



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

19 päivänä kesäkuuta 2025 *

Ennakkoratkaisupyyntö – EU-tavaramerkki – Asetus (EY) N:o 207/2009 –
Ehdottomat mitättömyysperusteet – 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta – 7 artiklan 1 kohdan
e alakohdan ii alakohta – Merkki, joka muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi
välttämättömästä tavaran muodosta – Hakijan vilpillinen mieli –
Ehdottomien mitättömyysperusteiden itsenäisyys ja rinnakkaiselo – Merkitykselliset perusteet
arvioitaessa hakijan vilpillistä mieltä tavaramerkkihakemusta jätettäessä –
Seikkojen ilmeneminen hakemuksen jättämisen jälkeen

Asiassa C-17/24,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyyntöstä, jonka Cour de
cassation (ylin yleinen tuomioistuin, Ranska) on esittänyt 10.1.2024 tekemällään päätöksellä, joka
on saapunut unionin tuomioistuimeen 11.1.2024, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

CeramTec GmbH

vastaan

Coorstek Bioceramics LLC,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. Lycourgos sekä tuomarit N. Piçarra,
O. Spineanu-Matei (esittelevä tuomari), S. Gervasoni ja N. Fenger,

julkisasiamies: A. Biondi,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Di Bella,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 13.11.2024 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet:

- CeramTec GmbH, edustajinaan A. Bothe, Rechtsanwalt, C. Bratel ja M.-A. de Dampierre,
avocates, sekä M. A. Mittelstein ja C. Stöber, Rechtsanwältinnen,
- Coorstek Bioceramics LLC, edustajanaan S. Naumann, avocat,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

- Ranskan hallitus, asiamiehinään R. Bénard, B. Dourthe, H. Nunes da Silva ja E. Timmermans,
- Euroopan komissio, asiamiehinään C. Auvret ja P. Němečková,

kuultuaan julkisasiamiehen 6.2.2025 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

- 1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee [Euroopan unionin] tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan ja 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, tulkintaa.
- 2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat CeramTec GmbH ja Coorstek Bioceramics LLC (jäljempänä Coorstek) ja jossa on kyse CeramTecin Coorstekia vastaan nostamasta loukkauskanteesta, johon kohdistuvassa vastakanteessa Coorstek vaatii kolmen CeramTecin hallussa olevan EU-tavaramerkin mitättömäksi julistamista.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 3 Asetusta N:o 207/2009 on muutettu 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016. Se on sittemmin kumottu ja korvattu 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1). Kun kuitenkin otetaan huomioon Coorstekin pääasiassa riitauttamien tavaramerkkien hakemispäivä, joka on ratkaiseva mitättömyysvaatimukseen sovellettavan aineellisen oikeuden määrittämiseksi (ks. vastaavasti tuomio 29.1.2020, Sky ym., C-371/18, EU:C:2020:45, 49 kohta), nyt käsiteltävää ennakkoratkaisupyyntöä on tutkittava asetuksen N:o 207/2009 alkuperäisen version kannalta.
- 4 Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan toisessa perustelukappaleessa todettiin seuraavaa:
”Taloudellisen toiminnan sopusointuista kehitystä koko [unionissa] sekä jatkuvaa ja tasapainoista laajentumista olisi edistettävä kansallisia markkinoita vastaavat olosuhteet tarjoavien sisämarkkinoiden toteuttamisen ja moitteettoman toiminnan avulla. Näiden markkinoiden toteuttaminen ja niiden yhtenäisyyden lisääminen [merkitsee erityisesti] tavaroiden vapaan liikkumisen ja palvelujen vapaan tarjoamisen esteiden poistamista sekä kilpailun vääristymisen estämisen varmistavan järjestelmän luomista – –”
- 5 Kyseisen asetuksen 7 artiklan, jonka otsikko on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädettiin seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

--

ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarän muodosta”.

- 6 Mainitun asetuksen 52 artiklan, jonka otsikko on ”Ehdottomat mitättömyysperusteet”, 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:

”[EU-]tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

a) [EU-]tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan säännösten vastaisesti;

b) hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.”

- 7 Saman asetuksen 99 artiklassa, jonka otsikko on ”Pätevyysolettamus – Asiaperustetta koskevat väitteet”, säädettiin seuraavaa:

”1. [EU-]tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet pitävät [EU-]tavaramerkkiä pätevänä, jollei vastaaja kiistä sen pätevyyttä menettämistä tai mitättömyyttä koskevalla vastakanteella.

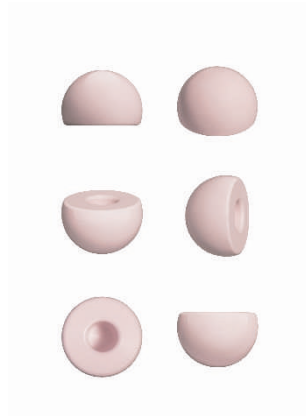
--”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

- 8 CeramTec on Saksaan sijoittautunut yritys, joka on erikoistunut lonkka- ja polvi-implanttien kokoonpanossa käytettävien teknisten keraamisten komponenttien kehittämiseen, valmistukseen ja jakeluun. Se myy näitä komponentteja lääketieteellisten proteesien valmistajille, jotka rakentavat niistä kokonaisia proteeseja, jotka myydään tämän jälkeen loppukäyttäjille, kuten sairaaloille tai ortopedian kirurgeille.
- 9 Coorstek on Yhdysvaltojen oikeuden mukaisesti perustettu yhtiö, jonka toimialana on lääketieteellisten komponenttien ja erityisesti lonkan nivelproteeseihin, selän nikamaproteeseihin ja hammasproteeseihin tarkoitettujen komponenttien valmistus kehittyneistä teknisistä keraamisista materiaaleista.
- 10 CeramTecilla oli keraamista komposiittimateriaalia suojaava eurooppapatentti nro EP 0 542 815, joka oli haettu Ranskaan. Tämän patentin voimassaolo lakkasi 5.8.2011.
- 11 CeramTec haki 23.8.2011 seuraavien kolmen merkin rekisteröimistä EU-tavaramerkeiksi:
- vaaleanpunaisesta väristä Pantone 677C (vuoden 2010 värikokoelma) muodostuva tavaramerkki nro 010214195, joka rekisteröitiin 26.3.2013 ja jolle vaadittiin etuoikeutta 21.7.2011 rekisteröidyn saksalaisen merkin perusteella
 - alla oleva 12.4.2013 rekisteröity kuviomerkki nro 010214112, jolla haetaan suojaa vaaleanpunaiselle värille Pantone 677C ja jolle vaadittiin etuoikeutta 25.7.2011 rekisteröidyn saksalaisen tavaramerkin perusteella:



- alla oleva 20.6.2013 rekisteröity kolmiulotteinen tavaramerkki, jolla haetaan suojaa vaaleanpunaiselle värille Pantone 677C ja jolle vaadittiin etuoikeutta 26.7.2011 rekisteröidyn saksalaisen merkin perusteella:



- 12 Nämä tavaramerkit koskevat seuraavia tavaroita, jotka kuuluvat tavaroiden ja palveluiden kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 10: "Keraamiset osat istutteita varten luupintojen yhdistämiseen, tekonivelet, luuvälikkeet; lonkkanivelten pallot, lonkkanivelkuopat/-kupit ja polvinivelen osat; kaikki edellä mainitut tuotteet myytäväksi istutteen valmistajille".
- 13 CeramTec nosti 13.12.2013 Coorstekia vastaan tavaramerkin loukkausta ja vilpillistä kilpailua koskevan kanteen, jossa se väitti, että Coorstek pitää kaupan tuotetta, jossa jäljitellään Ceramtecin tuotteille tunnusomaista vaaleanpunaista väriä. Coorstek nosti vastakanteen, jossa se vaati tämän tuomion 11 ja 12 kohdassa kuvattujen kolmen tavaramerkin (jäljempänä riidanalaiset tavaramerkit) mitättömäksi julistamista.
- 14 Cour d'appel de Paris (Pariisin ylioikeus, Ranska) julisti 25.6.2021 antamallaan tuomiolla riidanalaiset tavaramerkit mitättömiksi sillä perusteella, että CeramTec oli tehnyt tavaramerkkihakemukset vilpillisessä mielessä.
- 15 Kyseinen tuomioistuimien totesi, että riidanalaisen tavaramerkkien hakemispäivänä CeramTec oli vakuuttunut siitä, että lääketieteellisten proteesien kokoonpanossa käytettävien keraamisten nivelpallojen kovuus ja lujuus perustuvat kromioksidin tekniseen vaikutukseen, ja että se oli pyrkinyt suojaamaan nivelpallojen vaaleanpunaisen värin, joka johtuu keraamisen materiaalin sisältämästä kromioksidista. Se päätteli tästä, että CeramTecin tarkoituksena oli ollut jatkaa yksinoikeuttaan tekniseen ratkaisuun, joka oli aiemmin suojattu tämän tuomion 10 kohdassa mainitulla patentilla, jonka voimassaolo oli lakannut ennen kyseisten rekisteröintihakemusten jättämistä.

- 16 Mainitun tuomioistuimen mukaan vilpillisestä mielestä ei ollut osoituksena halu estää kilpailijoita enää käyttämästä vaaleanpunaista väriä, vaan halu jatkaa yksinoikeutta ja estää kilpailijoita tulemasta markkinoille, joilla CeramTec oli määräävässä asemassa tuotteidensa materiaalin tietyn komponentin eli kromioksidin takia, kun sitä käytettiin pitoisuuksina, joka värjää keraamisen materiaalin vaaleanpunaiseksi. Sama tuomioistuin totesi, että CeramTecin tarkoituksena oli näin ollen hankkia yksinoikeus muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkin tehtävään eli tavaroidensa alkuperän osoittamiseen.
- 17 CeramTec teki kassaatiovalituksen Cour de cassationiin (ylin yleinen tuomioistuin, Ranska), joka on ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin. CeramTecin mukaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa luetellut ehdottomat hylkäysperusteet eivät voi olla perusteena asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulle vilpilliselle mielelle; muussa tapauksessa niissä sallittaisiin vilpillisen mielen käsitteeseen nojautumisen kyseisessä 7 artiklassa säädettyjen soveltamisedellytysten kiertämiseksi tai sivuuttamiseksi. Lisäksi kyseisen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnalla, jonka mukaan tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi vain sillä perusteella, että sen hakijan tarkoituksena oli säilyttää oikeutensa tiettyyn tekniseen ratkaisuun, tarvitsematta osoittaa, että oikeudella kyseiseen tavaramerkkiin tosiasiallisesti taataan tällaisen teknisen ratkaisun suoja, kierretään asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan säännöksiä ja sekoitetaan kyseisten kahden artiklan soveltamisalat. CeramTec täsmentää saaneensa tietää patenttinsa voimassaolon lakkaamisen ja riidanalaisten tavaramerkkien hakemisen jälkeen, että kromioksidilla, josta tavaramerkkihakemuksen kohteena oleva vaaleanpunainen väri johtuu, ei todellisuudessa ole minkäänlaista teknistä vaikutusta.
- 18 Coorstek väittää, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdalla ja 52 artiklan 1 kohdan b alakohdalla on eri tavoitteet eikä edellinen artikla ole erityissäännös, joka on ensisijainen jälkimmäiseen artiklaan nähden. Coorstekin mukaan 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua vilpillistä mieltä arvioitaessa merkitystä on ainoastaan hakijan menettelyllä eikä kyseisen merkin luontaisilla ominaisuuksilla. Koska lisäksi vilpillistä mieltä on arvioitava tavaramerkin hakemispäivän osalta, on merkityksetöntä, että kyseisen merkin yksinoikeudella ei tosiasiallisesti voida suojata teknistä ratkaisua, koska hakija uskoi tällaiseen suojaan ja ainoastaan hakijan tarkoitus on otettava huomioon.
- 19 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että cour d'appel de Paris'n ja Oberlandesgericht Stuttgartin (osavaltion ylioikeus, Stuttgart, Saksa) riidanalaisten tavaramerkkien mitättömyyttä koskevien ratkaisujen välillä on tulkintaeroja. Nämä erot koskevat erityisesti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa tarkoitettujen ehdottomien hylkäysperusteiden ja vilpillisen mielen, joka on kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ehdoton mitättömyysperuste, käsitteen välistä suhdetta.
- 20 Tässä tilanteessa Cour de cassation on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
- ”1) Onko [asetuksen N:o 207/2009] 52 artiklaa tulkittava siten, että sen 1 kohdan a alakohdassa mainitut 7 artiklan mukaiset mitättömyysperusteet ovat itsenäisiä ja sulkevat pois sen 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettun vilpillisen mielen?

- 2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, voidaanko sitä, onko hakija toiminut vilpillisessä mielessä, arvioida ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun rekisteröintihakemuksen ehdottoman hylkäysperusteen kannalta ja toteamatta, että merkki, jonka tavaramerkiksi rekisteröintiä haetaan, muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta?
- 3) Onko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että sen mukaan hakija, joka on tehnyt tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tarkoituksenaan suojata teknistä ratkaisua, ei ole toiminut vilpillisessä mielessä, jos hakemuksen jättämisen jälkeen ilmenee, että kyseisen teknisen ratkaisun ja haetun tavaramerkin muodostavien merkkien välillä ei ole yhteyttä?”

Asian käsittelyn suullisen vaiheen uudelleen aloittamista koskeva pyyntö

- 21 Julkisasiamiehen esitettyä ratkaisuehdotuksensa CeramTec on unionin tuomioistuimen kirjaamoon 24.2.2025 toimittamassaan asiakirjassa pyytänyt, että asian käsittelyn suullinen vaihe määrätään unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 83 artiklan nojalla aloitettavaksi uudelleen.
- 22 Unionin tuomioistuin voi tämän artiklan perusteella julkisasiamiestä kuultuaan milloin tahansa määrätä asian käsittelyn suullisen vaiheen aloitettavaksi uudelleen erityisesti, jos unionin tuomioistuin katsoo, ettei sillä ole riittävästi tietoa asiasta, tai jos asianosainen on suullisen vaiheen päättäneeksi julistamisen jälkeen vedonnut uuteen seikkaan, joka voi olennaisesti vaikuttaa unionin tuomioistuimen ratkaisuun, taikka jos asia olisi ratkaistava sellaisella perusteella, josta osapuolilla ei ole ollut tilaisuutta lausua.
- 23 Pyyntönsä tueksi CeramTec väittää, että julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksessa ei käsitellä pääasian tosiseikkojen erityispiirteitä eikä monitahoisuutta, että ratkaisuehdotuksessa ei oteta huomioon vilpilliseen mieleen perustuvalla mitättömyysperusteella tavoiteltuja päämääriä, että oikeuskäytännössä vahvistetaan vaatimus kilpailun vaarantumisen objektiivisesta vaarasta ja että mainitussa ratkaisuehdotuksessa ei ole tietoja oikeutetusta kaupallisesta edusta.
- 24 On yhtäältä palautettava mieleen, että SEUT 252 artiklan toisen kohdan mukaan julkisasiamiehen tehtävänä on täysin puolueettomana ja riippumattomana esittää julkisessa istunnossa perustellut ratkaisuehdotukset asioissa, jotka Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön mukaan vaativat hänen myötävaikutustaan. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tai perustelut, joiden johdosta hän päätyy siihen, eivät sido unionin tuomioistuinta. On myös muistutettava, että Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännössä ja unionin tuomioistuimen työjärjestyksessä ei määrätä pääasian asianosaisten tai kyseisen työjärjestyksen 23 artiklassa tarkoitettujen osapuolten mahdollisuudesta vastata julkisasiamiehen esittämään ratkaisuehdotukseen. Tämän vuoksi se, ettei pääasian asianosainen tai osapuoli yhdy julkisasiamiehen ratkaisuehdotukseen, riippumatta ratkaisuehdotuksessa tutkituista kysymyksistä, ei sellaisenaan voi olla peruste asian käsittelyn suullisen vaiheen aloittamiselle uudelleen (tuomio 4.10.2024, Herbaria Kräuterparadies II, C-240/23, EU:C:2024:852, 40 ja 41 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 25 Nyt käsiteltävässä asiassa asian käsittelyn suullisen vaiheen uudelleen aloittamista koskevasta pyynnöstä ilmenee, että CeramTec pyrkii tällä pyynnöllä todellisuudessa ilmaisemaan olevansa eri mieltä julkisasiamiehen tekemästä oikeudellisesta arvioinnista. Kuten työjärjestyksen 83 artiklasta ja tämän tuomion edellisessä kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee,

tällainen peruste ei kuulu niihin perusteisiin, jotka voivat oikeuttaa asian käsittelyn suullisen vaiheen uudelleen aloittamisen. Lisäksi tähän menettelyyn osallistuneet osapuolet ovat voineet esittää sekä menettelyn kirjallisessa että suullisessa vaiheessa ne oikeudelliset seikat, joita ne ovat pitäneet merkityksellisinä sen kannalta, että unionin tuomioistuimien voi tulkita ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämien kysymysten kohteena olevia unionin oikeuden säännöksiä. Unionin tuomioistuin katsoo näin ollen, että sillä on käytettävissään kaikki tarpeelliset tiedot nyt käsiteltävän ennakkoratkaisupyynnön ratkaisemiseksi ja ettei yksikään niistä seikoista, jotka CeramTec esittää asian käsittelyn suullisen vaiheen uudelleen aloittamista koskevan pyyntönsä tueksi, oikeuta kyseisen vaiheen uudelleen aloittamista työjärjestyksen 83 artiklan mukaisesti.

- 26 Tässä tilanteessa asian käsittelyn suullista vaihetta ei ole määrättävä aloitettavaksi uudelleen.

Ennakkoratkaisukysymykset

Ensimmäinen kysymys

- 27 Aluksi on täsmennettävä, että vaikka ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on muotoillut ensimmäisen kysymyksen siten, että se koskee yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja toisaalta kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan kanssa, säädettyjen ehdottomien mitättömyysperusteiden välistä suhdetta, ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että kyseisessä 7 artiklan 1 kohdassa säädettyistä ehdottomista hylkäysperusteista pääasiassa tarkoitetaan ainoastaan mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta.
- 28 Näin ollen on katsottava, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustele ensimmäisellä kysymyksellään lähinnä, onko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että yhtäältä kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kanssa, ja toisaalta saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty ehdottomat mitättömyysperusteet ovat toisistaan riippumattomia ja toisensa poissulkevia.
- 29 Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, jos se on rekisteröity kyseisen asetuksen 7 artiklan säännösten vastaisesti. Mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan mukaan merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, ei rekisteröidä.
- 30 Saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.
- 31 Ensimmäiseen kysymykseen vastaamiseksi on tutkittava peräkkäin, ovatko yhtäältä asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kanssa, ja toisaalta mainitun asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty ehdottomat mitättömyysperusteet (jäljempänä kaksi ehdotonta mitättömyysperustetta) itsenäisiä ja ovatko nämä kaksi ehdotonta mitättömyysperustetta toisensa poissulkevia.

- 32 Ensiksi on tarkasteltava, ovatko nämä kaksi ehdotonta mitättömyysperustetta itsenäisiä siinä mielessä, että tavaramerkin julistamiseksi mitättömäksi hakijan vilpillisen mielen vuoksi kyseisen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella ei edellytetä, että ensin tutkitaan, onko 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädetty rekisteröintihakemuksen ehdoton hylkäysperuste olemassa.
- 33 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin oikeussäännön tulkinta edellyttää, että huomioon otetaan paitsi sen sanamuoto myös asiayhteys, johon se kuuluu, sekä sen toimen tavoitteet ja päämäärät, jonka osa se on (ks. vastaavasti tuomio 17.11.1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, 12 kohta ja tuomio 11.1.2024, Inditex, C-361/22, EU:C:2024:17, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 34 Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan sanamuodosta ilmenee, että kumpikin näistä kahdesta perusteesta on esitetty eri alakohdassa eli a ja b alakohdassa, jotka on erotettu toisistaan puolipisteellä, mikä kuvastaa unionin lainsäätäjän aikomusta erottaa ne toisistaan. Lisäksi kyseisen 52 artiklan 1 kohdassa tai sen johdantokappaleessa tai sitä seuraavassa luettelossa ei ole mainintaa, joka osoittaisi, että kumpaakin ehdotonta mitättömyysperustetta on tutkittava tietyssä etusijajärjestyksessä toisiinsa nähden.
- 35 Tätä asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan sanamuodon mukaista tulkintaa tukevat sekä asiayhteys, johon kyseinen säännös kuuluu, että sillä tavoitellut päämäärät.
- 36 Tästä asiayhteydestä on todettava, että kyseisessä 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty mitättömyysperuste viittaa – toisin kuin b alakohdassa säädetty mitättömyysperuste – asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa säädettyihin ehdottomiin hylkäysperusteisiin ja sitä on luettava ja tulkittava yhdessä kyseisen artiklan kanssa.
- 37 Lisäksi kukin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista hylkäysperusteista on muista hylkäysperusteista riippumaton, ja jokaista niistä on tarkasteltava erikseen (ks. vastaavasti ja analogisesti tuomio 16.9.2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, 46 kohta), joten kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohta sellaisenaan koskee mitättömyysperusteita, jotka ovat toisistaan riippumattomia ja joilla kullakin on oma soveltamisalansa.
- 38 Näin ollen tällainen itsenäisyys on sitäkin suuremmalla syyllä todettava mainitun asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn mitättömyysperusteen välillä.
- 39 Kuten julkisasiamies on lähinnä todennut ratkaisuehdotuksensa 34 kohdassa, on lisäksi niin, että vaikka asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohta kokonaisuudessaan sisältää tyhjentävän luettelon EU-tavaramerkin ehdottomista mitättömyysperusteista, jokainen siinä tarkoitettu ehdoton mitättömyysperuste on luonteeltaan erilainen. Sen a alakohdassa säädettyä mitättömyysperustetta sovelletaan nimittäin vain kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tyhjentävästi luetelluissa tapauksissa, kun taas b alakohdassa tarkoitettua mitättömyysperusteesta viitataan vilpillisen mielen käsitteeseen, jota voidaan soveltaa määrittämättömässä määrässä tilanteita.
- 40 Näillä ehdottomilla mitättömyysperusteilla tavoitelluista päämääristä on todettava, että ne ovat yhteneviä unionin tavaramerkkisääntöjen yleisen päämäärän kanssa, joka on vääristymättömän kilpailun edistäminen unionissa. Kuten tältä osin muun muassa asetuksen N:o 207/2009

johdanto-osan toisesta perustelukappaleesta ilmenee, asetuksen tavoitteena on sisämarkkinoiden toteuttaminen ja niiden toiminnan varmistaminen. Tässä yhteydessä EU-tavaramerkkiä koskeissa säännöissä pyritään erityisesti varmistamaan, että yritykset voivat, kyetäkseen hankkimaan itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella, rekisteröidä tavaramerkeiksi sellaisia merkkejä, joiden perusteella kuluttaja voi erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. vastaavasti tuomio 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 41 Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla ehdottomilla mitättömyysperusteilla on kuitenkin eri tavoitteet.
- 42 Yhtäältä nimittäin asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn ehdottoman mitättömyysperusteen tarkoituksena on mitätöidä tavaramerkit, jotka on rekisteröity siitä huolimatta, että niihin kohdistuu yksi tai useampi kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetty ehdoton hylkäysperuste ja että ne eivät näin ollen ole rekisteröintikelpoisia, koska ne eivät voi täyttää tavaramerkin tehtäviä. Tällä mitättömyysperusteella poistetaan itse tavaramerkin virheellisyys ja pyritään suojaamaan näiden ehdottomien hylkäysperusteiden taustalla olevaa yleistä etua.
- 43 Erityisesti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädetystä ehdottomasta hylkäysperusteesta on todettava, että sen tavoitteena on estää, että tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, että yritykselle annetaan yksinoikeus sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joita tavaran käyttäjät saattavat haluta sisältyvän myös kilpailijoiden tavaroihin. Tällä hylkäysperusteella pyritään näin estämään se, että tavaramerkkioikeuden tuottama suoja ulottuisi myös muihin kuin sellaisiin merkkeihin, joilla tavara tai palvelu voidaan erottaa kilpailijoiden tavaroista tai palveluista, ja estäisi näin sen, että kilpailijat voivat tavaramerkin haltijan kanssa kilpaillen vapaasti tarjota tavaroita, joihin sisältyy kyseinen tekninen ratkaisu tai kyseiset käyttöön liittyvät piirteet (ks. vastaavasti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 43 kohta ja tuomio 23.4.2020, Gömböc, C-237/19, EU:C:2020:296, 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tarkoituksena on välttää se tilanne, että tavaramerkistä johtuvaa pysyvää yksinoikeutta käytettäisiin sellaisten muiden oikeuksien säilyttämiseen ilman ajallista rajoitusta, joille unionin lainsäätäjä on halunnut asettaa vanhentumisajat (tuomio 16.9.2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, 45 kohta).
- 44 Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 37 kohdassa, oikeuskäytännön mukaan tällä artiklalla saatetaan näin ollen keskenään tasapainoon kaksi vaatimusta eli yhtäältä vaatimus estää se, että patentoidun teknisen ratkaisun suoja pysyisi voimassa patentin voimassaoloajan päätyttyä, ja toisaalta vaatimus rajata tavaramerkit, joita ei voida rekisteröidä, vain niihin, jotka haittaisivat todella muiden yritysten mahdollisuutta käyttää jotakin teknistä ratkaisua (ks. vastaavasti tuomio 14.9.2010, Lego Juris v. SMHV (C-48/09 P, EU:C:2010:516, 44–48 kohta).
- 45 Toisaalta asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn ehdottoman mitättömyysperusteen tarkoituksena on varmistaa, että talouden toimijat, jotka aikovat käyttää EU-tavaramerkkijärjestelmää, osallistuvat rehellisesti kilpailuun. Sillä pyritään siten asettamaan seurauksia puutteelle, joka liittyy hakemukseen eikä itse tavaramerkkiin.

- 46 Edellä esitetystä seuraa, että nämä kaksi ehdotonta mitättömyysperustetta ovat itsenäisiä siinä mielessä, että kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistaminen hakijan vilpillisen mielen vuoksi asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella ei edellytä ensin sen tarkistamista, onko käsillä jokin kyseisen asetuksen 7 artiklassa, johon sen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa viitataan, säädetyistä ehdottomista hylkäysperusteista. Näin ollen vilpilliseksi mieleksi luokittelu ei edellytä sen toteamista, että kyseinen merkki muodostuu myös mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetulla tavalla yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta. Tämä pätee myös päinvastoin, sillä sen toteamiseksi, että merkki muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, ei edellytetä hakijan vilpillisen mielen toteamista.
- 47 Toiseksi on tutkittava, ovatko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ehdottomat mitättömyysperusteet toisensa poissulkevia sillä tavalla, että näistä kahdesta perusteesta jommankumman soveltaminen sulkee pois toisen soveltamisen.
- 48 Tästä on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen tai a ja b alakohdan sanamuodossa ei ole seikkoja, joiden nojalla voitaisiin ajatella, että kyseisissä alakohdissa mainitut mitättömyysperusteet ovat toisensa poissulkevia.
- 49 Asetuksen N:o 207/2009 säännöksissä ei myöskään suljeta pois sitä, että EU-tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjen ehdottomien mitättömyysperusteiden nojalla. Tuomioistuim, jonka käsiteltäväksi on saatettu näihin perusteisiin perustuva tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus, voi tosin katsoa yksittäistapauksen erityispiirteiden nojalla tarkoituksenmukaiseksi rajoittua tarkastelemaan vain yhtä mainituista perusteista. Jos nimittäin se on perusteltu, ei ole enää tarpeen tutkia toista näistä perusteista, jotta tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi. Mikään asetuksen N:o 207/2009 säännös ei kuitenkaan estä tuomioistuinta tarkastelemasta myös tätä toista perustetta.
- 50 Edellä esitetystä seuraa, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut ehdottomat mitättömyysperusteet eivät sulje toisiaan pois.
- 51 Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kanssa, säädetty ehdoton mitättömyysperuste ja saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty ehdoton mitättömyysperuste ovat itsenäisiä mutta eivät toisensa poissulkevia.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

- 52 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee toisella kysymyksellään lähinnä, onko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin hakijan vilpillisen mielen perusteeksi voidaan, jos merkin rekisteröintiä on haettu patentin voimassaoloajan päättymisen jälkeen, tukeutua yksinomaan hakijan käsitykseen siitä, voidaanko merkillä esittää patentilla aiemmin suojattu tekninen ratkaisu, ja näin on riippumatta siitä, muodostuuko mainittu merkki kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetulla tavalla yksinomaan tavaran muodosta, joka on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi.

- 53 Kuten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, on niin, että koska asetuksessa N:o 207/2009 ei määritellä sen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevaa vilpillisen mielen käsitettä, käsitteen merkitys ja ulottuvuus on määritettävä sen tavanomaisen merkityksen mukaan, joka sillä on yleiskielessä, ottamalla samalla huomioon asiayhteys, jossa sitä käytetään, ja kyseisen asetuksen tavoitteet (tuomio 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 43 ja 44 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 54 Vilpillisen mielen käsite edellyttää sen tavanomaisen yleiskielisen merkityksen mukaan epärehellisyyttä tai epärehellistä tarkoitusta. Tämä käsite on lisäksi ymmärrettävä tavaramerkkioikeuden asiayhteydessä, jona on elinkeinoelämä. Tältä osin yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetulla neuvoston asetuksella N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) ja neuvoston asetuksilla N:o 207/2009 ja 2017/1001, jotka on annettu peräkkäin, on sama tavoite eli sisämarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta.
- 55 Kuten tämän tuomion 40 kohdassa on muistutettu, EU-tavaramerkkiä koskevissa säännöissä pyritään erityisesti edistämään unionin vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jossa yritysten on, kyetäkseen hankkimaan itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella, voitava rekisteröidä tavaramerkeiksi sellaisia merkkejä, joiden perusteella kuluttaja voi erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavarantoimen tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. vastaavasti tuomio 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 56 Näin ollen asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua 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 edellisessä kohdassa mieleen palautettuun alkuperän osoittamista koskevaan keskeiseen tehtävään kuuluviin tarkoituksiin (tuomio 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 46 kohta).
- 57 Tavaramerkin hakijan aikomus on subjektiivinen seikka, joka toimivaltaisten hallinto- ja oikeusviranomaisten on kuitenkin määritettävä objektiivisesti. Näin ollen vilpillistä mieltä koskevia väitteitä on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki käsiteltävänä olevan tapauksen kannalta merkitykselliset tosiseikat. Vain tällä tavoin vilpillistä mieltä koskevaa väitettä voidaan arvioida objektiivisesti (ks. tuomio 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 58 Tältä osin on todettava, ettei asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta ilmene, että mahdollista hakijan vilpillistä mieltä arvioitaessa olisi jätettävä huomiotta tosiseikat, jotka myötävaikuttavat tai voisivat myötävaikuttaa kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kanssa, säädetyn ehdottoman mitättömyysperusteen osoittamiseen.
- 59 Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee jo, että seikat, jotka lisäksi voisivat myötävaikuttaa rekisteröintihakemuksen suhteellisen hylkäysperusteen osoittamiseen, voivat olla merkityksellisiä asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua hakijan vilpillisen mielen toteutamisessa ilman, että vilpillisen mielen osoittaminen suhteelliseen

hylkäysperusteeseen liittyen edellyttää sen tutkimista, täyttyykö tämä peruste lisäksi täysimääräisesti (ks. analogisesti tuomio 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 54 ja 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 60 Samoin on katsottava, että mahdollista hakijan vilpillistä mieltä arvioitaessa voidaan ottaa huomioon se, että hakija on yrittänyt jatkaa yksinoikeutta aiemmin patentilla suojattuun tekniseen ratkaisuun. Hakijan kanta siitä, voidaanko tavaramerkiksi rekisteröitäväksi haetulla merkillä esittää kokonaan tai osittain tämä tekninen ratkaisu, on yksi niistä seikoista, jotka voivat osoittaa tavaramerkin tehtäviin kuulumattoman tarkoituksen estää kilpailijoita tulemasta markkinoille, joilla hakijalla on ollut määräävä asema patenttinsa ansiosta, mutta se ei kuitenkaan voi olla ainoa tällainen seikka. Tämä näkemys voi olla osa merkityksellisiä ja yhtäpitäviä indisioita siitä, että rekisteröintihakemusta ei ole tehty tarkoituksena osallistua rehellisesti kilpailuun vaan se on tehty hyvän liiketavan vastaisessa tarkoituksessa.
- 61 Tämä mahdollisuus on olemassa sekä silloin, kun asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa säädetty rekisteröintihakemuksen ehdoton hylkäysperuste voidaan osoittaa täysin käsiteltävän asian tosiseikkojen perusteella, että silloin, kun nämä seikat ovat tältä osin riittämättömiä, koska – kuten ensimmäiseen kysymykseen annetusta vastauksesta ilmenee – nämä kaksi ehdotonta mitättömyysperustetta ovat itsenäisiä eivätkä toisensa poissulkevia.
- 62 Näin ollen asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu hakijan vilpillinen mieli voidaan todeta ottamalla huomioon seikkoja, jotka voitaisiin ottaa huomioon arvioitaessa kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettua rekisteröintihakemuksen ehdotonta hylkäysperustetta, ilman että on välttämättöntä todeta, että kyseinen merkki muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarantoiminnasta.
- 63 Vilpillistä mieltä koskevan väitteen arvioimiseksi on kuitenkin osoitettava hakijan todellinen tarkoitus kaikkien merkityksellisten tosiseikkojen perusteella. Näihin kuuluvat pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa myös – kuten julkisasiamies on lähinnä todennut ratkaisuehdotuksensa 57 kohdassa – riidanalaisen tavaramerkin luonne, kyseisen merkin alkuperä ja käyttö sen luomisesta lähtien, lakanneen patentin laajuus, riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämisen kaupallinen logiikka ja sen jättämiseen liittyvien tapahtumien aikajärjestys.
- 64 Koska EU-tavaramerkkiä koskee asetuksen N:o 207/2009 99 artiklan 1 kohdan nojalla pätevyysolettama, mitättömäksi julistamisen hakijan, joka aikoo vedota asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun perusteeseen, on esitettävä tämän tuomion 56 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitettujen merkityksellisten ja yhtäpitävien seikalojen osoittamiseksi rekisteröinnin hakijan vilpillisen mielen rekisteröintihakemusta jätettäessä. Tällaisessa tapauksessa rekisteröinnin hakijan on tämän jälkeen osoitettava esittämällä uskottavat selitykset tavoitteista ja kaupallisesta logiikasta, että kyseinen rekisteröinti liittyy hyväksyttävään liiketoimintastrategiaan. Tältä osin on täsmennettävä – kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 58 kohdassa –, että pelkästään se, että vilpillisessä mielessä rekisteröity tavaramerkki täyttää tavaramerkin varsinaiset tehtävät ja erityisesti alkuperän osoittamistehtävän, ei sinänsä ole esteenä tavaramerkin julistamiselle mitättömäksi. Kuten tästä oikeuskäytännöstä myös ilmenee, nämä tehtävät täyttävä tavaramerkki on kuitenkin kumottava, jos sen rekisteröintiä on haettu tarkoituksena vahingoittaa hyvän liiketavan vastaisesti kolmansien etuja.

- 65 Kaiken edellä esitetyn perusteella toiseen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa on tulkittava siten, että tavaramerkin hakijan vilpillisen mielen perusteeksi voidaan, jos rekisteröintiä on haettu patentin voimassaolon lakkaamisen jälkeen, tukeutua muun muassa hakijan näkemykseen kyseisen merkin kyvystä esittää kokonaan tai osittain patentilla suojattu tekninen ratkaisu, ja näin on riippumatta siitä, muodostuuko mainittu merkki kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettulla tavalla yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta. Hakijan mahdollista vilpillistä mieltä arvioitaessa merkityksellisiin seikkoihin kuuluvat myös riidanalaisen tavaramerkin luonne, kyseisen merkin alkuperä ja käyttö sen luomisesta lähtien, lakanneen patentin laajuus, taloudellinen logiikka, johon riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättäminen liittyy, ja tähän jättämiseen liittyvien tapahtumien aikajärjestys.

Kolmas ennakkoratkaisukysymys

- 66 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kolmannella kysymyksellään lähinnä, onko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tulkittava siten, että hakijan vilpillistä mieltä voidaan arvioida kyseisen tavaramerkkihakemuksen jättämisen jälkeen ilmenneiden seikkojen perusteella.
- 67 Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta ilmenee, että tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, jos hakija on jättänyt tavaramerkkihakemuksen vilpillisessä mielessä.
- 68 Tästä säännöksestä seuraa siten, että hakijan vilpillisen mielen arvioinnin kannalta merkityksellinen ajankohta on hakijan rekisteröintihakemuksen jättämishetki (tuomio 11.6.2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C-529/07, EU:C:2009:361, 35 kohta ja tuomio 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 59 kohta).
- 69 Kuten tämän tuomion 56 kohdassa on todettu, 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 alkuperän osoittamista koskevaan keskeiseen tehtävään kuuluviin tarkoituksiin.
- 70 Hakijan vilpillisen mielen kokonaisarvioinnissa on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat sellaisina kuin ne olivat hakemuksen jättämishetkellä (ks. vastaavasti tuomio 12.9.2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret v. EUIPO, C-104/18 P, EU:C:2019:724, 59 kohta).
- 71 Tästä seuraa, että tämän arvioinnin on perustuttava kaikkiin seikkoihin, joista tuomioistuin voi saada tietoa hakijan tarkoituksesta kyseisen tavaramerkkihakemuksen jättämishetkellä. Myös rekisteröintihakemuksen jättämisen jälkeiset seikat voivat antaa viitteitä hakijan aikomuksesta kyseisellä hetkellä.
- 72 Sitä vastoin seikka, josta hakija sai tiedon vasta kyseisen tavaramerkkihakemuksen jättämisen jälkeen, ei voi muuttaa hakijan näkemystä hakemuksen jättämishetkellä.

- 73 Nyt käsiteltävässä asiassa sillä seikalla – jonka ennakkoratkaisua pyytävän tuomioistuimen on tarkastettava –, havaitsiko CeramTec vasta hakemuksen jättämisen jälkeen, että kromioksidin sisällyttämisellä sen tuotteisiin ei ollut teknistä vaikutusta, ei voi olla merkitystä, kun selvitetään jälkikäteen CeramTecin näkemys, jota ei ollut olemassa mainitulla jättämishetkellä.
- 74 Kaiken edellä esitetyn perusteella kolmanteen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdalla on tulkittava siten, että hakijan vilpillistä mieltä ei voida arvioida kyseisen tavaramerkkihakemuksen jättämisen jälkeen ilmenneiden seikkojen perusteella.

Oikeudenkäyntikulut

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

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

- 1) [Euroopan unionin] tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohta**

on tulkittava siten, että

kyseisen asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, luettuna yhdessä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan kanssa, säädetty ehdoton mitättömyysperuste ja saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty ehdoton mitättömyysperuste ovat itsenäisiä mutta eivät toisensa poissulkevia.

- 2) Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdalla**

on tulkittava siten, että

tavaramerkin hakijan vilpillisen mielen perusteeksi voidaan, jos rekisteröintiä on haettu patentin voimassaolon lakkaamisen jälkeen, tukeutua muun muassa hakijan näkemykseen kyseisen merkin kyvystä esittää kokonaan tai osittain patentilla suojattu tekninen ratkaisu, ja näin on riippumatta siitä, muodostuuko mainittu merkki kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitetulla tavalla yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarantoiminnasta. Hakijan mahdollista vilpillistä mieltä arvioitaessa merkityksellisiin seikkoihin kuuluvat myös riidanalaisen tavaramerkin luonne, kyseisen merkin alkuperä ja käyttö sen luomisesta lähtien, lakaneen patentin laajuus, taloudellinen logiikka, johon riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättäminen liittyy, ja tähän jättämiseen liittyvien tapahtumien aikajärjestys.

- 3) Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan b alakohdalla**

on tulkittava siten, että

hakijan vilpillistä mieltä ei voida arvioida kyseisen tavaramerkkihakemuksen jättämisen jälkeen ilmenneiden seikkojen perusteella.

Allekirjoitukset