JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
PAOLO MENGOZZI
13 päivänä syyskuuta 2007 [1]

1. Kansallinen tuomioistuin esittää tässä ennakkoratkaisumenettelyssä yhteisöjen tuomioistuimelle kysymyksen, joka koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY [2] 4 artiklan tulkintaa.

I Asiaa koskeva lainsäädäntö

A *Kansainvälinen oikeus*

2. Tämä kysymys on esitetty sellaisen asian yhteydessä, jonka espanjalaisen rekisteröidyn tavaramerkin haltija on pannut vireille rekisteröimättömän tavaramerkin aikaisempaa käyttäjää vastaan sillä perusteella, että tämä tavaramerkki on sama kuin rekisteröity tavaramerkki ja sitä käytetään samoja palveluja varten, jotta vastaajan todettaisiin loukanneen rekisteröidystä tavaramerkistä johtuvia oikeuksia ja hänet määrättäisiin lopettamaan toimet, joilla tavaramerkkiä on rikottu, sekä vahingon aiheuttaminen.

3. Yhdentoista valtion Pariisissa 20.3.1883 allekirjoittama teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin liiton yleissopimus [3] (jäljempänä Pariisin yleissopimus) on ensimmäinen suurista monenvälisistä yleissopimuksista, joita tällä alalla on tehty, ja se on tälläkin hetkellä yleissopimus, johon on liittynyt eniten valtioita (171 sopimusvaltiota, [4] joihin kuuluvat kaikki yhteisön jäsenvaltiot). Yleissopimuksen 1 artiklan 1 kappaleen mukaan

1 – Alkuperäinen kieli: italia.

2 – EYVL 1989, L 40, s. 1.

3 – Pariisin yleissopimus, sellaisena kuin se on muutettuna vuodesta 1883 tähän päivään saakka, koostuu todellisuudessa useista yleissopimuksista, jotka on otettu asiakirjoihin, joita 14 artiklassa tarkoitetut tarkistuskonferenssit ovat laatineet ja joita on kutsuttu "asiakirjoiksi" vuonna 1911 pidetystä Washingtonin konferenssista alkaen. Tällä hetkellä voimassa oleva sanamuoto on seurausta muutoksista, joita tehtiin vuonna 1967 Tukholman konferenssissa.

4 – Ks. http://www.wipo.int.

maat, joihin yleissopimusta sovelletaan, muodostavat liiton, jolla on omat toimielimet,[5] teollisoikeuden kattavaksi suojelemiseksi.[6]

4. Haagissa vuonna 1925 pidetyssä tarkistuskonferenssissa[7] yleissopimukseen otetun 6 bis artiklan sanamuoto on seuraava:

"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."

5 – Näitä toimielimiä ovat liittokokous (13 artikla), sen täytäntöönpanokomitea (14 artikla), henkisen omaisuuden kansainvälinen toimisto (15 artikla, jäljempänä kansainvälinen toimisto), tarkistuskonferenssit (18 artiklan 2 kappale) ja kansainvälinen tuomioistuin (28 artikla).

6 – Yleissopimuksen 1 artiklan 2 kappaleen mukaan suojelu kohdistuu patentteihin, hyödyllisyysmalleihin, teollismalleihin, tehtaan- tai kauppamerkkeihin, palvelumerkkeihin, toiminimiin, alkuperää osoittaviin merkintöihin tai nimityksiin sekä vilpillisen kilpailun ehkäisemiseen. Vastaava sopimus tekijänoikeuksista allekirjoitettiin Bernissä vuonna 1886 (Bernin yleissopimus kirjallisten ja taiteellisten teosten suojaamisesta).

7 – Kyseistä artiklaa on sittemmin muutettu Lontoossa vuonna 1934, Lissabonissa vuonna 1958 ja Tukholmassa vuonna 1967 pidetyissä tarkistuskonferensseissa.

5. Maailman kauppajärjestön TRIPS-sopimuksen (sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista)[8] 16 artiklan 1 ja 2 kohdassa määrätään seuraavaa:

"1. Rekisteröidyn tavaramerkin omistajalla tulee olla yksinoikeus estää kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä kaupankäynnissä identtisiä tai samanlaisia merkkejä tavaroille tai palveluille, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia niiden kanssa, joiden osalta tavaramerkki on rekisteröity, milloin sellainen käyttö aiheuttaisi todennäköisesti sekaannusta. – –

2. Pariisin yleissopimuksen (1967) 6 bis artiklaa sovelletaan soveltuvin osin palveluihin. Ratkaistaessa, onko tavaramerkki hyvin tunnettu, tulee ottaa huomioon tavaramerkin tunnettavuus yleisön keskuudessa asianomaisella alalla, mukaan lukien sellainen tunnettavuus tuon jäsenen alueella, joka on aikaansaatu tavaramerkin myynninedistämisen tuloksena."

6. Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO)[9] tavaramerkkioikeutta käsittelevä

8 – Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liite 1 C.

9 – WIPO on tunnetusti Yhdistyneiden Kansakuntien erityiselin, joka perustettiin Tukholmassa vuonna 1967 allekirjoitetulla kansainvälisellä yleissopimuksella ja jonka tehtävänä on henkisen omaisuuden suojeleminen valtioiden välisen yhteistyön ja muiden kansainvälisten järjestöjen kanssa harjoitettavan yhteistoiminnan avulla. Se perustuu rakenteisiin, jotka luotiin Pariisin ja Bernin yleissopimuksilla, sillä niiden kansainväliset toimistot (joista toinen käsitteli henkistä omaisuutta ja toinen tekijänoikeuksia) sulautettiin vuonna 1893 ensin BIRPI-nimiseksi elimeksi (Bureaux internationaux réunis pour la protection de la propriété intellectuelle) ja sittemmin, toimipaikan siirryttyä Bernistä Geneveen vuonna 1960, WIPO:ksi.

pysyvä komitea antoi edellä mainituissa Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa ja TRIPS-sopimuksen 16 artiklassa tarkoitettujen yleisesti tunnettujen tavaramerkkien suojaan liittyvien kansainvälisten määräysten "selventämiseksi, yhdentämiseksi ja täydentämiseksi" Genevessä 8.–12.6.1999 pidetyssä istunnossa julkilausuman [10] yhteisen suosituksen hyväksymisestä yleisesti tunnettujen tavaramerkkien suojaan liittyvien määräysten osalta. Suositus hyväksyttiin Pariisin liittokokouksen ja WIPO:n yleiskokouksen yhteisessä istunnossa 20.–29.9.1999.

7. Kyseisen suosituksen 2 artiklassa esitetään suuntaviivat, joiden mukaisesti ratkaistaan, onko tavaramerkki yleisesti tunnettu jossain Pariisin liiton liittomaassa tai WIPO:n jäsenvaltiossa:

"1) [Tekijät, jotka on otettava huomioon]

a) Ratkaistessaan sitä, onko tavaramerkki yleisesti tunnettu, toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon mikä tahansa seikka, joka saattaa viitata siihen, että tavaramerkki on yleisesti tunnettu.

b) Toimivaltaisen viranomaisen on erityisesti otettava huomioon tiedot, joita sille esitetään tekijöistä, jotka saattavat viitata siihen, että tavaramerkki on tai ei ole yleisesti tunnettu, mukaan lukien muun muassa seuraavat tiedot:

i) tavaramerkin tunnettuuden tai tunnistettavuuden aste yleisön keskuudessa asianomaisella alalla;

ii) tavaramerkin minkä tahansa käytön kesto, merkittävyys ja maantieteellinen laajuus;

iii) tavaramerkin minkä tahansa tunnetuksi tekemisen kesto, merkittävyys ja maantieteellinen laajuus, mukaan lukien niiden tuotteiden tai palvelujen mainonta tai markkinointi ja esillepano messuilla tai näyttelyissä, joita varten tavaramerkkiä käytetään;

10 – Kyseinen julkilausuma kuuluu menettelyihin, joita WIPO on ottanut käyttöön nopeuttaakseen yhteisten ja yhdenmukaistettujen kansainvälisten sääntöjen ja periaatteiden laatimista, jotta otettaisiin huomioon teollisen omaisuuden nopea kehitys. Nämä menetelmät täydentävät perinteistä menetelmää, jossa kansainvälisistä säännöistä määrätään sopimuksin. Vaikka oikeutta tavaramerkkeihin käsittelevän pysyvän komitean julkilausumat eivät ole oikeudellisesti sitovia, ne ovat merkittävä mielipiteenmuovauskeino.

iv) minkä tahansa tavaramerkkiä koskevan rekisteröinnin tai rekisteröintihakemuksen kesto ja maantieteellinen laajuus, siltä osin kuin ne ilmaisevat tavaramerkin käyttöä tai tunnettuutta;

v) tapaukset, joissa on myönnetty suoja tavaramerkistä johtuville oikeuksille, ja erityisesti se, missä määrin toimivaltaiset viranomaiset ovat todenneet tavaramerkin yleisesti tunnetuksi;

vi) tavaramerkille annettu arvo.

c) Edellä mainitut tekijät, jotka ovat sääntöjä, joilla on tarkoitus auttaa toimivaltaista viranomaista ratkaisemaan, onko tavaramerkki yleisesti tunnettu, eivät ole edellytyksiä, joiden pitäisi välttämättä täyttyä, jotta tällainen päätelmä voitaisiin tehdä. Ratkaisu riippuu pikemminkin kuhunkin tapaukseen liittyvistä erityisistä seikoista. Mitkä tahansa seikat voivat olla joissain tapauksissa merkityksellisiä. Jotkin tekijöistä voivat olla merkityksellisiä joissain muissa tapauksissa. Joissain tapauksissa millään näistä tekijöistä ei ole merkitystä, ja päätös saattaa perustua joihinkin muihin tekijöihin, joita ei ole mainittu edellä b kohdassa. Tällaisilla muilla tekijöillä saattaa olla merkitystä erikseen tai yhdessä yhden tai useamman edellä b kohdassa mainitun tekijän kanssa.

2) [Merkityksellinen kohdeyleisö]

a) Merkityksellinen kohdeyleisö kattaa muun muassa

i) todelliset ja/tai potentiaaliset sentyyppisten tavaroiden ja/tai palvelujen kuluttajat, joita varten tavaramerkkiä käytetään;

ii) henkilöt, jotka osallistuvat sentyyppisten tavaroiden tai palvelujen jakelukanaviin, joita varten tavaramerkkiä käytetään;

iii) liike-elämän tahot, jotka toimivat sentyyppisten tavaroiden tai palvelujen parissa, joita varten tavaramerkkiä käytetään.

b) Kun todetaan, että tavaramerkki on yleisesti tunnettu ainakin yhden merkityksellisen kohdeyleisön keskuudessa jossain jäsenvaltiossa, tavaramerkkiä on pidettävä kyseisessä jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuna.

c) Kun todetaan, että tavaramerkki on tunnettu ainakin yhden merkityksellisen kohdeyleisön keskuudessa jossain jäsenvaltiossa, tavaramerkkiä voidaan pitää kyseisessä jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuna.

d) Jäsenvaltio voi todeta, että tavaramerkki on yleisesti tunnettu, vaikka tavaramerkki ei olisi yleisesti tunnettu tai, jos jäsenvaltiot soveltavat c alakohtaa, tunnettu yhdenkään merkityksellisen kohdeyleisön keskuudessa kyseisessä jäsenvaltiossa.

3. [Seikat, joita ei voida ottaa huomioon]

a) Jäsenvaltio ei saa asettaa tavaramerkin yleisesti tunnetuksi toteamisen edellytykseksi,

i) että tavaramerkkiä on käytetty tai että se on rekisteröity tai että siitä on esitetty rekisteröintihakemus kyseisessä jäsenvaltiossa tai kyseiseen valtioon liittyen;

ii) että tavaramerkki on yleisesti tunnettu tai että se on rekisteröity tai että siitä on esitetty rekisteröintihakemus muun valtion kuin kyseisen jäsenvaltion toimialueella tai tällaiseen toimialueeseen liittyen;

iii) että tavaramerkki on suuren yleisön keskuudessa yleisesti tunnettu kyseisessä jäsenvaltiossa.

b) Edellä a alakohdan ii alakohdassa todetusta huolimatta jäsenvaltio voi vaatia 2 kohdan d alakohdan soveltamiseksi, että tavaramerkki on yleisesti tunnettu yhden tai useamman muun valtion kuin kyseisen jäsenvaltion toimivalta-alueella."

B *Yhteisön oikeus*

8. Direktiivin 89/104 johdanto-osan perustelukappaleiden mukaan direktiivin tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä vain niiden kansallisten säännösten osalta, jotka vaikuttavat suoremmin sisämarkkinoiden toimintaan rajoittamalla tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta tai vääristämällä kilpailunedellytyksiä (ks. ensimmäinen ja kolmas perustelukappale).

9. Tässä tarkoituksessa edellä mainitussa direktiivissä asetetaan ennen kaikkea rekisteröityä tavaramerkkiä koskevan oikeuden hankkimiseksi ja säilyttämiseksi samat edellytykset kaikissa jäsenvaltioissa yksilöimällä tavaramerkin muodostavat merkit (2 artikla), määrittämällä varsin tyhjentävästi tavaramerkistä johtuvat taikka aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet (3 ja 4 artikla) sekä menettämisperusteet (12 artikla).

10. Nyt käsiteltävän asian kannalta on merkitystä erityisesti direktiivin 4 artiklalla, jonka otsikkona on "Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet" ja jonka 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"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." [11]

11. Kyseisen artiklan 2 kohdan d alakohdassa säädetään seuraavaa:

"Edellä 1 kohdassa 'aikaisemmalla tavaramerkillä' tarkoitetaan:

– –

d) tavaramerkkejä, jotka tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivänä tai tavaramerkin rekisteröintihakemuksen etuoikeutta koskevan vaatimuksen tekopäivänä ovat jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä." [12]

11 – Vastaava säännös sisältyy yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 8 artiklan 1 kohtaan.

12 – Ks. vastaavasti asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 2 kohdan c alakohta.

12. Sen 4 kohdan b alakohdan sanamuoto on seuraava:

"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." [13]

13. Direktiivissä 89/104 on lisäksi säännöksiä, joilla pyritään varmistamaan, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä, tämän estämättä jäsenvaltioita halutessaan myöntämästä laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille (johdanto-osan yhdeksäs perustelukappale).

14. Direktiivin 6 artiklan otsikkona on "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset", ja sen 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."

15. On vielä muistettava, että direktiivin johdanto-osan 12 perustelukappaleessa ilmaistaan vaatimus, jonka mukaan direktiivin säännösten on tarpeen olla täysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen määräysten kanssa, sillä kaikki jäsenvaltiot ovat sen sopimuspuolina.

C *Kansallinen lainsäädäntö*

16. Espanjan tavaramerkkilain (7.12.2001 annettu laki nro 17) 6 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään seuraavaa:

13 – Ks. asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohta.

"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

a) seuraaviin ryhmiin kuuluvia rekisteröityjä tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemuksen tekopäivä tai etuoikeuspäivä edeltävät tutkittavana olevan hakemuksen tekopäivää:

i) espanjalaiset tavaramerkit;

ii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa Espanjassa;

iii) yhteisön tavaramerkit;

b) rekisteröityjä yhteisön tavaramerkkejä, jotka yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen mukaan ovat aiempia a kohdan i tai ii alakohdassa tarkoitettuun tavaramerkkiin nähden, silloinkin kun viimeksi mainitusta tavaramerkistä on luovuttu tai sen on annettu raueta;

c) hakemuksia a tai b kohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien rekisteröimiseksi sillä edellytyksellä, että tavaramerkit lopulta rekisteröidään;

d) rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, jotka tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivänä tai etuoikeuspäivänä ovat Espanjassa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä." [14]

14 – Epävirallinen käännös.

II Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

17. Pääasian tosiseikasto, sellaisena kuin se ilmenee ennakkoratkaisupyynnöstä ja asiakirja-aineistosta, voidaan tiivistää seuraavasti.

18. Pääasian oikeudenkäynnin kantaja Nieto Nuño on espanjalaisen sanamerkki-tyyppisen tavaramerkin FINCAS TARRAGONA haltija. Kyseinen tavaramerkki on rekisteröity palveluille, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "kiinteistöasiat: omaisuuden ja yhteisomaisuuden hoito, kiinteistöjen vuokraus, kiinteistöjen myynti, oikeudellinen avustus, kiinteistöjen perustajaurakointi" ja jotka kuuluvat Nizzan sopimuksessa tarkoitettuun luokkaan 36. [15]

19. Leonci Monlleó Franquetilla on Tarragonassa kiinteistönvälitysliike, joka on tarjonnut perustamisestaan eli vuodesta 1978 lähtien palveluja kiinteistönvälityksen eri aloilla, kiinteistöjen ostossa ja myynnissä sekä kiinteistöjen isännöinnissä käyttämällä merkkiä FINCAS TARRAGONA espanjan kielellä ja FINQUES TARRAGONA katalonian kielellä. [16]

20. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneessä tuomioistuimessa on nostettu Monlleó Franquetia vastaan kanne, jossa vaaditaan merkin FINCAS TARRAGONA (tai FINQUES TARRAGONA) käytön lopettamista koskevan määräyksen antamista sillä perusteella, että sen käytöllä loukataan kantajan tavaramerkkiin liittyviä oikeuksia. Monlleó Franquet on esittänyt vastavaatimuksen siitä, että kantajan tavaramerkki poistettaisiin rekisteristä, että tämä määrättäisiin lopettamaan kaikenlainen kyseisen rekisteröinnin kohteena olevan merkin käyttö ja että tämä velvoitettaisiin korvaamaan vahingot.

21. Vastaaja on esittänyt omalle kantajan tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevalle vastakanteelleen kaksi perustetta. Ensimmäisessä vedotaan siihen, että vastaajan käyttämä merkki on ollut käytössä aikaisemmin ja että se on edellä mainitussa Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitettu yleisesti tunnettu tavaramerkki, jolloin hän saisi sille tavaramerkkilain 6 §:n 2 momentissa, jolla direktiivin 89/104 4 artikla pannaan täytäntöön Espanjan oikeudessa, tarkoitetun suojan. Jälkimmäisessä perusteessa vedotaan tavaramerkkilain 51 §:n 1 momentin b kohdan soveltamiseen, sillä kyseisen säännöksen mukaan tavaramerkin rekisteröinti voidaan todeta mitättömäksi ja se voidaan poistaa rekisteristä, jos hakija on toiminut vilpillisessä mielessä esittäessään rekisteröintihakemuksen.

22. Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee pääasian oikeudenkäynnissä selvitetyn, että vas-

15 – Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna Tukholmassa 14.7.1967. Luokka 36 sisältää seuraavaa: "vakuutustoiminta; rahatalousasiat; kiinteistöasiat".

16 – Leonci Monlleó yritti rekisteröidä merkkiä, jota oli käytetty edellisen vuonna 1988 annetun Espanjan tavaramerkkilain ollessa voimassa, mutta hakemus hylättiin.

taajan vaatimaa merkkiä on käytetty alueella, joka rajoittuu yksinomaan Tarragonan kaupunkiin ja sen lähiympäristöön. Ennakkoratkaisupyynnössä viitataan myös siihen, että kyseinen merkki on tullut käytön perusteella yleisesti tunnetuksi sillä maantieteellisellä alueella, jossa sitä on käytetty.

23. Kyetäkseen ratkaisemaan riidan kansallinen tuomioistuin on katsonut tarpeelliseksi esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen, joka liittyy vastaajan esittämään ensimmäiseen mitättömyyttä koskevaan perusteeseen ja joka koskee direktiivin 89/104 4 artiklan tulkintaa:

"Onko katsottava, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 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 suojataan ja keille tavaramerkki todellisuudessa kohdennetaan, eli viime kädessä sen mukaan, millä markkinoilla tavaramerkkiä käytetään?"

III Asian käsittelyn vaiheet yhteisöjen tuomioistuimessa

24. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 23 artiklan mukaisesti ovat kirjallisia huomautuksiaan yhteisöjen tuomioistuimelle esittäneet pääasian oikeudenkäynnin vastaaja, Ranskan ja Italian hallitukset sekä komissio.

IV Oikeudellinen arviointi

A *Lyhyitä huomautuksia ennakkoratkaisupyynnöstä ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 23 artiklan nojalla esitetyistä huomautuksista*

25. Kansallinen tuomioistuin pitää lähtökohtana olettamusta, jonka mukaan merkki, johon vastaajan vastakanteessaan esittämä mitättömyyskanne perustuu, kuuluu direktiivin 89/104 4 artiklan 2 kohdan d alakohdassa kuvattuun tavaramerkkien ryhmään. Se epäilee sitä, miten pitäisi tulkita viimeksi mainitussa säännöksessä tarkoitettua käsitettä "tavaramerkki, joka – – on jäsenvaltiossa yleisesti tunnettu Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä",

erityisesti siltä osin kuin se koskee tavaramerkkiin yhdistettävän yleisen tunnettuuden alueelliseen ulottuvuuteen liittyviä edellytyksiä. Kyseinen tuomioistuin huomauttaa, että Espanjan oikeuskäytännössä vallitsee suuntaus, jonka mukaan sovellettaessa niitä tavaramerkkilain säännöksiä, joilla on pantu täytäntöön direktiivin 89/104 4 artiklan 2 kohdan d alakohta, tavaramerkin yleinen tunnettuus on välttämättä näytettävä toteen valtion koko alueen tai sen olennaisen osan osalta, kun puolestaan WIPO:n antamissa suuntaviivoissa suositellaan joustavampaa ja yksityiskohtaisempaa lähestymistapaa, jossa yleistä tunnettuutta ei liitetä niinkään alueeseen kuin niihin tuotteiden tai palvelujen markkinoihin, joilla tavaramerkin vaikutukset näkyvät.

27. Ranskan ja Italian hallitukset sekä komissio ehdottavat sitä vastoin hyvin samankaltaisin perusteluin, että yhteisöjen tuomioistuin vastaisi kansallisen tuomioistuimen esittämään kysymykseen siten, että direktiivin 89/104 4 artiklan 2 kohdan d alakohtaan sisältyvällä käsitteellä "yleisesti tunnettu tavaramerkki" tarkoitetaan tavaramerkin tunnettuutta yhden jäsenvaltion alueella (Ranskan hallituksen mukaan) tai sen olennaisessa osassa (Italian hallituksen ja komission mukaan).

B *Oikeudellinen arviointi*

26. Pääasian oikeudenkäynnin vastaaja huomauttaa, että jos edellytettäisiin, että tavaramerkin yleinen tunnettuus ulottuu jäsenvaltion koko alueelle tai sen olennaiseen osaan, syrjittäisiin yrityksiä, jotka harjoittavat toimintaansa suppeammalla maantieteellisellä alueella. Se vetoaa myös siihen, että yhteisöjen tuomioistuimen on pääasian riidan ratkaisemiseksi annettava ratkaisu kansallisen tuomioistuimen esittämään ennakkoratkaisukysymykseen siten, että se ottaa huomioon sen, että tässä tapauksessa rekisteröityä tavaramerkkiä käytettäisiin samalla maantieteellisellä alueella kuin aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty ja että kyseisten kahden tavaramerkin välinen ristiriita liittyy täysin paikalliseen asiayhteyteen, joka rajautuu Espanjan yhden maakunnan alueen mukaan.

28. Direktiivin 89/104 4 artiklan 2 kohdan d alakohdassa viitataan edellä esitetyin tavoin Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklaan. Kyseinen viittaus ei sisällä ainoastaan kansainvälisessä elimessä laaditun tavaramerkin yleistä tunnettuutta koskevan käsitteen – jonka määritelmää ei edes sisälly Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklaan – ottamista osaksi yhteisön lainsäädäntöä vaan myös viittauksen hyvin määriteltyyn sellaisten oikeudellisten tilanteiden ryhmään, joita yleissopimuksen määräyksellä ja siten direktiivillä pyritään suojaamaan. Direktiivin viittaus kyseiseen määräykseen on mielestäni toisin sanoen ymmärrettävä siten, että sillä tarkoitetaan kyseisen kansainvälisen säännön aineellista soveltamisalaa, jota siis vastaa kyseisen yhteisön säännön, jossa viittaus tehdään, soveltamisala.

29. On siis tutkittava ennen kaikkea yleissopimuksen määräystä.

30. Pariisin yleissopimuksen 6 bis artikla on poikkeus alueperiaatteesta – johon yleissopimuksen mukaisen suojan malli perustuu – jonka mukaan tietyssä oikeusjärjestyksessä tarvittavien muodollisuuksien täyttämisen perusteella hankittua oikeutta tavaramerkkiin suojellaan ainoastaan kyseisen oikeusjärjestyksen sisällä.[17] Tämän määräyksen tarkoituksena on antaa liittomaassa rekisteröidyn tai käytetyn tavaramerkin haltijalle mahdollisuus vastustaa rekisteröintiä tai vaatia sen mitättömäksi julistamista, jos tavaramerkki on jo rekisteröity, ja kieltää sen käyttö toisessa liittomaassa, jossa tavaramerkistä on tullut yleisesti tunnettu, vaikka sitä ei ole vielä rekisteröity. Tämä perustuu siihen ajatukseen, että oikeus tavaramerkkiin voi syntyä jo sen perusteella, että siitä on tullut yleisesti tunnettu tietyn kansallisen oikeusjärjestyksen piirissä, jolloin sitä on suojattava. Tarkoituksena on viime kädessä se, että estetään vilpilliset menettelytavat, jotka perustuvat tavaramerkin yleiseen tunnettuuteen, ja vältetään se, että kolmannet henkilöt voisivat omia tavaramerkin itselleen rekisteröimällä sen tai käyttämällä sitä valtiossa, jossa sitä ei vielä suojella, mistä seuraisi, että tavaramerkin haltijan pääsy kyseisille markkinoille estyisi tai se joutuisi maksamaan saadakseen oikeutensa tavaramerkkiin siirretyksi.

31. Yleissopimuksen 6 bis artiklan sanamuoto, luettuna yhdessä yleissopimuksen 1 artiklan 2 kappaleen kanssa, viittaa yksinomaan kauppamerkkeihin eikä myös palvelumerkkeihin. Vaikka tavaramerkin käyttämisestä valtiossa, jossa suojaa haetaan, ei myöskään määrätä nimenomaisesti soveltamisedellytyksenä, kyseisessä määräyksessä ei velvoiteta liittomaita suojelemaan sellaisia yleisesti tunnettuja tavaramerkkejä, joita ei ole käytetty kyseisessä valtiossa.[18] Tämä määräys ei ole myöskään poikkeus erityisyyden (tai suhteellisuuden) periaatteesta (tavaralajisäännöstä) eikä se ole anti-dilution-sääntö: siinä taattu suoja ulottuu vain sellaisten tavaramerkkien välisiin ristiriitoihin, jotka koskevat samoja tai samankaltaisia tavaroita, ja sen soveltaminen edellyttää sekaannusvaaran olemassaoloa.[19]

17 – Kyseisen artiklan lisäämisestä yleissopimukseen päätettiin vuonna 1925 Haagin tarkistuskonferenssissa nimenomaan siksi, että vältettäisiin kyseisen periaatteen jäykästä soveltamisesta aiheutuvat haitat. Jo vuonna 1905 Washingtonissa pidetyssä tarkistuskonferenssissa keskusteltiin siitä, olisiko liittomaan kansalaiselle pitänyt antaa oikeus jatkaa oman merkkinsä käyttöä toisessa jäsenvaltiossa siitä huolimatta, että joku kolmas henkilö oli ottanut tämän merkin käyttöönsä kyseisessä jäsenvaltiossa. Sittemmin tästä kysymyksestä annettiin Kansainliiton taloudellisen komitean suositus, joka otettiin vuonna 1925 pidetyn Haagin tarkistuskonferenssin ohjelmaan. Alkuperäisessä muodossa 6 bis artiklassa määrättiin siitä, että liittomaat olisivat velvollisia epäämään merkin rekisteröinnin tai julistamaan rekisteröinnin mitättömäksi, jos se oli jo rekisteröity, mikäli kyseinen merkki olisi yleisesti tunnettu rekisteröintimaassa sellaisen kolmannen henkilön merkkinä, jolla olisi oikeus saada yleissopimuksen mukaista suojaa. Lissabonissa vuonna 1958 pidetyn tarkistuskonferenssin jälkeen siihen lisättiin myös mahdollisuus kieltää merkin käyttö kolmannelta henkilöltä.

18 – Lissabonissa vuonna 1958 pidetyssä tarkistuskonferenssissa käsiteltiin 6 bis artiklaan tehtyä muutosehdotusta, jonka mukaan sitä pitäisi laajentaa koskemaan myös niitä tapauksia, joissa merkkiä ei ole käytetty valtiossa, jossa sille haetaan suojaa, mutta ehdotus hylättiin.

19 – TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 2 kohdassa laajennetaan yleisesti tunnettujen merkkien suojan alaa huomattavasti Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklan mukaisen soveltamisalan ulkopuolelle. Kyseisen määräyksen perusteella suoja ulottuu palvelumerkkeihin, ja se tunnustetaan myös niissä tapauksissa, joissa merkki on tullut tunnetuksi, vaikka sitä ei ole käytetty. Lisäksi 16 artiklan 3 kohdan mukaan erityisyyttä koskeva periaate ei rajoita suojaa.

32. Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa määritellään siten yleisesti tunnetuille tavaramerkeille annetun kansainvälisen suojan vähimmäissisältö.

33. Kuten edellä on todettu, sitä sovelletaan jossain liittomaassa rekisteröityihin tai käytettyihin tavaramerkkeihin – tai joka tapauksessa tavaramerkkeihin, jotka kuuluvat oikeussubjekteille, joilla on oikeus saada hyväkseen yleissopimuksesta johtuvat edut – joiden tunnettuus ylittää alkuperäisen valtion rajat sen vuoksi, että niitä on käytetty muissa liittomaissa esimerkiksi siten, että on myyty tuotteita, joissa on tämä tavaramerkki, tai mainoskampanjoiden vaikutuksesta.

34. Ei ole sitä vastoin selvää, sovelletaanko 6 bis artiklaa ja yleisemmin yleissopimuksen määräyksiä, joissa kansallisen kohtelun periaatteen täydentämiseksi [20] vahvistetaan suojan vähimmäistaso tuotteille, jotka ovat sen määräysten kohteena olevaa teollista omaisuutta, myös *täysin kansallisiin* tilanteisiin, joissa suojaa antaisi yksi liittomaa omalle kansalaiselleen, [21] kuten näyttää olevan tilanne ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen käsittelemässä asiassa.

35. Oikeuskirjallisuudessa annetaan tähän kysymykseen erilainen vastaus sen mukaan, millaiseksi siinä todetaan Pariisin yleissopimuksen luonne ja tarkoitus. Joidenkin mukaan Pariisin yleissopimuksella pyritään toteuttamaan liittomaiden lainsäädännön vähimmäistason lähentäminen sen aineellisella soveltamisalalla ja vahvistetaan siten yhtenäisiä oikeussääntöjä, joita sovelletaan riippumatta niiden oikeussubjektien kansalaisuudesta, jotka vetoavat sen antamaan suojaan. Toisten mukaan kyseessä on sitä vastoin kansainvälinen yleissopimus, joka koskee yksinomaan ulkomaalaisten kohtelua ja jolla taataan heille vähimmäistason kohtelu kansallisen kohtelun periaatteen lisäksi.

36. Ensin mainitun näkemyksen mukaan liittomailla on kansainvälisesti sovittujen velvoitteiden nojalla velvollisuus muuttaa omaa kansallista lainsäädäntöään soveltaakseen myös omiin kansalaisiinsa yleissopimuksen määräyksiä, joilla määritellään suojan vähimmäistasot.

20 – Pariisin yleissopimuksen 2 artiklan 1 kappaleessa määrätään, että jokaisen liittomaan kansalaisilla on kaikissa muissa liittomaissa edut, jotka näiden maiden lainsäädännöt nyt tai vastedes myöntävät maan omille kansalaisille immateriaalioikeuksien suojan osalta. Koko yleissopimuksen järjestelmä perustuu tähän periaatteeseen, joka merkitsee vastavuoroisuusperiaatteen ylittämistä.

21 – Kuten edellä on todettu, yleissopimuksen 2 ja 3 artiklan perusteella yleissopimuksen henkilöllinen soveltamisala määritellään kansalaisuusperusteen mukaan (tai kotipaikan taikka sijoittautumispaikan mukaan, jos kyseessä ovat liittoon kuulumattomien maiden kansalaiset).

37. Jälkimmäisen näkemyksen perusteella liittomaat ovat sitä vastoin velvollisia myöntämään niin sanotun "liittomaan kohtelun" yksinomaan toisten liittomaiden kansalaisille tai kolmansien valtioiden kansalaisille, kun yleissopimuksen 3 artiklassa tarkoitetut tilanteet toteutuvat. Siinä tarkoituksessa yleissopimus toimii ainoastaan moottorina, joka edistää lainsäädännön yhdenmukaistamisprosessia liiton sisällä kannustamalla liittomaita ulottamaan myös omiin kansalaisiinsa oikeudet, joita ulkomaalaiset saavat sopimusten nojalla, jotta vältettäisiin syrjintä omien kansalaisten vahingoksi, mutta yleissopimuksessa ei velvoiteta niitä siihen.

38. En pidä asianmukaisena sitä, että yhteisöjen tuomioistuin antaisi implisiittisestikään ratkaisun edellä esitetystä kysymyksestä, koska kyseessä olisi lähinnä jäsenvaltioille sellaisen kansainväliseen oikeuteen kuuluvan yleissopimuksen nojalla kuuluvien velvollisuuksien laajuuden määrittäminen, jonka sopimuspuolena yhteisö ei ole, vaikka yhteisön johdetun oikeuden säännöksen soveltamisala riippuukin viime kädessä jommankumman näkemyksen valitsemisesta, koska siinä viitataan kansainväliseen sääntöön. Koska yleissopimuksessa ei ole selviä viitteitä asiasta, on näet kunkin jäsenvaltion tehtävänä määrittää, myöntävätkö ne ja millä perusteella ne myöntävät – sellaisen velvollisuuden mukaisesti, joka perustuu yleissopimukseen, tai käänteisen syrjinnän välttämiseksi annetun lainsäädännön nojalla[22] – "liittomaan kohtelun" eli yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetun erityisen suojan omille kansalaisilleen.

39. Riippumatta siitä soveltamisalasta, joka Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklalle halutaan antaa, ei mielestäni voida kuitenkaan väittää, että velvollisuus suojella kyseisessä määräyksessä tarkoitettuja yleisesti tunnettuja tavaramerkkejä myös täysin kansallisissa tilanteissa koskisi jäsenvaltioita yhteisön oikeuden nojalla, koska rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, eli ryhmää, johon nyt käsiteltävät tavaramerkit kuuluvat, koskeva sääntely ei ole yhdenmukaistamisen kohteena.

22 – Eri jäsenvaltiot ovat Pariisin yleissopimuksen ratifioinnin yhteydessä tai sen jälkeen nimenomaisesti ulottaneet sen soveltamisen omiin kansalaisiinsa ja osoittaneet katsovansa, että yleissopimuksen soveltamisala rajoittuu ulkomaalaisten kohteluun. Erityisesti Espanjan oikeusjärjestyksen osalta tavaramerkkilain 3 §:n 1 ja 3 momentin nojalla luonnolliset henkilöt ja oikeushenkilöt, jotka ovat Espanjan kansalaisia tai jotka oleskelevat siellä vakituisesti tai joiden aito ja todellinen teollinen tai kaupallinen sijoittautumispaikka on Espanjan alueella tai jotka saavat Pariisin yleissopimuksesta johtuvat edut, voivat vaatia, että niihin sovelletaan yleissopimuksen määräyksiä, siltä osin kuin ne ovat suoraan sovellettavia, aina kun jälkimmäiset ovat niiden kannalta edullisempia kuin tavaramerkkilain säännökset. On kuitenkin mainittava tavaramerkkilain johdanto-osan nimenomainen viittaus lainsäätäjän aikomukseen, kun se on säätänyt rekisteröimättömien kauppanimien suojasta, eli aikomukseen "ratkaista ongelma, joka liittyy ulkomaalaisten, jotka voivat vedota Pariisin yleissopimuksen 8 artiklaan – – tai vastavuoroisuusperiaatteeseen, kohtelun yhdenmukaistamiseen niiden henkilöiden kohtelun kanssa, joille laki antaa saman suojan" (se resuelve así el problema de la equiparación de trato de los extranjeros que puedan invocar el art. 8 des Convenio de París – – par la protección de la propriedad industrial de 20 de marzo de 1883, o el principio de reciprocidad, a los que la Ley dispensa la misma protección).

40. Toisaalta vaikuttaa siltä, että edellä 34 kohdassa esitettyyn kysymykseen vastaaminen ei ole myöskään aivan välttämätöntä ennakkoratkaisukysymysten ratkaisemiseksi, kun otetaan huomioon direktiivin 89/104 tavoitteet ja järjestelmä.

41. Tässä yhteydessä on aluksi muistutettava siitä, että Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklaa sovelletaan ainakin sillä laajalla soveltamisalalla, joka on annettu sille TRIPS-sopimuksen 16 artiklalla, sekä silloin, jos tavaramerkistä on tullut yleisesti tunnettu käytön perusteella valtiossa, jossa suojaa haetaan,[23] että silloin, kun tunnettuus on hankittu ilman varsinaista käyttöä mutta suojan myöntävän valtion alueella tai sen ulkopuolella (ns. spill-over-mainonta) tehdyn myynninedistämiskampanjan vaikutuksesta tai vain seurauksena ulkomailla hankitusta tavaramerkin tunnettuudesta.[24]

42. Ensin mainitussa tapauksessa kyseinen tavaramerkki on rekisteröimätön tavaramerkki, jota on käytetty valtion alueella.

43. Kyseiset tavaramerkit (ns. faktiset tavaramerkit) ovat direktiivin 89/104 4 artiklan 4 kohdan b alakohdan erityissäännöksen kohteena, ja sen perusteella jokainen jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi aikaisemman rekisteröimättömän tavaramerkin vuoksi, mikäli kyseisen valtion oikeusjärjestyksessä annetaan yksinoikeuksia sen haltijalle.

44. Direktiivin järjestelmässä tavaramerkki, jota ei ole rekisteröity jossain jäsenvaltiossa, jossa sitä on kuitenkin käytetty, voi siis olla rekisteröinnin este tai sen mitättömäksi julistamisen peruste Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitettuna yleisesti tunnettuna tavaramerkkinä 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti, jos sen soveltamisedellytykset täyttyvät,[25] ja se voi olla myös 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu rekisteröimätön tavaramerkki, jos kyseisen

23 – Asianomaisen valtion tehtävänä on määrittää, mitä on ymmärrettävä tarkoitettavan omalla alueella tapahtuvalla käytöllä: sellaisena voitaisiin pitää myös esimerkiksi tavaramerkin käyttöä vientiin tarkoitettujen tuotteiden yhteydessä eli ilman, että niitä myytäisiin kansallisilla markkinoilla, jos kyseinen merkki on kuitenkin kiinnitetty kyseisessä valtiossa. Myös jo pelkkää myynninedistämistoimintaa jonkin valtion alueella voidaan pitää "käyttönä".

24 – Liikkuvuus ja uudenaikainen viestintäteknologia luonnollisesti edistävät tavaramerkin leviämistä rajojen yli ainakin teknologialtaan kehittyneiden maiden välisissä suhteissa.

25 – Jotka liittyvät tavaramerkin haltijan kansalaisuuteen, jos yhdytään näkemykseen, jolla rajoitetaan yleissopimuksen määräysten soveltamisala ulkomaalaisten kohteluun ja tunnettuuteen suojan myöntävässä valtiossa.

jäsenvaltion lainsäädännössä annetaan yksinoikeuksia tällaiselle tavaramerkkien luokalle.

45. Direktiivin 89/104 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa säädetään, samansuuntaisesti kuin todetaan sen johdanto-osan neljännessä perustelukappaleessa, jonka mukaan direktiivi "ei estä jäsenvaltioita jatkamasta vakiinnutettujen tavaramerkkien suojaamista", että jokaisella jäsenvaltiolla on vapaus paitsi antaa suojaa rekisteröimättömille tavaramerkeille ja tunnustaa siten merkin käyttö yksinoikeuden perusteeksi, myös määritellä tämän suojan rajat, ulottuvuus ja edellytykset.

46. Suoja voi esimerkiksi edellyttää sitä, että tavaramerkki on saavuttanut tietyn tunnettuuden tason tai että sen käyttö on saanut tietyn maantieteellisen ulottuvuuden, tai yhtä hyvin voidaan jättää huomiotta kaikki vaatimukset, jotka liittyvät merkin tunnettuuden vähimmäistasoon yleisön keskuudessa tai sen käytön alueelliseen laajuuteen.

47. Tästä seuraa, että pääsääntöisesti myös rekisteröimätön aikaisempi tavaramerkki, joka on tullut käytössä tunnetuksi jäsenvaltiossa täysin paikallisella tasolla, voi olla pätevä myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnin este tai mitättömyysperuste, jos siitä säädetään kyseisen jäsenvaltion lainsäädännössä. [26]

48. Tässä tilanteessa voidaan mielestäni päätellä, että jos jonkin jäsenvaltion tuomioistuimet tulkitsevat direktiivin 89/104 4 artiklan 2 kohdan d alakohdan kansallisia täytäntöönpanosäännöksiä siten, että kyseisen valtion alueella aikaisemmin *käytetty* tavaramerkki voi olla pätevä myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnin este tai mitättömyysperuste *myös* silloin, jos kyseinen aikaisempi tavaramerkki ei ole yleisesti tunnettu koko kyseisen valtion alueella tai sen olennaisessa osassa vaan suppeammalla maantieteellisellä alueella, tämä tulkinta ei ole ristiriidassa direktiivin järjestelmän ja tavoitteiden kanssa, koska jäsenvaltioilla on käytettävissään harkintavaltaa, kun ne vahvistavat niin sanottujen faktisten tavaramerkkien

26 – Erilaista päätelmää ei mielestäni voida tehdä sen perusteella, että direktiivin 6 artiklan 2 kohdassa tunnustetaan aikaisemman alueellisen käytön perusteella tavaramerkin haltijalle vain oikeus jatkaa sen käyttöä, koska kyseisessä säännöksessä hyväksytään rekisteröidylle tavaramerkille annetun yksinoikeuden rajoittaminen ainoastaan siinä tapauksessa, että jäsenvaltion lainsäädännössä sallitaan viimeksi mainitun yksinoikeuden säilyminen samaan aikaan aikaisemman paikallisen oikeuden kanssa, mutta siinä ei aseteta rajoja jäsenvaltioille 4 artiklan 4 kohdan b alakohdassa annetulle mahdollisuudelle suojella aikaisempaa rekisteröimätöntä tavaramerkkiä, vaikka se olisikin täysin paikallinen, niissä tapauksissa, joissa se on ristiriidassa myöhemmän hakemuksen kohteena olevan tai rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Jos toisaalta direktiivissä olisi haluttu sulkea pois jäsenvaltion mahdollisuus myöntää käytettävyys mitätöintiperusteena myös paikalliselle rekisteröimättömälle tavaramerkille, asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 4 kohdassa ei olisi täsmennystä, jonka mukaan jossain jäsenvaltiossa suojatun merkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi voidaan vastustaa sillä edellytyksellä, että merkin vaikutusalue *on laajempi kuin paikallinen*.

suojan sisällön omissa oikeusjärjestyksissään. [27]

49. Mielestäni direktiivin 4 artiklan 2 kohdan d alakohtaan sisältyvä viittaus Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklaan ei voi kumota edellä esitettyä päätelmää, koska kyseisessä määräyksessä – siinäkin tapauksessa, että sitä pitäisi tulkita siten, että se koskee yksinomaan kansallisella tasolla tai maakuntaa laajemmalla tasolla yleisesti tunnettuja tavaramerkkejä – asetetaan edellä esitetyin tavoin vain suojan vähimmäisstandardi. [28]

50. En katso myöskään, että tätä päätelmää voitaisiin kiistää pelkästään sillä perusteella, että se estää tavaramerkin rekisteröinnin esteiden tai mitättömyysperusteiden yhdenmukaisen tulkinnan ja soveltamisen, koska kyseisessä direktiivissä sallitaan tällainen lopputulos silloin, kun siinä annetaan jäsenvaltioiden tehtäväksi määrittää rekisteröimättömille tavaramerkeille annettavan suojan laajuus siinä tapauksessa, että ne ovat ristiriidassa hakemuksen kohteena olevien tai rekisteröityjen tavaramerkkien kanssa. Vaikuttaa päinvastoin siltä, että jos hylättäisiin jo ensi arviolta yhteisön tason yhdenmukaisen tulkinnan omaksumisen perusteella kansallisen tason tulkinta, jonka mukaan kyseisen säännöksen mukaista rekisteröinnin estettä ja mitättömyysperustetta voitaisiin soveltaa myös sellaisiin *faktisiin tavaramerkkeihin*, [29] jotka ovat yleisesti tunnettuja maan alueen muussa kuin olennaisessa osassa, ei otettaisi asianmukaisesti huomioon direktiivillä 89/104 käyttöön otetun lainsäädännön yhdenmukaistamisen rajoja.

51. Edellä esitetystä seuraa, että kun otetaan huomioon direktiivin 89/104 järjestelmä ja tavoitteet, kyseisen direktiivin 4 artiklan 2 kohdan d alakohta ei mielestäni estä sitä, että tulkittaessa ja sovellettaessa kyseisen artiklan kansallista täytäntöönpanosäännöstä

27 – Kyseisten tuomioistuinten tehtävänä on siten arvioida, onko tällainen tulkinta yhteensopiva niiden valintojen kanssa, joita kansallinen lainsäätäjä on tehnyt määritellessään tavaramerkkien suojaa koskevan kansallisen järjestelmän erityisesti siltä osin kuin kyseessä ovat tavaramerkkiä koskevan oikeuden hankkimistavat. Espanjan osalta uuden tavaramerkkilain rakenne näyttää perustuvan rekisteröintiperiaatteen jäykkään soveltamiseen. On kuitenkin korostettava, että yleisesti tunnettuja tavaramerkkejä koskevalla sääntelyllä oli eri asema Espanjan aikaisemman tavaramerkkilain (10.11.1988 annettu laki nro 32/1988) normatiivisessa järjestelmässä, erityisesti sen 3 §:ssä, joka sijaitsi otsikossa "Yleisiä säännöksiä" ja jossa määriteltiin tavaramerkkiä koskevan oikeuden hankkimistavat. Erityisesti kyseisen pykälän 1 momentissa säädettiin, että tällainen oikeus hankitaan rekisteröimällä (El derecho sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones de la presente Ley), kun puolestaan 2 momentissa myönnettiin aikaisemmille Espanjassa asianomaisen alan yleisön keskuudessa yleisesti tunnetuille tavaramerkeille mitätöintiperusteen asema sellaisen tavaramerkin myöhempään rekisteröimiseen nähden, joka on omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaran (Sin embargo, el usuario de una marca anterior notoriamente conocida en España por los sectores interesados podrá reclamar ante los Tribunales la anulación de una marca registrada para productos idénticos o similares que pueda crear confusión con la marca notoria, siempre que ejercite la acción antes de que transcurran cinco años desde la fecha de publicación de la concesión de la marca registrada, a no ser que ésta hubiera sido solicitada de mala fe, en cuyo caso la acción de anulación será imprescriptible). Lisäksi on korostettava, että viimeksi mainitussa sanamuodoltaan yleisluonteisessa säännöksessä ei mainittu erikseen Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklaa.

28 – WIPO:n hyväksymistä suuntaviivoista voidaan päätellä, että suojan myöntämiseksi yleisesti tunnetuille tavaramerkeille tämä tunnettuuden alueellinen ulottuvuus menettää merkitystään, sillä niissä todetaan, että valtiot voivat myöntää yleissopimuksen 6 bis artiklassa määrätyn suojan myös siinä tapauksessa, että kyseinen tavaramerkki ei ole yleisesti tunnettu tai tunnettu kotimaassa vaan pelkästään ulkomailla (ks. edellä 7 kohta).

29 – Kuten edellä esitetystä kaiken kaikkiaan ilmenee, tämä ei siis päde niissä tapauksissa, joissa kyseiseen esteeseen tai mitättömyysperusteeseen vedotaan kyseisessä jäsenvaltiossa yleisesti tunnetun aikaisemman tavaramerkin hyväksi, *jos kyseistä tavaramerkkiä ei käytetä valtion alueella.*

Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitettuna kyseisessä jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuna tavaramerkkinä pidetään kyseisessä valtiossa käytettyä tavaramerkkiä, jonka yleinen tunnettuus ei ulotu kyseisen valtion koko alueelle tai sen olennaiseen osaan vaan rajoittuu pienemmälle maantieteelliselle alueelle.

V Ratkaisuehdotus

52. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaisi Juzgado Mercantil 3 de Barcelonan esittämään ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 2 kohdan d alakohtaa on tulkittava siten, että se ei estä sitä, että siinä tarkoitettuja tavaramerkin rekisteröinnin estettä ja tavaramerkin rekisteröinnin mitättömyysperustetta sovelletaan myös silloin, jos kyseinen aikaisempi tavaramerkki, jota on käytetty mutta ei rekisteröity jossakin jäsenvaltiossa, on yleisesti tunnettu pienemmällä maantieteellisellä alueella kuin valtion koko alueella tai sen olennaisessa osassa.