UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

14 päivänä heinäkuuta 2011 *

Yhdistetyissä asioissa C-4/10 ja C-27/10,

joissa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvista ennakkoratkaisupyynnöistä, jotka korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 31.12.2009 tekemillään välipäätöksillä, jotka ovat saapuneet unionin tuomioistuimeen 5.1.2010 ja 18.1.2010, saadakseen ennakkoratkaisun asioissa, jotka on pannut vireille

Bureau national interprofessionnel du Cognac,

Gust. Ranin Oy:n osallistuessa asian käsittelyyn,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekä tuomarit M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan ja M. Berger (esittelevä tuomari),

* Oikeudenkäyntikieli: suomi.

julkisasiamies: E. Sharpston,
kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Bureau national interprofessionnel du Cognac, edustajanaan asianajaja P. Siitonen,

– Ranskan hallitus, asiamiehinään G. de Bergues ja B. Cabouat,

– Italian hallitus, asiamiehenään G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato S. Fiorentino,

– Portugalin hallitus, asiamiehenään L. Inez Fernandes,

– Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään S. Ossowski,

– Euroopan komissio, asiamiehinään E. Paasivirta, F. Bulst ja M. Vollkommer,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyynnöt koskevat tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 15.1.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (EUVL L 39, s. 16 ja oikaisu EUVL 2009, L 228, s. 47) 16 ja 23 artiklan sekä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) tulkintaa.

2 Nämä pyynnöt on esitetty asioissa, jotka Bureau national interprofessionnel du Cognac (jäljempänä BNIC) on pannut vireille ja joissa on kyse siitä, että patentti- ja rekisterihallitus on rekisteröinyt Suomessa kaksi kuviomerkkiä tislatuille alkoholijuomille.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

Asetus N:o 110/2008

3 Asetuksen N:o 110/2008 johdanto-osan 14 perustelukappaleen toisen virkkeen mukaan ”olisi laadittava rekisteri maantieteellisistä merkinnöistä, jotka osoittavat tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai tietyltä seudulta taikka paikkakunnalta tuolla alueella, jos tislatun alkoholijuoman tunnettu laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla sen maantieteelliseen alkuperään”.

4 Asetuksen 14 artiklan 2 kohdassa, joka liittyy tislattujen alkoholijuomien kuvauksessa, esittelyssä ja merkinnöissä käytettyyn kieleen, säädetään seuraavaa:

”– – liitteessä III rekisteröityjä maantieteellisiä merkintöjä ei käännetä tislatun alkoholijuoman etiketissä eikä esittelyssä.”

5 Saman asetuksen 15 artiklassa, jonka otsikko on ”Maantieteelliset merkinnät”, säädetään seuraavaa:

”1. Tätä asetusta sovellettaessa ’maantieteellisellä merkinnällä’ tarkoitetaan merkintää, joka osoittaa tislatun alkoholijuoman olevan peräisin tietyltä maan alueelta tai

tietyltä seudulta taikka paikkakunnalta tuolla alueella, jos kyseisen tislatun alkoholijuoman laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla sen maantieteelliseen alkuperään.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetut maantieteelliset merkinnät on rekisteröity liitteeseen III.

3. Liitteeseen III rekisteröidyistä maantieteellisistä merkinnöistä ei voi tulla yleisnimiä.

Nimityksiä, joista on tullut yleisnimiä, ei voi rekisteröidä liitteeseen III.

– –

4. Tislattujen alkoholijuomien, joilla on liitteeseen III rekisteröity maantieteellinen merkintä, on oltava kaikkien 17 artiklan 1 kohdassa säädetyn teknisen asiakirjan eritelmien mukaisia."

6 Asetuksen N:o 110/2008 16 artiklassa, joka koskee maantieteellisten merkintöjen suojaa, säädetään seuraavaa:

"– – liitteessä III rekisteröidyt maantieteelliset merkinnät on suojattu

a) suoralta tai välilliseltä kaupalliselta käytöltä tuotteissa, joita rekisteröinti ei koske, siinä määrin kuin tuotteet ovat verrattavissa asianomaisella maantieteellisellä merkinnällä rekisteröityihin tislattuihin alkoholijuomiin tai siinä määrin kuin nimityksen käytöllä voi hyötyä rekisteröidyn maantieteellisen merkinnän maineesta;

b) väärinkäytöltä, jäljittelyltä tai mielleyhtymiltä, vaikka tuotteen oikea alkuperä on merkitty tai vaikka maantieteellinen merkintä on käännetty tai siihen on liitetty sellainen ilmaisu kuin 'kaltainen', 'tyyppinen', 'tyylinen', 'tapaan valmistettu', 'makuinen' tai muu vastaava ilmaisu;

c) muilta vääriltä tai harhaanjohtavilta merkinnöiltä, jotka koskevat tuotteen lähtöpaikkaa, alkuperää, luonnetta tai olennaisia ominaisuuksia, joita käytetään tuotteen kuvauksessa, esittelyssä tai merkinnöissä tavalla, joka voi antaa väärän kuvan tuotteen alkuperästä;

d) muulta käytöltä, joka saattaisi johtaa kuluttajaa harhaan tuotteen todellisen alkuperän suhteen."

7 Asetuksen 23 artiklan, jonka otsikko on "Tavaramerkkien ja maantieteellisten merkintöjen välinen suhde", 1 ja 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka sisältää liitteessä III rekisteröidyn maantieteellisen merkinnän tai muodostuu sellaisesta, on evättävä tai peruttava, jos kyseisen tavaramerkin käyttö johtaisi johonkin 16 artiklassa tarkoitetuista tilanteista.

2. Tavaramerkin, jonka käyttö vastaa jotakin 16 artiklassa tarkoitettua tapausta ja jota koskeva rekisteröintihakemus on tehty tai joka on rekisteröity tai jota koskeva oikeus on saatu asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti vilpittömässä mielessä yhteisön alueella tapahtuneella käytöllä joko ennen maantieteellisen merkinnän suojaamista alkuperämaassa tai ennen 1 päivää tammikuuta 1996, käyttöä voidaan yhteisön lainsäädännön mukaisesti jatkaa maantieteellisen merkinnän rekisteröinnistä huolimatta – –."

8 Saman asetuksen liitteessä III mainitaan ilmaisu ”Cognac” maantieteellisenä merkintänä luokkaan 4 kuuluville tuotteille, eli viinistä tislatulle väkevälle alkoholijuomalle, jonka alkuperämaa on Ranska.

9 Asetus N:o 110/2008 tuli sen 30 artiklan mukaisesti voimaan 20.2.2008.

Asetus (ETY) N:o 1576/89

10 Asetuksella N:o 110/2008 kumottiin ja korvattiin tislattujen alkoholijuomien määritelmää, kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 29.5.1989 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 1576/89 (EYVL L 160, s. 1), joka oli voimassa 15.6.1989 alkaen. Asetuksen N:o 1576/89 liitteessä II mainittiin suojattujen maantieteellisten nimitysten joukossa nimitys ”Cognac”.

Asetus (EY) N:o 3378/94

11 Asetuksen N:o 1576/89 muuttamisesta 22.12.1994 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 3378/94 (EUVL L 366, s. 1) lisättiin asetukseen N:o 1576/89 1.1.1996 alkavin vaikutuksin 11 a artikla, jonka 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettiin seuraavaa:

”Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla asianomaiset voivat estää, teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista

tehdyn sopimuksen 23 ja 24 artiklassa määrätyin edellytyksin, yhteisössä sellaisten maantieteellisten merkintöjen käytön tässä asetuksessa tarkoitetuille tuotteille, jotka eivät ole kyseessä olevan alkuperämerkinnän osoittamasta paikasta, myös niissä tilanteissa, joissa varsinainen tuotteiden alkuperä osoitetaan, tai kun maantieteellistä merkintää käytetään käännöksenä tai sellaisen ilmaisun yhteydessä kuten 'laatuinen', 'tyyppinen', 'tyylinen', 'jäljitelmä' tai vastaava."

Direktiivi 89/104

12 Direktiivin 89/104 3 artiklan, joka koskee tavaramerkin rekisteröinnin esteitä ja mitättömyysperusteita, 1 kohdan g alakohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa säädettiin seuraavaa:

"1. Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

– –

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen;

– –

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

a) tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun lainsäädännön nojalla kuin tavaramerkkejä koskevan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön tai yhteisön oikeuden nojalla.”

13 Direktiivi 89/104 kumottiin ja korvattiin 28.11.2008 alkaen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25). Mainitun 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan ja 2 kohdan a alakohdan säännökset ovat säilyneet muuttumattomina.

TRIPS-sopimus

14 Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteessä 1 C olevassa teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyssä sopimuksessa (jäljempänä TRIPS-sopimus), joka on allekirjoitettu Marrakeshissä 15.4.1994 ja hyväksytty Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1), on 23 artikla, jonka otsikko on ”Viinejä ja väkeviä alkoholijuomia koskevien maantieteellisten merkintöjen lisäsuoja” ja jonka 1 ja 2 kohdassa määrätään seuraavaa:

”1. Jäsenen tulee säätää asianosaisten käytössä olevista oikeudellisista keinoista estää – – maantieteellisten merkintöjen käyttö – – alkoholijuomille, jotka eivät ole kyseisen maantieteellisen merkinnän osoittamasta paikasta, myös niissä tilanteissa, joissa todellinen tuotteiden alkuperä osoitetaan, tai kun maantieteellistä merkintää käytetään käännöksenä taikka sellaisen ilmaisun yhteydessä kuten ’laatuinen’, ’tyyppinen’, ’tyylinen’, ’jäljitelmä’ tai vastaava.

2. – – sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka sisältää – – väkevien alkoholijuomien osalta alkoholijuoman osoittavan alkuperämerkinnän tai joka muodostuu sellaisesta maantieteellisestä merkinnästä, tulee evätä tai mitätöidä sellaisten – – alkoholijuomien osalta, joilla ei ole tätä alkuperää, viran puolesta, mikäli jäsenen lainsäädäntö niin sallii, tai asianosaisen osapuolen vaatimuksesta.”

15 Sopimuksen 24 artiklan 5 kohdassa määrätään seuraavaa:

”Milloin tavaramerkin rekisteröintiä on haettu tai se on rekisteröity vilpittömässä mielessä, taikka milloin oikeus tavaramerkkiin on saatu sen johdosta, että sitä on käytetty vilpittömässä mielessä joko

a) ennen kuin näitä määräyksiä sovelletaan jäsenten alueella siten kuin jäljempänä [VI] osassa määrätään,

b) ennen kuin maantieteellinen merkintä saa suojaa sen alkuperämaassa,

tämän luvun täytäntöön panemiseksi tähtääviä toimenpiteitä sovelletaan ottaen huomioon, mitä on voimassa tavaramerkin rekisteröitävyydestä tai pätevyydestä taikka oikeudesta käyttää tavaramerkkiä sen perusteella, että sellainen tavaramerkki on identtinen tai samanlainen maantieteellisen merkinnän kanssa.”

Pääasioiden tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset

16 Gust. Ranin Oy, joka on Suomen oikeuden mukaan perustettu yhtiö, teki 19.12.2001 patentti- ja rekisterihallitukselle hakemuksen kahden pullon etiketin muotoisen kuviomerkin rekisteröimiseksi tavaramerkiksi. Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvien ”konjakkien” osalta hakemuksen kohteena olleessa kuviossa on teksti ”COGNAC L & P HIENOA KONJAKKIA Lignell & Piispanen Product of France 40 % Vol 500 ml”. Samaan luokkaan 33 kuuluvien ”konjakkia sisältävien likööorien” osalta kuviossa on teksti ”KAHVI-KONJAKKI Cafe Cognac Likööri – Likör – Liqueur 21 % Vol Lignell & Piispanen 500 ml”.

17 Patentti- ja rekisterihallitus rekisteröi kyseiset tavaramerkit 31.1.2003 tekemällään päätöksellä, ensimmäisen numerolla 226350 (asia C-4/10) ja toisen numerolla 226351 (asia C-27/10).

18 BNIC teki väitteen näiden tavaramerkkien rekisteröintiä vastaan.

19 Patentti- ja rekisterihallitus hylkäsi 10.9.2004 tekemällään päätöksellä BNIC:n väitteen ja piti voimassa numerolla 226350 rekisteröidyn tavaramerkin rekisteröinnin. Samassa päätöksessä se sitä vastoin hyväksyi väitteen siltä osin kuin se kohdistui numerolla 226351 rekisteröityyn tavaramerkkiin ja kumosi sen rekisteröinnin.

20 Patentti- ja rekisterihallituksen valituslautakunta hylkäsi 22.10.2007 tekemällään päätöksellä BNIC:n valituksen ja pysytti 10.9.2004 tehdyn päätöksen, jolla vahvistettiin

tavaramerkin nro 226350 rekisteröinti. Se myös hyväksyi Gust. Ranin Oy:n valituksen ja kumosi päätöksen tavaramerkin nro 226351 rekisteröinnin kumoamisesta.

21 Korkeimmassa hallinto-oikeudessa käydyissä menettelyissä BNIC vaatii ensisijaisesti 22.10.2007 tehdyn päätöksen kumoamista tai toissijaisesti asioiden palauttamista patentti- ja rekisterihallitukselle uudelleen arvioitaviksi.

22 Tässä tilanteessa korkein hallinto-oikeus on päättänyt lykätä asian ratkaisua ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset, jotka on muotoiltu samalla tavoin asioissa C-4/10 ja C-27/10:

”1) Soveltuuko [asetus N:o 110/2008] 19.12.2001 haetun ja 31.1.2003 rekisteröidyn, mainitulla asetuksella suojatun maantieteellisen alkuperämerkinnän sisältävän tavaramerkin rekisteröintiedellytysten arviointiin?

2) Jos vastaus kysymykseen 1. on myöntävä, onko tavaramerkki, joka muun ohella sisältää asetuksella [N:o] 110/2008 suojatun maantieteellisen alkuperämerkinnän tai tällaisen merkinnän yleisnimenä ja käännöksenä ja joka on rekisteröity sellaisille tislatuille alkoholijuomille, jotka muun ohella valmistusmenetelmän ja alkoholipitoisuuden osalta eivät täytä kysymyksessä olevan maantieteellisen alkuperämerkinnän käytölle asetettuja vaatimuksia, evättävä asetuksen [N:o] 110/2008 16 ja 23 artiklojen vastaisena?

3) Onko, riippumatta siitä onko vastaus kysymykseen 1. myöntävä vai kieltävä, kysymyksessä 2. kuvatunlaisen tavaramerkin katsottava olevan omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen siten kuin [direktiivin 89/104], nykyisin [direktiivin 2008/95], 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetaan?

4) Onko, riippumatta vastauksesta kysymykseen 1, mikäli jäsenvaltio on direktiivin [89/104] 3 artiklan 2 kohdan a alakohdan perusteella säätänyt, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, mikäli tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun lainsäädännön kuin tavaramerkkejä koskevan kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön tai yhteisön oikeuden nojalla, katsottava, että mikäli tavaramerkkirekisteröinti sisältää asetusta – – N:o 110/2008 loukkaavia elementtejä, joiden perusteella tavaramerkin käyttö voidaan kieltää, tällaista tavaramerkkiä ei saisi rekisteröidä?"

23 Unionin tuomioistuimen presidentin 9.3.2010 antamalla määräyksellä asiat C-4/10 ja C-27/10 yhdistettiin kirjallista ja suullista käsittelyä sekä tuomion antamista varten.

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys

24 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä kysymyksellään, sovelletaanko asetusta N:o 110/2008 sillä suojatun maantieteellisen merkinnän sisältävän tavaramerkin rekisteröinnin pätevyyden arviointiin silloin, kun rekisteröinti on tehty ennen mainitun asetuksen voimaantuloa.

25 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan oikeusvarmuuden periaate yleensä estää sen, että unionin säädöksen soveltamisen alkamisajankohta on aikaisempi kuin julkaisuajankohta, mutta tilanne voi poikkeuksellisesti olla toinen, jos se on välttämätöntä

säädöksellä tavoiteltujen päämäärien saavuttamiseksi ja jos asianomaisten perusteltua luottamusta kunnioitetaan asianmukaisella tavalla (ks. yhdistetyt asiat C-74/00 P ja C-75/00 P, Falck ja Acciaierie di Bolzano v. komissio, tuomio 24.9.2002, Kok., s. I-7869, 119 kohta ja asia C-120/08, Bavaria, tuomio 22.12.2010, Kok., s. I-13393, 40 kohta).

26 Tästä on todettava, että unionin aineellisen oikeuden sääntöjä on oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden noudattamisen takaamiseksi tulkittava lähtökohtaisesti siten, että ne koskevat niiden voimaantuloa edeltäneitä tilanteita ainoastaan siinä tapauksessa, että niiden sanamuodosta, tarkoituksesta tai systematiikasta käy selvästi ilmi, että niille on annettava tällainen vaikutus (ks. mm. em. yhdistetyt asiat Falck ja Acciaierie di Bolzano v. komissio, tuomion 119 kohta; em. asia Bavaria, tuomion 40 kohta ja asia C-369/09 P, ISD Polska ym. v. komissio, Kok., s. I-2011, 98 kohta).

27 Asetuksen N:o 110/2008 23 artiklan 1 kohdan mukaan sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka sisältää liitteessä III rekisteröidyn maantieteellisen merkinnän, on evättävä tai peruttava, jos kyseisen tavaramerkin käyttö johtaisi johonkin asetuksen 16 artiklassa tarkoitetuista tilanteista.

28 Kyseisessä säännöksessä säädetään näin ollen selvästi paitsi mahdollisuudesta evätä tällaisen tavaramerkin rekisteröinti myös mahdollisuudesta samoilla perusteilla peruuttaa jo rekisteröity tavaramerkki ilman, että olisi asetettu jonkinlainen kyseisen tavaramerkin rekisteröintipäivää koskeva ajallinen rajoitus. Kuten Ranskan ja Portugalin hallitukset sekä Euroopan komissio ovat huomauttaneet, tästä sanamuodosta ilmenee, että asetuksen N:o 110/2008 23 artiklan 1 kohtaa on sovellettava ennen sen voimaantuloa rekisteröityihin tavaramerkkeihin.

29 Tätä tulkintaa tukee saman asetuksen 23 artiklan 2 kohdassa mainittu sääntö.

30 Viimeksi mainittu säännös mahdollistaa nimittäin poikkeuksellisesti tavaramerkin käytön jatkamisen silloin, kun käyttö johtaa johonkin asetuksen N:o 110/2008 16 artiklassa tarkoitetuista tilanteista, jos kyseinen tavaramerkki on rekisteröity tai sitä koskeva oikeus on saatu ennen kyseisen maantieteellisen merkinnän suojan voimaantuloa alkuperämaassa tai ennen 1.1.1996. Kuten Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ja komissio ovat väittäneet, tästä säännöstä on johdettava se, että lukuun ottamatta tavaramerkkejä, jotka kuuluvat asetuksen N:o 110/2008 23 artiklan 2 kohdassa nimenomaisesti säädetyn poikkeuksen ajallisiin rajoihin, ennen asetuksen voimaantuloa rekisteröidyt tavaramerkit voidaan peruuttaa saman 23 artiklan 1 kohdan nojalla.

31 Tästä seuraa, että asetuksen N:o 110/2008 23 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että sitä sovelletaan ennen kyseisen asetuksen voimaantuloa rekisteröityihin tavaramerkkeihin.

32 Sen arvioimisesta, onko tällainen ajallinen soveltaminen niiden, joita asia koskee, oikeusvarmuutta ja luottamuksensuojaa koskevien periaatteiden mukaista, on todettava, että asetuksessa N:o 110/2008 maantieteellisille merkinnöille annetulla suojalla jatketaan jo asetuksessa N:o 3378/94, jolla lisättiin asetukseen N:o 1576/89 11 a artikla 1.1.1996 alkavin vaikutuksin, taattua suojaa.

33 Kyseisen 11 a artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden oli toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet, joiden avulla asianomaiset voivat estää TRIPS-sopimuksen 23 ja 24 artiklassa määrätyin edellytyksin yhteisössä maantieteellisen merkinnän käytön tuotteille, jotka eivät ole peräisin mainitun alkuperämerkinnän osoittamasta paikasta. Sopimuksen 23 artiklan 2 kohdassa määrätään, että sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka sisältää tislatun alkoholijuoman osoittavan alkuperämerkinnän tai muodostuu tällaisesta merkinnästä, on evättävä tai mitätöitävä sellaisten tislattujen alkoholijuomien osalta, joilla ei ole tätä alkuperää, kun taas sopimuksen 24 artiklan 5 kohdassa

määrätään poikkeuksesta sellaisten tavaramerkkien hyväksi, jotka on rekisteröity tai joita koskeva oikeus on saatu vilpittömässä mielessä ennen itse sopimuksen voimaantuloa tai ennen kuin maantieteellinen merkintä saa suojaa.

34 Näin ollen on katsottava, että TRIPS-sopimuksessa määrätyt maantieteellisten merkintöjen suojaa koskevat säännöt oli sisällytetty unionin oikeuteen 1.1.1996 alkaen, jolloin asetus N:o 3378/94 tuli voimaan, vaikka toimivalta täytäntöönpanotoimenpiteiden vahvistamiseen oli myönnetty jäsenvaltioille.

35 Näin ollen asetuksen N:o 110/2008 23 artiklan 1 kohdassa, jonka mukaan sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka sisältää suojatun maantieteellisen merkinnän, on evättävä tai peruttava, jos sen käyttö vastaa jotakin asetuksen 16 artiklassa mainittua väärinkäyttötilannetta, vain vahvistetaan yhtenäiset edellytykset unionin oikeudessa jo voimassa olevan säännön täytäntöönpanolle, kun taas saman artiklan 2 kohdassa säilytetään unionin oikeudessa jo tunnustetut ajalliset poikkeukset.

36 Tästä seuraa, ettei näiden säännösten soveltaminen loukkaa niiden, joita asia koskee, oikeusvarmuutta tai luottamuksensuojaa koskevia periaatteita.

37 Ensimmäiseen kysymykseen on näin ollen vastattava, että asetusta N:o 110/2008 sovelletaan sillä suojatun maantieteellisen merkinnän sisältävän tavaramerkin rekisteröinnin pätevyyden arviointiin, kun rekisteröinti on tehty ennen mainitun asetuksen voimaantuloa.

Toinen kysymys

38 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee toisella kysymyksellään, estävätkö asetuksen N:o 110/2008 16 ja 23 artikla suojatun maantieteellisen merkinnän tai tällaista merkintää vastaavan yleisnimen ja viimeksi mainitun käännöksen sisältävän tavaramerkin rekisteröinnin tislatuille alkoholijuomille, jotka eivät täytä mainitun merkinnän käytölle asetettuja vaatimuksia.

39 Tähän kysymykseen vastaamiseksi on tutkittava peräkkäin kyseisen asetuksen 23 ja 16 artiklan soveltamisedellytyksiä.

Asetuksen N:o 110/2008 23 artiklan soveltamisedellytykset

40 Aluksi on muistutettava, että SEUT 288 artiklan toisen kohdan mukaan asetus pätee yleisesti ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. Näin ollen sillä on luonteensa perusteella sekä sen tehtävän perusteella, joka sillä on unionin oikeuslähdejärjestelmässä, välittömiä vaikutuksia, ja sillä voidaan perustaa yksityisille oikeussubjekteille oikeuksia, joiden turvaaminen on kansallisten tuomioistuinten velvollisuus (ks. mm. asia 34/73, Variola, tuomio 10.10.1973, Kok., s. 981, Kok. Ep. II, s. 147, 8 kohta ja asia C-253/00, Muñoz ja Superior Fruiticola, tuomio 17.9.2002, Kok., s. I-7289, 27 kohta).

41 Asetuksen N:o 110/2008 23 artiklan 1 kohdan selkeän ja ehdottoman sanamuodon, jonka mukaan sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka sisältää liitteeseen III rekisteröidyn maantieteellisen merkinnän, on evättävä tai peruttava, jos kyseistä tavaramerkkiä käytetään olosuhteissa, jotka merkitsevät jotakin asetuksen 16 artiklassa

tarkoitettua tilannetta, nojalla toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla on velvollisuus evätä tai peruuttaa tavaramerkin rekisteröinti, kun tavaramerkkiä käytetään tällaisissa olosuhteissa.

42 Asetuksen N:o 110/2008 23 artiklan 2 kohdassa tosin säädetään rajoitetusta poikkeuksesta sellaisten tavaramerkkien osalta, jotka on rekisteröity tai joita koskeva oikeus on saatu vilpittömässä mielessä ennen kyseisen maantieteellisen merkinnän suojan voimaantuloa alkuperämaassa tai ennen 1.1.1996.

43 Tästä on todettava, että tavaramerkkeihin, joiden rekisteröintiä pääasiat koskevat, sisältyvä ilmaisu ”Cognac” mainitaan sekä asetuksen N:o 110/2008 liitteessä III että asetuksen N:o 1576/89 liitteessä II maantieteellisenä merkintänä, joka osoittaa Ranskasta peräisin olevan tislatun alkoholijuoman. Riippumatta suojasta, jota ilmaisu ”Cognac” saa Ranskan lainsäädännön mukaan, kyseinen ilmaisu on näin ollen ollut suojattu maantieteellisenä merkintänä unionin oikeudessa 15.6.1989 alkaen eli siitä päivästä alkaen, jolloin asetus N:o 1576/89 tuli voimaan.

44 Tämä toteamus riittää vahvistamaan, ettei pääasioissa kyseessä oleviin tavaramerkkeihin, jotka on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen välipäätösten mukaan rekisteröity 31.1.2003, voida soveltaa asetuksen N:o 110/2008 23 artiklan 2 kohdassa säädettyä poikkeusta.

45 Näin ollen toisen kysymyksen ensimmäiseen osaan on vastattava, että toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on asetuksen N:o 110/2008 23 artiklan 1 kohdan nojalla evättävä tai peruttava sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka sisältää suojatun maantieteellisen merkinnän ja johon ei sovelleta saman artiklan 2 kohdassa säädettyä ajallista poikkeusta, jos tavaramerkin käyttö johtaisi johonkin mainitun asetuksen 16 artiklassa tarkoitetuista tilanteista.

Asetuksen N:o 110/2008 16 artiklan soveltamisedellytykset

46 Asetuksen N:o 110/2008 16 artiklan a–d alakohdassa mainitaan erilaisia tapauksia, joissa tuotteen myynnissä viitataan nimenomaisesti tai implisiittisesti maantieteelliseen merkintään sellaisissa olosuhteissa, jotka voivat joko johtaa yleisöä harhaan tuotteen alkuperästä tai ainakin luoda sille alkuperää koskevan mielleyhtymän tai jotka voivat mahdollistaa sen, että toimija saa oikeudetonta hyötyä kyseisen maantieteellisen merkinnän maineesta.

47 Asetuksen N:o 110/2008 16 artiklassa maantieteellisille merkinnöille näin annettua suojaa on tulkittava niin, että otetaan huomioon niiden rekisteröinnin tavoite eli – kuten kyseisen asetuksen johdanto-osan 14 perustelukappaleesta ilmenee – sen osoittaminen, että tislatut alkoholijuomat ovat peräisin tietyltä alueelta, jos näiden juomien laatu, maine tai muu ominaisuus liittyy olennaisella tavalla tähän maantieteelliseen alkuperään.

48 Suojan tosiasiallista laajuutta on konkreettisesti arvioitava ottamalla huomioon asetuksen N:o 110/2008 15 artiklan 4 kohdassa säädetty lähtökohtainen sääntö, jonka mukaan asetuksen liitteeseen III rekisteröityä maantieteellistä merkintää voidaan käyttää vain tislatuille alkoholijuomille, jotka ovat kaikkien sellaisen teknisen asiakirjan eritelmien mukaisia, jonka alkuperäjäsenvaltio toimittaa komissiolle mainitun asetuksen 17 artiklan mukaisesti hakiessaan merkinnän rekisteröintiä.

49 Kysymys siitä, onko tietty tislattu alkoholijuoma suojattuun maantieteelliseen merkintään sovellettavien eritelmien mukainen, on tosiseikkaa koskeva kysymys, joka kuuluu toimivaltaisten kansallisten viranomaisten harkintavaltaan ja joka on ratkaistava ennen kuin tarkastellaan asetuksen N:o 110/2008 16 artiklan säännösten mahdollista soveltamista.

50 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toinen kysymys koskee erityisesti tapausta, jossa maantieteellisen merkinnän tai tällaista merkintää vastaavan yleisnimen ja sen käännöksen sisältävä tavaramerkki on rekisteröity tislatuille alkoholijuomille, jotka eivät ole merkinnän edellyttämien eritelmien mukaisia. Ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle on näin ollen vastattava tämän premissin pohjalta, voiko tällainen tilanne kuulua asetuksen N:o 110/2008 16 artiklassa mainittuihin tilanteisiin.

51 Kysymyksen viittauksesta tavaramerkkiin, joka sisältää suojattua maantieteellistä merkintää vastaavan yleisnimen ja sen käännöksen, on todettava aluksi, että asetuksen N:o 110/2008 15 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan kyseisen asetuksen liitteeseen III rekisteröidyistä maantieteellisistä merkinnöistä ei voi tulla yleisnimiä. Käänteisesti saman kohdan toisessa alakohdassa täsmennetään, ettei nimityksiä, joista on tullut yleisnimiä, voida rekisteröidä liitteeseen III. Tästä seuraa, että arvioitaessa pääasioissa kyseessä olevien tavaramerkkien rekisteröintien pätevyyttä ei voida väittää, että liitteeseen III rekisteröidystä merkinnästä ”Cognac” olisi tullut yleisnimi.

52 On lisättävä, että asetuksen N:o 110/2008 14 artiklan 2 kohdan mukaan liitteeseen III rekisteröityjä maantieteellisiä merkintöjä, kuten merkintää ”Cognac”, ei voida kääntää tislatun alkoholijuoman etiketissä eikä esittelyssä.

53 Asetuksen N:o 110/2008 16 artiklassa mainituista tilanteista on todettava, että artiklan a alakohdassa viitataan erityisesti maantieteellisen merkinnän suoraan tai välilliseen kaupalliseen käyttöön tuotteissa, joita rekisteröinti ei koske, siinä määrin kuin ne ovat verrattavissa rekisteröityihin tislattuihin alkoholijuomiin.

54 Toisessa ennakkoratkaisukysymyksessä esitetyssä tapauksessa, jossa tuotteet, joita maantieteellinen merkintä ei koske, ovat tislattuja alkoholijuomia, vaikuttaa perustellulta katsoa, että kyse voi olla tällä maantieteellisellä merkinnällä rekisteröityyn tislattuun alkoholijuomaan verrattavista tuotteista. Tislatut alkoholijuomat kattavat nimittäin niiden eri ryhmistä riippumatta juomia, joilla on yhteisiä objektiivisia ominaisuuksia ja joita nautitaan kohdeyleisön näkökulmasta pitkälti samanlaisissa tilanteissa. Lisäksi niitä jälleenmyydään usein samoja verkostoja pitkin, ja myyntiä säännellään samalla tavoin.

55 Näin ollen tällaisessa tapauksessa olisi katsottava, että maantieteellisen merkinnän tai tällaista merkintää vastaavan ilmaisun ja sen käännöksen sisältävän tavaramerkin käyttö tislatuille alkoholijuomille, jotka eivät ole vastaavien eritelmien mukaisia, on asetuksen N:o 110/2008 16 artiklan a alakohdassa tarkoitettua maantieteellisen merkinnän suoraa kaupallista käyttöä tuotteissa, jotka ovat verrattavissa tällä merkinnällä rekisteröityyn juomaan mutta joita merkintä ei koske.

56 Asetuksen N:o 110/2008 16 artiklan b alakohdassa tarkoitetusta ”mielleyhtymän” käsitteestä, johon asian C-4/10 ennakkoratkaisupyynnössä viitataan, on muistutettava, että se kattaa tapauksen, jossa tuotteen nimeämiseksi käytettyyn ilmaisuun sisältyy suojatun nimityksen osa siten, että kuluttajalle syntyy tuotteen nimen yhteydessä mielikuva tavarasta, jolla on suojattu alkuperänimitys (ks. asia C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, tuomio 4.3.1999, Kok., s. I-1301, 25 kohta ja asia C-132/05, komissio v. Saksa, tuomio 26.2.2008, Kok., s. I-957, 44 kohta).

57 Oikeuskäytännössä on tarkennettu, että näin voisi olla siinä tapauksessa, että tavarat ovat ulkoasultaan samankaltaisia ja että myyntinimikkeet muistuttavat lausuntatavaltaan ja ulkoasultaan toisiaan (em. asia Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, tuomion 27 kohta ja em. asia komissio v. Saksa, tuomion 46 kohta).

58 Vaikuttaa perustellulta soveltaa näitä arviointeja toisessa ennakkoratkaisukysymyksessä tarkoitettuun tapaukseen, jossa maantieteellisen merkinnän tai tällaista merkintää vastaavan ilmaisun ja sen käännöksen sisältävä tavaramerkki on rekisteröity tislatuille alkoholijuomille, jotka eivät ole tämän merkinnän edellyttämien eritelmien mukaisia. Sanan ”Cognac” sisältävän tavaramerkin käyttöä sellaisille tislatuille alkoholijuomille, jotka eivät ole vastaavien eritelmien mukaisia, voidaan siis luonnehtia asetuksen N:o 110/2008 16 artiklan b alakohdassa tarkoitetun ”mielleyhtymän” aiheuttamiseksi.

59 Tätä luonnehdintaa ei kyseisen säännöksen mukaan muuta myöskään maininta tuotteen oikeasta alkuperästä tai se, että maantieteellinen merkintä on käännetty tai että siihen on liitetty sellainen ilmaisu kuin ”kaltainen”, ”tyyppinen”, ”tyylinen”, ”tapaan valmistettu”, ”makuinen” tai muu vastaava.

60 Kansallisen tuomioistuimen on aiheelliseksi katsomiltaan osin ja unionin tuomioistuimen jo esittämät tulkintaa koskevat seikat huomioon ottaen arvioitava asetuksen N:o 110/2008 16 artiklan c ja d alakohdassa tarkoitettujen tilanteiden olemassaolon toteamiseksi, voiko sellaisen tavaramerkin, joka sisältää maantieteellisen merkinnän tai tällaista merkintää vastaavan ilmaisun ja sen käännöksen, käyttö tislatuille alkoholijuomille, jotka eivät ole tämän merkinnän edellyttämien eritelmien mukaisia, antaa väärän kuvan näiden juomien alkuperästä tai johtaa kuluttajaa harhaan niiden oikean alkuperän suhteen.

61 Toisen kysymyksen toiseen osaan on vastattava, että kysymyksessä tarkoitetun kaltainen tilanne, jossa maantieteellisen merkinnän tai tällaista merkintää vastaavan ilmaisun ja sen käännöksen sisältävä tavaramerkki on rekisteröity tislatuille alkoholijuomille, jotka eivät ole tämän merkinnän edellyttämien eritelmien mukaisia, kuuluu asetuksen N:o 110/2008 16 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tilanteisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollista 16 artiklan muiden sääntöjen soveltamista.

Kolmas ja neljäs kysymys

62 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee kolmannella kysymyksellään, onko direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa tulkittava siten, että maantieteellisen merkinnän tai tällaista merkintää vastaavan yleisnimen ja sen käännöksen sisältävän tavaramerkin, joka kattaa tislatut alkoholijuomat, jotka eivät ole tämän merkinnän edellyttämien eritelmien mukaisia, on katsottava olevan omiaan johtamaan yleisöä harhaan.

63 Neljännellä kysymyksellään kyseinen tuomioistuin tiedustelee, onko direktiivin 89/104 3 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että kun jäsenvaltio on säätänyt kyseisen säännöksen nojalla, että tavaramerkki on julistettava mitättömäksi, jos ja siltä osin kuin se on ulkomaisen tavaramerkkilainsäädännön vastainen, asetuksen N:o 110/2008 säännösten vastaisen tavaramerkin rekisteröinti on evättävä.

64 Kun otetaan huomioon toiseen kysymykseen annettu vastaus, näihin kahteen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

65 Annetusta vastauksesta nimittäin ilmenee yhtäältä, että maantieteellisen merkinnän tai tällaista merkintää vastaavan yleisnimen ja sen käännöksen sisältävän tavaramerkin rekisteröinti tislatuille alkoholijuomille, jotka eivät ole tämän merkinnän edellyttämien eritelmien mukaisia, kuuluu ainakin asetuksen N:o 110/2008 16 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tilanteisiin, ja toisaalta, että toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on asetuksen N:o 110/2008 23 artiklan 1 kohdan nojalla evättävä tai peruttava tällaisen tavaramerkin rekisteröinti.

66 Tässä yhteydessä on muistutettava, että asetuksen välitön sovellettavuus edellyttää, että se tulee voimaan ja sitä sovelletaan oikeussubjektien hyväksi tai rasitukseksi ilman toimenpiteitä sen siirtämiseksi kansalliseen lainsäädäntöön, ja että tämän velvoitteen tunnollinen täyttäminen on ehdoton edellytys asetusten samanaikaiselle ja yhdenmukaiselle soveltamiselle koko Euroopan unionissa (em. asia Variola, tuomion 10 kohta). Asetusta N:o 110/2008 on näin ollen sovellettava riippumatta säännöistä, joilla varmistetaan direktiivin 89/104 täytäntöönpano kansallisessa oikeusjärjestyksessä.

Oikeudenkäyntikulut

67 Pääasioiden asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevien asioiden 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 (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta 15.1.2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 110/2008 sovelletaan sillä suojatun maantieteellisen merkinnän sisältävän tavaramerkin rekisteröinnin pätevyyden arviointiin, kun rekisteröinti on tehty ennen mainitun asetuksen voimaantuloa.

2) Asetuksen N:o 110/2008 23 ja 16 artiklaa on tulkittava siten, että

– **toimivaltaisten kansallisten viranomaisten on asetuksen 23 artiklan 1 kohdan nojalla evättävä tai peruttava sellaisen tavaramerkin rekisteröinti, joka sisältää suojatun maantieteellisen merkinnän ja johon ei sovelleta saman artiklan 2 kohdassa säädettyä ajallista poikkeusta, jos tavaramerkin käyttö johtaisi johonkin asetuksen 16 artiklassa tarkoitetuista tilanteista**

– **toisessa ennakkoratkaisukysymyksessä tarkoitetun kaltainen tilanne, jossa maantieteellisen merkinnän tai tällaista merkintää vastaavan ilmaisun ja sen käännöksen sisältävä tavaramerkki on rekisteröity tislatuille alkoholijuomille, jotka eivät ole tämän merkinnän edellyttämien eritelmien mukaisia, kuuluu asetuksen N:o 110/2008 16 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettuihin tilanteisiin, sanotun kuitenkaan rajoittamatta mahdollista 16 artiklan muiden sääntöjen soveltamista.**

Allekirjoitukset