Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

6 päivänä helmikuuta 2014*

Ennakkoratkaisupyyntö — Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet — Laajalti tunnettu tavaramerkki — Sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia, laajennettu suoja — Se, että kolmas käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, ilman perusteltua syytä — Perustellun syyn käsite

Asiassa C-65/12,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 3.2.2012 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 8.2.2012, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Leidseplein Beheer BV ja

Hendrikus de Vries

vastaan

Red Bull GmbH ja

Red Bull Nederland BV,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano, varapresidentti K. Lenaerts, joka hoitaa ensimmäisen jaoston tuomarin tehtäviä, sekä tuomarit A. Borg Barthet, E. Levits (esittelevä tuomari) ja M. Berger,

julkisasiamies: J. Kokott,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 27.2.2013 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Leidseplein Beheer BV ja Hendrikus de Vries, edustajinaan advocaat T. Cohen Jehoram ja advocaat L. Bakers,

— Red Bull GmbH ja Red Bull Nederland BV, edustajanaan advocaat S. Klos,

— Italian hallitus, asiamiehenään G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato S. Fiorentino,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

— Euroopan komissio, asiamiehinään F. Wilman ja F. Bulst,

kuultuaan julkisasiamiehen 21.3.2013 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä Leidseplein Beheer BV ja Hendrikus de Vries (jäljempänä yhdessä De Vries) ja toisaalta Red Bull GmbH ja Red Bull Nederland BV (jäljempänä yhdessä Red Bull) ja jossa on kyse siitä, että De Vries valmistaa ja myy energiajuomia sellaisissa pakkauksissa, joissa on merkki ”Bull Dog” tai muu merkki, jossa esiintyy sanaosa ”Bull”, taikka muita merkkejä, jotka ovat niin samankaltaisia kuin Red Bullin rekisteröidyt tavaramerkit, että ne voidaan sekoittaa niihin.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

3 Direktiivin 89/104 5 artiklassa, joka on sittemmin keskeisiltä osin toistettu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25, ja oikaisu EUVL 2009, L 11, s. 86) 5 artiklassa, säädetään otsikon ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet” alla seuraavaa:

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

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

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.

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

_ _”

Alankomaiden oikeus

4 Alankomaiden lainsäädäntö perustuu tavaramerkkioikeuden alalla teollis- ja tekijänoikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskevaan Benelux-maiden yleissopimukseen, joka on allekirjoitettu 25.2.2005 Haagissa (jäljempänä Benelux-maiden yleissopimus).

5 Mainitun yleissopimuksen 2.20 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, jolla on korvattu aiempi Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain 13 §:n A osan 1 momentin c kohta, määrätään seuraavaa:

”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Jollei siviilioikeudellista vastuuta koskevien yleisesti sovellettavien säännösten mahdollisesta soveltamisesta muuta johdu, tavaramerkin haltijalla on yksinoikeuden nojalla oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan

– –

c. käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu Benelux-maiden alueella ja merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on niille haitaksi.

– –”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

6 Red Bull on Benelux-maissa 11.7.1983 muun muassa luokkaan 32, joka käsittää alkoholittomat juomat, kuuluvia tavaroita varten rekisteröidyn sana- ja kuviomerkin Red Bull Krating-Daeng (jäljempänä Red Bull Krating-Daeng -tavaramerkki) haltija.

7 De Vries on mainittuun luokkaan 32 kuuluvia tavaroita varten rekisteröityjen seuraavien tavaramerkkien haltija Benelux-maissa:

— 14.7.1983 rekisteröity sana- ja kuviomerkki The Bulldog

— 23.12.1999 rekisteröity sanamerkki The Bulldog sekä

— 15.6.2000 rekisteröity sana- ja kuviomerkki The Bulldog Energy Drink.

8 Ennakkoratkaisupyynnöstä, jota asianosaiset eivät ole riitauttaneet, ilmenee, että ennen kuin Red Bull jätti 1983 rekisteröintihakemuksensa, De Vries oli käyttänyt ”The Bulldog” -merkkiä sellaisen ravitsemus-, hotelli- ja juomanmyyntipalvelutoiminnan (jäljempänä hotelli- ja ravintolapalvelut) kauppanimityksenä, jonka yhteydessä myytiin juomia. On myös selvää, että Red Bull Krating-Daeng -tavaramerkki on melko laajalti tunnettu Benelux-alueella.

9 Koska Red Bull katsoi, että se, että De Vries käyttää erottavaa ”The Bulldog” -merkkiä, on haitaksi Red Bull Krating-Daeng -tavaramerkille, koska ensin mainittuun merkkiin sisältyy sanaosa ”Bull”, se kääntyi 27.6.2005 Rechtbank Amsterdamin (Amsterdamin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin) puoleen, jotta tämä määräisi De Vriesin lopettamaan energiajuomien valmistuksen ja myynnin sellaisissa pakkauksissa, joissa on merkki ”Bull Dog” tai muu merkki, jossa esiintyy sanaosa ”Bull”, taikka muita merkkejä, jotka ovat niin samankaltaisia kuin Red Bullin rekisteröidyt tavaramerkit, että ne voidaan sekoittaa niihin.

10 Vastakanteessa De Vries vaati Red Bullin Red Bull Krating-Daeng - tavaramerkkiä koskevien oikeuksien julistamista menetetyiksi Benelux-maissa.

11 Rechtbank Amsterdam hylkäsi kaikki vaatimukset 17.1.2007 antamallaan tuomiolla.

12 Gerechtshof te Amsterdam (Amsterdamin muutoksenhakutuomioistuin) hyväksyi 2.2.2010 antamallaan tuomiolla suurelta osin Red Bullin Rechtbank Amsterdamin tuomiosta tekemän valituksen. Gerechtshof te Amsterdam totesi yhtäältä, että Red Bull Krating-Daeng -tavaramerkki on laajalti tunnettu Benelux-maissa, ja toisaalta, että yhteisen osan ”Bull” käyttämisen vuoksi mainittu tavaramerkki ja De Vriesin energiajuomia varten käyttämä merkki ”The Bulldog” olivat samankaltaisia, minkä vuoksi kohdeyleisö yhdistää mielessään mainitun tavaramerkin ja kyseisen merkin, vaikka ei sekoitakaan niitä.

13 Gerechtshof te Amsterdam katsoi, että mainittu merkki oli samankaltainen kuin Red Bull Krating-Daeng -tavaramerkki ja että De Vries oli kyseisen laajalti tunnetun tavaramerkin vanavedessä halunnut käyttää hyväkseen mainitun tavaramerkin mainetta saadakseen osuuden Red Bullin energiajuomien markkinaosuudesta, joka vastaa usean miljardin euron liikevaihtoa.

14 Se De Vriesin mainitsema seikka, että tavaramerkin The Bulldog käyttö on ollut jatkumoa sille, että ennen vuotta 1983 ryhdyttiin käyttämään myynnin edistämisessä ja muun muassa juomien myynnistä muodostuvan hotelli- ja ravintolapalvelutoiminnan nimenä merkkiä ”The Bulldog”, ei Gerechtshof te Amsterdamin mukaan ole ollut perusteltu syy, jonka vuoksi kyseisen merkin käyttö olisi sallittua.

15 Gerechtshof te Amsterdamin mukaan De Vries ei nimittäin ole osoittanut, että sillä on sellainen tarve käyttää mainittua merkkiä, ettei sen kohtuudella voida odottaa pidättäytyvän kyseisen merkin käytöstä.

16 De Vries teki Hoge Raad der Nederlandeniin (ylin oikeusaste) kassaatiovalituksen Gerechtshof te Amsterdamin tuomiosta ja katsoi valituksessaan muun muassa, että viimeksi mainittu tuomioistuin oli tulkinnut direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun syyn käsitettä (jäljempänä perustellun syyn käsite) suppeasti. Esillä olevassa asiassa De Vriesin mukaan se, että ”The Bulldog” -merkkiä on vilpittömässä mielessä käytetty kauppanimityksenä ennen Red Bull Krating-Daeng -tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen jättämistä, on mainitunlainen syy.

17 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että Gerechtshof te Amsterdam on käsiteltävänään olleessa asiassa soveltanut merkin käytön tarpeellisuutta koskevaa kriteeriä, joka on esitetty Cour de justice Beneluxin asiassa Colgate Palmolive vastaan Bols (Claeryn/Klarein) 1.3.1975 antamassa tuomiossa, arvioidessaan sitä, oliko olemassa perusteltu syy, jonka vuoksi mainittu käyttö oli sallittua.

18 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää epäilyksiä Gerechtshof te Amsterdamin perustellun syyn käsitteestä tekemästä tulkinnasta. Yhtäältä mainittua käsitettä, sellaisena kuin siitä määrätään Benelux-maiden yleissopimuksen 2.20 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, on tulkittava direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti. Toisaalta asiassa C-323/09, Interflora ja Interflora British Unit, 22.9.2011 antamassaan tuomiossa (Kok., s. I-8625) unionin tuomioistuin on antanut mainitulle käsitteelle laajemman ulottuvuuden kuin edellä mainitussa asiassa Colgate Palmolive vastaan Bols (Claeryn/Klarein) annetussa Cour de justice Beneluxin tuomiossa on annettu.

19 Näissä olosuhteissa Hoge Raad der Nederlanden on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko – – direktiivin [89/104] 5 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että säännöksessä tarkoitettu perusteltu syy voi olla kysymyksessä myös silloin, jos kyseinen kolmas (kyseiset kolmannet) käytti (käyttivät) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, vilpittömässä mielessä jo ennen tämän tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä?”

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

20 Kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyrkii selvittämään lähinnä, onko direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa tulkittava niin, että mainitussa säännöksessä tarkoitettuna perusteltuna syynä voidaan pitää sitä, että kolmas on käyttänyt merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, sellaista tavaraa varten, joka on sama kuin se, jota varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, silloin, kun ilmenee, että mainittua merkkiä on käytetty ennen kyseisen tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen jättämistä.

21 Kun pääasian olosuhteet otetaan huomioon ja koska esitetty ennakkoratkaisukysymys edellyttää direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan sanamuodon tulkintaa, on muistutettava siitä, että vaikka mainitussa säännöksessä viitataan nimenomaisesti vain tilanteeseen, jossa käytetään merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, mainitussa säännöksessä esitettyä suojaa sovelletaan sitä suuremmalla syyllä myös silloin, kun käytetään merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (em. asia Interflora ja Interflora British Unit, tuomion 68 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

22 Koska on myös selvää, että Red Bull Krating-Daeng -tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja koska kyseisen tavaramerkin haltija vaatii, että De Vries lopettaa sellaisen tavaran valmistuksen ja myynnin, joka on sama kuin tavara, jota varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, sellaisissa pakkauksissa, joissa on merkki, joka on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, pääasiaan sovelletaan direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa.

23 Pääasian asianosaiset ovat kuitenkin eri mieltä perustellun syyn käsitteen ulottuvuudesta. De Vries katsoo, että merkin, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, käyttö vilpittömässä mielessä silloin, kun kyseinen käyttö on tapahtunut ennen mainitun tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen jättämistä, voi kuulua mainitun käsitteen alaan, kun taas Red Bull vetoaa siihen, että mainittu käsite kattaa vain objektiivisesti ottaen pakottavat syyt.

24 Red Bull väittää ensinnäkin, että perustellun syyn käsitteen laaja tulkinta, joka ilmenee De Vriesin perusteluista, johtaisi epäsuorasti siihen, että rekisteröimättömät tavaramerkit tunnustettaisiin, vaikka Benelux-maiden yleissopimukseen on direktiivin 89/104 mukaisesti otettu tavaramerkkien suojaamista koskeva järjestelmä, joka perustuu yksinomaan niiden rekisteröintiin.

25 Toiseksi Red Bull tuo esiin, että mainittu tulkinta johtaisi virheellisesti siihen, että niiden oikeuksien laajuus, jotka mainitun direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa annetaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle kyseisen tavaramerkin suojaamiseksi, olisi suppeampi kuin niiden oikeuksien laajuus, jotka kyseisellä haltijalla on mainitun artiklan 1 kohdan nojalla.

26 Näin ollen on ensin arvioitava perustellun syyn käsitteen ulottuvuutta ennen kuin voidaan mainitun arvioinnin perusteella määrittää, voiko merkin, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, käyttö, joka on edeltänyt kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen jättämistä, kuulua mainitun käsitteen alaan silloin, kun mainittua merkkiä on käytetty sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten mainittu tavaramerkki on rekisteröity.

Perustellun syyn käsitteen ulottuvuus

27 Aluksi on todettava, että perustellun syyn käsitettä ei ole määritelty direktiivissä 89/104. Mainitun direktiivin 5 artiklan 2 kohdan sanamuoto ei myöskään ole omiaan tukemaan Red Bullin mainitusta käsitteestä tekemää suppeaa tulkintaa.

28 Näin ollen kyseistä käsitettä on tulkittava ottaen huomioon sen järjestelmän yleinen rakenne ja tavoitteet, johon käsite kuuluu (ks. vastaavasti asia C-292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003, Kok., s. I-389, 24 kohta), ja erityisesti huomioon on otettava sen säännöksen asiayhteys, johon käsite sisältyy (ks. vastaavasti asia C-320/12, Malaysia Dairy Industries, tuomio 27.6.2013, 25 kohta).

29 Aluksi on muistutettava siitä, että vaikka direktiivin 89/104 5 artiklassa säädetään, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin, kyseisestä säännöksestä ilmenee myös mainitun oikeuden käyttämistä koskevia rajoituksia.

30 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee täten, että mainitussa säännöksessä säädetty yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejään eli varmistaa sen, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä. Näin ollen tätä oikeutta saadaan käyttää ainoastaan tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävälle. Näihin tehtäviin ei kuulu ainoastaan tavaramerkin keskeinen tehtävä eli asianomaisen tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajille vaan myös muita tehtäviä, joihin kuuluvat muun muassa tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät (asia C-661/11, Martin Y Paz Diffusion, tuomio 19.9.2013, 58 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

31 Tästä on todettava, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan ja johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen sanamuodosta ilmenee, että jäsenvaltioiden lainsäädäntö on yhdenmukaistettu siten, että tavaramerkkiin perustuva yksinoikeus tarjoaa tavaramerkin haltijalle ”ehdottoman” suojan sitä vastaan, että kolmannet käyttävät merkkejä, jotka ovat samoja kuin kyseinen tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten (em. asia Interflora ja Interflora British Unit, tuomion 36 kohta).

32 Vaikka lainsäätäjä on määritellyt ”ehdottomaksi” suojan, jota myönnetään sitä vastaan, että merkkejä, jotka ovat samoja kuin tavaramerkki, käytetään ilman suostumusta niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, unionin tuomioistuin on pannut tämän määritelmän oikeaan perspektiiviin todetessaan, että olipa direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa myönnetty suoja kuinka tärkeää tahansa, sillä pyritään ainoastaan siihen, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tässä ominaisuudessa olevia erityisintressejä eli varmistaa sen, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä. Unionin tuomioistuin on tämän perusteella päätellyt, että tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville (em. asia Interflora ja Interflora British Unit, tuomion 37 kohta).

33 Mainitun direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään laajalti tunnettujen tavaramerkkien hyväksi suojasta, joka on laajempi kuin saman artiklan 1 kohdassa säädetty suoja. Tämän suojan erityisedellytys täyttyy sillä, että merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, käytetään aiheettomasti tavalla, joka merkitsee tai merkitsisi tämän tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on tai olisi niille haitaksi (asia C-487/07, L’Oréal ym., tuomio 18.6.2009, Kok., s. I-5185, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

34 Kun jäsenvaltio panee täytäntöön direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan lainsäädännössään, sen on siis myönnettävä ainakin yhtä laaja suoja samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden osalta kuin sellaisten tavaroiden tai palveluiden osalta, jotka eivät ole samankaltaisia. Jäsenvaltio voi näin ollen valita, ottaako se käyttöön itse periaatteen laajemman suojan antamisesta laajalti tunnetuille tavaramerkeille, mutta se ei voi valita niitä tilanteita, jotka tämä suoja kattaa, jos se on päättänyt antaa tällaista suojaa (ks. asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12537, 20 kohta).

35 Mainittu toteamus ei kuitenkaan voi merkitä sitä, että perustellun syyn käsitettä olisi tulkittava direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalan perusteella.

36 Kuten julkisasiamies on nimittäin todennut ratkaisuehdotuksensa 29 kohdassa, mainitun direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdalla on eri tarkoitus, joten tavallisten tavaramerkkien suojaa koskevat säännöt voivat tulla sovellettaviksi sellaisissa tilanteissa, joita laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa koskevat säännökset eivät koske. Viimeksi mainittuja säännöksiä voidaan taas soveltaa tilanteisiin, joita tavallisten tavaramerkkien suojaa koskevat säännöt eivät koske.

37 Näin ollen Red Bull ja Italian hallitus vetoavat virheellisesti siihen, että tavaramerkkien rekisteröintiin perustuva tavaramerkkien suojausjärjestelmä, joka on otettu käyttöön myös Benelux-maiden yleissopimuksessa, olisi esteenä sille, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeuksien laajuutta voitaisiin rajoittaa.

38 On nimittäin todettava, että direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa annetaan laajalti tunnetun tavaramerkin haltijoille oikeus kieltää kolmansia käyttämästä merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin heidän tavaramerkkinsä, sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, vain tietyillä edellytyksillä.

39 Laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja on laajempi kuin tavallisten tavaramerkkien suoja, sillä se, että kolmatta kielletään käyttämästä merkkiä, ei riipu siitä, ovatko merkki ja tavaramerkki mainitun direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla samoja, eikä siitä, onko olemassa kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittu sekaannusvaara.

40 Jotta laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi vedota direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa säädettyyn suojaan, hänen ei varsinkaan tarvitse osoittaa, että kyseisen tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuu haittaa, silloin kun kolmas käyttämällä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin mainittu tavaramerkki, käyttää epäoikeutetusti hyväksi kyseisen tavaramerkin mainetta.

41 Direktiivillä 89/104 pyritään kuitenkin 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 (asia C-145/05, Levi Strauss, tuomio 27.4.2006, Kok., s. I-3703, 29 kohta).

42 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 riittävää tarkkaavaisuutta ja vastustaa sitä, että muut toimijat käyttävät merkkejä, jotka voivat loukata sen tavaramerkkiä (em. asia Levi Strauss, tuomion 30 kohta).

43 Tavaramerkkien suojausjärjestelmässä, sellaisena kuin se on direktiivin 89/104 perusteella otettu käyttöön Benelux-maiden tekemällä yleissopimuksella, kolmannen intressit käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, otetaan huomioon mainitun direktiivin 5 artiklan 2 kohdan asiayhteydessä sitä kautta, että mainitun merkin käyttäjällä on mahdollisuus vedota perusteltuun syyhyn.

44 Kun laajalti tunnetun tavaramerkin haltija on nimittäin onnistunut osoittamaan, että kyseessä on jokin mainitun direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu loukkaus ja erityisesti mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksikäyttö, merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, käyttäneen kolmannen on osoitettava, että tällaisen merkin käyttämiselle on perusteltu syy (ks. analogisesti asia C-252/07, Intel Corporation, tuomio 27.11.2008, Kok., s. I-8823, 39 kohta).

45 Tästä seuraa, että perustellun syyn käsite ei voi kattaa ainoastaan objektiivisesti ottaen pakottavia syitä, vaan se voi liittyä myös sellaisen kolmannen subjektiivisiin etuihin, joka käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki.

46 Perustellun syyn käsitteen tarkoituksena ei siis ole ratkaista laajalti tunnetun tavaramerkin ja ennen kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä käytetyn samankaltaisen merkin välistä ristiriitatilannetta tai rajoittaa mainitun tavaramerkin haltijan oikeuksia, vaan löytää tasapaino kyseessä olevien intressien välillä siten, että direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan erityisessä asiayhteydessä ja huomioiden kyseisen tavaramerkin saama laaja suoja mainittua merkkiä käyttävän kolmannen edut otetaan huomioon. Näin ollen siitä, että kolmas vetoaa perusteltuun syyhyn käyttää merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, ei voi seurata se, että kolmannelle myönnettäisiin rekisteröityyn tavaramerkkiin liittyvät oikeudet, vaan se velvoittaa laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan sietämään samankaltaisen merkin käyttöä.

47 Unionin tuomioistuin onkin edellä mainitussa asiassa Interflora ja Interflora British Unit, joka koski avainsanojen käyttämistä internetin indeksointipalvelussa, antamansa tuomion 91 kohdassa todennut, että jos internetissä esitettävässä mainoksessa, joka perustuu laajalti tunnettua tavaramerkkiä vastaavaan avainsanaan, tarjotaan kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroille tai palveluille vaihtoehtoa siten, että kyse ei ole mainitun haltijan tavaroiden tai palvelujen pelkästä matkimisesta, että mainitun tavaramerkin maineelle tai sen erottamiskyvylle ei aiheuteta haittaa ja että mainitun tavaramerkin tehtäviä ei muutenkaan loukata, on katsottava, että tällainen käyttö kuuluu lähtökohtaisesti normaaliin ja vilpittömään kilpailuun kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden alalla ja että käytölle on ”perusteltu syy”.

48 Näin ollen perustellun syyn käsitettä ei voida tulkita niin, että sellaisena pidettäisiin vain objektiivisesti ottaen pakottavia syitä.

49 Näin ollen on tutkittava, missä olosuhteissa se, että kolmas on käyttänyt merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, sellaista tavaraa varten, joka on sama kuin se, jota varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, silloin, kun mainittua merkkiä on käytetty ennen kyseisen tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen jättämistä, voi kuulua mainitun käsitteen alaan.

Olosuhteet, joissa merkin, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, aiempi käyttäminen voi kuulua perustellun syyn käsitteen alaan

50 De Vries vetoaa huomautuksissaan siihen, että se on käyttänyt ”The Bulldog” -merkkiä hotelli- ja ravintola-alan palveluita varten vuodesta 1975 lukien. Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että mainittu käyttö on näytetty toteen Red Bull Krating-Daeng -tavaramerkin rekisteröintiä aiemmasta ajankohdasta lukien. Lisäksi De Vries on muun muassa alkoholittomia juomia varten 14.7.1983 rekisteröidyn sana- ja kuviomerkin The Bulldog haltija. Ajankohtaa, josta lukien De Vries on valmistanut ja myynyt energiajuomia ”Bull Dog” -merkillä varustetussa pakkauksessa, ei ole täsmennetty.

51 Sitä, että De Vries käytti ”The Bulldog” -merkkiä muita palveluita ja tavaroita varten kuin niitä, joita varten Red Bull -tavaramerkki on rekisteröity, ennen kuin kyseisestä tavaramerkistä tuli laajalti tunnettu, ei ole kiistetty.

52 Unionin tuomioistuin on katsonut, että kun kolmas pyrkii merkin, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, käytöllä kulkemaan kyseisen tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään hyödyksi ilman minkäänlaista rahallista vastiketta ja tätä varten suorittamiaan omia toimenpiteitä tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä, tästä käytöstä saadun hyödyn on katsottava johtuvan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä (ks. em. asia L’Oréal ym., tuomion 49 kohta).

53 Sen määrittämiseksi, voidaanko sitä, että kolmas on käyttänyt merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, ennen kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen tekemistä, pitää direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna perusteltuna syynä ja voidaanko sillä oikeuttaa se, että kyseinen kolmas hyötyy mainitun tavaramerkin maineesta, ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on suoritettava arviointi, jossa sen on otettava huomioon erityisesti kaksi seikkaa.

54 Ensinnäkin tällainen analyysi edellyttää sen määrittämistä, mikä on mainitun merkin vakiintuneisuus, ja sen maineen arviointia, joka kyseisellä merkillä on kohdeyleisön keskuudessa. Nyt käsiteltävässä asiassa ei ole kiistetty sitä, että ”The Bulldog” -merkkiä on käytetty kaikkia hotelli- ja ravintola-alan tavaroita ja palveluita varten vuodesta 1983 tai sitä edeltävästä ajankohdasta alkaen. Ajankohta, josta lukien De Vries on myynyt energiajuomia, ei kuitenkaan täsmällisesti ilmene ennakkoratkaisupyynnöstä.

55 Toiseksi on arvioitava mainitun merkin käyttäjän aikomusta.

56 Jotta merkin, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, käytön voidaan katsoa tapahtuneen vilpittömässä mielessä, on otettava huomioon niiden tavaroiden ja palveluiden, joita varten kyseistä merkkiä on käytetty, ja sen tavaran, jota varten mainittu tavaramerkki on rekisteröity, samankaltaisuuden aste sekä ajankohta, jolloin mainittua merkkiä on ensimmäisen kerran käytetty sellaista tavaraa varten, joka on sama kuin se, jota varten mainittua tavaramerkkiä käytetään, kuten myös ajankohta, jolloin mainitusta tavaramerkistä on tullut laajalti tunnettu.

57 Yhtäältä silloin kun merkkiä on käytetty, ennen kuin laajalti tunnettua tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus on jätetty, sellaisia palveluja ja tavaroita varten, jotka voidaan liittää tavaraan, jota varten mainittu tavaramerkki on rekisteröity, kyseisen merkin käyttäminen viimeksi mainittua tavaraa varten voi olla sen palvelu- ja tavaravalikoiman luonnollista laajentumista, jonka osalta mainitulla merkillä on jo tietty maine kohdeyleisön keskuudessa.

58 Nyt käsiteltävässä asiassa ei ole kiistetty sitä, että De Vries käyttää ”The Bulldog” -merkkiä sellaisia hotelli- ja ravintola-alan tavaroita ja palveluita varten, joiden yhteydessä myydään juomia. Kun otetaan huomioon tunnettuus, joka kyseisellä merkillä on kohdeyleisön keskuudessa, ja niiden tavaroiden ja palvelujen luonne, joita varten sitä on käytetty, pakkaukseen, jossa on mainittu merkki, sisältyvien energiajuomien myyntiä voidaan tämän vuoksi pitää De Vriesin tarjoamien tavaroiden ja palvelujen valikoiman todellisena laajentumisena sen sijaan, että sen katsottaisiin olevan yritys käyttää hyväksi Red Bullin tavaramerkin mainetta. Tämä vaikutelma on sitäkin vahvempi, jos ”The Bulldog” -merkkiä on käytetty energiajuomia varten ennen kuin Red Bull Krating-Daeng -tavaramerkistä on tullut laajalti tunnettu.

59 Toisaalta mitä tunnetumpi ennen laajalti tunnetun samankaltaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jättämistä käytössä ollut merkki on tietyn tavara- ja palveluvalikoiman osalta, sitä perustellummin sitä voidaan käyttää sellaisen tavaran markkinoinnissa, joka on sama kuin tavara, jota varten tavaramerkki on rekisteröity, ja näin on etenkin silloin, kun mainittu tavara on luonteeltaan lähellä sitä tavara- ja palveluvalikoimaa, jota varten kyseistä merkkiä on aiemmin käytetty.

60 Näin ollen kaikesta edellä esitetystä seuraa, että esitettyyn kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava niin, että laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voidaan velvoittaa mainitussa säännöksessä tarkoitetusta ”perustellusta syystä” sietämään sitä, että kolmas käyttää merkkiä, joka on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, sellaista tavaraa varten, joka on sama kuin tavara, jota varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, silloin kun näytetään, että mainittua merkkiä on käytetty ennen tämän saman tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen jättämistä ja kun käyttö samaa tavaraa varten tapahtuu vilpittömässä mielessä. Sen arvioimiseksi, onko kyse tästä, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon erityisesti

— mainitun merkin vakiintuneisuus ja maine kohdeyleisön keskuudessa,

— niiden tavaroiden ja palveluiden, joita varten tätä samaa merkkiä on alun perin käytetty, ja sen tavaran, jota varten laajalti tunnettu tavaramerkki on rekisteröity, samankaltaisuuden aste ja

— taloudellinen ja kaupallinen merkitys, joka on sillä, että kyseistä tavaraa varten käytetään merkkiä, joka on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki.

Oikeudenkäyntikulut

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

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava niin, että laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voidaan velvoittaa mainitussa säännöksessä tarkoitetusta ”perustellusta syystä” sietämään sitä, että kolmas käyttää merkkiä, joka on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, sellaista tavaraa varten, joka on sama kuin tavara, jota varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, silloin kun näytetään, että mainittua merkkiä on käytetty ennen tämän saman tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen jättämistä ja kun käyttö samaa tavaraa varten tapahtuu vilpittömässä mielessä. Sen arvioimiseksi, onko kyse tästä, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon erityisesti

— **mainitun merkin vakiintuneisuus ja maine kohdeyleisön keskuudessa,**

— **niiden tavaroiden ja palveluiden, joita varten tätä samaa merkkiä on alun perin käytetty, ja sen tavaran, jota varten laajalti tunnettu tavaramerkki on rekisteröity, samankaltaisuuden aste ja**

— **taloudellinen ja kaupallinen merkitys, joka on sillä, että kyseistä tavaraa varten käytetään merkkiä, joka on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki.**

Allekirjoitukset