YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

27 päivänä huhtikuuta 2006 *

Asiassa C-145/05,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Cour de cassation (Belgia) on esittänyt 17.3.2005 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 31.3.2005, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Levi Strauss & Co.

vastaan

Casucci SpA,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Rosas sekä tuomarit J. Malenovský (esittelevä tuomari), J.-P. Puissochet, S. von Bahr ja U. Lõhmus,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: hallintovirkamies K. Sztranc,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 17.11.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Levi Strauss & Co., edustajanaan avocat T. van Innis,

– Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään N. B. Rasmussen ja D. Maidani,

kuultuaan julkisasiamiehen 17.1.2006 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisukysymys koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä Levi Strauss & Co. (jäljempänä Levi Strauss) ja toisaalta Casucci SpA (jäljempänä Casucci) ja joka koskee sitä, että tämä jälkimmäinen on myynyt farmarihousuja, jotka on varustettu merkillä, joka väitetysti loukkaa tavaramerkkiä, jonka haltija Levi Strauss on.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Direktiivin 89/104 johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa säädetään seuraavaa:

"Rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän; tämä suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]; suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat samankaltaiset]; on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan; [sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle, ja] sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä; sekaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa koskevat kysymykset kuuluvat kansallisen lainsäädännön alaan, eikä tämä direktiivi estä soveltamasta tällaista lainsäädäntöä."

4 Saman direktiivin 5 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

– –

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;

– –

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

_ _"

5 Direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

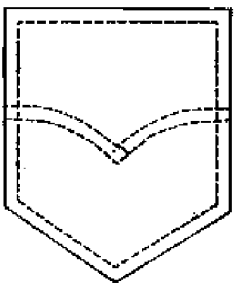
"2. Tavaramerkki on julistettava menetetyksi myös, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen:

a) siitä on tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity;

_ _"

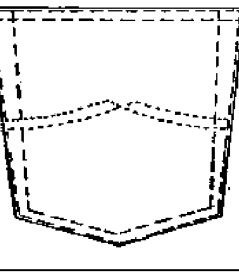
Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

6 Vuonna 1980 Levi Strauss rekisteröi Benelux-maissa kuviomerkin nimeltään "mouette" (lokki), joka muodostuu viisikulmaisen taskun keskiosaan ommellun kaksoistikkauksen, joka kaartuu keskeltä kohti taskun alakulmaa, kuvauksesta, joka esitetään alla,



tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 kuuluvia vaatteita varten.

7 Casucci saattoi Benelux-maissa markkinoille farmarihousuja, joissa oli merkki, joka muodostui takataskuihin ommellusta kaksoistikkauksesta, joka kaartuu keskeltä kohti taskun yläosaa ja joka esitetään alla:



8 Koska Levi Strauss katsoi, että Casucci loukkasi tällä tavoin oikeuksia, jotka se sai rekisteröidystä tavaramerkistä "mouette", se haastoi kyseisen yhtiön 11.3.1998 päivätyllä haasteella tribunal de commerce de Bruxellesiin ja vaati Casuccin velvoittamista lopettamaan riidanalaisen merkin käyttö vaatteidensa myynnissä. Se vaati lisäksi Casuccin velvoittamista maksamaan vahingonkorvausta.

9 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi Levi Straussin vaatimukset 28.10.1999 antamallaan tuomiolla, tämä valitti cour d'appel de Bruxellesiin. Tässä tuomioistuimessa se väitti, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan yhtäältä sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on muun muassa otettava kyseessä olevan tavaramerkin ja merkin samankaltaisuuden aste ja kyseessä olevien tavaroiden samankaltaisuuden aste, ja toisaalta, että tämä vaara on sitä suurempi mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Käsiteltävänä olevassa asiassa sen lisäksi, että sen tavaramerkki ja riidanalainen merkki ovat kantajan mukaan ulkoasultaan samankaltaiset ja että kyseiset tavarat ovat samat, merkitystä on sillä, että tavaramerkki "mouette" on tavaramerkki, joka on erittäin erottamiskykyinen kekseliään sisältönsä ja vuosikymmeniä jatkuneen runsaan käyttönsä vuoksi.

10 Cour d'appel de Bruxelles kuitenkin hylkäsi Levi Straussin valituksen, koska se katsoi, että riidanalaisen merkin ja tavaramerkin "mouette" välinen samankaltaisuuden aste oli heikko, ja erityisesti, että tavaramerkkiä ei enää voitu pitää erittäin erottamiskykyisenä. Kyseinen tavaramerkki muodostuu tämän tuomioistuimen mukaan osittain osatekijöistä, jotka ovat nykyään tavallisia ominaispiirteitä kyseessä olevissa tavaroissa, koska niiden käyttö on hyvin yleistä ja jatkuvaa, ja tämä käyttö on väistämättä heikentänyt huomattavasti kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä, koska sillä ei voi olla minkäänlaista sen osatekijöihin sellaisinaan perustuvaa erottamiskykyä.

11 Levi Strauss valitti Cour de cassationiin. Se väitti tässä tuomioistuimessa, että Casucci näytti väittävän, että tavaramerkki "mouette" oli edelleen erittäin

erottamiskykyinen vuonna 1997 ja että se menetti tämän erottamiskyvyn vuonna 1998, joka on vuosi, jolloin hankittiin farmarihousuja, joiden jakelu Benelux-maihin merkitsi sen mukaan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn heikkenemistä. Cour d'appel de Bruxellesin olisi tässä yhteydessä pitänyt Levi Straussin mukaan noudattaa Benelux-tuomioistuimen asiassa Quick (A 93/3) 13.12.1994 antamassaan tuomiossa omaksumaa kantaa, jonka mukaan sen arvioimiseksi, onko tavaramerkki erittäin erottamiskykyinen, tuomioistuimen on tarkasteltava asiaa ajankohtana, jona kyseistä merkkiä alettiin käyttää eli sen mukaan vuonna 1997, ja että tästä voidaan poiketa ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä kokonaan tai osittain kyseisen ajankohdan jälkeen, mutta ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä erottamiskyvyn menettäminen johtuu kokonaan tai osittain tavaramerkin haltijan toiminnasta tai laiminlyönnistä. Käsiteltävänä olevassa asiassa kyseinen cour d'appel tarkasteli kuitenkin Levi Straussin mukaan sekaannusvaaran arvioimiseksi tilannetta tuomionsa julistamispäivänä eikä ajankohtana, jolloin riidanalaista merkkiä oli alettu käyttää. Vaikka cour d'appel de Bruxelles katsoi, että se, että kyseisen tavaramerkin osatekijät ovat yleisiä, on heikentänyt huomattavasti sen erottamiskykyä, se ei Levi Straussin mukaan kuitenkaan todennut, että tämän erottamiskyvyn huomattava heikentyminen sen jälkeen, kun riidanalaista merkkiä alettiin käyttää, johtui osittain tai kokonaan Levi Straussin toiminnasta tai laiminlyönnistä. Kyseinen cour d'appel ei näin ollen voinut Levi Straussin mukaan katsoa perustellusti, että tavaramerkki "mouette" ei enää ole erittäin erottamiskykyinen tavaramerkki.

12 Tässä tilanteessa Cour de cassation on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Kun tuomioistuin määrittelee sellaisen tavaramerkin, joka on saatu pätevästi sen erottamiskyvyn perusteella, [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suojan laajuutta, onko sen otettava huomioon yleisön käsitys ajankohtana, jolloin se tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttö alkoi, jonka väitetään loukkaavan tavaramerkkiä?

2) Jos vastaus on kieltävä, voiko tuomioistuin ottaa huomioon asianomaisen yleisön käsityksen millä tahansa hetkellä sen jälkeen, kun väitetty loukkaava käyttö alkoi? Voiko se erityisesti ottaa huomioon asianomaisen yleisön käsityksen ajankohtana, jolloin se antaa ratkaisunsa?

3) Kun tuomioistuin ensimmäisessä kysymyksessä mainittua arviointiperustetta soveltaen toteaa, että tavaramerkkiä on loukattu, voiko se perustellusti lain mukaan määrätä loukkaavan merkin käytön lopettamisesta?

4) Olisiko vastaus kysymykseen toinen, jos kantajan tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä kokonaan tai osittain sen jälkeen, kun tavaramerkkiä loukkaava käyttö on alkanut, mutta vain silloin, kun tämä menettäminen johtuu kokonaan tai osittain kyseisen tavaramerkin haltijan toiminnasta tai laiminlyönnistä?"

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen ja toinen kysymys

13 Kysymyksillään, joita on tarkasteltava yhdessä, kansallinen tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko tuomioistuimen – kun se määrittelee sellaisen tavaramerkin, joka on pätevästi saatu sen erottamiskyvyn perusteella, direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suojan laajuutta – otettava huomioon kohdeyleisön käsitys joko silloin, kun kyseistä tavaramerkkiä loukkaavaa merkkiä alettiin käyttää, tai milloin tahansa tämän jälkeen tai kun tuomioistuin antaa ratkaisunsa.

14 Ensinnäkin kun direktiivin 89/104 5 artiklassa annetaan tavaramerkin haltijalle oikeus kieltää kolmansia käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä, kun sekaannusvaara on olemassa, ja kun siinä luetellaan tällaisen merkin käyttötavat, jotka voidaan kieltää, siinä pyritään suojaamaan tätä haltijaa merkkien sellaiselta käytöltä, joka voi loukata tätä tavaramerkkiä.

15 Yhteisöjen tuomioistuin on näin ollen korostanut, että jotta voidaan varmistaa tavaramerkin keskeinen tehtävä eli se, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tämän tavaran tai palvelun tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä, tavaramerkin haltijaa on suojattava sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tavaroita, jotka on asiattomasti varustettu tällaisella tavaramerkillä (ks. asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6227, 22 kohta ja asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I-10273, 50 kohta). Näin on oltava myös tilanteessa, jossa kyseisen merkin ja tavaramerkin samankaltaisuuden vuoksi niiden välillä on sekaannusvaara.

16 Jäsenvaltioiden on toteutettava direktiivin tavoitteiden saavuttamiseksi riittävän tehokkaita toimenpiteitä, jotta henkilöt, joita asia koskee, voivat tosiasiallisesti vedota siinä myönnettyihin oikeuksiin kansallisissa tuomioistuimissa (ks. mm. asia 14/83, von Colson ja Kamann, tuomio 10.4.1984, Kok. 1984, s. 1891, Kok. Ep. VII, s. 557, 18 kohta ja asia 222/84, Johnston, tuomio 15.5.1986, Kok. 1986, s. 1651, Kok. Ep. VIII, s. 621, 17 kohta).

17 Tavaramerkin haltijan oikeus tavaramerkkinsä suojaan sen loukkauksia vastaan ei kuitenkaan olisi todellinen eikä tehokas, jos se ei sallisi kohdeyleisön käsityksen huomioon ottamista hetkellä, jona tavaramerkkiä muistuttavan tavaramerkin tai merkin käyttö alkoi.

18 Jos sekaannusvaaraa arvioitaisiin sen päivän jälkeen, jona kyseistä merkkiä alettiin käyttää, merkin käyttäjä voisi saada asiatonta hyötyä omasta lainvastaisesta käyttäytymisestään vetoamalla suojatun tavaramerkin tunnettuuden heikkenemiseen, josta se itse olisi vastuussa tai johon se olisi itse myötävaikuttanut.

19 Lopuksi direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan a alakohdasta seuraa, että tavaramerkin haltija voi menettää oikeutensa, kun tavaramerkistä on sen rekisteröintipäivän jälkeen tullut sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity. Näin ollen lainsäätäjä on katsonut vertailemalla tavaramerkin haltijan ja sen kilpailijoiden välisiä intressejä, jotka liittyvät merkkien vapaana pitämiseen, tämän säännöksen antaessaan, että tavaramerkin haltijaa vastaan voidaan esittää väite kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn menettämisestä ainoastaan siinä tapauksessa, että tämä erottamiskyvyn menettäminen johtuu sen toiminnasta tai toimimatta jättämisestä. Niin kauan kuin näin ei ole ja erityisesti, kun erottamiskyvyn menettäminen liittyy sellaisen kolmannen toimintaan, joka käyttää tavaramerkkiä loukkaavaa merkkiä, tavaramerkki saa edelleen suojaa.

20 Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että määritellessään sellaisen tavaramerkin suojan laajuutta, joka on pätevästi saatu sen erottamiskyvyn perusteella, tuomioistuimen on otettava huomioon kohdeyleisön käsitys sillä hetkellä, jolloin merkkiä, jonka käyttö loukkaa kyseistä tavaramerkkiä, alettiin käyttää.

Kolmas kysymys

21 Tällä kysymyksellä kansallinen tuomioistuin pyrkii selvittämään, onko kyseisen merkin käyttö yleisesti ottaen kiellettävä, kun on todettu, että tällä merkillä on loukattu suojattua tavaramerkkiä sillä hetkellä, jolloin sitä on alettu käyttää.

22 Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdasta seuraa, kun sitä tarkastellaan kansallisen tuomioistuimen esittämään ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen annetun vastauksen valossa, että kun rekisteröidyn tavaramerkin ja samankaltaisen merkin välillä oli sekaannusvaara sillä hetkellä, jolloin kyseistä merkkiä alettiin käyttää, tämän tavaramerkin haltija voi kieltää kolmansia käyttämästä tätä merkkiä elinkeinotoiminnassa ilman tavaramerkin haltijan lupaa.

23 Koska direktiivin 89/104 5 artiklan 3 kohdassa ei säädetä tyhjentävästi tietyistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on taata haltijan tällainen oikeus, direktiivissä ei edellytetä tiettyä muotoa näiltä toimenpiteiltä, joten toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on tämän osalta tiettyä harkintavaltaa.

24 Direktiiviin 89/104 perustuvien tavaramerkin haltijan oikeuksien todellisen ja tehokkaan suojan vaatimus, joka mainitaan tämän tuomion 16 kohdassa, merkitsee kuitenkin, että toimivaltaisen tuomioistuimen on toteutettava toimenpiteet, jotka ovat asian olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmat tavaramerkin haltijan oikeuksien takaamiseksi ja tavaramerkkiin kohdistuneiden loukkausten korjaamiseksi. Tämän osalta on erityisesti todettava, että kyseisen merkin käyttämisen kieltäminen on toimenpide, jolla taataan nämä oikeudet todellisesti ja tehokkaasti.

25 Kolmanteen kysymykseen on näin ollen vastattava, että kun toimivaltainen tuomioistuin toteaa, että kyseisellä merkillä loukattiin tavaramerkkiä tämän merkin käytön aloittamishetkellä, kyseisen tuomioistuimen on toteutettava toimenpiteet, jotka ovat asian olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmat tavaramerkin haltijan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaan perustuvan oikeuden takaamiseksi, ja näihin toimenpiteisiin voi erityisesti kuulua kyseisen merkin käytön kieltäminen.

Neljäs kysymys

26 Neljännellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko kyseisen merkin käyttäminen kiellettävä, kun tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä kokonaan tai osittain sen jälkeen, kun tätä merkkiä alettiin käyttää, ja kun tämä erottamiskyvyn menettäminen johtuu kokonaan tai osittain tavaramerkin haltijan toiminnasta tai laiminlyönnistä.

27 Vaikka direktiivin 89/104 5 artiklassa annetaan tavaramerkin haltijalle tiettyjä oikeuksia, tässä direktiivissä otetaan myös huomioon haltijan toiminta näiden oikeuksien suojan laajuuden määrittämiseksi.

28 Niinpä tämän direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa säädetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijalla, joka on sallinut jäsenvaltiossa kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käytön yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan tästä käytöstä tietoisena, ei enää ole periaatteessa oikeutta vaatia aikaisemman tavaramerkin perusteella myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä tavaroissa tai palveluissa, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty. Samoin direktiivin 10 artiklassa säädetään, että jos tavaramerkin haltija ei rekisteröintimenettelyn päättymisen jälkeen ole ottanut jäsenvaltiossa tavaramerkkiä tosiasiallisesti käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, tavaramerkkiin sovelletaan tässä samassa direktiivissä säädettyjä seuraamuksia. Lopuksi direktiivin 89/104 12 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan tavaramerkin haltija voi menettää oikeutensa, jos tavaramerkkiä ei ole käytetty tosiasiallisesti viiden vuoden yhtäjaksoisen määräajan kuluessa tai jos siitä on tullut sen haltijan toiminnan vuoksi tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys.

29 Näistä säännöksistä ilmenee, että direktiivillä 89/104 pyritään yleisesti saattamaan tasapainoon yhtäältä tavaramerkin haltijan intressi säilyttää tavaramerkin keskeinen tehtävä ja toisaalta muiden talouden toimijoiden intressi pitää sellaiset merkit vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja (ks. värien vapaana pitämisen tarpeen osalta tilanteessa, jossa väri itse rekisteröidään tavaramerkiksi, asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793).

30 Tästä seuraa, että niiden oikeuksien suoja, jotka tavaramerkin haltijalle kyseisessä direktiivissä annetaan, ei ole ehdoton, koska tätä suojaa on kyseisten intressien tasapainottamiseksi muun muassa rajattu tapauksiin, joissa haltija osoittaa olevansa riittävän tarkkaavainen ja vastustavansa sitä, että muut toimijat käyttävät merkkejä, jotka voivat loukata sen tavaramerkkiä.

31 Tällainen tarkkaavaista toimintaa koskeva vaatimus ei sitä paitsi rajoitu tavaramerkkien suojaan, vaan sitä voidaan soveltaa muihin yhteisön oikeuden aloihin, kun oikeussubjekti vaatii oikeutta, joka perustuu tähän oikeusjärjestykseen.

32 Tämän tuomion 28 kohdassa muistutettiin, että tavaramerkin haltija voi menettää oikeutensa, kun tavaramerkistä on haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity.

33 Näin ollen kun tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä haltijansa toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi siten, että siitä on tullut tässä säännöksessä tarkoitettu yleisesti käytetty nimitys, sen haltija ei voi enää vedota oikeuksiin, jotka sille kyseisen direktiivin 5 artiklassa annetaan.

34 Tällainen toimimatta jättäminen voi myös muodostua siitä, että tavaramerkin haltija ei ole turvautunut ajoissa 5 artiklaan vaatiakseen toimivaltaista viranomaista kieltämään kyseisiä kolmansia käyttämästä merkkiä, jonka osalta on olemassa sekaannusvaara tämän tavaramerkin kanssa, koska tällaisten vaatimusten tavoitteena on nimenomaan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn pysyttäminen.

35 Tämän tuomion 29 ja 30 kohdassa esitetyt huomautukset huomioon ottaen toimivaltaisen tuomioistuimen on tutkittava, onko oikeudet menetetty erityisesti tällaisen toimimatta jättämisen vuoksi, ja tämä koskee myös menettelyä, jossa pyritään suojaamaan direktiivin 89/104 5 artiklassa myönnettyä yksinoikeutta ja jonka tavaramerkin haltija on mahdollisesti saattanut vireille myöhässä. Jos 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettämisen huomioon ottaminen tavaramerkin loukkausta koskevassa menettelyssä kuuluisi yksinomaan jäsenvaltioiden kansallisen oikeuden piiriin, tästä voisi seurata, että tavaramerkin haltijoita suojattaisiin eri tavoin kulloinkin kyseessä olevan lain mukaan. Direktiivin johdanto-osan yhdeksännessä perustelukappaleessa "tärkeäksi" mainittua tavoitetta "samasta suojasta kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä" ei tässä tapauksessa saavutettaisi (ks. todistustaakan osalta, kun on kyse haltijan yksinoikeuden loukkauksesta, asia C-405/03, Class International, tuomio 18.10.2005, Kok. 2005, s. I-8735, 73 ja 74 kohta).

36 Näin ollen kun tämä menettäminen on todettu, toimivaltainen tuomioistuin ei voi kieltää kyseisen merkin käyttöä, vaikka sillä hetkellä, jolloin kyseistä merkkiä alettiin käyttää, sen ja kyseisen tavaramerkin välillä oli sekaannusvaara.

37 Näin ollen neljänteen kysymykseen on vastattava, että kyseisen merkin käyttöä ei ole syytä kieltää, kun on todettu, että kyseinen tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi siten, että siitä on tullut direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yleisesti käytetty nimitys ja sen haltija on siis menettänyt oikeutensa.

Oikeudenkäyntikulut

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

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

1) **Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että määritellessään sellaisen tavaramerkin suojan laajuutta, joka on pätevästi saatu sen erottamiskyvyn perusteella, tuomioistuimen on otettava huomioon kohdeyleisön käsitys sillä hetkellä, jolloin merkkiä, jonka käyttö loukkaa kyseistä tavaramerkkiä, alettiin käyttää.**

2) **Kun toimivaltainen tuomioistuin toteaa, että kyseisellä merkillä loukattiin tavaramerkkiä tämän merkin käytön aloittamishetkellä, kyseisen tuomioistuimen on toteutettava toimenpiteet, jotka ovat asian olosuhteet huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmat tavaramerkin haltijan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaan perustuvan oikeuden takaamiseksi, ja näihin toimenpiteisiin voi erityisesti kuulua kyseisen merkin käytön kieltäminen.**

3) **Kyseisen merkin käyttöä ei ole syytä kieltää, kun on todettu, että kyseinen tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi siten, että siitä on tullut direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yleisesti käytetty nimitys ja sen haltija on siis menettänyt oikeutensa.**

Allekirjoitukset