YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

22 päivänä marraskuuta 2007 *

Asiassa C-328/06,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona (Espanja) on esittänyt 17.7.2006 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 27.7.2006, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Alfredo Nieto Nuño

vastaan

Leonci Monlleó Franquet,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit L. Bay Larsen (esittelevä tuomari), J. Makarczyk, P. Kūris ja J.-C. Bonichot,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

julkisasiamies: P. Mengozzi,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Monlleó Franquet, edustajinaan procurador C. Arcas Hernández ja abogado C. Cardelús de Balle,

– Ranskan hallitus, asiamiehinään G. de Bergues ja J.-C. Niollet,

– Italian hallitus, asiamiehenään I. M. Braguglia, avustajanaan avvocato dello Stato P. Gentili,

– Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään R. Vidal Puig ja W. Wils,

kuultuaan julkisasiamiehen 13.9.2007 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; jäljempänä direktiivi) 4 artiklan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa kantajana on Nieto Nuño, rekisteröidyn tavaramerkin FINCAS TARRAGONA, joka kattaa kiinteistöasioihin liittyvät erilaiset palvelut, haltija, ja vastaajana Monlleó Franquet, Tarragonassa (Espanja) toimintaansa harjoittava kiinteistönvälittäjä, ja jossa on kyse siitä, että Monlleó Franquet on käyttänyt ammattinsa harjoittamisessa aikaisempaa rekisteröimätöntä tavaramerkkiä FINCAS TARRAGONA espanjan kielellä tai FINQUES TARRAGONA katalonian kielellä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön lainsäädäntö

3 Direktiivin 4 artiklassa, jonka otsikkona on "Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet", säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan;

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Edellä 1 kohdassa 'aikaisemmalla tavaramerkillä' tarkoitetaan:

– –

d) tavaramerkkejä, jotka tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivänä tai tavaramerkin rekisteröintihakemuksen [osalta vaadittuna etuoikeuspäivänä] ovat [olleet] jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 [bis artiklassa] tarkoitetussa merkityksessä.

– –

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

– –

b) oikeus rekisteröimättömään tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin on saatu ennen päivää, jona hakemus myöhemmän tavaramerkin rekisteröimiseksi on tehty tai jona myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen;

– –"

4 Direktiivin 6 artiklan, jonka otsikkona on "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset", 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa aikaisempaa oikeutta alueella, jolla se on voimassa, jos se jäsenvaltion lainsäädännön mukaan on voimassa vain erityisellä alueella."

Pariisin yleissopimus

5 Teollisoikeuden suojelemista koskevan yleissopimuksen, joka on allekirjoitettu Pariisissa 20.3.1883 ja jota on viimeksi tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979 (Recueil des traités des Nations unies, osa 828, nro 11851, s. 305; jäljempänä Pariisin yleissopimus) ja joka sitoo kaikkia Euroopan yhteisön jäsenvaltioita, 6 bis artiklassa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkit: yleisesti tunnetut tavaramerkit

1. Liittomaat sitoutuvat viran puolesta, jos maan lainsäädäntö sen sallii, tai asianomistajan vaatimuksesta epäämään tai julistamaan mitättömäksi sellaisen tehtaan- tai kauppamerkin rekisteröinnin ja kieltämään sen käytön, jos se on sekaannusvaaraa aiheuttava toisinto, jäljitelmä tai käännös toisesta merkistä, jonka asianomainen rekisteröinti- tai käyttömaan viranomainen katsoo – – siinä maassa yleisesti [tunnetulla tavalla] kuuluvan henkilölle, jolla on oikeus saada hyväkseen tästä yleissopimuksesta johtuvat edut, ja sitä käytettävän samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa. Sama on voimassa, jos merkin olennainen osa on tällaisen yleisesti tunnetun merkin toisinto tai siihen sekoitettavissa oleva jäljitelmä.

2. Kanteen nostamiseksi sanotunlaisen rekisteröinnin mitättömäksi julistamiseksi on varattava vähintään viiden vuoden aika rekisteröintipäivästä. Liittomailla on oikeus määrätä aika, jonka kuluessa merkin käytön kieltämistä on vaadittava.

3. Mitättömäksi julistamista koskevan kanteen tai käytön kieltämistä koskevan vaatimuksen esittäminen eivät ole määräaikaan sidottuja, jos rekisteröinti on tapahtunut tai merkkiä on käytetty vilpillisessä mielessä."

Kansallinen lainsäädäntö

6 Espanjan tavaramerkkilain nro 17/2001 (Ley de Marcas Española 17/2001), joka on annettu 7.12.2001, 6 §:ssä säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä,

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan, ovat samoja;

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Edellä 1 momentissa 'aikaisemmalla tavaramerkillä' tarkoitetaan

– –

d) rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, jotka tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivänä tai etuoikeuspäivänä ovat olleet Espanjassa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä."

Pääasian oikeusriita ja ennakkoratkaisukysymys

7 Nieto Nuño on Espanjassa rekisteröidyn tavaramerkin FINCAS TARRAGONA haltija tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluvia seuraavia palveluja varten: omaisuuden ja yhteisomaisuuden hoito, kiinteistöjen vuokraus, kiinteistöjen myynti, oikeudellinen avustus ja kiinteistöjen perustajaurakointi.

8 Monlleó Franquet, joka on Tarragonassa toimintaansa harjoittava kiinteistönvälittäjä, käyttää julkisesti ja säännöllisesti nimeä FINCAS TARRAGONA espanjan kielellä tai FINQUES TARRAGONA katalonian kielellä oman ammattitoimintansa tunnuksena.

9 Nieto Nuño on nostanut Espanjan tavaramerkkilain nojalla kanteen Monlleó Franquetia vastaan Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelonassa sen toteamiseksi, että vastaaja on loukannut rekisteröityä tavaramerkkiä FINCAS TARRAGONA.

10 Monlleó Franquet on todennut puolustuksekseen, että nimi, jota hän käyttää ammattinsa harjoittamisessa, on aikaisempi rekisteröimätön yleisesti tunnettu tavaramerkki, jota hän on käyttänyt ainakin vuodesta 1978 lähtien. Hän on esittänyt vastavaatimuksen kantajan tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta.

11 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että pääasian vastaaja käyttää rekisteröimätöntä tavaramerkkiään vain Tarragonan kaupungissa ja sen lähiympäristössä niin, että yleisön, asiakkaiden, kuluttajien ja kilpailijoiden kannalta merkityksellinen alue ei ole Espanja kokonaisuudessaan eikä myöskään sen merkittävä osa.

12 Juzgado de lo Mercantil 3 de Barcelona on tässä tilanteessa päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Onko katsottava, että [direktiivin] 4 artiklassa mainittu käsite tavaramerkit, jotka ovat jäsenvaltiossa 'yleisesti tunnettuja', tarkoittaa ainoastaan ja yksinomaan tunnettuuden ja vakiintumisen tasoa jossain Euroopan unionin jäsenvaltiossa tai valtion alueen merkittävässä osassa, vai voiko tavaramerkin yleinen tunnettuus liittyä johonkin alueeseen, joka ei ole yhteneväinen valtion alueen vaan autonomisen alueen, maakunnan, läänin tai kaupungin alueen kanssa, sen mukaan, mitä tavaraa tai palvelua tavaramerkillä tarkoitetaan ja keille tavaramerkki todellisuudessa kohdennetaan, eli viime kädessä sen mukaan, millä markkinoilla tavaramerkkiä käytetään?"

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

13 Esitetty kysymys on rajattu aikaisemman tavaramerkin yleisen tunnettuuden maantieteellisen laajuuden tarkasteluun, eikä se koske itse yleisen tunnettuuden arviointiperusteita eli sitä, missä määrin tavaramerkin on oltava tunnettu.

14 Yleisen tunnettuuden maantieteellisen laajuuden osalta on syytä todeta, että direktiivin 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaan "yleisesti tunnetun tavaramerkin" olemassaoloa Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä on arvioitava tarkastelemalla tilannetta kyseisessä "jäsenvaltiossa".

15 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymys kohdistuu ilmaisun "jäsenvaltiossa" merkityksen täsmentämiseen.

16 Pääasian olosuhteiden perusteella se tiedustelee kysymyksellään, onko direktiivin 4 artiklan 2 kohdan d alakohtaa tulkittava siten, että aikaisemman tavaramerkin on oltava yleisesti tunnettu rekisteröintijäsenvaltion koko alueella tai sen olennaisessa osassa, vai kattaako tässä säännöksessä tarkoitettu suoja myös sellaisen tilanteen, jossa aikaisempi tavaramerkki on yleisesti tunnettu vain yhdessä kaupungissa ja sen lähiympäristössä.

17 Koska tulkittavana olevassa säännöksessä ei säädetä mitään täsmällisempää tältä osin, ei voida edellyttää, että tavaramerkki on yleisesti tunnettu jäsenvaltion koko alueella, vaan riittää, että se on yleisesti tunnettu jäsenvaltion olennaisessa osassa (ks. vastaavasti asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. I-5421, 28 kohta, jossa käsitellään tavaramerkin "laajaa tunnettuutta", jonka osalta direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa viitataan myös arviointiin "tässä jäsenvaltiossa" vallitsevan tilanteen kannalta).

18 Kuitenkin ilmaisun "jäsenvaltiossa" yleinen merkitys on esteenä sille, että tämä ilmaisu kattaisi myös yleisen tunnettuuden yhdessä kaupungissa ja sen lähiympäristössä, jotka eivät yhdessä muodosta jäsenvaltion olennaista osaa.

19 Joka tapauksessa on huomautettava, että aikaisempi rekisteröimätön tavaramerkki voi tilanteen mukaan saada suojaa erityisesti

– direktiivin 4 artiklan 4 kohdan b alakohdan nojalla, jonka mukaan jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli oikeus rekisteröimättömään tavaramerkkiin on saatu aikaisemmin ja rekisteröimättömän tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen

– direktiivin 6 artiklan 2 kohdan nojalla, jonka mukaan jäsenvaltio voi sallia paikallisesti voimassa olevan aikaisemman oikeuden käytön alueella, jolla se on voimassa.

20 Tämän vaikuttamatta näiden kahden säännöksen soveltamisaloihin kysymykseen on siis syytä vastata, että direktiivin 4 artiklan 2 kohdan d alakohtaa on tulkittava siten, että aikaisemman tavaramerkin on oltava yleisesti tunnettu rekisteröintijäsenvaltion koko alueella tai sen olennaisessa osassa.

Oikeudenkäyntikulut

21 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen 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 yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 2 kohdan d alakohtaa on tulkittava siten, että aikaisemman tavaramerkin on oltava yleisesti tunnettu rekisteröintijäsenvaltion koko alueella tai sen olennaisessa osassa.

Allekirjoitukset