JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
26 päivänä lokakuuta 2006 [1]

I Johdanto

1. Wienissä toimiva Oberster Patent- und Markensenat, joka on tiettyjä patentti- ja tavaramerkkiriitoja käsittelevä Itävallan ylin hallintoelin, on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle kaksi ennakkoratkaisukysymystä direktiivin 89/104/ETY [2] tulkinnasta.

2. Riita liittyy kahteen seikkaan tavaramerkin käyttämistä koskevassa vaatimuksessa: yhtäältä sen määräajan alkamiseen, jonka aikana käyttö voi olla keskeytyneenä merkin rekisteröinnin jälkeen, ja toisaalta niihin syihin, joiden vuoksi käyttämättä jättäminen hyväksytään vielä viiden vuoden kuluttua, jolloin kolmansilla ei ole oikeutta vaatia tällaisen ajan käyttämättömänä olleen tavaramerkin menettämistä.

3. Ratkaisua varten on tulkittava ensimmäisen kerran tiettyjä edellä mainitun yhteisön direktiivin 10 artiklan 1 kohdan ja 12 artiklan 1 kohdan ilmaisuja. Koska ennakkoratkaisua pyytänyt elin kuitenkin lähestyy yhteisöjen tuomioistuinta ensimmäisen kerran EY 234 artiklan nojalla eikä se kuulu Itävallan tuomioistuinlaitokseen, ennen pääasian tutkimista on tarkasteltava, onko sillä mahdollisuutta pyytää kysymyksiin tulkinta-apua.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

A *Direktiivi 89/104/ETY*

4. Direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa säädetään otsikon "Tavaramerkin käyttäminen" alla seuraavaa:

"1. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymi-

1 – Alkuperäinen kieli: espanja.

2 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

sen ajankohdasta ole ottanut jäsenvaltiossa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, tavaramerkkiin sovelletaan tässä direktiivissä säädettyjä seuraamuksia."

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

"1. Tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitä viiden vuoden yhtäjaksoisen määräajan kuluessa ole otettu jäsenvaltiossa tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, eikä hyväksyttävää syytä merkin käyttämättä jättämiseen ole; – – "

B *Itävallan tavaramerkkilaki*

6. Markenschutzgesetzin (Itävallan tavaramerkkilaki)[3] 33 a §:n 1 momentin mukaan jokainen voi hakea viiden vuoden ajan Itävallassa rekisteröitynä olleen tai 2 §:n 2 momentin mukaisesti tuossa valtiossa suojatun merkin menettämistä, kun merkin haltija tai kolmas haltijan suostumuksella ei ole käyttänyt sitä erottuvasti kyseisessä valtiossa tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, viiden vuoden kuluessa ennen hakemuksen tekemistä (lain 10 a §), ellei merkin haltija esitä käyttämättä jättämiseen pätevää syytä.

7. Saman säädöksen 2 §:n 2 momentissa lain soveltamisala ulotetaan samalla tavoin tavaramerkkioikeuksiin, jotka on saatu Itävallan tasavallan aluetta varten kansainvälisten sopimusten perusteella.

8. Ennakkoratkaisua pyytäneen elimen mukaan Markenschutzgesetzin 33 a §:n 1 momentista luettuna yhdessä sen 2 §:n 2 momentin kanssa seuraa siten, että viiden vuoden määräaika alkaa Itävallassa suojattujen kansainvälisten merkkien osalta suojaajan alkamisesta.

C *Kansainvälinen oikeus*

9. Ennakkoratkaisuasiassa merkityksellisiä monenvälisiä sopimuksia ovat teollisoikeu-

3 – Markenschutzgesetz 1970, BGBl. nro 260/1970, viimeisin muutos BGBl. I, nro 151/2005.

den suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus (Pariisin yleissopimus), [4] Madridin sopimus tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä (Madridin sopimus) [5] ja sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (TRIPS-sopimus). [6]

10. Pariisin yleissopimuksen 5 artiklan C kohdan 1 alakohdassa määrätään seuraavaa:

"Mikäli jossakin maassa rekisteröidyn merkin käyttäminen on pakollista, voidaan rekisteröinti julistaa lakanneeksi ainoastaan kohtuullisen ajan kuluttua ja silloinkin ainoastaan ellei asianomainen esitä päteviä syitä laiminlyöntiinsä."

11. Madridin sopimuksen 4 artiklassa taas vahvistetaan periaate, jonka mukaan kansainvälisillä tavaramerkeillä on kansallisten tavaramerkkien kanssa yhdenvertainen suoja maissa, joissa niiden rekisteröintiä haetaan kansainvälisessä toimistossa. Sopimuksen 5 artiklassa annetaan kansallisille viranomaisille oikeus evätä tällainen suoja Pariisin yleissopimuksessa määrätyin edellytyksin (1 kohta) kansallisessa lainsäädännössä vahvistetussa määräajassa, joka ei saa ylittää yhtä vuotta (2 kohta).

12. Lopuksi TRIPS-sopimuksen 19 artiklassa viitataan seuraavasti käyttöä koskevaan vaatimukseen:

"1) Mikäli rekisteröinnin voimassapitämiseksi edellytetään käyttöä, rekisteröinti voidaan kumota vasta vähintään kolmen vuoden pituisen käyttämättömyyden jälkeen, ellei tavaramerkin omistaja voi osoittaa sellaisen käytön esteenä olleita päteviä syitä. Tavaramerkin omistajan tahdosta riippumattomat olosuhteet, jotka muodostavat tavaramerkin käytön esteen, kuten tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen tuontirajoitukset tai muut viranomaismääräykset, katsotaan hyväksyttäviksi perusteiksi käyttämättä jättämiselle."

III Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

13. Lidlillä on vuodesta 1973 alkaen ollut Saksassa valintamyymäläketju, ja se myy

4 – Yleissopimus on tehty Ranskan pääkaupungissa 20.3.1883, ja sitä on tarkistettu viimeksi Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979.

5 – Sopimus on hyväksytty Espanjan pääkaupungissa 14.4.1891, ja sen nykyistä toisintoa on tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979.

6 – Uruguayn kierroksen monenväliset kauppaneuvottelut (1986–1994) – Maailman kauppajärjestön perustamissopimus, tehty Marrakeshissa, Marokossa 15.4.1994 – Liite 1 C – Kauppa – Sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (WTO) (EYVL L 336, s. 214).

tavaramerkillä "Le Chef DE CUISINE" varustettuja valmisruokia yksinomaan omissa myymälöissään. Se on tämän Nizzan sopimuksen [7] mukaisen luokituksen luokkia 29 ja 30 varten rekisteröidyn sana- ja kuviomerkin haltija, ja tavaramerkki on suojattu 8.7.1993 alkaen Saksassa ja 12.10.1993 alkaen Itävallassa, joskin Itävallassa se on suojattu kansainvälisenä merkkinä. Julkaisemiseen kansainvälisessä rekisterissä sisältyy seuraava huomautus:

"Rekisteröintipäivä 22.4.1988 annetun täytäntöönpanoasetuksen 17 säännön 1 kohdan mukaisesti: 2.12.1993." [8]

14. Lidl avasi ensimmäisen myymälänsä Itävallassa 5.11.1998 sen jälkeen, kun se oli antanut yrityksen sisäisiä ohjeita tuotevalikoimasta, päässyt sopimukseen toimittajiensa kanssa ja varastoinut sille jo toimitetut elintarvikkeet.

15. Häupl haki 13.10.1998 riidanalaisen tavaramerkin menettämistä Itävallan alueella sen käyttämättä jättämisen vuoksi Markenschutzgesetzin 33 a §:n nojalla, koska hänen mukaansa viiden vuoden määräaika oli alkanut 12.10.1993 suoja-ajan alkaessa. Hän väitti, ettei Lidl ollut käyttänyt riidanalaista tavaramerkkiä kyseisessä valtiossa tuona aikana.

16. Saksalaisyhtiö vaati menettämishakemuksen hylkäämistä sillä perusteella, että viiden vuoden määräaika oli sen mukaan alkanut 2.12.1993 ja päättyisi näin ollen vasta 2.12.1998. Se totesi myös, että se oli viimeksi mainittuna ajankohtana jo alkanut myydä riidanalaisella merkillä varustettuja tavaroita ensimmäisessä itävaltalaisessa valintamyymälässään. Se mainitsi lisäksi suunnitelleensa vuodesta 1994 lähtien liiketoimintansa laajentamista Itävallassa, mutta uusien myymälöiden avaaminen oli viivästynyt "byrokraattisten esteiden" takia.

17. Kansallisen patentti- ja tavaramerkkiviraston mitättömyysosasto totesi riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi Itävallan alueella 12.10.1998 alkaen.

18. Lidl riitautti kyseisen päätöksen Oberster Patent- und Markensenatissa, joka kansallisen lainsäädännön tulkintaan yhteisön lainsäädännön valossa liittyvän epävarmuuden vuoksi päätti esittää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle EY 234 artiklan nojalla seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että 'rekiste-

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

8 – Alkuperäinen teksti on ranskaksi.

röintimenettelyn päättymisen ajankohdalla' tarkoitetaan suoja-ajan alkamisajankohtaa?

2) Onko direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin käyttämättä jättämiseen on olemassa hyväksyttäviä syitä, kun tavaramerkin haltijan noudattaman yritysstrategian toteuttaminen viivästyy yrityksestä riippumattomista syistä, vai pitääkö tavaramerkin haltijan muuttaa yritysstrategiaansa voidakseen käyttää tavaramerkkiään ajoissa?"

IV Asian käsittelyn vaiheet yhteisöjen tuomioistuimessa

19. Ennakkoratkaisupyyntö saapui yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 10.6.2005.

20. Häupl, Lidl, Ranskan ja Itävallan hallitukset sekä komissio ovat esittäneet kirjallisia huomautuksia yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 23 artiklan mukaisessa määräajassa ja – Itävallan hallitusta lukuun ottamatta – myös suullisia huomautuksia 21.9.2006 pidetyssä istunnossa.

V Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

A *Ensin ratkaistava seikka: tutkittavaksi ottaminen*

21. On syytä korostaa, ettei kirjallisissa huomautuksissa ole esitetty minkäänlaisia varauksia siitä, voidaanko Oberster Patent- und Markensenatin esittämät kysymykset ottaa tutkittaviksi. Koska kyseessä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun tämä elin vetoaa EY 234 artiklaan, on tutkittava viran puolesta, onko se tuossa määräyksessä edellytetty jäsenvaltion "tuomioistuin".

22. Olen korostanut aiemmassa ratkaisuehdotuksessa,[9] ettei EY 234 artiklassa tarkoitettu tuomioistuimen käsite ole riittävän täsmällinen yhteisöjen tuomioistuimen tuomioissa, joten olen ehdottanut, että tämä määritelmä kattaisi kaikki kansalliseen tuomioistuinlaitokseen kuuluvat elimet samoin kuin ne tällaiseen tuomioistuinlaitokseen kuulumattomat elimet, joiden päätöksiin ei ole mahdollista hakea muutosta;[10] tässä tapauksessa yhteisöjen tuomioistuimen on sovellettava tiukasti omassa oikeuskäytännössään ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä lueteltuja arviointiperusteita, erityisesti riippumattomuutta ja menettelyn kontradiktorisuutta koskevia arviointiperusteita.[11]

9 – 28.6.2001 esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-17/00, De Coster, tuomio 29.11.2001 (Kok. 2001, s. I-9445).

10 – Edellä alaviitteessä 9 mainitun ratkaisuehdotuksen 83 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

11 – Asiassa De Coster esitetyn ratkaisuehdotuksen 89 kohta.

23. Lisäksi tähdennän toisessa ratkaisuehdotuksessa [12] yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön viimeaikaista suuntausta, jossa pyritään erittelemään entistä täsmällisemmin näiden elinten kuvaavat piirteet varsinkin riippumattomuusedellytyksen osalta, [13] mikä vastaa hyvin omaa näkemystäni, ja kehotan jatkamaan tätä kehitystä myös muiden ominaispiirteiden kohdalla.

24. Oberster Patent- und Markensenat ei näytä kuuluvan Itävallan tuomioistuinlaitokseen, vaan se luokitellaan "tuomioistuinten kaltaisiin riippumattomiin kollegiaalisiin elimiin", [14] joihin viitataan Itävallan perustuslain 133 §:n 4 momentissa ja joihin yhteisöjen tuomioistuin on ottanut kantaa aiemmissa yhteyksissä, [15] joten on tarkasteltava yksityiskohtaisesti niitä perusteita, joiden nojalla se voi esittää ennakkoratkaisukysymyksen.

25. Sen lakisääteisyydestä ei ole epäilystä, sillä se mainitaan Patentgesetzin [16] (Itävallan patenttilaki) 74 ja 75 §:ssä ja sen toimintaa säännellään tämän lain 140 §:ssä, jossa viitataan patenttimenettelyjä koskeviin säännöksiin (saman lain 113–127 ja 129–136 §).

26. Sen pysyvyys voidaan päätellä edellä mainitun lain 70 §:n 2 momentin toisen virkkeen sanamuodosta, jonka mukaan se on toimivaltainen tutkimaan Itävallan patentti- ja tavaramerkkiviraston valituslautakunnan (Beschwerdeabteilung) päätöksistä tehdyt valitukset ilman aikarajoituksia.

27. Kyseisestä pykälästä voidaan johtaa myös sen pakollisuus, sillä sen tehtävät eivät ole pelkkä mahdollisuus, kuten asian saattaminen välimiesoikeuden käsiteltäväksi, [17] vaan

12 – Esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-259/04, Emanuel, tuomio 30.3.2006 (Kok. 2006, s. I-3089), ratkaisuehdotuksen 26 kohta.

13 – Asia C-516/99, Schmid, tuomio 30.5.2002 (Kok. 2002, s. I-4573) ja julkisasiamies Tizzanon siinä esittämä ratkaisuehdotus sekä asia C-53/03, Syfait ym., tuomio 31.5.2005 (Kok. 2005, s. I-4609); viimeksi mainitussa tuomiossa todettiin, ettei Epitropi Antagonismoun (Kreikan kilpailuneuvosto) esittämää ennakkoratkaisupyyntöä voida ottaa tutkittavaksi, koska kyseinen kilpailuneuvosto ei ole riippumaton vaan Kreikan kehitysministeriön valvoma viranomainen.

14 – Saksaksi "Weisungsfreie Kollegialbehörde mit richterlichem Einschlag".

15 – Asia C-44/96, Mannesmann Anlagebau Austria ym., tuomio 15.1.1998 (Kok. 1998, s. I-73) Bundesvergabeamtin (liittovaltion hankintaviranomainen) osalta; asia C-103/97, Köllensperger ja Atzwanger, tuomio 4.2.1999 (Kok. 1999, s. I-551) Tiroler Landesvergabeamtin (Tirolin osavaltion hankintaviranomainen) osalta ja asia C-92/00, HI, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5553) Vergabekontrollsenat des Landes Wienin (Wienin osavaltion hankintamenettelyjen valvontalautakunta) osalta; näissä ratkaisuissa katsottiin, että kyseiset tahot voivat käyttää EY 234 artiklan mukaista oikeudellisen yhteistyön mekanismia. Samaa ei sen sijaan todettu Berufungssenat der Finanzlandesdirektion für Wien, Niederösterreich und Burgenlandista (Wienin, Ala-Itävallan ja Burgenlandin verohallinnon valitusjaosto) em. asiassa, Schmid, annetussa tuomiossa (36–44 kohta).

16 – BGBl. nro 259/1970, viimeisin muutos BGBl. I, nro 96/2006.

17 – Asia 102/81, Nordsee, tuomio 23.3.1982 (Kok. 1982, s. 1095, Kok. Ep. VI, s. 363, 7 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

ainoa lakisääteinen vaihtoehto silloin, kun haetaan muutosta kansallisen patentti- ja tavaramerkkiviraston mitättömyyttä koskevaan päätökseen. [18]

28. Myöskään elimen riippumattomuutta ei ole syytä epäillä, sillä edellä mainitun 74 §:n 9 momentissa säädetään tästä seikasta ja siitä, etteivät Oberster Patent- und Markensenatin jäsenet ole millään tavoin sidottuja heille mahdollisesti annettuihin ohjeisiin. Lisäksi 6 ja 7 momentissa vahvistetaan jäsenten toimikauden kesto ja ne ääritapauksiin viittaavat syyt, joiden vuoksi jäsenten on erottava tehtävästään, kuten työkyvyttömyys, Itävallan kansalaisuuden menettäminen tai tuomitseminen rikoksista, joista määrätään yli yhden vuoden pituinen vapausrangaistus.

29. Kaikista edellä mainituista Patentgesetzin säännöksistä käy selvästi ilmi, että asianomainen elin soveltaa oikeussääntöjä ja ratkaisee asian kontradiktorisessa menettelyssä Patentgesetzin 140 §:n 1 momentin nojalla sovellettavien tämän lain 113–127 ja 129–136 §:n mukaisesti.

18 – Itävallan perustuslain 133 §:ssä hälvennetään epätietoisuus siitä, onko korkeimmalla hallinto-oikeudella (Verwaltungsgerichtshof) toimivalta ratkaista samanlaisia riita-asioita kuin ennakkoratkaisua pyytäneellä elimellä; tällaista epävarmuutta ovat aiheuttaneet sen erioikeudet tavaramerkkiä koskevan oikeuden rekisteröinnin tai myöntämisen alalla. Oikeuskirjallisuudessa on moitittu tätä monimutkaista toimivallan jakautumista samaan oikeudenalaan kuuluvien erilaisten lainkäyttöelinten välillä; ks. Beetz, R., "Artikel 39" kokoomateoksessa *Marken.schutz – Systematischer Kommentar zum Markenschutzgesetz*, toim. Guido Kucsko, Manzsche Verlags- und Universitätsbuchhandlung, Wien, 2006, s. 660.

30. Sillä on myös ylimmän oikeusasteen tehtäviä [19] Itävallan perustuslain 133 §:n 4 momentin nojalla, ja sen päätökset ovat tuomioistuimen päätöksiä, sellaisina kuin yhteisöjen tuomioistuin on tätä ilmausta tulkinnut. [20]

31. Näin ollen Oberster Patent- und Markensenat täyttää EY 234 artiklassa tarkoitetun ennakkoratkaisumenettelyn soveltamiseksi kansalliselle tuomioistuimelle oikeuskäytännössä asetetut edellytykset, [21] joten sen esittämät kysymykset voidaan ottaa tutkittavaksi, mikä on myös valtaosassa itävaltalaista oikeuskirjallisuutta esitetty näkemys. [22]

B *Ennakkoratkaisukysymysten asiasisältö*

32. Kahden ennakkoratkaisukysymyksen muotoilusta voidaan päätellä, että toinen

19 – On syytä huomata, että – kuten ehdotan asiassa De Coster esittämässäni ratkaisuehdotuksessa – EY 234 artiklaan vedottaessa oleellinen merkitys on sillä tiedolla, ettei ratkaisuun voida hakea muutosta, sillä kun riidanalainen elin ei kuulu Itävallan tuomioistuinrakenteeseen, sen pitäisi voida turvautua ennakkoratkaisumenettelyyn siksi, ettei sen päätöksiä ole mahdollista riitauttaa muutoin kuin harvinaisissa tapauksissa perustuslakituomioistuimessa.

20 – Tämän käsitteen ulkopuolelle jätetään hakemuslainkäyttömenettely asiassa C-111/94, Job Centre, 19.10.1995 annetussa tuomiossa (Kok. 1995, s. I-3361, 9 kohta); saksalaisten tuomioistuinten toimiminen kaupparekisterin pitäjänä asiassa C-182/00, Lutz ym., 15.1.2002 annetussa tuomiossa (Kok. 2002, s. I-547, 15 ja 16 kohta) ja tiettyjen itävaltalaisten tuomioistuinten kiinteistörekisteriä koskevat tehtävät asiassa C-178/99, Doris Salzmann, 14.6.2001 annetussa tuomiossa (Kok. 2001, s. I-4421).

21 – Asia C-54/96, Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft, tuomio 17.9.1997 (Kok. 1997, s. I-4961, 23 kohta) oikeuskäytäntöviittauksineen ja em. asiassa Schmid 30.5.2002 annetun tuomion 34 kohta.

22 – Hackenberg, W. ja Stix-Hackl, Ch., *Handbuch zum Verfahren vor dem Europäischen Gerichtshof*, 2. painos, Wien, 2000, s. 120; myös Beetz, R., mt., s. 664 toteaa yksiselitteisesti, että Oberster Patent- und Markensenatia on pidettävä EY 234 artiklassa tarkoitettuna tuomioistuimena.

kysymys on ensimmäiseen nähden toissijainen ainakin pääasian tosiseikkojen osalta, sillä saattaa olla, että direktiivin 10 artiklan 1 kohdan ehdotettu tulkinta ratkaisee kiistan riidanalaisen tavaramerkin haltijan hyväksi; siinä tapauksessa olisi turhaa etsiä 12 artiklassa tarkoitettuja hyväksyttäviä syitä merkin käyttämättä jättämiseen.

35. On silti hyvä palata ongelman alkulähteille ja täsmentää sen todellista ulottuvuutta, jotta vältytään sekoittamasta toisiinsa käsitteitä, jotka tosin voivat esiintyä rinnakkain mutta eivät välttämättä ole samanaikaisia, ja pyrin tuonnempana osoittamaan tämän käyttämällä kahta perustelua: jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisen laajentamista tavaramerkkidirektiivillä ja rekisteröityjen merkkien käyttöä koskevan vaatimuksen luonnetta.

1. Direktiivin 10 artiklan 1 kohdan tulkinta

i) Yhdenmukaistamisen ulottuvuus tavaramerkkiasioissa

33. Vaikka kiista koskeekin kansainvälistä tavaramerkkiä, tarkastelen puhtaasti yhteisön oikeuden näkökulmasta niitä ongelmia, joita rekisteröinti WIPO:n toimistossa saattaa aiheuttaa.

36. Direktiivin johdanto-osan kolmannessa perustelukappaleessa kiteytetään, ettei sen tarkoituksena ole yhtenäistää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti, vaan on riittävää lähentää niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan.

a) Ilmaisun "rekisteröintimenettelyn päättymisen ajankohta" merkitys

34. Tässä ennakkoratkaisumenettelyssä esitetyissä huomautuksissa on suurelta osin kiistelty siitä, vastaavatko riidan kohde ja tavaramerkkisuojan alkaminen ajallisesti toisiaan, mikä perustuu arvatenkin siihen, että ennakkoratkaisua pyytänyt elin on välipäätöksessään asettunut tuolle kannalle.

37. Niinpä direktiivissä säädetään tyhjentävästi merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkinä ja jotka voidaan rekisteröidä (2, 3 ja 4 artikla), rekisteröintiin kuuluvista oikeuksista ja niiden rajoista (5–9 artikla), käyttöä koskevan vaatimuksen kaikista piirteistä (10, 11 ja 12 artikla), rekisteröinnin esteitä, mitättömyyttä ja menettämistä koskevista erityistapauksista (13 ja 14 artikla) sekä tietyistä tavaramerkkityypeistä (15 artikla).

38. Tämän liikkumavaran tietynasteisen kaventumisen vastapainoksi jäsenvaltioille jätetään laaja valikoima seikkoja, joiden osalta ne voivat johdanto-osan viidennen perustelukappaleen nojalla täysin vapaasti säätää rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröinnistä, menettämisestä ja mitättömäksi julistamisesta; jäsenvaltiot voivat esimerkiksi täsmentää rekisteröinti- ja mitättömyysmenettelyjen muodon, päättää siitä, tulisiko aikaisempiin oikeuksiin vedota rekisteröintimenettelyssä, mitättömyysmenettelyssä vai molemmissa menettelyissä, sekä silloin, kun aikaisempiin oikeuksiin voidaan vedota, noudattaa menettelyä, jossa rekisteröintihakemusta vastaan voidaan tehdä väite tai jossa tutkiminen tapahtuu viran puolesta. Jäsenvaltiot saavat lisäksi vapaasti täsmentää tavaramerkin menettämisen tai mitättömäksi julistamisen vaikutukset.

39. Ei olekaan yllättävää, että kansallisissa lainsäädännöissä kohdellaan kaikkia näitä asioita varsin erilaisin tavoin, ja tämä selittää eroavuudet kyseessä olevan ennakkoratkaisumenettelyn asianosaisten ehdottamissa ratkaisuissa, joissa näkyy selvästi taustalla olevan oikeusjärjestyksen erityispiirteiden vaikutus.

40. Sääntelyn kirjoa tavaramerkin rekisteröinnissä huomattavasti typistämällä ja yksinkertaistamalla voidaan erottaa vähintään kolme mallia: järjestelmät, joissa rekisterimerkintä tehdään vieläpä ennen ehdottomien ja suhteellisten hylkäysperusteiden tarkastelua; järjestelmät, joissa rekisteröinti sijoittuu näiden tutkimusten väliin; ja järjestelmät, joissa odotetaan tällaisten selvitysten päättymistä ennen asianmukaisten merkkien rekisteröintiä. Viimeksi mainittu järjestelmä on Euroopassa yleisin.

41. Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyissä tulkinnoissa tavaramerkin käyttämistä koskevan määräajan alkaminen liitetään usein ajankohtaan, jolloin haltijuus on lopullisesti riidaton eli jolloin kaikenlainen riski tavaramerkin mahdollisesta menettämisestä kolmansien tai kansallisen viraston esittämien vaatimusten vuoksi on poistunut. Tällaisten tulkintojen mukaan merkin käyttöä koskeva vaatimus syntyy vasta sitten, kun kaikki merkin rekisteröintiä uhanneet epävarmuustekijät on poistettu.

42. Ennakkoratkaisukysymyksen sanamuoto, jossa "rekisteröintimenettelyn päättymisen ajankohta" yhdistetään "suoja-ajan alkamisajankohtaan", on kuitenkin vienyt keskustelun pettävälle pohjalle johdattamalla sen väärille urille.

43. Mielestäni kyseessä olevan ilmaisun oikeaan tulkintaan päästään erottamalla siitä lainsäätäjän tahto seuraavien suositusten mukaisesti.

44. Ensiksi säädöstekstissä lähdetään perustellusti liikkeelle edellä mainitusta unionin maiden järjestelmien monimuotoisuudesta ja pysähdytään niiden tyypillisimpään yhteiseen piirteeseen, merkkien rekisteröinnissä yleisesti sovellettavaan menettelyyn, joka – mikäli tavaramerkki myönnetään – päättyy aina tavaramerkin rekisteröintiin; rekisteröinti tapahtuu toimivaltaisen tavaramerkkiviraston päätöksellä, joka on asiaankuuluvasti päivätty ja jonka jälkeen siitä tavallisesti ilmoitetaan sille, jota asia koskee, ja se julkaistaan.

45. Toiseksi direktiivissä ei määritellä täsmällisesti rekisteröintimenettelyn päättymisen ajankohtaa lähinnä siksi, että siinä mitä hienovaraisimmin kunnioitetaan sen johdanto-osan viidennessä perustelukappaleessa tarkoitettua toimivallanjakoa. Jäsenvaltioiden on siten määritettävä rekisteröintimenettelyn päättymisen ajankohta tavaramerkkivirastossaan ja täsmennettävä, päättyykö menettely ennen suhteellisten hylkäysperusteiden tutkimista vai sen jälkeen vai sisältääkö se myös julkaisemisen.

46. Kolmanneksi direktiivissä tiedostetaan kansallisten lainsäädäntöjen erot, joten siinä ei ole valittu tavaramerkin riidatonta haltijuutta merkin suoja-ajan alkuhetkeksi; muuten mitään yhdenmukaistamista ei olisi tapahtunut, sillä tavaramerkin käyttöä koskevan vaatimuksen syntyminen, oikeusjärjestelmistä riippuen, joko lykkäytyisi kolmansien kaikkien väitteiden hylkäämiseen saakka tai aikaistuisi hakemuksen tekoajankohtaan silloin, kun kansallisessa oikeusjärjestyksessä säädetään tällaisesta oikeudellisesta fiktiosta.

47. Sitä vastoin direktiivillä ei puututa siihen täsmälliseen ajankohtaan, jolloin rekisteröintimenettely katsotaan päättyneeksi, vaan kansallinen lainsäätäjä voi valita sen; kuviteltavissa olevien kriittisten vaiheiden (rekisteröinti, ilmoittaminen sille, jota asia koskee, ja julkaiseminen) välillä ei nimittäin koskaan kulu niin pitkää aikaa, että oikeusvarmuus tai yhteisön säädöksen yhtenäistämistavoite olisivat vaarassa.

48. Kaikki edellä esitetty on helpompi ymmärtää, kun tarkastellaan tavaramerkin käyttöä koskevan vaatimuksen kirjaimellista merkitystä.

ii) Käyttöä koskeva vaatimus

49. On aiheellista selvittää, mitä käyttöä koskevalla vaatimuksella tarkoitetaan, sillä direktiivissä 89/104 säädetään karenssiajasta, jonka aikana merkin haltijan on alettava käyttää merkkiä elinkeinotoiminnassa; halti-

juus voidaan määräajan päätyttyä nimittäin kiistää merkin käyttämättä jättämisen perusteella. [23]

50. Kansallisten sääntelyjen eroavuuksista huolimatta tällä oikeudellisella välineellä on sama tavoite kaikissa oikeusjärjestyksissä: sovittaa rekisteröityjen merkkien määrä niiden käytössä olevien tavaramerkkien määrään, jotka täyttävät markkinoilla taloudellisen tehtävänsä, [24] saattamalla rekisterien todellisuus lähemmäksi kaupan todellisuutta, sillä – kuten olen toisaalla jo huomauttanut – tavaramerkkivirastoja ei voida pitää pelkkinä merkkien säilytyspaikkoina odottamassa sitä, että joku varomaton sattuisi niitä käyttämään ja että tällöin käyttöön voitaisiin vedota hyvinkin laskelmoivasti. Päinvastoin virastojen on tarkasti heijastettava todellisuutta eli niitä merkkejä, joita yritykset käyttävät markkinoilla, jotta niiden tavarat ja palvelut erottuisivat toisten yritysten tavaroista ja palveluista. Teollisoikeuksista vastaavien virastojen tehtävänä on säilyttää ainoastaan niitä tavaramerkkejä, jotka ovat mukana talouselämässä. [25]

51. Lisäksi kyseisellä velvoitteella pyritään helpottamaan kolmansien pääsyä rekisteriin, [26] mikä ilmenee direktiivin sanamuodosta, sillä siinä estetään vetoamasta rekisteröityyn mutta yli viisi vuotta käyttämättömänä olleeseen merkkiin saman tai samankaltaisen toisen tavaramerkin mitättömyysperusteena tai epäämästä rekisteröintiä (11 artiklan 1 ja 2 kohta).

52. Kumpikin tarkoitusperä mainitaan myös direktiivin johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa, jonka mukaan "yhteisössä rekisteröityjen ja suojattujen tavaramerkkien kokonaismäärän ja samalla niitä koskevien riitojen vähentämiseksi on tärkeää edellyttää, että rekisteröityjä tavaramerkkejä todella käytetään tai muuten ne menetetään".

53. Käyttöä koskevalla vaatimuksella on siten oikeudellisessa mielessä kaksi puolta: etupuolen muodostaa tällaisen teollisoikeuden tuoreelle haltijalle lain nojalla asetettu velvoite; kääntöpuolella ovat kolmansien oikeudet tapauksissa, joissa tällainen velvollisuus laiminlyödään.

54. Tämän kaksitahoisuuden vuoksi ei ole vaikea ymmärtää, miksi rekisteröintimenettelyn päättyminen on ajankohta, jolla parhaiten otetaan huomioon eri osapuolten edut.

23 – Mahdollinen epäselvyys Saksan lainsäädännössä, ks. Bous, U., "§ 25 Ausschluß von Ansprüchen bei mangelnder Benutzung", teoksessa Ekey, F. L. ja Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, Ed. C. F. Müller, Heidelberg, 2003, s. 370.

24 – Fezer, K.-H., *Markenrecht*, Ed. C. H. Beck, 3. painos, München, 2001, s. 1191.

25 – Esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok. 2003, s. I-2439), ratkaisuehdotuksen 42 kohta. Myös tuomion 36 kohta.

26 – Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2001, s. 454.

Kun rekisteriin on tehty kiistaton merkintä, teollisoikeuden haltija pystyy laskemaan määräajan ja suunnittelemaan yritysstrategiansa. Jos taas tämän ajankohdan määrittäminen olisi sidoksissa kilpailijoiden tekemien väitteiden vaiheisiin, kuten niissä järjestelmissä, joissa suhteelliset hylkäysperusteet selvitetään rekisteröinnin jälkeen, vaatimuksen syntymisajankohta olisi liian epävarma paitsi haltijalle ja väitteen tekijälle myös – erityisesti – tällaisen riidan ulkopuolella oleville kolmansille.

55. Vastaavia hankaluuksia aiheutuisi, jos hyväksyttäisiin fiktio menettelyn päättymisen liittämisestä suojan alkamiseen, mitä ehdotetaan niissä oikeusjärjestyksissä, joissa suojataan merkin haltijaa tämän oikeudellisen keinon avulla takautuvasti rekisteröintihakemuksesta alkaen. Tässä tapauksessa edellytetään merkin tosiasiallista käyttöä jo teollisoikeuksista vastaavalle kansalliselle virastolle tehdystä hakemuksesta alkaen; tällaista ratkaisua voidaan moittia yhtäältä siksi, että sillä asetetaan velvoite henkilölle, joka ei ole minkään oikeuden haltija, ja toisaalta siksi, että sillä lyhennetään tämän henkilön viiden vuoden erioikeutta pelkästään teollisoikeuden saamisen vuoksi antamatta tälle mahdollisuutta valvoa sen menettelyn kestoa, jolla kyseinen yksinoikeus on myönnetty.

56. Näin ollen rekisteröintimenettelyn päättymisen ajankohta takaa parhaiten välttämättömän oikeusvarmuuden siksi, että se on luonteeltaan objektiivinen ja kaikkien asianosaisten helposti tarkistettavissa. Se soveltuu siten parhaiten ajankohdaksi, josta käyttöä koskevalle vaatimukselle asetettu viiden vuoden määräaika alkaa kulua; tämä ajankohta sitä paitsi vastaa yleensä ajallisesti rekisteröintiä, josta ilmoittaminen merkitsee tavaramerkin haltijan kyseisen velvoitteen syntymistä, mutta se ei välttämättä ole sidoksissa saadun tavaramerkkioikeuden riidattoman nautinnan alkamiseen.

57. Yhteisön oikeuden tulkinnan jälkeen on siirryttävä tutkimaan kansainvälisen tavaramerkin vaikutuksia näihin pohdintoihin.

b) Kansainvälinen tavaramerkki

58. Käyttöä koskevasta vaatimuksesta ei määrätä Madridin sopimuksessa eikä siihen liittyvässä Pariisin yleissopimuksessa. Ensiksi mainitusta tällainen määräys puuttuu, kun taas viimeksi mainitun 5 artiklan C kohdan 1 alakohdassa sopimusvaltioita vaaditaan asettamaan tuon velvoitteen ehdoksi "kohtuullisen" ajan kuluminen ja asianomaisen mahdollinen pätevä syy laiminlyöntiinsä. Siinä ei kuitenkaan määrätä, mistä hetkestä tuo aika alkaa kulua, joten kansalliseen oikeuteen vedottaessa merkitystä on myös yhteisön oikeudella ja siten direktiivillä 89/104.

59. Hätiköityihin päätelmiin ei kuitenkaan saa sortua, sillä Madridin sopimuksella luodaan rekisteröintijärjestelmä, jonka olennaisia piirteitä on syytä valaista. [27]

60. Tämän maailmanlaajuisen mekanismin kautta yrityksillä on mahdollisuus saada yhdellä rekisteröinnillä alkuperämaan tavaramerkkisuoja valitsemissaan sopimusvaltioissa. Geneven WIPO:ssa rekisteröityjen merkkien suoja määräytyy alueellisuusperiaatteen ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen mukaan siten, että tavaramerkit, joita varten haetaan suojan laajentamista muihin allekirjoittajamaihin, on suojattava samoin takein kuin kansalliset tavaramerkit. [28]

61. Hakija toimittaa alkuperämaan virastolle merkin, joka halutaan rekisteröidä kansainväliseksi tavaramerkiksi; [29] sen jälkeen kyseinen viranomainen tutkii summittaisesti asianosaisen toimittamat asiakirjat, jotta voidaan varmistua erityisesti siitä, että merkki on kansallisessa rekisterissä hakijan nimissä sekä asiakirjoissa mainittuja tavaroita ja palveluja varten; se selvittää myös, voiko hakija saada tavaramerkin ja onko tämä hoitanut asianmukaisesti kaikki muodollisuudet, kuten toimittanut tarvittavat asiakirjat. [30]

62. Asiakirja-aineiston saatuaan kansainvälinen toimisto tarkastaa yksinomaan muotoseikat ja maksujen suorituksen Madridin sopimuksen ja sen täytäntöönpanoasetuksen nojalla. [31] Jos edellytykset täyttyvät, tavaramerkki merkitään kansainväliseen rekisteriin. Kansainvälinen toimisto ei kuitenkaan tutki, ansaitseeko hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki suojan nimetyissä sopimusvaltioissa, vaan kyseisten valtioiden on tehtävä tämä [32] yhden vuoden kuluessa rekisteröinnistä. [33]

63. Kansainvälinen tavaramerkki tarkoittaa siis, että rekisteröintivaatimus kussakin maassa, jossa merkki halutaan suojata, korvataan Geneven kansainväliseen toimistoon

27 – Viittaan tuonnempana yksinomaan Madridin sopimukseen enkä sen niin ikään Espanjan pääkaupungissa 27.6.1989 tehtyyn pöytäkirjaan, joka nimestään huolimatta muodostaa uuden, joskin sisällöltään Madridin sopimuksen kanssa hyvin samankaltaisen kansainvälisen sopimuksen. Madridin pöytäkirjaan onnistuttiin taivuttelemaan tiettyjä maita, jotka olivat moittineet sopimusta joustamattomaksi siksi, ettei siinä tunnustettu mahdollisuutta merkitä kansainväliseen rekisteriin kansallisiin toimistoihin tehtyjä tavaramerkkihakemuksia. Pöytäkirja tuli voimaan 1.12.1995. Fezer, K.-H., mt., s. 2027 ja sitä seuraavat sivut.

28 – Näin määrätään Madridin sopimuksen 4 artiklan 1 kohdassa.

29 – Madridin sopimuksen 3 artiklan 1 kohta.

30 – Yksityiskohtainen selvitys, ks. Botana Agra, J. M., "Las marcas internacionales", teoksessa Navarro Chinchilla, J. J. ja Vázquez García, R. J. (koordinoijina), *Estudios sobre marcas*, Ed. Comares, Granada, 1995, s. 37 ja sitä seuraavat sivut.

31 – Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevasta Madridin sopimuksesta ja tuohon sopimukseen liittyvästä pöytäkirjasta on nykyisin olemassa yhteinen asetus (teksti voimassa 1.4.2004 alkaen); englanninkielinen toisinto on osoitteessa http://www.wipo.int/madrid/en/legal_texts/common_regulations.htm.

32 – Madridin sopimuksen 5 artiklan 1 kohta.

33 – Madridin sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

tehtävällä yhdellä hakemuksella, jolloin näiden teollisoikeuksien haltijat saavat riittävästi tukea suojautuakseen vilpillisten kilpailijoiden tai karaistuneiden väärentäjien laittomilta hyökkäyksiltä rajojen tuolla puolen.

64. Ennakkoratkaisukysymyksen ratkaisemiseksi täytyy siis selvittää kansainvälinen rekisteröintipäivä.

65. Madridin sopimuksen 3 artiklan 4 kohdalla perustetaan porrastettujen vaihtoehtojen järjestelmä, jossa rekisteröintipäivä määräytyy seuraavasti: pääsääntöisesti rekisteröintipäivä on hakemuksen tekopäivä kansainvälisessä toimistossa; poikkeustapauksissa se aikaistetaan lomakkeen vastaanottopäivään alkuperämaan toimivaltaisessa viranomaisessa, jos tämä toimittaa sen kansainväliselle toimistolle kahden kuukauden kuluessa, ja puutteellisuuksien ilmetessä siihen ajankohtaan, jolloin kaikki kansainvälisen hakemuksen puutteet on korjattu. [34]

66. Edellä esitetystä voidaan päätellä ensinnäkin, että käyttöä koskeva vaatimus on edelleen riippuvainen kansallisesta sääntelystä, joka on Euroopan yhteisössä osittain yhdenmukaistettu edellä kuvatulla tavalla, ja toiseksi, että tavaramerkillä on suoja kansainvälisestä rekisteröinnistä alkaen, vaikka kussakin lomakkeessa nimetyille sopimusvaltioille onkin myönnetty yhden vuoden määräaika niiden alueella haetun suojan epäämiselle, mikä osoittaa, ettei voida myöskään odottaa, että rekisteröintipäivä ja tällaisen teollisoikeuden täysivaltaisen nautinta-ajan alkamispäivä osuisivat kohdakkain. Lisäksi koska suojatun merkin rekisteröinti kansainvälisessä toimistossa Madridin sopimuksen 4 a artiklassa käytetyn terminologian mukaan "korvaa" kansalliset rekisteröinnit eikä kansainvälistä tavaramerkkiä siten varsinaisesti rekisteröidä kansallisissa virastoissa, joille ainoastaan tiedotetaan asiasta, ainoa luotettava keino todeta kansainvälisen rekisteröintimenettelyn päättyminen olisi katsoa, että tämä tapahtuu hakemuksen tekopäivänä kansainvälisessä toimistossa.

67. Tuo ajankohta vastaa direktiivin mukaan ajallisesti käyttöä koskevalle vaatimukselle asetetun armonajan alkamista. Myös kansainvälisen lainsäädännön ilmeinen pyrkimys lähentää kansallista ja kansainvälistä ajankohtaa puhuu ehdottamani ratkaisun puolesta, sillä jos hyväksyttäisiin tässä ennakkoratkaisumenettelyssä esitetyt huomautukset, joiden mukaan määräaika alkaa vasta suojan tultua riidattomaksi, tavaramerkin käyttämistä koskevan velvoitteen lähtölaskennan alkamisajankohdan määräytyminen mutkistuisi valitettavalla tavalla: toisinaan se olisi

34 – Täytäntöönpanoasetuksen 15 säännön 1 kohta.

riippuvainen kansallisista säännöksistä, erityisesti silloin, kun rekisteröinnille hyväksytään suhteellisia hylkäysperusteita, ja toisinaan kolmansien kansainvälisiä tavaramerkkejä vastaan esittämien vaatimusten ratkaisemisesta, mikä siirtäisi riidanalaista määräaikaa hamaan tulevaisuuteen.

68. Ennen kaikkea on korostettava kansainvälisen rekisteröintipäivän olennaista merkitystä,[35] sillä se on ratkaiseva sopimusvaltioiden kieltäytymistä koskevan määräajan laskennassa,[36] rekisteröinnin vaikutusten[37] tai alueellista laajentamista koskevan pyynnön[38] alkamisessa, sen voimassaoloajassa ja itsenäisyydessä[39] sekä sen uudistamisessa.[40] Koska kansainvälinen rekisteröintipäivä on siis vertailuajankohta tällaisissa yhteyksissä, on johdonmukaista antaa sille tällainen asema myös käyttöä koskevan vaatimuksen syntymisessä.

69. Siltä osin, muuttuuko tilanne, jos rekisteröinti mahdollisesti hylätään jossakin Madridin sopimuksen allekirjoittajavaltiossa, kun tavaramerkki on toimitettu kansainväliseen toimistoon, on tehtävä kaksi täsmennystä: ensiksikin on täsmennettävä ehdottomia hylkäysperusteita, sillä niitä pidetään epätodennäköisinä kyseisen sopimuksen järjestelmässä siksi, että ne on tutkittu merkin alkuperämaassa, ja Pariisin yleissopimuksen mukaisten perusteiden yhdenmukaistamisen vuoksi. Toiseksi on täsmennettävä suhteellisia hylkäysperusteita, joissa yritysten omat ponnistelut nousevat päällimmäisiksi, sillä niillä on ennen kansainvälisen rekisteröinnin hakemista tilaisuus selvittää suuremmitta kuluitta merkit, joiden vuoksi niiden oman merkin käyttö saatetaan kieltää valtioissa, joissa sille haetaan suojaa.

70. Olen siten vakuuttunut siitä, että myös kansainvälisten tavaramerkkien osalta "rekisteröintimenettelyn päättymisen ajankohta" ajoittuu siihen hetkeen, kun hakemus jätetään Geneven kansainväliseen toimistoon.

71. Edellä esitettyjen selvitysten perusteella katson, että Oberster Patent- und Markensenatin ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu "rekisteröintimenettelyn päättymisen ajankohta" ei viittaa suoja-ajan alkamisajankohtaan, jonka kanssa se voi olla samanaikainen, vaan siihen ajankohtaan, jolloin toimivaltainen viranomainen kansallisen lainsäädännön mukaisesti päättää rekisteröintimenettelyn tai jolloin kansainvälinen toimisto päättää rekisteröintimenettelyn kansainvälisen tavaramerkin osalta.

35 – Tätä olennaista seikkaa korostaa Botana Agra, J. M., mt., s. 38 ja sitä seuraavat sivut.

36 – Madridin sopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

37 – Madridin sopimuksen 4 artiklan 1 kohta.

38 – Madridin sopimuksen 3 artiklan 2 kohta.

39 – Madridin sopimuksen 6 artiklan 2 kohta.

40 – Madridin sopimuksen 7 artikla.

2. Direktiivin 12 artiklan 1 kohdan tulkinta

72. Käyttöä koskevaan vaatimukseen läheisesti sidoksissa olevana voidaan pitää tavaramerkin menettämistä, jossa on kuitenkin sellainen ero, että määräaika voi alkaa milloin tahansa eikä liity millään tavoin menettelyn päättymiseen. Kun tavaramerkin haltija laiminlyö tavaramerkkinsä käytön yli viiden vuoden ajan, kilpailijoille ja kolmansille tarjoutuu tilaisuus saada merkki laillisesti haltuunsa. Joka tapauksessa kumpikin oikeudellinen käsite – niin kuin samalla ikeellä yhdistetty härkäpari – palvelee samaa oikeudellista tarkoitusta: rekisterien todellisuuden saattamista lähemmäksi markkinoiden todellisuutta, kuten edellä on todettu.

73. Ennakkoratkaisua pyytänyt elin tiedustelee, mitkä voivat olla hyväksyttäviä syitä tavaramerkin käyttämättä jättämiseen yhteisön säädöksessä tarkoitettuna määräaikana. Lidl vetoaa pääasiassa yritysstrategiansa kanssa yhteensopimattomiin "byrokraattisiin esteisiin"; tähän yritysstrategiaan kuuluu sen tavaramerkillä "Le Chef DE CUISINE" varustettujen tavaroiden myynti yksinomaan sen omissa myymälöissä, joiden avaaminen viivästyi selvästi alkuperäisestä aikataulusta.

74. Ensimmäiseen kysymykseen ehdottamani vastauksen perusteella pääasian ratkaiseminen ei Itävallan tavaramerkkilainsäädännön osalta edellyttäisi vastaamista toiseen kysymykseen. Siltä varalta, että yhteisöjen tuomioistuin olisi eri mieltä tuosta näkemyksestä ja katsoisi aiheelliseksi tulkita direktiivin 12 artiklaa, esitän kuitenkin lyhyesti muutamia tähän liittyviä ajatuksia.

75. En yhdy Itävallan tasavallan kantaan, jonka mukaan tämä ennakkoratkaisukysymys on jätettävä tutkimatta siksi, ettei sen asiayhteys ole yleinen eikä tosiseikkojen kuvauksessa ole riittävästi viitteitä kannanottoa koskevan edun ja tarpeen osoittamiseksi.

76. Yhteisöjen tuomioistuin on oikeuskäytännössään jo ottanut kantaa 12 artiklan 1 kohtaan ja tarkemmin sanottuna "tosiasiallisen käytön" merkitykseen toteamalla, että tavaramerkkiä käytetään tosiasiallisesti "silloin kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti – – siinä tarkoituksessa, että näin voitaisiin luoda tai säilyttää markkinat näille tavaroille ja palveluille, ja kun käyttö ei ole pelkästään symbolista käyttöä, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet". [41] Sen arvioinnissa on tukeuduttava "kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina – –". [42]

41 – Em. asia Ansul, tuomion 43 kohta.

42 – Ibidem.

77. Näin ollen tämän käsitteen ulkopuolelle jätetään kaikenlainen merkkien käyttö, joka ei täytä edellä mainittuja edellytyksiä. Olen jo todennut, että yksityinen käyttö, joka ei ylitä tavaramerkin haltijan sisäpiiriä, on merkityksetöntä, koska sen avulla ei pyritä hankkimaan markkinaosuutta, joten riittävänä ja todellisena käyttönä ei pidetä tuotteiden ja palvelujen myynnin valmistelutoimia eikä tavaroiden säilyttämistä tai varastointia, jossa tavarat eivät siirry pois yrityksen tiloista. [43]

78. Analyysin kohteena olevassa säännöksessä viitataan käyttämättä jättämisen mahdollisiin hyväksyttäviin syihin antamatta kuitenkaan esimerkkejä. Tässä vaiheessa saadaan paljon apua TRIPS-sopimuksen 19 artiklasta, sillä siinä katsotaan päteviksi syiksi merkin *omistajan tahdosta riippumattomat* olosuhteet, jotka *muodostavat tavaramerkin käytön esteen*, sekä mainitaan muutamina esimerkkeinä tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen tuontirajoitukset tai muut viranomaismääräykset.

79. Lidlin pääasiassa mainitsemilla "byrokraattisilla esteillä", jotka tosin eivät kuulu merkin haltijan valinnanvapauden piiriin, on oltava välitön yhteys tavaramerkkiin jopa siinä määrin, että sen käyttö riippuu hallintomuodollisuuksien päättymisestä. On siten mahdollista kuvitella, ettei terveysrekisteri olisi vielä myöntänyt lupaa merkillä "Le Chef DE CUISINE" kaupan pidetyille elintarvikkeille tai, jos on kyse lääkkeistä, etteivät toimivaltaiset kansalliset terveysviranomaiset olisi vielä hyväksyneet sitä. Myymälöiden rakennuslupien viivästymisestä aiheutuvilla ongelmilla ei kuitenkaan ole riittävän läheistä yhteyttä tavaramerkkiin. On myös vaikea ymmärtää syytä, joka esti Lidliä muuttamasta ajoissa yritystrategiaansa; se olisi esimerkiksi voinut kehittää lisenssijärjestelmän, jossa tavaroita voidaan rajoitetun ajan jaella muiden elintarvikemyymälöissä tai ulkomaisissa kaupoissa.

80. Lisäksi – kuten komissio perustellusti toteaa – yrityksen strategia kuuluu kokonaisuudessaan sen päätösvaltaan, joten on vaikea katsoa, että ilmeneviä esteitä olisi mahdotonta poistaa mukauttamalla strategiaa muutosten ja vastoinkäymisten mukaan. Sen vuoksi tässä asiassa on ollut epäselvää, millainen toiminta on hankaloittanut eniten tavoitellun päämäärän saavuttamista: hallintomenettely kaikkine muodollisine kiemuroineen vai itsepäinen pitäytyminen huonossa suunnitelmassa. Tällaiset luonteeltaan tosiseikkoja koskevat selvitykset kuuluvat kuitenkin kansalliselle tuomioistuimelle, joka tuntee parhaiten tosiseikat ja on vastuussa pääasian ratkaisemisesta.

43 – Em. asiassa Ansul esittämäni ratkaisuehdotus, 57 kohta.

81. Edellä esitettyjen seikkojen vuoksi ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin ratkaisee toisen ennakkoratkaisukysymyksen tulkitsemalla direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 1 kohtaa siten, että tavaramerkin käyttämättä jättämisen hyväksyttävien syiden on oltava riippumattomia tavaramerkin haltijan tahdosta ja estettävä merkin käyttö. Kun nämä kaksi edellytystä täyttyvät, byrokraattiset muodollisuudet lasketaan tällaisiksi syiksi, mutta tästä ei ole kyse silloin, kun ne estävät toteuttamasta yritysstrategiaa, sillä yrityksellä on yhä päätösvalta ja se voi mukauttaa strategiaa hallinnollisten muutosten mukaan. On ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävä tutkia tosiseikat näiden viitteiden perusteella.

VI Ratkaisuehdotus

82. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Oberster Patent- und Markensenatin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 1 kohdan ilmaisu "rekisteröintimenettelyn päättymisen ajankohta" ei viittaa suoja-ajan alkamisajankohtaan, jonka kanssa se voi olla samanaikainen, vaan siihen ajankohtaan, jolloin toimivaltainen viranomainen kansallisen lainsäädännön mukaisesti päättää rekisteröintimenettelyn tai jolloin kansainvälinen toimisto päättää rekisteröintimenettelyn kansainvälisen tavaramerkin osalta.

2) Direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin käyttämättä jättämisen hyväksyttävien syiden on oltava riippumattomia tavaramerkin haltijan tahdosta ja estettävä merkin käyttö. Kun nämä kaksi edellytystä täyttyvät, byrokraattiset muodollisuudet lasketaan tällaisiksi syiksi, mutta tästä ei ole kyse silloin, kun ne estävät toteuttamasta yritysstrategiaa, sillä yrityksellä on yhä päätösvalta ja se voi mukauttaa strategiaa hallinnollisten muutosten mukaan. On ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävä tutkia tosiseikat näiden viitteiden perusteella.