YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (kolmas jaosto)

27 päivänä tammikuuta 2004 *

Asiassa C-259/02,

jonka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Yhdistynyt kuningaskunta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

La Mer Technology Inc.

vastaan

Laboratoires Goemar SA

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 10 artiklan 1 kohdan ja 12 artiklan 1 kohdan tulkinnasta,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: J. N. Cunha Rodrigues, joka hoitaa kolmannen jaoston puheenjohtajan tehtäviä, sekä tuomarit J.-P. Puissochet (esittelevä tuomari) ja F. Macken,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: R. Grass,

ilmoitettuaan ennakkoratkaisupyynnön esittäneelle tuomioistuimelle, että yhteisöjen tuomioistuin aikoo ratkaista asian perustellulla määräyksellä työjärjestyksensä 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti,

kehotettuaan yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 23 artiklassa tarkoitettuja osapuolia esittämään mahdolliset asiaa koskevat huomautuksensa,

kuultuaan julkisasiamiestä,

on antanut seuraavan

määräyksen

1 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 19.12.2001 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 15.7.2002, EY 234 artiklan nojalla seitsemän ennakkoratkaisukysymystä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 10 artiklan 1 kohdan ja 12 artiklan 1 kohdan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty asiassa, jonka Yhdysvaltojen oikeuden mukaan perustettu yhtiö La Mer Technology Inc. (jäljempänä La Mer Technology) on pannut vireille Ranskan oikeuden mukaan perustettua yhtiötä Laboratoires Goemar SA:ta (jäljempänä Laboratoires Goemar) vastaan tarkoituksenaan saada julistetuksi menetetyiksi Laboratoires Goemarin hallitsemat oikeudet kahteen tavaramerkkiin nimeltä "Laboratoire de la mer", jotka tämä jälkimmäinen on rekisteröinyt kaupan pitämilleen tuotteille Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön lainsäädäntö

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 erottuvuuteen;

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

3. Tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella tai, kun 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 Vuonna 1994 annetun Trade Marks Actin (tavaramerkkilaki) 46 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkki voidaan julistaa menetetyksi jollain seuraavista edellytyksistä:

a) jos tavaramerkin haltija tai joku muu hänen suostumuksellaan ei viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymisestä ole ottanut Yhdistyneessä kuningaskunnassa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, tai

b) jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä."

Pääasian oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymykset

6 Laboratoires Goemarin kotipaikka on Saint-Malossa (Ranska) ja se on erikoistunut levätuotteisiin. Yhtiö on rekisteröinyt Yhdistyneessä kuningaskunnassa tavaramerkin Laboratoire de la mer ensinnäkin vuonna 1988 tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 5 kuuluville "farmaseuttisille, eläinlääkintä- ja terveydenhoitotuotteille sekä lääkinnälliseen käyttöön tarkoitetuille dieettivalmisteille — — jotka kaikki sisältävät meriperäisiä tuotteita", ja sitten vuonna 1989 kyseisen Nizzan sopimuksen luokkaan 3 kuuluville "hajuvesille ja kosmeettisille tuotteille, jotka sisältävät meriperäisiä tuotteita".

7 La Mer Technology haluaa käyttää tavaramerkkiä La Mer pitääkseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaupan kosmeettisia ja niitä vastaavia tuotteita. La Mer Technology esitti Trade Mark Registrylle (tavaramerkkirekisteri) 27.3.1998 eli yli viisi vuotta Laboratoire de la mer -tavaramerkkien rekisteröimisen jälkeen kaksi

hakemusta, joilla vaadittiin näiden tavaramerkkien julistamista menetetyiksi väittämällä, että Laboratoires Goemar ei ole ottanut tavaramerkkejä tosiasiallisesti käyttöön edellä mainittuja vaatimuksia edeltäneiden viiden vuoden aikana.

8 Hearing Officer (Trade Mark Registryn toimivaltainen virkamies) hyväksyi 19.6.2001 hakemukset, joilla Laboratoire de la mer -tavaramerkkejä vaadittiin menetetyiksi, mutta ainoastaan Nizzan sopimuksen luokkaan 3 kuuluvien "hajuvesien" ja saman sopimuksen luokkaan 5 kuuluvien "farmaseuttisten, eläinlääkintä- ja terveydenhoitotuotteiden" osalta. Hearing Officerin päätöksen tätä osaa ei ole riitautettu. Kyseinen virkamies hylkäsi muilta osin sille esitetyt hakemukset, jotka koskivat tavaramerkkien julistamista menetetyiksi luokkaan 3 kuuluvien "kosmeettisten tuotteiden, jotka sisältävät meriperäisiä tuotteita", ja luokkaan 5 kuuluvien "lääkinnälliseen käyttöön tarkoitettujen dieettivalmisteiden" osalta.

9 La Mer Technology teki kaksi valitusta Hearing Officerin edellä mainitun päätöksen jälkimmäisestä osasta High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisioniin.

10 High Court hyväksyi 19.12.2001 valituksessa esitetyt väitteet, jotka koskivat Nizzan sopimuksen luokkaan 5 kuuluvia tuotteita, ja näin ollen julisti kyseisen tavaramerkin menetetyksi.

11 Sitä vastoin luokkaan 3 kuuluvien "kosmeettisten tuotteiden, jotka sisältävät meriperäisiä tuotteita", osalta High Court totesi, että Laboratoires Goemar oli antanut Health Scope Direct Ltd:n, jonka kotipaikka on Skotlannissa, tehtäväksi huolehtia kyseisten tuotteiden kaupan pitämisestä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. High Court katsoi, että näiden tuotteiden myynnistä kyseisenä ajanjaksona syntynyt liikevaihto oli erittäin vähäistä — joitakin satoja Englannin puntia (GBP) — mutta että tämä tilanne kuvasti paremminkin tavaramerkin haltijana olevan yhtiön kaupallista epäonnistumista kuin kyseisen tavaramerkin sellaista käyttöä, jonka ainoana tarkoituksena olisi ollut säilyttää rekisteröinnin vaikutukset. High

Court totesi myös, että Laboratoires Goemar oli vähän kyseisen ajanjakson päätyttyä tehnyt sopimuksen uuden kaupallisen välittäjän kanssa Yhdistyneessä kuningaskunnassa käynnistääkseen myynnin uudelleen.

12 High Court katsoi, että riidan pääasiallisena kysymyksenä oli sen selvittäminen, oliko tavaramerkki Laboratoire de la mer otettu vuonna 1994 annetussa Trade Marks Actissa tarkoitetulla tavalla tosiasialliseen käyttöön. High Court totesi, että tämän tosiasiallisen käytön käsitteen ulottuvuus oli sama kuin direktiivin vastaavissa säännöksissä ilmaistu.

13 Tässä tilanteessa High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Mitä tekijöitä on otettava huomioon ratkaistaessa, onko tavaramerkki 'otettu tosiasialliseen käyttöön' jäsenvaltiossa [direktiivin] 10 artiklan 1 kohdassa ja 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla?

Erityisesti kysytään seuraavaa:

2) Onko huomioon otettava se, missä laajuudessa tavaramerkkiä on käytetty niiden tavaroiden tai palveluiden tunnusmerkkinä, joita varten se on rekisteröity jäsenvaltiossa?

3) Onko täysin vähäinenkin käyttö riittävää, jos käytön tarkoituksena ei ole ollut muu kuin kyseisten tavaroiden myyminen tai palvelujen suorittaminen kaupallisessa tarkoituksessa?

4) Jos vastaus edeltävään kysymykseen on kieltävä, millä tavoin on ratkaistava se, miten laaja käyttö on tältä osin riittävää, ja onko tältä osin otettava huomioon tavaramerkin haltijan liiketoiminnan luonne ja laajuus?

5) Onko symbolinen tai näennäinen käyttö jätettävä ottamatta huomioon ja onko erityisesti sellainen käyttö, jonka ainoana tai pääasiallisena tarkoituksena on ryhtyä toimiin mahdollisen menettämistä koskevan vaatimuksen torjumiseksi, jätettävä ottamatta huomioon?

6) Millaiset käyttötavat voidaan ottaa huomioon, ja onko erityisesti tarpeen osoittaa, että tavaramerkkiä on käytetty elinkeinotoiminnassa kyseisessä jäsenvaltiossa, ja riittääkö tältä osin se, että yksi ainoa asiakas on tuonut kyseisiä tavaroita tai palveluja tähän jäsenvaltioon?

7) Onko tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen tekemisen jälkeinen käyttö jätettävä ottamatta huomioon jopa tutkittaessa sitä, oliko käyttö ratkaisevan ajanjakson kuluessa tosiasiallista?"

Työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan soveltaminen

14 Koska kuuteen ensimmäiseen kysymykseen annettava vastaus on selvästi johdettavissa 11.3.2003 annetusta tuomiosta C-40/01, Ansul (Kok. 2003, s. I-2439), joka on annettu ennakkoratkaisupyynnön tekemisen jälkeen, ja koska seitsemänteen kysymykseen annettavan vastauksen osalta ei ole vähäisintäkään perusteltua epäilystä siitä, miten kysymykseen on vastattava, yhteisöjen tuomioistuin on työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohdan mukaisesti ilmoittanut 22.5.2003 päivätyllä kirjeellä ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle aikovansa ratkaista asian perustellulla määräyksellä ja kehottanut 27.10.2003 päivätyllä kirjeellä yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 23 artiklassa tarkoitettuja osapuolia esittämään mahdolliset asiaa koskevat huomautuksensa.

15 Komissio ja Ranskan hallitus eivät esittäneet huomautuksia asiasta.

16 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin sitä vastoin ilmoitti 20.6.2003 antamassaan välipäätöksessä, että huolimatta siitä, että se peruuttaa viidennen ennakkoratkaisukysymyksen, se pysyttää muut kysymykset voimassa ja pyysi, että yhteisöjen tuomioistuin ei soveltaisi työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohtaa. La Mer Technology esitti 4.7.2003 päivätyllä kirjeellä yhteisöjen tuomioistuimelle, että istunnon pitäminen asiassa on tarpeen työjärjestyksen 104 artiklan 4 kohdan perusteella. Laboratoires Goemar ja La Mer Technology ilmoittivat asianajajiensa allekirjoittamalla yhteisellä 17.11.2003 päivätyllä kirjeellä, että ne yhtyivät ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mainitussa 20.6.2003 annetussa välipäätöksessä asiasta esittämään näkemykseen. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ilmoitti 24.11.2003 päivätyllä kirjeellä olevansa asiasta samaa mieltä.

17 Edellisessä kohdassa mainitut huomautukset eivät ole sen luonteisia, että niillä saatettaisiin kyseenalaiseksi yhteisöjen tuomioistuimen tekemä päätös soveltaa työjärjestyksen 104 artiklan 3 kohtaa ja jättää istunto pitämättä.

Ensimmäinen, toinen, kolmas, neljäs ja kuudes ennakkoratkaisukysymys

18 Näillä kysymyksillä, jotka on syytä käsitellä yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, millä tavoin ja minkä tavaramerkin käyttötapojen perusteella voidaan ratkaista, onko tavaramerkki "otettu tosiasialliseen käyttöön" jäsenvaltiossa direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa ja 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

19 Vastaus näihin kysymyksiin on selvästi johdettavissa edellä mainitussa asiassa Ansul annetun tuomion 35–39 kohdasta, joissa yhteisöjen tuomioistuin esitti seuraavat päätelmät:

"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 hankkiakseen 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."

20 Edellä esitetyistä seikoista seuraa, että tavaramerkin haltijan oikeuksien säilyttäminen edellyttää tavaramerkin tosiasiallista käyttöä elinkeinotoiminnassa niillä tavaroiden tai palvelujen markkinoilla, joilla tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröity.

21 Lisäksi edellä mainitussa asiassa Ansul annetun tuomion 39 kohdasta seuraa, että tavaramerkin käyttö voi eräissä tapauksissa olla direktiivissä tarkoitettua tosiasiallista käyttöä, vaikka käyttö ei olisi määrällisesti merkittävää. Jopa määrällisesti erittäin vähäinen tavaramerkin käyttö voi täten olla riittävää, jotta käyttöä pidettäisiin tosiasiallisena, edellyttäen, että sitä voidaan kyseisellä taloudellisella toimialalla pitää perusteltuna markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa.

22 Sen ratkaiseminen, onko käyttö määrällisesti riittävää markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, on riippuvainen useista tekijöistä ja tapauskohtaisesta harkinnasta, jonka suorittaminen kussakin

tilanteessa on kansallisen tuomioistuimen tehtävä. Harkinnassa voidaan ottaa huomioon muun muassa tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteet, käytön tiheys ja säännöllisyys, se seikka, käytetäänkö tavaramerkkiä sen haltijan kaikkien samanlaisten tavaroiden tai palvelujen myynnissä vai ainoastaan eräiden tavaroiden tai palvelujen myynnissä, sekä vielä tavaramerkin käyttöä koskeva näyttö, jonka esittäminen kuuluu sen haltijalle.

23 Asiassa Ansul annetun tuomion edellä mainituista 35–39 kohdasta ilmenee myös, että kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet, joilla on suora vaikutus tavaramerkin haltijan kaupalliseen strategiaan, voidaan niin ikään ottaa huomioon arvioitaessa käytön tosiasiallisuutta.

24 Vastaavasti tavaramerkin käyttö ainoastaan yhden asiakkaan toimesta, joka on niiden tuotteiden maahantuoja, joille tavaramerkki on rekisteröity, voi olla riittävä osoitus siitä, että käyttö on tosiasiallista, mikäli ilmenee, että tavaramerkin haltijalla on kyseiselle maahantuonnille todellinen kaupallinen peruste.

25 Tässä tilanteessa ei ole mahdollista määrittää abstraktisti, mitä määrällistä rajaa olisi sovellettava ratkaistaessa, onko käyttö tosiasiallista vai ei. Säännöllä, jolla asetettaisiin vähimmäismäärä, ei sallittaisi kansallisten tuomioistuinten arvioivan niiden ratkaistavana olevan oikeusriidan kaikkia olosuhteita, eikä tällaista sääntöä voida näin ollen määrittää.

26 Edellä mainitussa asiassa Ansul annetun tuomion 36 kohdasta voidaan selvästi johtaa, että tavaramerkin käyttöä, jonka pääasiallisena tarkoituksena ei ole markkinaosuuksien säilyttäminen tai luominen tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa, on tulkittava siten, että sen todellisena tarkoituksena on mahdollisen menettämistä koskevan vaatimuksen torjuminen. Tällaista käyttöä ei voida pitää direktiivissä tarkoitettuna "tosiasiallisena" käyttönä.

27 Edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen, toiseen, kolmanteen, neljänteen ja kuudenteen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava siten, että direktiivin 10 artiklan 1 kohtaa ja 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 tai palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään kyseisen tavaramerkin tuottamat oikeudet. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella hyödynnettävän kaupallisesti elinkeinotoiminnassa; 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 kyseisen tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus. Edellä esitettyjen edellytysten täyttyessä tavaramerkin erittäin vähäinenkin käyttö tai se, että tavaramerkkiä käyttää ainoastaan yksi maahantuoja kyseisessä jäsenvaltiossa, voi olla riittävää direktiivissä tarkoitetun tosiasiallisuuden osoittamiseksi, mikäli tällaisella käytöllä on todellinen kaupallinen peruste.

Seitsemäs ennakkoratkaisukysymys

28 Seitsemännellä ennakkoratkaisukysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko direktiiviä tulkittava siten, että sen kanssa ristiriidassa on se, että tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen tekemisen jälkeinen tavaramerkin käyttö otetaan huomioon arvioitaessa, onko käyttö ollut merkityksellisen ajanjakson — eli vaatimuksen tekemistä edeltäneiden viiden vuoden — kuluessa tosiasiallista.

29 Direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa säädetystä seuraa ensinnäkin, että tavaramerkin haltijan oikeuksien säilyttäminen edellyttää aina tavaramerkin tosiasiallista käyttämistä ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä, ja toiseksi, että tavaramerkin käyttöön ryhtymisen tai sen käytön uudelleen

aloittamisen perusteella, vaikka nämä tapahtuisivatkin ennen kyseisen vaatimuksen tekemistä, ei voida kaikissa tapauksissa säilyttää tavaramerkin haltijan oikeuksia, mikäli ilmenee, että näihin toimenpiteisiin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitä, että menettämistä koskeva vaatimus voidaan tehdä.

30 Edellä esitetystä seuraa, että direktiivissä edellytetään tavaramerkin käytön luokittelemiseksi "tosiasialliseksi käytöksi" sitä, että huomioon otetaan ainoastaan seikat, jotka ovat tapahtuneet merkityksellisen ajanjakson kuluessa ja näin ollen ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä.

31 Direktiivissä ei kuitenkaan nimenomaisesti suljeta pois sitä, että arvioitaessa merkityksellisen ajanjakson kuluessa tapahtuneen käytön tosiasiallisuutta, huomioon voidaan tarvittaessa ottaa mahdollisia vaatimuksen tekemisen jälkeen tapahtuneita seikkoja. Tällaisilla seikoilla voidaan varmistua tavaramerkin käytön laajuudesta merkityksellisen ajanjakson kuluessa ja tavaramerkin haltijan todellisista aikomuksista kyseisen ajanjakson kuluessa tai arvioida näitä paremmin.

32 Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, vahvistavatko menettämistä koskevan vaatimuksen tekemisen jälkeen tapahtuneet seikat johtopäätöksen, jonka mukaan tavaramerkin käyttö oli tosiasiallista merkityksellisen ajanjakson kuluessa, vai osoittavatko nämä seikat päinvastoin tavaramerkin haltijan pyrkimystä torjua menettämistä koskeva vaatimus.

33 Seitsemänteen ennakkoratkaisukysymykseen on näin ollen vastattava siten, että vaikka direktiivissä edellytetäänkin tavaramerkin käytön luokittelemiseksi "tosiasialliseksi käytöksi" sitä, että huomioon otetaan ainoastaan seikat, jotka ovat tapahtuneet merkityksellisen ajanjakson kuluessa ja ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä, direktiivin kanssa ristiriidassa ei ole se, että arvioitaessa käytön tosiasiallisuutta merkityksellisen ajanjakson aikana huomioon voidaan tarvittaessa ottaa mahdollisia vaatimuksen tekemisen jälkeen

tapahtuneita seikkoja. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, vahvistavatko kyseiset seikat sen, että tavaramerkin käyttö oli tosiasiallista merkityksellisen ajanjakson kuluessa, vai osoittavatko nämä seikat päinvastoin tavaramerkin haltijan pyrkimystä torjua menettämistä koskeva vaatimus.

Oikeudenkäyntikulut

34 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan hallituksille sekä 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 (kolmas jaosto)

on ratkaissut High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin 19.12.2001 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

1) **Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 1 kohtaa ja 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 tai palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään kyseisen tavaramerkin tuottamat oikeudet. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella hyödynnettävän kaupallisesti elinkeinotoiminnassa; 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 kyseisen tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus. Edellä esitettyjen edellytysten täyttyessä tavaramerkin erittäin vähäinenkin käyttö tai se, että tavaramerkkiä käyttää ainoastaan yksi maahantuoja kyseisessä jäsenvaltiossa, voi olla riittävää direktiivissä tarkoitetun tosiasiallisuuden osoittamiseksi, mikäli tällaisella käytöllä on todellinen kaupallinen peruste.

2) Vaikka ensimmäisessä direktiivissä 89/104/ETY edellytetäänkin tavaramerkin käytön luokittelemiseksi "tosiasialliseksi käytöksi" sitä, että huomioon otetaan ainoastaan seikat, jotka ovat tapahtuneet merkityksellisen ajanjakson kuluessa ja ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä, direktiivin kanssa ristiriidassa ei ole se, että arvioitaessa käytön tosiasiallisuutta merkityksellisen ajanjakson aikana huomioon voidaan tarvittaessa ottaa mahdollisia vaatimuksen tekemisen jälkeen tapahtuneita seikkoja. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, vahvistavatko kyseiset seikat sen, että tavaramerkin käyttö oli tosiasiallista merkityksellisen ajanjakson kuluessa, vai osoittavatko nämä seikat päinvastoin tavaramerkin haltijan pyrkimystä torjua menettämistä koskeva vaatimus.

Annettiin Luxemburgissa27 päivänä tammikuuta 2004.

R. Grass — kirjaaja

V. Skouris — presidentti