Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

19 päivänä heinäkuuta 2012*

Internet — Aluetunnus .eu — Asetus (EY) N:o 874/2004 — Verkkotunnukset — Vaiheittainen rekisteröinti — 12 artiklan 2 kohta — Aiempien oikeuksien käyttölupien saajien käsite — Henkilö, jonka tavaramerkin haltija on valtuuttanut, omissa nimissään mutta kyseisen haltijan lukuun, rekisteröimään mainitun tavaramerkin kanssa saman tai samankaltaisen verkkotunnuksen — Lupaa ei ole annettu merkin käyttöön tavaramerkkinä muilla tavoilla

Asiassa C-376/11,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka cour d'appel de Bruxelles (Belgia) on esittänyt 29.6.2011 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 15.7.2011, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Pie Optiek SPRL

vastaan

Bureau Gevers SA ja

European Registry for Internet Domains ASBL,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. N. Cunha Rodrigues sekä tuomarit U. Lõhmus (esittelevä tuomari), A. Rosas, A. Ó Caoimh ja A. Arabadjiev,

julkisasiamies: V. Trstenjak,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 21.3.2012 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Pie Optiek SPRL, edustajinaan avocat E. Wéry ja avocat T. van Innis,

— Bureau Gevers SA, edustajinaan avocat B. Docquir ja avocat B. Michaux,

— European Registry for Internet Domains ASBL, edustajinaan avocat G. Glas ja avocat H. Haouideg,

— Euroopan komissio, asiamiehinään F. Bulst ja C. Vrignon,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

kuultuaan julkisasiamiehen 3.5.2012 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee .eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista 28.4.2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 (EUVL L 162, s. 40) 12 artiklan 2 kohdan ja 21 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty kahdessa asiassa, joissa valittajana on Pie Optiek SPRL (jäljempänä Pie Optiek) ja vastapuolena yhtäältä Bureau Gevers SA (jäljempänä Bureau Gevers) ja toisaalta European Registry for Internet Domains ASBL (jäljempänä EURid) ja joissa on kyse siitä, että Bureau Gevers on rekisteröinyt verkkotunnuksen www.lensworld.eu omissa nimissään, mutta Walsh Optical Inc:n (jäljempänä Walsh Optical) lukuun; Walsh Optical on Yhdysvaltojen oikeuden mukaan perustettu yhtiö ja kyseistä verkkotunnusta vastaavan tavaramerkin haltija.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asetus (EY) N:o 733/2002

3 Aluetunnuksen ”.eu” perustamisesta 22.4.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 733/2002 (EYVL L 113, s. 1) johdanto-osan 6 ja 16 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”(6) Sisämarkkinoiden näkyvyyden Internetiin perustuvilla markkinoilla olisi parannuttava aluetunnuksen ’.eu’ [top level domain .eu] ansiosta. Aluetunnuksen ’.eu’ olisi tarjottava selkeästi tunnistettava yhteys yhteisöön, siihen liittyvään oikeusjärjestelmään ja Euroopan markkinoihin. Sen ansiosta yhteisön yritysten, organisaatioiden ja luonnollisten henkilöiden olisi voitava rekisteröityä käyttäen erityistä aluetunnusta, joka tekee tästä yhteydestä ilmeisen. Tällaisena aluetunnus ’.eu’ ei pelkästään toimi sähköisen kaupan keskeisenä edistäjänä Euroopassa, vaan se tukee myös [EY] 14 artiklan tavoitteiden saavuttamista.

– –

(16) Hyväksyttäessä yleiset toimintalinjat, joilla puututaan verkkotunnusten rekisteröinnillä keinotteluun ja rekisteröinnin väärinkäyttöön, olisi säädettävä, että kansallisen ja/tai yhteisön oikeuden perusteella tunnustetut tai hyväksytyt aiempien oikeuksien haltijat sekä julkisyhteisöt saavat käyttää hyväkseen erityisen ajanjakson (alkuvaihe), jona niiden verkkotunnusten rekisteröinti on varattu yksinomaan tällaisille – – haltijoille sekä julkisyhteisöille.”

4 Mainitun asetuksen 1 artiklan mukaan kyseisessä asetuksessa määritellään aluetunnuksen ”.eu” perustamisen, muun muassa rekisterin nimeämisen, ehdot ja vahvistetaan yleiset puitteet, joita rekisterin on toiminnassaan noudatettava.

5 Mainitun asetuksen 4 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Rekisterin on

– –

b) rekisteröitävä minkä tahansa akkreditoidun aluetunnusta ’.eu’ tarjoavan rekisterinpitäjän välityksellä aluetunnuksen ’.eu’ alaisia verkkotunnuksia niitä hakeneille

i) yrityksille, joiden sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai pääasiallinen toimipaikka on yhteisössä; tai

ii) yhteisöön sijoittautuneille organisaatioille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lain soveltamista; tai

iii) yhteisössä asuville luonnollisille henkilöille.”

6 Asetuksen N:o 733/2002 5 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Komissio hyväksyy – – toimintasäännöt [joihin on sisällyttävä muun muassa]

– –

b) verkkotunnusten rekisteröinnillä keinotteluun ja rekisteröinnin väärinkäyttöön liittyvät yleiset toimintaperiaatteet, mukaan lukien mahdollisuus rekisteröidä verkkotunnuksia vaiheittain sen varmistamiseksi, että kansallisen ja/tai yhteisön oikeuden perusteella tunnustetuilla tai hyväksytyillä nimen rekisteröintioikeuden saaneilla henkilöillä sekä julkisyhteisöillä olisi riittävä määräaikainen tilaisuus nimensä rekisteröintiin.”

7 Komissio on mainitun säännöksen nojalla antanut asetuksen N:o 874/2004.

Asetus N:o 874/2004

8 Asetuksen N:o 874/2004 johdanto-osan 12 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Yhteisön tai kansallisen oikeuden perusteella tunnustettujen aiempien oikeuksien turvaamiseksi olisi otettava käyttöön vaiheittainen rekisteröintimenettely. Vaiheittainen rekisteröinti tulisi toteuttaa kahdessa vaiheessa, jotta aiempien oikeuksien haltijoilla olisi riittävät mahdollisuudet rekisteröidä nimet, joihin heillä on aiemmat oikeudet. – –”

9 Mainitun asetuksen 2 artiklan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa kohdassa säädetään seuraavaa:

”Kelpoiset osapuolet, sellaisina kuin ne on lueteltu asetuksen (EY) N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa, voivat rekisteröidä .eu-aluetunnuksen alle yhden tai useamman verkkotunnuksen.

Yksittäinen verkkotunnus on annettava sen kelpoisen osapuolen käyttöön, jonka pyynnön rekisteri on vastaanottanut ensimmäisenä teknisesti oikealla tavalla ja tämän asetuksen mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta IV luvun säännösten soveltamista. Tätä vastaanottojärjestykseen sovellettavaa perustetta kutsutaan tässä asetuksessa saapumisjärjestyksessä palvelemisen periaatteeksi.

Kun verkkotunnus on rekisteröity, sitä ei voi enää rekisteröidä, ennen kuin sen voimassaolo lakkaa eikä sitä uusita tai ennen kuin verkkotunnus suljetaan.”

10 Asetuksen N:o 874/2004 IV luku, joka sisältää asetuksen 10–14 artiklan, koskee vaiheittaista rekisteröintimenettelyä. Mainitun asetuksen 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisen ja toisen alakohdan sanamuoto on seuraava:

”Kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettujen tai vahvistettujen aiempien oikeuksien haltijat ja julkisoikeudelliset elimet voivat rekisteröidä verkkotunnuksia vaiheittaisen rekisteröintijakson aikana ennen kuin .eu-aluetunnuksen alaisten verkkotunnusten yleinen rekisteröinti alkaa.

’Aiemmilla oikeuksilla’ tarkoitetaan muun muassa rekisteröityjä kansallisia ja yhteisön tavaramerkkejä, – –”

11 Mainitun asetuksen 12 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä, toisessa ja kolmannessa alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Vaiheittaisen rekisteröintijakson kesto on neljä kuukautta. Verkkotunnusten yleistä rekisteröintiä ei saa aloittaa ennen vaiheittaisen rekisteröintijakson päättymistä.

Vaiheittainen rekisteröinti koostuu kahdesta kahden kuukauden mittaisesta osasta.

Vaiheittaisen rekisteröinnin ensimmäisessä osassa verkkotunnuksiksi voidaan hakea pelkästään rekisteröityjä kansallisia ja yhteisön tavaramerkkejä, maantieteellisiä merkintöjä ja 10 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja nimiä ja kirjainsanoja, ja hakijoina voivat olla ainoastaan aiempien oikeuksien [haltijat tai käyttölupien saajat] tai 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut julkisoikeudelliset elimet.”

12 Asetuksen N:o 874/2004 21 artiklan, jonka otsikko on ”Keinottelu verkkotunnuksilla ja niiden väärinkäyttö”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröity verkkotunnus voidaan sulkea asianmukaista tuomioistuinten ulkopuolis[ta] tai tuomioistuimessa käytävää menettelyä soveltaen, jos kyseinen verkkotunnus on identtinen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin nimi, johon kohdistuu jokin kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettu tai vahvistettu oikeus, kuten 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut oikeudet, ja jos:

a) verkkotunnuksen haltija on rekisteröinyt tämän verkkotunnuksen ilman oikeuksia tai oikeutettua etua verkkotunnukseen; tai

b) verkkotunnus on rekisteröity tai sitä käytetään vilpillisessä mielessä.”

Ensimmäinen direktiivi 89/104/ETY

13 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettuun ensimmäiseen neuvoston direktiiviin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) sisältyvän 5 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, 1 ja 2 kohdassa säädettiin seuraavaa:

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

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

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

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

14 Mainitun direktiivin 8 artiklassa, jonka otsikko on "Käyttöluvat", säädettiin seuraavaa:

"1. Tavaramerkkiin voidaan antaa käyttölupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja asianomaisen jäsenvaltion koko aluetta tai sen jotakin osaa. Käyttölupa voi olla yleinen tai rajoitettu.

2. Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamaan oikeuteen sellaista käyttöluvanhaltijaa vastaan, joka rikkoo sopimuksen kestoa, tavaramerkin rekisteröityä käyttötapaa, käyttöluvan kattamien tavaroiden tai palvelujen lajia, tavaramerkin käyttöaluetta taikka käyttöluvanhaltijan valmistamien tavaroiden tai tarjoamien palvelujen laatua koskevaa käyttölupasopimuksen ehtoa."

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

15 Pie Optiek on belgialainen yhtiö, joka myy internetissä piilolinssejä, silmälaseja ja muita optiikkatuotteita. Pie Optiek on sanamerkin "Lensworld" ja tyylitellyn puolipallon tasokartan sisältävän sellaisen Benelux-kuviomerkin haltija, jota koskeva rekisteröintihakemus jätettiin 8.12.2005 ja joka rekisteröitiin 4.1.2006 tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevassa Nizzan sopimuksessa, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, määriteltyihin luokkiin 5, 9 ja 44 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten. Pie Optiek harjoittaa toimintaa internetsivustolla www.lensworld.be.

16 Bureau Gevers on Belgian oikeuden mukaan perustettu yhtiö, joka tarjoaa konsultointia teollis- ja tekijänoikeuskysymyksissä.

17 Myös Walsh Optical myy internetissä piilolinssejä ja muita silmälasitavaroita. Walsh Optical on harjoittanut vuodesta 1998 lähtien toimintaa internetsivustolla www.lensworld.com, ja se oli sellaisen Benelux-tavaramerkin "Lensworld" haltija, jota koskeva hakemus jätettiin 20.10.2005 ja joka rekisteröitiin 26.10.2005 mainitun Nizzan sopimuksen luokkaan 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten. Kyseinen tavaramerkki poistettiin rekisteristä 30.10.2006.

18 Walsh Optical allekirjoitti 18.11.2005 Bureau Geversin kanssa sopimuksen, jota kutsutaan nimellä "License Agreement" (lisenssisopimus, jäljempänä pääasiassa kyseessä oleva sopimus).

19 Mainitun sopimuksen 1 lausekkeen mukaan sopimuksella on tarkoitus vain antaa käyttöluvan saajalle lupa rekisteröidä verkkotunnus omiin nimiinsä mutta käyttöluvan antajan eli Walsh Opticalin lukuun, määritellä molempien osapuolten oikeudet ja velvoitteet kyseisen sopimuksen voimassaolon aikana ja määrätä menettelystä, jonka mukaisesti käyttöluvan saaja siirtää .eu-verkkotunnuksen tai -verkkotunnukset käyttöluvan antajalle tai käyttöluvan antajan nimeämälle taholle.

20 Pääasiassa kyseessä olevan sopimuksen 2 lausekkeen, jonka otsikko on ”Käyttöluvan antajan oikeudet”, mukaan käyttöluvan antaja voi pyytää millä hyvänsä hetkellä, että käyttöluvan saaja poistaa mainitun sopimuksen liitteessä 1 luetellun verkkotunnuksen tai luetellut verkkotunnukset tai siirtää verkkotunnuksen nopeasti ja kuluitta käyttöluvan antajalle tai kenelle hyvänsä käyttöluvan antajan nimeämälle kolmannelle taholle.

21 Saman sopimuksen 3 lausekkeen mukaan käyttöluvan antaja sitoutuu maksamaan käyttöluvan saajan maksut ja, jos näin ei tapahdu, verkkotunnuksia ei tarvitse rekisteröidä, säilyttää tai uusia.

22 Pääasiassa kyseessä olevan sopimuksen 4 lausekkeessa, joka sisältää käyttöluvan saajan oikeudet, määrätään, että käyttöluvan saaja laskuttaa palveluistaan käyttöluvan antajaa.

23 Käyttöluvan saajan velvollisuudet, sellaisina kuin ne on kirjattu mainitun sopimuksen 5 lausekkeeseen, sisältävät velvollisuuden ryhtyä kohtuullisiin toimiin .eu-hakemuksen tekemiseksi ja .eu-rekisteröinnin saamiseksi verkkotunnukselle tai verkkotunnuksille. Käyttöluvan saaja hyväksyy myös sen, että rekisteröintihetkellä verkkotunnus on yksin käyttöluvan antajan omaisuutta, ja sitoutuu olemaan käyttämättä kyseistä tunnusta millään sellaisella tavalla, joka on ristiriidassa mainitun sopimuksen ehtojen kanssa.

24 EURidin unionin tuomioistuimelle esittämistä kirjallisista huomautuksista ilmenee, että asetuksen N:o 874/2004 IV luvussa säädetyn vaiheittaisen rekisteröinnin ensimmäinen vaihe alkoi 7.12.2005.

25 Kyseisenä päivänä Bureau Gevers teki EURidille lensworld.eu-verkkotunnuksen rekisteröintihakemuksen omissa nimissään mutta Walsh Opticalin lukuun. Kyseinen verkkotunnus myönnettiin Bureau Geversille 10.7.2006.

26 Sitä ennen, 17.1.2006, myös Pie Optiek oli pyytänyt lensworld.eu-verkkotunnuksen rekisteröintiä, joka evättiin siltä, koska Bureau Gevers oli esittänyt pyyntönsä ensin.

27 Pie Optiekin Tšekin tasavallassa toimivalle välitystuomioistuimelle eli elimelle, jonka tehtävänä on ratkaista oikeuslaitoksen ulkopuolella .eu-verkkotunnuksia koskevia riita-asioita, esittämä vaatimus, jolla mainitun verkkotunnuksen myöntäminen Bureau Geversille riitautettiin, hylättiin 12.3.2007 tehdyllä päätöksellä. Myös Pie Optiekin tribunal de première instance de Bruxellesissä nostama kanne hylättiin mainitun tuomioistuimen 14.12.2007 antamalla tuomiolla.

28 Ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa, joka käsittelee mainitusta tuomiosta tehtyä valitusta, Pie Optiek on muun muassa vedonnut siihen, ettei pääasiassa kyseessä oleva sopimus tee Bureau Geversistä asetuksen N:o 874/2004 12 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettua aiempien oikeuksien käyttölupien saajaa ja ettei mainitulla yhtiöllä ole myöskään mainitun asetuksen 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua oikeutta tai oikeutettua etua.

29 Bureau Geversin mukaan tavaramerkin käyttölupaa koskeva sopimus ei välttämättä rajoitu lupaan harjoittaa liiketoimintaa tällä tavaramerkillä varustetuilla tavaroilla tai palveluilla, vaan se voi koskea kaikkia tai joitakin kyseisen tavaramerkin haltijan oikeuksia, mukaan lukien lupaa rekisteröidä verkkotunnus.

30 Tässä tilanteessa cour d’appel de Bruxelles on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko [asetuksen N:o 874/2004] 12 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että silloin, kun asianomainen aiempi oikeus on tavaramerkkioikeus, sanoilla ’aiempien oikeuksien käyttölupien saajat’ voidaan viitata henkilöön, joka on ainoastaan saanut tavaramerkin haltijalta luvan rekisteröidä omiin nimiinsä mutta käyttöluvan antajan lukuun verkkotunnuksen, joka on sama tai

samankaltainen kuin tavaramerkki, mutta ei ole saanut lupaa käyttää tavaramerkkiä muulla tavalla tai käyttää merkkiä tavaramerkkinä pitääkseen esimerkiksi kaupan tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita?

2) Jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, onko [asetuksen N:o 874/2004] 21 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että 'oikeus tai oikeutettu etu' on olemassa, vaikka 'aiempien oikeuksien käyttölupien saaja' on rekisteröinyt .eu-verkkotunnuksen omiin nimiinsä mutta tavaramerkin haltijan lukuun, koska tällä ei [asetuksen N:o 733/2002] 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla ole oikeutta hakea rekisteröintiä?"

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys

31 Ensimmäinen kysymys koskee "aiempien oikeuksien – – käyttölupien saajien" käsitettä, sellaisena kuin se on asetuksen N:o 874/2004 12 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa.

32 Vaikka mainitun asetuksen 10 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa on täsmennetty, että "aiemmilla oikeuksilla" tarkoitetaan muun muassa rekisteröityjä kansallisia ja yhteisön tavaramerkkejä, käsitettä "käyttöluvan saaja" ei ole määritelty kyseisessä asetuksessa. Asetuksessa ei myöskään ole kyseisen määritelmän osalta nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden oikeuteen.

33 Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekä unionin oikeuden yhdenmukainen 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 Euroopan unionissa itsenäisesti ja yhdenmukaisesti ja että tässä tulkinnassa on otettava huomioon säännöksen asiayhteys sekä kyseisellä lainsäädännöllä tavoiteltu päämäärä (ks. mm. asia 327/82, Ekro, tuomio 18.1.1984, Kok., s. 107, 11 kohta; asia C-287/98, Linster, tuomio 19.9.2000, Kok., s. I-6917, 43 kohta ja asia C-190/10, Génesis, tuomio 22.3.2012, 40 kohta).

34 Myös täytäntöönpanoasetukselle on annettava perusasetuksen säännösten kanssa yhteensoveltuva tulkinta, jos se on mahdollista (asia C-90/92, Dr. Tretter, tuomio 24.6.1993, Kok., s. I-3569, 11 kohta ja asia C 32/00 P, komissio v. Boehringer, tuomio 26.2.2002, Kok., s. I-1917, 53 kohta).

35 Koska asetus N:o 874/2004 on asetuksen N:o 733/2002 5 artiklan 1 kohdan nojalla annettu täytäntöönpanoasetus, käsitteen "käyttöluvan saaja" koko unionia koskevan itsenäisen ja yhdenmukaisen tulkinnan tekemisessä on otettava huomioon viimeksi mainitun asetuksen tavoitteet ja säännökset.

36 Asetuksen N:o 733/2002 johdanto-osan kuudennesta perustelukappaleesta ilmenee tältä osin, että aluetunnus ".eu" on luotu sisämarkkinoiden näkyvyyden parantamiseksi internetiin perustuvilla markkinoilla tarjoamalla selkeästi tunnistettava yhteys unioniin, siihen liittyvään oikeusjärjestelmään ja Euroopan markkinoihin sekä mahdollistamalla se, että unionin yritykset, organisaatiot ja luonnolliset henkilöt voivat rekisteröityä käyttäen erityistä aluetunnusta, joka tekee tästä yhteydestä ilmeisen.

37 Asetuksen N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohdassa säädetään tämän tavoitteen vuoksi, että aluetunnuksen ".eu" alaisia verkkotunnuksia on rekisteröitävä niitä hakeneille yrityksille, joiden sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai pääasiallinen toimipaikka on unionissa, tai unioniin sijoittautuneille organisaatioille, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kansallisen lain soveltamista, tai

unionissa asuville luonnollisille henkilöille. Mainitunlaiset yritykset, organisaatiot ja luonnolliset henkilöt ovat asetuksen N:o 874/2004 2 artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettuja osapuolia, jotka ovat kelpoisia rekisteröimään mainitun aluetunnuksen alle yhden tai useamman verkkotunnuksen.

38 Asetuksen N:o 733/2002 johdanto-osan 16 perustelukappaleesta ja asetuksen N:o 874/2004 johdanto-osan 12 perustelukappaleesta sekä 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisestä alakohdasta ilmenee myös, että vain ”kansallisessa ja/tai yhteisön oikeudessa tunnustettujen tai vahvistettujen aiempien oikeuksien”, joita ovat rekisteröidyt kansalliset tai yhteisön tavaramerkit, ”haltijat” ja julkisoikeudelliset elimet voivat hakea verkkotunnusten rekisteröintiä vaiheittaisen rekisteröintijakson aikana.

39 Tästä seuraa, että lähtökohtaisesti vain sellaiset aiempien oikeuksien haltijat, joiden sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto, pääasiallinen toimipaikka tai asuinpaikka on unionissa, ovat kelpoisia rekisteröimään mainittuna aikana .eu-aluetunnuksen alle yhden tai useamman verkkotunnuksen.

40 Tästä seuraa myös, että koska asetuksen N:o 874/2004 12 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa laajennetaan vaiheittaisen rekisteröinnin ensimmäisen vaiheen aikana kelpoisten henkilöiden piiriä aiempien oikeuksien käyttöluvan saajiin, viimeksi mainittujen on sekä täytettävä kriteeri unionin alueella läsnä olemisesta että käytettävä kyseisen haltijan sijaan ainakin osittain ja/tai väliaikaisesti kyseistä aiempaa oikeutta koskevaa määräysvaltaa.

41 Se, että aiemman oikeuden haltijalle, jolla on kaikki kyseistä oikeutta koskeva määräysvalta mutta joka ei täytä unionin alueella läsnäolemista koskevaa kriteeriä, annettaisiin sellaisen henkilön välityksellä, joka täyttää viimeksi mainitun kriteerin mutta jolla ei ole edes osittain tai väliaikaisesti kyseistä oikeutta koskevaa määräysvaltaa, verkkotunnus .eu, olisi nimittäin asetuksen N:o 733/2002 ja asetuksen N:o 874/2004 tavoitteiden vastaista.

42 Näitä toteamuksia tukevat myös unionin oikeuden säädökset sekä unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö, joissa termejä ”käyttöluvan haltija” ja ”käyttölupa” nimenomaisesti tavaramerkkien alalla määrittelemättä annetaan viitteitä kyseisten termien sisällöstä.

43 Ensinnäkin direktiivin 89/104 8 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tavaramerkkiin voidaan antaa käyttölupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Unionin lainsäätäjä on siis ajatellut, että mainitunlainen käyttölupa voidaan muun muassa myöntää siihen, että käyttöluvan haltija käyttää tavaramerkkiä tavaroiden tai palveluiden myynnissä.

44 Mainitun artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamaan oikeuteen sellaista käyttöluvanhaltijaa vastaan, joka rikkoo lisenssisopimuksen jotakin ehtoa. Mainitusta säännöksestä ilmenee, että tällaiset ehdot voivat koskea mainitun sopimuksen keston lisäksi tavaramerkin käyttötapaa, käyttöluvan kattamien tavaroiden tai palvelujen lajia, tavaramerkin käyttöaluetta taikka käyttöluvanhaltijan valmistamien tavaroiden, joissa on kyseinen tavaramerkki, tai kyseisen tavaramerkin alla tarjoamien palvelujen laatua.

45 Tästä kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa on täsmennetty, että mainitulla tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus, joka antaa sille oikeuden kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa eli käyttämästä kaupallisesti (ks. vastaavasti asia C-96/09 P, Anheuser-Busch v. Budějovický Budvar, tuomio 29.3.2011, Kok., s. I-2131, 144 kohta) samaa tai samankaltaista merkkiä tiettyjä tavaroita ja palveluita varten tietyillä edellytyksillä.

46 Unionin tuomioistuin on jo todennut, että mainittu yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä kyseisen tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejään, eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä, ja että näin ollen tätä oikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville. Näihin tehtäviin ei kuulu ainoastaan tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajille vaan myös muita tehtäviä,

joihin kuuluvat muun muassa tämän tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät (ks. asia C-487/07, L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009, 58 kohta ja yhdistetyt asiat C-236/08-C-238/08, Google France ja Google, tuomio 23.3.2010, Kok., s. I-2417, 75 ja 77 kohta).

47 Näin ollen on katsottava, että antamalla käyttöluvan tavaramerkin haltija antaa käyttöluvan saajalle lisenssisopimuksen ehdoilla määrätyissä rajoissa oikeuden käyttää kyseistä tavaramerkkiä tarkoituksiin, jotka kuuluvat mainitun tavaramerkin antaman yksinoikeuden alaan, eli käyttää sitä kaupallisesti sen tehtävän mukaisesti ja erityisesti sen keskeisen tehtävän mukaisesti, joka on kyseisen tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajille.

48 Toiseksi yhteisöjen tuomioistuimella on ollut asiassa C-533/07, Falco Privatstiftung ja Rabitsch, 23.4.2009 antamassaan tuomiossa (Kok., s. I-3327) tilaisuus tarkastella palvelusopimuksen ja lisenssisopimuksen eroja immateriaalioikeuksien alalla. Tältä osin se on todennut mainitun tuomion 29 ja 30 kohdassa, että palvelujen käsite edellyttää vähintäänkin sitä, että palveluja tarjoava osapuoli harjoittaa määrättyä toimintaa maksua vastaan, ja että tällaisesta toiminnasta ei ole kyse sellaisen sopimuksen osalta, jolla teollis- tai tekijänoikeuden haltija myöntää sopimuskumppanilleen oikeuden kyseisen oikeuden käyttöön maksua vastaan.

49 Tästä seuraa, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen sopimus, jolla sopimuskumppani, jota kutsutaan ”käyttöluvan saajaksi”, velvoittautuu maksua vastaan ryhtymään kohtuullisiin toimiin .eu-verkkotunnuksen hakemiseksi ja rekisteröimiseksi, muistuttaa pikemminkin palvelusopimusta kuin lisenssisopimusta.

50 Näin on sitäkin selvemmin, jos mainitussa sopimuksessa ei anneta kyseiselle käyttöluvan saajalle mitään oikeutta käyttää kaupallisesti kyseistä verkkotunnusta vastaavaa tavaramerkkiä sen tehtävien mukaisesti, vaan sovitaan, että käyttöluvan haltijan velvoitteidensa mukaisesti rekisteröimä verkkotunnus on yksinomaan käyttöluvan antajan omaisuutta ja että käyttöluvan saaja ei käytä kyseistä verkkotunnusta millään sopimusehtojen kanssa ristiriidassa olevalla tavalla.

51 Tältä osin sillä, että mainitussa sopimuksessa täsmennetään, että sen tarkoituksena on mahdollistaa se, että käyttöluvan saaja voi rekisteröidä verkkotunnuksen omiin nimiinsä, mutta käyttöluvan antajan lukuun, ei ole mitään merkitystä, jos kyseisen mahdollisuuden ainoa tarkoitus on mahdollistaa se, että sopimuskumppani täyttää velvoitteensa rekisteröidä kyseisen verkkotunnuksen tai verkkotunnukset maksua vastaan, ja se on siis puhtaasti tämän velvoitteen liitännäinen. Kuten julkisasiamies on muutoin ratkaisuehdotuksensa 49 ja 53 kohdassa huomauttanut, lupa rekisteröidä tavaramerkki .eu-verkkotunnuksena ei mitenkään merkitse sitä, että kyseisen tavaramerkin haltija on antanut sopimuskumppanilleen oikeuden käyttää kyseistä tavaramerkkiä kaupallisesti sen tehtävien mukaisesti.

52 Tästä seuraa, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaista sopimusta ei voida pitää tavaramerkkioikeudessa lisenssisopimuksena. Näin ollen sopimuskumppania, jonka tehtävänä on rekisteröidä .eu-verkkotunnus kyseisen tavaramerkin haltijan puolesta, ei voida pitää asetuksen N:o 874/2004 12 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettuna ”aiempien oikeuksien – – käyttölupien saajana”.

53 Kun edellä esitetty otetaan huomioon, ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että tilanteessa, jossa asianomainen aiempi oikeus on tavaramerkkioikeus, asetuksen N:o 874/2004 12 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa on tulkittava niin, että termi ”aiempien oikeuksien käyttölupien saajat” ei tarkoita henkilöä, jolle kyseisen tavaramerkin haltija on vain antanut luvan rekisteröidä omissa nimissään, mutta kyseisen tavaramerkin haltijan lukuun, verkkotunnuksen, joka on sama tai samankaltainen kuin mainittu tavaramerkki, niin, ettei kyseisellä henkilöllä kuitenkaan ole oikeutta käyttää mainittua tavaramerkkiä kaupallisesti sen tehtävien mukaisesti.

Toinen kysymys

54 Kun otetaan huomioon ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus, ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämään toiseen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

Oikeudenkäyntikulut

55 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 (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Tilanteessa, jossa asianomainen aiempi oikeus on tavaramerkkioikeus, .eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista 28.4.2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 12 artiklan 2 kohdan kolmatta alakohtaa on tulkittava niin, että termi ”aiempien oikeuksien käyttölupien saajat” ei tarkoita henkilöä, jolle kyseisen tavaramerkin haltija on vain antanut luvan rekisteröidä omissa nimissään, mutta kyseisen tavaramerkin haltijan lukuun, verkkotunnuksen, joka on sama tai samankaltainen kuin mainittu tavaramerkki, niin, ettei kyseisellä henkilöllä kuitenkaan ole oikeutta käyttää mainittua tavaramerkkiä kaupallisesti sen tehtävien mukaisesti.

Allekirjoitukset