SILBERQUELLE

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
18 päivänä marraskuuta 2008 [1]

I Johdanto

1. Suhteellisen pinnallisesti tarkasteltuna tavaramerkkioikeudessa näyttäisi vallitsevan vähintään kaksi vastakkaista suuntausta, kun ratkaistaan näiden teollisoikeuksien välillä syntyviä konflikteja. Ensimmäisessä niistä merkkejä tarkastellaan pelkkinä immateriaalisina hyödykkeinä, joita rekisteröinti suojaa, korostetaan niiden esineoikeudellista luonnetta ja asetetaan etusijalle *siviilioikeudelliset* seikat, erityisesti hallintaa koskevat säännöt.

2. Toinen puolestaan painottaa taloudellista ympäristöä ja tuo esiin tavaramerkkien kiistattomat yhteydet kaupan sääntelyyn ja konkreettisesti kilpailun järjestämiseen (kuten lailliset monopolit); näiden edellytykset asettavat rajat rekisterin ylläpidosta vastaavien virastojen kirjauksiin perustuville tavaramerkkioikeuksille.

3. Näin ollen kun merkistä riidellään, ensimmäinen mainituista suuntauksista pyrkii suosimaan tavaramerkin haltijaa omaisuutta koskevien oikeuksien etusijan vuoksi, kun taas toinen puolustaa yleisesti ottaen vapaata vaihdantaa ja kilpailusääntöjä.

4. Vaikka direktiivissä 89/104/ETY [2] ei avoimesti suosita kumpaakaan näistä suuntauksista, se pureutuu jännitteisiin, joita tavaramerkkien kaksijakoisuus yhtäältä omistusoikeuksina, toisaalta markkinoiden julkisen järjestämisen osatekijöinä, synnyttää.

5. Oberster Patent- und Markensenatin (patentti- ja tavaramerkkiriitoja käsittelevä Itävallan ylin tuomioistuin, joka käsittelee tiettyjä patentteihin ja tavaramerkkeihin liittyviä riitoja) yhteisöjen tuomioistuimelle esittämässä ennakkoratkaisukysymyksessä viljellään argumentteja molempien käsitysten puolesta, koska oikeusriita on syntynyt tavaramerkin tosiasiallisen käytön rajoista. Kysymys koskee ennen kaikkea sen arviointia, onko merkkejä käytetty tällä tavoin, kun ne on rekisteröity vaatteita ja juomia varten, mutta niitä on käytetty tässä jälkimmäisessä tavara-

1 – Alkuperäinen kieli: espanja.

2 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi (EYVL 1989, L 40, s. 1).

ryhmässä vain samanmerkkisten vaatteiden ostajille annettavina kylkiäisinä. Vaikka pidänkin toista suuntausta itselleni läheisempänä, olen pyrkinyt tätä ratkaisuehdotusta laatiessani pitämään mielessäni suuren portugalilaisen kirjailijan sanat: ”pyhä vaisto pysyä loitolla teorioista”. [3]

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

A *Direktiivi 89/104/ETY*

6. Tämän säädöksen johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa viitataan tosiasiallista käyttöä koskevaan vaatimukseen ja sen noudattamatta jättämisestä aiheutuviin seurauksiin, kun siinä vaaditaan, 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”, ja lisätään myöhemmin, että ”tavaramerkkiä ei voida julistaa mitättömäksi aikaisemman, käyttämättömän tavaramerkin perusteella, kun taas jäsenvaltiot saavat soveltaa samaa periaatetta tavaramerkin rekisteröinnissä tai säätää, että tavaramerkkiin ei voida pätevästi vedota loukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä, jos väitteen johdosta todetaan, että tavaramerkki voitaisiin julistaa menetetyksi”.

7. Tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa säädetään otsikon ”Tavaramerkin käyttäminen” alla seuraavaa:

”1. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymisen ajankohdasta 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.”

8. Direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa säädetään rekisteröityjen merkkien menettämisen yhdenmukaistamisesta seuraavaa:

”1. 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; – –”

3 – Pessoa, F., *Libro del desasosiego*, suom. Sanna Pernu, Andalusialainen koira, Tallinna, 1999, s. 198.

B *Itävallan tavaramerkkilaki*

9. Markenschutzgesetzin [4] (Itävallan tavaramerkkilaki) 33 a §:n 1 momentin mukaan kuka tahansa voi hakea viiden vuoden ajan Itävallassa rekisteröitynä olleen tai 2 §:n 2 momentin mukaisesti tuossa valtiossa suojatun tavaramerkin menettämistä, kun merkin haltija tai kolmas haltijan suostumuksella ei ole käyttänyt sitä erottuvasti hakemuksen tekemistä edeltäneiden viiden vuoden kuluessa kyseisessä valtiossa niitä tavaroita tai palveluja varten, joita varten se on rekisteröity (saman lain 10 a §), ellei merkin haltija esitä käyttämättä jättämiselle pätevää syytä.

10. Itävallan tavaramerkkilain 10 a §:n mukaan tavaramerkin käyttämiseksi katsotaan erityisesti 1) merkin kiinnittäminen tavaroihin, niiden päällyksiin taikka esineisiin, joihin palvelu kohdistuu tai sen on määrä kohdistua, 2) sen käyttäminen tavaroissa, joita tarjotaan, saatetaan markkinoille tai pidetään hallussa myyntiä varten sekä sen käyttäminen tarjottavien palvelujen osoittamiseksi, 3) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti tavaramerkkiä käyttäen tai 4) sen käyttäminen liikeasiakirjoissa, ilmoituksissa ja mainonnassa.

4 – Markenschutzgesetz 1970 (BGBl. 260/1970), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna (BGBl. I 151/2005).

III Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

11. Maselli – Strickmode Gesellschaft m.b.H. -niminen yhtiö (jäljempänä Maselli) on Nizzan sopimuksen [5] mukaisen nimikkeistön luokkiin 16 (aikakauslehdet ja kirjat), 25 (vaatteet) ja 32 (alkoholittomat juomat lukuun ottamatta alkoholittomia oluita) kuuluvia tavaroita varten rekisteröidyn itävaltalaisen sanamerkin nro 127 803 WELLNESS, jonka suoja-aika alkoi 20.10.1989, haltija.

12. Vaikka sen pääasiallinen toiminta keskittyi alusta lähtien muotiin, Maselli käytti tavaramerkkiä vuosina 1999–2000 tunnuksena alkoholittomalle juomalle, jota yrityksen vaatteiden myyntiä koskevien liiketoiminta-asiakirjojen mukaan lahjoitettiin vaatteiden ostajille. [6] Virvoitusjuomapakkauksissa käytettiin tekstiä ”WELLNESS-DRINK”, ja sitä tarkoitusta varten oli painettu 3 100 mainitulla tekstillä varustettua etikettiä ja täytätetty 800 kappaletta 0,35 litran limonadipulloa.

5 – Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva, 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

6 – Maselli vastasi sille suullisessa käsittelyssä esittämääni kysymykseen ja vahvisti oikeaksi Silberquellen huomautuksissaan ilmoittaman tiedon siitä, että se antoi limonadia kylkiäisenä kuuden 100 euron villapuseron ostosta.

13. Silberquelle Gesellschaft m.b.H -niminen yritys (jäljempänä Silberquelle) haki Itävallan patentti- ja tavaramerkkivirastolta tämän tavaramerkin menetetyksi julistamista luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta sen käyttämättä jättämisen vuoksi. Se esitti, että merkki oli rekisteröity yli viisi vuotta aikaisemmin mutta sen haltija tai kolmas haltijan suostumuksella ei ollut tosiasiallisesti käyttänyt sitä luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten. Se totesi, että Maselli oli halunnut vain edistää tekstiilituotteidensa myyntiä eikä luoda tai säilyttää markkinaosuutta luokkaan 32 kuuluville tuotteille. Se esitti lisäksi, että vastaajayhtiö käytti merkkiä pelkästään symbolisella tavalla.

14. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen välipäätöksestä ilmenee, että Itävallan patentti- ja tavaramerkkiviraston mitättömyysosasto oli hyväksynyt Silberquellen hakemuksen ja julistanut rekisteröinnin menetetyksi luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden (alkoholittomat juomat lukuun ottamatta alkoholittomia oluita) osalta 2.8.1997 lähtien.

15. Pääasian oikeusriita on Oberster Patent- und Markensenatin käsiteltävänä Masellin tehtyä valituksen kyseisestä päätöksestä, jonka tämä vaatii kumottavaksi, ja tämä vetoaa tavaramerkin riittävään ja tosiasialliseen käyttöön vuodesta 1999 lähtien vaikka myöntääkin, että käytöllä on ollut ”toissijainen tehtävä”.

16. Silberquelle puolestaan vaatii mainitun teollisoikeuksista vastaavan Itävallan viraston tekemän mitättömäksi julistamista koskevan päätöksen vahvistamista.

17. Tässä tilanteessa ja katsoessaan, että oikeusriidan ratkaisu riippuu direktiivin 89/104/ETY tulkinnasta, Oberster Patent- und Markensenat on päättänyt esittää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle EY 234 artiklan nojalla seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko – – direktiivin 89/104/ETY – – 10 artiklan 1 kohtaa ja 12 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkkiä käytetään tosiasiallisesti, kun sitä käytetään tavaroissa (tässä: alkoholittomat juomat), jotka tavaramerkin haltija antaa myymiensä muiden tavaroiden (tässä: tekstiilit) ostajille ilmaiseksi ostosopimuksen tekemisen jälkeen?”

IV Asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa

18. Ennakkoratkaisupyyntö saapui yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 14.11.2007.

19. Silberquelle, Maselli ja Portugalin ja Tšekin hallitukset sekä komissio ovat esittä-

neet kirjallisia huomautuksia yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 23 artiklan mukaisessa määräajassa, ja molemmat yritykset sekä yhteisön toimielin ovat esittäneet suullisia huomautuksia 23.10.2008 pidetyssä istunnossa.

V Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

A *Alustavat toteamukset*

20. Oberster Patent- und Markensenat tiedustelee, mitkä ovat direktiivissä 89/104/ETY säädetyn käyttövelvollisuuden rajat yksin laadullisesti eikä määrällisesti, sen selvittämiseksi, täyttääkö tapa, jolla Maselli käytti tavaramerkkiä WELLNESS-DRINK, yhteisön säädöksen vaatimukset, ei sen markkinoilla läsnäolon intensiteetin ansiosta vaan suhteessa tavaramerkin tehtäviin.

21. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on luotu tiettyjä ohjeita sille, miten paljon jotakin tavaraa on markkinoilla oltava, jotta käyttöä voidaan pitää tosiasiallisena, ja yhtäältä suljettu pois se, että tämän määrän olisi oltava huomattava,[7] ja toisaalta hyväksytty se, että määrä voi olla erittäin vähäinenkin, edellyttäen, että näin pientä osuutta voidaan kyseisellä taloudellisella toimialalla pitää perusteltuna markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi sellaisille tavaroille ja palveluille, joita tavaramerkki suojaa.[8]

22. Sen sijaan tosiasiallisen käytön laadullisten aspektien, eli sille olennaisten piirteiden, käsitteen tarkoituksena on oikeuskäytännössä katsottu olevan tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaisesti luoda ja säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, eli sen takaaminen, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten se on rekisteröity, on tietty alkuperä, mikä sulkee pois pelkästään symbolisen käytön, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet.[9]

23. Kuitenkin keskustelu, johon tämä ennakkoratkaisukysymys liittyy, keskittyy yhteisöjen tuomioistuimen esittämiin laadullisiin muuttujiin, ja tässä oikeudenkäynnissä esitetyistä huomautuksista on tunnistettavissa aiemmin mainitut kaksi vastakkaista suuntausta, jotka, tarvitsematta eritellä niitä enemmälti, voidaan tiivistää seuraavasti: ensimmäinen, jota Maselli ja Tšekin hallitus kannattavat, korostaa tavaramerkin keskeistä tehtävää ratkaisevana kriteerinä riidan ratkaisemisessa tavaramerkin WELLNESS haltijan hyväksi;

7 – Asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok. 2003, s. I-2439, 39 kohta).

8 – Asia C-259/02, La Mer Technology, määräys 27.1.2004 (Kok. 2004, s. I-1159, 21 kohta).

9 – Em. asia Ansul, tuomion 43 kohta ja asiassa esittämäni ratkaisuehdotus, 52–58 kohta.

toinen, jota muut tämän oikeudenkäynnin asianosaiset puoltavat, korostaa uusien markkinaosuuksien saavuttamista ja aiemmin hankittujen säilyttämistä koskevaa edellytystä.

B *Kannanotot ja arviointi*

1. Asianosaisten argumentit ennakkoratkaisuasian oikeudenkäyntimenettelyssä

24. Tämän perusteella Oberster Patent- und Markensenatin kysymys edellyttää sen ratkaisemista, onko jompikumpi näistä muuttujista hallitseva, ja tämän ratkaisuehdotuksen johdannossa yhteenvedonomaisesti hahmotellun yhteisöjen tuomioistuimen käytännön täsmentämistä.

26. Kuten olen edellä tämän ratkaisuehdotuksen 22 kohdassa todennut, ennakkoratkaisuasian asianosaisten huomautukset voidaan koota kahteen ryhmään sen mukaan, kannatetaanko niissä kieltävän vai myöntävän vastauksen antamista ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle.

25. Lienee syytää huomauttaa, että myös yhteisöjen tuomioistuimen mukaan sekä määrällisten että laadullisten elementtien arvioinnin on perustuttava kaikkiin asiaankuuluviin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan punnita tavaramerkin todellista kaupallista käyttöä, ja erityisesti on otettava huomioon sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden toimialalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi sellaisille tavaroille tai palveluille, joita teollisoikeus suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus; tämä arviointi kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle. [10]

27. Niistä, jotka vastustavat kuvatuissa olosuhteissa tapahtuneen WELLNESS-tavaramerkin käytön luonnehtimista ”tosiasialliseksi”, Silberquelle perustaa väitteensä direktiivin 89/104/ETY 5 ja 10 artiklan vertailevaan analyysiin ja korostaa, että jälkimmäisessä niistä ei mainita tavaramerkin käyttötapojen joukossa mainontaa. Se viittaa kantansa tueksi lisäksi vastakohtaispäätelmään, sillä edellä mainitussa asiassa Ansul annetun tuomion mukaan sen toistuva korostaminen, että merkkien käytön on välttämättä kasvatettava niillä varustettujen tuotteiden näkyvyyttä markkinoilla, merkitsisi sen implisiittistä kieltämistä, että tällaisesta hyötyä tuottavasta käytöstä on kyse silloin, kun tunnuksella varustetut tuotteet kasvattavat toisten hyödykkeiden myyntiä.

10 – Em. asia Ansul, tuomion 43 kohta ja em. asia La Mer Technology, määräyksen 22 kohta.

28. Portugalin hallitukselle, joka myös kuuluu tähän ryhmään, riittää sen korostaminen, että toiminnot, joissa WELLNESS-juomaa hankittaisiin, eli kylkiäisenä tekstiilien myynnin yhteydessä, eivät luo minkäänlaista markkinaosuutta virvoitusjuoman myynnille vaan kuluttajat pääsevät nauttimaan limonadista vain välillisellä tavalla.

29. Komissio, joka myös on tällä kielteisellä kannalla, katsoo, että tavaramerkin käyttö jokaisessa tavara- ja palveluluokassa on arvioitava erikseen.

30. Myöntävän vastauksen kannattajat, Maselli ja Tšekin hallitus ovat samaa mieltä siitä, että virvokkeen ilmainen jakelu merkitsee näiden tuotteiden välillistä saattamista relevanteille eli alkoholittomien juomien markkinoille, mikä näin edistää markkinaosuuksien hankkimista.

31. Maselli katsoo, että tässä tapauksessa kunnioitetaan tavaramerkin keskeisen tehtävän, eli alkuperän takaamisen, mukaisella tavalla tapahtuvaa käyttöä koskevaa periaatetta, sillä se korostaa limonadin olevan peräisin samalta yritykseltä kuin vaatteet. Se pelkää vahinkoja, jotka sille aiheutuisivat siitä, jos sen tapaa käyttää tavaramerkkiä ei pidettäisi tosiasiallisena, koska sen tavaramerkin menetetyksi julistaminen ja kilpailijan myöhemmin suorittama saman tavaramerkin rekisteröiminen pakottaisivat sen muuttamaan markkinointistrategiaansa ja uhkaisivat sen kaupankäyntitapaa yleisesti.

32. Tavaramerkin keskeistä tehtävää koskevan näkökulman lisäksi Tšekin hallitus tuo esiin sen, että tosiasiallinen käyttö merkitsee, että kuluttajat yhdistävät mielessään hankkimansa WELLNESS-tekstiilit ja lahjoitettavan limonadin, mitä se pitää riittävänä yhteytenä, jotta voidaan todeta, että kyse on direktiivissä 89/104/ETY ja oikeuskäytännössä tarkoitetusta hyötyä tuottavasta käytöstä.

2. Arviointi

33. Pidän välttämättömänä sitä, että tässä asiassa tulkitaan edellä mainittua asiassa Ansul annettua tuomiota direktiivillä tavoiteltujen päämäärien valossa.[11] Totean kuitenkin jo tässä vaiheessa, että en jäljempänä esitettävistä syistä jaa Masellin ja Tšekin hallituksen selitystapaa vaan suosin, joskin eri perustein, edellä mainitun ensimmäisen asianosaisryhmän kantaa.

11 – Yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltävänä on toinen direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 1 kohdan tulkintaa koskeva ennakkoratkaisupyyntö, joka tosiseikastoltaan eroaa kuitenkin huomattavasti nyt käsiteltävänä olevasta ennakkoratkaisukysymyksestä, kuten ilmenee julkiasiamies Mazákin 18.9.2008 esittämästä ratkaisuehdotuksesta, jossa hän tekee eron merkin ulkoisen ja sisäisen käytön välillä (erityisesti 29 ja 30 kohta).

a) Näkemys, joka perustuu tavaramerkin tehtävään alkuperän takaajana

34. On syytä korostaa yhtä tulkintatapaani kuuluvaa seikkaa, joka tuntemattomista syistä ei ole kovin keskeinen, sillä direktiivissä 89/104/ETY säännellään tiettyjä markkinoihin liittyviä seikkoja ja se liittyy läheisesti kilpailuun; [12] siihen sisältyy kaksi säännöskategoriaa: kansallisten tavaramerkkirekisterien järjestämiseen liittyvät säännökset (2–4 ja 10–14 artikla) ja tavaramerkkien rekisteröinnin tuottamia oikeuksia koskevat säännökset (5–9 artikla).

35. Tavaramerkin alkuperää suojaava tehtävä, jota Maselli ja Tšekin hallitus pitävät keskeisenä elementtinä oikeusriidan ratkaisemisessa, [13] liittyy tähän toiseen säännöskategoriaan, erityisesti direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan osalta, jotka liittyvät läheisesti sekaannusvaaraan, [14] eli vaaraan siitä, että yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. [15]

36. Tavaramerkin tosiasiallista käyttövelvollisuutta koskevan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkiä on käytettävä sen ”keskeisen tehtävän mukaisesti eli sen takaamiseksi, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä”. [16]

37. Tämä asiassa Ansul annetun tuomion tuomiolauselman osa ei kuitenkaan kuulu tuomion ydinsisältöön.

38. Yhteisöjen tuomioistuin katsoo yhtäältä, kun se tarkastelee kieliopillisesti termiä ”mukaisesti”, [17] että tavaramerkkiä on aina käytettävä sen keskeisen tehtävän mukaisesti, ja alistaa tämän toissijaisen edellytyksen pääsäännölle, jonka mukaan käytön on tapahduttava ”siinä tarkoituksessa, että näin voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille”, kuten mainitussa asiassa Ansul annetussa tuomiossa selitetään.

39. Samassa tuomiossa esitetään toisaalta merkittävä hermeneuttinen seikka, kun siinä todetaan, että merkkien keskeisenä tehtävänä

12 – Direktiivin 89/104/ETY johdanto-osan ensimmäinen perustelukappale.

13 – Masellin edustajien suullisessa käsittelyssä esittämät toistuvat viittaukset yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-206/01, Arsenal Football Club, 12.11.2002 antamaan tuomioon (Kok. 2002, s. I-10273) eivät poista yhteyden puuttumista kyseisen tuomion ja tämän ennakkoratkaisukysymyksen pääasian oikeusriidan välillä.

14 – Hildebrandt, U., *Marken und andere Kennzeichen – Einführung in die Praxis*, Carl Heymanns, Berliini, 2006, s. 173.

15 – Asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507, 29 ja 30 kohta); asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta) ja asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005 (Kok. 2005, s. I-8551, 26 kohta).

16 – Em. asia Ansul, tuomion 43 kohta.

17 – Tulkintani vahvistetaan muissa kieliversioissa, sillä ranskaksi sanotaan ”conformément à sa fonction essentielle”, saksaksi ”entsprechend ihrer Hauptfunktion” ja englanniksi ”in accordance with its essential function”.

on taata se, että kyseinen tavara tai palvelu voidaan ilman sekaannuksen mahdollisuutta erottaa muualta peräisin olevista,[18] mikä vahvistaa alkuperän takaamista koskevan tehtävän ja sekaannusvaaran välistä suhdetta.

40. Maselli ja Tšekin hallitus ovat tältä osin väärässä, koska keskittyessään ajattelussaan siihen, että tosiasiallisen käytön on oltava tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaista, ne ovat katsoneet, että mainittu sekaannusvaara ilmenee vain sillä ratkaisevalla hetkellä, jolloin asiakas tekee valinnan näiden tavaroiden ja tavaramerkkien välillä ja havaitsee samanlaiset tunnukset, etenkin kun kyseessä ovat limonadien kaltaiset tavarat, joiden objektiivisista ominaisuuksista ei johdu, että keskivertokuluttaja valitsisi ne vasta erityisen huolellisen tutkimisen jälkeen.[19]

41. Kuten ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä ilmenee, Masellin tekstiilituotteidensa ostajille tarjoamat juomat eivät ole yleisön saatavissa tavallisissa virvoitusjuomien myyntipaikoissa, joten kaikenlainen vertaileminen on mahdotonta eikä siten näiden kuluttajien ole mahdollista erehtyä.

42. Merkin ja Masellin tekstiilitavaramerkin saavuttaman maineen välisen yhteyden osalta Maselli kritisoi sitä, että Silberquelle pääsisi hyötymään tästä maineesta, jos WELLNESS-merkki mitätöitäisiin ja rekisteröitäisiin uudelleen jälkimmäisen yhtiön hyväksi. Katson kuitenkin, että se on hinta, jonka tavaramerkin nykyinen haltija joutuisi maksamaan siitä strategisesta virheestä, että se on pysytellyt poissa merkityksellisiltä markkinoilta eli virvoitusjuomien markkinoilta, sillä markkinaosuuksista taistellaan näillä markkinoilla ja vain niillä kilpailijoilta vaaditaan toistensa kaupallisten tunnusten kunnioittamista. Olisi kohtuutonta vaatia, että kaupalliset kilpailijat tutkisivat sellaiset markkinat, joilla ei ole yhteyttä merkityksellisiin markkinoihin, jotka on määritelty rekisterin mukaisin tavarakategorioin ja jotka ovat ainoat, joilla niitä koskee velvollisuus olla loukkaamatta muihin tavaramerkkeihin perustuvia oikeuksia, lukuun ottamatta tunnettuja merkkejä koskevaa poikkeusta, joka ei kuitenkaan ole tämän ennakkoratkaisukysymyksen kannalta kiinnostava.

43. Masellin kannattama tulkinta, joka on edellä esitetyn kanssa vastakkainen, merkitsee sitä, että tavaramerkkioikeutta muokataan yritysten taktiikoihin sopivaksi, ja jättää huomiotta sen, että näiden yritysten on sopeuduttava tällä oikeudenalalla annetussa säännöstössä määriteltyihin puitteisiin.

b) Tavaramerkin viitemarkkinoilla tapahtuvan käytön merkitys

44. Masellin ja Tšekin hallituksen puolustama kanta ei joka tapauksessa sovi yhteen

18 – Em. asia Ansul, tuomion 36 kohta.

19 – Asia C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, tuomio 12.1.2006 (Kok. 2006, s. I-643, 40 kohta), jossa on tehty vastakohtaispäätelmä.

myöskään direktiivin 89/104/ETY systemaattisen selitystavan kanssa. Olen jo edellä tämän ratkaisuehdotuksen 34 kohdassa esittänyt ne kaksi pääasiallista säännöstyyppiä, joita mainittuun säädökseen sisältyy; näin ollen artikloilla, joita tämä ennakkoratkaisukysymys koskee, säännellään kansallisten tavaramerkkirekisterien yhdenmukaistamista. Ne eivät siis liity näiden teollisoikeuksien tuottamien oikeuksien käyttämiseen vaan markkinoilla tapahtuvaa rekisterinpitoa koskeviin johtaviin periaatteisiin, ja niiden erityisenä huomion kohteena on kilpailun turvaaminen.

45. Kun direktiivin 89/104/ETY johdantoosan kahdeksannessa perustelukappaleessa oikeutetaan tavaramerkkien käytön toteen näyttämistä koskeva velvollisuus ja viitataan tavoitteeseen vähentää tavaramerkkien määrää yhteisön rekistereissä ja näin ollen mahdollisia konflikteja, siitä ilmenee, että direktiivissä on sitouduttu vapaaseen kilpailuun tavaroiden ja palvelujen markkinoilla. On selvää, että sillä pyritään myös tekemään tavaramerkkirekisterien työ joustavammaksi tai ainakin keventämään sitä, jotta niistä ei tule näiden merkkien hautausmaita, [20] mutta se todella ilmentää markkinoiden todellisuutta, koska kilpailijoille annetaan mahdollisuus tutustua rekisteriin ja saada varmuus siitä, että merkki voidaan rekisteröidä; tällaista toimenpidettä ei tuomioistuimessa ole mahdollista estää vetoamalla kuolleeseen tavaramerkkiin eli identtiseen tai hyvin samanlaiseen merkkiin, joka ei ole käytössä markkinoilla.

46. Se, että rekisterin ”puhdistustehtävä” uskotaan kilpaileville yrityksille, vahvistaa kilpailun ratkaisevaa roolia rekisterivirastojen mukauttamisessa taloudelliseen ympäristöön. Niin kuin merkin haltija velvoitetaan käyttämään sitä tosiasiallisesti vastineena saamastaan teollisoikeudesta, kilpailijalta vaaditaan, että se käyttää rekisterin puhdistusmekanismia, menetetyksi julistamista, saadakseen merkin rekisteröityä edukseen. Rekisterivirastojen hallinto toimii siten neutraalisti.

47. Läpinäkyvyys, jonka markkinoilla on vallittava, selittää kilpailijoiden mahdollisuuden saada poistettua tai mitätöityä rekisterissä olevia passiivisia osia, jotka eivät täytä niille keskeistä tavaroiden yksilöintitehtävää, sillä taloudessa tavaramerkki ei synnytä minkäänlaista hyötyä, elleivät nämä tavarat ole myynnissä. [21]

48. Siten haltijan on perusedellytyksen mukaan saatettava merkillä varustetut tavaransa näitä tuotteita vastaaville markkinoille, [22] jotka pääasian oikeusriidassa ovat alkoholittomien juomien markkinat; jos se ei toimisi näin, sen tavarat eivät erottuisi muista. Koska

20 – Tämän tunnetun vertauksen on esittänyt Francescehlli teoksessa Lobato, M., *Comentario a la Ley 17/2001, de marcas*, Thomson-Civitas, Madrid, 2007, s. 650.

21 – Landes, W. M. ja Posner, R. A., *La estructura económica del Derecho de propiedad intelectual e industrial*, espanjankielisen laitoksen, johon julkisasiamies viittaa, on kääntänyt V. M. Sánchez Álvarez, Fundación Cultural del Notariado, Madrid, 2006, s. 238.

22 – Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 467.

kuluttaja saa WELLNESS-DRINK-virvokkeen vaateostoksen kylkiäisenä, hän ei suorita minkäänlaista tietoista, kyseistä pullotettua nestettä koskevaa hyväksyvää valintaa vertailemalla sitä muiden samanlaisten ja korvaavien tuotteiden kanssa, mistä syystä tavaramerkki ei saa kilpailijoihinsa nähden etusijaa asiakkaan mieltymyksen ansiosta.

49. Näissä olosuhteissa juoman merkki jää viitemarkkinoidensa ulkopuolelle eikä näin ollen kilpaile muiden merkkien kanssa, mikä poistaa esteet siltä, että kolmannet ottavat sen käyttöönsä, [23] sillä tavaramerkin käyttö pulloissa on pelkästään välineellistä, ystävällinen ele, jolla vahvistetaan kuluttajien sidettä WELLNESS-tavaramerkkiin tekstiilialalla. Limonadimarkkinat sen sijaan jäävät vieraaksi Masellin tuotteelle ja sen tunnukselle. Vaikuttaa epätodennäköiseltä, että joku innostuisi hänelle WELLNESS-vaatteen ostamisen ansiosta lahjoitetusta virvokkeesta niin, että olisi valmis käyttämään lisää rahaa vaatteisiin, joita ei tarvitse, ainoana tavoitteenaan saada juomaa. Vaikka joku toimisikin näin, hänen ostoksensa eivät kasvattaisi mainitun tavaramerkin markkinaosuutta juomasektorilla, vaikka näin tapahtuisi vaatesektorilla, mikä sopii erinomaisesti yhteen sen tehtävän kanssa, jonka Maselli on juomalle antanut: toimia houkuttimena sen päätoiminnan eli muodin levittämiseksi.

23 – Saksan oikeuden osalta Bous, U., "§ 26 MarkenG", teoksessa Ekey, F. ja Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C F. Müller, Heidelberg, 2003, s. 391.

c) Merkkien käyttö mainonnassa

50. Tässä jälkikirjoitusmaisessa arvioinnin loppuosassa esitettävän pohdinnan aiheena ovat ajatukset, jotka on esitetty niissä yhteisöjen tuomioistuimelle toimitetuissa huomautuksissa, jotka koskevat tavaramerkkien käyttöä mainonnassa, sen arvioimiseksi, onko tavaramerkkiä direktiivin 89/104/ETY 10 ja 12 artiklassa tarkoitetulla tavalla tosiasiallisesti käytetty.

51. Oikeuskirjallisuudessa [24] mainontakäyttö hyväksytään tavaksi käyttää tavaramerkkiä tosiasiallisesti. Myös yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on todettu, että myytäviä tuotteita koskeviin mainoskampanjoihin liitetyt merkit täyttävät tosiasialliseksi käytöksi luokittelun edellytykset, samoin kuin merkit sellaisissa tavaroissa ja palveluissa, joiden myynti, jota yritys valmistelee hankkiakseen asiakkaita, aloitetaan välittömästi. [25]

52. Ei ole kuitenkaan käynyt ilmi, että merkkiä olisi käytetty kummallakaan tavalla abstraktisti, toisin sanoen ilman yhteyttä sen hyödykkeen, kuten WELLNESS-DRINK-limonadin, markkinoihin, joihin merkki on liitetty. On katsottu, että rekisteröidyn

24 – Ströbele, P., "§ 26 Benutzung der Marke", teoksessa Ströbele, P. ja Hacker, F., *Markengesetz*, 8. painos, Carl Heymanns, Köln, 2006, s. 999; em. Fernández-Nóvoa, C., s. 469 ja sitä seuraavat sivut ja yhteisön tavaramerkin osalta von Mühlendahl, A. ja Ohlgart, D., *Die Gemeinschaftsmarke*, Editorial C. H. Beck ja Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern ja München, 1998, s. 67.

25 – Em. asia Ansul, tuomion 37 kohta ja em. asia La Mer Technology, määräyksen 19 kohta.

tunnuksen käyttäminen myynnin edistämiseksi annettavissa lahjaesineissä, kuten kuulakärkikynissä tai T-paidoissa, ei täytä tosiasiallisen käytön edellytyksiä, koska sillä ei ole mitään yhteyttä siihen tavaraan, jolle tavaramerkin avulla haettiin suojaa. [26]

53. Vaikka kuvattu tulkintatapa muistuttaa melko paljon pääasian tilannetta, voi olla, että sen mukaiset opit eivät ole kaikilta osin siirrettävissä pääasiaan, koska siinä symbolin käyttöala ulottuu kylkiäisinä tarjottujen tuotteiden luokkaan. Se kuitenkin houkuttaa minua suuresti, jopa niin paljon, että katson tällaisen pohdinnan soveltuvan käsiteltävänä olevaan asiaan, koska sen takia, että yhteys markkinoihin puuttuu, kuten olen jo edellä esittänyt, tavaramerkillä WELLNESS-DRINK varustetut limonadipullot ovat juomien markkinoista täysin irrallaan olevia mainonnallisia houkuttimia.

54. Masellin väite siitä, että siinä tapauksessa, että sen merkki julistettaisiin menetetyksi, sen WELLNESS-tavaramerkin sisältävät ilmoitukset hyödyttäisivät kilpailijaa, joka myöhemmin rekisteröisi sen itselleen, ei vakuuta myöskään mainonnan näkökulmasta. Vaikka näin olisikin, tämä seuraus olisi loogisempi kuin se, että menetetyksi julistaminen kielletään, koska yritys on mainostanut tuotteita, joita se ei myy jälkeenpäin, sillä tässä tilanteessa toimet, joilla yritys lisää limonadinsa tunnettuutta, eivät hyödyttäisi edes sitä itseään, kun otetaan huomioon sen poissaolo alkoholittomien juomien markkinoilta.

55. Masellin esittämän kannan hyväksyminen merkitsisi näin ollen sitä, että hyväksyttäisiin tavaramerkkien estävä käyttö, jonka laajuus vastaisi puhtaasti näennäistä käyttöä, sillä se tarkoittaisi, että olisi olemassa tunnuksia, joita ei käytetä niitä vastaavilla markkinoilla, mistä olisi seurauksena perusteeton tavaramerkkirekisterien salpautuminen.

56. Yhteenvetona voidaan todeta, että tavaramerkkiä, joka ei ole mukana kilpailussa niiden tavaroiden markkinoilla, joita varten se on rekisteröity, mikä on ainoa ympäristö, jossa sen alkuperän takaavaa voimaa voidaan käyttää tuotteiden erottamiseksi muiden yritysten tuotteista, ei käytetä direktiivissä 89/104/ETY tarkoitetulla tosiasiallisella tavalla, ei edes silloin, kun tällä merkillä varustettua tuotetta käytetään mainonnan apuna muiden samanlaisella merkillä varustettujen tuotteiden myynnin kasvattamiseksi.

57. Yhteisöjen tuomioistuimelle esitettyyn kysymykseen ei ole muuta ratkaisua kuin kieltävä vastaus, sillä tavaramerkkien suojelu ei tarkoita pelkästään rekisteröintiin perustuvien oikeuksien takaamista vaan myös markkina-asemien turvaamista, mikä tekee käyttöä koskevasta taakasta sopivimman keinon selvittää taloudellisesti perusteettomat konfliktit. [27]

26 – Em. teos Bous, U., s. 389.

27 – Em. teos von Mühlendahl, A. ja Ohlgart, D., s. 61.

VI Ratkaisuehdotus

58. Kaikkien edellä esitettyjen näkökohtien perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Oberster Patent- und Markensenatin esittämään ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 1 kohtaa ja 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkkiä ei käytetä tosiasiallisesti, kun sitä käytetään alkoholittomille juomille, jotka tavaramerkin haltija antaa myymiensä tekstiilien ostajille ilmaiseksi sopimuksen tekemisen jälkeen.