Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

27 päivänä kesäkuuta 2013 *

Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Direktiivi 2008/95/EY — 4 artiklan 4 kohdan g alakohta — Tavaramerkit — Tavaramerkin saamis- ja säilyttämisedellytykset — Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet — Hakijan vilpillisen mielen käsite — Hakija tietää ulkomaisen tavaramerkin olemassaolosta

Asiassa C-320/12,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Højesteret (Tanska) on esittänyt 29.6.2012 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 2.7.2012, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd

vastaan

Ankenævnet for Patenter og Varemærker,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja T. von Danwitz sekä tuomarit A. Rosas, E. Juhász, D. Šváby ja C. Vajda (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: M. Wathelet,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd, edustajanaan advokat J. Glæsel,

— Kabushiki Kaisha Yakult Honsha, edustajanaan advokat C. L. Bardenfleth,

— Tanskan hallitus, asiamiehenään V. Pasternak Jørgensen, avustajanaan advokat R. Holdgaard,

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

— Euroopan komissio, asiamiehinään H. Støvlbæk ja F. Bulst,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

* Oikeudenkäyntikieli: tanska.

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25) 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitetun käsitteen ”vilpillinen mieli” tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Malaysia Dairy Industries Pte. Ltd (jäljempänä Malaysia Dairy) ja Ankenævnet for Patenter og Varemærker (tavaramerkki- ja patenttiasioiden valituslautakunta, jäljempänä valituslautakunta) ja joka koskee sellaisen päätöksen laillisuutta, jonka valituslautakunta teki ja jolla se julisti mitättömäksi muovipullon tavaramerkkirekisteröinnin sillä perusteella, että Kabushiki Kaisha Yakult Honshan (jäljempänä Yakult) ulkomainen tavaramerkki oli Malaysia Dairyn tiedossa sen jättäessä rekisteröintihakemuksensa.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

3 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1) kumottiin ja kodifioitiin direktiivillä 2008/95, joka tuli voimaan 28.11.2008.

4 Direktiivin 2008/95 johdanto-osan toisessa, neljännessä, kuudennessa ja kahdeksannessa perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”(2) Ennen direktiivin [89/104] voimaantuloa sovelletussa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännössä oli eroja, jotka saattoivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi oli sen vuoksi tarpeen lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.

- -

(4) Ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti. On riittävää lähentää niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan.

- -

(6) Jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröinnissä, menettämisessä tai mitättömäksi julistamisessa. Ne voivat esimerkiksi päättää tavaramerkin rekisteröintimenettelyn ja mitättömäksi julistamisessa noudatettavan menettelyn muodosta sekä siitä, tulisiko aikaisempiin oikeuksiin vedota rekisteröintimenettelyssä vai mitättömäksi julistamisessa noudatettavassa menettelyssä vai molemmissa menettelyissä, ja jos aikaisempien oikeuksien menettämisestä voidaan päättää rekisteröintimenettelyssä, ne voivat noudattaa menettelyä, jossa rekisteröintihakemusta vastaan voidaan tehdä väite, tai menettelyä, jossa tutkiminen tapahtuu viran puolesta, taikka molempia. Jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti päättää tavaramerkin menettämisen tai mitättömäksi julistamisen vaikutuksista.

- -

(8) Niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat. Tämän vuoksi on tarpeen luetella esimerkkejä merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkeinä, jos ne ovat omiaan erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista. Perusteet tavaramerkin rekisteröinnin epäämiselle ja mitättömyydelle, esimerkiksi erottuvuuden puuttuminen tai tavaramerkin ja aikaisempien oikeuksien välinen etuoikeus, olisi lueteltava tyhjentävästi, vaikka jotkin näistä perusteista ovat valinnaisia jäsenvaltioille, jotka voivat sen vuoksi pitää nämä perusteet voimassa tai antaa niistä säännöksiä. Jäsenvaltioiden olisi voitava pitää voimassa tai säätää lainsäädännössään rekisteröinnin epäämiselle tai mitättömyydelle perusteita, jotka liittyvät tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytyksiin ja joita lähentämistä koskevat säännökset eivät koske, esimerkiksi perusteita, jotka koskevat sitä, kuka voi saada tavaramerkin, tavaramerkin uudistamista tai maksuja taikka jotka liittyvät menettelyä koskevien säännösten noudattamatta jättämiseen.”

5 Otsikon ”Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet” alla direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltio voi lisäksi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli:

- -

g) tavaramerkki on sekoitettavissa merkkiin, jota hakemuksen tekopäivänä käytettiin ulkomailla ja jota käytetään siellä edelleen, ja hakija oli hakemuksen tehdessään vilpillisessä mielessä.”

6 Direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan sanamuoto on sama kuin direktiivin 89/104 vastaavan säännöksen sanamuoto. Direktiivin 2008/95 johdanto-osan toinen, neljäs, kuudes ja kahdeksas perustelukappale vastaavat pääosin direktiivin 89/104 johdanto-osan ensimmäistä, kolmatta, viidettä ja seitsemättä perustelukappaletta.

Tanskan oikeus

7 Tavaramerkkilain 15 §:n 3 momentin 3 kohdan sanamuoto on 24.1.2012 annetun kodifioidun lain nro 109 mukaan ja tämänhetkisessä sanamuodossaan 27.12.1996 annetun lain nro 1201 1 §:n 3 momentilla käyttöön otettuna seuraava:

”Tavaramerkkiä ei myöskään saa rekisteröidä, mikäli

- -

3) se on sama tai vain hieman erilainen kuin tavaramerkki, jota hakemuksen tekopäivänä tai hakemuksen perusteena käytettävän mahdollisen etuoikeuden syntypäivänä käytettiin ulkomailla ja jota käytetään siellä edelleen samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen yhteydessä kuin uudempaa, rekisteröitäväksi haettavaa merkkiä ja josta hakija on hakemusajankohtana tiennyt tai hakijan olisi pitänyt tietää.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

8 Yakult sai vuonna 1965 Japanissa rekisteröinnin maitojuomamuovipullon mallille, ja pullo rekisteröitiin tämän jälkeen tavaramerkkinä Japanissa ja monissa muissa maissa, joiden joukossa on Euroopan unionin jäsenvaltioita.

9 Malaysia Dairy on vuodesta 1977 lähtien valmistanut ja myynyt maitojuomaa muovipullossa. Malaysia Dairy sai samankaltaiselle muovipullolleen vuonna 1980 tekemällään hakemuksella tavaramerkkirekisteröinnin muun muassa Malesiassa.

10 Malaysia Dairy ja Yakult tekivät vuonna 1993 sovintosopimuksen, jossa määriteltiin kummankin osapuolen muovipullojen käyttöä ja rekisteröintiä koskevat oikeudet ja velvollisuudet useissa maissa.

11 Vuonna 1995 tehdyn rekisteröintihakemuksen jälkeen Malaysia Dairy sai muovipullolleen rekisteröinnin Tanskassa kolmiulotteisena tavaramerkkinä.

12 Yakult vastusti 16.10.2000 kyseistä rekisteröintiä sillä perusteella, että Malaysia Dairy tiesi tai sen olisi pitänyt tietää tavaramerkkilain 15 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla rekisteröintihakemuksensa tekopäivänä sellaisista samanlaisista aikaisemmista tavaramerkeistä ulkomailla, joiden haltija Yakult on. Patent- og Varemærkestyrelsen (Tanskan patentti- ja tavaramerkkihallitus) hylkäsi 14.6.2005 tekemällään päätöksellä Yakultin vaatimuksen ja totesi muun muassa, että koska Malaysia Dairyllä oli Malesiassa rekisteröity tavaramerkki, jonka rekisteröintiä se sittemmin haki Tanskassa, sen vilpillistä mieltä ei tässä asiassa voitu osoittaa pelkästään sillä, että se oli tiennyt rekisteröintihakemuksensa tekohetkellä ulkomaisesta tavaramerkistä, jonka haltija Yakult on.

13 Yakult valitti kyseisestä päätöksestä valituslautakuntaan, joka päätti 16.10.2006 julistaa tavaramerkin, jonka haltija Malaysia Dairy on, rekisteröinnin mitättömäksi. Valituslautakunta katsoi muun muassa, että tavaramerkkilain 15 §:n 3 momentin 3 kohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitettu tosiasiallinen tai oletettu tietämys ulkomailla käytetystä tavaramerkistä riittää siihen, että tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekijän (jäljempänä hakija) voidaan katsoa olleen vilpillisessä mielessä, vaikka voidaan olettaa, että tämä oli saanut aiemmin haetun tavaramerkin rekisteröinnin jossain muussa maassa.

14 Malaysia Dairy saattoi valituslautakunnan ratkaisun Sø- og Handelsrettenin (meri- ja kauppaoikeus) käsiteltäväksi, ja tämä pysytti 22.10.2009 antamallaan tuomiolla valituslautakunnan ratkaisun ja totesi muun muassa, että oli kiistatonta, että Malaysia Diary tiesi Yakultin aikaisemmasta tavaramerkistä tehdessään rekisteröintihakemuksensa Tanskassa.

15 Malaysia Dairy valitti 4.11.2009 tästä tuomiosta Højesteretiin.

16 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan pääasian asianosaiset ovat erimielisiä yhtäältä siitä, onko direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitettua vilpillisen mielen käsitettä tulkittava yhtenäisesti unionin oikeudessa, ja toisaalta siitä, riittääkö se, että hakija tiesi tai sen olisi pitänyt tietää ulkomaisesta tavaramerkistä, sen toteamiseen, että hakija oli kyseisessä säännöksessä tarkoitetussa vilpillisessä mielessä.

17 Højesteret on päättänyt tässä tilanteessa lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko - - direktiivin 2008/95 - - 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaan sisältyvä vilpillisen mielen käsite tarkoitettu oikeudelliseksi standardiksi, joka voidaan täyttää kansallisen lainsäädännön mukaisesti, vai onko kyseessä unionin oikeuden käsite, jota on tulkittava yhtenäisesti kaikkialla unionissa?

2) Jos direktiivin 2008/95 - - 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitettu vilpillisen mielen käsite on unionin oikeuden käsite, onko se ymmärrettävä siten, että vaatimuksen täyttämiseen riittää se, että hakija on hakemusajankohtana tiennyt tai hakijan olisi pitänyt tietää ulkomaisesta tavaramerkistä, vai asetetaanko rekisteröinnin epäämiselle hakijan subjektiivisiin olosuhteisiin liittyviä lisävaatimuksia?

3) Voiko jäsenvaltio halutessaan ottaa lainsäädännössään käyttöön ulkomaisia tavaramerkkejä koskevan erityissuojan, jonka vilpilliselle mielelle asetettavat vaatimukset poikkeavat direktiivin 2008/95 - - 4 artiklan 4 kohdan g alakohdasta, asettamalla esimerkiksi sitä koskevan erityisvaatimuksen, että hakija on tiennyt tai hakijan olisi pitänyt tietää ulkomaisesta tavaramerkistä?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

18 Ennakkoratkaisupyynnössä viitataan direktiiviin 2008/95. On kuitenkin ilmeistä, että osa pääasiassa kyseessä olevista tosiseikoista tapahtui ennen direktiivin 2008/95 voimaantuloa 28.11.2008.

19 Ennakkoratkaisukysymyksiin annettava vastaus olisi kuitenkin sama, vaikka pääasia kuuluisi direktiivin 89/104 soveltamisalaan, koska sen 4 artiklan 4 kohdan g alakohta on identtinen direktiivin 2008/95 vastaavan säännöksen kanssa ja koska kyseisten direktiivien johdanto-osien tämän asian kannalta merkityksellisten perustelukappaleiden sisältö on pääosin sama.

Ensimmäinen kysymys

20 Ensimmäisellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitettu vilpillisen mielen käsite unionin oikeuden käsite, jota on tulkittava yhtenäisesti.

21 Huomautuksissaan Malaysia Dairy, Italian hallitus ja Euroopan komissio katsovat, että kyseessä on unionin oikeuden itsenäinen käsite, jota on tavaramerkkejä koskevissa unionin oikeuden eri säädöksissä tulkittava yhtenäisesti.

22 Yakult ja Tanskan hallitus katsovat, että koska on kyse käsitteestä, jota ei määritellä täsmällisesti direktiivillä 2008/95, jäsenvaltioilla on lähtökohtaisesti oikeus määrittää sen sisältö kyseisen direktiivin tavoitteita noudattaen ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti.

23 Aluksi on muistutettava, että direktiivin 2008/95 3 ja 4 artiklassa luetellaan ehdottomat tai suhteelliset perusteet, joiden perusteella tavaramerkin rekisteröinti voidaan evätä tai – jos se rekisteröidään – se voidaan julistaa mitättömäksi. Tietyt näistä perusteista luetellaan jäsenvaltiolle valinnaisina, ja nämä – kuten direktiivin 2008/95 johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa todetaan - ”voivat sen vuoksi pitää nämä perusteet voimassa tai antaa niistä säännöksiä”.

24 Direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa on tällainen valinnainen hylkäysperuste tai mitättömäksi julistamista koskeva peruste.

25 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekä unionin oikeuden yhtenäinen soveltaminen että yhdenvertaisuusperiaate edellyttävät, että unionin oikeuden sellaisen säännöksen sanamuotoa, joka ei sisällä nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden oikeuteen sisältönsä ja soveltamisalansa määrittämiseksi, on tavallisesti tulkittava koko unionissa itsenäisesti ja yhtenäisesti ja että tässä tulkinnassa on otettava huomioon säännöksen asiayhteys sekä kyseisellä lainsäädännöllä tavoiteltu päämäärä (ks. mm. asia C-482/09, Budějovický Budvar, tuomio 22.9.2011, Kok., s. I-8701, 29 kohta).

26 On kiistatonta, että direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa ei määritellä millään tavalla vilpillisen mielen käsitettä, jota ei ole myöskään määritelty kyseisen direktiivin muissa artikloissa. Kyseisessä säännöksessä ei myöskään ole nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden oikeuteen kyseisen käsitteen osalta. Sen sisältö ja soveltamisala on näin ollen määritettävä siinä asiayhteydessä, johon direktiivin 2008/95 asianomainen säännös kuuluu, ja kyseisen direktiivin tavoitteen mukaisesti.

27 Direktiivin 2008/95 kohteesta ja tavoitteesta on todettava, että vaikkei sen johdanto-osan neljännen perustelukappaleen mukaan vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti, kyseisellä direktiivillä kuitenkin yhdenmukaistetaan asiaa koskevia keskeisiä aineellisia sääntöjä eli sääntöjä, jotka kyseisen perustelukappaleen mukaan koskevat niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan, eikä kyseisessä perustelukappaleessa suljeta pois sitä, että nämä säännöt yhdenmukaistetaan kyseisellä direktiivillä täysin (ks. vastaavasti asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio 16.7.1998, Kok., s. I-4799, 23 kohta ja em. asia Budějovický Budvar, tuomion 30 kohta).

28 On lisättävä, että direktiivin 2008/95 säännöksen valinnaisella luonteella ei ole merkitystä siihen, onko kyseisen säännöksen sanamuotoa tulkittava yhtenäisesti (ks. vastaavasti asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12537, 18-21 kohta).

29 Edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitettu vilpillisen mielen käsite on unionin oikeuden itsenäinen käsite, jota on tulkittava yhtenäisesti unionissa.

Toinen kysymys

30 Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, toisella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, riittääkö se, että hakemuksensa tehdessään hakija tietää tai sen oletetaan tietävän ulkomailla käytetystä tavaramerkistä, joka on sekoitettavissa rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin, siihen, että sen katsotaan olevan vilpillisessä mielessä, vai onko otettava huomioon kyseistä hakijaa koskevia subjektiivisia seikkoja.

31 Huomautuksissaan Malaysia Dairy, Italian hallitus ja komissio katsoivat tämän käsitteen tulkintaa yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) yhteydessä koskevan oikeuskäytännön valossa, että kaikkia asiaan liittyviä olosuhteita on arvioitava kokonaisuutena ja on tukeuduttava paitsi siihen, että hakija tuntee objektiivisesti ulkomaisen tavaramerkin, myös sen subjektiiviseen aikomukseen sen tehdessä hakemuksensa.

32 Tanskan hallitus ja Yakult väittävät, että vilpillisen mielen käsitettä, sellaisena kuin sitä on tulkittu oikeuskäytännössä asetuksen N:o 40/94 yhteydessä, ei voida siirtää direktiiviin 2008/95. Ne katsovat, että direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitettu vilpillisen mielen käsite on ymmärrettävä siten, että se, että hakija tiesi tai sen olisi pitänyt tietää ulkomaisesta tavaramerkistä hakemuksensa jättäessään, voi riittää siihen, että hakijan katsotaan olleen vilpillisessä mielessä. Niiden mukaan lainsäädännön ennakoitavuus ja hyvän hallinnon periaate puoltavat tällaista tulkintaa.

33 Oikeuskäytännön mukaan yhteisön tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sille ominaisten tavoitteiden ja sääntöjen kokonaisuudesta ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä (ks. em. asia Budějovický Budvar, tuomion 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

34 On todettava, että vilpillisen mielen käsite esiintyy asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jonka mukaan yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, ”jos hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä”. Tämä säännös on toistettu samanlaisena yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), jolla kumottiin ja korvattiin asetus N:o 40/94, 52 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.

35 Asetuksella N:o 207/2009, jolla täydennetään unionin tavaramerkkilainsäädäntöä ottamalla käyttöön yhteisön tavaramerkkijärjestelmä, on sama tavoite kuin direktiivillä 2008/95 eli sisämarkkinoiden toteuttaminen ja toiminta. Kun otetaan huomioon kahden tavaramerkkijärjestelmän – yhteisön ja

kansallisten – harmonoidun vuorovaikutuksen tarve, direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdassa tarkoitettua vilpillisen mielen käsitettä on tulkittava samoin kuin asetuksen N:o 207/2009 yhteydessä. Tällaisella lähestymistavalla taataan niiden eri oikeussääntöjen johdonmukainen soveltaminen, jotka unionin oikeusjärjestyksessä koskevat tavaramerkkejä.

36 Oikeuskäytännöstä, jossa tätä käsitettä on kyseisen asetuksen yhteydessä tulkittu, ilmenee, että sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset ja rekisteröintihakemuksen tekohetkellä olemassa olevat tekijät, joita ovat muun muassa se, että hakija tiesi tai sen olisi pitänyt tietää, että kolmas käytti samaa tai samankaltaista merkkiä samaa tai samankaltaista tavaraa varten. Pelkästään se, että hakija tietää tai se on tiedettävä, että kolmas käyttää tällaista merkkiä, ei kuitenkaan riitä osoittamaan kyseisen hakijan vilpillistä mieltä. On lisäksi otettava huomioon hakijan aikomus tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekohetkellä – tämä on subjektiivinen seikka, joka on määritettävä kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden perusteella (ks. vastaavasti asia C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomio 11.6.2009, Kok., s. I-4893, 37 ja 40-42 kohta).

37 Edellä esitetyn perusteella toiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitetun hakijan vilpillisen mielen olemassaolon osoittamiseksi on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset rekisteröintihakemuksen tekohetkellä olemassa olevat tekijät. Pelkästään se, että hakija tietää tai sen on tiedettävä, että kolmas käyttää hakemuksen tekohetkellä ulkomailla tavaramerkkiä, joka on sekoitettavissa rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin, ei riitä osoittamaan kyseisessä säännöksessä tarkoitettua hakijan vilpillistä mieltä.

Kolmas kysymys

38 Kolmannella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa tulkittava siten, että jäsenvaltioiden sallitaan siinä ottaa käyttöön ulkomaisia tavaramerkkejä koskeva erityissuoja, joka perustuu siihen, että hakija tietää tai sen olisi pitänyt tietää ulkomaisesta tavaramerkistä.

39 Malaysia Dairy, Italian hallitus ja komissio katsovat, että harkintavalta, joka jäsenvaltioilla on direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdassa valinnaisina lueteltujen hylkäämisperusteiden tai mitättömäksi julistamista koskevien perusteiden täytäntöönpanon yhteydessä, rajoittuu asianomaisten perusteiden pysyttämiseen tai niiden käyttöön ottamiseen niiden kansallisissa lainsäädännöissä, eikä se mahdollista muiden perusteiden lisäämistä.

40 Yakult ja Tanskan hallitus väittivät päinvastoin, että koska direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohdan kattamilla alan kansallisilla säännöksillä ei ole kaikkein välittömintä vaikutusta sisämarkkinoihin, ei voida katsoa, että tällä säännöksellä suoritetaan täydellinen yhdenmukaistaminen.

41 On todettava, että vaikka unionin lainsäätäjä luettelee direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdassa esiintyvät perusteet valinnaisina, on kuitenkin niin, että jäsenvaltiolle jätetty harkintavalta rajoittuu siihen, otetaanko tämä peruste, sellaisena kuin lainsäätäjä on sen nimenomaisesti rajannut, kansalliseen lainsäädäntöön vai ei (ks. analogisesti direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdasta em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 18-20 kohta).

42 Direktiivissä 2008/95 kielletään jäsenvaltioita ottamasta käyttöön muita hylkäysperusteita tai mitättömäksi julistamista koskevia perusteita kuin kyseisessä direktiivissä mainitut perusteet, mikä vahvistetaan sen johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa, jonka mukaan perusteet tavaramerkin rekisteröinnin epäämiselle ja mitättömyydelle, esimerkiksi tavaramerkin ja aikaisempien

oikeuksien välinen etuoikeus, olisi lueteltava tyhjentävästi, vaikka jotkin näistä perusteista ovat valinnaisia jäsenvaltioille, jotka voivat sen vuoksi pitää nämä perusteet voimassa tai antaa niistä säännöksiä.

43 Kolmanteen kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, että siinä ei sallita jäsenvaltioiden ottaa käyttöön ulkomaisten tavaramerkkien erityissuojajärjestelmää, joka poikkeaa kyseisessä säännöksessä vahvistetusta järjestelmästä ja perustuu siihen, että hakija tiesi tai sen olisi pitänyt tietää ulkomaisesta tavaramerkistä.

Oikeudenkäyntikulut

44 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 (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitettu vilpillisen mielen käsite on unionin oikeuden itsenäinen käsite, jota on tulkittava yhtenäisesti Euroopan unionissa.

2) Direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitetun tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekijän vilpillisen mielen olemassaolon osoittamiseksi on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset rekisteröintihakemuksen tekohetkellä olemassa olevat tekijät. Pelkästään se, että kyseisen hakemuksen tekijä tietää tai sen on tiedettävä, että kolmas käyttää hakemuksen tekohetkellä ulkomailla tavaramerkkiä, joka on sekoitettavissa rekisteröitäväksi haettuun tavaramerkkiin, ei riitä osoittamaan kyseisessä säännöksessä tarkoitettua kyseisen hakemuksen tekijän vilpillistä mieltä.

3) Direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, että siinä ei sallita jäsenvaltioiden ottaa käyttöön ulkomaisten tavaramerkkien erityissuojajärjestelmää, joka poikkeaa kyseisessä säännöksessä vahvistetusta järjestelmästä ja perustuu siihen, että tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekijä tiesi tai sen olisi pitänyt tietää ulkomaisesta tavaramerkistä.

Allekirjoitukset