

**OHJEET EUROOPAN UNIONIN
TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN**

**EUROOPAN UNIONIN
TEOLLISLIIKKEUKSIEN VIRASTO
(EUIPO)**

Osa D

Mitätöinti

Jakso 2

Asiasisältöä koskevat säännökset

Sisällysluettelo

1 Yleiset huomautukset.....	1443
1.1 Menettämisen ja mitätöintiperusteet.....	1443
1.2 Inter partes -menettely.....	1443
1.3 Menettämisen ja mitätöinnin vaikutukset.....	1444
1.3.1 Menettämisen oikeusvaikutus.....	1444
1.3.2 Mitätöinnin oikeusvaikutus.....	1444
1.3.3 EU-tavaramerkin siirtoa koskevan pyynnön oikeusvaikutus.....	1445
2 Menettäminen.....	1445
2.1 Johdanto.....	1445
2.2 EU-tavaramerkin käyttämättömyys – EUTM-asetuksen 58 artiklan	
1 kohdan a alakohta.....	1445
2.2.1 Todistustaakka.....	1446
2.2.2 Tosiasiallinen käyttö.....	1446
2.2.3 Merkityksellinen ajanjakso.....	1447
2.2.4 Pätevät syyt käyttämättä jättämiseen.....	1448
2.3 EU-tavaramerkistä on tullut yleisesti käytetty nimitys (yleiskielen	
sana) – EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan b alakohta.....	1449
2.3.1 Todistustaakka.....	1449
2.3.2 Asiaankuuluva ajankohta.....	1449
2.3.3 Kohdeyleisö.....	1449
2.3.4 Yleinen nimitys.....	1450
2.3.5 Haltijan puolustautumiskeinot.....	1450
2.4 EU-tavaramerkistä on tullut harhaanjohtava – EUTM-asetuksen	
58 artiklan 1 kohdan c alakohta.....	1451
2.4.1 Todistustaakka.....	1451
2.4.2 Asiaankuuluva ajankohta.....	1451
2.4.3 Sovellettavat vaatimukset.....	1451
2.4.4 Esimerkkejä.....	1452
2.5 EU-yhteisömerkkien menettämistä koskevat lisäperusteet (EUTM-	
asetuksen 81 artikla).....	1452
2.6 EU-tarkastusmerkkien menettämistä koskevat lisäperusteet (EUTM-	
asetuksen 91 artikla).....	1453
3 Ehdottomat mitättömyysperusteet.....	1453

3.1 EUTM-asetuksen 7 artiklan vastaisesti rekisteröity EU-tavaramerkki – EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan a alakohta.....	1453
3.1.1 Todistustaakka.....	1453
3.1.2 Asiaankuuluvat ajankohdat.....	1454
3.1.3 Sovellettavat vaatimukset.....	1454
3.2 Puolustautuminen erottamiskyvyn puuttumiseen perustuvaa vaatimusta vastaan.....	1455
3.3 Vilpillinen mieli – EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan b alakohta....	1456
3.3.1 Asiaankuuluva ajankohta.....	1456
3.3.2 Vilpillisen mielen käsite.....	1456
3.3.2.1 Tekijät, jotka todennäköisesti ovat osoitus vilpillisestä mielestä.....	1457
3.3.2.2 Tekijät, jotka eivät todennäköisesti ole osoitus vilpillisestä mielestä.....	1461
3.3.3 Vilpillisen mielen todistaminen.....	1462
3.3.4 Suhde EUTM-asetuksen muihin säännöksiin.....	1462
3.3.5 Mitättömyyden kattavuus.....	1462
3.4 EU-yhteisömerkkien ehdottomat mitättömyysperusteet.....	1463
3.5 EU-tarkastusmerkkien ehdottomat mitättömyysperusteet.....	1463
4 Suhteelliset mitättömyysperusteet.....	1464
4.1 Johdanto.....	1464
4.2 EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan mukaiset perusteet.....	1465
4.2.1 Sovellettavat vaatimukset.....	1465
4.2.2 Asiaankuuluvat ajankohdat.....	1465
4.2.2.1 Lisääntyneen erottamiskyvyn tai maineen arviointi.....	1465
4.2.2.2 Vaatimus, joka perustuu EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan c alakohtaan luettuna yhdessä 8 artiklan 4 kohdan kanssa.....	1465
4.3 EUTM-asetuksen 60 artiklan 2 kohdan mukaiset perusteet – muut aikaisemmat oikeudet.....	1466
4.3.1 Nimeä koskeva oikeus / kuvaa koskeva oikeus.....	1466
4.3.2 Tekijänoikeus.....	1469
4.3.3 Muut teollisoikeudet.....	1472
4.4 Aikaisemman tavaramerkin käyttämättä jättäminen.....	1473
4.5 Puolustautuminen suhteellisiin perusteisiin perustuvaa mitätöintivaatimusta vastaan.....	1474
4.5.1 Suostumus rekisteröintiin.....	1474
4.5.1.1 Esimerkkejä rekisteröintiä koskevan suostumuksen hylkäämisestä.....	1475
4.5.1.2 Esimerkkejä rekisteröintiä koskevan suostumuksen hyväksymisestä.....	1475
4.5.2 Aikaisemmat mitätöintivaatimukset tai vastakanteet.....	1476

4.5.3 Käytön salliminen.....	1477
4.5.3.1 Esimerkkejä käytön sallimista koskevan vaatimuksen hylkäämisestä.....	1479
4.5.3.2 Esimerkkejä käytön sallimista koskevan vaatimuksen (osittaisesta) hyväksymisestä.....	1482
5 Lainvoimaisuus.....	1482
Liite 1 Mitättömyysperusteet: Ajallinen soveltamisala asetuksen (EU) 2015/2424 voimaantulon (23. maaliskuuta 2016) jälkeen.....	1484
1 Ehdottomat mitättömyysperusteet.....	1484
1.1 Mitättömyysperusteet, joita sovellettiin ennen 23.03.2016 muiden EU- asetusten kuin yhteisön tavaramerkkiasetuksen nojalla.....	1484
1.2 Mitättömyysperusteet, joita ei ollut mainittu EU:n lainsäädännössä ennen asetuksen (EU) 2015/2424 voimaantuloa 23. maaliskuuta 2016.....	1485
2 Suhteelliset mitättömyysperusteet eli EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan d alakohta luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 6 kohdan kanssa ja suhde EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan c alakohtaan luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa.....	1485

1 Yleiset huomautukset

1.1 Menettämis- ja mitätöintiperusteet

[EUTM-asetuksen 63 artiklan 1 kohdan](#) mukaisesti menettämis- ja mitätöintimenettelyssä käsitellään menettämistä ja mitättömäksi julistamista koskevia vaatimuksia.

Menettämisperusteista säädetään [EUTM-asetuksen 58 artiklassa](#).

Mitättömyysperusteet puolestaan esitetään [EUTM-asetuksen 59 artiklassa](#) (ehdottomat perusteet) ja [60 artiklassa](#) (suhteelliset perusteet). Katso jäljempänä olevasta liitteestä 1 lisätietoja mitättömyysperusteiden soveltamisen ajallisesta laajuudesta asetuksen (EU) [2015/2424](#) voimaantulon jälkeen.

Näiden yleisten perusteiden lisäksi menettämis- tai mitättömyysvaatimuksen esittäjä voi vedota erityisiin perusteisiin yhteisömerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevassa pyynnössään [EUTM-asetuksen 81 artiklan](#) nojalla (menettämisperusteet) ja [EUTM-asetuksen 82 artiklan](#) nojalla (mitättömyysperusteet). Tarkastusmerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevassa pyynnössään vaatimuksen esittäjä voi vedota tavaramerkin [91 artiklaan](#) (menettämisperusteet) ja [92 artiklaan](#) (mitättömyysperusteet) (ks. jäljempänä olevat kohdat [2.5](#) ja [2.6](#) sekä [3.4](#) ja [3.5](#)).

Tarkastusmerkin menettämistä tai mitätöintiä koskevassa pyynnössään vaatimuksen esittäjä voi vedota tavaramerkin 91 artiklaan (menettämisperusteet) ja 92 artiklaan (mitättömyysperusteet) (ks. jäljempänä olevat kohdat 2.5 ja 2.6 sekä 3.4 ja 3.5). Tämä on vaihtoehtoinen vaatimus [EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan b alakohdan](#) (luettuna yhdessä [EUTM-asetuksen 8 artiklan 3 kohdan](#) kanssa) nojalla mitättömäksi julistamista koskevassa menettelyssä. Lisätietoja on jäljempänä kohdassa [1.3.3](#) ja ohjeiden [osan D, Menettäminen ja mitätöinti, jaksossa 1, Menettämis- ja mitätöintimenettelyt](#).

Delegoidun EUTM-asetuksen [12–19](#) artiklassa esitetään asianmukaiset säännökset, jotka koskevat menettämistä ja mitättömäksi julistamista koskevia vaatimuksia, näiden menettelyjen kieliä, tutkittavaksi ottamisen edellytyksiä, perusteluja, asiasisällön tutkintaa jne.

1.2 Inter partes -menettely

Virasto ei koskaan itse käynnistä menettämis- ja mitätöintimenettelyjä. Aloitteen täytyy tulla mitätöintivaatimuksen esittäjältä myös silloin, kun vaatimus perustuu ehdottomiin mitättömyysperusteisiin.

[EUTM-asetuksen 63 artiklan 1 kohdassa](#) esitetään ehdot, jotka vaatimuksen esittäjän on täytettävä, jotta sillä olisi asiavaltuus jättää menettämistä tai mitättömäksi julistamista koskeva hakemus. Katso lisätietoja ohjeiden [osan D, Menettäminen ja](#)

[mitätöinti, jakson 1, Menettämistä ja mitätöintiä koskevat menettelyt, kohdista 2.1. ja 4.1.](#)

1.3 Menettämisen ja mitätöinnin vaikutukset

1.3.1 Menettämisen oikeusvaikutus

Menettämistä koskevan [EUTM-asetuksen 62 artiklan 1 kohdan](#) mukaan EU-tavaramerkillä ei katsota olleen menettämisvaatimuksen tekemispäivästä alkaen EUTM-asetuksessa tarkoitettuja vaikutuksia niiltä osin kuin haltijan on julistettu menettäneen oikeutensa kokonaan tai osittain.

Viraston päätöksessä voidaan toisen osapuolen pyynnöstä vahvistaa aikaisempi päivä, jona jokin menettämisperuste on ilmennyt, mikäli pyytävä osapuoli osoittaa perustellun oikeudellisen intressinsä tähän. Aikaisempi päivä on voitava määrittää tarkasti asiakirja-aineistossa olevien tietojen perusteella. Aikaisempi päivä on joka tapauksessa asetettava sen viiden vuoden suoja-ajan jälkeiseksi, joka EU-tavaramerkin haltijalla on [EUTM-asetuksen 18 artiklan](#) nojalla EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen (28/07/2010, 3 349 C, Alphatrad, vahvistettu 08/10/2012, [R 444/2011-1](#), ALPHATRAD (fig.), § 48-50; 16/01/2014, [T-538/12](#), Alphatrad, EU:T:2014:9).

Silloin, kun menettämisvaatimusta edeltää samojen osapuolten välinen [EUTM-asetuksen 128 artiklan](#) mukainen menettämistä koskeva vastakanne ja tuomioistuimien lykkää asian käsittelyä [EUTM-asetuksen 128 artiklan 7 kohdan](#) mukaisesti, tosiasiallinen menettämispäivä tulee olemaan vastakanteen nostamispäivä, vaikka tätä päivämäärää ei olisi virastolle esitettyssä menettämisvaatimuksessa nimenomaisesti haettu (ks. jäljempänä [kohta 2.2.3](#)). Sanotulla ei kuitenkaan ole vaikutusta siihen, että vastakanteessa on alun perin voitu hakea tosiasialliseksi menettämispäiväksi tätä aikaisempaa päivämäärää (tällöin on todistettava laillinen etu).

Katso lisätietoja merkistä luopumiseen liittyvästä viraston käytännöstä, kun vireillä on menettämisvaatimukseen perustuva asia, ohjeiden [osan D, Menettäminen ja mitätöinti, jakson 1, Menettämis- ja mitätöintimenettely, kohdasta 4.3](#).

1.3.2 Mitätöinnin oikeusvaikutus

[EUTM-asetuksen 62 artiklan 2 kohdan](#) mukaan **mitättömäksi julistetulla** EU-tavaramerkillä ei katsota alun perinkään olleen EUTM-asetuksessa tarkoitettuja vaikutuksia.

Katso lisätietoja merkistä luopumiseen liittyvästä viraston käytännöstä, kun vireillä on mitätöintivaatimukseen perustuva asia, ohjeiden [osan D, Menettäminen ja mitätöinti, jakson 1, Menettämis- ja mitätöintimenettely, kohdasta 4.3](#).

1.3.3 EU-tavaramerkin siirtoa koskevan pyynnön oikeusvaikutus

Kun EU-tavaramerkin haltija vaatii merkin julistamista mitättömäksi EUTM-asetuksen [60 artiklan 1 kohdan b alakohdan](#) nojalla (luettuna yhdessä asetuksen [8 artiklan 3 kohdan kanssa](#)), haltija voi [EUTM-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan a alakohdan](#) ja [163 artiklan 1 kohdan b alakohdan](#) mukaan pyytää merkin siirtoa itselleen vaihtoehtona merkin mitättömäksi julistamiselle, jos merkki oli rekisteröity haltijan asiamiehen tai edustajan nimiin ilman haltijan lupaa. Siirtopyyntö ei ole erillinen vaatimusperuste vaan vain **vaihtoehtoinen vaatimus**. Jos vaatimus hyväksytään, vaatimuksen esittäjästä tulee EU-tavaramerkin haltija takautuvasti riidanalaisen EU-tavaramerkin hakemispäivästä tai tarvittaessa etuoikeuspäivästä alkaen. Tällaista vaihtoehtoja ratkaisua ei ole käytettävissä muiden mitättömyysperusteiden yhteydessä.

2 Menettäminen

2.1 Johdanto

[EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan](#) mukaan menettämisperusteita on kolme:

- EU-tavaramerkkiä ei ole otettu tosiasialliseen käyttöön viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa.
- EU-tavaramerkistä on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut yleisesti käytetty nimitys
- EU-tavaramerkki on käytön seurauksena tullut harhaanjohtavaksi, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä.

Näitä perusteita tarkastellaan yksityiskohtaisemmin jäljempänä olevissa kohdissa. Jos menettämisperusteet koskevat ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, [EUTM-asetuksen 58 artiklan 2 kohdan](#) mukaan EU-tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.

Näiden perusteiden lisäksi [EUTM-asetuksen 81 artiklassa](#) luetellaan kolme muuta erityistä perustetta, joiden nojalla **EU-yhteisömerkin** haltija voi menettää oikeutensa. **EU-tarkastusmerkkien** menettämistä koskevat erityiset lisäperusteet on lueteltu [EUTM-asetuksen 91 artiklassa](#).

2.2 EU-tavaramerkin käyttämättömyys – EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohhta

[EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa](#) säädetään, että mikäli EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeisen viiden vuoden yhtäjaksoisen ajanjakson kuluessa ja ennen menettämisvaatimuksen tekemistä EU-tavaramerkkiä ei ole ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään [EUTM-asetuksen 18 artiklassa](#) tarkoitetulla tavalla, oikeus

EU-tavaramerkkiin on todettava menetetyksi, ellei käyttämättä jättämiselle ole pätevää syytä.

[EUTM-asetuksen 58 artiklan 2 kohdassa](#) säädetään, että jos EU-tavaramerkkiä on käytetty vain joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, oikeudet menetetään ainoastaan käyttämättä jätettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta.

Katso lisätietoja todisteiden toimittamista koskevista **menettelyllisistä seikoista** (todisteiden toimittamiselle asetetut määräajat, huomautusten esittämiseen varatut lisäkierrokset ja asiaankuuluvien lisätodisteiden toimittaminen, todisteiden kääntäminen jne.) ohjeiden [osan D, Menettäminen ja mitätöinti, jaksosta 1, Menettämis- ja mitätöintimenettelyt](#).

Sääntöjä, joita sovelletaan aikaisempien oikeuksien käytön todistamisen **aineelliseen arviointiin** väitemenettelyssä, voidaan soveltaa käyttämättä jättämisen perusteella tehtyjen menettämisaikavälysten arviointiin (ks. ohjeiden [osan C, Väitemenettely, jakson 7, Käytön todistaminen](#)). Menettämismenettelyn yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon useita erityispiirteitä, joita tarkastellaan jäljempänä.

2.2.1 Todistustaakka

[Delegoidun EUTM-asetuksen 19 artiklan 1 kohdan](#) mukaisesti todistustaakka on EU-tavaramerkin haltijalla.

Viraston tehtävänä on arvioida sille toimitettuja todisteita ottaen huomioon osapuolten huomautukset. Virasto ei voi viran puolesta varmistaa aikaisempien tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä. Se ei osallistu todisteiden keräämiseen. Myös oletettavasti hyvin tunnettujen tavaramerkkien haltijoiden on toimitettava todisteet osoittaakseen tavaramerkkiensä tosiasiallisen käytön.

2.2.2 Tosiasiallinen käyttö

[Delegoidun EUTM-asetuksen 19 artiklan 1 kohdan](#), luettuna yhdessä saman asetuksen [10 artiklan 3 kohdan](#) kanssa, mukaisesti käytön todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmentävä riidanalaisen tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja luonne niiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity.

Kuten edellä on esitetty, tosiasiallista käyttöä (myös käytön paikkaa, aikaa, laajuutta ja luonnetta) arvioidaan samalla tavalla menettämis- ja mitätöintimenettelyssä ja väitemenettelyssä. Ohjeiden [osan C, Väitemenettely, jaksossa 7, Käytön todistaminen](#), esitettyjä yksityiskohtaisia ohjeita on noudatettava.

Joidenkin riidanalaisten tavaroiden tai palvelujen tosiasiallisen käytön puuttuminen merkitsee rekisteröityä EU-tavaramerkkiä koskevien oikeuksien menettämistä kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta. Siksi on oltava hyvin huolellinen, kun menettämismenettelyssä arvioidaan todisteita **rekisteröityjen (ja riidanalaisten) tavaroiden tai palvelujen käyttämisestä**.

Asia nro	Huomautus
02/10/2012, R 1857/2011-4 AQUOS	EU-tavaramerkki on rekisteröity luokkaan 28 kuuluvia <i>kalastustavaroita, -välineitä ja -tarvikkeita</i> varten. Valituslautakunta vahvisti mitätöintiosaston päätöksen ja luokitteli EU-tavaramerkin edelleen luokkaan 28 kuuluviiin <i>ongenvapoihin</i> ja samaan luokkaan <i>kalastussiimat</i> , jotka eivät olleet riidanalaisia. Valituslautakunta yhtyi mitätöintiosaston näkemykseen, jonka mukaan riidanalaisen EU-tavaramerkin käytön todistamiseksi esitetyt todisteet osoittivat, että tavaramerkkiä on käytetty tosiasiallisesti ongenvapojen yhteydessä ja että nämä tavarat eroavat riittävästi <i>kalastustavaroiden</i> ja <i>-välineiden</i> laajoista luokista, jotta ne voivat muodostaa yhtenäisiä alaluokkia. Vaatimuksentekijä ei riitauttanut tätä päätelmää.

2.2.3 Merkityksellinen ajanjakso

[EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan](#) nojalla oikeus EU-tavaramerkkiin voidaan menettää, jos sitä ei ole otettu tosiasialliseen käyttöön viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa. EU-tavaramerkin haltijan oikeuksia ei kuitenkaan saa vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen mutta ennen menettämisvaatimuksen tekemistä. Edelleen, jos menettämisvaatimus hyväksytään, [EUTM-asetuksen 62 artiklan 1 kohdan](#) mukaan tosiasiallinen menettämispäivä on menettämisvaatimuksen tekemispäivä.

Näistä säännöksistä seuraa, että haltijan on todistettava riidanalaisen EU-tavaramerkin tosiasiallinen käyttö **menettämisvaatimuksen tekemispäivää edeltävän viiden vuoden jakson** kuluessa (17/12/2020, [C-607/19](#), HUSQVARNA, EU:C:2020:1044, § 35-41).

Jos esimerkiksi EU-tavaramerkki on rekisteröity 1.1.2011, oikeus siihen voidaan julistaa menetetyksi 2.1.2016 alkaen. Jos menettämisvaatimus tehtäisiin 15.9.2016, EU-tavaramerkin haltijan olisi todistettava merkkinsä tosiasiallinen käyttö ajanjaksolla, joka alkaa 15.9.2011 ja päättyy 14.9.2016.

Myöskään siinä tapauksessa, että EU-tavaramerkkiä ei ole otettu tosiasialliseen käyttöön sen rekisteröintiä seuranneen viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa, oikeutta siihen ei voida julistaa menetetyksi, mikäli tosiasialliseen käyttöön on ryhdytty taikka se on alkanut uudestaan ennen menettämisvaatimuksen tekemistä. Kuitenkaan silloin, kun tämä ajanjakso on enintään vain kolme kuukautta **ja** kun voidaan todeta,

että tavaramerkin haltija on ryhtynyt tavaramerkin tosiasialliseen käyttöön tai aloittanut sen uudestaan välttyäkseen merkin menettämisen mahdollisuudelta, todisteita merkin käytöstä ei voida ottaa huomioon ja oikeus EU-tavaramerkkiin on julistettava menetetyksi. Menettämisvaatimuksen esittäjällä on todistustaakka näyttää toteen, että se on saattanut EU-tavaramerkin haltijan **tietoon aikomuksensa** esittää menettämisvaatimus.

Todisteita tosiasiallisesta käytöstä ajalta **ennen** viiden vuoden yhtäjaksoista jaksoa, jolloin merkkiä ei ole käytetty, ei missään tapauksessa voida ottaa huomioon, olipa tämä käyttö ollut miten pitkäkestoista tahansa.

Mikäli tavaramerkkioikeudelle haetaan [EUTM-asetuksen 62 artiklan 1 kohdan](#) mukaisesti **aikaisempaa tosiasiallista menettämispäivää**, tämä voidaan myöntää – sillä edellytyksellä, että menettämisvaatimuksen esittäjä osoittaa, että sillä on tähän laillinen oikeus (ks. edellä oleva [kohta 1.3.1](#)) – vain silloin, jos riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä ei ole voitu todistaa **sen paremmin** menettämisvaatimuksen tekemispäivää edeltäneen viiden vuoden jakson ajalta **kuin** haettua aikaisempaa tosiasiallista menettämispäivää edeltäneen viiden vuoden jakson ajalta. Tämä seuraa [EUTM-asetuksen 62 artiklan 1 kohdan toisesta virkkeestä](#), jossa säädetään, että aikaisempi tosiasiallinen menettämispäivä voidaan vahvistaa, jos menettämisperuste ”on ilmennyt” kyseisenä päivänä. Silloinkin, kun haetaan tällaista aikaisempaa tosiasiallista menettämispäivää, EU-tavaramerkin haltijan on ensiarvoisen tärkeää todistaa, että riidanalaista tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty menettämisvaatimuksen tekemispäivää välittömästi edeltäneen viiden vuoden jakson aikana. Jos kyetään todistamaan, että riidanalaista EU-tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty tämän jakson aikana, oikeutta riidanalaiseen tavaramerkkiin ei voida julistaa menetetyksi. Riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisen käytön todistaminen haettua aikaisempaa tosiasiallista menettämispäivää edeltäneeltä viiden vuoden jaksolta voi tulla kyseeseen vain siinä tapauksessa, että riidanalaisen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä menettämisvaatimuksen tekemispäivää välittömästi edeltäneeltä viiden vuoden jaksolta ei ole todisteita.

Jos menettämisvaatimusta on edeltänyt [EUTM-asetuksen 128 artiklan](#) mukainen menettämistä koskeva vastakanne samojen osapuolten välillä ja tuomioistuin on ”lykännyt” asian käsittelyä [EUTM-asetuksen 128 artiklan 7 kohdan](#) mukaisesti, tosiasiallinen käyttö on todistettava **vastakanteen** nostamispäivää edeltäneiltä viideltä vuodelta (17/01/2018, [T-68/16](#), DEVICE OF A CROSS ON A SPORT SHOE SIDE (fig.), EU:T:2018:7, § 55-56).

2.2.4 Pätevät syyt käyttämättä jättämiseen

Ohjeiden [osan C, Väitemenettely, jaksossa 7, Käytön todistaminen](#), ja etenkin [kohdassa 9](#) esitettyjä yksityiskohtaisia ohjeita on noudatettava.

2.3 EU-tavaramerkistä on tullut yleisesti käytetty nimitys (yleiskielen sana) – EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan b alakohta

EU-tavaramerkki julistetaan menetetyksi, jos tavaramerkistä on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity.

2.3.1 Todistustaakka

Todistustaakka on menettämisvaatimuksen esittäjällä, jonka on osoitettava, että merkistä on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys haltijan

- toiminnan tai
- toimimatta jättämisen

vuoksi.

Virasto tutkii tiedot [EUTM-asetuksen 95 artiklan 1 kohdan](#) mukaisesti menettämisvaatimuksen esittäjän toimittamien tosiseikkojen laajuudelta (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Virasto voi ottaa tutkinnassa huomioon myös itsestään selvät ja yleisesti tunnetut seikat. Sen on kuitenkin toimittava menettämisvaatimuksen esittäjän toimittamien oikeudellisten perusteiden puitteissa. Mikäli menettämisvaatimus perustuu ainoastaan [EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan b](#) alakohtaan, tavaramerkkiä ei voida julistaa menetetyksi esimerkiksi siksi, että se on yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastainen.

2.3.2 Asiaankuuluva ajankohta

Menettämisvaatimuksen esittäjän on osoitettava, että tavaramerkistä on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys käsiteltävien tavaroiden tai palvelujen osalta sen päivän jälkeen, jona EU-tavaramerkki on rekisteröity. Myös hakemispäivän ja rekisteröintipäivän välillä vallinneet tosiseikat ja olosuhteet voidaan kuitenkin ottaa huomioon. Sillä seikalla, että merkki on ollut hakemispäivänä elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, on merkitystä vain mitättömyysvaatimusten osalta.

2.3.3 Kohdeyleisö

EU-tavaramerkki voidaan katsoa menetetyksi [EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan b](#) alakohdan nojalla, jos siitä on tullut yleisnimitys tuotteelle tai palvelulle ei vain joillekin kohdeyleisöstä vaan valtaosalle sitä, myös niille, jotka liittyvät kyseisellä tuotteella tai palvelulla harjoitettavaan elinkeinotoimintaan (29/04/2004, [C-371/02](#), Bostongurka, EU:C:2004:275, § 23, 26). Sitä, onko tavaramerkistä tullut siitä tavarasta tai palvelusta, jota varten se on rekisteröity, elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys, on tosin arvioitava paitsi kuluttajien tai loppukäyttäjien käsityksen kannalta myös kyseisten

markkinoiden ominaispiirteiden mukaan ottaen huomioon ammattilaisten, kuten myyjien, käsitys (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 28). Tietyissä olosuhteissa voi kuitenkin riittää, etteivät lopputuotteen myyjät ilmoita asiakkailleen, että merkki on rekisteröity tavaramerkiksi, eivätkä tarjoa asiakkailleen myyntihetkellä opastusta, johon kuuluisi myytävien tuotteiden alkuperän osoittaminen (06/03/2014, [C-409/12](#), Kornspitz, EU:C:2014:130, § 23-25, 30).

2.3.4 Yleinen nimitys

Merkki katsotaan "elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetyksi nimitykseksi", jos elinkeinotoiminnassa on vakiintunut käytäntö käyttää kyseistä nimitystä käsitteenä sellaisista tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity (ks. ohjeiden [osan B, Tutkinta, jakson 4, Ehdottomat hylkäysperusteet, kohta 5, Tavalliset merkit tai merkinnät \(EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan d alakohta\)](#)). Ei ole välttämätöntä osoittaa, että nimitys kuvaa suoraan asiaankuuluvien tavaroiden tai palvelujen laatutekijöitä tai ominaisuuksia, vaan riittää, että hakija kykenee osoittamaan, että nimitystä tosiasiallisesti käytetään elinkeinotoiminnassa kyseisistä tavaroista tai palveluista. On todennäköisempää, että tavaramerkin erottamiskyky heikentyy, jos merkki on jollakin tavalla suggestiivinen tai iskevä, etenkin jos merkillä on myönteisiä sivumerkityksiä, jotka saavat kolmannet osapuolet katsomaan merkin sopivaksi nimitykseksi tietyn valmistajan tavaroiden tai palvelujen lisäksi myös tietyn tyyppisille tavaroille tai palveluille (30/01/2007, [1 020 C](#), Stimulation, § 22, 32 ja sitä seuraavat kohdat).

Se, että tavaramerkkiä käytetään tietynlaisten tavaroiden tai palvelujen yleisenä nimityksenä, osoittaa, että se on menettänyt kykynsä erottaa tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut muiden yritysten vastaavista tuotteista. Yksi osoitus tavaramerkin muuttumisesta yleiseksi nimitykseksi on se, että sitä käytetään yleisesti, kun halutaan viitata tavaroihin tai palveluihin, jotka ovat tietyn tyyppisiä tai joilla on tietynlaisia ominaispiirteitä. Tämä ei kuitenkaan yksin ole ratkaisevaa: on myös määritettävä, kykeneekö tavaramerkki yhä erottamaan merkin haltijan tavarat tai palvelut muiden yritysten vastaavista tuotteista.

Jos vaihtoehtoinen nimitys puuttuu tai jos vaihtoehtoinen nimitys on pitkä ja monimutkainen, se voi myös olla osoitus siitä, että merkistä on tullut elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys tietyille tavaroille tai palveluille.

2.3.5 Haltijan puolustautumiskeinot

Mikäli EU-tavaramerkin haltija on toiminut niin kuin kohtuullisesti voidaan kussakin tapauksessa edellyttää (esimerkiksi järjestänyt televisiomainoskampanjan tai julkaissut mainoksia sanomalehdissä tai muissa olennaisissa aikakauslehdissä), EU-tavaramerkkiä ei voida julistaa menetetyksi. Merkin haltijan on myös tarkistettava, pidetäänkö sen tavaramerkkiä sanakirjoissa yleiskäsitteenä. Jos näin on, merkin haltijan on esitettävä sanakirjan toimittajille pyyntö, että myöhemmissä painoksissa kerrotaisiin tavaramerkin olevan rekisteröity tavaramerkki ([EUTM-asetuksen 12 artikla](#)).

2.4 EU-tavaramerkistä on tullut harhaanjohtava – EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan c alakohta

Mikäli EU-tavaramerkki on tavaramerkin haltijan tai hänen suostumuksellaan jonkun muun käytön seurauksena tullut harhaanjohtavaksi erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niille tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, merkki voidaan julistaa menetetyksi. Tässä yhteydessä laadulla tarkoitetaan lähinnä ominaispiirrettä tai ominaisuutta tietyn laatuvaatimustason sijasta.

2.4.1 Todistustaakka

Virasto tutkii tiedot [EUTM-asetuksen 95 artiklan 1 kohdan](#) mukaisesti menettämisvaatimuksen esittäjän toimittamien tosiseikkojen laajuudelta (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Se voi ottaa tutkinnassa huomioon myös itsestäänselvät ja yleisesti tunnetut seikat. Viraston on kuitenkin toimittava menettämisvaatimuksen esittäjän toimittamien oikeudellisten perusteiden puitteissa.

Todistustaakka on menettämisvaatimuksen esittäjällä, jonka on osoitettava, että merkistä on tullut harhaanjohtava käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija on käyttänyt merkkiä. Mikäli merkkiä on käyttänyt kolmas osapuoli, todistustaakka on menettämisvaatimuksen esittäjällä, jonka on osoitettava, että käyttö on tapahtunut merkin haltijan suostumuksella, paitsi jos kolmas osapuoli on merkin käyttöluvan haltija.

2.4.2 Asiaankuuluva ajankohta

Menettämisvaatimuksen esittäjän on osoitettava, että tavaramerkki on tullut EU-tavaramerkin rekisteröintipäivän jälkeen yleisölle harhaanjohtavaksi niiden tavaroiden ja palveluiden osalta, joita varten se on rekisteröity, erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta. Se, onko merkki ollut hakemispäivänä harhaanjohtava tai onko sen osalta ollut olemassa harhaanjohtamisen vaara, on merkityksellinen seikka vain mitättömyysvaatimusten osalta.

2.4.3 Sovellettavat vaatimukset

Näissä ohjeissa käsitellään kriteerejä, joita on sovellettava, kun arvioidaan, onko EUTM-hakemus [EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan](#) g alakohdan mukainen (ks. ohjeiden [osan B, Tutkinta, jakson 4, Ehdottomat hylkäysperusteet, kohta 8, Harhaanjohtavat tavaramerkit \(EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohta\)](#)). Kyseiset kriteerit ovat verrattavissa [EUTM-asetuksen 58 artiklan 1 kohdan](#) c alakohdan mukaisiin menettämismenettelyihin sovellettaviin vaatimuksiin.

2.4.4 Esimerkkejä

Yleensä kohdeyleisö kokee maantieteellisestä merkinnästä muodostuvan tai sellaisen sisältävän tavaramerkin tavaroiden alkuperän osoitukseksi. Ainoana poikkeuksena tähän sääntöön ovat tapaukset, joissa maantieteellisen nimityksen ja tuotteiden välinen yhteys on niin mielikuvituksellinen (esimerkiksi siksi, että kohdeyleisö ei katso tai ei todennäköisesti tule katsomaan paikkaa kyseisten tavaroiden alkuperäksi), ettei kuluttaja muodosta tällaista yhteyttä.

Esimerkiksi tavaramerkki MÖVENPICK OF SWITZERLAND julistettiin menetetyksi, koska kyseessä olevat tavarat valmistettiin (todisteiden mukaan) yksinomaan Saksassa eikä siis Sveitsissä (12/02/2009, [R_697/2008-1](#), MÖVENPICK OF SWITZERLAND).

Myös tapauksessa, jossa tavaramerkki sisältää sanalliset elementit ”vuohen” ja ”juusto”, ja selvästi vuolta esittävä kuvallinen elementti rekisteröidään siis sanaelementille ”vuohenjuusto”, mutta merkin käyttö voidaan todistaa vain sellaisen juuston osalta, jota ei ole valmistettu vuohenmaidosta, EU-tavaramerkki julistetaan menetetyksi.

Mikäli sanalliset elementit ”puhdasta uutta villaa” sisältävä tavaramerkki rekisteröidään tavaroita ”vaatteet” varten ja merkin käyttö voidaan osoittaa vain keinokuiduista valmistettujen vaatteiden osalta, EU-tavaramerkki julistetaan menetetyksi.



Mikäli tavaramerkki, joka sisältää sanat ”aitoa nahkaa” tai kyseistä ilmaisua merkitsevän kuvan, rekisteröidään ”jalkineita” varten ja merkin käyttö voidaan osoittaa vain muusta kuin nahasta valmistettujen jalkineiden osalta, EU-tavaramerkki julistetaan menetetyksi.

2.5 EU-yhteisömerkkien menettämistä koskevat lisäperusteet (EUTM-asetuksen 81 artikla).

[EUTM-asetuksen 81 artiklan](#) mukaan saman [asetuksen 58 artiklassa](#) säädettyjen menettämisperusteiden lisäksi EU-yhteisömerkin haltijan voidaan todeta menettäneen oikeutensa virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkaukanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos

1. haltija ei toteuta sopivia toimenpiteitä estääkseen käyttömääräyksissä määrättyjen ehtojen vastaisen merkin käytön, kun käyttömääräysten muutos on tarvittaessa mainittu rekisterissä
2. EU-yhteisömerkin haltija käyttää merkkiä tavalla, joka on johtanut siihen, että merkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan merkin luonteen tai merkityksen osalta

etenkin, jos se voidaan mieltää muuksi kuin [yhteisömerkiksi 76 artiklan 2 kohdan](#) mukaisesti

3. muutetut määräykset eivät täytä [EUTM-asetuksen 75 artiklan](#) mukaisia vaatimuksia tai sisällä yhtään saman [asetuksen 76 artiklassa](#) tarkoitetuista hylkäysperusteista, mutta käyttömääräysten muutos on mainittu rekisterissä vastoin [79 artiklan 2 kohdan](#) säännöksiä, jollei merkin haltija täytä näillä säännöksillä vahvistettuja vaatimuksia tekemällä uuden muutoksen käyttömääräyksiin.

2.6 EU-tarkastusmerkkien menettämistä koskevat lisäperusteet (EUTM-asetuksen 91 artikla)

[EUTM-asetuksen 91 artiklan](#) mukaan saman [asetuksen 58 artiklassa](#) säädettyjen menettämisperusteiden lisäksi EU-tarkastusmerkin haltijan oikeudet kumotaan virastolle tehdystä vaatimuksesta tai loukkauskanteeseen kohdistuvan vastakanteen perusteella, kun jokin seuraavista edellytyksistä täyttyy:

1. haltija harjoittaa sellaista liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden ja palvelujen kaltaisten tavaroiden ja palvelujen toimittaminen [83 artiklan 2 kohdan](#) vastaisesti
2. haltija ei toteuta kohtuullisia toimenpiteitä estääkseen käyttömääräyksissä määrättyjen ehtojen vastaisen merkin käytön, kun käyttömääräysten muutos on mainittu rekisterissä
3. tapa, jolla haltija on käyttänyt merkkiä, on johtanut siihen, että merkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan [85 artiklan 2 kohdan](#) mukaisesti
4. käyttömääräysten muutos on vastoin [88 artiklan 2 kohtaa](#) mainittu rekisterissä, paitsi jos merkin haltija tekemällä uuden muutoksen käyttömääräyksiin täyttää kyseisen artiklan mukaiset vaatimukset.

3 Ehdottomat mitättömyysperusteet

3.1 EUTM-asetuksen 7 artiklan vastaisesti rekisteröity EU-tavaramerkki – EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan a alakohta

EU-tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi, jos sitä koskevan hakemuksen jättämisen hetkellä sitä olisi voitu vastustaa jonkin [EUTM-asetuksen 7 artiklassa](#) mainitun perusteen nojalla.

3.1.1 Todistustaakka

Mitätöintimenettelyn tarkoituksena on muun muassa antaa virastolle mahdollisuus tarkastaa tavaramerkin rekisteröinnin pätevyys ja omaksua kanta, joka sen olisi pitänyt mahdollisesti omaksua viran puolesta rekisteröintiprosessissa [EUTM-asetuksen](#)

[42 artiklan 1 kohdan](#) mukaisesti (30/05/2013, [T-396/11](#), Ultrafilter International, EU:T:2013:284, § 20).

[EUTM-asetuksen 95 artiklan 1 kohdan](#) toisessa virkkeessä nimenomaisesti todetaan, että saman [asetuksen 59 artiklan](#) mukaisessa mitätöintimenettelyssä **viraston on rajattava tutkimuksensa osapuolten esittämiin perusteisiin ja väitteisiin**. EU-tavaramerkkiin sovelletaan **pätevyysolettamusta, ja on mitättömyysvaatimuksen esittäjän tehtävä esittää virastolle ne tosiseikat, joiden perusteella tavaramerkin pätevyys voidaan kyseenalaistaa** (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 27-29).

Näin ollen virasto tutkii tosiseikat [EUTM-asetuksen 95 artiklan 1 kohdan](#) toisen virkkeen mukaisesti mitättömyysvaatimuksen esittäjän toimittamien **tietojen laajuudelta** (13/09/2013, [T-320/10](#), Castel, EU:T:2013:424, § 28). Se voi ottaa tutkinnassa huomioon myös itsestäänselvät ja yleisesti tunnetut seikat. Viraston on kuitenkin toimittava mitättömyysvaatimuksen **esittäjän toimittamien perusteiden ja perusteluiden mukaan**.

Yksi peruste, jonka EU-tavaramerkin haltija voi esittää mitättömyysvaatimuksen esittäjän vaatimusta vastaan, on todiste siitä, että EU-tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi käytön myötä. Ks. jäljempänä oleva [kohta 3.2](#).

3.1.2 Asiaankuuluvat ajankohdat

Unionin yleinen tuomioistuin on todennut, että sen arviointi, voidaanko tavaramerkki rekisteröidä vai olisiko se julistettava mitättömäksi, on suoritettava tavaramerkin hakemispäivän, ei rekisteröintipäivän, tilanteen perusteella (03/06/2009, [T-189/07](#), Flugbörse, EU:T:2009:172; vahvistettu päätöksellä 23/04/2010, [C-332/09 P](#), Flugbörse, EU:C:2010:225).

Yleensä mitään hakemispäivän tai etuoikeuspäivän jälkeisiä seikkoja tai tapahtumia ei oteta arvioinnissa huomioon. Esimerkiksi se, onko merkistä tullut hakemispäivän jälkeen elinkeinotoiminnassa yleisesti käytetty nimitys niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, on periaatteessa epäolennaista mitätöintivaatimusten tutkimisen osalta (asialla on merkitystä vain menettämisvaatimusten yhteydessä). Hakemispäivän jälkeiset seikat voidaan kuitenkin ottaa huomioon siinä määrin kuin niiden perusteella voi tehdä johtopäätöksiä tilanteesta EU-tavaramerkin hakemispäivänä. Näin voi olla esimerkiksi hakemispäivän jälkeen tehtyjen sanakirjamerkintöjen osalta. Ellei kielenkäytössä tai elinolosuhteissa (yhteiskunnallisten tai teknisten "trendien" osalta) ole tapahtunut nopeaa kehitystä hakemispäivän jälkeen, sanoja merkitään sanakirjoihin yleensä vain, jos niiden tosiasiallinen käyttö ja merkitys ovat vakiintuneet huomattavan pitkän ajan kuluessa (25/11/2015, [T-223/14](#), VENT ROLL, EU:T:2015:879, § 39).

3.1.3 Sovellettavat vaatimukset

Ohjeiden [osan B, Tutkinta, jaksossa 4, Ehdottomat hylkäysperusteet](#), kerrotaan tarkemmin kriteereistä, joita on sovellettava arvioitaessa, onko EU-

tavaramerkkihakemus [EUTM-asetuksen 7 artiklan](#) mukainen. Nämä kriteerit ovat samat kuin [EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan a alakohdan](#) mukaisiin mitätöintimenettelyihin sovellettavat vaatimukset.

3.2 Puolustautuminen erottamiskyvyn puuttumiseen perustuvaa vaatimusta vastaan

Tavaramerkkiä, joka rikkoo [EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan a alakohtaa](#) saman asetuksen [7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan](#) kanssa luettuna, ei julisteta mitättömäksi, jos se on tullut erottamiskykyiseksi käytössä ([EUTM-asetuksen 59 artiklan 2 kohta](#)). [EUTM-asetuksen 59 artiklan 2 kohtaan](#) sovelletaan samoja periaatteita kuin [7 artiklan 3 kohtaan](#), ja sitä on tulkittava samalla tavalla samojen merkityksellisten tekijöiden valossa (28/06/2019, [T-340/18](#), FLYING V -kitaran muoto (3D), EU:T:2019:455, § 64).

Käytön myötä hankittu erottamiskyky on mitätöintimenettelyissä poikkeus [EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan a alakohdassa](#) (luettuna yhdessä saman asetuksen [7 artiklan 1 kohdan b, c ja d kohdan](#) kanssa) lueteltuihin mitättömyysperusteisiin. Koska se on poikkeus, **todistustaakka** on sillä osapuolella, joka aikoo vedota siihen, eli riidanalaisen merkin haltijalla. Sen väitteen tueksi, että merkistä on tullut erottamiskykyinen käytössä, riidanalaisen merkin haltijan kannattaa ensisijaisesti toimittaa todisteita nimenomaan siitä, miten merkkiä on käytetty (esimerkiksi käytön intensiteetti, maantieteellinen laajuus, käytön kesto, merkin tunnettuuden edistämiseksi tehdyt investoinnit). Vastaavasti mikäli riidanalaisen merkin haltija vetoaa käytön myötä syntyneeseen erottamiskykyyn eikä toimita asianmukaisia todisteita asiasta, merkki on julistettava mitättömäksi (19/06/2014, joined cases [C-217/13](#) & [C-218/13](#), Oberbank e.a, EU:C:2014:2012, § 68-71).

EU-tavaramerkin haltija voi puolustukseksi myös vedota toissijaiseen käytön myötä syntyneeseen erottamiskykyyn ja pyytää mitätöintiosastoa ensin päättämään asia mitätöintivaatimuksen osalta ([EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan a alakohta](#) sekä [7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohta](#)).

Yleensä mitätöintiosasto myöntyy pyyntöön (ellei asiassa ole syytä menetellä toisin esimerkiksi sen takia, että riidanalainen merkki tulee julistaa mitättömäksi jollakin muulla perusteella) ja antaa asiassa mitätöintivaatimuksen mukaisen päätöksen, josta voi valittaa ([EUTM-asetuksen 66 artiklan 2 kohdan](#) mukaisesti). Mikäli mitätöintiosasto toteaa, että asiaan tulee soveltaa [EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan a alakohtaa](#) sekä [7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohtaa](#), käynnistetään menettelyn kontradiktorinen osa uudelleen, kun päätös julistetaan lopulliseksi. Tämä antaa EU-tavaramerkin haltijalle mahdollisuuden toimittaa todisteita, jotka tukevat tämän väitettä käytön myötä syntyneestä erottamiskyvystä.

Ohjeiden [osan B, Tutkinta, jakson 4, Ehdottomat hylkäysperusteet, kohdassa 14, Käytön myötä syntynyt erottamiskyky](#) ([EUTM-asetuksen 7 artiklan 3 kohta](#)), kerrotaan tarkemmin edellytyksistä, joita on sovellettava arvioitaessa, onko EU-tavaramerkistä tullut erottamiskykyinen käytössä.

Merkin haltijan tulee todistaa, että tavaramerkille on syntynyt erottamiskyky käytön myötä, viimeistään mitätöimishakemuksen päivämäärään mennessä (05/03/2003, [T-237/01](#), BSS, EU:T:2003:54, § 53).

Näin ollen todisteet käytön myötä syntyneestä erottamiskyvystä, jotka toimitetaan i) EU-tavaramerkin hakemuksen päivämäärään (tai tietyissä tapauksissa etuoikeuspäivään) mennessä, ii) EU-tavaramerkin hakemuksen päivämäärän (tai tietyissä tapauksissa etuoikeuspäivämäärän) ja rekisteröintipäivän välissä, tai iii) rekisteröintipäivän ja mitätöintihakemuksen päivämäärän välissä, katsotaan kaikki merkitykselliseksi.

3.3 Vilpillinen mieli – EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan b alakohta

EUTM-asetuksessa vilpillistä mieltä pidetään vain EU-tavaramerkin ehdottomana **mitättömyyden** perusteena, johon vedotaan joko virastossa tai loukkauskanteeseen kohdistuvassa vastakanteessa. Vilpillisin mielin toimimisella ei siis ole merkitystä tutkinnan tai väitemenettelyn kannalta (ks. väitemenettelyn osalta tuomio 17/12/2010, [T-192/09](#), Seve Trophy, EU:T:2010:553, § 50).

3.3.1 Asiaankuuluva ajankohta

Määritettäessä sitä, toimiko EU-tavaramerkin haltija vilpillisessä mielessä, asiaankuuluva ajankohta on **rekisteröintihakemuksen jättämispäivä**. On kuitenkin todettava seuraavaa:

- Hakemuksen jättämistä edeltävät tosiseikat ja todisteet voidaan ottaa huomioon tulkittaessa haltijan aikomusta EU-tavaramerkkihakemuksen jättämisaikana. Tällaisiin tosiseikkoihin voivat kuulua muiden muassa se, onko tavaramerkki jo rekisteröity jäsenvaltiossa, virastossa tai jollakin toisella lainkäyttöalueella sekä tavaramerkin luomisen olosuhteet ja tavaramerkin käyttö sen luomisen jälkeen (ks. jäljempänä [kohdan 3.3.2.1](#) kolmas alakohta).
- Hakemuksen jättämisen jälkeisiä tosiseikkoja ja todisteita voidaan toisinaan käyttää tulkittaessa haltijan aikomusta EU-tavaramerkkihakemuksen jättämisaikana, erityisesti sen osalta, onko haltija käyttänyt tavaramerkkiä sen rekisteröinnin jälkeen (ks. jäljempänä [kohdan 3.3.2.1](#) kolmas alakohta).

3.3.2 Vilpillisen mielen käsite

[EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan b alakohdassa](#) mainittu vilpillisen mielen käsite on itsenäinen Euroopan Unionin (EU) lainsäädännön toiminta-ajatus, jolla tulee olla yhteneväinen tulkinta koko EU:ssa (ennakkoratkaisu 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435). Sitä ei kuitenkaan määritellä, rajata tai edes kuvata millään tavoin lainsäädännössä.

Julkisasiamies Sharpston on ehdottanut sen määritelmäksi ” – – [menettelytapa], joka poikkeaa periaatteista, joiden on tunnustettu olevan eettisten periaatteiden tai hyvän

kauppa- ja liiketavan mukaisia” (julkisasiamies Sharpstonin lausunto asiassa 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:148, § 60).

[EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan b alakohta](#) täyttää yleisen edun tavoitteen estämällä sellaisten tavaramerkkien rekisteröinnin, jotka ovat hyvän kauppa- ja liiketavan vastaisia. Tällaiset rekisteröinnit ovat sen periaatteen vastaisia, jonka mukaan EU:n lainsäädäntöä ei tule olla mahdollista käyttää väärinkäytösten peittämiseen. Täten tällaiset rekisteröinnit estäisivät ko. lainsäädäntöä saavuttamasta sille asetettuja tavoitteita (23/05/2019, [T-3/18 & T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 33).

Vilpillisen mielen perustetta sovelletaan, mikäli selkeiden ja johdonmukaisten syiden perusteella voidaan päätellä, että EU-tavaramerkin omistaja ei ole hakenut tavaramerkin rekisteröintiä tarkoituksenaan kilpailla tasapuolisesti, vaan merkin hakijan tarkoituksena on ollut hyvän liiketavan vastaisesti heikentää kolmansien osapuolten asemaa tai saada haltuunsa yksinoikeus johonkin muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkkien aiottuun tarkoitukseen (erityisesti alkuperää osoittavan merkinnän keskeisen tarkoituksen vastaisesti), kohdistamatta toimea erityisesti mihinkään kolmanteen osapuoleen (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 46).

Sen selvittämiseksi, onko omistaja toiminut vilpillisessä mielessä hakemusta jättäessään, on suoritettava **kokonaisarviointi**, jossa otetaan huomioon kunkin tapauksen olennaiset seikat (ennakkoratkaisu 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37). Erityisesti on huomioitava tavaramerkkihakemuksen tavaroiden ja palveluiden luettelo, vaikka tavaramerkkiä ei olisikaan lopulta rekisteröity kaikille luettelon kohdille. Jäljempänä esitetään tällaisista tekijöistä luettelo, joka **ei ole tyhjentävä**.

3.3.2.1 Tekijät, jotka todennäköisesti ovat osoitus vilpillisestä mielestä

Oikeuskäytännön mukaan erityisen merkittäviä ovat seuraavat kolme tekijää:

1. **Merkkien identtisyys tai samankaltaisuus:** Väitetysti vilpillisessä mielessä rekisteröidyn EU-tavaramerkin identtisyys tai samankaltaisuus sen merkin kanssa, jota mitätöintihakemus koskee, voidaan katsoa merkittäväksi vilpillisen mielen toteamisessa. Vaikka monissa tapauksissa, joissa on identtisyyttä tai samankaltaisuutta aiemman merkin kanssa, todetaan vilpillinen mieli, ei sekaannuksen mahdollisuus kuitenkaan ole edellytys vilpillisen mielen toteamiselle (12/09/2019, [C-104/18 P](#), STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51). Merkkien identtisyys tai samankaltaisuus ei myöskään itsessään ole riittävä seikka vilpillisen mielen osoittamiseen (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 59-60).
2. **Tieto identtisen tai samankaltaisen merkin käytöstä:** Se, että EU-tavaramerkin omistaja tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää, että kolmas osapuoli käytti identtistä tai samankaltaista merkkiä samoista tai samankaltaisista tavaroista tai palveluista, voidaan myös katsoa merkittäväksi.

Tiedetään esimerkiksi, että kun osapuolet ovat olleet keskenään liikesuhteissa, sen perusteella toinen osapuoli ”ei voinut olla tietämättä tai suorastaan tiesi, että mitätöintivaatimuksen tekijä oli käyttänyt merkkiä pitkään” (11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25), tai että merkin olemassaolo ”historiallisena” tavaramerkkinä on yleisesti tunnettu tosiseikka (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 50), tai että se, että riidanalainen merkki ja aikaisemmat merkit ovat samoja tai lähes samoja, ”ei selvästi voi olla sattumaa” (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 60).

Tietoa **voidaan olettaa olevan** (”olisi täytynyt tietää”) esimerkiksi kyseisellä toimialalla olevan yleistiedon tai käytön keston perusteella. Mitä kauemmin merkkiä on käytetty, sitä todennäköisempää on, että EU-tavaramerkin haltija on ollut siitä tietoinen (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39). Asiaan liittyvistä olosuhteista riippuen tätä olettamusta saatetaan voida soveltaa, vaikka merkki olisi rekisteröity EU:n ulkopuolisessa maassa (28/01/2016, [T-335/14](#), DoggiS, EU:T:2016:39, § 64-71).

Tieto identtisestä tai samanlaisesta aikaisemmasta merkistä identtisiä tai samanlaisia tavaroita tai palveluja **varten ei sinänsä** riittä tukemaan väitettä vilpillisessä mielessä toimimisesta (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 40, 48-49). Tämä riippuu aina tapauskohtaisista olosuhteista (ks. esimerkiksi 14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 27).

Samoin se, että hakija tietää tai että hakijan olisi pitänyt tietää, että hakemustaan jättäessään kolmas osapuoli **käyttää ulkomaille merkkiä**, joka voidaan sekoittaa siihen merkkiin, jonka rekisteröintiä haetaan, ei ole **itsessään** riittävä peruste sen toteamiseen, että hakija toimi vilpillisin mielin (ennakkoratkaisu 27/06/2013, [C-320/12](#), Malaysia Dairy, EU:C:2013:435, § 37).

Tietoa olemassa olevasta merkistä tai sitä koskevaa oletusta ei edellytetä, jos EU-tavaramerkin haltija käyttää järjestelmää väärin aikomuksenaan estää **minkä tahansa** samankaltaisen merkin pääsy markkinoille (katso esimerkiksi jäljempänä olevan kohdan 3 e alakohta käyttämättä jättämistä koskevan suoja-ajan keinotekoisesta pidentämisestä).

3. **EU-tavaramerkin haltijan vilpillinen aikomus:** Tämä on subjektiivinen seikka, joka on määritettävä kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden perusteella (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Tässäkin yhteydessä merkityksellisiä tekijöitä voi olla useita. Katso esimerkiksi seuraavat tapausskenaariot:
 - a. Vilpillisestä mielestä on kyse silloin, kun tavaramerkkihakemukset eivät vastaa niiden alkuperäistä tarkoitusta ja kun niitä jätetään spekulatiivisessa mielessä tai ainoastaan taloudellisen korvauksen saamiseksi (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 145).
 - b. Vilpillisestä mielestä on kyse silloin, kun EU-tavaramerkin hakija pyrkii todellisuudessa käyttämään hyväkseen ”vapaamatkustajana” sitä, että joko mitättömyysväitteen esittäjä (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 51) tai sen rekisteröidyt tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja, ja hyötymään tästä seikasta (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 56), vaikka näiden

merkkien rekisteröinti olisi umpeutunut (21/12/2015, [R 3028/2014-5](#), PM PEDRO MORAGO (fig.), § 25).

- c. Aikomus olla käyttämättä tavaramerkkiä joidenkin tai kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille tavaramerkkiä on haettu, katsotaan vilpilliseksi mieleksi, jos EU-tavaramerkin hakijan tarkoituksena on ollut heikentää kolmansien osapuolten suojattua etua tavalla, joka on hyvän liiketavan vastainen tai – kohdistamatta toimea erityisesti mihinkään kolmanteen osapuoleen – saada haltuunsa yksinoikeus johonkin muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkkien aiottuun tarkoitukseen. Jos aikomus käyttää tavaramerkkiä sen keskeisten tehtävien mukaisesti puuttuu vain joidenkin rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen hakemus on vilpillinen toimi vain siltä osin kuin se koskee mainittuja tavaroita tai palveluja (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 81; 11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 44; 07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 126). Toisaalta, jos EU-tavaramerkkihakemuksen jättäminen on jotenkin kaupallisesti perusteltua ja voidaan olettaa, että EU-tavaramerkin haltija aikoi myös käyttää merkkiä tavaramerkkinä tavaroille, joille suojaa haettiin, tämä on yleensä osoitus siitä, ettei haltijalla ollut vilpillistä aikomusta. Esimerkki tästä tapauksesta voisi olla tilanne, jossa EU-tavaramerkin omistajalla olisi kaupallinen kannustin suojella tavaramerkkiään laaja-alaisesti esimerkiksi kasvattamalla tavaramerkillään saamaansa liikevaihtoa lisäämällä niiden jäsenvaltioiden määrää, joissa tavaramerkkiä markkinoidaan (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 20, 23).
- d. Osapuolilla ennen EU-tavaramerkkiä koskevan hakemuksen jättämistä olleet suorat tai epäsuorat suhteet, esimerkiksi sopimusta edeltävä suhde, sopimussuhde tai sopimuksen jälkeinen suhde, voivat myös olla merkki EU-tavaramerkin haltijan vilpillisestä mielestä (01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 85-87; 11/07/2013, [T-321/10](#), Gruppo Salini, EU:T:2013:372, § 25-32). Sitä, että EU-tavaramerkin haltija rekisteröi merkin omiin nimiinsä, voidaan tällaisissa tapauksissa yksittäistapauksen olosuhteista riippuen pitää hyvän kauppa- ja liiketavan vastaisena.
- e. Vilpillisestä mielestä on todettu olleen kyse myös silloin, kun EU-tavaramerkin omistaja pyrki keinotekoisesti pidentämään tavaramerkin käyttämättä jättämistä koskevaa suoja-aikaa esimerkiksi toimittamalla uuden hakemuksen aikaisemmasta EU-tavaramerkistä välttääkseen menettämästä oikeuttaan merkin käyttämättömyyden vuoksi (13.12.2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 27). Edellä kuvattu tapaus on erotettava tilanteesta, jossa EU-tavaramerkin haltija pyrkii tavanomaisen liiketoimintakäytännön mukaisesti suojaamaan merkkinsä muunnelmia, esimerkiksi jos logoon on tehty muutoksia (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 36 ja sitä seuraavat kohdat).
- f. Vilpillisestä mielestä on kyse myös silloin, kun EU-tavaramerkin haltija pyrkii saamaan kansallisia tavaramerkkejä koskevia rekisteröintihakemuksia ketjuttamalla blokkausaseman, joka ylittää kestoltaan [EUTM-asetuksen 34 artiklan 1 kohdassa](#) säädetyn kuuden kuukauden harkinta-ajan ja jopa saman

asetuksen [58 artiklan 1 kohdan a alakohdassa](#) säädetyn viiden vuoden pituisen suoja-ajan (07/07/2016, [T-82/14](#), LUCEO, EU:T:2016:396, § 51).

- g. EU-tavaramerkin haltijan mitätöintivaatimuksen tekijälle esittämä vaatimus taloudellisesta korvauksesta voi johtaa siihen, että sitä pidetään vilpillisessä mielessä tehtynä, jos on todisteita siitä, että EU-tavaramerkin omistaja tiesi aikaisemman identtisen tai samankaltaisen merkin olemassaolosta ja odotti saavansa mitättömyysvaatimuksen esittäjältä ehdotuksen taloudellisesta korvauksesta (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 72).

Oikeuskäytännössä ja/tai viraston käytännössä yksilöityjä vilpillisen mielen arvioinnin kannalta muita mahdollisesti merkityksellisiä tekijöitä ovat seuraavat:

1. Olosuhteet, joissa riidanalainen merkki on luotu, merkin käyttö sen luomisen jälkeen, kyseisen merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi koskevan hakemuksen jättämisen kaupallinen logiikka sekä hakemuksen jättämiseen johtaneiden tapahtumien aikajärjestys (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 21 ja sitä seuraavat kohdat; 08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 39; 26/02/2015, [T-257/11](#), COLOURBLIND, EU:T:2015:115, § 68).
2. Haetun tavaramerkin luonne. Siinä tapauksessa, että rekisteröitävä merkki muodostuu koko tuotteen muodosta ja ulkoasusta, EU-tavaramerkin haltijan vilpillisen mielen olemassaolo hakemusta jätettäessä voidaan todeta helpommin, jos kilpailijoiden vapautta valita tuotteen muoto ja ulkoasu rajoittavat tekniset tai kaupalliset näkökohdat, jolloin EU-tavaramerkin haltija voi estää kilpailijaansa paitsi käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä myös markkinoimasta rinnastettavissa olevia tuotteita (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 50).
3. Mitätöintivaatimuksen esittäjän merkin ja EU-tavaramerkin haltijan merkin luontaisen tai hankitun erottamiskyvyn aste sekä sen maine, vaikka se olisi vain jäänneolueista (08/05/2014, [T-327/12](#), Simca, EU:T:2014:240, § 40, 46, 49).
4. Se, että kansallinen tavaramerkki, jonka perusteella EU-tavaramerkin haltija on vaatinut etuoikeutta, on julistettu mitättömäksi vilpillisen mielen vuoksi (30/07/2009, [R 1203/2005-1](#), BRUTT).

Oikeuskäytännössä ja/tai virastossa on määritetty lukuisia tekijöitä, jotka erikseen tarkasteltuina eivät riitä vahvistamaan vilpillisessä mielessä toimimista, mutta yhdessä muiden merkityksellisten (ja tapauskohtaisesti yksilöitävien) tekijöiden kanssa voivat olla osoitus vilpillisen mielen olemassaolosta.

- Siitä seikasta, että aikaisempaa hyvin samankaltaista EU-tavaramerkkiä koskevat oikeudet on menetetty useisiin luokkiin kuuluvien tavaroiden tai palvelujen osalta, ei sinällään voida tehdä päätelmiä EU-tavaramerkin haltijan aikomuksista ajankohtana, jona se jätti hakemuksen EU-tavaramerkin rekisteröimiseksi samoille tavaroille tai palveluille (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 45).
- Se seikka, että riidanalaisen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus on jätetty kolme kuukautta ennen aikaisemman EU-tavaramerkin suoja-ajan päättymistä, ei riitä kumoamaan tekijöitä, jotka osoittavat, että EU-tavaramerkin haltijan aikomuksena oli hakea rekisteröintiä uudistetulle tavaramerkille, jonka käsittämien palvelujen

luetteloa on ajantasaistettu (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 50 ja 51).

- Hakemusten jättäminen sen julistamiseksi, että mitätöintivaatimuksen esittäjän tavaramerkit ovat mitättömiä, on EU-tavaramerkin haltijan yksinoikeuden oikeutettua käyttöä eikä sinällään voi olla todiste sen vilpillisestä aikomuksesta (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 66).
- Se, että riidanalaisen EU-tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen EU-tavaramerkin haltija vaatii muita osapuolia lopettamaan samankaltaisen merkin käytön kaupallisissa suhteissaan, ei ole osoitus vilpillisestä mielestä. Tällainen vaatimus kuuluu EU-tavaramerkin rekisteröinnistä seuraaviin oikeuksiin; ks. [EUTM-asetuksen 9 artikla](#) (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 33). Tilanteissa, joissa tällainen vaatimus yhdistetään muihin tekijöihin (esimerkiksi siihen, ettei merkkiä käytetä), se voi olla osoitus aikomuksesta estää toista osapuolta pääsemästä markkinoille.
- Jos EU-tavaramerkin haltija omistaa useamman kuin yhden tavaramerkin, se, että kyseisen EU-tavaramerkin ja saman haltijan aikaisemmin rekisteröimän EU-tavaramerkin väliset erot ovat niin vähäisiä, ettei keskivertokuluttaja huomaa niitä, ei sinänsä riitä, jotta voitaisiin todeta, että riidanalainen EU-tavaramerkki on vain vilpillisessä mielessä tehty uusi hakemus (13/12/2012, [T-136/11](#), Pelikan, EU:T:2012:689, § 33-34).

3.3.2.2 Tekijät, jotka eivät todennäköisesti ole osoitus vilpillisestä mielestä

Oikeuskäytännössä on yksilöity useita tekijöitä, jotka todennäköisesti eivät ole osoitus vilpillisestä mielestä.

- Kansallisen merkin suoja-ajan pidentäminen rekisteröimällä se EU-tavaramerkiksi kuuluu yrityksen normaaliin kaupalliseen strategiaan (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 23; 01/02/2012, [T-291/09](#), Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 58).
- Toteamusta vilpillisestä mielestä ei voida perustaa rekisteröintihakemukseen sisältyvän tavara- ja palveluluettelon pituuteen (07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). On lähtökohtaisesti hyväksyttävää, että yritys hakee tavaramerkin rekisteröintiä sen hakemisajankohtana markkinoimien tavaroiden ja palvelujen luokkien lisäksi myös muiden luokkien tavaroille ja palveluille, joita se aikoo markkinoida tulevaisuudessa (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 25; 07/06/2011, [T-507/08](#), 16PF, EU:T:2011:253, § 88). Tästä huolimatta [kohdan 3.3.2.1 \(Tekijät, jotka todennäköisesti ovat osoitus vilpillisestä mielestä\)](#) alakohdan 3 alakohdassa c mainitun mukaisesti, jos hakijalla tavaramerkin rekisteröintiä hakiessaan ei ole aikomusta käyttää sitä kyseisen rekisteröinnin kattamille tavaroille ja palveluille, tavaramerkin rekisteröinti voidaan katsoa vilpilliseksi mieleksi, koska rekisteröintihakemuksen jättämiselle ei ole perusteita (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, EU:C:2020:45, § 77).
- Vilpillistä mieltä ei voida osoittaa sillä seikalla, että usean kansallisen tavaramerkin haltija päättää hakea EU-tavaramerkkiä vain yhdelle niistä eikä kaikille. Päätös suojata merkki sekä kansallisella tasolla että EU:n tasolla perustuu merkin haltijan

markkinointistrategiaan. Viraston tai tuomioistuimen tehtävänä ei ole puuttua tähän valintaan (14/02/2012, [T-33/11](#), Bigab, EU:T:2012:77, § 29).

- Jos merkki on laajalti tunnettu kansallisella tasolla ja sen haltija hakee merkin rekisteröintiä EU-tavaramerkiksi, sillä, miten vakiintunut merkki on, voitaisiin perustella hakijan intressiä varmistaa se, että sen merkki saa laajempaa oikeudellista suojaa (11/06/2009, [C-529/07](#), Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 51-52).
- Aikaisemman tavaramerkin menettämis- tai mitätöintivaatimuksen toimittaminen kyseiseen aikaisempaan tavaramerkkiin perustuvan väitemenettelyn ollessa vireillä ei ole osoitus vilpillisestä mielestä (25/11/2014, [T-556/12](#), KAISERHOFF (fig.) / KAISERHOFF, EU:T:2014:985, § 12).

3.3.3 Vilpillisen mielen todistaminen

[EUTM-asetuksen 59 artiklan](#) mukaisessa mitätöintimenettelyssä **viraston on rajattava tutkimuksensa osapuolten esittämiin perusteisiin ja väitteisiin** ([EUTM-asetuksen 95 artiklan 1 kohdan toinen virke](#)).

Mitätöintihakemuksen jättäneen osapuolen on osoitettava ne seikat, joiden perusteella riidanalaisen tavaramerkin hakemus on katsottava vilpillisessä mielessä tehdyksi. EU-tavaramerkin hakijan katsotaan toimineen vilpittömin mielin, kunnes toisin todistetaan (23/05/2019, [T-3/18](#) & [T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 34 ja siinä lainattu oikeuskäytäntö).

Mikäli virasto puolueettoman tarkastelun tuloksena toteaa, että tapauksessa on perusteita epäillä hakijan toimineen vilpillisessä mielessä, EU-tavaramerkin haltijan vastuulla on toimittaa asianmukainen selvitys ko. tavaramerkin rekisteröintihakemuksen taustalla olleista tavoitteista ja liiketaloudellisista perusteista (23/05/2019, [T-3/18](#) & [T-4/18](#), ANN TAYLOR / ANNTAYLOR et al., EU:T:2019:357, § 36-37).

3.3.4 Suhde EUTM-asetuksen muihin säännöksiin

[EUTM-asetuksen 8 artiklan 3 kohta](#) ilmentää sitä periaatetta, että liiketoimet on suoritettava vilpittömässä mielessä. Tämä periaate ilmaistaan yleisesti [EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdan b alakohdassa](#) (ks. ohjeiden [osan C, Väitemenettely, jakson 3, Asiamiehen hakema tavaramerkin rekisteröinti ilman haltijan suostumusta](#) ([EUTM-asetuksen 8 artiklan 3 kohta](#)), [sivulta 4 eteenpäin](#)).

3.3.5 Mitättömyyden kattavuus

[EUTM-asetuksen 59 artiklan 3 kohdan](#) mukaisesti [EUTM-asetuksen 59 artiklan 1 kohdassa](#) tarkoitettuja mitättömyysperusteita voidaan soveltaa olosuhteista riippuen ainoastaan joihinkin tavaroihin tai palveluihin, joita varten riidanalainen merkki on rekisteröity.

Mitätöintivaatimuksen esittäjä voi määrittää mitätöintikanteen laajuuden. Jos siinä riitautetaan ainoastaan osa valituksenalaisella EU-tavaramerkillä tarjottavista tavaroista ja palveluista, virasto rajoittaa arviointinsa ainoastaan kyseisiin tavaroihin ja palveluihin.

Mitättömyysmenettelyn laajuus, joka perustuu vilpillisen mielen toteamiseen, määritetään mitätöintivaatimuksen esittäjän toimittamien todisteiden ja lausuntojen perusteella, ja se riippuu sen toiminnan luonteesta, josta vilpillinen mieli muodostuu.

Esimerkiksi:

- Mikäli vilpillinen mieli todetaan sen takia, että valituksenalainen EUTM-hakemus on toimitettu nimenomaisessa tarkoituksessa luoda miellelyhtymä mitätöintivaatimuksen esittäjään (14/05/2019, [T-795/17](#), NEYMAR, EU:T:2019:329, § 55), EU-tavaramerkki julistetaan yleensä kokonaisuudessaan mitättömäksi;
- Mikäli vilpillinen mieli todetaan sen takia, että tarkoituksena ei ole käyttää tavaramerkkiä, EU-tavaramerkki voidaan julistaa vain osittain mitättömäksi, jos mitätöintivaatimuksen esittäjä ei voi riittävästi osoittaa, että kyseisenlaista vilpillistä mieltä sovelletaan kaikkiin tavaroihin ja palveluihin (29/01/2020, [C-371/18](#), SKY, ECLI:EU:C:2020:45, § 81).

3.4 EU-yhteisömerkkien ehdottomat mitättömyysperusteet

Edellä selostettujen EUTM-asetuksen [59](#) ja [60](#) artiklan mukaisten mitättömyysperusteiden lisäksi EU-yhteisömerkki, joka on rekisteröity [EUTM-asetuksen 76 artiklan](#) säännösten vastaisesti, julistetaan virastolle esitetyn vaatimuksen perusteella mitättömäksi seuraavissa tapauksissa:

- jos EUTM-asetuksen [74](#) ja [75](#) artiklaa ei noudateta tai jos käyttöä koskevat määräykset ovat yleisen järjestyksen tai hyvien tapojen vastaisia
- jos yleisöä johdetaan todennäköisesti harhaan merkin luonteen tai merkityksen osalta, erityisesti, jos se katsotaan todennäköisesti joksikin muuksi kuin yhteisömerkiksi.

[EUTM-asetuksen 76 artiklan 3 kohdassa](#) luettuna saman [asetuksen 82 artiklan](#) lopun kanssa selvennetään, että jos haltija muuttaa käyttöä koskevia määräyksiä siten, että ne täyttävät edellä [1](#) ja [2](#) kohdan määräykset, EU-yhteisömerkkiä ei hylätä.

3.5 EU-tarkastusmerkkien ehdottomat mitättömyysperusteet

[EUTM-asetuksen 92 artiklassa](#) todetaan, että jos EU-tarkastusmerkki on rekisteröity saman asetuksen [85 artiklan](#) vastaisesti (ts. jos asetuksen [83](#) ja [84 artiklan](#) edellytykset eivät täyty), merkki julistetaan mitättömäksi, ellei haltija muuta käyttöä koskevia määräyksiä siten, että ne täyttävät [EUTM-asetuksen 85 artiklan](#) vaatimukset.

4 Suhteelliset mitättömyysperusteet

4.1 Johdanto

[EUTM-asetuksen 60 artiklassa](#) annetaan aikaisempien oikeuksien haltijoille mahdollisuus vaatia EU-tavaramerkin julistamista mitättömäksi useissa tilanteissa (perusteet), jotka on esitetty yksityiskohtaisesti jäljempänä.

- Samat perusteet kuin väitemenettelyssä:
 - [EUTM-asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa](#) tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki on identtinen tai samankaltainen kuin riidanalainen EU-tavaramerkki ja käsittää samat tai samankaltaiset tavarat tai palvelut tai on laajalti tunnettu ([EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan a alakohta](#), luettuna yhdessä [8 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan](#) ja [5 kohdan kanssa](#)).
 - Tavaramerkin rekisteröintiä hakee tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja ilman haltijan suostumusta ([EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan b alakohta](#), luettuna yhdessä saman asetuksen [8 artiklan 3 kohdan](#) kanssa).
 - EU-tavaramerkin rekisteröinti voidaan julistaa mitättömäksi rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin perusteella, jos kansallisen lainsäädännön mukaan aikaisemman rekisteröimättömän tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän EU-tavaramerkin käyttäminen ([EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan c alakohta](#), luettuna yhdessä saman asetuksen [8 artiklan 4 kohdan](#) kanssa).
 - EU-tavaramerkin rekisteröinti voidaan julistaa mitättömäksi alkuperänimityksen tai maantieteellisen merkinnän perusteella, jos unionin lainsäädännön tai kansallisen oikeuden mukaan asianmukaisen lain nojalla valtuutettu henkilö voi käyttää alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään perustuvia oikeuksiaan myöhemmän EU-tavaramerkin käytön kieltämiseen ([EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan d alakohta](#), luettuna yhdessä saman asetuksen [8 artiklan 6 kohdan](#) kanssa).
- Lisäperuste, joka perustuu **muuhun aikaisempaan oikeuteen**, sikäli kuin haltija voi unionin tai kansallisen lainsäädännön (mukaan lukien kansainvälisistä sopimuksista, jotka vaikuttavat jäsenvaltiossa, johtuvat oikeudet) mukaisesti kieltää riidanalaisen EU-tavaramerkin käytön ([EUTM-asetuksen 60 artiklan 2 kohta](#)), erityisesti jos kyseessä on
 - nimeä koskeva oikeus
 - kuvaa koskeva oikeus
 - tekijänoikeus
 - teollisoikeus.

Näitä **perusteita** tarkastellaan lähemmin jäljempänä (kohdat [4.2](#) ja [4.3](#)).

Kuten väitemenettelyssä, riidanalaisen EU-tavaramerkin haltija voi vaatia mitätöintivaatimuksen esittäjää esittämään todisteita aikaisemman tavaramerkkinsä

tosiasiallisesta käytöstä. Tosiasiallisen käytön arviointiin mitätöintimenettelyssä sovellettavaa ajanjaksoa käsitellään tarkemmin jäljempänä [kohdassa 4.4](#).

EUTM-asetukseen sisältyy lisäksi useita säännöksiä, joihin EU-tavaramerkin haltija voi vedota vastustaakseen mitätöintivaatimusta riippuen siitä, millaiseen aikaisempaan oikeuteen vaatimuksessa on vedottu (esim. onko kyseessä aikaisempi EU-tavaramerkki vai kansallinen merkki). Näitä säännöksiä käsitellään jäljempänä [kohdassa 4.5](#).

4.2 EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan mukaiset perusteet

4.2.1 Sovellettavat vaatimukset

Aineelliset edellytykset sille, että [EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdassa](#), luettuna yhdessä [8 artiklan](#) kanssa, tarkoitettua aikaisempaa oikeutta pidetään suhteellisena mitättömyyden perusteena, ovat samat kuin väitemenettelyssä. Käytännön sääntöjä, jotka liittyvät vastaavaan väiteperusteeseen, on sovellettava sen mukaisesti.

4.2.2 Asiaankuuluvat ajankohdat

4.2.2.1 Lisääntyneen erottamiskyvyn tai maineen arviointi

Väitemenettelyn tapaan mitätöintimenettelyssä mitättömyysvaatimuksen esittäjän on osoitettava, että sen aikaisemman oikeuden **erottamiskyky on lisääntynyt** tai se on tullut laajalti tunnetuksi riidanalaista EU-tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen **jättämispäivään** mennessä, ja mahdollisesti vaadittu etuoikeus on tarvittaessa otettava huomioon. Lisäksi aikaisemman tavaramerkin lisääntyneen erottamiskyvyn tai maineen on oltava olemassa vielä, kun **päätös mitättömyydestä tehdään**.

Väitemenettelyssä EU-tavaramerkkihakemuksen jättämisaikakohdan ja väitepäätöksen ajallisen läheisyyden vuoksi yleensä oletetaan, että aikaisemman tavaramerkin lisääntynyt erottamiskyky tai maine on edelleen olemassa silloin, kun päätös tehdään (ks. ohjeiden [osan C, Väitemenettely, jakso 5, Laajalti tunnetut tavaramerkit \(EUTM-asetuksen 8 artiklan 5 kohta\)](#)). Mitätöintimenettelyssä hakemisaikakohdan ja päätöksen välillä voi kuitenkin kulua huomattavan pitkä aika. Tässä tapauksessa mitätöintivaatimuksen esittäjän on osoitettava, että sen aikaisemmalla oikeudella on edelleen lisääntynyt erottamiskyky tai se on laajalti tunnettu ajankohtana, jona päätös mitättömyydestä tehdään.

4.2.2.2 Vaatimus, joka perustuu EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan c alakohtaan luettuna yhdessä 8 artiklan 4 kohdan kanssa

Jos mitätöintivaatimus perustuu [EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan c alakohtaan](#), luettuna yhdessä [8 artiklan 4 kohdan](#) kanssa, vaatimuksentekijän on osoitettava

aikaisemman merkin käyttö liike-elämässä laajemmalla kuin paikallisella vaikutusalueella ennen päivää, jona riidanalaisen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemus on **tehty** (tai tarvittaessa ennen sen etuoikeuspäivää). **Mitätöintimenettelyssä** hakijan on myös osoitettava, että merkkiä, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, on käytetty liike-elämässä toisenakin ajankohtana, nimittäin **mitätöintivaatimuksen tekemisajankohtana**. Tämä edellytys perustuu [EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan c alakohdan](#) sanamuotoon, jonka mukaan EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, ”jos on olemassa [8 artiklan 4 kohdassa](#) tarkoitettu aikaisempi oikeus ja jos mainitussa kohdassa esitetyt edellytykset täytetään” (05/10/2004, 606 C, ja 03/08/2011, [R 1822/2010-2](#), BABY BAMBOLINA (fig.), § 15). Kun tämä on osoitettu, kyseisen ehdon katsotaan täyttyvän edelleen **mitättömyyspäätöksen tekoajankohtana**, ellei toisin osoiteta (esim. vaatimuksessa vedotaan yrityksen nimeen, mutta yritys ei ole enää olemassa).

Perusteluihin ja tutkittavaksi ottamiseen liittyy myös muita näkökohtia, joita käsitellään ohjeiden [osan D, Menettäminen ja mitätöinti, jaksossa 1, Menettämis- ja mitätöintimenettelyt](#).

4.3 EUTM-asetuksen 60 artiklan 2 kohdan mukaiset perusteet – muut aikaisemmat oikeudet

EU-tavaramerkki julistetaan todennäköisesti mitättömäksi jäljempänä esitettyjen oikeuksien perusteella, jos tavaramerkin käyttö voidaan kieltää unionin lainsäädännön tai suojaa sääntelevän kansallisen oikeuden perusteella. Tämä **ei ole tyhjentävä luettelo** tällaisista aikaisemmista oikeuksista.

[EUTM-asetuksen 60 artiklan 2 kohtaa](#) sovelletaan vain, jos oikeudet, joihin vedotaan, ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niitä pidetä tavanomaisina oikeuksina, joihin menettämis- ja mitätöintimenettelyissä voidaan vedota [EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan](#) mukaisesti (13/12/2011, [4 033 C](#), § 12).

4.3.1 Nimeä koskeva oikeus / kuvaa koskeva oikeus

Kaikissa jäsenvaltioissa ei suojata henkilön nimeä tai kuvaa koskevaa oikeutta. Oikeuden suojan täsmällinen laajuus määräytyy kansallisen oikeuden mukaan (esim. se, onko oikeus suojattu riippumatta riidanalaisen tavaramerkin kattamista tavaroista ja palveluista).

Mitätöintivaatimuksen esittäjän on toimitettava tarvittavat voimassa olevat **kansalliset** oikeussäännökset ja esitettävä **painavat perusteet** sille, miksi riidanalaisen tavaramerkin käyttö olisi mahdollista kieltää kansallisen oikeuden mukaisesti. Pelkkää viittausta kansalliseen oikeuteen ei pidetä riittävänä: viraston tehtävä ei ole esittää tätä perustetta vaatimuksen esittäjän puolesta (05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
TELESIS	TELESIS	08/03/2011, R 134/2009-2
<i>Itävallan lainsäädännön mukainen nimeä koskeva oikeus</i> Itävallan lainsäädännön (AGBG:n 43 §) mukaan ”henkilö, jonka oikeus käyttää nimeään on riitautettu tai jonka nimeä käytetään ilman perusteltua [syytä] siten, että siitä aiheutuu hänelle haittaa ja että hänen suojeltavia etujaan loukataan, voi kehottaa loukkaajaa lopettamaan käytön ja luopumaan siitä sekä korvaamaan mahdolliset vahingot. Tällainen suoja ulottuu myös kaupanalan toimijoiden erottamiskykyisiin nimityksiin, vaikka ne eroavatkin kyseisen toimijan henkilönimestä. – – Vaikka AGBG:n 43 §:ää voidaan myös soveltaa kaupanalan toimijan nimeen, suojan laajuus ei ulotu käytetyn merkin toimialaa laajemmalle. Muut riidanalaiset palvelut ovat erilaisia kuin aikaisemman oikeuden käsittämät palvelut, koska – – ne koskevat eri toimialoja (61–63 kohta). Itävallan lainsäädännössä asetetut edellytykset eivät siten täyttyneet, ja asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan a alakohtaan [nyt EUTM-asetuksen 60 artiklan 2 kohdan a alakohta] ja Itävallan lainsäädäntöön perustunut mitättömyysvaatimus hylättiin.		

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
”MARQUÉS DE BALLESTAR” aatelisarvo (título nobiliario)		03/12/2009, R 1288/2008-1
<i>Espanjan lainsäädännön mukainen nimeä koskeva oikeus</i> Espanjassa aatelisarvot on suojattu lailla 1/1982 ikään kuin ne olisivat henkilön nimiä. Mitätöintivaatimuksen esittäjä osoitti, että kyseinen aatelisarvo on olemassa ja että se kuuluu hänelle. EU-tavaramerkki koostuu pienestä vaakunasta ja isolla kirjoitetuista sanoista MARQUÉS DE BALLESTAR. Viiniä ei voitaisi yksilöidä oikein missään liiketoimessa mainitsematta sanoja MARQUÉS DE BALLESTAR. EU-tavaramerkin antama oikeus käsittää sen käyttämisen seuraavilla tavoilla: tavaramerkin kiinnittäminen tuotepakkaukseen, tavaramerkillä varustetun tuotteen liikkeelle laskeminen ja tavaramerkin käyttäminen julkisesti (EUTM-asetuksen 9 artikla). Näin ollen tavaramerkin käyttö on sen käyttämistä ”myynninedistämistarkoituksiin, kaupallisiin tarkoituksiin tai vastaaviin tarkoituksiin” lain 1/1982 7 §:n 6 momentissa tarkoitetulla tavalla. Koska näitä käyttötapoja pidetään kyseisessä laissa ”lainvastaisena käytönä”, saman lain 9 §:n 2 momentissa annettu suoja olisi hyväksyttävä. Mainitussa pykälässä sallitaan toimenpiteiden toteuttaminen ”lainvastaisen käytön lopettamiseksi”. EU-tavaramerkki oli julistettava mitättömäksi, koska sen käyttö voidaan kieltää nimeä koskevan oikeuden perusteella oikeudesta kunniaan, henkilökohtaiseen ja perheen yksityisyyteen sekä omaan kuvaan annetun Espanjan lainsäädännön mukaisesti (14 kohta ja sitä seuraavat kohdat).		

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
DEF-TEC	DEF-TEC	11/08/2009, R 871/2007-4
<i>Saksan lainsäädännön mukainen nimeä koskeva oikeus</i> Lautakunta katsoo, että "se, mitä BGB:n 12 §:n nojalla voitaisiin suojata, on mitättömyysvaatimuksen esittäjän nimi, joka on 'DEF-TEC Defense Technology GmbH', mutta ei merkkiä 'DEF-TEC', sillä se ei ole mitättömyysvaatimuksen esittäjän nimi [– –] Nimityksen 'DEF-TEC' rekisteröinti ja mahdollinen käyttö tavaramerkkinä pippurisumutteissa ei voi loukata mitättömyysvaatimuksen esittäjän nimeen liittyvää oikeutta. [– –] BGB:n 12 §:ssä suojataan fyysisten henkilöiden nimiä, ja koska ei ole ehdottoman kiellettyä käyttää nimeä, joka on samankaltainen kuin toisen henkilön nimi, sen suoja koskee vain tapauksia, joissa oikeus toisen henkilön nimeen evätään tai anastetaan, [– –] ja sama pätee BGB:n 12 §:n soveltamisen ulottamiseen oikeushenkilöiden nimiin. [– –] Mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta ei hyväksytä kaikkien muiden niiden oikeuksien osalta, joihin on vedottu" (38 kohta ja sitä seuraavat kohdat).		

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
Michael Jacksonin henkilöoikeudet		17/07/2013, R 944/2012-2
Michael Jacksonin henkilöoikeudet		17/07/2013, R 878/2012-2

Saksan lainsäädännön mukainen nimeä koskeva oikeus

Mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus perustui Saksan kansallisen lainsäädännön mukaiseen oikeuteen, joka koskee omaa kuvaa Saksassa, eli Saksan siviililain (BGB:n) 823 ja 1004 pykälään, luettuna yhdessä Saksan perustuslain 1 ja 2 artiklan kanssa.

Lautakunta katsoo, että kuuluisa henkilö (Michael Jackson) on tunnistettavissa riidanalaisessa EU-tavaramerkissä kuvassa olevien, hänelle ominaisten piirteiden ja mukana olevan tekstin vuoksi. Saksan oikeuskäytännön mukaan tämän katsotaan olevan kuvaoikeuden käyttöä. Kuvaoikeus on Saksan lainsäädännön suojaamien henkilöoikeuksien erityismuoto. Lautakunta katsoo, että mitätöintivaatimuksen esittäjät ovat todistaneet riittävästi, että oikeus omaan kuvaan on Saksan lainsäädännön suojaamien henkilöoikeuksien erityismuoto ja että se, että EU-tavaramerkin haltija käyttää riidanalaisista EU-tavaramerkkiä, loukkaa Michael Jacksonin kuvaa ja että mitätöintivaatimuksen esittäjillä on oikeus kieltää tämä käyttö Saksan lainsäädännön nojalla vakiintuneen saksalaisen oikeuskäytännön mukaisesti. Näin ollen vaatimus riidanalaisen EU-tavaramerkin julistamisesta mitättömäksi on hyväksyttävä kokonaisuudessaan [– –].

4.3.2 Tekijänoikeus

[EUTM-asetuksen 60 artiklan 2 kohdan c alakohdan](#) mukaan EU-tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyn vaatimuksen perusteella myös, jos sen käyttö voidaan kieltää muun aikaisemman oikeuden perusteella unionin lainsäädännön tai suojaa sääntelevän kansallisen oikeuden mukaisesti ja erityisesti tekijänoikeuden perusteella.

Vaikka unionin lainsäätaja on yhdenmukaistanut tekijänoikeussuojan tiettyjä piirteitä (ks. [Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/29/EY](#), annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa, EYVL L 167, 22.6.2001, s. 10–19), toistaiseksi jäsenvaltioiden tekijänoikeuslainsäädäntöä ei ole yhdenmukaistettu täysin eikä ole myöskään yhdenmukaista EU:n tekijänoikeutta. Kaikkia jäsenvaltioita sitovat kuitenkin *Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta ja Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista* (TRIPS).

Mitätöintivaatimuksen esittäjän on toimitettava tarvittavat voimassa olevat **kansalliset oikeussäännökset** ja esitettävä **painavat perusteet** sille, miksi riidanalaisen tavaramerkin käyttö voitaisiin kieltää kansallisen oikeuden mukaisesti. Pelkkää viittausta kansalliseen oikeuteen ei pidetä riittävänä: viraston tehtävä ei ole esittää tätä perustetta vaatimuksen esittäjän puolesta (ks. vastaavasti 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Tekijänoikeuden suojaamisen käsitettä sovelletaan riippumatta tavaroista ja palveluista, jotka riidanalainen merkki kattaa. Kyse on vain suojatun teoksen tai sen osan luvottomasta jäljentämisestä tai mukauttamisesta riidanalaisessa tavaramerkissä. Näin ollen samanlaisuudella ei ole merkitystä sekaantumisvaaran arvioinnin kannalta.

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
		09/09/2010, R 1235/2009-1
<i>Italian lainsäädännön mukainen tekijänoikeus</i> Valituslautakunta huomauttaa, että tämä mitättömyysperuste on suhteellinen ja että siten vain aikaisempien oikeuksien haltijat – tai muut osapuolet, jos kyseisiä oikeuksia koskeva lainsäädäntö sen mahdollistaa – ovat oikeutettuja vetoamaan siihen (asetuksen N:o 207/2009 56 artiklan 1 kohdan c alakohta [nyt EUTM-asetuksen 63 artiklan 1 kohdan c alakohta]). Käsiteltävässä asiassa oikeus, johon vedotaan, on tekijänoikeus. Näin ollen osapuoli, jolla on oikeus ryhtyä toimiin, on kukkamallia koskevan tekijänoikeuden haltija tai muu osapuoli, jolla on tämä oikeus tekijänoikeuslainsäädännön mukaisesti. Mitätöintivaatimuksen esittäjä tunnustaa, että mallia koskeva tekijänoikeus on "kolmansilla osapuolilla" (itse asiassa yhdellä kolmannella osapuolella: Corel Corporation -nimisellä graafisen suunnittelun yrityksellä). Mitätöintivaatimuksen esittäjä ei ole sen oikeuden haltija, johon se pyrkii vetoamaan. Sillä on yksinomaan oikeus käyttää kukanmuotoista leikekuvaa ja käyttää sitä puhtaasti yksityisiin tarkoituksiin. Peruste hylättiin (32 kohta ja sitä seuraavat kohdat).		

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
		30/06/2009, R 1757/2007-2
<i>Ranskan lainsäädännön mukainen tekijänoikeus</i> "– – pelkästään se seikka, että G-kirjaimen tyyli on 'yksinkertainen', ei estä sen suojaamista Ranskan tekijänoikeuslainsäädännön nojalla. – – Henkisen teoksen suojaamiseksi riittää, että se on 'omaperäinen'. – – Vaikka on totta, ettei riidanalainen EU-tavaramerkki ole tarkka jäljennös aikaisemmasta teoksesta, on syytä muistaa, että osittainen jäljentäminen ja muuntaminen ilman tekijänoikeuden haltijan suostumusta on myös kiellettyä. Valituslautakunta katsoo, että käsiteltävässä asiassa on kyse tästä. Riidanalaiseen EU-tavaramerkkiin on otettu kaikki aikaisemman teoksen keskeiset ominaispiirteet: erillinen iso G-kirjain on piirretty suorin, paksuin ja mustin viivoin, ja se on muodoltaan litteä täydellinen neliö [– –] Riidanalaisen EU-tavaramerkin G-kirjain on piirretty paksulla mustalla tasaisen leveällä viivalla, ja sen sisäosa ulottuu syvemmälle sisäosaan, kuten aikaisemmassa teoksessakin. Näiden pienten yksityiskohtien erot ovat kuitenkin hyvin vähäisiä muutoksia, jotka eivät vaikuta siihen, että sen keskeiset tunnuspiirteet ovat samat kuin aikaisemmassa teoksessa, nimittäin erillinen iso G-kirjain, joka on muodoltaan täydellinen neliö ja litteä sekä piirretty paksulla, mustalla viivalla. – – Koska aikaisemman teoksen osittainen jäljentäminen tai muuntaminen on tehty ilman tekijänoikeuden haltijan suostumusta, se on lainvastaista. Näin ollen riidanalainen päätös on kumottava ja mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus [– –] on hyväksyttävä" (33 kohta ja sitä seuraavat kohdat).		

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
		16/05/2012, R 1925/2011-4

Saksan lainsäädännön mukainen tekijänoikeus

"Saksan tekijänoikeuslain 1 §:n mukaan tekijänoikeussuoja annetaan kirjallisten, tieteellisten tai taiteellisten teosten tekijöille. Sen 2 §:ssä luetaan erityyppiset teokset, joita pidetään taiteellisina teoksina. Tekijänoikeuslain 16 §:n ja sitä seuraavien pykälien mukaan tekijänoikeuslailla suojataan teoksen tekijää. Jos oletetaan, että vaatimuksen kohde oli kyseisissä säännöksissä tarkoitettu teos, mitättömyysvaatimuksen esittäjä ei pystynyt osoittamaan eikä näyttämään toteen, kuka sen tekijä oli ja miten mitättömyysvaatimuksen esittäjä (oikeushenkilö, jonka kotipaikka on Japanissa) hankki yksinoikeudet tekijältä" (12–13 kohta). Valituslautakunta tutki kaikkia näitä näkökohtia. Lisäksi se kuvasi eroja tavaramerkkien samankaltaisuuden ja tekijänoikeuden loukkaamiseksi tehtävän jäljentämisen välillä. Mitätöintivaatimuksen esittäjä on sekoittanut nämä kaksi käsitettä (22–24 kohta).

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
		05/03/2012, 5377 C

Yhdistyneessä kuningaskunnassa suojattu tekijänoikeus

Yhdistyneen kuningaskunnan annetun tekijänoikeus-, malli- ja patenttilain 1988 (CDPA) 1 pykälän 1 momentin a kohdassa säädetään, että tekijänoikeus koskee alkuperäisiä taideteoksia. Saman lain 4 pykälän 1 momentissa "taideteoksen" määritellään olevan "graafinen teos, valokuva, veistos tai kollaasi taiteellisesta laadusta riippumatta". CDPA:n 4 pykälän 2 momentissa "graafisen teoksen" määritellään sisältävän "maalaukset, piirustukset, kaaviot, kartat, taulukot [– –], suunnitelmat [– –], kaiverrukset, etsaukset, litografiat, puupiirroksot tai vastaavat teokset". Mitätöintiosasto katsoi aluksi, että osapuolet ovat vahvistaneet, että logojen tekijät olivat luoneet ne ennen EUTM-hakemuksen jättämistä. Kyseisten mallien voidaan katsoa täyttävän suojausta koskevat aineelliset vaatimukset Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Samankaltaisuudet ovat "omaperäisiä ja merkitty siten, että toisen voidaan havaita olevan toisen jäljennös", ts. samankaltaisuudet ovat "määrältään ja laajuudeltaan riittäviä, jotta voidaan tehdä päätelmä, että kyseessä on jäljennös". Vastaavasti tekijänoikeuksien ja riidanalaisen EU-tavaramerkin väliset samankaltaisuudet ovat luonteeltaan sen verran läheisesti sekä määrältään ja laajuudeltaan riittävän samankaltaisia, jotta ne perustuvat pikemminkin jäljentämiseen kuin sattumaan. Edellä esitetyistä syistä riidanalainen EU-tavaramerkki on julistettava mitättömäksi, koska sen käyttö voidaan kieltää CDPA:n 16 pykälän 3 momentin nojalla, sillä tässä pykälässä sovelletaan [asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohdan c alakohtaa](#) [nyt [EUTM-asetuksen 60 artiklan 2 kohdan c alakohtaa](#)] (36–49 kohta).

4.3.3 Muut teollisoikeudet

Vaatimuksessa voidaan vedota kansallisella tai Euroopan unionin tasolla muihin teollisoikeuksiin ja aikaisempiin teoksiin, kuten rekisteröityyn yhteisömalliin.

Mitätöintivaatimuksen esittäjän on toimitettava tarvittavat voimassa olevat kansalliset oikeussäännökset ja esitettävä painavat perusteet sille, miksi riidanalaisen tavaramerkin käyttö olisi mahdollista kieltää kansallisen oikeuden mukaisesti. Pelkkää viittausta kansalliseen oikeuteen ei pidetä riittävänä: viraston tehtävä ei ole esittää tätä perustetta vaatimuksen esittäjän puolesta (ks. vastaavasti 05/07/2011, [C-263/09 P](#), Elio Fiorucci, EU:C:2011:452).

Rekisteröidyn yhteisömallin kohdalla ei tarvitse osoittaa, miten sitä suojataan oikeudessa. Mitätöintiosasto soveltaa asiaan EU:n asianmukaisen mallilainsäädännön vaatimuksia.

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
-------------------	----------------------	----------

 (aikaisempi yhteisömalli)	 (shape of a teabag)	14/02/2012, R 2492/2010-2
"Yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 1 kohdassa säädetään, että rekisteröity yhteisömalli antaa haltijalleen yksinoikeuden käyttää mallia ja estää kolmatta osapuolta käyttämästä sitä ilman haltijan lupaa. Edellä mainittu käyttö käsittää erityisesti sellaisen tuotteen, johon kyseinen malli sisältyy tai johon sitä sovelletaan, valmistamisen, tarjoamisen, markkinoille saattamisen, maahantuonnin, maastaviennin tai käytön sekä tällaisen tuotteen varastoinnin näihin tarkoituksiin. Yhteisömalliasetuksen 10 artiklan 1 kohdan mukaan yhteisömallin antaman suojan piiriin kuuluvat kaikki mallit, joista asiantunteva käyttäjä ei saa erilaista yleisvaikutelmaa. Aikaisemmasta rekisteröidystä yhteisömallista ja riidanalaisesta EU-tavaramerkistä syntyy erilainen yleisvaikutelma. [– –] Lisäksi on todettava, että aikaisemmassa rekisteröidyssä yhteisömallissa on myös muita eroja, kuten vahvistettu pohja, jota riidanalaisessa EU-tavaramerkissä ei ole. Valituslautakunta vahvistaa näin ollen mitätöintiosaston toteamuksen, jonka mukaan rekisteröidyllä yhteisömallilla nro 241 427 yhteisömalliasetuksen 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti annettuihin oikeuksiin ei voida vedota riidanalaista EU-tavaramerkkiä vastaan" (59–64 kohta).		

4.4 Aikaisemman tavaramerkin käyttämättä jättäminen

[EUTM-asetuksen 64 artiklan 2 ja 3 kohdassa](#) säädetään, että jos **aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta** mitätöintivaatimuksen tekopäivänä, aikaisemman tavaramerkin haltijan on EU-tavaramerkin haltijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että aikaisempaa merkkiä on tosiasiallisesti käytetty Euroopan unionissa niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity, tai että käyttämättä jättämiselle on asianmukaiset perusteet.

[Delegoidun EUTM-asetuksen 19 artiklan 2 kohdan](#), luettuna yhdessä [10 artiklan 3 kohdan](#) kanssa, mukaan käytön todistamiseksi tarvittavista tiedoista ja todisteista on ilmettävä aikaisemman merkin käytön paikka, aika, laajuus ja luonne niiden tuotteiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin mitätöintivaatimus perustuu.

Käytännön sääntöjä, joita sovelletaan aikaisempien oikeuksien käytön todistamisen **aineelliseen arviointiin** väitemenettelyssä, voidaan soveltaa käytön todistamisen arviointiin mitätöintimenettelyssä (ks. ohjeiden [osan C, Väitemenettely, jakson 7, Käytön todistaminen](#)). Erityisesti jos EU-tavaramerkin haltija pyytää todistamaan aikaisempien oikeuksien käytön, virasto tutkii, onko käyttö osoitettu aikaisempien tavaramerkkien osalta ja jos, niin missä määrin, jos asialla on merkitystä päätöksen lopputuloksen kannalta.

Arvioitaessa käytön todistamista mitätöintimenettelyssä on otettava huomioon yksi erityispiirre. Se koskee **asiaankuuluvaa käyttöajanjaksoa**. [EUTM-asetuksen 64 artiklan 2 kohdan](#), luettuna yhdessä saman asetuksen [47 artiklan 2 kohdan](#) kanssa, mukaan väitemenettelystä poiketen on kaksi merkityksellistä ajanjaksoa, joiden osalta käyttö on todistettava.

- Ensimmäistä asiaankuuluvaa ajanjaksoa sovelletaan kaikkiin tapauksiin, joissa aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä yli viisi vuotta ennen mitättömyysvaatimuksen tekemistä: mitättömyysvaatimuksen **tekopäivää** edeltänyt viiden vuoden ajanjakso (ensimmäinen asiaankuuluva ajanjakso).
- Lisäksi tapauksissa, joissa aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity vähintään viideksi vuodeksi, kun kyse on riidanalaisesta EU-tavaramerkistä, hakemuksen tekemispäivänä tai soveltuvien osien etuoikeuspäivänä ⁽⁷⁶⁾, ja, kun kyse on riidanalaisesta kansainvälisestä rekisteröinnistä, jossa nimetään EU kansainvälisen rekisteröinnin (INID-koodi 151) tai myöhemmän merkinnän (INID-koodi 8919) päivänä tai, soveltuvien osien, riidanalaisen kansainvälisen rekisteröinnin etuoikeuspäivänä (INID-koodi 300). ⁽⁷⁷⁾: kyseistä päivää edeltävä viiden vuoden ajanjakso (toinen asiaankuuluva ajanjakso).

Nämä kaksi asiaankuuluvaa ajanjaksoa eivät ole välttämättä päällekkäisiä: ne voivat olla kokonaan tai osittain päällekkäisiä tai peräkkäisiä (yhtäjaksoisesti tai välillä keskeytyen). Mikäli ajanjaksot menevät päällekkäin, päällekkäiseen ajanjaksoon liittyvä todiste aikaisemman merkin käytöstä voidaan ottaa huomioon molempien asiaankuuluvien ajanjaksojen osalta (29/11/2018, [C-340/17 P](#), Alcolock, EU:C:2018:965, § 84).

4.5 Puolustautuminen suhteellisiin perusteisiin perustuvaa mitätöintivaatimusta vastaan

4.5.1 Suostumus rekisteröintiin

[EUTM-asetuksen 60 artiklan 3 kohdan](#) mukaan EU-tavaramerkkiä ei voida julistaa mitättömäksi, jos aikaisemman oikeuden haltija antaa nimenomaisen suostumuksensa EU-tavaramerkin rekisteröintiin ennen mitätöintivaatimuksen esittämistä.

Suostumusta ei tarvitse antaa ennen EU-tavaramerkin rekisteröintipäivää. Riittää, että suostumus annetaan ennen mitätöintivaatimuksen toimittamista. Tässä yhteydessä virasto ottaa huomioon esimerkiksi asiaa koskevan osapuolten sopimuksen.

Nimenomaisen suostumuksen antaminen on todistettava lausuman muodossa (eikä toiminnan muodossa). Lausuman on tultava hakijalta (eikä kolmansilta osapuolilta). Suostumuksen on oltava nimenomainen (ei siis implisiittinen tai oletettu) (23/07/2009, [R 1099/2008-1](#), BRANDY MELVILLE (fig.) / MELVILLE (fig.) et al., § 46). Todistustaakka suostumuksen osalta on EU-tavaramerkin haltijalla.

⁷⁶ Ennen 23.3.2016 jätettyjen mitätöintivaatimusten osalta asianmukainen päivämäärä on julkaisupäivä.

⁷⁷ Ennen 23. maaliskuuta 2016 jätettyjen mitätöintivaatimusten osalta merkityksellinen päivä on riidanalaisen kansainvälisen rekisteröinnin tai sen myöhemmän merkinnän julkaisemispäivä EU:n tavaramerkkilehdessä.

Merkkien rauhanomainen rinnakkaisolo markkinoilla ei korvaa [EUTM-asetuksen 60 artiklan 3 kohdassa](#) tarkoitettua oikeudenhaltijan ”nimenomaista suostumusta”. Rinnakkaisoloa koskevaa sopimusta ei myöskään voida tulkita siten, että sen vaikutus ulottuisi laajemmalle ilman osapuolten nimenomaista suostumusta (03/06/2015, [T-544/12](#) & [T-546/12](#), Pensa Pharma, EU:T:2015:355, § 40, 50).

Väitteen peruuttaminen yksipuolisesti ei tarkoita, että väitteentekijä suostuisi EU-tavaramerkkihakemuksen rekisteröintiin (14/10/2008, [R 946/2007-2](#) & [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (fig.), § 26). Tämän vuoksi virasto tutkii olosuhteet, joissa väite on peruutettu (ks. jäljempänä olevat esimerkit 03/06/2015, [T-544/12](#) & [T-546/12](#), Pensa Pharma; 14/10/2008, [R 946/2007-2](#) & [R 1151/2007-2](#), VISIONIC/Visonic LTD (fig.)).

4.5.1.1 Esimerkkejä rekisteröintiä koskevan suostumuksen hylkäämisestä

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
PENTASA	Pensa Pharma 	03/06/2015, T-544/12 , EU:T:2015:355 03/06/2015, T-546/12 , EU:T:2015:355
Virastolle ja hakijalle lähettämässään kirjeissä väliintulijat nimenomaisesti totesivat, että väitteiden peruuttamisen jälkeen toimitettaisiin mitättömäksi julistamista koskevat vaatimukset, kunhan merkit olisi rekisteröity. Tuomioistuin katsoi, että näissä olosuhteissa kyseisten peruutusten ei voida tulkita vastaavan väliintulijoiden asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohdan [nyt EUTM-asetuksen 60 artiklan 3 kohta] mukaista nimenomaista suostumusta riidanalaisen merkin rekisteröinnille. Lain mukaan tämä peruutus ei vaikuta tulevan mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittämisen laillisuuteen. EUTM-asetuksessa ei ole säännöstä, jossa määrättäisiin ainakaan nimenomaisesti, että väitteen peruuttamiseen sisältyisi mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta liittyvästä oikeudesta luopuminen (43–45 kohta). Lisäksi tuomioistuin totesi, ettei riidanalaisen merkin ja tavaroiden rinnakkaisoloa koskevan sopimuksen jatkamiselle ole suostumusta (51 kohta). Merkki, johon rinnakkaisoloa koskeva sopimus liittyy, ja riidanalainen kuviomerkki ovat erilaiset. Tästä seuraa, että rinnakkaisoloa koskevaa sopimusta ei voida soveltaa jälkimmäiseen merkkiin, johon se ei siis liity ja joka ei missään tapauksessa ole identtinen sen merkin kanssa, jota sopimus koskee (53 kohta).		

4.5.1.2 Esimerkkejä rekisteröintiä koskevan suostumuksen hyväksymisestä

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
-------------------	----------------------	----------

	VISIONIC	R 946/2007-2 , R 1151/2007-2
Mitätöintivaatimuksen esittäjä tarjoutui nimenomaisesti "peruuttamaan väitteen" vastineeksi siitä, että haettuja tavaroita koskevaa luetteloa rajoitettaisiin haltijan osalta. Valituslautakunta totesi, että yksiselitteisestä tarjouksesta, josta vastineeksi tavaroiden luetteloa rajoitettaisiin, tulisi oikeudellisesti sitova heti, kun haltija hyväksyisi sen. Tämä toteutettiin lopullisesti, kun mitätöintivaatimuksen esittäjä peruutti väitteen nimenomaisesti, ehdoilta (kunhan rajoitusta koskeva ehto oli täytetty) ja yksiselitteisesti. Edellä esitetyn perusteella lautakunta katsoi, että mitätöintivaatimuksen esittäjä suostui nimenomaisesti ja yksiselitteisesti riidanalaisen EU-tavaramerkin rekisteröintiin, jota näin ollen ei olisi pitänyt julistaa mitättömäksi riidanalaisessa päätöksessä [– –] (27, 30 ja 31 kohta).		

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
SKYROCK		29/09/2011, R 1736/2010-2
EU-tavaramerkin haltija esitti, että samanaikaista olemassaoloa koskevan sopimuksen perusteella mitätöintivaatimuksen esittäjä oli selvästi antanut suostumuksensa riidanalaisen EU-tavaramerkin rekisteröinnille asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 3 kohdan [nyt EUTM-asetuksen 60 artiklan 3 kohta] mukaisesti. Valituslautakunta tutki rinnakkaisoloa koskevan sopimuksen ja ranskalaisten tuomioistuinten siitä esittämän tulkinnan. Se katsoi, että ranskalaiset tuomioistuimet tulkitsivat samanaikaista olemassaoloa koskevaa sopimusta siten, että EU-tavaramerkin haltija antaa oikeuden rekisteröidä muita SKY-etuliitteellä varustettuja tavaramerkkejä kuin SKYROCK ja SKYZIN. "Tätä sopimusta sovelletaan maailmanlaajuisesti, ja sitä sovelletaan näin ollen EU-tavaramerkkien hakemuksiin tai rekisteröinteihin, kuten käsiteltävässä asiassa riidanalaiseen rekisteröintiin" (32 kohta).		

4.5.2 Aikaisemmat mitätöintivaatimukset tai vastakanteet

[EUTM-asetuksen 60 artiklan 4 kohdassa](#) säädetään, että aikaisemman oikeuden haltija, joka on aikaisemmin vaatinut EU-tavaramerkin mitätöimistä tai esittänyt loukkauksenteeseen kohdistuvan vastakanteen Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuimessa [EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 tai 2 kohdassa](#) säädettyjen oikeuksien perusteella, ei voi esittää uutta mitättömyysvaatimusta jonkin muun [EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 tai 2 kohdassa](#) tarkoitetun sellaisen oikeuden osalta, johon hän olisi voinut vedota ensimmäisessä vaatimuksessaan.

Tämä tarkoittaa, että virasto hylkää puutteellisina ja kokonaisuudessaan kaikki uudet [EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 tai 2 kohdassa](#) tarkoitetun aikaisemman oikeuden haltijan tai sen tahon, jolle oikeudet siirtyvät, tekemät hakemukset, jos hakemus perustuu muihin kuin mainituissa artikloissa säädettyihin oikeuksiin, joita olisi voitu hakea alkuperäisissä menettelyissä mutta joita ei haettu. Tätä sovelletaan riippumatta

siitä, koskeeko uusi hakemus samoja ja/tai muita tavaroita tai palveluita kuin niitä, jotka oli alun perin riitautettu.

Tämä lähestymistapa perustuu oikeusvarmuuden peruseriaatteisiin ja perusteltuihin odotuksiin, joiden mukaan lakia on sovellettava tiettyyn tapaukseen ennakoitavasti, ja EU-tavaramerkin haltijan etuja on suojattava saman vaatimusten esittäjän (tai sen, jolle oikeudet ovat siirtyneet) myöhemmiltä ”hyökkäyksiltä”. Niitä ei voida sallia, jotta [EUTM-asetuksen 60 artiklan 4 kohdassa](#) vahvistettua kieltoa ei voitaisi kiertää toimittamalla uusia vaatimuksia mitättömäksi julistamisesta sellaisten oikeuksien perusteella, jotka olivat vaatimuksen esittäjän käytettävissä jo alkuperäisten menettelyjen aikana.

Jos hakija kuitenkin pyytää EU-tavaramerkin siirtoa [EUTM-asetuksen 21 artiklan 2 kohdan a alakohdan](#) nojalla saman asetuksen [60 artiklan 1 kohdan b alakohdan](#) mukaisessa menettelyssä ja esittää myöhemmin vaatimuksen EU-tavaramerkin julistamisesta mitättömäksi muiden suhteellisten perusteiden nojalla, [EUTM-asetuksen 60 artiklan 4 kohdan](#) ei voida tulkita estävän osapuolta esittämästä vaatimuksia muiden mitättömyysperusteiden nojalla, jos sen ensimmäinen siirtopyyntö hylätään.

Vaikka [EUTM-asetuksen 128 artiklassa](#) asetetaan Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuimille tai asianosaiselle vastakanteiden yhteydessä velvollisuus ilmoittaa virastolle mitätöintiä koskevaan vastakanteeseen liittyvän menettelyn aloittamisesta ja lopputuloksesta, jos menettelyä ei aloiteta, EU-tavaramerkin haltijan, joka haluaa puolustautua [EUTM-asetuksen 60 artiklan 4 kohdan](#) mukaisesti, on esitettävä vaatimuksensa tueksi Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuimelta saatavat todisteet.

4.5.3 Käytön salliminen

[EUTM-asetuksen 61 artiklassa](#) säädetään, että jos aikaisemman EU-tavaramerkin tai kansallisen tavaramerkin haltija on yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut EU-tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, riidanalaista EU-tavaramerkkiä ei todennäköisesti julisteta mitättömäksi, jollei myöhemmän EU-tavaramerkin rekisteröintihakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä.

[EUTM-asetuksen 61 artiklan](#) tarkoituksena on asettaa sellaisille aikaisempien tavaramerkkien haltijoille, jotka ovat sallineet myöhemmän EU-tavaramerkin käytön yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan tietoisena tästä käytöstä, seuraamus, jonka nojalla ne menettävät oikeuden nostaa mitättömyyskanteen kyseisestä tavaramerkistä, jota voidaan siis käyttää samanaikaisesti aikaisemman tavaramerkin kanssa (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 32).

Riidanalaisen EU-tavaramerkin haltijalla on todistustaakka osoittaa, että:

- riidanalaista EU-tavaramerkkiä on käytetty Euroopan unionissa (tai siinä jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu) yhtäjaksoisesti vähintään viiden vuoden ajan
- mitätöinnin hakija oli **itse asiassa** tietoinen tästä käytöstä (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ... VERLEIHT FLÜGEL ym., EU:T:2018:641, 34–35 kohta)

- vaikka mitätöintivaatimuksen esittäjä olisi voinut lopettaa käytön, se ei kuitenkaan tehnyt niin (22/09/2011, [C-482/09](#), Budweiser, EU:C:2011:605, § 44). Tästä ei ole kyse, jos osapuolten välillä on ollut käyttö- tai jakelusuhde, jolloin mitätöintivaatimuksen esittäjä ei laillisesti voi vastustaa merkin käyttöä.

Kaikkien kolmen ehdon on täyttyvä. Jos ne täyttyvät, käytön sallimisesta johtuvia rajoituksia sovelletaan vain niihin riidanalaisiin tavaroihin tai palveluihin, joita varten myöhempää EU-tavaramerkkiä on käytetty.

Asiaankuuluva päivämäärä käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvän määräajan laskemisessa on se, milloin aiemman tavaramerkin omistaja on **tullut tietoiseksi** myöhemmän EU-tavaramerkin käytöstä. Tämän päivämäärän on ehdottomasti oltava myöhempi kuin riidanalaisen EU-tavaramerkin rekisteröintipäivä eli se päivä, jona oikeudet EU-tavaramerkkiin on saatu ja josta lähtien sitä on käytetty rekisteröitynä tavaramerkkinä markkinoilla siten, että kolmannet osapuolet ovat olleet tietoisia sen käytöstä. Tässä kohtaa on aikaisemman merkin haltijan mahdollista olla sallimatta tavaramerkin käyttöä ja vastustaa sitä tai esittää vaatimus myöhemmän tavaramerkin julistamisesta mitättömäksi (28/06/2012, [T-133/09](#), B. Antonio Basile 1952, EU:T:2012:327, § 33; 06/06/2013, [C-381/12 P](#), B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371, § 56; 04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL /...) VERLEIHT FLÜGEL ym., EU:T:2018:641, 32–33 kohta).

Riidanalaisen merkin haltija ei voi vaatia osoittamaan sen lisäksi, että mitätöinnin hakijan on pitänyt olla tietoinen riidanalaisen EU-tavaramerkin **käytöstä**, että mitätöinnin hakijan olisi pitänyt olla tietoinen myös siitä, että merkki oli **rekisteröity** vähintään viiden vuoden ajaksi EU-tavaramerkiksi. [EU-tavaramerkkiasetuksen 61 artiklan 1 ja 2 kohdassa](#) oleva viittaus myöhemmän EU-tavaramerkin käytön sallimiseen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä vaatimusta, että myöhemmän merkin on täytynyt olla rekisteröitynä EU-tavaramerkiksi vähintään viisi vuotta. Tämä on objektiivinen vaatimus, ja se on riippumaton mitätöinnin hakijan tietämyksestä (21/10/2008, [R 1299/2007-2](#), Ghibli (fig.), 41–47 kohta).

Riidanalaisen merkin haltijan on todistettava riidanalaisen merkin käyttö siten, että voidaan vahvistaa, että aikaisemman merkin haltija oli tosiasiallisesti tietoinen tästä käytöstä (04/10/2018, [T-150/17](#), FLÜGEL / ...). VERLEIHT FLÜGEL ym., EU:T:2018:641, 41-42 kohta).

[EUTM-asetuksen 61 artiklaa](#) ei sovelleta, kun riidanalaisen EU-tavaramerkin hakemus on tehty vilpillisessä mielessä. Tämä poikkeus otetaan huomioon vain, jos hakija vetoaa siihen ja näyttää sen toteen.

[EUTM-asetuksen 61 artiklassa](#) ei käsitellä sitä, mitä seuraa, jos henkilö, jolla on oikeus käyttää alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään perustuvia oikeuksia, sallii käytön. EU-tavaramerkin haltija ei siis voi vedota käytön sallimiseen, jos mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus perustuu aikaisempaan alkuperänimitykseen tai maantieteelliseen merkintään [EUTM-asetuksen 8 artiklan 6 kohdan](#) nojalla.

4.5.3.1 Esimerkkejä käytön sallimista koskevan vaatimuksen hylkäämisestä

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
BASILE		28/06/2012, T-133/09 , EU:T:2012:327 (06/06/2013, C-381/12 P , B. Antonio Basile 1952, EU:C:2013:371 valitus hylätty)
Kantaja ei ole esittänyt aihetodisteita, joiden perusteella voitaisiin vahvistaa ajankohta, josta alkaen väliintulija on tiennyt riitautetun tavaramerkin käytöstä sen rekisteröinnin jälkeen. Se on pelkästään todennut, että riitautettua tavaramerkkiä on käytetty yli viiden vuoden ajan Italiassa ja että väliintulijan täytyi olla tietoinen tästä käytöstä. [– –] Riitautetun tavaramerkin rekisteröintipäivän ja mitättömyysvaatimuksen tekemispäivän välillä on kulunut alle viisi vuotta, eikä mainitun tavaramerkin käyttö ennen rekisteröintipäivää ole merkityksellistä, koska sitä ei ollut vielä rekisteröity (34 kohta).		

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
DIABLO	DIABLO	02/07/2012, R 1022/2011-1
"Käsitteltävässä asiassa riidanalainen EU-tavaramerkki rekisteröitiin 11.4.2007 ja mitättömyysvaatimus esitettiin 7.7.2009. Riidanalainen tavaramerkki on siten ollut rekisteröitynä EU-tavaramerkkinä alle viisi vuotta. Koska yksi asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdan [nyt EUTM-asetuksen 61 artiklan 2 kohta] ei täyty, valituslautakunta katsoo mitätöintiosaston todenneen perustellusti, ettei hakija ollut sallinut EU-tavaramerkin käyttöä (25–26 kohta).		

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
		20/07/2012, R 2230/2010-4 (vahvistettu tuomiossa 23/10/2013, T-417/12 , Aqua flow, EU:T:2013:550)

"EU-tavaramerkin haltijan myöhässä esittämät todisteet osoittavat, että vuonna 2005 useat eri yritykset, Hydro Sud mukaan lukien, toimivat AQUA FLOW -tavaramerkillä varustettujen tavaroiden jakelijoina Espanjassa. Mitätöintivaatimuksen esittäjän väitetään olleen tietoinen tästä käytöstä. EU-tavaramerkin haltija toimitti kolme laskua Espanjassa sijaitseville yrityksille "Hydro Sud", "Tonocolor SL Hydro Sud" ja "H2O Problematica del Agua". Kyseiset laskut on päivätty 18.6.2004, 31.5.2005 ja 31.7.2006, ja ne sisältävät otsikkoja, joissa esiintyy tavaramerkki AQUA FLOW. Kaikki nämä laskut on kuitenkin päivätty toukokuun 2004 jälkeen (viisi vuotta ennen mitätöintivaatimuksen esittämistä (toukokuu 2009)). Jos oletetaan, että mitätöintivaatimuksen esittäjä oli tietoinen niistä tai niiden perustana olevista kaupallisista toimista, tämä ei riittäisi sen toteamiseen, että mitättömyysvaatimuksen esittämistä edelsi yhtäjaksoinen viiden vuoden ajanjakso [– –]" (21–22 kohta). Näin ollen EU-tavaramerkin haltijan käytön sallimista koskeva vaatimus hylättiin.

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
	PURELL	02/02/2012, R 1317/2009-1

"[Asetuksen N:o 207/2009 54 artiklan 2 kohdassa](#) [nyt [EUTM-asetuksen 61 artiklan 2 kohta](#)] edellytetään, että riidanalaista EU-tavaramerkkiä on käytetty yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan Saksassa ja että mitättömyysvaatimuksen esittäjät ovat sallineet tämän käytön kyseisenä ajanjaksona. Tässä tapauksessa osapuolten toimittamien perusteiden ja materiaalien pohjalta ei voida tehdä päätelmää, että riidanalaista merkkiä käytettiin Saksassa ja että mitättömyysvaatimuksen esittäjien olisi kohtuudella voitu olettaa olleen tietoisia tästä käytöstä ja sallineen sen viiden peräkkäisen vuoden ajan [– –] Ne elementit, jotka viittaavat jonkinlaiseen yhteyteen Saksaan ja joihin EU-tavaramerkin haltija pääasiassa vetoaa valituksessaan (eli ainoaan paikalliseen jakelijaan liittyvät luvut ja otteet internetsivuista, jotka on tutkittu osapuolten vuonna 2001 käymän kirjeenvaihdon perusteella), eivät yksinään riitä, jotta voitaisiin todeta, että mitättömyysvaatimuksen esittäjät ovat sallineet riidanalaisen merkin pitkäaikaisen ja vakiintuneen rehellisen käytön Saksassa" (47 kohta).

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
	BONA	04/03/2015, R 267/2014-2

Mitätöintivaatimus perustuu Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröityyn aikaisempaan tavaramerkkiin. Siitä, että voimassa oli suullinen sopimus rinnakkaisolosta Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuodesta 2004 eteenpäin, ei ollut kiistaa (vaikka sopimuksen tarkasta sisällöstä ei ollutkaan yksimielisyyttä). Lautakunta katsoo, että niin kauan kuin osapuolten välillä oli rinnakkaisoloa koskeva sopimus, mitätöintivaatimuksen esittäjällä ei ollut syytä kieltää tätä aikaisemman EU-tavaramerkin käyttöä.

Tässä tapauksessa se ajankohta, jolloin aikaisemman tavaramerkin haltijalla oli mahdollisuus olla sallimatta riidanalaisen EU-tavaramerkin käyttöä, voisi olla 16.2.2010, jolloin osapuolten välistä suullista sopimusta oli mitätöintivaatimuksen esittäjän mukaan rikottu ja jolloin se oli rauennut. Siitä, että mitätöintivaatimuksen esittäjällä oli tämä mahdollisuus aikaisemmin, ei ole todisteita. Mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus toimitettiin 11.7.2012, jolloin oli kulunut alle viisi peräkkäistä vuotta suullisen sopimuksen päättymisen (eli sen ajankohdan, jolloin mitätöintivaatimuksen esittäjä sai mahdollisuuden olla sallimatta riidanalaisen EU-tavaramerkin käyttöä) ja mitätöintivaatimuksen esittämisen välillä (31–33 kohta).

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
...VERLEIHT FLÜGEL	FLÜGEL	Päätös 4.10.2018, T-150/17 , EU:T:2018:641

Laskut eivät osoittaneet riittävässä määrin riidanalaisen merkin käyttöä sen toteen näyttämiseksi, että väliintulija oli **tosiasiallisesti** tietoinen tästä käytöstä. [– –] vaikka suhteellisen rajoitettu myynnin määrä voi kyllä osoittaa tavaramerkin tietynlaisen käytön, voi olla, että tämä määrä ei riitä osoittamaan – kuten käsiteltävässä asiassa – mitättömyysvaatimuksen esittäjän tosiasiallista tietoisuutta kyseisestä käytöstä (41–42 kohta). Riidanalaisen merkin haltija tyytyy tältä osin yleisiin väitteisiin, jotka koskevat kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden tarjoamista myytäväksi samoissa yrityksissä, mutta ei esitä mitään erityistä seikkaa sen osoittamiseksi, että aikaisemman merkin haltijan edustajat olivat tosiasiallisesti tietoisia riidanalaisen tavaramerkin käytöstä (42 kohta). Tarkempien lisätietojen puuttuessa laulajan sponsoroinnista ja hänen lausunnostaan, jonka mukaan riidanalaisella tavaramerkillä markkinoituja tavaroita oli myyty eräässä yrityksessä, jossa myös aikaisemman merkin haltijan edustajat vierailivat säännöllisesti, ei voida päätellä, että aikaisemman merkin haltija olisi ollut tietoinen tällaisesta kaupallisesta käytöstä (43 kohta). Kyseisen yrityksen omistajan lausuntoa, jonka mukaan aikaisemman merkin haltijan edustajat olivat vierailleet yrityksessä, ei voida pitää riittävänä todisteena, koska väitetyistä käynneistä ei ole saatavana muuta tarkempaa tietoa (45 kohta). Tietoisuus (loukkaavasta) käytöstä merkityksellisen alueen **ulkopuolella** ei voi riittää osoittamaan tietoisuutta käytöstä **merkityksellisellä alueella** (47–48 kohta). Aikaisemman merkin haltijan mahdollinen tietoisuus **muiden** riidanalaisen merkkien kanssa samankaltaisten merkkien käytöstä ei riitä osoittamaan **tosiasiallista** tietoisuutta riidanalaisen merkin käytöstä (48 kohta).

4.5.3.2 Esimerkkejä käytön sallimista koskevan vaatimuksen (osittaisesta) hyväksymisestä

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
CITYBOND	CITIBOND	3971 C 26.3.2012

Kun todisteita tarkastellaan kokonaisuutena, niistä ilmenee, että kaikki käytön sallimisen edellytykset täyttyivät joidenkin riidanalaisten palvelujen osalta. Erityisesti osapuolten välinen kirjeenvaihto osoitti, että hakija oli tietoinen EU-tavaramerkin CITIBOND voimassaolosta joidenkin palvelujen yhteydessä. Lisäksi menettelyyn Yhdistyneessä kuningaskunnassa sisällytetyt otteet ja valahtoinen vakuutus (2003) sekä muut taloudelliset tiedot osoittivat, että hakija oli tietoinen EU-tavaramerkin CITIBOND käytöstä Yhdistyneessä kuningaskunnassa, kun muistetaan, että kyseiset rahoitusmarkkinat ovat hyvin erityiset ja pitkälle erikoistuneet.

Aikaisempi oikeus	Riidanalainen merkki	Asia nro
Ghibli et al.		21/10/2008, R 1299/2007-2

Mitätöintivaatimuksen esittäjä myönsi olleensa tietoinen tämän merkin käytöstä Italiassa. Oikeudellinen kysymys koski sitä, onko mitätöintivaatimuksen esittäjän täytynyt olla tietoinen myös käytetyn merkin oikeudellisesta asemasta, nimittäin siitä, että sitä oli käytetty rekisteröitynä EU-tavaramerkkinä Italiassa. Valituslautakunnan näkemyksen mukaan [asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 2 kohtaa](#) [nyt [EUTM-asetuksen 60 artiklan 2 kohta](#)] ei voida tulkita siten, että siinä edellytetään, että EU-tavaramerkin haltija osoittaa – viiden vuoden samanaikaisen käytön lisäksi, jonka aikaisemman oikeuden haltija on tietoisesti sallinut – mitätöintivaatimuksen esittäjän olleen myös tietoinen ainakin viiden vuoden ajan siitä, että myöhempi tavaramerkki oli suojattu EU-tavaramerkkinä. Tässä yhteydessä ratkaiseva on se objektiivinen seikka, että merkin (jonka käytön mitätöintivaatimuksen esittäjä on tietoisesti sallinut) on täytynyt olla voimassa vähintään viiden vuoden ajan EU-tavaramerkkinä. Esitettyjen todisteiden perusteella voitiin osoittaa, että mitätöintivaatimuksen esittämisaikana sen esittäjä oli ollut tietoinen riidanalaisen EU-tavaramerkin käytöstä Italiassa ja sallinut sen yli viiden vuoden ajan, riippumatta siitä, oliko tämä tietoinen rekisteröinnistä (35 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

5 Lainvoimaisuus

[EUTM-asetuksen 63 artiklan 3 kohdan](#) mukaan niiden erityisten puolustautumiskeinojen lisäksi, joita EU-tavaramerkin haltija voi käyttää menettämistä tai mitätöintivaatimusta vastaan (ks. edellä olevat kohdat), menettämistä tai mitätöintivaatimusta ei voida ottaa tutkittavaksi, jos **samaa asiaa ja syytä koskevasta**

ja samojen osapuolten välisestä vaatimuksesta on jo jäsenvaltion tuomioistuimen tai viraston antama päätös, joka on tullut lainvoimaiseksi. Tätä tarkoittaa ns. kolmoisidentiteettiä koskeva vaatimus.

Lainvoimaisuuden periaatetta sovelletaan vain, jos on olemassa aikaisempi **lopullinen** päätös vastakanteen tai mitätöintivaatimuksen **asiasta**. Estettä tutkittavaksi ottamiselle ei sovelleta esimerkiksi silloin, kun mitätöintivaatimus on peruutettu ennen kuin asiaa koskevasta päätöksestä on tullut lopullinen (12/05/2014, [R 1616/2013-4](#), PLAYSEAT, § 13) tai kun aikaisemmassa lopullisessa päätöksessä vaatimus on hylätty (esimerkiksi koska riidanalaista EU-tavaramerkkiä ei ollut vielä rekisteröity) eikä asiaa ratkaistu.

1. Sama kohde

Lainvoimaisuuden periaatetta ei sovelleta menettämisvaatimukseen, jos aikaisemmassa lopullisessa päätöksessä viitataan toiseen, eri ajankohtana toimitettuun menettämisvaatimukseen. Tämä johtuu siitä, että ne ajankohdat, jolloin menettämiseen johtavat olosuhteet on vahvistettava (käyttämättä jättäminen, EU-tavaramerkin muuttuminen yleiseksi nimitykseksi tai harhaanjohtava käyttö), eivät ole samat, jolloin myöskään kohteen ei voida katsoa olevan sama (31/01/2014, [T-333 C](#); 15/07/2015, [T-398/13](#), TVR ITALIA (fig.) / TVR et al., EU:T:2015:503, § 39).

2. Sama syy

Viraston aikaisempi päätös **väitemenettelyssä** samojen osapuolten välillä ja samasta merkistä ei sulje pois myöhempää menettämisen- ja mitätöintivaatimusta, joka perustuu samoihin aikaisempiin oikeuksiin (14/10/2009, [T-140/08](#), TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, tuomioistuimelle osoitettu valitus hylätty; 22/11/2011, [T-275/10](#), Mpay24, EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, [T-11/13](#), Mego, EU:T:2014:803, § 12), koska syy ei ole sama. Toisenlainen lopputulos menettämisen tai mitätöintimenettelyssä on kuitenkin epätodennäköinen, paitsi jos yksi tai useampi seuraavista ehdoista täyttyy.

- Uusia tosiseikkoja näytetään toteen (esim. aikaisemman tavaramerkin käyttöä tai laajaa mainetta koskevia todisteita, joita ei asetettu saataville väitemenettelyssä).
- Tapa, jolla keskeiset oikeudelliset arvioinnit tehdään, on muuttunut (esim. sekaannusvaaran arviointia koskevat vaatimukset ovat muuttuneet), esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen tuomioiden seurauksena.

3. Samat osapuolet

Lainvoimaisuusperiaatteen edellyttämä kolmoisidentiteetti tarkoittaa siis sitä, että kumminkin menettelyn (nyt vireillä olevan ja sen, joka johti aikaisempaan lopulliseen päätökseen) osapuolten on oltava samat.

”Samat osapuolet” -käsite sisältää myös ne tahot, joille oikeudet ovat siirtyneet, ja valtuutetut käyttöluvan haltijat. Toisin sanoen lainvoimaisuuden periaatetta sovelletaan silloin, jos toisen tapauksen osapuoli on se, jolle ensimmäisen tapauksen osapuolen oikeudet ovat siirtyneet, tai valtuutettu käyttöluvan haltija.

Liite 1 Mitättömyysperusteet: Ajallinen soveltamisala asetuksen (EU) 2015/2424 voimaantulon (23. maaliskuuta 2016) jälkeen

1 Ehdottomat mitättömyysperusteet

Yleisperiaate on se, että virasto soveltaa EU-tavaramerkkiin (tavaramerkkihakemukseen) laissa asetettuja ehdottomia mitättömyysperusteita – eli joko [asetusta \(EY\) N:o 207/2009](#) tai muuta suoraan sovellettavaa lakitekstiä, joka sitoo EU:ta ja siten myös virastoa – **sen hakemispäivänä**.

Näin ollen **uusia** mitättömyysperusteita eli niitä, jotka on otettu EUTM-asetukseen [asetuksella \(EU\) 2015/2424](#), sovelletaan vain EU-tavaramerkkiä koskeviin hakemuksiin, jotka on jätetty 23. maaliskuuta 2016 tai sen jälkeen.

Jotkin menettämis- ja mitättömyysperusteet, jotka on otettu EUTM-asetukseen ensimmäisen kerran [asetuksella \(EU\) 2015/2424](#), eivät varsinaisesti ole uusia, koska niitä oli jo sovellettu ennen maaliskuun 23. päivää 2016 EU:n muiden sitovien lakitekstien nojalla.

Tällä perusteella käytetään seuraavaa erottelua:

1.1 Mitättömyysperusteet, joita sovellettiin ennen 23.03.2016 muiden EU-asetusten kuin yhteisön tavaramerkkiasetuksen nojalla

Seuraavia mitättömyysperusteita, jotka on otettu ensimmäisen kerran [EUTM-asetukseen asetuksella \(EU\) 2015/2424](#), sovelletaan EU-tavaramerkkeihin, joiden rekisteröintihakemus on toimitettu ennen 23. maaliskuuta 2016.

- [EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan k alakohta](#): ristiriita EU:n aikaisempien viinejä koskevien ehtojen kanssa
Tämä mitättömyysperuste oli mainittu jo Euroopan parlamentin ja neuvoston 17. joulukuuta 2013 antaman [asetuksen \(EU\) N:o 1308/2013 113 artiklan 2 kohdassa](#) maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o [992/72](#), (ETY) N:o [234/79](#), (EY) N:o [1037/2001](#) ja (EY) N:o [1234/2007](#) kumoamisesta, luettuna yhdessä neuvoston asetuksen (EY) N:o [479/2008](#) soveltamista koskevista eräistä yksityiskohtaisista säännöistä tiettyjen viinialan tuotteiden suojattujen alkuperänimitysten, maantieteellisten merkintöjen ja perinteisten merkintöjen sekä merkintöjen ja esittelyn osalta 14. heinäkuuta 2009 annetun komission asetuksen (EY) N:o 607/2009 [40](#) ja [41](#) artiklan kanssa.
- [EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan l alakohta](#): ristiriita EU:n aikaisemman perinteisten tuotteiden suojan kanssa
Tämä mitättömyysperuste oli mainittu jo maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatu järjestelmistä 21. marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston [asetuksen \(EU\) N:o 1151/2012 24 artiklassa](#).

- [EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan m alakohta](#): ristiriita EU:n aikaisempien kasvilajikenimien kanssa
Tämä mitättömyysperuste oli mainittu jo yhteisön kasvinjalostajanoikeuksista 27.7.1994 annetussa [neuvoston asetuksessa \(EU\) N:o 2100/94](#). Virasto sovelsi tätä asetusta yhdessä [EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdan](#) kanssa.

- 1.2 Mitättömyysperusteet, joita ei ollut mainittu EU:n lainsäädännössä ennen asetuksen (EU) 2015/2424 voimaantuloa 23. maaliskuuta 2016

EU:n lainsäädännössä ei ollut seuraavia mitättömyysperusteita ennen [asetuksen \(EU\) 2015/2424](#) voimaantuloa, joten niitä sovelletaan ainoastaan EU-tavaramerkkeihin, joiden rekisteröintihakemus on jätetty 23. maaliskuuta 2016 ja sen jälkeen.

- ”Muut ominaisuudet” (kuin muoto), [EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohta](#)
- Ristiriita **kansallisella** tasolla suojatun aikaisemman maantieteellisen merkinnän / alkuperänimityksen kanssa, [EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan j alakohta](#)
- Ristiriita **kansallisella** tasolla suojatun aikaisemman kasvilajikenimen kanssa, [EUTM-asetuksen 7 artiklan 1 kohdan m alakohta](#)

2 Suhteelliset mitättömyysperusteet eli EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan d alakohta luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 6 kohdan kanssa ja suhde EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan c alakohtaan luettuna yhdessä saman asetuksen 8 artiklan 4 kohdan kanssa

[Asetuksessa \(EU\) 2015/2424](#), jolla muutetaan asetusta (EY) N:o 207/2009 yhteisön tavaramerkistä (muutosasetus), otettiin käyttöön [asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan d alakohta](#) luettuna yhdessä [asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4a alakohdan](#) [nyt [EUTM-asetuksen 60 artiklan 1 kohdan d alakohta](#) luettuna yhdessä [saman asetuksen 8 artiklan 6 kohdan](#) kanssa] kanssa erityisenä mitättömyysperusteena EU:n tai kansallisen lainsäädännön nojalla suojatuille alkuperänimityksille ja maantieteellisille merkinnöille.

Ennen tätä maantieteellisiä merkintöjä voitiin käyttää perusteena [asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan](#), luettuna yhdessä [asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan](#) kanssa, mukaiselle mitättömyysvaatimukselle. Tämän erityisperusteen käyttöönotto kuitenkin tarkoittaa, että [asetuksen \(EU\) N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan d alakohdan](#) voimaantulosta alkaen maantieteellisiin merkintöihin voidaan vedota vain uuden perusteen nojalla. Maantieteelliset merkinnät eivät voi enää olla perusteena [asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohdan](#) nojalla tehtävälle mitättömyysvaatimukselle, vaikka tämän säännöksen sanamuoto ei ole muuttunut. Jos muutosasetuksen voimaantulon jälkeen tehdään kuitenkin maantieteelliseen merkintään perustuva mitätöintivaatimus, jossa esitetään asetuksen [N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohta](#) virheellisesti vaatimuksen perusteeksi, virasto tutkii vaatimuksen, jos se perustuu selvästi maantieteelliseen merkintään, siten,

että perusteena, johon vaatimuksen esittäjä vetoaa, olisi [asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan d alakohta](#). Tässä tapauksessa ei ole epäilystä siitä, ettei mitätöintivaatimuksen esittäjän aikomuksena olisi vedota aikaisempien maantieteellisen merkintöjen suojaamista koskevaan säännökseen.

[Asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohtaa](#), luettuna yhdessä saman asetuksen [8 artiklan 4 kohdan](#) kanssa, sovelletaan edelleen maantieteellisiin merkintöihin perustuviin mitätöintimenettelyihin, jotka olivat vireillä muutosasetuksen tullessa voimaan.

Kuten edellä on todettu, maantieteellisiin merkintöihin perustuvissa mitätöintivaatimuksissa voidaan vedota [asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan a alakohtaan](#) vasta muutosasetuksen voimaantulopäivästä alkaen. Koska muutosasetuksessa ei yhtäältä ole riidanalaisia EU-tavaramerkkejä koskevia siirtymäsäännöksiä ja ajallisia rajoituksia ja kun toisaalta otetaan huomioon, että maantieteelliset merkinnät olivat hylkäysperusteita myös aikaisemmassa lainsäädännössä ja että niiden käyttö liike-elämässä on niiden tehtävän kannalta luonteista, [asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan d alakohtaan](#) luettuna yhdessä saman asetuksen [8 artiklan 4 kohdan a alakohtaan](#) kanssa voidaan vedota EU-tavaramerkkien yhteydessä niiden hakemis- tai etuoikeuspäivästä riippumatta ja siten myös niiden EU-tavaramerkkien yhteydessä, joiden hakemus on toimitettu ja jotka on rekisteröity virastossa ennen muutosasetuksen voimaantuloa.

Maantieteellisille merkinnöille asetuksen [N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan d alakohtaan](#) nojalla, luettuna yhdessä saman [asetuksen 8 artiklan 4 kohdan a alakohtaan](#) kanssa, myönnetty suoja on siis jatkoa suojalle, joka on myönnetty aikaisemmin asetuksen [N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohtaan](#), luettuna yhdessä saman asetuksen [8 artiklan 4 kohdan](#) kanssa, nojalla myönnetylle suojalle. Maantieteelliset merkinnät, joihin oli vedottu [asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan d alakohtaan](#) nojalla, luettuna yhdessä saman asetuksen [8 artiklan 4 artiklan a alakohtaan](#) kanssa, oli siis täytynyt suojata jo riidanalaisen EU-tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättöhetkellä, ja niiden nojalla oli oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttö. Lisäksi näiden aikaisempien maantieteellisten merkintöjen suojaamisen keskeisiä edellytyksiä, joista säädetään asianmukaisessa EU:n tai kansallisessa lainsäädännössä (ts. suoja suoraa tai epäsuoraa kaupallista käyttöä, väärinkäyttöä, jäljittelyä tai miellelyhtymiä, virheellisiä tai harhaanjohtavia merkintöjä tai muuta harhaanjohtavaa käytäntöä vastaan), sovellettiin jo riidanalaisen EU-tavaramerkin hakemispäivänä tai etuoikeuspäivänä, vaikka hakemus olisi toimitettu vasta muutosasetuksen voimaantulon jälkeen. Asetuksen [N:o 207/2009 8 artiklan 4 kohdan a alakohta](#) kuvastaa paremmin EU:n lainsäädännön vaatimuksia, joissa ei edellytetä, että maantieteellistä merkintää käytetään liike-elämässä, jotta luvaton käyttö voitaisiin kieltää.

[EUTM-asetuksen 63 artiklan 3 kohta](#) estää kuitenkin vaatimuksen esittäjää, jonka aikaisempi [asetuksen N:o 207/2009 53 artiklan 1 kohdan c alakohtaan](#) mukainen maantieteelliseen merkintään perustuva mitätöintivaatimus on ratkaistu, toimittamasta uutta mitätöintivaatimusta saman asetuksen [53 artiklan 1 kohdan d alakohtaan](#) nojalla saman maantieteellisen merkinnän perusteella samaa riidanalaista merkkiä vastaan.