkiä muita eriteltyjä tavaroita tai palveluja varten?
- 5) Onko vuoden 1994 tavaramerkkilain 32 §:n 3 momentti yhteensopiva [direktiivin (EU) 2015/2436⁷] ja sen edeltäjien kanssa?”

⁶ Kyseisessä säännöksessä säädetään, että ”[tavaramerkin rekisteröintiä koskevassa] hakemuksessa on mainittava, että hakija käyttää tavaramerkkiä tai sitä käytetään hänen suostumuksellaan kyseisiä tavaroita tai palveluja varten [tavarat tai palvelut, joiden osalta tavaramerkin rekisteröintiä haetaan] tai että *hakijan aikomuksena vilpittömässä mielessä on tavaramerkin tällainen käyttö*” (kursivointi tässä).

⁷ Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL 2015, L 336, s. 1).

II Asian tarkastelu

20. Sky, SkyKick, Puolan, Ranskan, Slovakian, Suomen, Unkarin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä Euroopan komissio esittivät unionin tuomioistuimelle kirjallisia huomautuksia. Puolan, Slovakian, Suomen ja Unkarin hallituksia lukuun ottamatta samat osapuolet osallistuivat asianosaisten kuulemiseksi järjestettyyn istuntoon.

A Ensimmäinen ja toinen ennakkoratkaisukysymys

1. Yhteenveto osapuolten lausumista

21. Sky väittää, että 19.6.2012 annettuun tuomioon Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) perustuva selvyuden ja täsmällisyyden vaatimus liittyy ainoastaan rekisteröintihakemukseen. Siten ainoa mahdollinen seuraamus tämän vaatimuksen täyttämättä jättämisestä on viranomaisten viran puolesta toteuttama toimenpide, jotta varmistetaan, ettei hakemus johda sellaisten tavaroiden ja palvelujen rekisteröintiin, joita koskevan eritelmän sanamuoto ei ole selvä eikä täsmällinen. Sky väittää, että hylkäys- ja mitättömyysperusteet esitetään tyhjentävästi kansallisessa ja unionin oikeudessa ja että näihin perusteisiin ei sisälly vaatimusta, jonka mukaan eritelmän on oltava selvä ja täsmällinen. Lisäksi 16.2.2017 antamassaan tuomiossa Brandconcern v. EUIPO ja Scooters India (C-577/14 P, EU:C:2017:122, 29 ja 30 kohta) ja 11.10.2017 antamassaan tuomiossa EUIPO v. Cactus (C-501/15 P, EU:C:2017:750, 38 kohta) unionin tuomioistuin katsoi, että 19.6.2012 annettuun tuomioon Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) perustuvaan selvyuden ja täsmällisyyden vaatimukseen ei tulisi vedota jo rekisteröityjen tavaramerkkien osalta. Skyn mukaan toiseen kysymykseen olisi vastattava kieltävästi, koska ”tietokoneohjelmiston” kaltaiset ilmaisut, joihin rekisteröidyn tavaramerkin loukkausväite perustuu, täyttävät käytännössä selvyyttä ja täsmällisyyttä koskevan edellytyksen.

22. SkyKick katsoo, että ensimmäiseen kysymykseen olisi vastattava myöntävästi. Muutoin SkyKickin kaltaisilla yrityksillä ei olisi käytännössä käytettävissään oikeussuoja- tai muutoksenhakukeinoja niitä vastaan aloitetussa tavaramerkin loukkausmenettelyssä, jos tavaramerkin haltija vetoaa ilmaisuun, joka ei ole unionin oikeudessa edellytetyllä tavalla selvä ja täsmällinen. Unionin tuomioistuin näin ollen selvensi, että direktiivissä 2008/95/EY⁸ (ja analogisesti asetuksessa (EY) N:o 207/2009⁹) edellytetään, että eritelmat ovat selviä ja täsmällisiä. Unionin tuomioistuin ei kuitenkaan nimenomaisesti käsitellyt sen seurauksia, jos rekisteröidyn tavaramerkin eritelmä ei täytä näitä vaatimuksia. Jos Sky olisi oikeassa, 19.6.2012 annetun tuomion Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) merkitys olisi käytännössä hyvin vähäinen.

23. SkyKickin mukaan selvyuden ja täsmällisyyden vaatimus voidaan johtaa asetuksen 2017/1001 4 artiklasta, 7 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ja 8 artiklasta sekä direktiivin 2015/2436 3, 4 ja 5 artiklasta luettuna 12.12.2002 annetun tuomion Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748) valossa. SkyKick väittää, että unionin tuomioistuin itse viittaa 19.6.2012 antamassaan tuomiossa Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, 43–45 kohta) näihin säännöksiin ja siihen, että niissä vahvistetaan hylkäys- tai mitättömyysperusteet.

24. SkyKick väittää lähinnä, että toiseen kysymykseen olisi vastattava myöntävästi. Sen mukaan epätäsmällisyys, joka johtuu ilmaisun yleisyydestä ja soveltamisesta moniin erityyppisiin tavaroihin ja palveluihin, kuuluu 19.6.2012 annetussa tuomiossa Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) yksilöityihin puutteisiin.

⁸ Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL 2008, L 299, s. 25).

⁹ Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EUVL 2009, L 78, s. 1).

25. Yhdistyneen kuningaskunnan, Ranskan, Unkarin, Puolan, Slovakian ja Suomen hallitusten mukaan ensimmäiseen kysymykseen olisi vastattava kieltävästi, koska rekisteröinnin hylkäysperusteet luetellaan tyhjentävästi eikä lainsäädäntöön sisälly nimenomaista vaatimusta, jonka mukaan tavaroiden ja palvelujen eritelmän on oltava selvä ja täsmällinen. Lisäksi oikeuskäytännöstä (edellä tämän ratkaisuehdotuksen 21 kohta) ilmenee, että selvyuden ja täsmällisyyden vaatimusta sovelletaan ainoastaan tavaramerkin rekisteröintivaiheessa.

26. Yhdistyneen kuningaskunnan ja Suomen hallitusten näkemyksen mukaan toiseen kysymykseen ei ole tarpeen vastata, kun otetaan huomioon niiden ensimmäiseen kysymykseen ehdottama vastaus.

27. Unkarin, Ranskan, Puolan ja Slovakian hallitukset väittävät lähinnä, että ilmaisu ”tietokoneohjelmistot” ei ole liian yleinen eikä tarkoita tavaroita, jotka ovat liian moninaisia rekisteröinnin käsittämien tavaroiden ja palvelujen yksilöimiseksi.

28. Komissio väittää lähinnä samankaltaisin perustein kuin ne, joita ennakkoratkaisumenettelyyn osallistuneet hallitukset ovat esittäneet, että ensimmäiseen kysymykseen olisi vastattava kieltävästi. Komissio lisää, että erottamiskyvyn arviointi perustuu ”merkin” ja ”tavaroiden tai palvelujen” väliseen suhteeseen eikä näiden tavaroiden tai palvelujen eritelmän täsmällisyyteen tai epätäsmällisyyteen.¹⁰ Jos tavaroiden eritelmä on epämääräinen, sitä tulkitaan tavaramerkin haltijan vahingoksi, ja tavaramerkiltä katsotaan puuttuvan erottamiskyky. Komissio katsoo, että kun otetaan huomioon ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus, toiseen kysymykseen ei ole tarpeen vastata. Se kuitenkin toteaa, ettei yhteistä tiedonantoa sovelleta ajallisesti riidanalaisiin tavaramerkkeihin.

2. Arviointi

29. Ensimmäisellä ja toisella kysymyksellään, joita on asianmukaista tarkastella yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, voiko niiden ilmaisujen, joilla yksilöidään tavaramerkin käsittämät tavarat ja palvelut, epäselvyys ja -täsmällisyys olla rekisteröidyn tavaramerkin mitättömyysperuste. Jos tähän vastataan myöntävästi, se kysyy lisäksi, onko pääasiassa kyseessä oleva ilmaisu ”tietokoneohjelmistot” riittävän selvä ja täsmällinen, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja kolmannet voisivat pelkästään tämän ilmaisun perusteella määrittää tavaramerkillä annettavan suojan laajuuden.

30. Katson kuitenkin, että unionin tuomioistuimen olisi vastattava tähän jälkimmäiseen kysymykseen, vaikka ensimmäiseen kysymykseen vastattaisiin kieltävästi. Tämä johtuu siitä, että on tutkittava, voiko tavaramerkin rekisteröinnin käsittämien tavaroiden ja palvelujen eritelmän epäselvyys ja -täsmällisyys liittyä johonkin mitättömyysperusteista, joista säädetään nimenomaisesti sovellettavassa unionin lainsäädännössä.

31. Ennen näiden kysymysten asiasisällön tutkimista korostan, että näitä kysymyksiä käsitellessään ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on arvioitava, mitä unionin lainsäädäntökehystä sovelletaan ajallisesti, koska se ei valitettavasti viittaa ennakkoratkaisupyynnössään erityisesti mihinkään säädökseen.

32. Pääasian oikeudenkäynti koskee yhtäältä sekä EU-tavaramerkkejä että toisaalta kansallista tavaramerkkiä vuosina 2003–2018. Pääasiallisen väitteen (tavaramerkin loukkaaminen) luonne ja mitättömyyttä koskeva vastakanne yhdessä tarkoittavat sitä, että pääasiaan voidaan soveltaa useampia EU-tavaramerkkisäännösten asetuksia ja direktiivejä.

¹⁰ Tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland (C-363/99, EU:C:2004:86, 34 kohta) ja tuomio 7.7.2005, Nestlé (C-353/03, EU:C:2005:432, 25 kohta).

33. Kuten komissio huomautti, merkityksellinen ajankohta tavaramerkin loukkausmenettelyssä nostetun vastakanteen arvioimisen kannalta on ajankohta, jona rekisteröintihakemus jätettiin. Kantajat hakivat tavaramerkkejä 14.4.2003 ja 20.10.2008 välisenä aikana. EU-tavaramerkkien osalta tämä tarkoittaisi sitä, että asian kannalta merkityksellisen lainsäädännön muodostaa asetus (EY) N:o 40/94¹¹ (eikä asetus N:o 207/2009) ja kansallisen tavaramerkin osalta direktiivi 89/104/ETY¹² (eikä direktiivi 2015/2436).

34. Kun tarkastellaan loukkaamista koskevia väitteitä, menettely koskee kyseessä olevien EU-tavaramerkkien osalta ajanjaksoja, jotka kuuluvat asetuksen N:o 207/2009 soveltamisalaan; kansallisen tavaramerkin osalta asian kannalta merkityksellisen lainsäädännön muodostaa direktiivi 2008/95.

35. Tästä seuraa, että jollei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen myöhemmistä selvityksistä muuta johdu, EU-tavaramerkkien osalta asetusta N:o 207/2009 sovelletaan loukkaamiseen ja asetusta N:o 40/94 rekisteröintihakemukseen; kansallisen tavaramerkin osalta direktiiviä 2008/95 sovelletaan loukkaamiseen ja direktiiviä 89/104 rekisteröintihakemukseen.

36. Viittaamisen helpottamiseksi riittää, että tässä ratkaisuehdotuksessa tarkastellaan ensisijaisesti direktiivin 89/104 ja asetuksen N:o 40/94 säännöksiä, etenkin koska aiemman asetuksen N:o 40/94 ja sen seuraajan, asetuksen N:o 207/2009 asiaa koskevissa säännöksissä ei ole olennaista eroa käsiteltävän asian kannalta, vaikka joidenkin artikloiden numerointi onkin muuttunut; sama pätee direktiiviin 89/104 ja direktiiviin 2008/95.¹³

a) Selvyyden ja täsmällisyyden vaatimus ei kuulu unionin lainsäädännössä tyhjentävästi säädettyihin mitättömyysperusteisiin

37. Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys edellyttää, että unionin tuomioistuin selventää 19.6.2012 annettuun tuomioon Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) perustuvan oikeuskäytännön ulottuvuutta. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee erityisesti, mitä johtopäätöksiä tästä oikeuskäytännöstä on tehtävä, kun *rekisteröity* tavaramerkki ei täytä selvyyden ja täsmällisyyden vaatimusta.

38. Olen tullut siihen tulokseen – ja tästä vallitsee laaja yksimielisyys kaikkien ennakkoratkaisumenettelyyn osallistuneiden jäsenvaltioiden ja komission kesken –, että ensimmäiseen kysymykseen olisi vastattava kieltävästi.

39. Syy tähän on yksinkertainen: asian kannalta merkityksellisessä lainsäädännössä ei säädetä rekisteröidyn tavaramerkin mitättömyydestä sillä perusteella, että osa tai kaikki tavaroiden tai palvelujen eritelmän ilmaisuista ei ole riittävän selviä ja täsmällisiä.

40. Vaikka onkin niin, että *merkin* esityksen epäselvyys ja -täsmällisyys on mitättömyysperuste direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan (ja direktiivin 2008/95) ja asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, tosiasia on, että tämä ei päde tavaroiden ja palvelujen eritelmään. Mikä tahansa muu tulkinta tekisi direktiivin 89/104 2 artiklan ja asetuksen N:o 40/94 4 artiklan pitkälti käytännössä tehottomaksi.

¹¹ Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 18.12.2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1891/2006 (EUVL 2006, L 386, s. 14).

¹² Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi (EYVL 1989, L 40, s. 1).

¹³ Ks. tuomio 19.6.2014, Oberbank ym. (C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 31 kohta).

41. Kun tarkastellaan kansallisia tavaramerkkejä, direktiivin 89/104 3 artiklassa ("Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet") ei yksinkertaisesti säädetä erityisestä mitättömyysperusteesta, joka perustuisi siihen, ettei rekisteröinnin käsittämien tavaroiden tai palvelujen eritelmä ole selvä ja täsmällinen. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin myöntää tämän (pääasian oikeudenkäynnissä annetun välituomion 159 kohta).

42. Oikeuskäytännössä myös korostetaan, että "kuten direktiivin [johdanto-osan] seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan, tällä direktiivillä säännellään tyhjentävästi tavaramerkistä itsestään johtuvat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet".¹⁴ Siinä myös selvennetään direktiivin 2008/95, jolla kodifioitiin direktiivi 89/104, yhteydessä, että siinä "kielletään jäsenvaltioita ottamasta käyttöön muita hylkäysperusteita tai mitättömäksi julistamista koskevia perusteita kuin kyseisessä direktiivissä mainitut perusteet".¹⁵

43. Siltä osin kuin kansallisen tavaramerkin rekisteröinnin käsittämien tavaroiden ja palvelujen eritelmässä käytettyjen ilmaisujen epäselvyydestä ja -täsmällisyydestä ei säädetä nimenomaisesti direktiivin 89/104 3 artiklassa, sen ei siten voida katsoa muodostavan uutta perustetta kyseisessä artiklassa säädettyjen mitättömyysperusteiden lisäksi.

44. Samoin EU-tavaramerkkien osalta on syytä huomata, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklassa ja 7 artiklassa, johon 51 artiklassa viitataan, määritettyjen ehdottomien mitättömyysperusteiden luetteloon ei sisälly mitättömyysperustetta, joka perustuisi EU-tavaramerkin rekisteröinnin käsittämien tavaroiden ja palvelujen yksilöimiseksi käytettyjen ilmaisujen epäselvyyteen ja -täsmällisyyteen.

45. Asetuksen N:o 40/94 96 artiklassa, jonka otsikko on "Vastakanne", säädetään, että "menettämistä tai mitättömyyttä koskeva vastakanne voi perustua ainoastaan tässä asetuksessa säädettyihin menettämistä- tai mitättömyysperusteisiin".

46. Edellä tämän ratkaisuehdotuksen 42 kohdassa mainittu oikeuskäytäntö pätee selvästi myös EU-tavaramerkistä annettuihin asetuksiin ja EU-tavaramerkkeihin.

47. Tästä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklaan sisältyvä ehdottomien mitättömyysperusteiden luettelo on tyhjentävä ja että EU-tavaramerkin rekisteröinnin käsittämien tavaroiden ja palvelujen eritelmän epäselvyyttä ja -täsmällisyyttä ei voida pitää uutena mitättömyysperusteena unionin lainsäätäjän kyseisessä asetuksessa jo säätämien mitättömyysperusteiden lisäksi.

48. Olen nimittäin samaa mieltä siitä, että selvyden ja täsmällisyyden kaltaiset kysymykset ovat tärkeitä tavaramerkkilainsäädännössä, mutta ne ovat kysymyksiä, joita toimivaltaisten tavaramerkkivirastojen on tutkittava *käsitellessään hakemusta* tavaramerkin rekisteröimiseksi.

49. Vaikka olemassa olevia rekisteröintejä, jotka eivät täytä selvyden ja täsmällisyyden vaatimusta, ei voida julistaa mitättömiksi tällä perusteella, tällä epäselvyydellä ja -täsmällisyydellä on tästä huolimatta seurauksia rekisteröidyn tavaramerkin suojan laajuudelle.

50. Edellä esitettyä näkökohtaa tukee unionin lainsäädäntökehyksen systematiikkaan perustuva tarkastelu. Kuten komissio huomautti, voidaan kysyä, miksi unionin lainsäätäjällä katsottiin, että *merkin esityksen epäselvyyden ja -täsmällisyyden pitäisi olla peruste sen mitättömyydelle*, kun taas *tavaroiden ja palvelujen eritelmän epäselvyys ja -täsmällisyys ei sitä ole*. Syynä tähän on se, että merkin esitystä ei voida lähtökohtaisesti muuttaa sen jälkeen, kun tavaramerkkiä on haettu, (muutamia erittäin suppeita poikkeuksia lukuun ottamatta) oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä. Siten toteamusta siitä, että merkkiä

¹⁴ Tuomio 9.3.2006, Matratzen Concord (C-421/04, EU:C:2006:164, 19 kohta).

¹⁵ Tuomio 27.6.2013, Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435, 42 kohta).

haettiin tai se rekisteröitiin direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan tai asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan vastaisesti, ei voida muuttaa taannehtivasti. Hylkääminen (ennen rekisteröintiä) tai mitättömäksi julistaminen (rekisteröinnin jälkeen) ovat ainoat näissä olosuhteissa käytettävissä olevat vaihtoehdot.

51. Sitä vastoin asetuksen N:o 40/94 nojalla tavaroiden ja palvelujen eritelmaa voidaan aina rajoittaa tai siitä voidaan luopua osittain (tavaramerkin haltija voi jälkikäteen täsmentää ja supistaa muttei koskaan laajentaa tavaroiden ja palvelujen luetteloa ja näin korjata mahdollisen epäselvyyden ja -täsmällisyyden). Tavaroiden ja palvelujen eritelmän epäselvyys ja -täsmällisyys voidaan siten korjata ennen rekisteröintiä tai sen jälkeen. Direktiivissä 89/104 annetaan menettelyllinen itsemääräämisoikeus, jonka turvin jäsenvaltiot voivat tehdä samoin.

b) Voidaanko selvyyden ja täsmällisyyden vaatimus liittää unionin lainsäädännössä säädettyyn mitättömyysperusteeseen?

52. Seuraavaksi on tutkittava, voidaanko tavaramerkin rekisteröinnin käsittämien tavaroiden ja palvelujen *eritelmän* epäselvyys ja -täsmällisyys liittää johonkin niistä mitättömyysperusteista, jotka esitetään tyhjentävästi sovellettavassa unionin lainsäädännössä.

53. SkyKick esittää tältä osin kaksi mahdollisuutta.

54. Ensinnäkin se väittää, että vaikka 19.6.2012 annetussa tuomiossa Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) ei täsmennetä, missä sovellettavien direktiivien ja asetusten tekstissä näihin ilmauksiin tarkasti ottaen implisiittisesti viitataan, jotta käsiteltävässä asiassa yksilöity eritelmän selvyttä koskeva edellytys olisi voimassa, ”siinä todetaan hyvin selvästi, että [selvyys] on epäsuora vaatimus tavaramerkin rekisteröinnille, ja myös pätevyydelle, ja edellytys sen rekisteröimiselle”. Luonnollinen paikka tällaiselle implisiittiselle viittaukselle on kansallisten tavaramerkkien osalta 2 artiklaan, luettuna yhdessä direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, ja EU-tavaramerkkien osalta 4 artiklaan, luettuna yhdessä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa, implisiittisesti sisältyvä edellytys.

55. Merkkien graafisen esittämisen osalta 12.12.2002 annetussa tuomiossa Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, 51 ja 52 kohta) todettiin, että ”taloudellisten toimijoiden on voitava selvästi ja täsmällisesti varmistua suoritetuista rekisteröinneistä tai niiden nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden esittämistä rekisteröintihakemuksista ja niiden on siten voitava saada kolmansien oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot” ja että ”jotta kyseisen rekisterin käyttäjille olisi mahdollista tavaramerkin rekisteröinnin perusteella määrittellä tavaramerkin tarkka luonne, sen rekisterissä olevan graafisen esityksen on oltava itsessään täydellinen, helposti tutustuttavissa ja ymmärrettävä”.

56. SkyKick väittää, että saman olisi pädeävä rekisteröinnin käsittämien tavaroiden ja palvelujen eritelmän selvyttä ja täsmällisyyttä koskevaan vaatimukseen.

57. Tästä riittää, kun todetaan, että kuten kaikki menettelyn osapuolet SkyKickiä lukuun ottamatta lähinnä väittivät, 19.6.2012 annettuun tuomioon Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) perustuvaa oikeuskäytäntöä ei voida – unionin tuomioistuimen käyttämän sanamuodon voimakkuudesta huolimatta – yksinkertaisesti tulkita siten, että siinä otetaan käyttöön uusi mitättömyysperuste, etenkin koska lainsäädäntö itsessään on niin selkeä siltä osin, että mitättömyysperusteiden luettelo on tyhjentävä.

58. Katson (komission tapaan), että viitatessaan analogisesti 12.12.2002 annettuun tuomioon Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748) tuomiossa Chartered Institute of Patent Attorneys unionin tuomioistuin täsmensi erittäin huolellisesti, että merkkeihin sovellettavan selvyttä ja täsmällisyyttä koskevan vaatimuksen tarkoituksena oli määrittää suojan *kohde*, jotta voidaan määrittää *haetun suojan*

laajuus.¹⁶ Merkin rekisteröimistä tavaramerkiksi on aina haettava tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta. Vaikka graafisen esityksen vaatimuksen tehtävänä on erityisesti täsmentää itse tavaramerkki, jotta voidaan määritellä rekisteröidyn tavaramerkin haltijalleen antaman *suojan tarkka kohde*,¹⁷ tämän suojan laajuuden määrittävät hakemuksessa yksilöityjen tavaroiden ja palvelujen luonne ja lukumäärä. Tuomio Chartered Institute of Patent Attorneys osoittaa, että se on ainoastaan peruste vastustaa tavaramerkin rekisteröintiä ja ettei kyseisessä tuomiossa ole perustaa vaatimukselle tavaramerkin julistamisesta mitättömäksi sen jälkeen, kun se on rekisteröity. Unionin tuomioistuin ei lausunut tavaramerkin, joka ei täytä selvyiden ja täsmällisyyden vaatimusta, rekisteröinnin seurauksista.

59. Toiseksi SkyKick väittää, että tämä vaatimus voisi sisältyä myös sellaisten tavaramerkkien hylkäys- tai mitättömyysperusteeseen, jotka ovat direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisen yleisen järjestyksen vastaisia.

60. Olen tullut siihen tulokseen, että näin on käsiteltävässä asiassa, ja kuten jäljempänä (tämän ratkaisuehdotuksen 79 kohdassa) selitän, olen samaa mieltä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kanssa siitä, että tavaramerkin rekisteröiminen ”tietokoneohjelmistoja” varten on perusteetonta ja yleisen edun vastaista.

61. Oikeuskäytännöstä voidaan myös johtaa, että tavaramerkki, joka ei täytä selvyiden ja täsmällisyyden vaatimusta, on yleisen järjestyksen vastainen (ks. erityisesti tuomio 19.6.2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, 46–48 kohta).

62. Lisäksi, jos rekisteröinti voidaan saada liian helposti ja/tai liian laajana, tämän seurauksena asetetaan esteitä kolmansien osapuolten pääsulle markkinoille, koska soveltuvien tavaramerkkien valikoima pienenee, mikä lisää kustannuksia, jotka voidaan vyöryttää kuluttajille, ja vähentää vapaasti käytettävissä olevien merkkien määrää (ks. jäljempänä tämän ratkaisuehdotuksen 95 kohta).

63. Katson ensinnäkin, että 19.6.2012 antamassaan tuomiossa Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361) unionin tuomioistuin tarkasteli nimenomaisesti sitä, että laajat ilmaiset, joita voidaan soveltaa hyvin erilaisiin tavaroihin ja palveluihin, ovat epäselviä ja -täsmällisiä. Toiseksi, kuten SkyKick huomautti, liian yleisiin käsitteisiin liittyy yksinkertaisesti sama yleistä järjestystä koskeva huolenaihe kuin muihin epämääräisten ja -täsmällisten käsitteiden muotoihin. Tämä yleiseen järjestykseen liittyvä kysymys tuodaan esille asetuksen 2017/1001 johdanto-osan 28 perustelukappaleessa. Kolmanneksi näin laajasti määriteltyjen tavaroiden ja palvelujen rekisteröinnin salliminen on ristiriidassa tavaramerkin olennaisen tehtävän kanssa, sellaisena kuin se esitetään 29.9.1998 annetussa tuomiossa Canon (C-39/97, EU:C:1998:442, 28 kohta).

64. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin totesi, että jos oletetaan, että tavaramerkit käsittävät pätevästi kyseessä olevat tavarat ja palvelut, sen olisi pakko todeta tavaramerkin loukkaus Skyn rekisteröimien, erittäin laajasti määriteltyjen tavaroiden ja palvelujen (riippumatta siitä, onko Sky tosiasiallisesti käyttänyt tavaramerkkejä tällaisia tavaroita ja palveluja varten, ja niiden maineesta; itse asiassa, kuten myöhemmin nähdään, voidaan puhua tavaramerkeistä, joita on käytetty ”suunnattoman suureen ja suunnattoman hajanaiseen tuotteiden joukkoon”) ja SkyKickin tavaroiden ja palvelujen vertailun perusteella. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin selvästikin epäili tällaisen päätelmän oikeellisuutta.

65. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esitti tosiseikkoja koskevia toteamuksia tavaramerkkihakemuksissa eriteltyjen tavaroiden ja palvelujen luettelon laajuudesta (ks. ennakkoratkaisupyynnön 4 kohta): esimerkiksi jättäessään EU-tavaramerkkejä koskevat hakemukset Skylla ei ollut mitään aikomusta käyttää EU-tavaramerkkejään kaikkia eritelmissä mainittuja tavaroita

¹⁶ Ks. myös julkisasiamies Botin ratkaisuehdotus Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2011:784, 68 kohta).

¹⁷ Tuomio 12.12.2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, 48 kohta).

ja palveluja varten (ks. pääasiassa annetun tuomion 250 kohta). Skyn Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkistä vuoden 1994 lain 32 §:n 3 momentin nojalla esittämä lausuma, jonka mukaan se käytti (tai aikoi käyttää) tavaramerkkiä sellaisia tavaroita/palveluja varten, joille se haki tavaramerkkisuoja, oli osittain totuudenvastainen (ks. pääasiassa annetun tuomion 254 kohta).

66. Eritelmiin sisältyy lisäksi tavaroita/palveluja, joiden osalta Skylla ei ollut järkevää kaupallista perustetta hakea rekisteröintiä. Pääasiaa käsittelevä tuomari totesi tarkasteltuaan kaikkia todisteita ja oikeudenkäynnissä esitettyjä lausumia, että ”minun on pakko katsoa, että syynä tällaisten tavaroiden ja palvelujen sisällyttämiselle oli se, että Skyn strategiana oli hakea erittäin laajaa tavaramerkkien antamaa suojaa riippumatta siitä, oliko se kaupallisesti perusteltua” (pääasiassa annetun välituomion 250 kohta). Esimerkiksi eritelmit ovat erittäin laajat EU112-tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa (2 836 sanaa), EU992-tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa (8 127 sanaa) ja UK604-tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa (8 255 sanaa) (ennakkoratkaisupyynnön 4 kohta). Skyn todistaja ei yhä uudelleen pystynyt esittämään, että Skylla oli mitään aikomusta käyttää tavaramerkkejä eritelmiin sisältyviä tiettyjä tavaroita ja palveluja varten (pääasiassa annetun tuomion 246 kohta).

67. Korostan tältä osin, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tutki eri luokkia ja teki tämän tarkastelun perusteella päätelmiä, kuuli todistajia ja määrittäi tosiseikaston eli suoritti sellaisen tutkinnan, joka nyt tarkasteltavan kaltaisessa tapauksessa olisi tehtäväkin.

68. Katson, että vaikka käyttö ei olekaan edellytys tavaramerkin rekisteröimiselle, koko järjestelmä perustuu viime kädessä siihen, että tavaramerkille nimetään (jokin) käyttötarkoitus ennemmin tai myöhemmin.

69. Palautan tältä osin mieleen direktiivin 2008/95 johdanto-osan yhdeksännen perustelukappaleen ja asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen.

70. Unionin tuomioistuin¹⁸ on todennut, että ”[kyseisistä perustelukappaleista] – – ilmenee nimittäin, että unionin lainsäätäjän tarkoituksena on ollut asettaa sekä kansalliseen että [EU-]tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien säilymistä edellytykseksi tavaramerkin tosiasiallinen käyttö. – – käyttämätön [EU-]tavaramerkki voisi estää kilpailua rajoittamalla niiden merkkien valikoimaa, jotka muut voivat rekisteröidä tavaramerkeiksi, ja epämällä kilpailijoilta mahdollisuuden käyttää tätä tavaramerkkiä tai samankaltaista tavaramerkkiä, kun ne laskevat sisämarkkinoille tavaroita tai palveluja, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, jotka kyseinen tavaramerkki kattaa. Näin ollen [EU-]tavaramerkin käyttämättä jättäminen voi myös rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta”. Vaikka onkin niin, että näissä toteamuksissa viitataan tavaramerkin menettämiseen viiden vuoden jälkeen, ellei sitä ole tänä aikana käytetty, niissä esitetyt näkemykset pätevät vaatimukseen käyttää tavaramerkkiä sen koko elinkaaren ajan, joten täsmällisempien eritelmien tarpeellisuutta tukevat lisäksi huolenaiheet, jotka liittyvät tavaramerkkirekisterin ylettömään täyttämiseen.¹⁹ Unionin tuomioistuin on aiemmin todennut, että tavaramerkkirekisterin on oltava ”tarkoituksenmukainen ja täsmällinen”.²⁰ Rekisterin yletön täyttäminen näet horjuttaa immateriaalioikeuksien ja yleisen edun välistä tasapainoa, joka edellyttää, että tavaramerkkisuoja hakevat erittelevät selvästi, mille ne hakevat pätevää tavaramerkkisuoja.²¹

18 Tuomio 19.12.2012, Leno Merken (C-149/11, EU:C:2012:816, 32 kohta).

19 Johnson, P., ”So Precisely What Will You Use Your Trade Mark For?”, *International Review of Intellectual Property and Competition Law*, 49(8), 2018, s. 940–970, 2.3 jakso. Lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan teollis- ja tekijänoikeusviraston teettämässä ja julkaisemassa riippumattomassa tutkimuksessa todettiin, että jopa tavaramerkkejä, jotka sisälsivät yli 1 000 sanaa, käytettiin ainoastaan 0,08 prosenttiin tavaroista tai palveluista, joille haettiin suojaa rekisteröinnin yhteydessä. Ks. Graevenitz, G., Ashmead, R. ja Greenhaigh, C., *Cluttering and non-use of trade marks in Europe*, UK IPO, elokuu 2015.

20 Tuomio 12.12.2002, Sieckmann (C-273/00, EU:C:2002:748, 50 kohta).

21 Kuten huomautettiin em. tutkimuksessa Graevenitz, G., Ashmead, R. ja Greenhaigh, C., s. 96.

71. Totean lisäksi, että uuden direktiivin 2015/2436 sanamuoto on vieläkin painokkaampi. Sen johdanto-osan 31 ja 32 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa: ”Tavaramerkit täyttävät tarkoituksensa, joka on tavaroiden tai palvelujen erottaminen muista tavaroista ja palveluista ja valmiuksien antaminen kuluttajille tehdä tietoon perustuvia valintoja, *vain silloin kun tavaramerkkejä todella käytetään markkinoilla*. Käyttöä koskeva vaatimus on tarpeen myös unionissa rekisteröityjen ja suojattujen tavaramerkkien kokonaismäärän ja samalla niitä koskevien riitojen määrän vähentämiseksi. Tämän vuoksi on tärkeää edellyttää, että rekisteröityjä tavaramerkkejä todella käytetään niiden tavaroiden tai palvelujen yhteydessä, joita varten ne on rekisteröity, tai jos niitä ei käytetä tässä yhteydessä viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päätökseen saattamisen päivämäärästä, että ne ovat menetettävissä. – – Rekisteröity tavaramerkki olisi siten suojattava vain siltä osin, kuin sitä todella käytetään – – . [kursivointi tässä]” Ei nimittäin ole mitään syytä, miksi EU-tavaramerkin olisi saatava suojaa, ellei sitä tosiasiallisesti käytetä.²²

72. Jos ilmaisut, joita ei voida soveltaa mutta jotka näkyvät silti rekisterissä, ovat epämääräisiä ja epävarmoja, tällä on myös ehkäisevä vaikutus kilpailijoihin, jotka harkitsevat markkinoille tuloa,²³ siltä osin kuin Skyn kaltainen yritys vaikuttaa markkinoilla suuremmalta kuin se todellisuudessa onkaan.

73. Yhteenvedona voidaan todeta, ettei Skylla ollut aikomusta käyttää tavaramerkkejä rekisteröintien käsittämiä tavaroita ja palveluja varten kolmessa suhteessa (pääasiassa annetun välituomion 251 kohta): i) eritelmiin sisältyy erityisesti nimettyjä tavaroita ja palveluja, joiden osalta Skylla ei ollut aikomusta käyttää tavaramerkkejä lainkaan, kuten ”valkaisutuotteet”, ”eristeet” ja ”piiskat”; ii) eritelmiin sisältyy tavara- ja palveluluokkia, jotka ovat niin laajoja, ettei Sky aikonut käyttää tavaramerkkejä koko luokan osalta: erinomainen esimerkki on ”tietokoneohjelmistot”, mutta niitä on muitakin, kuten ”kaukoviestintä” kaikissa viidessä rekisteröinnissä; ja iii) eritelmien oli tarkoitus kattaa kaikki asianomaisten luokkien tavarat/palvelut (esimerkiksi kaikentyyppiset tietokoneohjelmistot, joiden oli tarkoitus kuulua luokkaan 9, riippumatta siitä, ettei Sky tarjonnut eikä koskaan voisi tarjota kaikentyyppisiä ohjelmistoja), mutta Skyn tarkoituksena oli kattaa kaikki luokkaan 9 kuuluvat tavarat. Kyseiseen luokkaan sisältyy satoja hyvin erilaisia tavaroita sähköisistä ovikelloista ajastimiin, palohälyttimiin ja sulakelankaan. Sky on käyttänyt tavaramerkkejä (ja muita tavaramerkkejä, joiden haltija se on) vastustaakseen kolmansien sellaisten tavaramerkkihakemusten osia, jotka kattavat tavaroita ja palveluja, joita varten Skylla ei ollut tarkoitusta käyttää tavaramerkkejä (pääasiassa annetun välituomion 255 kohta).

74. Vaikka yhdessä mielessä käsite ”tietokoneohjelmistot” on selvä (se koostuu tietokonekoodista), se on eittämättä epätäsmällinen siinä mielessä, että se kattaa tavaroita, jotka ovat tehtävältään ja käyttökohteiltaan liian erilaisia, jotta ne olisivat yhteensopivia tavaramerkin tehtävän kanssa.

75. Kuten unionin tuomioistuimien 19.6.2012 antamassaan tuomiossa Chartered Institute of Patent Attorneys (C-307/10, EU:C:2012:361, 54 kohta) totesi, ”tietty Nizzan luokituksen luokkaotsikoissa olevat yleisnimikkeet – – eivät täytä [riittävää selvyttä ja täsmällisyyttä koskevaa] vaatimusta, koska ne ovat liian yleisiä ja kattavat liian vaihtelevat tavarat tai palvelut, jotta tavaramerkki osoittaisi alkuperän” (kursivointi tässä).

76. Käsiteltävässä asiassa tilanne on juuri tällainen. Olen näet samaa mieltä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kanssa siitä, että tavaramerkin rekisteröinti ”tietokoneohjelmistot” varten on liian laaja syistä, jotka tuomari Laddie esitti asiassa Mercury v. Mercury²⁴ ja jotka ovat entistään ajankohtaisempia nyt lähes neljännesvuosisata myöhemmin, kun tietokoneohjelmistot ovat paljon enemmän läsnä kaikkialla kuin vuonna 1995.

²² Tavaramerkistä, jota ei ole koskaan käytetty, ja siitä, voidaanko tällaiseen tavaramerkkiin vedota in abstracto, ks. vireillä oleva asia C-622/18, Cooper International Spirits ym. Unionin tuomioistuimen on oltava johdonmukainen käsitellessään kyseistä asiaa ja käsiteltävää asiaa.

²³ Ks. tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, 43 ja 44 kohta).

²⁴ Mercury Communications Ltd v. Mercury Interactive (UK) Ltd [1995] FSR 850, 864 ja 865 kohta.

77. Kyseisessä tuomiossa tuomari Laddie katsoi, että ”vastaaja väittää, että nykyisessä sanamuodossaan kantajan rekisteröinnillä luodaan monopoli tavaramerkkiin (ja sekaannusta aiheuttavan samankaltaisiin tavaramerkkeihin), kun sitä käytetään suunnattoman suurta ja suunnattoman hajanaista tuotejoukkoa varten, johon kuuluu tuotteita, joiden osalta kantajalla ei voi olla hyväksyttävää intressiä. Asian käsittelyssä esitin [kantajalle], että tavaramerkin rekisteröinti ’tietokoneohjelmistoja’ varten kattaisi mitkä tahansa tallennetut digitaaliset komennot, joita käytetään minkä tahansa tyyppisen tietokoneen ohjaamiseen. Se ei kattaisi ainoastaan kantajan valmistamien kaltaisia tuotteita vaan myös peliohjelmistot, laskentaohjelmistot, genealogisten taulukkojen suunnitteluun tarkoitettut ohjelmistot, lääketieteellisen diagnostiikan alalla käytettävät ohjelmistot, satelliiteissa olevien tietokoneiden ohjaamiseen käytettävät ohjelmistot ja ohjelmistot, joita käytetään Lontoon metron toimintaa ohjaavissa tietokoneissa. Kantaja nähdäkseni hyväksyi lopulta, että osa näistä oli niin kaukana tuotteesta, jota hänen asiakkaansa piti kaupan ja johon asiakkaalla oli intressi, että rekisteröinnin laajuutta olisi kenties suotavaa rajoittaa, jotta sen ulkopuolelle jäivät jotkin käyttötarkoitukseltaan suppeammat tuotteet. Joka tapauksessa, hyväksyttiinpä tämä tai ei, mielestäni on vankat perusteet sille, että tavaramerkin rekisteröiminen pelkästään ’tietokoneohjelmistoja’ varten on tavallisesti liian laaja. Tietyn tietokoneohjelmiston ratkaiseva ominaisuus ei mielestäni ole väline, jolle se on tallennettu, eikä se, että sillä ohjataan tietokonetta, eivätkä kauppakanavat, joiden kautta se kulkee, vaan sen tehtävä. Ohjelmisto, jonka ansiosta tietokone voi toimia lentosimulaattorin tapaan, on täysin eri tuote kuin ohjelmisto, jonka ansiosta tietokone voi vaikkapa lukea optisesti tekstiä tai suunnitella kemian tehtaan. Mielestäni on ehdottoman ei-toivottua, että elinkeinonharjoittaja, joka on kiinnostunut yhdestä rajatusta tietokoneohjelmistojen alasta, saisi rekisteröinnin myötä määräämättömäksi ajaksi lakisääteisen monopolin, joka käsittää kaikenlaiset ohjelmistot, myös ne, jotka ovat hyvin kaukana hänen omasta kaupallisten intressiensä alasta.”

78. Tältä osin SkyKick huomauttaa perustellusti, että nyky-yhteiskunnassa käytännössä rajaton joukko ”älytavaraita” sisältää tietokoneohjelmistoja tai toimitetaan yhdessä sellaisten kanssa: pelikonsolit, e-kirjat, kodinkoneet, lelut, televisiot, kellot jne. (suuren hadronitörmäytin toiminnan ohjaamiseen käytettävien ohjelmiston kaltaisista sovelluksista puhumattakaan). Kaikki sisältävät tietokoneohjelmistoja, mutta ne ovat aivan erilaisia tavaroita. EU-tavaramerkkisääntöjen tarkoituksena ei ole, että yritystä, joka valmistaa älyjääkaappeja, pitäisi arvioida tavaramerkkiloukkauksen yhteydessä sen perusteella, että se toimittaa samoja tavaroita – tietokoneohjelmistoja – kuin kaupankäyntijärjestelmän toimittaja.

79. Lyhyesti sanottuna, tavaramerkin rekisteröiminen ”tietokoneohjelmistoja” varten on nähdäkseni perusteetonta ja yleisen edun vastaista, koska sillä annetaan tavaramerkin haltijalle suunnattoman laaja monopoli tavalla, jota mitkään haltijan kaupalliset intressit eivät voi oikeuttaa.

80. On huomionarvoista, kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin totesi, että edellä kuvattu näkemys tunnustetaan myös Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkiviraston (United States Patent and Trademark Office, jäljempänä USPTO) päätöskäytännössä ja sen Trademark Manual of Examining Procedure -julkaisussa (jäljempänä TMEP) (Yhdysvaltojen tavaramerkkijärjestelmässä ei ole sallittua hakea rekisteröintiä ”tietokoneohjelmistoille” sinänsä, vaan hakijan on täsmällisyyden nimissä myös eriteltävä ohjelmiston tyyppi/tarkoitus ja käyttöala).²⁵ USPTO:n työntekijä esitti 21.6.2012 käsitteiden ”tietokoneohjelmistot” ja ”tietokonepalvelut” käytöstä seuraavat vastaväitteet: ”sanamuoto ’tietokoneohjelmistot’ – on epäselvä, ja sitä on selvennettävä, koska sen tarkoitus on mainittava –. Tietokoneohjelmistojen yksilöinnissä on täsmennettävä ohjelmiston tarkoitus tai tehtävä.”

²⁵ TMEP:n 1402.03 §:n d kohdassa todetaan seuraavaa: ”Tietokoneohjelmien osalta tavaroiden yksilöinnin on oltava riittävän yksityiskohtainen, jotta voidaan arvioida sekaannusvaaran olemassaoloa. Tietokoneohjelmien yksilöimisessä edellytettävän yksityiskohtaisuuden tarkoituksena on välttää turhia rekisteröinnin hylkäyksiä – jos osapuolten varsinaiset tavarat eivät liity toisiinsa eikä markkinapaikalla ole eturistiriitaa. – Tietokoneohjelmien levinneisyyden ja erikoistumisasteen vuoksi laajoja eritelmiä, kuten ’lääketieteen alaa koskevat tietokoneohjelmistot’ tai ’koulutusalaan koskevat tietokoneohjelmistot’ ei hyväksytä, ellei ohjelman nimenomaista tehtävää tai tarkoitusta kyseisellä alalla ilmoiteta. – ’syöväen diagnosoinnissa käytettävät tietokoneohjelmistot’ tai ’lasten lukemaan opettamisessa käytettävät tietokoneohjelmistot’ olisivat hyväksyttävää.”

81. Olen myös samaa mieltä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kanssa siitä, että on vaikea ymmärtää, miksi TMDN:n luokkaan 7 kuuluvien ”koneiden” osalta esittämiä perusteluja ei voitaisi soveltaa yhtä lailla ”tietokoneohjelmistoihin” (ks. edellä tämän ratkaisuehdotuksen alaviite 5) tai sen puoleen ”kaukoviesticentään” (ks. pääasiassa annetun välituomion 163 kohta) tai ”rahoituspalveluihin”.²⁶

c) Mitkä ovat merkitykselliset perusteet sen määrittämiseksi, onko ilmaisu riittävän selvä ja täsmällinen?

82. Olen edellä todennut, että lähtökohtana selvyuden ja täsmällisyyden määrittämistä koskevien merkityksellisten perusteiden arvioinnissa on unionin tuomioistuinten nykyinen oikeuskäytäntö, joka koskee sen määrittämistä, onko käyttöä koskeva vaatimus täyttynyt joidenkin, muttei kaikkien, tavaroiden tai palvelujen osalta. Kuten oikeuskirjallisuudessa²⁷ on esitetty, tämä on tärkeää, koska se selittää sen, miten ne tavaramerkin osat, joita ei ole käytetty, erotetaan niistä osista, joita on käytetty. Siinä kuvataan sitä yksityiskohtaisuuden tasoa, jota ihannetapauksessa edellytetään, jotta tavaramerkki on pätevä, ja joka tapauksessa sitä, miten täsmällinen sen on oltava viiden vuoden kuluttua.

83. Toistaiseksi ainoastaan unionin yleisellä tuomioistuimella on ollut tilaisuus lausua tästä kysymyksestä. Se esitti 14.7.2005 antamassaan tuomiossa Reckitt Benckiser (España) v. SMHV – Aladin (ALADIN) (T-126/03, EU:T:2005:288; tuomiosta ei ole valitettu)²⁸ peruslähestymistavan tavarain tai palvelun osittaiseen käyttöön. Siinä yksilöitiin kaksi käytön laajuutta rajoittavaa tekijää. Jos tavaramerkkiä on käytetty vain osaan tavaroita tai palveluja, sitä ei voida katsoa käytetyn kaikkiin niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten se on rekisteröity (tuomion 44 kohta). Tämä lähestymistapa on nähdäkseni oikea siltä osin kuin siinä tarkastellaan tavaroita ryhmien ja alaryhmien osalta. Käyttö ryhmässä riittää osoittamaan käytön koko ryhmässä, jos sitä ei voida järkevästi jaotella riittävän erillisiin alaryhmiin (45 ja 46 kohta).²⁹ Siten on arvioitava, sisältääkö ryhmä itsenäisiä alaryhmiä, niin että unionin tuomioistuin voi lausua siitä, onko käyttö näytetty toteen ainoastaan tämän tavaroiden tai palvelujen alaryhmän osalta, tai toisaalta, jos alaryhmää ei voida yksilöidä, voidaanko käyttö näyttää toteen koko ryhmän osalta.³⁰

84. Katson näin ollen, että unionin tuomioistuimen olisi todettava, että käyttöaikomuksen olisi kuvastettava tavaramerkin menettämistä sen käyttämättömyyden perusteella.³¹

85. Komissio ehdottikin tällaista lähestymistapaa jo noin 11 vuotta sitten tapauksessa, jossa annettiin 11.6.2009 tuomio Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, ks. 31 ja 32 kohta)³² ja jonka mukaan EUIPO:n on tarkastettava merkin rekisteröimistä tavaramerkiksi koskevan menettelyn aikana, että merkki rekisteröidään tämän tavaramerkin todellista käyttöä varten. Jos EUIPO rekisteröi sitä vastoin merkin tavaramerkiksi ja jos tätä tavaramerkkiä ei tämän jälkeen todellisudessa käytetä, myös kolmannet voivat asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella väittää ennen kuin viiden vuoden määräaika on päättynyt, että hakija oli vilpillisessä mielessä rekisteröidessään mainittua merkkiä tavaramerkiksi, ja vaatia, että kyseinen tavaramerkki julistetaan tällä perusteella mitättömäksi. Komissio mainitsee niiden perusteiden osalta, joilla on merkitystä

26 Ks. ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen ratkaisema toinen asia FIL Ltd v. Fidelis Underwriting Ltd [2018] EWHC 1097 (Pat), [95] kohta, Arnold, J.

27 Ks. em. Johnson, P., 5.2 jakso. Tämä ratkaisuehdotuksen osa pohjautuu professori Johnsonin jo ehdottamaan tarkasteluun.

28 Unionin tuomioistuin tarkastelee tätä unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä asiassa C-714/18 P, ACTC v. EUIPO, ja yhdistetyissä asioissa C-720/18 ja C-721/18, Ferrari (nämä asiat ovat parhaillaan vireillä).

29 Ks. tuomio 13.2.2007, Mundipharma v. SMHV – Altana Pharma (RESPICUR) (T-256/04, EU:T:2007:46, 24 kohta).

30 Ks. tuomio 27.3.2014, Intesa Sanpaolo v. SMHV – equinet Bank (EQUITER) (T-47/12, EU:T:2014:159, 20 kohta).

31 Kuten on jo ehdotettu em. teoksessa Johnson, P., 5.3 jakso.

32 Ks. myös julkisasiamies Sharpstonin ratkaisuehdotus Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:148, 48 kohta).

selvitettäessä sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, hakijan menettelemisen markkinoilla, muiden toimijoiden menettelemisen siihen merkkiin nähden, jonka rekisteröimistä koskeva hakemus jätetty, sen, että hakijalla on hakemusta jättäessään jo useita tavaramerkkejä, ja kaikki muut kyseiseen tapaukseen liittyvät olosuhteet.

86. Tämä on järkevä lähestymistapa siltä osin kuin ”hakemuksen jättämisaikana tavaramerkin *aiottu* käyttö ei olisi riittävä estämään sen menettämisen vaatimista viisi vuotta myöhemmin, tuomioistuimen olisi katsottava, että hakemus tehtiin vilpillisessä mielessä. Mikään ei muuttuisi tutkinnan aikana, vaan tavaramerkkivirastolla ei edelleenkään olisi velvollisuutta määrittää, oliko aikomus käyttää olemassa hakemuksen jättämisaikana, – – vaan olisi kolmansien osapuolten tehtävä hakea tavaramerkin mitättömäksi julistamista sen rekisteröimisen jälkeen [tai tavaramerkkivirastojen väitemenettelyssä, jos voidaan esittää ehdottomia hylkäysperusteita]. – – Käytännössä tämä tarkoittaisi (tavallisesti) sitä, että vain silloin, jos kolmas osapuoli tosiasiallisesti haluaa käyttää käyttämätöntä tavaramerkkiä [kuten käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaista], haettaisiin sen julistamista mitättömäksi; muussa tapauksessa käyttämättömät tavaramerkit (myös ne, joita ei ollut koskaan tarkoitus käyttää) jäisivät yksinkertaisesti rekisteriin (kuten nykyisin).”³³

B Kolmas ennakkoratkaisukysymys

1. Yhteenveto osapuolten lausumista

87. Sky väittää, ettei sovellettavassa unionin lainsäädännössä säädettyjen lisäksi ole olemassa muita vaatimuksia, joiden mukaan joko jäsenvaltiossa tai unionissa rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä olisi arvioitava täysin objektiivisesti kontradiktorisessa menettelyssä esitetyn seuraamusten määräämistä koskevan vaatimuksen yhteydessä, joka on esitetty sen jälkeen, kun tavaramerkkiä ei ole käytetty yhtäjaksoisesti viiden vuoden aikana. Seuraamusten vaatiminen sen perusteella, ettei tavaramerkkiä ole käytetty, ei ole riippuvainen tavaramerkin haltijan subjektiivisen aikomuksen olemassaolosta. Sky lisää, ettei ole sallittua ottaa käyttöön tai soveltaa mitään sellaista sääntöä, jonka seurauksena rekisteröinnillä tavaramerkeille annettava suoja on tai on koskaan ollut riippuvainen nimenomaisesta tai implisiittisestä ”ilmoituksesta, joka koskee aikomusta käyttää tavaramerkkiä” rekisteröinnin hakuajankohtana joko jäsenvaltiossa tai unionissa. Yhdistynyt kuningaskunta ei voi itse ottaa käyttöön tai soveltaa mitään tällaista poikkeavaa sääntöä Madridin sopimuksen ja pöytäkirjan mukaisten yhteisten määräysten 7 säännön 2 kohdan mukaisesti antamansa ilmoituksen perusteella.³⁴ Ei ole sallittua ottaa käyttöön tai soveltaa mitään sellaista sääntöä, jonka mukaan vilpillinen mieli voidaan yksinkertaisesti rinnastaa siihen, ettei tavaramerkkiä ole aikomusta käyttää niitä tavaroita tai palveluja varten, joita joko jäsenvaltiossa tai unionissa jätetty kyseinen rekisteröintihakemus koskee.

88. SkyKick väittää lähinnä, että kolmanteen kysymykseen olisi vastattava myöntävästi siltä osin kuin Sky toimi vilpillisessä mielessä.

89. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ehdottaa, että kolmanteen ja neljänteen kysymykseen vastataan yhdessä ja myöntävästi.

90. Ranskan hallitus katsoo, että kolmatta, neljättä ja viidettä kysymystä olisi käsiteltävä yhdessä ja että niihin olisi vastattava kieltävästi. Se etenkin väittää, että unionin tuomioistuin myös edellyttää, että hakijan aikomuksena on vahingoittaa kolmatta osapuolta sillä seurauksella, että pelkästään se seikka, että on tehty tavaramerkin rekisteröintihakemus ilman aikomusta käyttää kyseistä tavaramerkkiä, ei ole riittävä peruste vilpillisen mielen toteamiselle. Lisäksi Ranskan hallitus väittää, että jos viiden vuoden

³³ Em. Johnson, P., 4.3 jakso, jossa selitetään, miten tämä on johdonmukaista valmisteluasiakirjojen kanssa.

³⁴ Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevasta Madridin järjestelmästä määrätään Madridin sopimuksessa, joka tehtiin alun perin vuonna 1891, ja siihen liitettyssä pöytäkirjassa, joka tehtiin alun perin vuonna 1989.

suoja-ajan kuluessa EU-tavaramerkin haltija ei ole käyttänyt sitä aidosti niiden tavaroiden tai palvelujen yhteydessä, joita varten se on rekisteröity, haltijalle voidaan määrätä seuraamus tavaramerkin käyttämättömyydestä ja tällaista seuraamusta on sovellettava riippumatta siitä, aikooko tavaramerkin haltija käyttää rekisteröintihakemuksessaan lueteltuja tavaroita ja palveluja.

91. Unkarin, Puolan ja Slovakian hallitukset eivät ehdota vastausta tähän kysymykseen.

92. Suomen hallitus ehdottaa, että kolmanteen kysymykseen vastataan kieltävästi. Suomen hallitus ja komissio esittävät samankaltaisia perusteita ja väittävät, että hakijan aikomus voi olla ”vilpillisen mielen osatekijä” tietyissä olosuhteissa, joissa tavoitteena on yksinomaan estää kolmatta osapuolta pääsemästä markkinoille. Se, ettei ole todellista aikomusta käyttää tavaramerkkiä, voi ”tietyissä olosuhteissa” tukea päätelmää siitä, että hakemus jätettiin vilpillisessä mielessä, kun todetaan, että tavaramerkin hakijan ainoana tarkoituksena oli estää kolmansien osapuolten ”pääsy markkinoille”.³⁵

2. Arviointi

93. Kolmannessa kysymyksessä käsitellään sitä, tehtiinkö tavaramerkkihakemukset vilpillisessä mielessä sillä perusteella, että Sky ei aikonut käyttää niitä kaikkien asianomaisissa eritelmissä lueteltujen tavaroiden ja palvelujen yhteydessä ja itse asiassa haki joidenkin tavaramerkkien rekisteröimistä *ilman minkäänlaista aikomusta* käyttää niitä eriteltyjen tavaroiden tai palvelujen yhteydessä. Näin ollen käsiteltävässä asiassa unionin tuomioistuimen on lausuttava vilpillisen mielen käsitteen, sellaisena kuin siihen viitataan asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja direktiivin 89/104 3 artiklan 2 kohdan d alakohdassa, merkityksestä ja soveltamisalasta.³⁶

94. Jos ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on todennut, että hakija – kuten käsiteltävässä asiassa Sky – aikoi *tietoisesti* saada oikeuksia, joita sillä ei ollut aikomusta käyttää, mahdollisesti muun muassa estääkseen kolmansia osapuolia käyttämästä rekisteröityä tavaramerkkiä näiden tavaroiden ja palvelujen myymiseen, silloin se on toiminut vilpillisessä mielessä.³⁷ Tämä johtuu siitä, että tietoinen pyrkimys rekisteröidä tavaroita ja palveluja, joita ei ole aikomusta pitää kaupan, kuvastaa aikomusta käyttää tavaramerkkijärjestelmää väärin. Se, että tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi vilpillisen mielen perusteella, koska hakija ei aikonut käyttää sitä joidenkin eritelmissä mainittujen tavaroiden ja palvelujen yhteydessä, on yhdenmukaista paitsi asetuksen N:o 40/94 ja direktiivin 89/104 (ja niiden seuraajien) nimenomaisen tavoitteen myös tähän käsitteeseen liittyvän lainsäädäntöhistorian kanssa (ks. jäljempänä tämän ratkaisuehdotuksen 115 kohta).

95. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa perustellusti, että nämä ovat tärkeitä kysymyksiä: olosuhteet, joissa tavaramerkki voidaan rekisteröidä, ja näin saatavan suojan laajuus ovat minkä tahansa tavaramerkkijärjestelmän keskeisiä piirteitä ja ratkaisevia järjestelmän tasapainon kannalta. Siihen, että sallitaan tavaramerkkien rekisteröinti vaatimatta niiden tosiasiallista käyttöä – kuten eurooppalaisessa järjestelmässä tehdään esimerkiksi Yhdysvaltojen järjestelmästä poiketen –, liittyy eittämättä etuja. Kaksi näistä keskeisistä eduista ovat ensinnäkin se, että tavaramerkin haltijoiden on helpompi saada suojaa tavaramerkeilleen ennen kaupallista lanseeraamista, ja toiseksi se, että se tekee rekisteröintiprosessissa yksinkertaisemman, nopeamman ja edullisemmän. Jos rekisteröinti

35 Komissio vetoaa lähinnä tuomioon 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361); tuomioon 13.12.2012, pelicantravel.com v. SMHV – Pelikan (Pelikan) (T-136/11, ei julkaistu, EU:T:2012:689; tuomiosta ei ole valitettu) ja tuomioon 7.7.2016, Copernicus-Trademarks v. EUIPO – Maquet (LUCEO) (T-82/14, EU:T:2016:396; valitus hylätty määräyksellä 14.12.2017, Verus v. EUIPO, C-101/17 P, ei julkaistu, EU:C:2017:979).

36 Ensiksi mainitussa asetuksen säännöksessä vilpitiön mieli tavaramerkkihakemusta jätettäessä on ehdoton mitättömyysperuste, kun taas direktiivin 89/104 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan tapauksessa näin ei suoranaisesti ole. Kyseisessä direktiivin artiklassa näet annetaan jäsenvaltioille harkintavaltaa sen suhteen, saattavatko ne tämän mitättömyysperusteen osaksi kansallista lainsäädäntöään. Näiden kahden säännöksen olennaista sisältöä on joka tapauksessa tulkittava samalla tavalla.

37 Ks. tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

kuitenkin voidaan saada liian helposti ja/tai liian laajana, kuten käsiteltävässä asiassa, tämän seurauksena asetetaan esteitä kolmansien osapuolten pääsulle markkinoille, koska soveltuvien tavaramerkkien valikoima pienenee, mikä lisää kustannuksia, jotka todennäköisesti vyörytetään kuluttajille, ja vähentää vapaasti käytettävissä olevien merkkien määrää.

96. Olen myös samaa mieltä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kanssa siitä, että jos hakija hakee tavaramerkin rekisteröintiä ilman aikomusta käyttää sitä eritelmässä mainittujen tavaroiden ja palvelujen yhteydessä, mikään ei estä tavaramerkin rekisteröimistä (olettaen että se täyttää muut rekisteröinnin edellytykset). Ainoa tapa, jolla rekisteröinti voidaan poistaa tai sen laajuutta voidaan rajoittaa ennen sen viiden vuoden ajanjakson päättymistä, jota tavaramerkin riitauttaminen käyttämättömyyden perusteella edellyttää, on vedota siihen, että hakemus tehtiin vilpillisessä mielessä. Jos tavaramerkki voidaan rekisteröidä ilman mitään aikomusta käyttää sitä kaikkien tai joidenkin eritelmaan sisältyvien tavaroiden ja palvelujen yhteydessä ja jos rekisteröintiä ei voida riitauttaa tai rajoittaa vilpillisen mielen perusteella, järjestelmä mahdollistaa väärinkäytökset. Esimerkkejä tällaisista väärinkäytöksistä löytyy oikeuskäytännöstä.³⁸

97. Unionin tuomioistuin tarkastelikin sopivasti näitä kysymyksiä äskettäisessä asiassa. Olen samaa mieltä kuin julkisasiamies Kokott, joka ehdottaa vilpillisen mielen arvioimista sen perusteella, että hakijan todetaan toimineen vilpillisessä mielessä siitä alkaen, jona se saa perusteettoman edun EU-tavaramerkkijärjestelmästä.³⁹

98. Samassa asiassa antamassaan tuomiossa (tuomio 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 45 kohta) unionin tuomioistuin palautti ensin mieleen, että EU-tavaramerkkiä koskeissa säännöissä pyritään edistämään unionin vääristymättömän kilpailun järjestelmää. Tässä järjestelmässä yritysten on, kyetäkseen hankkimaan itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella, voitava rekisteröidä tavaramerkeiksi sellaisia merkkejä, joiden perusteella kuluttaja voi erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaroiden tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä.

99. Tuomion 46 kohdassa unionin tuomioistuin katsoi, että ”asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista ehdotonta mitättömyysperustetta sovelletaan silloin, kun merkityksellisistä ja yhtäpitävistä seikoista ilmenee, että EU-tavaramerkin haltija ei ole hakenut tämän tavaramerkin rekisteröintiä tarkoituksenaan osallistua rehellisesti kilpailuun vaan tarkoituksenaan vahingoittaa hyvän liiketavan vastaisesti kolmansien etuja tai saadakseen, ilman erityistä kolmatta osapuolta, yksinoikeuden muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtäviin kuuluviin tarkoituksiin eli erityisesti edellä 45 kohdassa mieleen palautettuun alkuperän osoittamista koskevaan keskeiseen tehtävään kuuluviin tarkoituksiin”.

100. Tältä osin unionin tuomioistuin on aiemmin todennut, että ”sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät” ja että ”hakijan aikomus merkityksellisenä ajankohtana on subjektiivinen seikka, joka on määritettävä kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden perusteella”.⁴⁰

101. Lisäksi 12.9.2019 antamassaan tuomiossa Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:724, 62 kohta ja sitä seuraavat kohdat) unionin tuomioistuin piti myös tärkeänä todeta, että kyseisessä asiassa unionin yleinen tuomioistuin ”ei myöskään tutkinut sitä, oliko tyyllitellyn sanan ’KOTON’ sisältävän tavaramerkin hakeminen Nizzan sopimuksen mukaisesti luokkiin 25, 35 ja 39 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten väliintulijan toiminnan kannalta taloudellisesti loogista”. Se totesi lisäksi, että vaikka unionin yleinen tuomioistuin oli maininnut ”taloudellisen

³⁸ Ks. esim. tuomio LUCEO.

³⁹ Ks. hänen ratkaisuehdotuksensa Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO (C-104/18 P, EU:C:2019:287, 32 kohta).

⁴⁰ Ks. tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361, 37 ja 42 kohta).

logiikan, johon rekisteröintihakemuksen jättäminen liittyi” ja ”kyseiseen hakemukseen liittyvien tapahtumien aikajärjestyksen” mahdollisesti asian kannalta merkityksellisinä seikkoina, se ei tutkinut niitä tämän jälkeen täysimääräisesti tuomioissaan. Unionin tuomioistuimien hyväksyi valitusperusteen ja kumosi unionin yleisen tuomioistuimen tuomion.

102. Toisin kuin unionin tuomioistuimien, unionin yleinen tuomioistuin on jo antanut runsaasti oikeuskäytäntöä vilpillisestä mielestä. Vaikka onkin niin, että monet tapaukset voivat olla riippuvaisia tapauskohtaisista tosiseikoista, unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännössä myös myönnetään, että ainakin joissain olosuhteissa tavaramerkin rekisteröiminen ilman (todellista) aikomusta käyttää sitä voi merkitä vilpillistä mieltä.⁴¹

103. Edellä mainittu unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntö nähdäkseni vahvistaa perustellusti, että on merkityksellistä selvittää hakijan kaupallinen logiikka, johon sisältyy hakemus merkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi.⁴² Unionin yleinen tuomioistuin esimerkiksi katsoi, että toiminta, jota ei voitu pitää lainmukaisena kaupallisena toimintana vaan jota oli pidettävä asetuksen N:o 207/2009 tavoitteiden vastaisena, merkitsi vilpillisessä mielessä toimimista, koska se muistutti oikeuden väärinkäyttöä. Kyseinen tuomio tukee myös näkemystä, jonka mukaan tavaramerkkihakemuksen jättäminen ilman aikomusta käyttää sitä eritelmässä mainittujen tavaroiden ja palvelujen yhteydessä tarkoittaa lähtökohtaisesti vilpillisessä mielessä toimimista.⁴³

104. Ranskan hallituksen näkemyksestä poiketen katson, että hakijan ”vilpillistä mieltä” koskevassa lähestymistavassani ja tulkinnassani – joka käsittää tapaukset, joissa hakija rekisteröi merkin sellaisia tavaroita ja palveluja varten, joiden yhteydessä se ei aio käyttää merkkiä – vaarana ei ole se, että menettämismekanismit viedään sen tehokas vaikutus. Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen istunnossa esittämä esimerkki selittää, jos jätetään rekisteröintihakemus tavaramerkille ”Taxi” kolmentyyppisten elintarvikkeiden – keksien, jugurttien ja paistetun lihan – osalta, hakijan aikomuksena on käyttää tavaramerkkiä kaikkia kolmentyyppisiä elintarvikkeita varten. Jos viisi vuotta myöhemmin hakija ei ole käyttänyt tavaramerkkiä keksejä varten, se voi menettää tavaramerkkinsä keksien osalta käyttämättömyyden perusteella. Toisin sanoen hakijan on vaikea vedota tähän tavaramerkkiin toiseen valmistajaan nähden. Tässä esimerkissä ei ole kyse vilpillisestä mielestä. Oli kaupallisesti perusteltua, että hakija halusi hakemuksen käsittävän mahdollisuuden käyttää tavaramerkkiä tai laajentaa sen käyttöä muihin tuotteisiin tulevaisuudessa. Toisaalta, jos hakija haki saman tavaramerkin ”Taxi” rekisteröintiä kekseille, jugurteille, paistetulle lihalle, lentokoneille ja kirurgisille kojeille, hakijan monopoli estäisi lentokoneiden ja kirurgisten kojeiden valmistajia käyttämästä sanaa ”Taxi” yrityksensä tavaramerkkinä. Jos siis hakijan hakemuksella pyrittiin estämään kolmansia osapuolia käyttämästä tätä sanaa, vaikka hakijalla ei ollut aikomusta käyttää sitä tavaramerkkinä, rekisteröintihakemus merkitsee väärinkäyttöä, koska sillä ei ole mitään tekemistä hakijan kaupallisen toiminnan kanssa.

105. Lisäksi huomio on kohdistettava hakijan tarkoitukseen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisaikana, kun taas tavaramerkin menettämisen yhteydessä on keskityttävä tavaramerkin käyttöön tai käyttämättömyyteen ensimmäisten viiden vuoden aikana.

106. Sen sijaan katson, että todellisuudessa menettämismekanismi saattaakin uhata viedä vilpillisen mielen mekanismit sen oman soveltamisalan.

41 Ks. esim. tuomio 7.6.2011, Psytech International v. SMHV – Institute for Personality & Ability Testing (16PF) (T-507/08, ei julkaistu, EU:T:2011:253, 88 ja 89 kohta; tuomiosta ei ole valitettu); tuomio 14.2.2012, Peeters Landbouwmachines v. SMHV – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, 24–26 kohta; tuomiosta ei ole valitettu); tuomio Pelikan (54 ja 55 sekä 58–60 kohta); tuomio 8.5.2014, Simca Europe v. SMHV – PSA Peugeot Citroën (Simca) (T-327/12, EU:T:2014:240, 38 ja 39 kohta; tuomiosta ei ole valitettu) ja tuomio LUCEO (28–33 ja 48–52 kohta).

42 Ks. vastaavasti tuomio 29.6.2017, Cipriani v. EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI) (T-343/14, EU:T:2017:458, 46 ja 47 kohta; tuomiosta ei ole valitettu).

43 Tuomio LUCEO (28–33 ja 48–52 kohta).

107. Unionin yleinen tuomioistuin myös katsoi, että ”aikomus estää kolmatta osapuolta pitämästä tuotetta kaupan voi tietyssä olosuhteissa olla hakijan vilpillistä mieltä osoittava osatekijä, kun myöhemmin ilmenee, että hakija haki merkin rekisteröimistä EU-tavaramerkiksi aikomatta käyttää sitä”.⁴⁴ Tämä on eittämättä selkeä ratkaisu siitä, että tavaramerkin rekisteröinnin hakeminen ilman aikomusta käyttää sitä eritelmässä mainittujen tavaroiden ja palvelujen yhteydessä merkitsee itsessään ja sinänsä vilpillisessä mielessä toimimista.

108. Yhdyn myös Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytännössä esitettyyn näkemykseen,⁴⁵ jonka mukaan vilpilliseen mieleen ”sisältyy yksinkertaisesti epärehellisyyttä ja – – joitakin menettelyjä, jotka eivät vastaa järkevien ja kokeneiden henkilöiden tietyllä tarkasteltavana olevalla alalla hyväksyttävänä pitämiä liiketapoja”.⁴⁶

109. Unionin tuomioistuimen nykyisestä oikeuskäytännöstä voidaan jo johtaa, että tavaramerkin rekisteröiminen ilman mitään aikomusta käyttää sitä voi merkitä vilpillisessä mielessä toimimista.⁴⁷ Katson nimittäin (kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuinkin), että vaikka ensinnäkin sovellettavissa asetuksissa tai direktiiveissä ei nimenomaisesti edellytetä aikomusta käyttää tavaramerkkiä eikä rekisteröityä tavaramerkkiä voida menettää käyttämättömyyden vuoksi ennen kuin rekisteröinnistä on kulunut viisi vuotta, unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntö viittaa siihen, että ainakin tietyissä olosuhteissa tavaramerkin rekisteröimisen hakeminen ilman mitään aikomusta käyttää sitä eritelmässä mainittujen tavaroiden ja palvelujen yhteydessä voi merkitä vilpillisessä mielessä toimimista siltä osin kuin kyse on tavaramerkkijärjestelmän väärinkäytöstä (tämä on myös Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja komission kanta). Toiseksi oikeuskäytännön mukaan se, että hakija on hakenut tavaramerkin rekisteröimistä moninaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, ei riitä osoittamaan vilpillistä mieltä, jos hakijalla on järkevä kaupallinen peruste tällaisen suojan hakemiselle, kun otetaan huomioon se, miten se käyttää tai aikoo käyttää tavaramerkkiä.

110. Lisäisin, että kun hakija hakee tavaramerkin rekisteröimistä ilman mitään aikomusta käyttää sitä, peruste rekisteröinnin hakemiselle heikkenee. Siinä tapauksessa kyse ei ole hakemuksesta tavaramerkin rekisteröimiseksi sen keskeisen tehtävän täyttämiseksi, vaan se muistuttaa enemmän kilpailunvastaista hakemusta, jolla kolmansia osapuolia pyritään estämään kehittämästä omaa kaupallista toimintaansa. Tämä ei selvästikään ole tavaramerkkijärjestelmän tavoite.

111. Unionin tuomioistuin on myös todennut, että tavaramerkin rekisteröinnin hakeminen ilman aikomusta käyttää sitä sellaisena vaan ainoana tarkoituksena myöhemmin rekisteröidä tämän tavaramerkin perusteella Internetin aluetunnus, voi merkitä sitä, että menettely tapahtuu vilpillisessä mielessä.⁴⁸ Kyseisessä asiassa hakija halusi rekisteröidä .eu-alue-tunnuksen saksankieliselle (autonrenkaita tarkoittavalle) sanalle rekisteröimällä sen Ruotsissa tavaramerkiksi (turvavöitä varten), jotta se voisi muuntaa tavaramerkin aluetunnukseksi sovellettavan asetuksen mukaisesti. Unionin tuomioistuin sovelsi tätä sääntöä tuomiossa Lindt⁴⁹ ja katsoi, että ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä ilmeni, että vaikka hakija oli rekisteröinyt sanamerkin &R&E&I&F&E&N& Ruotsissa turvavöitä varten, hakijalla ei ollut aikomusta käyttää kyseistä tavaramerkkiä, koska ”se aikoi todellisuudessa ylläpitää renkaiden myyntiä varten tarkoitettua internetportaalia, jonka rekisteröimistä

44 Tuomio 5.5.2017, PayPal v. EUIPO – Hub Culture (VENMO) (T-132/16, ei julkaistu, EU:T:2017:316, 63–65 kohta; tuomiosta ei ole valitettu).

45 Ks. pääasiassa annetun tuomion 210 kohta. Katson, että tässä suhteessa se, että Yhdistyneen kuningaskunnan säännöissä nimenomaisesti edellytetään vuoden 1994 lain 32 §:n 3 momentin perusteella aikomusta käyttää tavaramerkkiä, ei ole välttämättä ratkaisevaa.

46 Ks. asia Gromax Plastics Ltd v. Don & Low Nonwovens Ltd [1999] RPC 367, 379 kohta. Ks. myös asiat DEMON ALE Trade Mark [2000] RPC 345, Decon Laboratories Ltd v. Fred Baker Scientific Ltd [2001] RPC 17, LABORATOIRE DE LA MER Trade Marks [2002] FSR 51, Knoll AG’s Trade Mark [2003] RPC 10, Ferrero SpA’s Trade Marks [2004] RPC 29, 32Red plc v. WHG (International) Ltd [2012] EWCA Civ 19, Red Bull GmbH v. Sun Mark Ltd [2012] EWHC 1929 (Ch), Total Ltd v. YouView TV Ltd [2014] EWHC 1963 (Ch), Jaguar Land Rover Ltd v. Bombardier Recreational Products Inc [2016] EWHC 3266 (Ch), HTC Corp v. One Max Ltd (O/486/17), Paper Stacked Ltd v. CKL Holdings NV (O/036/18).

47 Tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

48 Tuomio 3.6.2010, Internetportal und Marketing (C-569/08, EU:C:2010:311).

49 Tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C-529/07, EU:C:2009:361).

se suunnitteli”. Näin ollen kyseisessä asiassa pyrittiin itse asiassa pikemminkin ”pelaamaan” tavaramerkkisäännöillä.⁵⁰ Toisin sanoen unionin tuomioistuin katsoi, että tavaramerkkien hakeminen ”kybervaltauksen tekemiseksi” saattoi merkitä vilpillisessä mielessä toimimista kyseisen asetuksen yhteydessä. Kuten tässä ratkaisuehdotuksessa esitän, samankaltaista päättelyä sovelletaan yleisemmin tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmään.

112. Unionin yleinen tuomioistuin on myös katsonut, että EU-tavaramerkkihakemuksen jättäminen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastoon osana blokkaustrategiaa voi merkitä vilpillisessä mielessä toimimista.⁵¹

113. Kyseisen tuomion 51 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi, että ”A. on pyrkinyt saamaan blokkauksenaseman ketjuttamalla samaa merkkiä ja samoihin luokkiin ainakin osittain kuuluvia tavaroita ja palveluja koskevia kansallisia tavaramerkkejä koskevia peräkkäisiä rekisteröintihakemuksia. Sen jälkeen kun kolmas on jättänyt samaa tai samankaltaista EU-tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen, A. hakee EU-tavaramerkin rekisteröintiä, vaatii sille etuoikeutta kansallisia tavaramerkkejä koskevien hakemusten ketjun viimeisimpään lenkkiin tukeutuen ja tekee väitteen, joka perustuu tähän EU-tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen. A. pyrkii saamaan kansallisia tavaramerkkejä koskevia hakemuksia ketjuttamalla blokkauksenaseman, joka ylittää kestoltaan asetuksen N:o 207/2009 29 artiklan 1 kohdassa säädetyn kuuden kuukauden harkinta-ajan ja jopa kyseisen asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn viiden vuoden pituisen uutuuden suoja-ajan”.

114. Katson, että jos hakijalla ei ole aikomusta käyttää tavaramerkkiä, on merkityksetöntä, aikooko hakija estää tiettyä kolmatta osapuolta tai kaikkia kolmansia osapuolia käyttämästä tavaramerkkiä. Tässä tilanteessa hakija pyrkii sääntöjenvastaisesti saamaan monopolin estääkseen mahdollisia kilpailijoita käyttämästä merkkiä, jota hakijalla ei ole aikomusta käyttää. Tämä merkitsee tavaramerkkijärjestelmän väärinkäyttöä.

115. Edellä esitettyä arviointia tukevat nähdäkseni myös valmisteluasiakirjat. Ne viittaavat vilpillisen mielen käsitteen osalta siihen, että tavaramerkin mitättömäksi julistaminen vilpillisen mielen perusteella käsittää myös tilanteet, joissa tällainen tavaramerkkihakemus jätetään ilman aikomusta käyttää merkkiä kaikkia/joitain eritelmässä mainittuja tavaroita/palveluja varten. Vuonna 1984 tavaramerkkiasetusta käsitelleessä neuvoston työryhmässä Saksan valtuuskunta ehdotti nimenomaisesti, että EU-tavaramerkkihakemusta jätettäessä hakijalta edellytettäisiin ”bona fide -käyttöaikomusta” (Schreiben der deutschen Delegation, 12.10.1984, asiakirja 9755/84, s. 7 ja 8). Tämä ehdotus hyväksyttiin vuonna 1985, ja seuraavana vuonna se sisällytettiin 41 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ehdottomana mitättömyysperusteena. Kyseisen säännöksen myöhemmissä versioissa bona fide -käyttöaikomuksen puuttumista koskeva sanamuoto korvattiin yleisemmällä vilpillisen mielen käsitteellä, joka sisällytettiin lopulta asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaan (nykyisin asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta).

116. Oikeuskirjallisuudessa⁵² on katsottu, että tavaramerkin bona fide -käyttöaikomusta koskeva nimenomainen edellytys korvattiin yksinkertaisella ”vilpillisellä mielellä” sen takia, että käyttöaikomusta koskeva edellytys haluttiin jättää asetuksen (ja direktiivin) ulkopuolelle. Tämä näkemys on mielestäni virheellinen.

50 Ks. myös EUIPO:n toisen valituslautakunnan äskettäinen, 22.7.2019 tekemä päätös asiassa R 1849/2017-2, Monopoly (riidanalainen EU-tavaramerkki käsitti lukuisia tavaroita ja palveluja, joissa pelkästään toistui aiemmat, jo olemassa olleet EU-tavaramerkit ”MONOPOLY”. Kaikki mainitut olosuhteet viittasivat siihen, että tavaramerkkien haltijan aikomuksena oli hyödyntää EU-tavaramerkkisääntöjä luomalla keinotekoisesti tilanne, jossa sen ei tarvitsisi osoittaa käyttäneensä todella aiempia tavaramerkkejään mainittuja tavaroita ja palveluja varten, joten vilpillisessä mielessä toimiminen näytettiin osittain toteen).

51 Tuomio LUCEO.

52 Tsoutsanis, A., *Trade mark registrations in bad faith*, Oxford University Press, 2010, s. 65.

117. Valmisteluasiakirjoissa ei nähdäkseen ole viitteitä siitä, että asia olisi näin, ja pidän paljon vakuuttavampana toista oikeuskirjallisuudessa esitettyä näkemystä,⁵³ jonka mukaan nimenomainen edellytys korvattiin yleisemmällä vilpillisen mielen käsitteellä säännöksen soveltamisalan laajentamiseksi, koska sen katsottiin käsittävän bona fide -käyttöaikomuksen ja muut vilpillisen mielen tapaukset.⁵⁴

C Neljäs ennakkoratkaisukysymys

1. Yhteenveto osapuolten lausumista

118. Sky väittää, että jos vilpillistä mieltä koskeva väite hyväksytään, sitä on sovellettava ainoastaan tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan rekisteröinnin esteiden tutkimisen on koskettava kaikkia niitä tavaroita tai palveluja, joille tavaramerkin rekisteröintiä on haettu tai joille tavaramerkki on rekisteröity.⁵⁵

119. SkyKick väittää ensisijaisesti, että jos tavaramerkkiä on haettu ilman aikomusta käyttää sitä kaikkia niitä tavaroita ja palveluja varten, joille rekisteröintiä haettiin, ja jos ylettömän laajojen oikeuksien saaminen oli sen tietoinen strateginen päätös, seurauksena on oltava, että rekisteröinti on kokonaisuudessaan mitätön. SkyKick vetoaa asetuksen 2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jossa säädetään, että EU-tavaramerkki ”julistetaan mitättömäksi”, jos ”hakija on jättänyt tavaramerkkihakemuksen vilpillisessä mielessä”. Se väittää, että (sen tietääkseen) ainoa unionin tuomioistuinten tuomio, jossa käsitellään suoraan tätä seikkaa, tukee SkyKickin ensisijaista väitettä. Tuomiossa GRUPPO SALINI⁵⁶ unionin yleinen tuomioistuin totesi, että ”vilpillinen mieli rekisteröintihakemusta jätettäessä johtaa itsessään riidanalaisen tavaramerkin mitättömyyteen kokonaisuudessaan”. Tämä on myös linjassa fraus omnia corrumpit -periaatteen (petos mitätöi/purkaa kaiken) kanssa, joka on tavallinen monien jäsenvaltioiden oikeudessa, myös Englannin common law -oikeusjärjestelmässä.⁵⁷

120. Toissijaisesti SkyKick väittää, että vastaus kysymykseen, merkitseekö vilpillinen mieli tavaramerkin mitättömyyttä, määräytyy tapauskohtaisessa arvioinnissa, jossa puolestaan tarkastellaan monia tekijöitä. Huomioon otettavia tekijöitä ovat kaupallisten perusteiden olemassaolo; se, missä määrin hakija ei ottanut huomioon kolmansien osapuolten ja viranomaisten oikeusvarmuutta; tavaramerkin haltijan koko ja käytettävissä olevat resurssit; eritelmässä mainittujen tavaroiden ja palvelujen lukumäärä ja päällekkäisyys; se, missä määrin tavaramerkki käsittää tavaroita/palveluja, joita hakijalla ei ollut aikomusta käyttää; tavaramerkin erottamiskyky; se, onko kyseisissä oikeuksissa toistoa tai onko niistä tehty ”ikivihreitä”; mahdolliset oikeuksien valvontatoimet, joita tavaramerkkien perusteella on toteutettu sellaisten tavaroiden/palvelujen osalta, joita tavaramerkin haltijalla ei ollut aikomusta käyttää, ja se, onko tavaramerkin haltijalla järkevä peruste hakemukselleen käyttöaikomuksen puuttumisesta huolimatta.

121. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ehdottaa vastausta tähän kysymykseen kolmanteen kysymykseen esittämänsä vastauksen yhteydessä. Ranskan hallitus ehdottaa, että tähän kysymykseen vastataan yhdessä kolmannen ja viidennen kysymyksen kanssa. Unkarin, Puolan ja Slovakian hallitukset eivät ehdota vastausta tähän kysymykseen.

53 Em. Johnson, P., 4.3 jakso, jossa selitetään yksityiskohtaisemmin, miten on ainakin viisi syytä siihen, miksi tämä näkemys on oikea.

54 Vilpillisen mielen käsite on kiistatta laajempi ja käsittää muita tavaramerkkijärjestelmän väärinkäytön muotoja, ja sen tarkoituksena on torjua ”tavaramerkkikauppaa” mutta myös varmistaa tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmän hyvä hallinnointi ja välttää se, että kolmansia osapuolia estetään rekisteröimästä (mahdollisia) merkkejään tavaramerkeiksi (ks. edellä tämän ratkaisuehdotuksen 115 kohdassa mainittu Schreiben der deutschen Delegation).

55 Tuomio 17.10.2013, Isdin v. Bial-Portela (C-597/12 P, EU:C:2013:672, 24–30 kohta).

56 Tuomio 11.7.2013, SA.PAR. v. SMHV – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372; tuomiosta ei ole valitettu).

57 Ks. esim. em. Tsoutsanis, A., 2.38 kohta viittauksineen.

122. Suomen hallitus ja komissio katsovat lähinnä, että neljänteen kysymykseen on vastattava myöntävästi. Mitättömyysperusteen vaikutuksen ulottaminen myös tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytetään, olisi seuraamuksen luonteinen seuraus, jota säännösten sanamuoto ei tue.

2. Arviointi

123. Koska kolmanteen kysymykseen vastataan myöntävästi, on tarpeen selventää, mitä seurauksia hakijan vilpillisellä mielellä hakemuksen jättämisajankohtana on, jos vilpillinen mieli koskee ainoastaan joitain rekisteröinnin käsittämiä tavaroita ja palveluja.

124. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on nähdäkseen oikeassa ehdottaessaan, että tavaramerkki voidaan julistaa osittain mitättömäksi, jos hakemus tehtiin osittain vilpillisessä mielessä.

125. Tältä osin riittää, kun todetaan, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 3 kohdasta ja direktiivin 89/104 13 artiklasta ilmenee selvästi, että jos mitättömyysperuste koskee ainoastaan joitain tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkki on julistettava mitättömäksi ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.

126. Katson näin ollen, että unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntö,⁵⁸ jossa esitetään päinvastaista (toisin sanoen, että vilpillisen mielen olemassaolo merkitsee tavaramerkin mitättömyyttä kokonaisuudessaan), on virheellinen.

127. Tästä seuraa direktiivin 89/104 13 artikla ja asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 3 kohta huomioon ottaen, että jos mitättömyysperuste koskee ainoastaan joitain tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkki on julistettava mitättömäksi ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.

D Viides ennakkoratkaisukysymys

1. Yhteenveto osapuolten lausumista

128. Sky väittää, että vuoden 1994 lain 32 §:n 3 kohta on yhteensopimaton sen unionin lainsäädännön yleisen rakenteen kanssa, jota sovelletaan tavaramerkkien rekisteröinnin jäsenvaltiossa ja unionissa antamaan suojaan. Sen mukaan on joka tapauksessa kiellettyä tulkita tai soveltaa 32 §:n 3 momentin kaltaista kansallista lainsäädäntötoimea: i) jos seurauksena on vilpillisen mielen toteaminen tapauksessa, jota unionin oikeuden itsenäisessä vilpillisen mielen käsitteessä ei tunneta, tai ii) jos seurauksena on se, että otetaan suoraan tai välillisesti käyttöön rekisteröityjen tavaramerkkien käytölle erilainen tai tiukempi vaatimus kuin se, joka aineellisesti asetetaan ja josta säädetään ainoastaan rekisteröinnin ajankohdasta alkaen unionin lainsäädännössä, jota sovelletaan rekisteröintien menettämiseen ja käytön toteen näyttämiseen edellytyksenä rekisteröinnillä saatujen oikeuksien täytäntöönpanolle.

129. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää, ettei tätä kysymystä voida ottaa tutkittavaksi siltä osin kuin direktiiviä 2015/2436 ei ole vielä saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan oikeutta.

⁵⁸ Ks. tuomio 14.2.2012, Peeters Landbouwmachines v. SMHV – Fors MW (BIGAB) (T-33/11, EU:T:2012:77, 32 kohta; tuomiosta ei ole valitettu) ja tuomio 11.7.2013, SA.PAR. v. SMHV – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI) (T-321/10, EU:T:2013:372, 47 ja 48 kohta; tuomiosta ei ole valitettu).

130. SkyKick ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus (toissijaisena väitteensä) esittävät, että 32 §:n 3 momentilla asetetaan menettelyllinen vaatimus, jonka mukaan hakemuksessa on todettava, että tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytetään tai että hakija aikoo käyttää tavaramerkkiä ja että hakemus on siten yhteensopiva kansallisia tavaramerkkejä ja EU-tavaramerkkejä koskevan unionin lainsäädännön kanssa.

131. Ranskan hallitus ehdottaa, että tähän kysymykseen vastataan yhdessä kolmannen ja neljännen kysymyksen kanssa. Unkarin, Puolan, Slovakian ja Suomen hallitukset eivät ehdota vastausta tähän kysymykseen.

132. Komissio väittää lähinnä, että vuoden 1994 lain 32 §:n 3 momentti on yhteensopiva unionin oikeuden kanssa.

2. Arviointi

133. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin selittää, että Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinten mukaan siihen, että vuoden 1994 lain 32 §:n 3 momenttia on rikottu jättämällä virheellinen ilmoitus, voidaan vedota sellaisen tavaramerkin mitättömyyshakemuksen yhteydessä, joka perustuu vilpillistä mieltä koskevaan kieltoon. Toisin sanoen Yhdistyneessä kuningaskunnassa 32 §:n 3 momentin nojalla jätettävää ilmoitusta voidaan käyttää todisteena hakijan mahdollisesta vilpillisestä mielestä, joka on ehdoton mitättömyysperuste.

134. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kyseisen pykälän yhteensopivuutta direktiivin 2015/2436 ja sen edeltäjien kanssa, joten tutkittavaksi ottamisen edellytysten puuttumista koskeva Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen väite on hylättävä.

135. Asiaa koskevilla direktiiveillä jätetään joitain asioita jäsenvaltioiden menettelylliseen itsemääräämisoikeuteen, mutta on myös tiettyjä aineellisia seikkoja, joita yhdenmukaistaminen ei koske. Direktiivin 89/104 johdanto-osan viidennen perustelukappaleen (joka vastaa direktiivin 2008/95 johdanto-osan kuudetta perustelukappaletta) mukaan ”jäsenvaltiot saavat vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröinnissä, menettämisessä tai mitättömäksi julistamisessa; ne voivat esimerkiksi päättää tavaramerkin rekisteröintimenettelyn ja mitättömäksi julistamisessa noudatettavan menettelyn muodosta sekä siitä, tulisiko aikaisempiin oikeuksiin vedota rekisteröintimenettelyssä vai mitättömäksi julistamisessa noudatettavassa menettelyssä vai molemmissa menettelyissä, ja jos aikaisempien oikeuksien menettämisestä voidaan päättää rekisteröintimenettelyssä, ne voivat noudattaa menettelyä, jossa rekisteröintihakemusta vastaan voidaan tehdä väite, tai menettelyä, jossa tutkiminen tapahtuu viran puolesta, taikka molempia; jäsenvaltiot saavat vapaasti päättää tavaramerkin menettämisen tai mitättömäksi julistamisen vaikutuksista” (kursivointi tässä).

136. Lisäksi saman direktiivin johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa (joka vastaa direktiivin 2008/95 johdanto-osan kahdeksatta perustelukappaletta) todetaan muun muassa, että ”jäsenvaltiot voivat pitää voimassa tai säätää lainsäädännössään rekisteröinnin epäämiseksi tai mitättömyydelle perusteita, jotka liittyvät tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytyksiin ja joita lähentämistä koskevat säännökset eivät koske, esimerkiksi perusteita, jotka koskevat sitä, kuka voi saada tavaramerkin, tavaramerkin uudistamista tai maksuja taikka jotka liittyvät menettelyä koskevien säännösten noudattamatta jättämiseen”.⁵⁹

137. Joka tapauksessa nyt käsiteltävän asian kannalta on tärkeää se, ettei vuoden 1994 lain 32 §:n 3 momentissa nähdäkseen säädetä uudesta mitättömyysperusteesta.

⁵⁹ Ks. tuomio 7.7.2005, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte (C-418/02, EU:C:2005:425, 30 kohta). Kuten komissio huomautti, 27.6.2013 annetussa tuomiossa Malaysia Dairy Industries (C-320/12, EU:C:2013:435) kyseistä johdanto-osan perustelukappaletta tulkittiin melko suppeasti siten, että se rajoittuu direktiivissä säädettyihin perusteisiin, eikä siinä tulkittu sitä, mitä ilmaisulla ”pitää voimassa tai säätää – – joita lähentämistä koskevat säännökset eivät koske” tarkoitetaan.

138. Siinä pikemminkin säädetään ainoastaan hakemuksiin sovellettavista menettelyllisistä vaatimuksista, koska siinä määritetään tekijät, jotka tavaramerkkihakemukseen on liitettävä. Vuoden 1994 lain 32 §:n 3 momentin kaltaisella säännöksellä voi myös olla useita menettämiseen tai mitättömyyteen liittyviä tarkoituksia, menettelyä koskevien tai aineellisten säännösten noudattamatta jättäminen mukaan luettuna.

139. Vaikka onkin niin, että kyseiseen pykälään sisältyvän menettelyllisen velvoitteen noudattamatta jättäminen voi merkitä rekisteröidyn tavaramerkin mitättömyyttä, tosiasia on, että tällainen mitättömyys, jos se todetaan, perustuu direktiivin 89/104 3 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaiseen vilpillistä mieltä koskevaan vaatimukseen.

140. Katson (komission tapaan), että kyseinen 32 §:n 3 momentti sinänsä on pelkästään noudattamatta jättämistä koskeva menettelyllinen vaatimus, joka auttaa vilpillistä mieltä koskevan näytön hankkimisessa kaikissa asian olosuhteissa. Kyseisessä 32 §:n 3 momentissa ei täsmennetä oikeudellisia seurauksia, joita tavaramerkin hakijan esittämällä virheellisellä lausumalla on. Tämä olisi itsessään rinnastettava mitättömyysperusteeseen, jossa hakijan todetaan toimineen vilpillisessä mielessä, jos hakijalla ei ollut bona fide -aikomusta käyttää tavaroita kaikkia eritelmässä mainittuja tavaroita ja palveluja varten. Toisin sanoen mitättömyysperustetta vilpillisen mielen perusteella ei voitaisi soveltaa ainoastaan sen perusteella, että hakija on jättänyt virheellisen ilmoituksen vuoden 1994 lain 32 §:n 3 momentin nojalla. Se voisi kuitenkin olla osa todistusaineistoa.

141. Näin ollen en näe, miten 32 §:n 3 momentti voisi olla este sille, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin täyttää veloitteensa tulkita kansallista lainsäädäntöä direktiivin mukaisesti, siltä osin kuin 32 §:n 3 momentissa ei täsmennetä oikeudellisia seurauksia, joita tavaramerkin hakijan virheellisellä lausumalla on.

142. Tästä seuraa, että vuoden 1994 lain 32 §:n 3 momentti on yhteensopiva direktiivin 89/104 kanssa, kunhan se ei ole ainoa peruste vilpillisen mielen toteamiselle.

III Ratkaisuehdotus

143. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

- 1) Rekisteröityä EU-tavaramerkkiä tai kansallista tavaramerkkiä ei voida julistaa kokonaan tai osittain mitättömäksi yksinomaan sillä perusteella, että jotkin tai kaikki tavaroiden ja palvelujen eritelmään sisältyvät ilmaisut eivät ole riittävän selviä ja täsmällisiä. Tavaroiden ja palvelujen eritelmän epäselvyys ja -täsmällisyys voidaan kuitenkin ottaa huomioon arvioitaessa tällaisen rekisteröinnin antaman suojan laajuutta.
- 2) Selvyden ja täsmällisyyden vaatimus voi kuitenkin sisältyä yleisen järjestyksen vastaisten tavaramerkkien hylkäys- tai mitättömyysperusteeseen, sellaisena kuin siitä säädetään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan f alakohdassa ja yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa, siltä osin kuin tavaramerkin rekisteröinti ”tietokoneohjelmistoja” varten on perusteeton ja yleisen edun vastainen. ”Tietokoneohjelmistojen” kaltainen ilmaisu on liian yleinen ja käsittää tavaroita ja palveluja, jotka ovat liian moninaisia, ollakseen yhteensopiva tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävän kanssa, jotta tämä ilmaisu olisi riittävän selvä ja täsmällinen siten, että toimivaltaiset viranomaiset ja kolmannet osapuolet voivat määrittää pelkästään tämän ilmaisun perusteella tavaramerkillä annettavan suojan laajuuden.

- 3) Tietyissä olosuhteissa tavaramerkin rekisteröinnin hakeminen ilman mitään aikomusta käyttää sitä eritelmässä mainittujen tavaroiden tai palvelujen yhteydessä voi olla vilpillisen mielen osatekijä, etenkin jos hakijan yksinomaisena tarkoituksena on estää kolmatta osapuolta pääsemästä markkinoille, myös silloin, kun on näyttöä hakemuksen jättämisestä väärinkäyttötarkoituksessa, minkä varmistaminen on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävä.
- 4) Direktiivin 89/104 13 artikla ja asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 3 kohta huomioon ottaen on niin, että jos mitättömyysperuste koskee ainoastaan joitain tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkki on julistettava mitättömäksi ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.
- 5) Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1994 tavaramerkkilain 32 §:n 3 momentti on yhteensopiva direktiivin 89/104 kanssa, kunhan se ei ole ainoa peruste vilpillisen mielen toteamiselle.