



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

19 päivänä toukokuuta 2022*

Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – 9 artikla – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 54, 110 ja 111 artikla – Käytön sallimisesta johtuva preklusio – Käytön sallimisen käsite – Käytön sallimiseen liittyvän preklusioajan katkeaminen – Virallinen ilmoitus – Preklusioajan katkeamishetki tilanteessa, jossa nostetaan kanne tuomioistuimessa – Preklusioon vaikuttukset – Vahingonkorvausta, tietojen antamista ja tavaroiden hävittämistä koskevat vaatimukset

Asiassa C-466/20,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyyntöstä, jonka Bundesgerichtshof (ylin yleinen tuomioistuin, Saksa) on esittänyt 23.7.2020 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 25.9.2020, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

HEITEC AG

vastaa

HEITECH Promotion GmbH ja

RW,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. Lycourgos (esittelevä tuomari) sekä tuomarit S. Rodin, J.-C. Bonichot, L. S. Rossi ja O. Spineanu-Matei,

julkisasiamies: G. Pitruzzella,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– HEITEC AG, edustajanaan B. Ackermann, Rechtsanwältin,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

- HEITECH Promotion GmbH ja RW, edustajinaan C. Rohnke, T. Winter ja C. Augenstein, Rechtsanwältin,
- Euroopan komissio, asiamiehinään aluksi T. Scharf, É. Gippini Fournier ja J. Samnadda, sittemmin T. Scharf ja J. Samnadda,

kuultuaan julkisasiamiehen 13.1.2022 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,
on antanut seuraavan

tuomion

- 1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 9 artiklan ja [Euroopan unionin] tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 54 ja 111 artiklan tulkintaa.
- 2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat yhtäältä HEITEC AG (jäljempänä Heitec) ja toisaalta HEITECH Promotion GmbH (jäljempänä Heitech) ja RW ja joka koskee sitä, että viimeksi mainitut käyttävät toiminimeä HEITECH Promotion GmbH ja sanaosan ”heitech” sisältäviä tavaramerkkejä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

Direktiivi 2008/95

- 3 Direktiivin 2008/95 johdanto-osan 12 perustelukappaleessa todettiin seuraavaa:
”Oikeusvarmuuden vuoksi ja puuttumatta epäoikeutetulla tavalla aikaisemman tavaramerkin haltijan etuihin on tärkeää säätää, että tämä ei enää saa vaatia omaa tavaramerkkiään myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista eikä kieltää sen käyttämistä, jos hän on käyttämisestä tietoisena sallinut pitkähkön ajan jatkuneen käyttämisen eikä myöhempää tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä.”
- 4 Tämän direktiivin 4 artiklassa, jonka otsikko oli ”Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, säädettiin seuraavaa:
” 1. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:
a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan;

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

2. Edellä 1 kohdassa 'aikaisemmalla tavaramerkillä' tarkoitetaan:

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

i) [EU-tavaramerkit];

ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit sekä Belgian, Luxemburgin tai Alankomaiden osalta Beneluxin teollis- ja tekijänoikeuksien virastossa rekisteröidyt tavaramerkit;

iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa;

b) [EU-tavaramerkkejä], joilla – – on aiemmuus;

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

– –

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

a) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi kansallinen tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin tai on rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, milloin aikaisempi tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu ja myöhemmän tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle;

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

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

i) oikeus nimeen;

ii) oikeus omaan kuvaan;

iii) tekijänoikeus;

iv) teollisoikeus;

– –”

5 Mainitun direktiivin 9 artiklassa, jonka otsikko oli ”Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset”, säädettiin seuraavaa:

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

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

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

6 Direktiivi 2008/95, jolla kumottiin ja korvattiin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), on puolestaan kumottu ja korvattu 15.1.2019 alkaen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1). Pääasian taustalla olevien tosiseikkojen tapahtuma-ajan vuoksi tämä ennakkoratkaisupyyntö on kuitenkin tutkittava direktiivin 2008/95 kannalta.

Asetus N:o 207/2009

7 Asetuksen N:o 207/2009 8 artiklassa, jonka otsikko on ”Suhteelliset hylkäysperusteet”, säädettiin seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joille aikaisempi tavaramerkki on suojattu;

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

2. Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen [EU-tavaramerkin] rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i) [EU-tavaramerkit],

- ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit tai Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden osalta Beneluxin teollisoikeuksien virastossa rekisteröidyt tavaramerkit,
- iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa,
- iv) tavaramerkit, jotka on rekisteröity [Euroopan unionissa] voimassa olevien kansainvälisten järjestelyjen mukaisesti;

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

--

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

- a) oikeus merkkiin on saatu ennen päivää, jona [EU-tavaramerkin] rekisteröintihakemus on tehty tai jona [EU-tavaramerkin] rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta;
- b) merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.

--”

8 Kyseisen asetuksen 54 artiklassa, jonka otsikko on ”Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset”, säädettiin seuraavaa:

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

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

--”

9 Mainitun asetuksen 110 artiklan, jonka otsikko on ”[EU-tavaramerkkien] käytön kieltäminen”, 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:

”Jollei toisin säädetä, tämä asetus ei rajoita jäsenvaltioiden oikeuteen perustuvaa olemassa olevaa oikeutta nostaa 8 artiklan -- mukaisten aikaisempien oikeuksien loukkaamista koskeva kanne suhteessa myöhemmän [EU-tavaramerkin] käyttöön. Edellä 8 artiklan 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen aikaisempien oikeuksien loukkaamista koskevaa kannetta ei kuitenkaan voida nostaa, jos

aikaisemman oikeuden haltija ei voi enää 54 artiklan 2 kohdan nojalla vaatia [EU-tavaramerkin] mitättömyyttä.”

- 10 Asetuksen N:o 207/2009 111 artiklassa, jonka otsikko oli ”Paikallisesti vaikuttavat aikaisemmat oikeudet”, säädetään seuraavaa:

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

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

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

- 11 Asetus N:o 207/2009 on 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 otetaan huomioon pääasian taustalla olevien tosiseikkojen tapahtuma-aika, ennakkoratkaisupyyntö on kuitenkin tutkittava asetuksen N:o 207/2009 kannalta.

Saksan oikeus

- 12 Tavaramerkkien ja muiden erottavien tunnusten suojasta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz), BGBl. 1994 I, s. 3082), sellaisena kuin sitä sovelletaan pääasian oikeusriitaan (jäljempänä tavaramerkkilaki) 21 §:ssä säädetään seuraavaa:

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

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

– –”

- 13 Tavaramerkkilain 125b §:n 3 momentissa säädetään seuraavaa:

”Jos rekisteröityyn [EU-tavaramerkkiin] vedotaan tämän lain nojalla rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käyttöä vastaan, – – 21 §:n 1 momenttia sovelletaan soveltuvin osin.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

- 14 Pääasian kantaja Heitec on EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin HEITEC, jonka rekisteröintiä haettiin 18.3.1998 etuoikeudella 13.7.1991 lukien ja joka on rekisteröity 4.7.2005, haltija.
- 15 Heitec merkittiin vuonna 1984 kaupparekisteriin toiminimellä Heitec Industrieplanung GmbH. Sen toiminimeksi muutettiin vuonna 1988 Heitec GmbH. Se on harjoittanut toimintaansa nimellä Heitec AG vuodesta 2000 lähtien.
- 16 Heitech, jonka toimitusjohtaja on RW, merkittiin kaupparekisteriin 16.4.2003.
- 17 Heitech on sellaisen saksalaisen kuviomerkin haltija, joka sisältää sanaosan ”heitech promotion” ja jonka rekisteröintiä on haettu 17.9.2002 ja joka on rekisteröity 4.2.2003, ja Heitech on käyttänyt sitä viimeistään 29.9.2004 alkaen; se on myös sanaosan ”heitech” sisältävän EU-tavaramerkiksi rekisteröidyn sellaisen kuviomerkin haltija, jonka rekisteröintiä on haettu 6.2.2008, joka on rekisteröity 20.11.2008 ja jota sen on käyttänyt viimeistään 6.5.2009 alkaen.
- 18 Heitech otti 29.11.2004 päivätyllä kirjeellä yhteyttä Heitecin edustajiin tiedustellakseen, suostuisiko tämä tekemään rinnakkaiskäyttöä koskevan sopimuksen.
- 19 Heitec sai 7.7.2008 tiedon siitä, että Heitech oli jättänyt hakemuksen sanaosan ”heitech” sisältävän kuviomerkin rekisteröimiseksi EU-tavaramerkiksi.
- 20 Heitec osoitti 22.4.2009 Heitechille virallisen ilmoituksen sen perusteella, että viimeksi mainittu käytti Heitecin toiminimeä ja sanaosan ”heitech” sisältävää EU-tavaramerkkiä. Heitech ehdotti 6.5.2009 päivätyssä vastauksessaan uudelleen rinnakkaiskäyttöä koskevan sopimuksen tekemistä.
- 21 Landgericht Nürnberg-Fürth (Nürnberg-Fürthin alueellinen alioikeus, Saksa) vastaanotti 31.12.2012 faksilla Heitecin toimittaman Heitechia ja RW:tä vastaan nostettua kannetta koskevan kannekirjelmän. Tämä toimi oli päivätty 15.12.2012. Heitecia kehoitettiin 4.1.2013 tehdyllä päätöksellä suorittamaan oikeudenkäyntikuluja koskeva ennakkomaksu.
- 22 Kyseinen tuomioistuin huomautti Heitecin edustajalle 12.3.2013 siitä, ettei mainittua ennakkomaksua ollut maksettu ja ettei kannekirjelmän alkuperäiskappaleita ollut toimitettu.
- 23 Heitec ilmoitti 23.9.2013 päivätyllä kirjeellä Heitechille kieltäytyvänsä tekemästä tämän kanssa rinnakkaiskäyttöä koskevaa sopimusta, ja se ehdotti Heitechille lisenssisopimuksen tekemistä ja ilmoitti sille samalla panneensa vireille tuomioistuimen menettelyyn.
- 24 Heitec ilmoitti 29.12.2013 päivätyllä kirjeellä Heitechille vetoavansa toiminimeensä ja olevansa EU-tavaramerkin ”HEITEC” haltija. Se totesi tuomioistuimen menettelyyn olevan vireillä.
- 25 Landgericht Nürnberg-Fürth vastaanotti 30.12.2013 Heitecilta sen 12.12.2013 päivätyt kirjelmiä, joihin oli liitetty sekki oikeudenkäyntikuluja varten, sekä uuden, 4.10.2013 päivätyn kannekirjelmän.

- 26 Kyseinen tuomioistuin kiinnitti 14.1.2014 Heitecin huomion siihen, että 15.12.2012 päivätty kannekirjelmä oli annettava tiedoksi, mutta Heitec ei ollut vielä toimitannut tuomioistuimelle ja pääasian vastaajalle tarkoitettuja alkuperäiskappaleita. Nämä alkuperäiskappaleet toimitettiin kyseiselle tuomioistuimelle 22.2.2014.
- 27 Sama tuomioistuin huomautti 24.2.2014 Heitecille siitä, että 22.2.2014 vastaanotetun kannekirjelmän alkuperäiskappaleissa esitetyt vaatimukset eivät vastanneet 31.12.2012 toimitetun kannekirjelmän vaatimuksia.
- 28 Landgericht Nürnberg-Fürth aloitti 16.5.2014 asian kirjallisen valmistelun ja määräsi, että sen laatimat 15.12.2012 päivätyn kannekirjelmän kappaleet oli annettava tiedoksi pääasian vastaajille. Tämä tiedoksianto tapahtui lopulta 23.5.2014.
- 29 Heitec esitti kanteessaan ensisijaisesti vaatimuksia toiminimeensä HEITEC liittyvien oikeuksien loukkaamisen ja toissijaisesti EU-tavaramerkkiinsä HEITEC liittyvien oikeuksien loukkaamisen perusteella. Se vaati, että Heitech velvoitetaan lopettamaan toiminimen HEITECH Promotion GmbH käyttäminen yrityksensä tunnuksena, lopettamaan merkkien heitech promotion ja heitech kiinnittäminen tavaroihin, tavaroiden ja palvelujen tarjoaminen tai mainonta näillä merkeillä, olemaan käyttämättä tai luovuttamatta internet-sivustoa heitech promotion.de kaupallisessa tarkoituksessa sekä suostumaan toiminimensä poistamiseen kaupparekisteristä. Lisäksi Heitec esitti vaatimuksia, jotka koskivat tietojen antamista, vahingonkorvausvelvollisuuden toteamista, tavaroiden hävittämistä ja virallisesta ilmoituksesta aiheutuneiden kulujen maksamista.
- 30 Landgericht Nürnberg-Fürth velvoitti Heitechin maksamaan Heitecille virallisesta ilmoituksesta aiheutuneita kuluja 1 353,80 euroa korkoineen ja hylkäsi muut Heitecin vaatimukset.
- 31 Heitec valitti Landgericht Nürnberg-Fürthin ratkaisusta Oberlandesgericht Nürnbergiin (Nürnbergin osavaltion ylioikeus, Saksa).
- 32 Oberlandesgericht Nürnberg katsoi, että Heitecin nostama kanne oli perusteeton, koska Heitec oli menettänyt oikeutensa vedota tavaramerkkioikeuteensa. Tältä osin se totesi, että Heitech oli käyttänyt myöhempiä tunnuksiaan yhtäjaksoisesti vähintään viiden vuoden ajan ja että Heitec oli sallinut niiden käytön tietoisena tästä käytöstä, mutta ei ollut toteuttanut riittäviä toimenpiteitä sen lopettamiseksi.
- 33 Kyseisen tuomioistuimen mukaan kanteen nostaminen ei ollut katkaissut preklusioaikaa, koska kanne oli annettu tiedoksi Heitechille ja RW:lle vasta viiden vuoden kuluttua tätä kannetta edeltäneestä virallisesta ilmoituksesta.
- 34 Heitec valitti ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen.
- 35 Kyseinen tuomioistuin toteaa, että valituksen menestyminen riippuu siitä, onko Heitec esittänyt kieltovaatimuksensa ja liitännäisvaatimuksensa kanteellaan tavaramerkkilain 21 §:n 1 ja 2 momentin ja asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdan ja 111 artiklan 2 kohdan perusteella liian myöhään.

- 36 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa, että Heitecin vaatimusten, jotka koskevat Heitechin käyttämää saksalaista tavaramerkkiä, jonka haltija tämä on, preklusiosta säädetään tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentissa, luettuna yhdessä kyseisen lain 125b §:n 3 kohdan kanssa, siltä osin kuin nämä vaatimukset perustuvat EU-tavaramerkkiin, jonka haltija Heitec on.
- 37 Se täsmentää, että tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentissa saatetaan osaksi Saksan lainsäädäntöä sen direktiivin 2008/95 9 artiklassa säädetyn oikeuden menettäminen, joka perustuu tavaramerkkeihin (direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 kohta) ja muihin elinkeinotoiminnassa käytettäviin tunnuksiin – kuten toiminimiin – (direktiivin 2008/95 9 artiklan 2 kohta) ja jonka nojalla on mahdollista vastustaa rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä.
- 38 Siltä osin kuin Heitec vastustaa Heitechin toiminimen käyttöä, preklusiosta säädetään ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toteamusten mukaan tavaramerkkilain 21 §:n 2 momentissa. Kyseinen tuomioistuin täsmentää tältä osin, että huolimatta siitä, että kyseisen säännöksen normatiivinen sisältö ylittää direktiivin 2008/95 normatiivisen sisällön ja että sitä ei myöskään käsitellä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklassa, sitä on tulkittava tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentista kyseisen direktiivin nojalla tehdyn tulkinnan perusteella.
- 39 Niiden Heitecin vaatimusten osalta, jotka koskevat Heitechin käyttämää EU-tavaramerkkiä, jonka haltija tämä on, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan, 110 artiklan ja 111 artiklan 2 kohdan olevan asian kannalta merkityksellisiä.
- 40 Kyseinen tuomioistuin toteaa, että Oberlandesgericht Nürnberg on oikeudellista virhettä tekemättä katsonut, että tavaramerkkilain 21 §:n 1 ja 2 momentissa sekä asetuksen N:o 207/2009 54 ja 111 artiklassa tarkoitettu käyttö on nyt käsiteltävässä asiassa toteutunut viimeistään 6.5.2009 alkaen ja että Heitec on saanut tiedon tästä käytöstä Heitechin sille osoittamalla 6.5.2009 päivätyllä kirjeellä. Lisäksi on kiistatonta, ettei Heitechia moitita vilpillisestä mielestä.
- 41 Näiden seikkojen perusteella on määritettävä, mitä direktiivin 2008/95 9 artiklassa ja asetuksen N:o 207/2009 54 ja 111 artiklassa tarkoitettu käytön salliminen tarkalleen ottaen merkitsee.
- 42 Tältä osin on yhtäältä täsmennettävä, voidaanko käytön salliminen sulkea pois paitsi oikeussuojakeinojen käyttämisellä viranomaisessa tai tuomioistuimessa myös virallisella ilmoituksella. Toisaalta on ratkaistava, onko siinä tapauksessa, että asia saatetaan tuomioistuimen käsiteltäväksi, otettava huomioon sen määrittämiseksi, onko kanne nostettu ennen preklusioajan päättymistä, päivä, jona kannekirjelmä on jätetty, vai päivä, jona vastaaja on saanut siitä tiedon. Tässä yhteydessä on täsmennettävä, onko merkitystä sillä seikalla, että vastaajan tiedoksisaanti kanteesta viivästyy aikaisemman tavaramerkin haltijasta johtuvasta syystä.
- 43 Lisäksi on ratkaistava, koskeeko preklusio vain kieltovaatimuksia vai myös sen seuraus- tai liitännäisvaatimuksia, kuten niitä, joissa vaaditaan vahingonkorvausta, tietojen antamista tai tavaroiden hävittämistä.

44 Tässä tilanteessa Bundesgerichtshof on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

- ”1) Voidaanko direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu käytön salliminen sulkea pois paitsi oikeussuojakeinojen käyttämisellä viranomaisessa tai tuomioistuimessa myös sellaisilla toimilla, joihin ei liity viranomaisen tai tuomioistuimen myötävaikutusta?
- 2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastaan myöntävästi, onko virallinen ilmoitus, jolla aikaisemman merkin haltija vaatii ennen oikeudenkäynnin aloittamista myöhemmän merkin haltijaa lopettamaan merkin käytön ja sitoutumaan maksamaan sopimussakon loukkaustapauksessa, direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua käytön sallimisen poissulkevaa menettelyä?
- 3) Lasketaanko direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu viiden vuoden sallimisajanjakso siinä tapauksessa, että asia on saatettu tuomioistuimen käsiteltäväksi, kanteen nostamisesta tuomioistuimessa vai siitä, kun vastaaja saa kanteen tiedoksi? Onko tässä yhteydessä merkitystä sillä, että vastaajan tiedoksisaanti kanteesta viivästyy aikaisemman tavaramerkin haltijan syystä yli viiden vuoden määräajan?
- 4) Sisältääkö direktiivin 2008/95 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa sekä asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 111 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu preklusio kieltovaatimusten lisäksi myös mahdolliset tavaramerkkioikeudelliset liitännäisvaatimukset, jotka koskevat vahingonkorvausta, tietojen antamista ja hävittämistä?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen ja toinen kysymys

- 45 Ensimmäisellä ja toisella kysymyksellään, joita on tarkasteltava yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy, onko direktiivin 2008/95 9 artiklaa ja asetuksen N:o 207/2009 54 ja 111 artiklaa tulkittava siten, että virallisen ilmoituksen kaltainen toimi, jolla aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija vaatii myöhemmän tavaramerkin käytön lopettamista aloittamatta kuitenkaan hallinnollista tai oikeudellista muutoksenhakua, lopettaa näissä säännöksissä tarkoitettua käytön sallimisen.
- 46 On huomautettava, että käytön sallimisesta johtuvia rajoituksia koskevalla järjestelmällä, josta säädetään tavaramerkkejä koskevassa unionin lainsäädännössä, pyritään saattamaan tasapainoon tavaramerkin haltijan intressi säilyttää tavaramerkin keskeinen tehtävä sekä muiden talouden toimijoiden intressi pitää sellaiset merkit vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja (ks. vastaavasti tuomio 27.4.2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, 29 kohta ja tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 34 kohta).
- 47 Ottamalla käyttöön viiden peräkkäisen vuoden käytön sallimiseen, joka on tapahtunut tietoisena myöhemmän tavaramerkin käytöstä, liittyvän preklusioajan, unionin lainsäätäjä on halunnut varmistaa, että aikaisemman tavaramerkin haltijalleen antama suoja rajataan tapauksiin, joissa

- haltija osoittaa olevansa riittävän tarkkaavainen ja vastustavansa sitä, että muut toimijat käyttävät merkkejä, jotka voivat loukata sen tavaramerkkiä (ks. vastaavasti tuomio 27.4.2006, Levi Strauss, C-145/05, EU:C:2006:264, 30 kohta).
- 48 Kuten direktiivin 2008/95 johdanto-osan 12 perustelukappaleessa korostetaan, käytön sallimisesta johtuvia rajoituksia koskevalla säännöllä pyritään erityisesti säilyttämään oikeusvarmuus. Kun direktiivissä 2008/95 tai asetuksessa N:o 207/2009 tarkoitettu aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija on yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan tietoisesti ”sallinut” vilpittömässä mielessä rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käytön, viimeksi mainitun tavaramerkin haltijan on saatava oikeudellinen varmuus siitä, että aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija ei voi enää riitauttaa tätä käyttöä.
- 49 Tätä sääntöä sovellettaessa käytön sallimisen käsite, jolla on sama merkitys direktiivissä 2008/95 ja asetuksessa N:o 207/2009, merkitsee sitä, että mainitun aikaisemman tavaramerkin tai kyseisen muun aikaisemman oikeuden haltija pysyy passiivisena, vaikka se on tietoinen myöhemmän tavaramerkin käytöstä, jota sillä olisi mahdollisuus vastustaa. Sallija on jättänyt ryhtymättä toimiin, joihin se voisi ryhtyä korjatakseen kyseisen tilanteen (ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 35 ja 44 kohta).
- 50 Näistä seikoista seuraa, että aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija menettää oikeutensa vaatia mitättömäksi julistamista tai vastustaa sellaisen myöhemmän tavaramerkin käyttöä, jonka rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä, jos se ei ole viiden peräkkäisen vuoden kuluessa tästä käytöstä tietoisena toteuttanut toimea, jossa selvästi ilmaistaan sen tahto vastustaa mainittua käyttöä ja korjata oikeuksiensa väitetty loukkaaminen.
- 51 Tällainen direktiivin 2008/95 9 artiklan ja asetuksen N:o 207/2009 54 ja 111 artiklan tulkinta pätee myös kyseisen asetuksen 110 artiklaan, koska vaikka viimeksi mainittua artiklaa ei mainita esitetyissä kysymyksissä, se saattaa olla merkityksellinen pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa. Tästä on todettava, että direktiivin 2008/95 9 artiklassa säädetty sääntö käytön sallimisesta johtuvasta preklusiosta heti, kun viiden vuoden yhtäjaksoinen määräaika, jonka aikana tavaramerkin haltija on ollut tietoinen myöhemmän tavaramerkin käytöstä, päättyy, käy EU-tavaramerkin osalta ilmi asetuksen N:o 207/2009 54, 110 ja 111 artiklasta.
- 52 Siitä, millä edellytyksillä aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltijan on katsottava toteuttaneen toimen, jolla on tämän tuomion 50 kohdassa mainitut vaikutukset ja joka näin ollen keskeyttää preklusioajan, unionin tuomioistuin on katsonut, että joka tapauksessa hallinnollinen muutoksenhaku tai kanteen nostaminen ennen tämän määräajan päättymistä lopettaa käytön sallimisen ja estää preklusion (ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 49 kohta).
- 53 Tällaisen kanteen nostamisella aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija nimittäin ilmaisee yksiselitteisesti tahtonsa vastustaa myöhemmän tavaramerkin käyttöä ja korjata oikeuksiensa väitetty loukkaaminen.
- 54 Kun kanteen nostamista on, kuten nyt käsiteltävässä asiassa, edeltänyt virallinen ilmoitus, jota myöhemmän tavaramerkin haltija ei ole noudattanut, tämä ilmoitus voi keskeyttää käytön sallimiseen liittyvän preklusioajan sillä edellytyksellä, että mainittuun ilmoitukseen annetun epätyydyttävän vastauksen jälkeen aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija ilmaisee edelleen vastustavansa myöhemmän tavaramerkin käyttöä ja ryhtyy käytettävissään oleviin toimenpiteisiin vedotakseen oikeuksiinsa.

- 55 Jos sitä vastoin aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija, joka on ilmaissut vastustavansa myöhemmän tavaramerkin käyttöä virallisella ilmoituksella, ei ole sen jälkeen, kun se on todennut, että kyseisen ilmoituksen vastaanottaja on kieltäytynyt noudattamasta sitä tai ryhtymästä neuvotteluihin, jatkanut kohtuullisessa ajassa pyrkimyksiään tilanteen korjaamiseksi nostamalla tarvittaessa hallinto- tai tuomioistuinkanteen, tästä on pääteltävä, että tämä tavaramerkin haltija ei ole ryhtynyt toimiin, joihin se olisi voinut ryhtyä lopettaakseen oikeuksiensa väitetyä loukkaamista.
- 56 Direktiivin 2008/95 9 artiklan ja asetuksen N:o 207/2009 54, 110 ja 111 artiklan tulkinta, jonka mukaan virallisen ilmoituksen lähettäminen riittää sellaisenaan käytön sallimiseen liittyvän preklusioajan keskeyttämiseen, mahdollistaisi sen, että aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija voisi kiertää käytön sallimisesta johtuvia rajoituksia koskevan järjestelmän lähettämällä toistuvasti lähes viiden vuoden välein virallisen ilmoituksen. Tällainen tilanne olisi vastoin käytön sallimisesta johtuvia rajoituksia koskevan järjestelmän tavoitteita, jotka on mainittu tämän tuomion 46–48 kohdassa, ja veisi kyseiseltä järjestelmältä sen tehokkaan vaikutuksen.
- 57 Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 9 artiklaa ja asetuksen N:o 207/2009 54, 110 ja 111 artiklaa on tulkittava siten, että virallisen ilmoituksen kaltainen toimi, jolla aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija vaatii myöhemmän tavaramerkin käytön lopettamista ryhtymättä kuitenkaan tarvittaviin toimenpiteisiin oikeudellisesti sitovan ratkaisun saamiseksi, ei lopeta käytön sallimista eikä näin ollen katkaise kyseisissä säännöksissä tarkoitettua preklusioaikaa.

Kolmas kysymys

- 58 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy kolmannella kysymyksellään, onko direktiivin 2008/95 9 artiklaa ja asetuksen N:o 207/2009 54 ja 111 artiklaa tulkittava siten, että näissä säännöksissä tarkoitettua käytön sallimisesta johtuvan preklusioajan voi estää tuomioistuimessa nostettu kanne, jolla aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija vaatii myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista tai vastustaa sen käyttämistä, kun kannekirjelmä, joka on jätetty ennen preklusioajan päättymistä, annetaan kantajan huolimattomuudesta johtuvasta syystä tiedoksi vastaajalle vasta kyseisen päivän jälkeen.
- 59 Kuten tämän tuomion 52 kohdassa on muistutettu, hallinnollinen muutoksenhaku tai kanteen nostaminen ennen tämän määräajan päättymistä lopettaa käytön sallimisen ja estää preklusioajan.
- 60 Siitä, minä päivänä asian katsotaan tulleen vireille tuomioistuimessa, unionin tuomioistuin on oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa koskevia sääntöjä tulkittaessaan todennut, että tämä päivä voi olla päivä, jona kannekirjelmä jätetään, mutta asian voidaan katsoa tulleen vireille asianomaisessa tuomioistuimessa kyseisenä päivänä edellyttäen, että kantaja ei ole sen jälkeen jättänyt ryhtymättä häneltä edellytettyihin toimiin kanteen antamiseksi tiedoksi vastaajalle (ks. muun muassa tuomio 6.10.2015, A, C-489/14, EU:C:2015:654, 32 kohta ja tuomio 4.5.2017, HanseYachts, C-29/16, EU:C:2017:343, 29 kohta).
- 61 Vaikka näitä oikeudellista yhteistyötä yksityisoikeudellisissa asioissa koskevia sääntöjä ei muodollisesti sovelleta käsiteltävässä asiassa, niiden sisällöllä on kuitenkin merkitystä kolmanteen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta. Preklusioaika nimittäin vaikuttaa suoraan ja välittömästi aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltijan

mahdollisuuteen vedota tähän tavaramerkkiin tai oikeuteen tuomioistuimessa myöhemmän tavaramerkin haltijaa vastaan. Kantaja ei näin ollen menetä oikeuttaan kunhan kanne nostetaan mainitussa viiden vuoden määräajassa.

- 62 Tältä osin on katsottava, kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 53 kohdassa, että kanteen nostaminen on yleensä osoitus siitä, että kantajalla on vakava ja yksiselitteinen aikomus vaatia oikeuksiaan, mikä lähtökohtaisesti riittää käytön sallimisen lopettamiseen ja näin ollen preklusioajan katkaisemiseen.
- 63 Tämän asianosaisen toiminta voi kuitenkin tietyissä tapauksissa herättää epäilyjä tästä aikomuksesta ja siitä, onko asiaa käsittelevässä tuomioistuimessa nostettu kanne asianmukainen. Näin on erityisesti silloin, kun kannekirjelmää, joka ei täytä kansallisessa oikeudessa asetettuja vastaajalle tiedoksi antamista koskevia muotovaatimuksia, ei kantajan huolimattomuudesta johtuvasta syystä saateta sääntöjenmukaiseksi.
- 64 Kantaja ei nimittäin voi tällaisissa olosuhteissa, joista se on vastuussa, väittää lopettaneensa myöhemmän tavaramerkin käytön sallimista kannekirjelmän jättämisellä. Vasta sitten, kun tämä toimi on saatettu sääntöjenmukaiseksi sovellettavan kansallisen oikeuden vaatimusten mukaisesti, kantajan voidaan katsoa ilmaisseen yksiselitteisesti selvän ja vakavan aikomuksensa vedota oikeuksiinsa ja kannetta voidaan näin ollen pitää tosiasiallisesti nostettuna.
- 65 Nyt käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisupyynnössä esitetyistä seikoista, jotka on esitetty tiivistetysti tämän tuomion 22–28 kohdassa, ilmenee, että tuomioistuin, johon Heitec oli 31.12.2012 jättänyt kannekirjelmän, otti toistuvasti yhteyttä Heitecin edustajaan kiinnittääkseen huomion sääntöjenvastaisuuksiin, jotka estivät sekä kyseisen asiakirjan että Heitecin myöhemmin jättämän uuden kannekirjelmän tiedoksi antamisen Heitechille ja RW:lle. Vaikuttaa siltä, että menettelyn vireille paneva asiakirja on saatettu sääntöjenmukaiseksi 24.2.2014, jolloin asiaa käsittelevä tuomioistuin lähetti viimeisen muistutuksen Heitecille, ja 16.5.2014, jolloin kyseinen tuomioistuin aloitti asian kirjallisen valmistelun, välisenä aikana.
- 66 Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee myös, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen huomioon ottamisen pääasiaa käsittelevän tuomioistuimen arviointien mukaan myöhemmän tavaramerkin käytöstä on saatu tieto 6.5.2009.
- 67 Näin ollen ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tutkittava ajankohta, jolloin menettelyn vireille paneva asiakirja on saatettu sääntöjenmukaiseksi, jotta asiaa käsittelevä tuomioistuin voi aloittaa menettelyn ja antaa kanteen tiedoksi pääasian vastaajille. Jos korjaaminen on tapahtunut vasta käytön sallimiseen liittyvän preklusioajan päättymisen jälkeen, ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on arvioitava, onko tämä seikka johtunut pääasiallisesti pääasian kantajan toiminnasta, jonka voidaan katsoa olleen huolimaton. Jos kyseinen tuomioistuin toteaisi asian olevan näin, sen olisi katsottava, että Heitec on huolimattomuutensa vuoksi menettänyt oikeutensa.
- 68 Kaiken edellä esitetyn perusteella kolmanteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 9 artiklaa ja asetuksen N:o 207/2009 54, 110 ja 111 artiklaa on tulkittava siten, että näissä säännöksissä tarkoitettua käytön sallimisesta johtuvaa preklusiota ei estä tuomioistuimessa nostettu kanne, jolla aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija vaatii myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista tai vastustaa sen käyttämistä, kun kannekirjelmä, joka on jätetty ennen preklusioajan päättymistä, ei kantajan

huolimattomuudesta johtuvasta syystä täyttänyt tiedoksi antamista koskevia sovellettavan kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, ja se on saatettu kantajasta johtuvista syistä sääntöjenmukaiseksi vasta kyseisen päivämäärän jälkeen.

Neljäs kysymys

- 69 Neljännellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy, onko direktiivin 2008/95 9 artiklaa ja asetuksen N:o 207/2009 54 ja 111 artiklaa tulkittava siten, että kun näissä säännöksissä tarkoitettuna aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija menettää oikeutensa vaatia myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista ja vaatia sen käytön lopettamista, tämä preklusio estää sitä myös esittämästä seuraus- tai liitännäisvaatimuksia kuten niitä, joissa vaaditaan vahingonkorvausta, tietojen antamista tai tavaroiden hävittämistä.
- 70 Kuten ensimmäisen ja toisen kysymyksen tarkastelun yhteydessä on esitetty, aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija, joka saatuaan tietää vilpittömässä mielessä rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käytöstä jättää yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan ryhtymättä toimiin ilmaista yksiselitteisesti tahtonsa vastustaa tätä käyttöä ja korjata oikeuksiensa väitetty loukkaaminen, on menettänyt oikeutensa riitauttaa tämän myöhemmän tavaramerkin käytön.
- 71 Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 64 kohdassa, olisi käytön sallimisesta johtuvia rajoituksia koskevan järjestelmän tavoitteiden eli muun muassa oikeusvarmuuden säilyttämisen vastaista, että kyseinen oikeudenhaltija voisi tällaisessa tilanteessa tämän viiden vuoden yhtäjaksoisen ajanjakson kuluttua nostaa kanteen kyseisen myöhemmän tavaramerkin haltijaa vastaan saadakseen tältä vahingonkorvausta tai saadakseen määrätyksi tätä koskevia kieltoja.
- 72 Jos tällaisen kanteen nostaminen tai tällaisten vaatimusten esittäminen onnistuisi preklusioajan päätyttyä, tämä merkitsisi sitä, että mahdollisuus saada todetuksi, että myöhemmän tavaramerkin käyttö loukkaa aikaisempaa tavaramerkkiä tai aikaisempaa oikeutta ja että tällä perusteella myöhemmän tavaramerkin haltija on sopimussuhteen ulkopuolisessa vastuussa, säilyisi kyseisen päivämäärän jälkeen ennallaan. Tällainen käytön sallimisesta johtuvia rajoituksia koskevan järjestelmän tulkinta loukkaisi tällä järjestelmällä tavoiteltua päämäärää, jonka mukaan myöhemmän tavaramerkin haltijalle annetaan tämän määräajan päättyessä varmuus siitä, että se, joka on tietoisesti hyväksynyt tavaramerkin käytön yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan, ei voi enää riitauttaa tämän tavaramerkin käyttöä millään oikeussuojakeinolla.
- 73 Kaiken edellä esitetyn perusteella neljänten kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 9 artiklaa ja asetuksen N:o 207/2009 54, 110 ja 111 artiklaa on tulkittava siten, että kun näissä säännöksissä tarkoitettuna aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija menettää oikeutensa vaatia myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista ja vaatia sen käytön lopettamista, tämä preklusio estää sitä myös esittämästä seuraus- tai liitännäisvaatimuksia kuten niitä, joissa vaaditaan vahingonkorvausta, tietojen antamista tai tavaroiden hävittämistä.

Oikeudenkäyntikulut

- 74 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 (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 9 artiklaa ja [Euroopan unionin] tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 54, 110 ja 111 artiklaa on tulkittava siten, että virallisen ilmoituksen kaltainen toimi, jolla aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija vaatii myöhemmän tavaramerkin käytön lopettamista ryhtymättä kuitenkaan tarvittaviin toimenpiteisiin oikeudellisesti sitovan ratkaisun saamiseksi, ei lopeta käytön sallimista eikä näin ollen katkaise kyseisissä säännöksissä tarkoitettua preklusioaikaa.**
- 2) **Direktiivin 2008/95 9 artiklaa ja asetuksen N:o 207/2009 54, 110 ja 111 artiklaa on tulkittava siten, että näissä säännöksissä tarkoitettua käytön sallimisesta johtuvaa preklusiota ei estä tuomioistuimessa nostettu kanne, jolla aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija vaatii myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista tai vastustaa sen käyttämistä, kun kannekirjelmä, joka on jätetty ennen preklusioajan päättymistä, ei kantajan huolimattomuudesta johtuvasta syystä täyttänyt tiedoksi antamista koskevia sovellettavan kansallisen lainsäädännön vaatimuksia, ja se on saatettu kantajasta johtuvista syistä sääntöjenmukaiseksi vasta kyseisen päivämäärän jälkeen.**
- 3) **Direktiivin 2008/95 9 artiklaa ja asetuksen N:o 207/2009 54, 110 ja 111 artiklaa on tulkittava siten, että kun näissä säännöksissä tarkoitettua aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija menettää oikeutensa vaatia myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista ja vaatia sen käytön lopettamista, tämä preklusio estää sitä myös esittämästä seuraus- tai liitännäisvaatimuksia kuten niitä, joissa vaaditaan vahingonkorvausta, tietojen antamista tai tavaroiden hävittämistä.**

Allekirjoitukset