



## Oikeustapauskokoelma

### **Unionin yleisen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 7.6.2023 – Chocolates Lacasa Internacional vastaan EUIPO – Esquitino Madrid (Conguitos)**

(asia T-339/22)<sup>1</sup>

EU-tavaramerkki – Mitättömyysmenettely – EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki  
Conguitos – Aikaisempi EU-tavaramerkiksi rekisteröity sanamerkki INSIGNIA –  
Ehdoton mitättömyysperuste – Vilpillinen mieli – Asetuksen  
(EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta (josta on tullut asetuksen (EU)  
2017/1001 59 artiklan 1 kohdan b alakohta) – Suhteellinen mitättömyysperuste –  
Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö –  
Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta (josta on tullut asetuksen  
2017/1001 8 artiklan 5 kohta) – Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan a alakohta (josta  
on tullut asetuksen 2017/1001 60 artiklan 1 kohdan a alakohta)

1. *Toimielinten säädökset, päätökset ja muut toimet – Ajallinen soveltaminen –  
Aineellisoikeudellinen sääntö – Soveltamisedellytykset*

(ks. 12 kohta)

2. *EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys –  
Suhteelliset mitättömyysperusteet – Sellaisen aikaisemman saman tai samankaltaisen  
tavaramerkin olemassaolo, joka on laajalti tunnettu – Aikaisemman laajalti tunnetun  
tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole  
samankaltaisia – Tarkoitus*

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)

(ks. 16 kohta)

3. *EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys –  
Suhteelliset mitättömyysperusteet – Sellaisen aikaisemman saman tai samankaltaisen  
tavaramerkin olemassaolo, joka on laajalti tunnettu – Aikaisemman laajalti tunnetun  
tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole  
samankaltaisia – Edellytykset*

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)

(ks. 17 kohta)

<sup>1</sup> EUVL C 284, 25.7.2022.

4. *EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – Sellaisen aikaisemman saman tai samankaltaisen tavaramerkin olemassaolo, joka on laajalti tunnettu – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia – Edellytykset – Tavaramerkkien välinen yhteys – Arviointiperusteet*  
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)  
(ks. 18–21 kohta)
5. *EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – Sellaisen aikaisemman saman tai samankaltaisen tavaramerkin olemassaolo, joka on laajalti tunnettu – Kuviomerkki Conguitos ja sanamerkki Conguitos*  
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)  
(ks. 56, 57 ja 76 kohta)
6. *EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – Sellaisen aikaisemman saman tai samankaltaisen tavaramerkin olemassaolo, joka on laajalti tunnettu – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia – Näyttö, joka haltijan on esitettävä – Tuleva vakava vaara epäoikeutetusta hyväksikäytöstä tai haitasta*  
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)  
(ks. 59 kohta)
7. *EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Suhteelliset mitättömyysperusteet – Sellaisen aikaisemman saman tai samankaltaisen tavaramerkin olemassaolo, joka on laajalti tunnettu – Aikaisemman laajalti tunnetun tavaramerkin tuottaman suojan ulottaminen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia – Edellytykset – Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö – Käsite*  
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 5 kohta ja 53 artiklan 1 kohdan a alakohta)  
(ks. 60 ja 61 kohta)
8. *EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Hakijan vilpillinen mieli tavaramerkkihakemusta jätettäessä – Vilpillisen mielen käsite – Ulottuvuus*  
(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta)  
(ks. 67 ja 68 kohta)

9. *EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Hakijan vilpillinen mieli tavaramerkkihakemusta jätettäessä – Todistustaakka*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta)*

*(ks. 69 kohta)*

10. *EU-tavaramerkki – Luopuminen, menettäminen ja mitättömyys – Ehdottomat mitättömyysperusteet – Hakijan vilpillinen mieli tavaramerkkihakemusta jätettäessä – Arviointiperusteet – Rekisteröintihakemuksen jättämishetkellä olemassa olevien kaikkien merkityksellisten tekijöiden huomioon ottaminen*

*(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohta)*

*(ks. 70 kohta)*

## **Ratkaisu**

- 1) Kanne hylätään.
- 2) Chocolates Lacasa Internacional, SA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.