JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
VERICA TRSTENJAK
3 päivänä toukokuuta 2012 [1]

Asia C-376/11

Pie Optiek
vastaan
Bureau Gevers

(Cour d'appel de Bruxellesin (Belgia) esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Teollisuuspolitiikka — Internet — .eu-aluetunnukset — Asetus (EY) N:o 874/2004 — 12 artiklan 2 kohta ja 21 artiklan 1 kohdan a alakohta — Asetus (EY) N:o 733/2002 — 4 artiklan 2 kohdan b alakohta — Käsite ”aiempien oikeuksien käyttölupien saajat” — Keinottelu verkkotunnuksilla ja niiden väärinkäyttö — Verkkotunnuksen rekisteröiminen ilman ”oikeuksia tai oikeutettua etua” — Tavaramerkkioikeus

I Johdanto

1. Käsiteltävän asian taustalla on cour d'appel de Bruxellesin (Belgia) (jäljempänä ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin) SEUT 267 artiklan nojalla esittämä ennakkoratkaisupyyntö, jolla se on esittänyt unionin tuomioistuimelle kaksi kysymystä aluetunnuksen ”.eu” perustamisesta 22.4.2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 733/2002 [2] ja .eu-aluetunnuksen perustamista ja käyttöä koskevista yleisistä toimintasäännöistä ja rekisteröintiä koskevista periaatteista 28.4.2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 [3] tulkinnasta.

2. Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat internetissä optiikkatuotteita myyvä belgialainen SPRL Pie Optiek -niminen yhtiö (jäljempänä Pie Optiek), belgialainen SA Bureau Gevers -niminen yhtiö (jäljempänä Bureau Gevers), joka tarjoaa konsultointia teollis- ja tekijänoikeuskysymyksissä, ja lensworld.eu-verkkotunnuksen rekisteröinnin kautta eu-aluetunnusten myöntämisestä vastaava ASBL European Registry for Internet Domains (jäljempänä EURid). Kansallisissa oikeusasteissa käsiteltävissä kanteessaan ja valituksessaan Pie Optiek vaatii ensinnäkin toteamaan, että kyseisen verkkotunnuksen rekisteröiminen Bureau Geversille on verkkotunnuksilla keinottelua ja niiden väärinkäyttöä. Toiseksi se vaatii verkkotunnuksen siirtämistä omiin nimiinsä.

3. Pie Optiek esittää perusteluina lähinnä, ettei Bureau Geversillä ole oikeutta kyseisen verkkotunnuksen rekisteröimiseen, koska se ei itse ole asetuksessa N:o 874/2004 tarkoitettu ”aiempien oikeuksien haltija”. Tällaisten oikeuksien haltija on sen mukaan yhdysvaltalainen Walsh Optical -niminen yhtiö. Viimeksi mainittu ei kuitenkaan ole oikeutettu hakemaan rekisteröintiä, koska sen kotipaikka sijaitsee Euroopan unionin ulkopuolella eikä se siten täytä lakisääteisiä edellytyksiä. Pie

1 — Alkuperäinen kieli: saksa.
Oikeudenkäyntikieli: ranska.

2 — EYVL L 113, s. 1.

3 — EUVL L 162, s. 40.

Optiek väittää, että kiertääkseen edellytykset, jotka koskevat oikeutta hakemuksen tekemiseen, Bureau Gevers ja Walsh Optical ovat laatineet juonen tekemällä ”lisenssisopimukseksi” kutsutun sopimuksen, jossa Bureau Gevers on sitoutunut antamaan nimensä ja osoitteensa Euroopan unionissa amerikkalaisen asiakkaansa käyttöön, jotta tämä voisi rekisteröidä riidanalaisen verkkotunnuksen. Lisäksi Pie Optiek kyseenalaistaa sen, että pääasiassa on ylipäätään kyseessä lisenssisopimus oikeudellisessa mielessä, etenkin kun Bureau Geversille on annettu lupa pelkästään rekisteröintiin muttei siihen, että se käyttäisi tavaramerkkiä pitääkseen esimerkiksi kaupan tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluja.

4. Ennakkoratkaisupyynnön kohteena on siten ennen kaikkea se, voidaanko pääasiassa puhua sanamerkin ”lensworld” yhteydessä lisenssisopimuksesta oikeudellisessa mielessä. Lisäksi herää kysymys, onko unionin oikeuden mukaista, että yhtiö, joka kolmanteen valtioon sijoittautuneena ei voi hakea rekisteröintiä, voi kuitenkin rekisteröidä verkkotunnuksen tekemällä ensin lisenssisopimuksen unionin alueelle sijoittautuneen yhtiön kanssa. Käsiteltävässä asiassa nousee esiin sekä lisenssisopimusten oikeudellista luonnetta että unionin teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön ja internetiä koskevan lainsäädännön välistä suhdetta koskevia perustavia kysymyksiä, joita on tarkasteltava perinpohjaisesti. Tässä yhteydessä on tulkittava edellä mainittujen asetusten ohella myös jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettua ensimmäistä neuvoston direktiiviä 89/104/ETY[4] ja yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 40/94.[5]

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

A *Asetus N:o 733/2002*

5. Asetuksen N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan rekisterin on ”rekisteröitävä minkä tahansa akkreditoidun aluetunnusta ’.eu’ tarjoavan rekisterinpitäjän välityksellä aluetunnuksen ’.eu’ alaisia verkkotunnuksia niitä hakeneille – – yrityksille, joiden sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai pääasiallinen toimipaikka on yhteisössä”.

6. Asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan komissio hyväksyy ”aluetunnuksen ’.eu’ perustamista ja käyttöä koskevat yleiset toimintasäännöt sekä rekisteröintiä koskevat yleiset toimintaperiaatteet. Näihin sääntöihin ja periaatteisiin on sisällyttävä muun muassa – – 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. Edellä esitetyn säännöksen täytäntöön panemiseksi komissio antoi asetuksen N:o 874/2004.

B *Asetus N:o 874/2004*

8. Asetuksen N:o 874/2004 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.

4 — EYVL 1989, L 40, s. 1.

5 — EYVL 1994, L 11, s. 1.

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.”

9. Asetuksen IV luku koskee vaiheittaista rekisteröintiä. Siihen kuuluvan 10 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä ja toisessa alakohdassa säädetään seuraavaa:

”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 – –.”

10. 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.”

11. Asetuksen 21 artiklan otsikkona on ”Keinottelu verkkotunnuksilla ja niiden väärinkäyttö”, ja sen 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröity verkkotunnus voidaan sulkea asianmukaista tuomioistuinten ulkopuolisen 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.”

C Direktiivi 89/104

12. Direktiivin 89/104 5 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, 1 kohdassa säädetään muun muassa seuraavaa:

”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.”

13. Direktiivin 8 artiklassa, jonka otsikko on ”Käyttöluvat”, säädetään 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.”

III Tosiseikat, pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

14. Pie Optiek on belgialainen yhtiö, joka myy internetissä piilolinssejä, silmälaseja ja muita optiikkatuotteita. Se omistaa Benelux-kuviomerkin, joka sisältää sanamerkin ”Lensworld”, jota 8.12.2005 haettiin rekisteröitäväksi ja joka 4.1.2006 rekisteröitiin tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevassa Nizzan sopimuksessa määriteltyihin luokkiin 5, 9 ja 44 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten. Pie Optiek harjoittaa toimintaa internetsivustolla www.lensworld.be.

15. Bureau Gevers on belgialainen yhtiö, joka tarjoaa konsultointia teollis- ja tekijänoikeuskysymyksissä.

16. Walsh Optical on yhdysvaltalainen yhtiö, jonka kotipaikka on New Jersey ja joka myös myy internetissä piilolinssejä ja muita silmälasitavaroita. Walsh Optical on harjoittanut vuodesta 1998 lähtien toimintaa internetsivustolla www.lensworld.com ja omistanut lisäksi Benelux-tavaramerkin ”Lensworld”, jota koskeva hakemus jätettiin 20.10.2005 ja joka rekisteröitiin 26.10.2005 luokkaan 35 kuuluvia tavaroita ja palveluja varten. Kyseinen tavaramerkki poistettiin rekisteristä 30.10.2006.

17. Walsh Optical allekirjoitti 18.11.2005 lisenssisopimuksen (”license agreement”, jäljempänä sopimus) Bureau Geversin kanssa. Sopimuksen 1 lausekkeen mukaan sopimuksella on tarkoitus antaa käyttöluvan saajalle lupa rekisteröidä verkkotunnus omiin nimiinsä mutta käyttöluvan antajan eli Walsh Opticalin lukuun, määritellä molempien osapuolten oikeudet ja velvoitteet lisenssisopimuksen voimassaolon aikana ja määrätä menettelystä, jonka mukaisesti käyttöluvan saaja siirtää .eu-verkkotunnuksen (verkkotunnukset) käyttöluvan antajalle tai käyttöluvan antajan nimeämälle taholle. Sopimuksen 3 lausekkeen mukaan käyttöluvan antaja maksaa käyttöluvan saajan maksut.

Sopimuksen 4 lausekkeessa määrätään, että käyttöluvan saaja laskuttaa palveluistaan käyttöluvan antajaa. Sopimuksen 5 lausekkeen mukaan käyttöluvan saajan on ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin tehdäkseen .eu-hakemuksen (.eu-hakemuksia) ja saadakseen .eu-rekisteröinnin verkkotunnukselle (verkkotunnuksille).

18. EURidin toteamuksista voidaan päätellä, että asetuksen N:o 874/2004 IV luvussa säädetyn vaiheittaisen rekisteröinnin ensimmäinen vaihe alkoi 7.12.2005. Kyseisenä päivänä Bureau Gevers teki EURidille lensworld.eu-verkkotunnuksen rekisteröintipyynnön omissa nimissään mutta Walsh Opticalin lukuun. Kyseinen verkkotunnus myönnettiin Bureau Geversille 10.7.2006. Sitä ennen, 17.1.2006, myös Pie Optiek oli esittänyt lensworld.eu-verkkotunnusta koskevan rekisteröintipyynnön. Pyyntö evättiin, koska Bureau Gevers oli esittänyt pyyntönsä ensin.

19. Pie Optiekin Tšekin tasavallassa toimivalle välitystuomioistuimelle, joka on toimivaltainen elin ratkaisemaan .eu-verkkotunnuksia koskevia riita-asioita, esittämä vaatimus lensworld.eu-verkkotunnuksen siirtämiseksi sille hylättiin 12.3.2007. Pie Optiek nosti 13.4.2007 tribunal de première instance de Bruxellesissä kanteen Bureau Geversiä vastaan. EURid tuli asiaan väliintulijaksi 8.5.2007. Kanne hylättiin 14.12.2007 annetulla tuomiolla. Ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa käsiteltävä valitus koskee tätä ensimmäisessä oikeusasteessa annettua tuomiota.

20. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on epätietoinen, miten asetuksen N:o 874/2004 12 artiklan 2 kohdan kolmanteen alakohtaan sisältyvää käsitettä ”aiempien oikeuksien käyttölupien saajat” ja 21 artiklan 1 kohdan a alakohtaan sisältyvää käsitettä ”oikeus tai oikeutettu etu” on tulkittava. Tästä syystä se on lykännyt asian käsittelyä ja esittänyt 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?”

IV Menettely unionin tuomioistuimessa

21. Ennakkoratkaisupyyntö, joka on päivätty 29.6.2011, saapui unionin tuomioistuimen kirjaamoon 15.7.2011.

22. Pääasian asianosaiset, EURid ja Euroopan komissio ovat esittäneet kirjallisia huomautuksia Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 23 artiklassa mainitussa määräajassa.

23. Pääasian asianosaisten ja EURidin edustajat sekä komission asiamiehet esittivät suullisia huomautuksia 21.3.2012 pidetyssä istunnossa.

V Asianosaisten ja muiden osapuolten keskeiset lausumat

24. Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumiin, sikäli kuin ne ovat merkityksellisiä, viitataan jäljempänä esittämieni toteamusten yhteydessä.

VI Oikeudellinen arviointi

A *Alustavat huomautukset*

25. Lähtölaukaus .eu-aluetunnusten alaisten verkkotunnusten rekisteröinnille annettiin 7.12.2005. Näiden verkkotunnusten käyttöönotto perustuu Euroopan unionin eEurope 2002 -toimintaohjelmaan,[6] jossa kohdassa ”Sähköisen kaupankäynnin edistäminen” asetettiin tavoitteeksi ”aluetunnuksen ’.eu’ luominen”. Tämän maantieteellisen aluetunnuksen (country-code Top-Level-Domain, ccTLD) luomisella oli tarkoitus lisätä unionin sisämarkkinoiden näkyvyyttä internetin virtuaalimarkkinoilla ja edistää sähköistä kaupankäyntiä. Tunnuksen käytöllä oli tarkoitus tuoda selvästi esiin rekisteröityjen organisaatioiden, yritysten ja luonnollisten henkilöiden yhteys unioniin, sen oikeudelliseen kehykseen ja eurooppalaisiin markkinoihin.

26. Tämän uuden eurooppalaisen aluetunnuksen käyttöön ottamiseksi unioni on luonut huomattavan lainsäädäntökehyksen. Kun maailmanlaajuinen verkkotunnusjärjestelmä kehittyi alun perin pitkälti ensisijaisesti teknisenä ilmiönä eikä verkkotunnusten rekisteröinnin ja käytön edellytyksiä säännelty yksityiskohtaisesti, unioni on korvannut tämän puutteen .eu-aluetunnusten käyttöönoton yhteydessä lähinnä hyväksymällä kaksi lainsäädäntövälinettä. Puiteasetukseen N:o 733/2002 ja sen täytäntöönpanoasetukseen N:o 874/2004 sisältyy teknisiä kysymyksiä koskevien säännösten lisäksi erityisesti tunnusmerkkioikeudellisia sääntelykokonaisuuksia.

27. Asiaa koskevassa lainsäädännössä ensinnäkin säädetään, että .eu-aluetunnuksen alaisten verkkotunnusten rekisteröinti tapahtuu vaiheittaisessa rekisteröintimenettelyssä (Sunrise period),[7] jossa aiempien tunnusmerkkioikeuksien haltijoille annettiin etuoikeus tunnusmerkkejä vastaaviin .eu-aluetunnuksen alaisiin verkkotunnuksiin. Sunrise period -vaiheen kaksi kuukautta kestäneessä ensimmäisessä osassa (7.12.2005–6.2.2006) kansallisten ja yhteisön tavaramerkkien, maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten haltijat saattoivat esittää verkkotunnusten rekisteröintipyyntöjä. Asetuksen N:o 874/2004 12 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan mukaan hakijoina voivat olla myös käyttölupien saajat. Bureau Gevers johtaa mainitusta säännöksestä oikeuden rekisteröidä lensworld.eu-verkkotunnus. Sunrise period -vaiheen toisessa osassa voitiin verkkotunnuksiksi hakea myös nimiä, jotka perustuvat muihin kansallisessa oikeudessa suojattuihin oikeuksiin, kuten yritysten tunnuksiin, yhtiöiden nimiin, suojattujen kirjallisten ja taiteellisten teosten selvästi erottuviin nimiin, rekisteröimättömiin tavaramerkkeihin ja kauppanimiin.

28. Säännöstöön on toiseksi sisällytetty säännöksiä aiempien oikeuksien haltijoiden mutta myös muiden, joilla on oikeus tehdä hakemuksia, suojelemiseksi .eu-aluetunnuksen alaisten verkkotunnusten rekisteröinnillä keinottelulta ja rekisteröinnin väärinkäytöltä. Pie Optiek vetoaa myös näihin säännöksiin vaatiessaan Bureau Geversille myönnetyn rekisteröinnin peruuttamista. Kun otetaan huomioon, että Bureau Gevers esitti lensworld.eu-verkkotunnusta koskevan rekisteröintipyynnön ajallisesti ennen Pie Optiekia ja että verkkotunnus rekisteröitiin sille, asian ratkaisemisen kannalta merkitykselliseksi osoittautuu se, voidaanko Bureau Geversiä tosiasiallisesti pitää asetuksen

6 — ”eEurope – Tietoyhteiskunta kaikille”: Tiedonanto komission aloitteesta Eurooppa-neuvoston ylimääräiselle kokoukselle Lissabonissa 23. ja 24.3.2000, KOM(1999) 687 lopullinen.

7 — Ks. vaiheittaisesta rekisteröintimenettelystä yksityiskohtaisesti Bettinger, T., ”New European Top-Level Domain .eu”, *Domain Name Law and Practice*, Oxford, 2005, s. 44 ja Muñoz, R., ”L’enregistrement d’un nom de domaine ’.eu’”, *Journaux des tribunaux – Droit européen*, kesäkuu 2005, nro 120, s. 161 ja 162.

N:o 874/2004 12 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitettuna ”aiempien oikeuksien käyttölupien saajana”. Jos sen katsottaisiin olevan käyttöluvan saaja, EURidin päätöstä hylätä Pie Optiekin rekisteröintipyyntö olisi nimittäin pidettävä laillisena. Tätä koskee ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys, jota on edellä esitetyn järjestyksen mukaisesti tutkittava ensin.

B *Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys*

1. Lisenssisopimuksen puuttuminen

29. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä kysymyksellään lähinnä, mitä asetuksen N:o 874/2004 12 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetulla käsitteellä ”aiempien oikeuksien käyttölupien saajat” on ymmärrettävä, kun aiempi oikeus on tavaramerkkioikeus.

30. Tästä on ensinnäkin todettava, ettei asetuksessa N:o 874/2004 määritellä kyseistä käsitettä eikä viitata jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiin. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekä unionin oikeuden yhtenäisen soveltamisen periaate että yhdenvertaisuusperiaate edellyttävät, että unionin oikeuden sellaisen säännöksen sanamuotoa, joka ei sisällä nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden oikeuteen säännöksen sisällön ja soveltamisalan määrittämiseksi, on tavallisesti tulkittava koko unionissa itsenäisesti ja yhtenäisesti, mikä on tehtävä ottamalla huomioon säännöksen asiayhteys ja kyseisen säännöstön tavoitteet.[8] Koska säädös, jota käsiteltävässä asiassa on tulkittava, on täytäntöönpanoasetus, sitä on mahdollisuuksien mukaan tulkittava myös siten, että se on yhteensoveltuva perusasetuksen säännösten kanssa.[9]

31. Käsite ”aiempien oikeuksien käyttölupien saajat” koostuu kahdesta osasta. Ensinnäkin kyse on aiemmista oikeuksista, joiden määrittäminen ei kuitenkaan aiheuta erityisiä hankaluuksia tässä ennakkoratkaisumenettelyssä, etenkin kun asetuksen N:o 874/2004 10 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa mainitaan nimenomaisesti oikeuksien yksittäiset luokat. Aiempina oikeuksina on nimittäin mainittu muun muassa rekisteröidyt kansalliset tavaramerkit. Kun otetaan huomioon, että Belgia, Alankomaat ja Luxemburg muodostavat yhtenäisen oikeudellisen alueen, jolla on yhtenäinen tavaramerkkilainsäädäntö ja yhteinen tavaramerkkivirasto kaikkia kolmea maata varten,[10] Walsh Opticalille rekisteröityä Benelux-tavaramerkkiä voidaan oikeudellisesti pitää mainitussa säännöksessä tarkoitettuna kansallisena tavaramerkkinä.

32. Lisenssisopimuksen määritelmä on sitä vastoin vaikeampi tapaus. Se vaikuttaa nimittäin sen keskeisen kysymyksen selvittämiseen, onko Walsh Optical antanut asianomaisella sopimuksella Bureau Geversille oikeudellisesti pätevällä tavalla käyttöluvan rekisteröityyn tavaramerkkiin. Tässä yhteydessä on selvitettävä, sisältyykö unionin oikeuteen lisenssisopimuksen oikeudellinen määritelmä. Sen jälkeen on tutkittava, vastaako kyseinen sopimus tätä määritelmää.

8 — Ks. asia C-373/00, Adolf Truley, tuomio 27.2.2003 (Kok., s. I-1931, 35 kohta) ja asia C-287/98, Linster, tuomio 19.9.2000 (Kok., s. I-6917, 43 kohta).

9 — Asia C-90/92, Dr. Tretter, tuomio 24.6.1993 (Kok., s. I-3569, 11 kohta).

10 — Yksittäisiä ja kollektiivisia tavaramerkkejä koskevasta tavaramerkkioikeudesta on 1.1.1971 lähtien säädetty Benelux-maissa yhdenmukaisessa Benelux-tavaramerkkilaissa. Sen mukaan tavaramerkki voi olla voimassa ainoastaan koko Benelux-alueella, eikä tavaramerkkioikeutta voida pilkkoa alueellisesti. Yhteinen Benelux-tavaramerkkilainsäädäntö on siten laajalti korvannut aiemmat itsenäiset kansalliset lainsäädännöt tavaramerkkioikeuden alalla (ks. tästä Evrard, J. ja Péters, P., *La Défense de la Marque dans le Benelux*, 2. painos, Bryssel, 2000, s. 8 ja 17 ja Verkade, F., ”Angleichung des nationalen Markenrechts in der EWG: Benelux-Staaten”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 1992, s. 92).

33. Kuten olen asiassa Falco Privatstiftung ja Rabitsch [11] esittämässäni ratkaisuehdotuksessa todennut, teollis- ja tekijänoikeuksien suojaa koskevilla unionin säännöksillä säännellään tosin oikeutta myöntää lisenssejä, [12] mutta niihin ei sisälly säännöksiä, jotka koskisivat lisenssisopimuksen tekemistä. Asiaa koskevien oikeussääntöjen perusteella voidaan ainoastaan päätellä, että lisenssisopimus on vastavuoroinen sopimus, jolla lisenssinantaja antaa lisenssinsaajalle oikeuden käyttää tiettyjä teollis- ja tekijänoikeuksia, minkä vastikkeeksi lisenssinsaaja suorittaa lisenssinantajalle lisenssimaksuja. Lisenssin myöntäessään lisenssinantaja antaa lisenssisaajalle luvan harjoittaa toimintaa, joka lisenssin puuttuessa katsottaisiin teollis- ja tekijänoikeuksien loukkaukseksi. Lisenssi pohjautuu latinankieliseen sanaan ”licet” ja tarkoittaa alkujaan suunnilleen ”lupaa käyttää hyödykettä tai harjoittaa toimintaa”. Tahdon autonomian periaatteen mukaisesti sopimuksessa voidaan määrätä myös lisenssin rajoittamisesta; kyseessä voi olla tarkemmin sanoen lisenssi yksinoikeudella tai ilman, ja lisenssille voidaan asettaa maantieteellisiä, ajallisia tai sen käyttötapaan perustuvia rajoituksia. [13]

34. Yhteisöjen tuomioistuin on yhtynyt tähän käsitykseen lisenssisopimuksen luonteesta pitäessään asiassa Falco Privatstiftung ja Rabitsch antamassaan tuomiossa lisenssisopimuksille luonteenomaisena sitä, että teollis- ja tekijänoikeuden haltija sitoutuu maksua vastaan olemaan riitauttamatta sitä, että sen sopimuskumppani käyttää tätä oikeutta. Tuomioistuimen mukaan tämä on keskeinen erottava tekijä palvelujen suorittamista koskevaan sopimukseen nähden. Toisin kuin viimeksi mainitussa sopimustyypissä, teollis- ja tekijänoikeuden haltija ei käyttöoikeuden myöntäessään suorita minkäänlaista palvelua vaan sitoutuu ainoastaan antamaan sopimuskumppanilleen oikeuden käyttää vapaasti kyseistä oikeutta. [14] Yhteisöjen tuomioistuin piti sitä vastoin merkityksettömänä lisenssinsaajan mahdollista velvoitetta käyttää myönnettyä teollis- ja tekijänoikeutta. [15]

35. Uudemman oikeustieteellisessä kirjallisuudessa edustetun opin mukaan käyttölupaa ei kuitenkaan pidä ymmärtää pelkäksi käytön sallimiseksi ja siten käyttöluvan antajan puhtaasti passiiviseksi velvoitteeksi luopua oikeudesta puolustaa oikeuksiaan. Tämän oikeusopin edustajat lähtevät pikemminkin siitä, että käyttöluvalla myönnetään myös positiivinen käyttöoikeus. [16] Kuten jäljempänä osoitan, joistakin unionin säädöksistä voidaan päätellä, että käyttölupa ymmärretään unionin oikeudessa tosiasiallisesti aidoksi käyttöoikeudeksi eikä pelkäksi käytön sallimiseksi. Käyttöluvan käsite ja sen laajuus voidaan määrittää unionin eri säädösten vertailevan analyysin avulla. [17]

36. Unionin oikeudessa käyttöluvista säädetään erityisesti kahdessa sääntely-yhteydessä. Ensinnäkin asetuksissa, jotka koskevat unionissa suojeltujen oikeuksien muotoa, käyttöluvasta säädetään teollis- ja tekijänoikeuksien hyödyntämismuotona. Tähän mennessä unioni on luonut yhteisön kasvinjalostajaoikeuksien, yhteisön tavaramerkin ja yhteisömallin myötä jo kolme tällaista alkuperäistä eurooppalaista suojattujen oikeuksien järjestelmää, ja yhteisöpatentista on tehty asetusehdotus. Kuten

11 — Ks. 27.1.2009 esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-533/07, Falco Privatstiftung ja Rabitsch, tuomio 23.4.2009 (Kok., s. I-3327, ratkaisuehdotuksen 50 kohta).

12 — Tekijänoikeuslainsäädännön alalla tekijänoikeuden ja lähioikeuksien tiettyjen piirteiden yhdenmukaistamisesta tietoyhteiskunnassa 22.5.2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/29/EY (EYVL L 167, s. 10) johdanto-osan 30 perustelukappaleessa todetaan, että tässä direktiivissä tarkoitetut oikeudet voidaan siirtää tai luovuttaa tai niihin voidaan myöntää sopimukseen perustuvia käyttöoikeuksia asianomaisen tekijänoikeutta ja lähioikeuksia koskevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. Tavaramerkkilainsäädännön alalla asetuksen N:o 40/94 22 artiklan 1 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkkiin voidaan antaa käyttölupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja koko yhteisön aluetta tai sen jotakin osaa. Myös asetukseen yhteisöpatentista sisältyy tulevaisuudessa säännöksiä sopimukseen perustuvista käyttöluvista. Ehdotuksessa neuvoston asetukseksi yhteisöpatentista (KOM(2000) 412 lopullinen) todetaan 19 artiklassa, että yhteisöpatenttiin voidaan antaa käyttölupa, joka koskee sitä kokonaan tai sen osaa ja koko yhteisön aluetta tai sen osaa ja että kyseessä voi olla yksinoikeuskäyttölupa tai rajoittamaton käyttölupa.

13 — Ks. Vögele, A., Borstell, T. ja Engler, G., *Handbuch der Verrechnungspreise*, 3. painos, München, 2011, 352 kohta, jossa huomautetaan, että lisenssisopimusten tekeminen kuuluu lähtökohtaisesti sopimusvapauden piiriin, joten sopimuspuolet voivat sopia tietyistä lisenssiä koskevista sisällöllisistä rajoituksista, jotka voivat olla maantieteellisiä, ajallisia, aineellisia tai henkilöllisiä.

14 — Edellä alaviitteessä 11 mainittu asia Falco Privatstiftung ja Rabitsch, tuomion 31 kohta.

15 — Ibid., tuomion 32 kohta.

16 — Ks. Stumpf, H. ja Groß, M., *Der Lizenzvertrag*, 8. painos, Frankfurt am Main, 2005, 13 kohta, s. 36 ja Ubertazzi, B., ”IP-Lizenzverträge und die EG-Zuständigkeitsverordnung”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, s. 115.

17 — Ks. tästä yksityiskohtaisesti McGuire, M.-R., ”Der Gerichtsstand des Erfüllungsorts nach Art. 5 Nr. 1 EuGVO bei Lizenzverträgen – Anmerkung zur Entscheidung EuGH Rs. C-533/07 – Falco Privatstiftung und Thomas Rabitsch/Gisela Weller-Lindhorst”, *Zeitschrift für Gemeinschaftsprivatrecht*, 2010, s. 99.

esimerkiksi yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009[18] 22 artiklan 2 kohdasta ilmenee, käyttölupaa koskevien säännösten sanamuoto on laadittu käyttöluvan saajan näkökulmasta. Ilmaisusta ”sellaista käyttöluvan haltijaa vastaan, joka rikkoo sopimuksen kestoa, tavaramerkin rekisteröityä käyttötapaa – –”, voidaan päätellä, että käyttöluvan saajalle annetaan lupa. Se, että käyttölupa ymmärretään unionin oikeudessa käyttöoikeudeksi eikä pelkäksi käytön sallimiseksi, käy vieläkin selvemmin ilmi yhteisön tavaramerkkiasetuksen valmisteluasiakirjoista ja asetukseen liittyvistä sisämarkkinoiden harmonisointiviraston suuntaviivoista. Yhteisön tavaramerkistä laaditussa asiakirjassa[19] käyttölupa määritellään ”sopimukseksi, jolla tavaramerkki annetaan toisen käyttöön”. Yhteisön tavaramerkkiasetusta koskevissa suuntaviivoissa[20] todetaan lisäksi, että ”pelkkä tavaramerkin käytön salliminen tai tavaramerkin haltijan kolmannelle antama yksipuolinen suostumus ei vielä muodosta käyttölupaa”. Tämän näkemyksen vahvistaa myös teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/48/EY[21] 4 artikla, jonka mukaan direktiivissä luodut suojavälineet kuuluvat teollis- ja tekijänoikeuksien haltijoiden ohella myös henkilöille, joilla ”on oikeus käyttää näitä oikeuksia” ja jollaisina mainitaan erityisesti käyttöluvan saajat.

37. Käyttöluvista säädetään lisäksi kilpailulainsäädännössä. Esimerkiksi perustamissopimuksen 81 artiklan 3 kohdan soveltamisesta teknologiansiirtosopimusten ryhmiin 27.4.2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 772/2004[22] ja komission tässä yhteydessä julkaisemien suuntaviivojen perustana on yksiselitteisesti ajatus käyttöluvasta sopimusperusteisena käyttöoikeutena. Käyttöluvan käsite voidaan lisäksi johtaa välillisesti – esimerkiksi bioteknologian keksintöjen oikeudellisesta suojasta 6.7.1998 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 98/44/EY[23] sisältyvistä – pakkolupaa koskevista säännöksistä. Niissä selvennetään, että käyttölupa on yleensä lupa käyttää suojattua oikeutta toistuvaa maksua vastaan. Myös sammumisperiaatetta koskevista oikeussäännöistä ilmenee, ettei käyttölupaa voida pitää unionin oikeudessa pelkästään suojatusta oikeudesta johtuvien puolustautumisoikeuksien käyttämisestä luopumisena vaan että sitä on pidettävä positiivisena käyttöoikeutena.

18 — EUVL L 78, s. 1.

19 — Euroopan komissio, Denkschrift über die Schaffung einer EWG-Marke, SEC(76) 2462 lopullinen.

20 — ”Richtlinien für die Verfahren vor dem Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und Modelle)”, Teil E, Kapitel 5: Lizenzen (saatavilla osoitteessa http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/licences_de.pdf).

21 — EUVL L 195, s. 16.

22 — EUVL L 123, s. 11.

23 — EYVL L 213, s. 13.

38. Siitä riippumatta, pidetäänkö lisenssisopimuksen pääasiallisena tunnusmerkkinä dogmaattiselta kannalta oikeuden käyttämisestä luopumista vai pikemminkin sitä, että käyttöoikeuden antaja antaa käyttöoikeuden sen mukaan, mitä oikeudellista näkemystä edustetaan, on todettava, että edellä esitetyissä näkemyksissä ollaan pitkälti yhtä mieltä siitä, että käyttöluvan antamisella käyttöluvan saajalle annetaan viime kädessä oikeus hyödyntää teollisoikeuksia (patentteja, tavaramerkkejä, malleja) tilapäisesti tai pysyvästi siinä laajuudessa, joka muutoin kuuluu suojatun oikeuden haltijan kielto- ja käyttöoikeuden piiriin. [24]

39. Tällä on varmastikin ymmärrettävä yksinomaan suojatun oikeuden *tarkoituksenmukaista käyttöä* [25] tiettyjen tavaroiden tai palvelujen kaupan pitämisen yhteydessä, koska muutoin käyttöluvan antaminen ei olisi taloudellisesta näkökulmasta järkevää. Aineetonta hyödykettä koskevan oikeuden antaminen oikeustoimen välityksellä ei ole mikään itsetarkoitus, vaan sillä pyritään yleensä antamaan oikeudensaajalle mahdollisuus sen *taloudelliseen hyödyntämiseen*. [26]

40. Tästä olettamasta näyttää lähtevän myös unionin lainsäätäjä, kuten ilmenee jo välillisesti asetuksen N:o 40/94 22 artiklan ja direktiivin 89/104 8 artiklan sanamuodosta, jonka mukaan tavaramerkkiin voidaan antaa käyttölupa, joka koskee *tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity*. Tässä yhteydessä viitataan kahteen erilaiseen tuoteryhmään (tavaroihin ja palveluihin), jotka on tyypillisesti tarkoitettu myytäviksi. Mainittuja tavaramerkkilainsäädännön säännöksiä on näin ollen tulkittava siten, että myöntämällä käyttölupa sen saajalle annetaan mahdollisuus varustaa kyseisellä tavaramerkillä tiettyjä liiketoiminnassaan tarjoamia tuotteita. Näin ollen on oletettava, että käyttöluvan saaja hyödyntää kyseistä suojattua oikeutta yleensä kaupallisesti.

41. Siltä osin kuin asiaa tarkastellaan edelleen talouden näkökulmasta, ei saa jättää huomiotta, että käyttöluvan antajalla on usein myös intressi tavaramerkin hyödyntämiseen siten, että sitä käytetään liiketoiminnassa. Käyttöluvan antaja ei nimittäin hyödy taloudellisesti pelkästään siitä, että se antaa toiselle luvan käyttää tavaramerkkiä, mikä on jo tärkeä taloudellinen kannustin käyttöluvan antajalle. Sopimuksen mukaan käyttöluvan antaja voi saada lisenssimaksun tai jopa osan käyttöluvan saajan voitosta. [27] Lisäksi se, että käyttöluvan saaja käyttää tavaramerkkiä, varmistaa tavaramerkin erottamiskyvyn säilymisen ja sen, että tavaramerkki voi jatkossakin täyttää tehtävänsä – joita tarkastelen yksityiskohtaisesti jäljempänä. [28]

24 — Ks. Pahlow, L., *Lizenz und Lizenzvertrag im Recht des Geistigen Eigentums*, Tübingen, 2006, s. 182, jossa viitataan oikeustieteessä edustettuihin erilaisiin näkemyksiin käyttöluvan luonteesta. Jotkut puhuvat pelkästä ”sallimisesta”, toiset taas ”hyödyntämisoikeudesta”. Tekijän mukaan lähtökohdaksi on otettava ”pienin yhteinen nimittäjä” ja puhuttava käyttöluvan yhteydessä hyvin yleisesti ”käyttöoikeudesta”. Vastaavasti myös Miguel Asensio, P. A., ”Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado”, *Revista española de Derecho Internacional*, 2009, s. 201, jossa pidetään liian suppeana tulkintaa, jonka mukaan lisenssisopimus ymmärretään pelkäksi oikeuden käyttämisestä luopumiseksi em. asiassa Falco Privatstiftung ja Rabitsch annetussa tuomiossa tarkoitetulla tavalla, koska tämä ei päde moniin sopimusjärjestelyihin. Lisäksi tekijä huomauttaa, että esimerkiksi Espanjan patenttilainsäädännössä säädetään, että käyttöluvan antajan on annettava käyttöluvan saajalle mahdollisuus käyttää patenttia. Tekijä ei kuitenkaan pidä vääränä yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitussa tuomiossa käyttämää määritelmää, koska se määräytyy pääasian olosuhteiden perusteella. Teoksessa Gouga A., *Die Übertragung und Lizenzierung der Marke nach griechischem und deutschem Recht unter Berücksichtigung der europäischen Markenrechts*, München, 1996, s. 230, huomautetaan perustellusti, että nykyisen oikeuskäsityksen mukaan tavaramerkkioikeudelle ovat ominaisia sekä negatiiviset puolustautumisoikeudet että positiiviset käyttöoikeudet, joten tavaramerkkiä koskeva käyttölupa voidaan ymmärtää oikeudellisesti myös positiivisena käyttöoikeutena. Teoksessa Bühling, J., ”Die Markenlizenz im Rechtsverkehr”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, s. 196, huomautetaan, että teollisoikeuksia koskevia käyttölupia kuvataan yleensä oikeudeksi hyödyntää teollisoikeutta siinä laajuudessa, joka muutoin kuuluu suojatun oikeuden haltijan kielto- ja käyttöoikeuden piiriin. Vastaavasti myös Martiny, *Münchener Kommentar zum BGB*, 5. painos, 2010, 222 kohta; Stimmel, U., ”Die Beurteilung von Lizenzverträgen unter der Rom I-Verordnung”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht Internationaler Teil*, 2010, s. 782 ja edellä alaviitteessä 13 mainittu Vögele, A., Borstell, T. ja Engler, G., 351 kohta.

25 — Ks. edellä alaviitteessä 24 mainittu Gouga, A., s. 190, jonka mukaan käyttöluvan käsitteeseen sisältyy jokainen käyttöluvan antajan käyttöluvan saajalle antama oikeus käyttää suojattua oikeutta tai sen esivaiheita samalla tavalla, joskin eri laajuudessa, kuin suojatun oikeuden haltija niitä käyttää.

26 — Vastaavasti Pfaff, D. ja Nagel, S., *Lizenzverträge*, 3. painos, 2010, 7 kohta, jonka mukaan nykyisen käsityksen mukaan lisenssisopimuksille on tunnusomaista, että absoluuttisesti suojatun oikeusaseman haltija (esimerkiksi patentinhaltija) antaa toiselle luvan käyttää ja hyödyntää suojattuja keksintöjä tai menetelmiä.

27 — Ks. edellä alaviitteessä 16 mainittu Stumpf, H. ja Groß, M., 117 kohta, s. 95.

28 — Ks. edellä alaviitteessä 24 mainittu Bühling, J., s. 199, jossa viitataan siihen, että tavaramerkkiä koskeva käyttölupa on sidottu tavaramerkin käyttötarkoitukseen. Sen mukaan käyttöluvan on turvattava tavaramerkin tehtävät mutta samalla myös vahvistettava itse tavaramerkkiä ja lisättävä sen arvoa käyttöluvan antajalle.

42. Tämä näkökohta on merkityksellinen erityisesti silloin, kun suojatun oikeuden haltija ei jostain syystä pysty hyödyntämään itse tavaramerkkiä, mikä ei ole mitenkään epätavallista nykyisen talouselämän monimutkaisuus huomioon ottaen. Talousjärjestelmässä, jossa taloudellisen toiminnan lisääntyvän keskinäisriippuvuuden ja kansainvälistymisen myötä on aiempaa vaikeampaa hyödyntää taloudellisesti monopoliasemaa tietyllä taloudenalalla yksin ja kattavasti, vaikka ei otettaisikaan huomioon teknisen ja luovan jatkokehityksen välttämättömyyttä,[29] immateriaalisia hyödykkeitä eivät hyödynnä enää pelkästään ja suoraan suojatun oikeuden haltijat, vaan siihen osallistuu muita talouden toimijoita, joiden on yhdessä tarkoitus turvata tavaramerkin paras mahdollinen hyödyntäminen. Käyttölupien antaminen mahdollistaa erilaisten hyödyntämismahdollisuuksien löytämisen ja uusien markkinoiden valtaamisen. Niin kutsutulla markkinoinnilla, jota käyttöluvan saaja oman etunsa edistämiseksi harjoittaa houkutellakseen asiakkaita, lisätään tavaramerkin tunnettuutta, mistä hyötyy viime kädessä myös käyttöluvan antaja.[30] Käyttölupa edistää siten teollis- ja tekijänoikeuksien parasta mahdollista hyödyntämistä. Etenkin tästä syystä se on nykyisin siirron ja panttauksen ohella yleisin näiden oikeuksien kaupallisen hyödyntämisen muoto. Siten samoin käyttöluvan antajan näkökulmasta voidaan selittää se, miksi käyttölupa annetaan tyypillisesti tulevaa käyttöä silmällä pitäen.[31]

43. Edellä tarkoitetulla ”tarkoituksenmukaisella käytöllä” voidaan varmasti ymmärtää jotain muutakin sen mukaan, mikä suojattu oikeus on kyseessä. Suojattujen oikeuksien suojan laajuus vaihtelee. Myös tässä yhteydessä oikeudellinen tarkastelutapa osoittautuu hyödylliseksi, jotta voidaan arvioida, kuuluuko oikeus suojatun oikeuden käyttöön lisenssisopimuksen luonteeseen. Lainsäätäjän antamien sääntöjen, jotka koskevat käyttölupien myöntämistä suojattuihin oikeuksiin ja joissa kuvataan yksittäisten suojattujen oikeuksien tunnuspiirteet, ohella merkityksellistä on se, mistä osapuolet ovat yksittäistapauksessa sopimuksessaan sopineet. Sopimusautonomiaan perustuvaa toimintaa ilmentävästä sopimuksesta voidaan viime kädessä saada tietoa siirrettyjen oikeuksien laajuudesta.[32]

44. Pääasiassa Bureau Gevers ja Walsh Optical ovat tehneet tavaramerkkioikeudesta sopimuksen, josta käytetään nimitystä ”lisenssisopimus”. Pelkkä sopimuspuolten valitsema nimitys kertoo kuitenkin ainoastaan vähän siitä, miten sopimus on oikeudellisesti luokiteltava.[33] On nimittäin mahdollista, että sopimuspuolten tekemä luokittelu osoittautuu oikeudellisesti virheelliseksi. Lisäksi on vältettävä se, että käyttämällä mahdollisesti tarkoituksella valittua käsitteistöä sopimuspuolet välttyvät oikeudellisilta seuraamuksilta, joista unionin oikeudessa säädetään lisenssisopimusten yhteydessä. Käsiteltävässä asiassa on kyse oikeudesta rekisteröidä verkkotunnus ensisijaisesti erityisen esirekisteröintiä koskevan määräajan (Sunrise period) aikana. Tätä taustaa vasten pidän tarkoituksenmukaisena objektiivista lähestymistapaa, jossa on lähinnä tutkittava, oliko sopimuksen tarkoituksena sallia Bureau Geversille kyseisen tavaramerkin tarkoituksenmukainen käyttö.

45. Tässä yhteydessä on tarpeen palauttaa lyhyesti mieleen tavaramerkin tehtävä liiketoiminnassa. Vasta sitten voidaan nimittäin tehdä päätelmiä siitä, onko sopimuksessa sovittu tarkoituksenmukaisesta eli tavaramerkin tehtävän mukaisesta käytöstä. Selvyyttä tähän saadaan direktiiviä 89/104 ja asetusta N:o 40/94 koskevasta unionin tuomioistuimen laajasta oikeuskäytännöstä.

29 — Ks. lisenssisopimuksista teknologia-alalla Brinker, I., *EU-Kommentar* (toim. Jürgen Schwarze), 2. painos, Baden-Baden, 2009, Art. 81 EGV, 96 kohta, s. 911, jossa selitetään, että lisenssisopimusten tekeminen on tärkeä väline, joka yksinkertaistaa ja nopeuttaa huomattavasti tuotteiden markkinoille saattamista sisämarkkinoilla. Toimija, joka kehittää tiettyä teknologiaa eikä itse pysty hyödyntämään sitä täysimääräisesti ja valmistamaan tuotteita, päätyy usein antamaan käyttöluvan kolmansille yrityksille, joille osoitetaan tietty käyttöluvan kattama alue, jolla käyttöluvan saajat yksinomaisesti toimivat ja myyvät kyseisen teknologian avulla valmistettuja tuotteita. Käyttöluvan antaja ja saaja, mutta myös suuri yleisö, hyötyvät teknologian leviämisestä lisenssisopimuksen välityksellä.

30 — Ks. edellä alaviitteessä 24 mainittu Pahlow, L., s. 218.

31 — Ibid., s. 225.

32 — Ks. edellä alaviitteessä 24 mainittu Pahlow, L., s. 187, jossa selitetään, että tietoa käyttöluvan sisällöstä voidaan saada osapuolten konkreettisesta sopimuksesta ja lainsäädännöstä.

33 — Ks. edellä alaviitteessä 13 mainittu Vögele, A., Borstell, T. ja Engler, G., 362 kohta, jonka mukaan sopimuksesta käytetty nimitys ei ole ratkaiseva, kun lisenssisopimuksia jaotellaan käyttöluvan kattamien aineettomien taloushyödykkeiden osalta. Ratkaisevaa on sekä oikeudellisesti että verotuksellisesti pikemminkin se, mitä aineettomia taloushyödykkeitä sopimuksen perusteella tosiasiallisesti käytetään.

46. Kuten oikeuskäytännössä on toistuvasti todettu, tavaramerkillä on useita tehtäviä. Sen keskeisenä tehtävänä on ensinnäkin taata tavaran tai palvelun alkuperä kuluttajille.[34] Tavaramerkki on siten väline, jota käytetään liiketoiminnassa tuotteiden tunnistamiseen ja yksilöimiseen. Tässä niin kutsutussa alkuperän osoittamistehtävässä on kuitenkin eri näkökohtia, joita ei voida jättää huomiotta arvioitaessa tavaramerkin merkitystä talouselämälle.

47. Näihin eri näkökohtiin yhteisöjen tuomioistuin viittasi asiassa Arsenal Football Club antamassaan tuomiossa,[35] jossa se esitti asiayhteydet yksityiskohtaisesti ja samalla havainnollisesti. Tuomioistuimen mukaan tavaramerkkioikeus on olennainen osa sitä vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja ylläpitäminen on unionin oikeuden tavoitteena. Tässä järjestelmässä yritysten on voitava hankkia itselleen asiakkaita tuotteidensa tai palvelujensa laadun perusteella, ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos on olemassa erottelukykyisiä merkkejä, joiden avulla tavarat ja palvelut voidaan tunnistaa. Tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. Tavaramerkin on nimittäin oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi täyttää keskeisen tehtävänsä siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, jonka luominen ja ylläpitäminen on perussopimuksen tavoitteena.

48. Unionin tuomioistuin on sittemmin kehittänyt tavaramerkkioikeutta koskevaa oikeuskäytäntöään korostamalla muita alkuperän osoittamistehtävän näkökohtia ja antamalla niille tässä yhteydessä yhtä suuren merkityksen. Osoituksena tästä ovat asiassa L'Oréal ym.[36] ja yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetut tuomiot,[37] joissa muistutettiin ensin tästä keskeisestä tehtävästä ja sen jälkeen selvennettiin, että tavaramerkillä on kyseisen tavaran tai palvelun laadun takaamisen ohella myös tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan liittyviä tehtäviä. Tuomioistuimen selvennys huomioon ottaen ei pitäisi olla enää epäselvyyttä siitä, että myös unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan alkuperätehtävä on ainoastaan yksi tavaramerkin monista tehtävistä ja samanarvoinen laatu- tai mainontatehtävän kanssa.[38] Näin ollen arvioitaessa sitä, onko tavoitteena tavaramerkin tarkoituksenmukainen käyttö, on otettava huomioon myös muut tehtävät, joita tavaramerkillä on talouselämässä.

49. Bureau Geversin mukaan tarkoituksena ei ollut, että Walsh Optical antaisi sille sopimuksen perusteella oikeuden tarjota itse tavaroita tai palveluja käyttämällä kyseistä tavaramerkkiä. Ne eivät myöskään olleet sopineet, että Bureau Gevers mainostaisi Walsh Opticalin tuotteita unionin sisämarkkinoilla. Ei ole myöskään viitteitä siitä, että Bureau Gevers olisi aikonut investoida tavaramerkkiin. Bureau Geversillä ei ylipäätään ollut minkäänlaista yhteyttä merkitykselliseen markkinasegmenttiin. Sopimuksessa pikemminkin ainoastaan määrättiin, että Bureau Gevers saisi toimeksiannon rekisteröidä lensworld.eu-verkkotunnuksen omiin nimiinsä. Sopimuspuolet eivät siten olleet sopineet tavaramerkin käytöstä, joka olisi suunnilleen sen erityistehtävien mukaista. Näin ollen aikomuksena ei voida katsoa olleen tavaramerkin tarkoituksenmukainen käyttö.

34 — Ks. asia 102/77, Hoffmann-La Roche v. Centrafarm, tuomio 23.5.1978 (Kok., s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta); asia 3/78, Centrafarm v. American Home Products Corporation, tuomio 10.10.1978 (Kok., s. 1823, Kok. Ep. IV, s. 173, 11 ja 14 kohta) ja asia C-10/89, HAG GF, tuomio 17.10.1990 (Kok., s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 14 kohta). Ks. tavaramerkin alkuperätehtävästä Wollmann, H., *EU- und EG-Vertrag* (toim. Heinz Mayer), Art. 81 EGV, 156 kohta, s. 53.

35 — Ks. asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok., s. I-10273, 47 ja 48 kohta).

36 — Ks. asia C-487/07, L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009 (Kok., s. I-5185, 58 kohta).

37 — Ks. yhdistetyt asiat C-236/08-C-238/08, Google France ja Google, tuomio 23.3.2010 (Kok., s. I-2417, 77 kohta).

38 — Vastaavasti edellä alaviitteessä 24 mainittu Bühling, J., s. 199. Ks. Sakulin, W., *Trademark protection and freedom of expression*, Alphen aan den Rijn, 2011, s. 51, jossa annetaan suuri merkitys sille, että asiassa L'Oréal ja yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetuissa tuomioissa on pidetty muita tavaramerkin tehtäviä loppujen lopuksi yhtä suojeltavina. Tässä yhteydessä muistutettakoon, että edellä alaviitteessä 35 mainitussa asiassa Arsenal Football Club 13.6.2002 esittämänsä ratkaisuehdotuksen 47 kohdassa julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomer on jo puoltanut tavaramerkin muiden tehtävien suojaamista.

50. Lisäksi huomautettakoon, ettei kyseiseen sopimukseen sisälly mainintaa siitä, onko käyttöluvan saajalla oikeus vedota tavaramerkin antamiin oikeuksiin kolmansiin nähden, vaikka jokaiseen lisenssisopimukseen sisältyy tavallisesti myös tällainen määräys. Lisenssisopimuksilla on nimittäin tältä osin myös riitojen ratkaisemiseen liittyvä tehtävä,[39] koska niihin sisältyy määräyksiä siitä, miten on meneteltävä, jos kilpailijat riitauttavat käyttöluvan saajan suojatun oikeuden tai jos käyttöluvan saaja ei noudata sovittuja käyttöluvan ehtoja. Ensimmäinen näkökohta on merkityksellinen tavaramerkkiä koskevan käyttöluvan myöntämisen tapauksessa juuri siksi, että suojatulla oikeudella annetaan tavaramerkin haltijalle oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, kuten direktiivin 89/104 5 artiklasta ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklasta ilmenee. Jotta sopimusta voitaisiin pitää tavaramerkkiä koskevana lisenssisopimuksena, Bureau Geversin ja Walsh Opticalin tekemässä sopimuksessa olisi näin ollen pitänyt ehdottomasti määrätä tästä näkökohdasta. Koska näin ei ole, sopimuksen pitäminen lisenssisopimuksena vaikuttaa kyseenalaiselta.

51. Kun otetaan huomioon, ettei riidanalainen sopimus täytä lisenssisopimuksen keskeisiä tunnusmerkkejä, koska siinä ei anneta ensinnäkään oikeutta siihen, että tavaramerkkiä hyödynnettäisiin taloudellisesti varustamalla tavaroita tai palveluja tavaramerkillä, eikä toiseksi oikeutta vedota tavaramerkin antamiin oikeuksiin kolmansiin nähden, herää kysymys, miten on arvioitava oikeudellisesti sitä, että sopimuksessa määrättiin kuitenkin oikeudesta rekisteröidä verkkotunnus. Esiin nousee näin ollen kysymys sopimuksen oikeudellisesta luonnehdinnasta. Tästä on todettava seuraavaa:

52. Yhtäältä on nähdäkseni tuskin epäilystä siitä, että kyseisen oikeuden antaminen on ymmärrettävä oikeudellisesti siten, että se tarkoittaa luopumista Walsh Opticalille tavaramerkin haltijana kuuluvien alkuperäisten oikeuksien yhdestä osasta. Kyse on oikeudesta rekisteröidä verkkotunnus, mikä on lähtökohtaisesti varattu pelkästään kansallisen tai yhteisön tavaramerkin haltijalle. Lainsäädännössä, joka koskee .eu-aluetunnuksia, otetaan huomioon tämä tavaramerkin haltijan etuoikeus asetuksen N:o 874/2004 12 artiklan säännöksissä, joissa annetaan tavaramerkin haltijoille etusija verkkotunnusten rekisteröinnissä, kuten jo alustavissa huomautuksissa totesin. Säännöksillä pyritään suojelemaan tavaramerkin haltijaa siltä uhalta, että kolmas rekisteröi samanmuotoisen verkkotunnuksen ennen sitä.

53. Toisaalta ei voida jättää huomiotta, ettei sitä, että tavaramerkin haltija luopuu alkuperäisestä oikeudestaan hakea vastaavan verkkotunnuksen rekisteröintiä, voida rinnastaa tavaramerkin antamista oikeuksista luopumiseen, mikä olisi tyypillistä lisenssisopimukselle. Kuten edellä on jo todettu, Walsh Opticalin ja Bureau Geversin tekemässä sopimuksessa ei nimittäin määrätty tavaramerkin tai sitä vastaavan verkkotunnuksen käyttämisestä liiketoimintatarkoituksiin. Sopimuksella oli pikemminkin kokonaan toinen tarkoitus kuin tyypillisellä lisenssisopimuksella. Se ei siten vastaa objektiivisesti tarkasteltuna unionin oikeuden säännösten perustana olevaa lisenssisopimuksen määritelmää.

54. Bureau Geversiä ei näin ollen voida pitää asetuksen N:o 874/2004 12 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuna ”aiempien oikeuksien käyttölupien saajana”.

39 — Ks. edellä alaviitteessä 24 mainittu Pahlow, L., s. 236.

2. Sopimuksen pitäminen palveluja koskevana sopimuksena

55. Kyseistä sopimusta voidaan mahdollisesti pitää oikeudellisesti pikemminkin palveluja koskevana sopimuksena. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on asiassa Falco Privatstiftung ja Rabitsch antamassaan tuomiossa selittänyt, asetuksen N:o 44/2001 5 artiklan 1 alakohdan b alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu palvelujen käsite edellyttää sitä, että palveluja tarjoava osapuoli harjoittaa määrättyä toimintaa maksua vastaan.[40] Tämän määritelmän perusteella tuomioistuin on erottanut palveluja koskevat sopimukset ja lisenssisopimukset, missä yhteydessä se on päätellyt, että näillä kahdella sopimustyypillä on erilainen kohde.[41]

56. Samassa asiassa esittämässäni ratkaisuehdotuksessa[42] olen pyrkinyt määrittelemään palvelun käsitteen lähinnä abstraktisti. Tulloin olen huomauttanut, että palvelun käsitteen määrittelyssä kaksi seikkaa ovat olennaisen tärkeitä. Ensinnäkin käsitteen ”palvelu” tavanomainen merkitys edellyttää, että tietyn palvelun suorittaja suorittaa tiettyä toimintaa; näin ollen palvelun suorittaminen edellyttää palvelun tarjoajalta toimintaa tai aktiivista toimimista. Toiseksi palvelut on lähtökohtaisesti suoritettava vastiketta vastaan.

57. Pääasiasta on todettava, että sopimuksessa Bureau Gevers on sitoutunut vastiketta vastaan ryhtymään kohtuullisiin toimiin tehdäkseen hakemuksen ja saadakseen .eu-rekisteröinnin verkkotunnukselle. Huomionarvoista on se, että sopimustekstissä puhutaan tässä yhteydessä nimenomaisesti ”palveluista”.[43] Kaikki tämä viittaa siihen, että todellisuudessa Bureau Geversillä on ollut Walsh Opticaliin nähden velvoite suorittaa tietty toiminta, toisin sanoen edellä mainitussa määritelmässä tarkoitettu palvelu. Verkkotunnus rekisteröitiin tosin Bureau Geversin nimiin. Kun otetaan huomioon, ettei Bureau Geversin aikomuksena ollut tavaramerkin tai siihen liittyvän verkkotunnuksen tarkoituksenmukainen käyttö, on kuitenkin katsottava, että palvelu suoritettiin yksinomaan Walsh Opticalin edun nimissä. Edellä esitetyn perusteella sopimus vastaa palveluja koskevan sopimuksen määritelmää.

3. Sääntelyn tavoitteen tyhjäksi tekemisen vaara

58. Herää kysymys, onko sopimuksen pitäminen palveluja koskevana sopimuksena esteenä asetuksen N:o 874/2004 12 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan soveltamiselle. Kyseisen säännöksen soveltaminen käsiteltävään tapaukseen ei nähdäkseni tule kyseeseen seuraavista syistä:

59. Ensinnäkin on huomattava, että asetuksen N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan sanamuodon mukaan .eu-aluetunnuksen alaisia verkkotunnuksia voivat hakea pelkästään yritykset ja organisaatiot, joiden ”sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai pääasiallinen toimipaikka on [Euroopan unionissa]”. Vastaava rajoitus koskee myös luonnollisia henkilöitä, koska heidän edellytetään asuvan Euroopan unionissa.[44] Kyseinen säännös on sen selkeys huomioon ottaen ymmärrettävä unionin lainsäätäjän periaatepäätökseksi, joka on ehdottomasti otettava huomioon sääntelykehyksen tulkinnassa. Säännöksestä ei olisi mahdollista poiketa sen sanamuotoa rikkomatta.

40 — Ks. edellä alaviitteessä 11 mainittu asia Falco Privatstiftung ja Rabitsch, tuomion 29 kohta.

41 — Ibid., tuomion 41 kohta.

42 — Ks. edellä alaviitteessä 11 mainitun asiassa Falco Privatstiftung ja Rabitsch esittämäni ratkaisuehdotuksen 57 kohta.

43 — Sopimuksen 4.2 lausekkeessa määrätään seuraavaa: ”Käyttöluvan saaja laskuttaa palveluistaan käyttöluvan antajaa” (”Licensee will charge Licensor for its services”).

44 — Ks. Scheunemann, K., *Die .eu Domain – Registrierung und Streitbeilegung*, Münster, 2008, s. 115.

60. Vaikuttaa ymmärrettävältä, että maantieteellisen aluetunnuksen alaisen verkkotunnuksen hakeminen edellyttää, että hakijalla on kotipaikka kyseisellä maantieteellisellä tunnuksella yksilöidyssä valtiossa, mutta on huomautettava, että kansainvälinen käytäntö on tältä osin epäyhtenäinen. [45] Niiden valtioiden määrä, jotka edellyttävät maantieteellisen aluetunnuksen alaisen verkkotunnuksen rekisteröinniltä, että hakijalla on kotipaikka kyseisessä valtiossa, on suunnilleen tasapainossa niiden valtioiden määrän kanssa, jotka eivät sovella tätä edellytystä. Useat maat – muun muassa Saksa ja Yhdistynyt kuningaskunta – eivät edellytä, että hakijalla on kotipaikka asianomaisessa maassa, tai pitävät ainakin riittävänä siitä, että hakija mainitsee asianomaiseen maahan sijoittautuneen edustajansa. Unionin lainsäätäjä vaikuttaa omaksuneen .eu-aluetunnuksen kohdalla tiukemman lähestymistavan. Asetuksen N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohtaan sisältyvästä perustavasta sääntelystä käy selvästi ilmi, että unionin tarkoituksena on vahvistaa maantieteellisen aluetunnuksen .eu yksilöimiskykyä, sillä siinä verkkotunnuksen hakeminen evätään jo lähtökohtaisesti hakijoilta, joiden kotipaikka ei ole jäsenvaltiossa. [46]

61. Tämä vastaa myös asetuksen N:o 733/2002 tavoitetta, kuten sen johdanto-osan kuudennesta perustelukappaleesta voidaan päätellä. Siitä nimittäin ilmenee, että .eu-aluetunnuksen 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. Nämä toteamukset viittaavat siihen, että unionin lainsäätäjän näkemyksen mukaan tietyllä yrityksellä voidaan katsoa oleva unioniin riittävä yhteys, joka oikeuttaa verkkotunnuksen rekisteröintiin, vasta kun yrityksen sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai pääasiallinen toimipaikka on unionissa. Kuten komissio [47] on perustellusti huomauttanut, yrityksen yhteys sisämarkkinoihin ilmenee yhtäältä siinä, että sillä on toimipaikka unionin alueella, mutta toisaalta myös siinä, että tavaramerkkiä käytetään liiketoiminnassa tavaroiden tai palvelujen yhteydessä.

62. Jos näitä tulkintaperusteita sovelletaan pääasiaan, on selvää, ettei Walsh Opticalilla ole tällaista yhteyttä unioniin. Sen kotipaikka ei ole unionissa, eikä ole viitteitä siitä, että Walsh Opticalin tai sen, jonka väitetään saaneen käyttöluvan, eli Bureau Geversin tarkoituksena olisi ollut tavaramerkin tarkoituksenmukainen käyttö. Se ei ensinnäkään ole riidanalaisen sopimuksen tarkoituksena, kuten edellä on jo todettu. Toiseksi on huomautettava, että Benelux-tavaramerkki, jonka perusteella Bureau Gevers on alun perin pyytänyt rekisteröintiä, poistettiin rekisteristä 30.10.2006. Nimeä ”lensworld” ei siten ole enää suojattu tavaramerkkioikeudellisesti Benelux-tavaramerkkilainsäädännön soveltamisalalla. Samalla myös oikeudelliset edellytykset verkkotunnuksen rekisteröinnille ovat tavallaan rauenneet jälkikäteen.

45 — Joissain valtioissa (Argentiina, Itävalta, Belgia, Kiina, Tanska, Suomi, Alankomaat, Puola, Venäjä, Sveitsi, Ruotsi, Yhdistynyt kuningaskunta) maantieteellisen aluetunnuksen alaisten verkkotunnusten rekisteröintiin ei sovelleta erityisiä edellytyksiä tai sijaintipaikkaa koskevia ehtoja. Tämän käytännön mukaan jokainen voi rekisteröidä verkkotunnuksen kansalaisuudestaan, asuinpaikastaan tai toimipaikastaan riippumatta. Ainoa rajoitus on kielto rekisteröidä hyvien tapojen vastaisia verkkotunnuksia, jotka voidaan joko jättää rekisteröimättä tai poistaa jälkikäteen rekisteristä.
Useimmissa kansallisissa rekistereissä on käytössä osittain rajoittava järjestelmä. Tällaisessa järjestelmässä ei tarvitse esittää asiakirjoja, jotka osoittavat, että rekisteröity tavaramerkki vastaa verkkotunnusta. Verkkotunnuksia voivat kuitenkin hakea ainoastaan henkilöt, jotka ovat läsnä asianomaisessa valtiossa tai joilla on alueellinen liittymä siihen maahan, johon maantieteellinen aluetunnus viittaa. Yksittäisissä vaatimuksissa on maakohtaisia eroja. Joissain valtioissa edellytetään sekä kansalaisuutta että asuinpaikkaa kyseisessä valtiossa, toisissa taas näyttöä toimipaikasta tai liiketoiminnan harjoittamisesta kyseisessä valtiossa (Bulgaria, Kanada, Tšekki, Japani, Unkari, Malta, Norja, Singapore, Amerikan yhdysvallat) tai Euroopan unionissa (Italia) tai ainakin yhden kyseiseen valtioon sijoittautuneen edustajan mainitsemista (Saksa, Luxemburg).
Muissa kansallisissa rekistereissä rekisteröinti on mahdollista vasta, kun hakijalla on alueellinen liittymä asianomaiseen valtioon tai toimipaikka siellä ja kun hakija voi lisäksi osoittaa asiakirjoin olevansa sen suojatun oikeuden haltija, joka vastaa verkkotunnusta (Australia). Osassa valtioita verkkotunnuksen on esiinnyttävä tarkemmin määritellyissä tavaramerkki- ja nimioikeuksien luokissa, ja hakijalla on lisäksi oltava tosiasiallinen liittymä maahan (Irlanti). Joissain valtioissa rajoittavat rekisteröintivaatimukset koskevat ainoastaan suoraan maantieteellisen aluetunnuksen alaisten verkkotunnuksen rekisteröintiä, kun taas joissakin valtioissa aluetunnusten alaisten verkkotunnusten rekisteröintiin sovelletaan vähemmän tiukkoja vaatimuksia tai ei lainkaan vaatimuksia (Intia, Hongkong, Espanja). Ks. tästä Bettinger, T., ”Registration requirements and dispute resolution”, *Domain Name Law and Practice*, Oxford, 2005, s. 44.

46 — Ks. Kipping, D., *Das Recht der .eu-Domains*, München, 2008, s. 4, 11 kohta.

47 — Ks. komission kirjelmän 30 kohta.

63. Näin ollen olisi myös asetuksen N:o 733/2002 tarkoituksen ja tavoitteen vastaista, jos yritysten, joilla ei ole oikeutta tehdä hakemusta, sallittaisiin rekisteröidä haluttu verkkotunnus. Tämän olisi pädettävä myös siinä tapauksessa, että säännöksiä, jotka koskevat oikeutta hakea rekisteröintiä, kierrettäisiin käyttämällä sen kaltaista oikeudellista järjestelyä, jossa rekisteröinti annetaan toimeksi toiselle, unionin alueelle sijoittautuneelle ja siten sellaiselle organisaatiolle, jolla on oikeus hakea rekisteröintiä. Asetuksen N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan suppea tulkinta pääasian kaltaisten tapausten poissulkemiseksi vaikuttaa välttämättömältä, jotta varmistetaan kyseisen sääntelyn tehokas vaikutus. Tulkinnasta, jossa tällainen menettely sallittaisiin, seuraisi, ettei unionin lainsäätäjän tarkoittamaa yhteyttä unioniin taattaisi kaikissa tapauksissa, mikä viime kädessä tekisi tyhjäksi asetuksen tavoitteen.

64. Esteenä asetuksen N:o 733/2002 4 artiklan 2 kohdan b alakohdan soveltamiselle on siten se, että Walsh Opticalin ja Bureau Geversin tekemää sopimusta on pidettävä oikeudellisesti palveluja koskevana sopimuksena eikä lisenssisopimuksena. Kun otetaan huomioon, ettei pääasiassa keskeinen rekisteröinnin edellytys täyttynyt rekisteröintipyynnön esittämisajankohtana, rekisteri ei myöskään olisi saanut rekisteröidä kyseistä verkkotunnusta. Koska rekisteröinti on näin ollen tapahtunut lainvastaisesti, rekisterin on omasta aloitteestaan suljettava kyseinen verkkotunnus asetuksen N:o 874/2004 20 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan mukaisesti.

4. Päätelmä

65. Edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, että silloin, kun asianomainen aiempi oikeus on tavaramerkkioikeus, asetuksen
N:o 874/2004 12 artiklan 2 kohtaan sisältyvällä käsitteellä ”aiempien oikeuksien käyttölupien saajat” ei 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.

C Toinen ennakkoratkaisukysymys

66. Koska toinen ennakkoratkaisukysymys on nimenomaisesti esitetty ainoastaan siinä tapauksessa, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, siihen ei ole tarpeen vastata.

VII Ratkaisuehdotus

67. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa cour d’appel de Bruxellesin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

.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 kohtaan sisältyvää käsitettä ”aiempien oikeuksien käyttölupien saajat” on tulkittava siten, että silloin, kun asianomainen aiempi oikeus on tavaramerkkioikeus, tällä käsitteellä ei 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.