YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

11 päivänä maaliskuuta 2003 *

Asiassa C-40/01,

jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Ansul BV

vastaan

Ajax Brandbeveiliging BV

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 12 artiklan 1 kohdan tulkinnasta,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat J.-P. Puissochet (esittelevä tuomari), M. Wathelet ja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit C. Gulmann, A. La Pergola, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric ja S. von Bahr,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M.-F. Contet,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Ansul BV, edustajinaan advocaat E. J. Louwers ja advocaat T. Cohen Jehoram,

— Ajax Brandbeveiliging BV, edustajanaan advocaat R. E. P. de Ranitz,

— Alankomaiden hallitus, asiamiehenään H. G. Sevenster,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään K. Banks ja H. M. H. Speyart,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Ansul BV:n ja komission 4.6.2002 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 2.7.2002 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Hoge Raad der Nederlanden on esittänyt 26.1.2001 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 31.1.2001, yhteisöjen tuomioistuimelle EY 234 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 12 artiklan 1 kohdan tulkinnasta.

2 Kysymykset on esitetty kahden Alankomaiden oikeuden mukaan perustetun yhtiön, Ansul BV:n (jäljempänä Ansul) ja Ajax Brandbeveiliging BV:n (jäljempänä Ajax) välisessä riita-asiassa, joka koskee Minimax-tavaramerkin käyttöä näiden yhtiöiden myymien tavaroiden ja palvelujen tunnusmerkkinä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön oikeus

3 Direktiivin 10 artiklan 1—3 kohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymisestä ole ottanut jäsenvaltiossa tavaramerkkiä tosiasialliseen 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 direktiivissä säädettyjä seuraamuksia.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:

a) tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin [erottamiskykyyn];

b) tavaramerkin paneminen asianomaisessa jäsenvaltiossa tavaroihin tai niiden päällyksiin vain maastavientiä varten.

3. Tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella tai [siten, että] käyttäjänä on yhteisö-, takuu- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutettu, rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön."

4 Direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitä viiden vuoden yhtäjaksoisen määräajan kuluessa ole otettu jäsenvaltiossa tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, eikä hyväksyttävää syytä merkin käyttämättä jättämiseen ole; tavaramerkin haltijan oikeutta tavaramerkkiin ei kuitenkaan saa vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen mutta ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä; käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä edeltäneen, aikaisintaan viiden vuoden yhtäjaksoisen käyttämättä jättämisen määräajan päättyessä alkaneen kolmen kuukauden määräajan kuluessa ei kuitenkaan oteta huomioon, jos käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitä, että menettämistä koskeva vaatimus voidaan tehdä."

Kansallinen lainsäädäntö

5 19.3.1962 annetun ja 1.1.1971 voimaan tulleen Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain (Bulletin Benelux 1962-2, s. 59; jäljempänä BTL), sellaisena kuin se oli voimassa 31.12.1995 asti, 5 §:n 3 momentissa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkin oikeussuoja lakkaa:

— —

3. jos tavaramerkin haltija ja käyttöluvan haltija eivät ole käyttäneet tavaramerkkiä Benelux-maiden alueella tavaramerkin rekisteröintiä seuranneiden kolmen vuoden aikana tai jos ne eivät ole käyttäneet tavaramerkkiä siellä viimeisten viiden vuoden aikana eikä tähän osoiteta hyväksyttävää syytä; tavaramerkin oikeussuojaa koskevassa riita-asiassa tuomioistuin voi siirtää tavaramerkin haltijalle kokonaan tai osittain näyttövelvollisuuden merkin käytöstä; tuomioistuin voi kuitenkin velvoittaa sen, joka väittää, ettei tavaramerkkiä ole käytetty viimeisten kuuden vuoden aikana ennen haasteen tiedoksi antamista, esittämään tästä näytön.

— — "

6 BTL:n, sellaisena kuin se on ollut voimassa 1.1.1996 alkaen direktiivin täytäntöön panemiseksi 2.12.1992 tehdyn pöytäkirjan perusteella (Nederlands Traktatenblad 1993, nro 12, s. 1), 5 §:n 2 ja 3 momentissa säädetään seuraavaa:

"2. 14 §:n C momentissa säädetyissä rajoissa oikeus tavaramerkkiin lakkaa

a) ellei tavaramerkkiä ole käytetty Benelux-maiden alueella niissä tavaroissa, joita varten se on rekisteröity, viimeisten viiden vuoden aikana eikä tähän osoiteta hyväksyttävää syytä; tavaramerkin oikeussuojaa koskevassa riita-asiassa tuomioistuin voi siirtää tavaramerkin haltijalle kokonaan tai osittain näyttövelvollisuuden merkin käytöstä.

— —

3. 2 momentin a kohtaa sovellettaessa tavaramerkin käyttönä pidetään myös:

a) tavaramerkin käyttöä rekisteröinnissä ilmoitetusta poikkeavalla tavalla niin, ettei merkin erottamiskyky kuitenkaan tämän käytön vuoksi muutu;

b) tavaramerkin liittämistä tavaraan tai tavaran päällykseen yksinomaan vientiä varten;

c) tavaramerkin käyttöä kolmannen henkilön toimesta tavaramerkin haltijan suostumuksella."

7 BTL:n 14 §:n C momentissa säädetään edellytyksistä, joilla tavaramerkin julistamista menetetyksi voidaan vaatia toimivaltaisilta kansallisilta tuomioistuimilta.

8 Tämän tuomion 5—7 kohdassa mainittuja BTL:n säännöksiä sovelletaan soveltuvin osin tämän lain 39 §:n nojalla myös palvelumerkkeihin.

Pääasia

9 Ansul on ollut 15.9.1971 alkaen Benelux-maiden tavaramerkkiviraston numerolle 052713 tulensammuttimia ja niihin liittyviä eri tavaralajeja varten rekisteröidyn Minimax-sanamerkin haltija.

10 Vuonna 1988 Ansulin Minimax-tavaramerkillä myymien tulensammuttimien myyntiluvan voimassaolo päättyi. Ansul ei siis ole ainakaan 2.5.1989 jälkeen myynyt tulensammuttimia tällä tavaramerkillä.

11 Vuoden 1989 toukokuusta vuoteen 1994 Ansul myi kuitenkin Minimax-merkkisten tulensammuttimien varaosia ja niissä käytettäviä tulensammutusaineita yrityksille, jotka huolsivat näitä laitteita. Tämän lisäksi se huolsi, tarkasti ja korjasi kyseisellä ajanjaksolla Minimax-merkkisiä laitteita, käytti tätä tavaramerkkiä näihin palvelusuorituksiin liittyvässä laskutuksessaan ja laittoi laitteisiin tällä tavaramerkillä varustetut tarrat ja nauhat, joissa oli maininta "Gebruiksklaar Minimax" (käyttövalmis Minimax). Lisäksi Ansul myi tarroja ja nauhoja tulensammuttimia huoltaville liikkeille.

12 Ajax on Saksan oikeuden mukaan perustetun Minimax GmbH:n tytäryhtiö. Se myy Alankomaissa tulensammutusmateriaalia ja siihen liittyviä tarvikkeita, kuten Minimax GmbH:n valmistamia tulensammuttimia.

13 Minimax GmbH on ollut Saksassa yli 50 vuoden ajan Minimax-tavaramerkin haltija. Se on ollut 16.3.1992 alkaen myös Benelux-maissa Minimax-sanasta ja kuviosta ryhmiteltynä muodostuvan, erityisesti tulensammuttimia ja tulensammutusaineita sekä tiettyjä palveluja, kuten näiden laitteiden asennus-, korjaus-, huolto- ja täyttöpalveluja varten numerolle 517006 rekisteröidyn tavaramerkin haltija.

14 Ajax ja Minimax GmbH ottivat vuonna 1994 Minimax-tavaramerkin käyttöön Benelux-maissa. Ansul vastusti tavaramerkin käyttöä 19.1.1994 päivätyllä kirjeellä.

15 Ansul teki 13.6.1994 hakemuksen Minimax-sanamerkin rekisteröimiseksi tulensammuttimien huolto- ja korjauspalveluja varten. Benelux-maiden tavaramerkkivirasto rekisteröi tämän palvelumerkin numerolle 549146.

16 Ajax haastoi 8.2.1995 Ansulin vastaamaan Arrondissementsrechtbank te Rotterdamissa (Alankomaat) kanteeseen, jossa se vaati vuonna 1971 numerolle 052713 rekisteröityyn Minimax-tavaramerkkiin liittyvien Ansulin oikeuksien julistamista menetetyksi tämän tavaramerkin käyttämättä jättämisen vuoksi ja vuonna 1994 numerolle 549146 rekisteröidyn Minimax-tavaramerkin rekisteröinnin toteamista mitättömäksi sillä perusteella, että rekisteröintihakemus oli tehty vilpillisessä mielessä. Ansul vastusti Ajaxin vaatimuksia ja nosti tavaramerkin loukkaamista koskevan vastakanteen, jossa se vaati, että Ajaxia kielletään käyttämästä Minimax-merkkiä Benelux-maiden alueella.

17 Arrondissementsrechtbank te Rotterdam hylkäsi 18.4.1996 tekemällään päätöksellä Ajaxin vaatimukset ja hyväksyi Ansulin vastakanteen. Ajaxia kiellettiin käyttämästä Minimax-tavaramerkkiä Benelux-maiden alueella.

18 Ajax valitti Gerechtshof te 's-Gravenhageen (Alankomaat). Tämä tuomioistuin katsoi, ettei tapaa, jolla Ansul oli käyttänyt Minimax-tavaramerkkiä vuodesta 1989 alkaen, voitu pitää normaalikäyttönä. Se totesi muun muassa, että vuoden 1989 jälkeen Ansul ei ollut enää saattanut uusia tavaroita markkinoille, vaan ainoastaan huoltanut, tarkastanut ja korjannut käytettyjä laitteita. Se totesi, että tällä tavaramerkillä varustettujen tarrojen ja nauhojen käyttö ei ollut sellaista, että tulensammuttimet olisi sen perusteella voitu erottaa muista, ja että vaikka tällaista käyttöä pidettäisiinkin tavaramerkin käyttönä, ei sitä voitu katsoa BTL:n 5 §:n 3 momentissa tarkoitetuksi normaalikäytöksi, koska käytön tarkoituksena ei ollut markkinoiden luominen tai niiden säilyttäminen näille tulensammuttimille.

19 Gerechtshof hyväksyi valituksen 5.11.1998 tekemällään päätöksellä ja muutti riitautettua alemman tuomioistuimen päätöstä julistaen Ansulin oikeuden vuonna 1971 numerolle 052713 rekisteröityyn tavaramerkkiin menetetyksi ja julistaen mitättömäksi merkin, joka oli rekisteröity vuonna 1994 numerolle 549146, ja määräsi nämä tavaramerkit poistettaviksi rekisteristä.

20 Ansul on tehnyt kassaatiovalituksen Hoge Raad der Nederlandeniin. Tämä tuomioistuin on katsonut, että asian ratkaiseminen riippuu BTL:n 5 §:n 3 momentissa tarkoitetun tavaramerkin "normaalikäytön" tulkinnasta.

21 Hoge Raad on todennut, että tavaramerkin BTL:ssa tarkoitettu normaalikäyttö on kyseessä silloin, kun "kyseistä merkkiä käytetään tosiasiallisesti elinkeinotoiminnassa tietyn yrityksen tuotteiden tai palvelujen erottamiseksi muista tuotteista tai palveluista". Tässä yhteydessä tavaramerkin normaalikäyttöä on Hoge Raadin mukaan arvioitava ottamalla huomioon "kaikki tapaukselle ominaiset tosiseikat ja olosuhteet" ja näistä tosiseikoista ja olosuhteista on kokonaisuutena käytävä ilmi "ottaen huomioon se, mitä kyseisellä toimialalla pidetään käytäntönä ja kaupallisesti perusteltuna, että käytöllä pyritään löytämään tavaramer-

killä varustetuille tavaroille ja palveluille markkinoita tai säilyttämään ne eikä ainoastaan pitämään voimassa tavaramerkkiä". Hoge Raad totesi lisäksi asiassa Turmac vastaan Reynolds, 27.1.1981 annettuun Benelux-tuomioistuimen tuomioon (A 80/01, Jur. 1980-81, s. 23) viitaten, että "tällaisina tosiseikkoina ja olosuhteina on otettava huomioon lähtökohtaisesti tavaramerkin käyttötapa, käytön laajuus, taajuus, säännöllisyys sekä sen kesto, kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen laji sekä kyseisen yrityksen laji ja koko".

22 Hoge Raad der Nederlanden on myös katsonut, että BTL:n 5 §:n 3 momentin tulkinnan on noudatettava vastaavaa, direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa käytetyn "tosiasiallisen käytön" käsitteen tulkintaa. Tämän vuoksi se on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa käytettyä ilmaisua 'tosiasialliseen käyttöön' tulkittava edellä 3.4 kohdassa [joka koskee BTL:ssa tarkoitettua normaalikäyttöä, jota on kuvattu tämän tuomion 21 kohdassa] tarkoitetulla tavalla, ja jos vastaus tähän on kieltävä, minkä (muiden) kriteerien perusteilla on määritettävä, mitä tosiasiallisella käytöllä tarkoitetaan?

2) Voiko edellä mainitusta 'tosiasiallisesta käytöstä' olla kyse myös silloin, kun tavaramerkkiä ei käytetä siihen, että myytäisiin sillä varustettuja uusia tavaroita, vaan sitä käytetään edellä 3.1 kohdan v ja vi alakohdassa tarkoitetuissa muissa toiminnoissa [eli Ansulin vuosina 1989—1994 harjoittamassa toiminnassa, jota on kuvattu tämän tuomion 11 kohdassa]?"

Ensimmäinen kysymys

23 Kansallisen tuomioistuimen ensimmäinen kysymys koskee sitä, kuinka direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tavaramerkin tosiasiallisen käytön käsitettä, joka on myös direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa, on tulkittava, ja voidaanko käsite määritellä samoja kriteereitä käyttäen kuin BTL:n 5 §:ssä tarkoitettu tavaramerkin "normaalikäytön" käsite vai onko otettava huomioon joitakin muita kriteereitä.

24 Kysymys perustuu siihen, kuten ennakkoratkaisupyynnön 3.5 kohdassa todetaan, että Gerechtshof te 's-Gravenhage on todetessaan, että Ansul ei ole käyttänyt Minimax-tavaramerkkiä, pitänyt ratkaisevana sitä, että Ansul ei ollut saattanut markkinoille uusia tulensammuttimia tällä tavaramerkillä, vaan oli huoltanut jo myytyjä, käytettyjä laitteita. Ansul on kuitenkin väittänyt kansallisessa tuomioistuimessa, että tällä seikalla ei ole merkitystä, kun arvioidaan sitä, onko kyseessä BTL:ssa tarkoitettu tavaramerkin normaalikäyttö.

25 Aluksi on tarkasteltava sitä, onko esillä olevassa asiassa kyseessä olevan kaltaisessa tapauksessa direktiivin 10 ja 12 artiklassa tarkoitettua tavaramerkin tosiasiallisen käytön käsitettä tulkittava yhtenäisesti yhteisön oikeusjärjestyksessä.

26 Sekä yhteisön oikeuden yhtenäisen soveltaminen että yhdenvertaisuusperiaate edellyttävät, että yhteisön oikeuden sellaisen säännöksen sanamuotoa, joka ei sisällä nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden oikeuteen säännöksen sisällön ja

soveltamisalan määrittämiseksi, on tavallisesti tulkittava koko yhteisössä itsenäisesti ja yhtenäisesti, mikä on tehtävä ottamalla huomioon säännöksen asiayhteys ja kyseisen säännöstön tavoitteet (asia C-287/98, Linster, tuomio 19.9.2000, Kok. 2000, s. I-6917, 43 kohta).

27 Vaikka direktiivin kolmannen perustelukappaleen mukaan "tällä hetkellä ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti", on kuitenkin huomattava, että direktiivillä yhdenmukaistetaan asiaa koskevia keskeisiä aineellisia sääntöjä eli sääntöjä, jotka tämän perustelukappaleen mukaan koskevat niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan, ja että tässä perustelukappaleessa ei suljeta pois sitä, että nämä säännökset yhdenmukaistetaan täysin (asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4799, 23 kohta).

28 Kuten direktiivin seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan, "niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä [jäsenvaltioiden] lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat". Direktiivin kahdeksannessa perustelukappaleessa todetaan, että "yhteisössä rekisteröityjen ja suojattujen tavaramerkkien kokonaismäärän ja samalla niitä koskevien riitojen vähentämiseksi on tärkeää edellyttää, että rekisteröityjä tavaramerkkejä todella käytetään tai muuten ne menetetään". Sen yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan lisäksi, että "tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat tästä lähtien saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä". Direktiivin 10—15 artiklassa säädetään niistä aineellisista edellytyksistä, joiden on täytyttävä tavaramerkin haltijalle tavaramerkin käytön perusteella syntyneiden oikeuksien säilyttämiseksi sekä näiden oikeuksien riitauttamiseksi muun muassa sillä perusteella, että tavaramerkkiä ei ole tosiasiallisesti käytetty, ja tässä yhteydessä tosiasiallisen käytön käsitteellä on ratkaiseva merkitys tavaramerkkioikeuksien säilyttämisen kannalta.

29 Edellisessä kohdassa mainittujen säännösten perusteella voidaan todeta, että yhteisön lainsäätäjä on halunnut asettaa tavaramerkkioikeuksien säilyttämiselle

saman tosiasiallista käyttöä koskevan edellytyksen kaikissa jäsenvaltioissa, jotta tavaramerkille annettava suoja ei vaihtele kulloinkin kyseessä olevan lain mukaan (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-414/99—C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomio 20.11.2001, Kok. 2001, s. I-8691, 41 ja 42 kohta).

30 Samaa "tosiasiallisen käytön" käsitettä käytetään myös yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 15 ja 50 artiklassa tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien menettämisen arviointiperusteena.

31 Yhteisöjen tuomioistuimen on siis annettava direktiivin 10 ja 12 artiklassa tarkoitetulle "tosiasiallisen käytön" käsitteelle koko yhteisön kattava yhtenäinen tulkinta.

32 "Tosiasiallisen käytön" määrittelyssä on ensin muistettava se, kuten direktiivin 12. perustelukappaleessa todetaan, että "kaikkia yhteisön jäsenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus [ja että] tämän direktiivin säännösten on tarpeen olla täysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen määräysten kanssa".

33 Tämän yleissopimuksen 5 artiklan C osan 1 kappaleessa määrätään kuitenkin tavaramerkin menettämisestä käytön puuttumisen vuoksi vain seuraavaa:

"Mikäli jossakin maassa rekisteröidyn merkin käyttäminen on pakollista, voidaan rekisteröinti julistaa lakanneeksi ainoastaan kohtuullisen ajan kuluttua ja silloinkin ainoastaan ellei asianomainen esitä päteviä syitä laiminlyöntiinsä."

34 Pariisin yleissopimuksen määräyksissä ei siis ole sellaisia elementtejä, joiden avulla "tosiasiallisen käytön" käsitettä voitaisiin täsmentää, minkä vuoksi käsitteen sisältö voidaan johtaa ainoastaan direktiivin säännöksistä.

35 Kuten Ansul toteaa, direktiivin kahdeksannessa perustelukappaleessa todetaan, että tavaramerkkejä on "käytettävä tai muuten ne menetetään". "Tosiasiallinen käyttö" merkitsee siis sitä, että merkkiä todella käytetään. Tätä kantaa tukee muun muassa direktiivin hollanninkielinen versio, jonka kahdeksannessa perustelukappaleessa käytetään termejä "werkelijk wordt gebruikt", ja esimerkiksi sen espanjankielinen versio (uso efectivo), italiankielinen versio (uso effettivo) ja englanninkielinen versio (genuine use).

36 "Tosiasiallinen käyttö" merkitsee siis sitä, ettei tavaramerkkiä käytetä vain symbolisesti eli ainoastaan tavaramerkkioikeuksien säilyttämiseksi. Käytön on oltava tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaista, eli sillä on voitava taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista.

37 Tästä seuraa, että tavaramerkin "tosiasiallinen käyttö" edellyttää tavaramerkin käyttämistä tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen markkinoilla eikä ainoastaan kyseessä olevassa yrityksessä. Tavaramerkin suoja ja oikeusvaikutukset, joihin sen rekisteröinnin perusteella voidaan vedota kolmatta vastaan, eivät voi jatkua, jos tavaramerkki menettää olemassaolonsa kaupallisen perusteen eli sen, että sen avulla luodaan tai säilytetään markkinat tavaroille tai palveluille, jotka on varustettu tavaramerkin muodostavalla merkillä, muista yrityksistä peräisin olevien tavaroiden tai palvelujen rinnalle. Tavaramerkkiä on siis käytettävä niiden tavaroiden ja palvelujen tunnusmerkkinä, joita myydään tai joiden myynti, jota yritys valmistelee esimerkiksi mainoskampanjalla hankkiak-

seen asiakkaita, aloitetaan välittömästi. Tällainen käyttö voi tapahtua joko tavaramerkin haltijan toimesta tai, kuten direktiivin 10 artiklan 3 kohdassa säädetään, sellaisen kolmannen toimesta, jolle on annettu lupa käyttää tavaramerkkiä.

38 Tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki sellaiset tosiseikat ja olosuhteet, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän ja joita ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa.

39 Asiassa vallitsevien olosuhteiden arviointi voi näin perustella sen, että kyseessä olevan tavaran tai palvelun luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus otetaan huomioon. Ei siis ole välttämätöntä, että tavaramerkin käyttö on aina määrällisesti huomattavaa, jotta käyttöä voitaisiin pitää tosiasiallisena, koska se, onko käyttö tosiasiallista, riippuu kyseessä olevan tavaran tai palvelun ominaispiirteistä näiden tavaroiden tai palvelujen markkinoilla.

40 Tavaramerkin käyttö saattaa tietyissä olosuhteissa muutenkin olla tosiasiallista sellaisten tavaroiden osalta, jotka on jo myyty ja joita varten tavaramerkki on rekisteröity ja joita ei enää tarjota myytäväksi.

41 Näin on muun muassa silloin kun sen tavaramerkin haltija, jolla varustettuna tavarat on saatettu markkinoille, myy varaosia, jotka ovat osa näiden jo myytyjen tavaroiden koostumusta tai rakennetta ja joissa haltija tosiasiallisesti käyttää

samaa tavaramerkkiä tämän tuomion 35—39 kohdassa kuvatulla tavalla. Koska varaosat ovat osa näitä tavaroita ja koska niitä myydään samalla tavaramerkillä, tavaramerkin tosiasiallista käyttöä varaosissa on pidettävä tavaramerkin käyttämisenä kyseisiä jo myytyjä tavaroita varten, eli tällaisen käytön voidaan katsoa säilyttävän tavaramerkin haltijan oikeudet näiden tavaroiden osalta.

42 Näin voi olla myös silloin, kun tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiä tosiasiallisesti samalla tavoin tavaroissa tai palveluissa, jotka eivät ole osa jo myytyjen tavaroiden koostumusta tai rakennetta, vaan jotka liittyvät välittömästi näihin tavaroihin ja joilla pyritään tyydyttämään näitä tavaroita ostaneiden asiakkaiden tarpeet. Tästä voi olla kyse erilaisissa jälkimarkkinointitoimissa, kuten lisävarusteiden tai tarvikkeiden myynnissä taikka huolto- ja korjauspalveluiden suorittamisessa.

43 Edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli sen takaamiseksi, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, siinä tarkoituksessa, että näin voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus. Se, että tavaramerkin käyttö ei liity markkinoilla tarjottaviin uusiin tavaroihin vaan jo myytyihin tavaroihin, ei merkitse sitä, että käyttö ei

olisi tosiasiallista, jos tavaramerkin haltija todella käyttää samaa tavaramerkkiä varaosissa, jotka ovat osa näiden tavaroiden koostumusta tai rakennetta, tai tavaroissa taikka palveluissa, jotka liittyvät välittömästi jo myytyihin tavaroihin ja joilla pyritään tyydyttämään näitä tavaroita ostaneiden asiakkaiden tarpeet.

Toinen kysymys

44 Kansallinen tuomioistuin haluaa toisella kysymyksellään selvittää sen, onko ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus huomioon ottaen tämän tuomion 11 kohdassa kuvattua tapaa, jolla Ansul on liiketoiminnassaan vuosina 1989—1994 käyttänyt Minimax-tavaramerkkiä, pidettävä BTL:ssa tarkoitettuna "normaalikäyttönä" tai direktiivin 12 artiklassa tarkoitettuna "tosiasiallisena käyttönä".

45 Yhteisöjen tuomioistuimen tehtäviin ei kuulu tällaisen arvioinnin suorittaminen. EY 234 artiklassa määrätyn tehtävien jaon perusteella kyseisen ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asiana on nimittäin soveltaa yksittäiseen, sen käsiteltävänä olevaan tapaukseen yhteisön oikeussääntöjä tavalla, jolla yhteisöjen tuomioistuin on niitä tulkinnut (ks. asia C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, tuomio 8.2.1990, Kok. 1990, s. I-285, Kok. Ep. X, s. 311, 11 kohta).

46 Toiseen kysymykseen on siis vastattava, että ratkaistakseen käsiteltävänään olevan asian kansallisen tuomioistuimen on tehtävä tarvittavat johtopäätökset yhteisön oikeudessa tarkoitetun tavaramerkin "tosiasiallisen käytön" käsitteen tulkinnasta sen perusteella, mitä ensimmäiseen kysymykseen vastattiin.

Oikeudenkäyntikulut

47 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Alankomaiden hallitukselle ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Hoge Raad der Nederlandenin 26.1.2001 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

1) **Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin käyttö on "tosiasiallista" silloin kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli sen takaamiseksi, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, siinä tarkoituksessa, että näin voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella**

kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus. Se, että tavaramerkin käyttö ei liity markkinoilla tarjottaviin uusiin tavaroihin vaan jo myytyihin tavaroihin, ei merkitse sitä, että käyttö ei olisi tosiasiallista, jos tavaramerkin haltija todella käyttää samaa tavaramerkkiä varaosissa, jotka ovat osa näiden tavaroiden koostumusta tai rakennetta, tai tavaroissa taikka palveluissa, jotka liittyvät välittömästi jo myytyihin tavaroihin ja joilla pyritään tyydyttämään näitä tavaroita ostaneiden asiakkaiden tarpeet.

2) Ratkaistakseen käsiteltävänään olevan asian kansallisen tuomioistuimen on tehtävä tarvittavat johtopäätökset yhteisön oikeudessa tarkoitetun tavaramerkin "tosiasiallisen käytön" käsitteen tulkinnasta sen perusteella, mitä ensimmäiseen kysymykseen vastattiin.

Rodríguez Iglesias Puissochet Wathelet

Timmermans Gulmann La Pergola

Jann Skouris Macken

Colneric von Bahr

Julistettiin Luxemburgissa 11 päivänä maaliskuuta 2003.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

kirjaaja presidentti