UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

19 päivänä joulukuuta 2012*

Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 15 artiklan 1 kohta — Käsite ”tavaramerkin tosiasiallinen käyttö” — Käytön alueellinen laajuus — Yhteisön tavaramerkin käyttäminen yhden ainoan jäsenvaltion alueella — Riittävyys

Asiassa C-149/11,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Alankomaat) on esittänyt 1.2.2011 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 28.3.2011, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Leno Merken BV

vastaan

Hagelkruis Beheer BV,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: tuomarit A. Rosas, joka hoitaa toisen jaoston puheenjohtajan tehtäviä, U. Lõhmus (esittelevä tuomari), A. Ó Caoimh, A. Arabadjiev ja C. G. Fernlund,

julkisasiamies: E. Sharpston,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 19.4.2012 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Leno Merken BV, edustajanaan advocaat D. M. Wille,

— Hagelkruis Beheer BV, edustajanaan advocaat J. Spoor,

— Alankomaiden hallitus, asiamiehinään C. Wissels ja C. Schillemans,

— Belgian hallitus, asiamiehenään J.-C. Halleux,

— Tanskan hallitus, asiamiehenään C. H. Vang,

— Saksan hallitus, asiamiehenään K. Petersen,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

— Ranskan hallitus, asiamiehenään J. Gstalter,

— Unkarin hallitus, asiamiehinään M. Ficsor, K. Szíjjártó ja K. Molnár,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään S. Ossowski,

— Euroopan komissio, asiamiehinään T. van Rijn, F. W. Bulst ja F. Wilman,

kuultuaan julkisasiamiehen 5.7.2012 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 15 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Leno Merken BV (jäljempänä Leno) ja Hagelkruis Beheer BV (jäljempänä Hagelkruis) ja joka koskee Lenon, joka on yhteisön tavaramerkin ”ONEL” haltija, tekemää väitettä Hagelkruisin Benelux-tavaramerkin ”OMEL” rekisteröintiä vastaan.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asetus N:o 207/2009

3 Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan toisessa, kolmannessa, neljännessä, kuudennessa ja kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”(2) Taloudellisen toiminnan sopusointuista kehitystä koko yhteisössä sekä jatkuvaa ja tasapainoista laajentumista olisi edistettävä kansallisia markkinoita vastaavat olosuhteet tarjoavien sisämarkkinoiden toteuttamisen ja moitteettoman toiminnan avulla. Näiden markkinoiden toteuttaminen ja niiden yhtenäisyyden lisääminen ei merkitse ainoastaan tavaroiden vapaan liikkumisen ja palvelujen vapaan tarjoamisen esteiden poistamista sekä kilpailun vääristymisen estämisen varmistavan järjestelmän luomista vaan myös sellaisten oikeudellisten edellytysten luomista, joilla helpotetaan yritysten valmistus- ja tavaroiden jakelu- ja palvelujen tarjoamistoiminnan nopeaa mukautumista yhteisön mittasuhteisiin. Näistä oikeudellisista välineistä, jotka yrityksillä tätä tarkoitusta varten olisi oltava, erityisen sopivia olisivat tavaramerkit, joiden avulla on mahdollista tunnistaa tavarat ja palvelut samalla tavalla koko yhteisössä, rajoista huolimatta.

(3) Yhteisön tavoitteiden toteuttamiseksi näyttää tarpeelliselta luoda yhteisön tavaramerkkijärjestelmä, jolla annetaan yrityksille oikeus hankkia yhtä ainoaa menettelyä noudattaen yhteisön tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko yhteisön alueelle. Näin ilmaistua yhteisön tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaatetta olisi sovellettava, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.

(4) Kansallisten lainsäädäntöjen lähentämisellä ei pystytä poistamaan jäsenvaltioiden lainsäädännöissä merkkien haltijoille kuuluvien oikeuksien alueellisen ominaisuuden muodostamaa estettä. Yhteisön tavaramerkki, jota säädellään kaikissa jäsenvaltioissa välittömästi sovellettavalla yhteisön oikeudella on tarpeen, jotta yritykset voisivat harjoittaa taloudellista toimintaa ilman esteitä kaikkialla sisämarkkinoilla.

– –

(6) Tavaramerkkejä koskeva yhteisön oikeus ei kuitenkaan korvaa tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta. Ei vaikuta perustellulta velvoittaa yrityksiä rekisteröimään tavaramerkkejään yhteisön tavaramerkeiksi, koska kansalliset tavaramerkit ovat tarpeen yrityksille, jotka eivät halua tavaramerkilleen yhteisönlaajuista suojaa.

– –

(10) On perusteltua suojata yhteisön tavaramerkkejä ja toisaalta niitä aikaisempia, rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin kuin näitä merkkejä todella käytetään.”

4 Tämän asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkki on yhtenäinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä: sen voi rekisteröidä ainoastaan olemaan voimassa koko yhteisössä, sen voi luovuttaa, siitä voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko yhteisössä. Tätä periaatetta sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.”

5 Mainitun asetuksen 15 artiklassa, jonka otsikko on ”Yhteisön tavaramerkin käyttäminen”, säädetään seuraavaa:

”1. Jos yhteisön tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut yhteisössä tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, yhteisön tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:

a) tavaramerkin käyttö muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn;

b) yhteisön tavaramerkin paneminen yhteisössä tavaroihin tai niiden päällyksiin ainoastaan maastavientiä varten.

2. Yhteisön tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön.”

6 Tämän saman asetuksen 42 artiklan, jonka otsikko on ”Väitteen tutkiminen”, 2 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”2. Väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. – –

3. Edellä olevaa 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä yhteisössä.”

7 Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan, jonka otsikko on ”Menettämisperusteet”, 1 kohdan a alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa virastolle tehdy[n] vaatimukse[n] tai loukkauskanteeseen kohdistuva[n] vastakantee[n perusteella], jos:

a) viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole yhteisössä otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä; – –”

8 Tämän asetuksen 112 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkin hakija tai haltija voi pyytää hakemuksensa tai yhteisön tavaramerkkinsä muuntamista kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi:

a) siltä osin kuin yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on hylätty, peruutettu tai katsottu peruutetuksi;

b) siltä osin kuin yhteisön tavaramerkin vaikutus lakkaa.

2. Muuntamista ei tapahdu:

a) jos yhteisön tavaramerkin haltija on menettänyt oikeutensa kyseisen merkin käyttämättä jättämisen vuoksi, jollei yhteisön tavaramerkkiä ole käytetty siinä jäsenvaltiossa, jonka osalta muuttamista on pyydetty, kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön tarkoittamien tosiasiallisen käytön edellytysten mukaisesti;

– –”

Direktiivi 2008/95/EY

9 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25) johdanto-osan toisessa perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Ennen [jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun neuvoston ensimmäisen] direktiivin 89/104/ETY [(EYVL 1989, L 40, s. 1)] voimaantuloa sovelletussa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännössä oli eroja, jotka saattoivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Sisämarkkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi oli sen vuoksi tarpeen lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä.”

10 Tämän direktiivin 10 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymisestä ole ottanut jäsenvaltiossa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, tavaramerkkiin sovelletaan tässä direktiivissä säädettyjä seuraamuksia.

– –”

Teollis- ja tekijänoikeuksia koskeva Benelux-maiden yleissopimus

11 Teollis- ja tekijänoikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskevan Haagissa 25.2.2005 allekirjoitetun Benelux-maiden yleissopimuksen, sellaisena kuin se on muutettuna voimassa 1.2.2007 alkaen (jäljempänä CBPI), tarkoituksena on muun muassa koota järjestelmällisesti ja yksiselitteisesti samaan asiakirjaan ensimmäisen direktiivin 89/104, joka on kumottu ja korvattu direktiivillä 2008/95, täytäntöönpanoa koskeva yhtenäinen lainsäädäntö.

12 CBPI:n 2.3 artiklassa määrätään seuraavaa:

”Etuoikeus määritellään ottamalla huomioon oikeudet, jotka ovat voimassa hakemuksen jättämishetkellä ja edelleen riidan tapahtuma-aikaan:

a. samoihin tavaramerkkeihin, joita on haettu rekisteröitäviksi samoja tavaroita tai palveluja varten

b. samoihin tai samankaltaisiin tavaramerkkeihin, joita on haettu rekisteröitäviksi samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, jos yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä

_ _”

13 CBPI:n 2.14 artiklan 1 kappaleessa määrätään seuraavaa:

”Aikaisemman tavaramerkin hakijalla tai haltijalla on kahden kuukauden määräajassa hakemuksen julkaisemista seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä oikeus tehdä virastolle kirjallinen väite sellaista tavaramerkkiä vastaan, jolla:

a. on 2.3 artiklan a ja b kohdan mukaisesti myöhempi etusija kuin sen tavaramerkillä, tai

_ _”

14 CBPI:n 2.45 artiklan mukaan ”2.3 artiklaa ja 2.28 artiklan 3 kappaleen a kohtaa sovelletaan, kun rekisteröinti perustuu aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiä koskevaan hakemukseen”.

15 CBPI:n 2.46 artiklassa määrätään seuraavaa:

”Yleissopimuksen 2.3 artiklaa ja 2.28 artiklan 3 kappaleen a kohtaa sovelletaan yhteisön tavaramerkkeihin, joiden osalta yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen mukaan vedotaan pätevästi aiemmuuteen Benelux-alueella, silloinkin kun aiemmuuden perusteena oleva Benelux-rekisteröinti tai kansainvälinen rekisteröinti on poistettu vapaaehtoisesti tai sen voimassaoloaika on päättynyt.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

16 Hagelkruis jätti 27.7.2009 Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirastoon (tavaramerkit ja mallit; jäljempänä virasto) hakemuksen sanamerkin ”OMEL” rekisteröimiseksi tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 35 kuuluvia palveluja varten (mainonta ja julkaisutoiminta; yrityshallinto; hallintopalvelut; liikkeenjohto; markkinointi), luokkaan 41 kuuluvia palveluja varten (koulutus, kurssit, valmennus; seminaarien ja messujen järjestäminen) ja luokkaan 45 kuuluvia palveluja varten (oikeudelliset palvelut).

17 Leno on yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn ONEL-sanamerkin, jota haettiin rekisteröitäväksi 19.3.2002 ja joka rekisteröitiin 2.10.2003 Nizzan sopimuksessa tarkoitettuihin luokkiin 35, 41 ja 42 kuuluvia palveluja varten, haltija.

18 Leno teki 18.8.2009 väitteen Hagelkruisin OMEL-tavaramerkkihakemusta vastaan CBPI:n 2.14 artiklan 1 kappaleen ja 2.3 artiklan a tai b kohdan määräysten nojalla. Hagelkruis vastasi tähän väitteeseen ja vaati näyttöä yhteisön tavaramerkin käytöstä.

19 Virasto hylkäsi väitteen 15.1.2010 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, ettei Leno ollut osoittanut, että se oli tosiasiallisesti käyttänyt ONEL-tavaramerkkiään viiden vuoden aikana ennen riitautetun hakemuksen julkaisemista. Leno teki tästä päätöksestä valituksen Gerechtshof te 's-Gravenhageen.

20 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan asianosaiset ovat yksimielisiä siitä, että kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia ja että ne on rekisteröity samoja tai samankaltaisia palveluja varten, sekä siitä, että OMEL-tavaramerkin käyttö on omiaan luomaan yleisön mielessä CBPI:n 2.3 artiklan b kohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran. Ne ovat kuitenkin erimielisiä asetuksen N:o 207/2009 15 artiklassa tarkoitetun käsitteen "tosiasiallinen käyttö" tulkinnasta ja erityisesti tällaisen käytön edellyttämästä alueellisesta laajuudesta.

21 Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen selityksistä ilmenee, että vaikka on todettu, että Leno on osoittanut käyttäneensä aikaisempaa ONEL-tavaramerkkiä tosiasiallisesti Alankomaissa kyseisellä ajanjaksolla, se ei ole esittänyt näyttöä tämän tavaramerkin käytöstä muualla yhteisössä.

22 Kansallinen tuomioistuin muistuttaa, että oikeuskäytännöstä ilmenee (ks. asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003, Kok., s. I-2439, 43 kohta; asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHV, tuomio 11.5.2006, Kok., s. I-4237, 66, 70–73 ja 76 kohta sekä asia C-259/02, La Mer Technology, määräys 27.1.2004, Kok., s. I-1159, 27 kohta), että "tosiasiallinen käyttö" on itsenäinen unionin oikeuden käsite, että käytön alueellinen laajuus on vain yksi tekijöistä, jotka on otettava huomioon arvioitaessa, onko aikaisempaa tavaramerkkiä käytetty niille tuotteille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, ja että tämän tavaramerkin käyttö yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa ei välttämättä johda päätelmään, että kyse ei voisi olla "tosiasiallisesta käytöstä" yhteisössä.

23 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kuitenkin, mikä merkitys on yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 15 artiklaan liittyvällä yhteisellä lausumalla nro 10, joka kirjattiin Euroopan unionin neuvoston kokouksen pöytäkirjaan (julkaistu SMHV:n virallisessa lehdessä 1996, s. 613; jäljempänä yhteinen lausuma), kun asetus N:o 40/94 hyväksyttiin, ja jonka mukaan "neuvosto ja komissio katsovat, että 15 artiklassa tarkoitettu tosiasiallinen käyttö yhdessä ainoassa maassa tarkoittaa tosiasiallista käyttöä yhteisössä".

24 Tässä tilanteessa Gerechtshof te 's-Gravenhage on päättänyt lykätä ratkaisun antamista asiassa ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko [asetuksen N:o 207/2009] 15 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi riittää sen käyttäminen yhden ainoan jäsenvaltion alueella, jos tällaista käyttöä pidetään kansallisen tavaramerkin tapauksessa kyseisessä jäsenvaltiossa tosiasiallisena käyttönä (ks. [asetuksen N:o 40/94] 15 artiklaan liittyvä yhteinen lausuma nro 10 ja SMHV:n väitteen tekemistä koskevat suuntaviivat)?

2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, eikö edellä kuvattua yhteisön tavaramerkin käyttöä yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa voida koskaan katsoa [asetuksen N:o 207/2009] 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi tosiasialliseksi käytöksi yhteisössä?

3) Jos yhteisön tavaramerkin käyttöä yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa ei voida koskaan katsoa tosiasialliseksi käytöksi yhteisössä, millaisia edellytyksiä yhteisön tavaramerkin käytön alueelliselle laajuudelle – muiden tekijöiden ohella – on asetettava arvioitaessa tosiasiallista käyttöä yhteisössä?

4) Vai onko – toisin kuin edellä on esitetty – [asetuksen N:o 207/2009] 15 artiklaa tulkittava siten, että arvioitaessa tosiasiallista käyttöä yhteisössä ei oteta ollenkaan huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden aluerajoja [vaan lähtökohtana käytetään esimerkiksi markkinaosuuksia (tuotemarkkinat / maantieteelliset markkinat)]?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

25 Näillä kysymyksillään, joita on tarkasteltava yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, onko asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkin tosiasiallinen käyttö yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa riittää täyttämään tässä säännöksessä edellytetyn tavaramerkin ”tosiasiallisen käytön yhteisössä”, vai onko tätä edellytystä arvioitaessa jätettävä jäsenvaltioiden aluerajat huomioon ottamatta.

26 Aluksi on muistutettava, että tavaramerkkisuojalle Euroopan unionissa on tunnusomaista, että voimassa on samanaikaisesti useita suojajärjestelmiä. Yhtäältä direktiivin 2008/95 johdanto-osan toisen perustelukappaleen mukaan direktiivin tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä, jotta poistettaisiin olemassa olevat erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla (ks. vastaavasti asia C-190/10, Genesis, tuomio 22.3.2012, 30 ja 31 kohta).

27 Toisaalta asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kolmannen perustelukappaleen mukaan kyseisellä asetuksella tavoiteltava päämäärä on sellaisia tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutukset ulottuvat koko unionin alueelle, koskevan yhteisön järjestelmän luominen (ks. vastaavasti asia C-235/09, DHL Express France, tuomio 12.4.2011, Kok., s. I-2801, 41 kohta ja em. asia Genesis, tuomion 35 kohta).

28 Oikeuskäytännössä on jo tulkittu käsitettä ”tosiasiallinen käyttö” arvioitaessa kansallisten tavaramerkkien tosiasiallista käyttöä edellä mainituissa asiassa Ansul ja asiassa Sunrider vastaan SMHV annetuissa tuomioissa sekä asiassa La Mer Technology annetussa määräyksessä ja katsottu, että kyse on unionin oikeuden itsenäisestä käsitteestä, jota on tulkittava yhtenäisesti.

29 Tämän oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun sitä käytetään sen keskeisen tehtävän – joka on sen takaaminen, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä – mukaisesti luomaan tai säilyttämään näiden tavaroiden ja palvelujen markkinat ja kun käyttö ei ole pelkästään näennäistä käyttöä, jolla ainoastaan pyritään säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän elinkeinotoiminnassa; tällaisia ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina niiden tavaroiden tai palvelujen, joita tavaramerkki suojaa, markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi, sekä näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet ja tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus (em. asia Ansul, tuomion 43 kohta; em. asia Sunrider v. SMHV, tuomion 70 kohta ja em. asia La Mer Technology, määräyksen 27 kohta).

30 Oikeuskäytännössä on todettu myös, että käytön alueellinen laajuus on vain yksi niistä seikoista, jotka on otettava huomioon ratkaistaessa sitä, onko käyttö tosiasiallista vai ei (ks. em. asia Sunrider v. SMHV, tuomion 76 kohta).

31 Tätä tulkintaa voidaan soveltaa analogisesti yhteisön tavaramerkkeihin, koska direktiivillä 2008/95 ja asetuksella N:o 207/2009 tavoitellaan samaa päämäärää, kun niissä edellytetään, että tavaramerkkiä käytetään tosiasiallisesti.

32 Sekä mainitun direktiivin johdanto-osan yhdeksännestä perustelukappaleesta että mainitun asetuksen johdanto-osan kymmenennestä perustelukappaleesta ilmenee nimittäin, että unionin lainsäätäjän tarkoituksena on ollut asettaa sekä kansalliseen että yhteisön tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien säilymisen edellytykseksi tavaramerkin tosiasiallinen käyttö. Kuten julkisasiamies katsoo ratkaisuehdotuksensa 30 ja 32 kohdassa, käyttämätön yhteisön tavaramerkki voisi estää kilpailua rajoittamalla niiden merkkien valikoimaa, jotka muut voivat rekisteröidä tavaramerkeiksi, ja epäämällä kilpailijoilta mahdollisuuden käyttää tätä tavaramerkkiä tai samankaltaista tavaramerkkiä, kun ne laskevat sisämarkkinoille tavaroita tai palveluja, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, jotka kyseinen tavaramerkki kattaa. Näin ollen yhteisön tavaramerkin käyttämättä jättäminen voi myös rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.

33 Kun edellä tämän tuomion 29 kohdassa mainittua oikeuskäytäntöä sovelletaan analogisesti yhteisön tavaramerkkeihin, on kuitenkin otettava huomioon kansallisten tavaramerkkien suojan ja yhteisön tavaramerkkien suojan alueellisten laajuuksien ero, joka ilmenee muun muassa niiden säännösten sanamuodosta, jotka liittyvät vaatimukseen näiden kahdentyyppisten tavaramerkkien tosiasiallisesta käytöstä.

34 Yhtäältä on näin ollen niin, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, että ”jos yhteisön tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut yhteisössä tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, yhteisön tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia”. Toisaalta direktiivin 2008/95 10 artiklassa asetetaan kansallisille tavaramerkeille olennaisilta osin sama sääntö, kun siinä säädetään, että niitä on käytettävä tosiasiallisesti ”jäsenvaltiossa”.

35 Tätä eroa, joka koskee ”tosiasiallisen käytön” alueellista laajuutta kahden tavaramerkkijärjestelmän välillä, korostetaan sitä paitsi asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohdassa. Siinä säädetään, että saman artiklan 2 kohdassa olevaa sääntöä, jonka mukaan yhteisön tavaramerkin hakija voi väitteen johdosta vaatia näyttöä aikaisemman yhteisön tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä yhteisössä, sovelletaan myös aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin ”siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä yhteisössä”.

36 On kuitenkin huomattava, että – kuten edellä tämän tuomion 30 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee – käytön alueellinen laajuus ei ole tosiasiallisen käytön erillinen arviointiperuste vaan yksi tämän käytön osatekijöistä, jonka on sisällyttävä kokonaisarviointiin ja jota on tarkasteltava rinnakkain käytön muiden osatekijöiden kanssa. Tältä osin ilmaisulla ”yhteisössä” tarkennetaan maantieteelliset viitemarkkinat kaikenlaista yhteisön tavaramerkin tosiasiallisen käytön arvioimista varten.

37 Näin ollen esitettyihin kysymyksiin vastaamiseksi on tarkasteltava, mitä asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ilmaisu ”tosiasiallinen käyttö yhteisössä” tarkoittaa.

38 Mainitun säännöksen sanamuoto ei sisällä mitään viittausta jäsenvaltioiden alueeseen. Sitä vastoin siitä ilmenee selvästi, että yhteisön tavaramerkkiä on käytettävä yhteisössä, mikä tarkoittaa toisin sanoen, ettei tämän tavaramerkin käyttöä kolmansissa maissa voida ottaa huomioon.

39 Koska asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohta ei sisällä muita tarkennuksia, on otettava huomioon tämän säännöksen asiayhteys sekä kyseisellä säännöstöllä luotu järjestelmä ja sillä tavoitellut päämäärät.

40 Asetuksella N:o 207/2009 tavoiteltujen päämäärien osalta sen johdanto-osan toisesta, neljännestä ja kuudennesta perustelukappaleesta yhdessä ilmenee, että asetuksen tarkoituksena on poistaa jäsenvaltioiden lainsäädännöissä merkkien haltijoille kuuluvien oikeuksien alueellisen ominaisuuden muodostama este mahdollistamalla se, että yritykset voivat mukauttaa liiketoimintansa yhteisön mittasuhteisiin ja harjoittaa sitä esteittä. Yhteisön tavaramerkin haltija voi näin ollen merkitä tavaransa tai palvelunsa samalla tavalla koko yhteisössä, ottamatta huomioon rajoja. Sitä vastoin yritykset, jotka eivät halua tavaramerkeilleen yhteisönlaajuista suojaa, voivat valita kansallisten tavaramerkkien käyttämisen, eikä niitä velvoiteta rekisteröimään tavaramerkkejään yhteisön tavaramerkeiksi.

41 Näiden päämäärien toteuttamiseksi unionin lainsäätäjä sääti asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdassa, luettuna yhdessä sen johdanto-osan kolmannen perustelukappaleen kanssa, että yhteisön tavaramerkki on yhtenäinen, mikä tarkoittaa sitä, että se saa yhdenmukaista suojaa ja sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä. Sen voi lähtökohtaisesti rekisteröidä ainoastaan olemaan voimassa koko yhteisössä, sen voi luovuttaa, siitä voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai se voidaan julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko yhteisössä.

42 Yhteisön tavaramerkkijärjestelmän päämääränä on siis, kuten tämän asetuksen johdanto-osan toisesta perustelukappaleesta ilmenee, luoda sisämarkkinoille kansallisia markkinoita vastaavat olosuhteet. Tässä tilanteessa se, että yhteisön tavaramerkkijärjestelmässä jäsenvaltioiden alueille annettaisiin erityinen merkitys, vaikeuttaisi edellä tämän tuomion 40 kohdassa mainittujen tavoitteiden toteuttamista ja aiheuttaisi haittaa yhteisön tavaramerkin yhtenäisyydelle.

43 Asetuksen N:o 207/2009 järjestelmällisestä tarkastelusta tosin ilmenee, että sen tietyissä säännöksissä viitataan yhden tai useamman jäsenvaltion alueeseen. On kuitenkin todettava, että tällaisia viittauksia tehdään erityisesti kansallisten tavaramerkkien yhteydessä kilpailuun ja yhteisön tavaramerkkejä koskevaan oikeudenkäyntimenettelyyn liittyvissä säännöksissä sekä kansainväliseen rekisteröintiin liittyvissä säännöissä, kun taas ilmaisua ”yhteisössä” käytetään yleisesti yhteisön tavaramerkin antamien oikeuksien yhteydessä.

44 Edellä esitetystä johtuu, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun ”tosiasiallisen käytön yhteisössä” arvioimisessa on jätettävä jäsenvaltioiden aluerajat huomioon ottamatta.

45 Tätä tulkintaa ei horjuta edellä tämän tuomion 23 kohdassa mainittu yhteinen lausuma, jonka mukaan ”15 artiklassa tarkoitettu tosiasiallinen käyttö yhdessä ainoassa maassa tarkoittaa tosiasiallista käyttöä yhteisössä”, eivätkä SMHV:n väitemenettelyyn liittyvät suuntaviivat, joihin sisältyy sama sääntö.

46 Yhteisen lausuman osalta on vakiintunutta oikeuskäytäntöä, että jos neuvoston pöytäkirjaan sisältyvä lausuma ei ole millään tavalla vaikuttanut johdetun oikeuden säännöksen sanamuotoon, sitä ei voida ottaa huomioon kyseisen säännöksen tulkinnassa (ks. asia C-292/89, Antonissen, tuomio 26.2.1991, Kok., s. I-745, 18 kohta; asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok., s. I-3793, 25 kohta; asia C-402/03, Skov ja Bilka, tuomio 10.1.2006, Kok., s. I-199, 42 kohta ja asia C-356/05, Farrell, tuomio 19.4.2007, Kok., s. I-3067, 31 kohta).

47 Neuvosto ja komissio ovat lisäksi nimenomaisesti myöntäneet tämän rajoituksen lausumansa johdanto-osassa, jonka mukaan ”seuraavassa esitettävät neuvoston ja komission lausumat eivät ole osa tätä säädöstä, eikä niillä oteta kantaa siihen, miten [unionin] tuomioistuimen olisi tulkittava sitä”.

48 Toisaalta SMHV:n suuntaviivoista on todettava, etteivät ne ole unionin oikeuden säännösten tulkintaa sitovia oikeudellisia asiakirjoja.

49 Tiettyjen tässä menettelyssä huomautuksia esittäneiden osapuolten väite, jonka mukaan yhteisön tavaramerkin käytön alueellinen laajuus ei voi missään tapauksessa rajoittua vain yhden ainoan jäsenvaltion alueelle, ei myöskään voi menestyä. Tämä väite perustuu asetuksen

N:o 207/2009 112 artiklan 2 kohdan a alakohtaan, jonka mukaan on mahdollista muuntaa yhteisön tavaramerkki, jonka haltija on menettänyt oikeutensa käyttämättä jättämisen vuoksi, kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi, jos ”yhteisön tavaramerkkiä [on] käytetty siinä jäsenvaltiossa, jonka osalta muuttamista on pyydetty, kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön tarkoittamien tosiasiallisen käytön edellytysten mukaisesti”.

50 Vaikka onkin perusteltua odottaa, että yhteisön tavaramerkkiä käytetään sillä olevan kansallista tavaramerkkiä laajemman alueellisen suojan vuoksi laajemmalla alueella kuin pelkästään yhden ainoan jäsenvaltion alueella, jotta sen käyttö voitaisiin katsoa ”tosiasialliseksi käytöksi”, on kuitenkin mahdollista, että joissakin tilanteissa niiden tavaroiden tai palvelujen markkinat, joita varten yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, ovat tosiasiassa rajoittuneet yhden ainoan jäsenvaltion alueelle. Tällaisessa tapauksessa yhteisön tavaramerkin käyttö tällä alueella voisi samalla täyttää edellytyksen sekä yhteisön tavaramerkin että kansallisen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä.

51 Kuten julkisasiamies on korostanut ratkaisuehdotuksensa 63 kohdassa, on niin, että jos kansallinen tuomioistuin katsoo, kun se ottaa huomioon kaikki asian tosiseikat, että tosiasialliseksi käytöksi yhteisössä ei riitä käyttäminen yhdessä jäsenvaltiossa, voi yhä olla mahdollista muuntaa yhteisön tavaramerkki kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi soveltamalla asetuksen N:o 207/2009 112 artiklan 2 kohdan a alakohdan poikkeusta.

52 Tietyt unionin tuomioistuimelle huomautuksia esittäneet osapuolet katsovat myös, että vaikka jäsenvaltioiden rajoja ei oteta huomioon sisämarkkinoilla, vaatimus yhteisön tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä edellyttää, että sitä käytetään olennaisessa osassa yhteisön aluetta, mikä voi tarkoittaa jäsenvaltion aluetta. Tällainen edellytys seuraa analogisesti asiassa C-375/97, General Motors, 14.9.1999 annetusta tuomiosta (Kok., s. I-5421, 28 kohta), asiassa C-328/06, Nieto Nuño, 22.11.2007 annetusta tuomiosta (Kok., s. I-10093, 17 kohta) ja asiassa C-301/07, PAGO International, 6.10.2009 annetusta tuomiosta (Kok., s. I-9429, 27 kohta).

53 Myöskään tätä väitettä ei voida puoltaa. Yhtäältä mainittu oikeuskäytäntö koskee tavaramerkeille, jotka ovat yleisesti tai laajalti tunnettuja yhteisössä tai jäsenvaltiossa, jossa ne on rekisteröity, annettavaan laajempaan suojaan liittyvien säännösten tulkintaa. Näiden säännösten tavoite siis eroaa tosiasiallisen käytön vaatimuksesta, jonka seurauksena voi olla väitteen hylkääminen tai jopa tavaramerkin menettäminen erityisesti asetuksen N:o 2007/2009 51 artiklassa säädetyllä tavalla.

54 Vaikka onkin järkevää odottaa, että yhteisön tavaramerkkiä käytetään laajemmalla alueella kuin kansallisia tavaramerkkejä, tämän käytön ei toisaalta tarvitse olla maantieteellisesti laajaa, jotta sitä voitaisiin pitää tosiasiallisena, koska se, onko käyttö tosiasiallista, riippuu kyseisen tavaran tai palvelun ominaispiirteistä vastaavilla markkinoilla (ks. analogisesti käytön määrästä em. asia Ansul, tuomion 39 kohta).

55 Koska tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arviointi perustuu kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa, että tavaramerkin kaupallinen hyödyntäminen voi luoda tai säilyttää niiden tavaroiden tai palvelujen markkinaosuuksia, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on mahdotonta määrittää a priori abstraktisti, millaista alueellista laajuutta olisi sovellettava ratkaistaessa, onko mainitun tavaramerkin käyttö tosiasiallista vai ei. Näin ollen ei voida määrittää de minimis -sääntöä, jonka johdosta kansallinen tuomioistuin ei voisi arvioida sen ratkaistavana olevan oikeusriidan kaikkia olosuhteita (ks. vastaavasti em. asia La Mer Technology, määräyksen 25 ja 27 kohta sekä em. asia Sunrider v. SMHV, tuomion 72 ja 77 kohta).

56 Unionin tuomioistuimella ei ole pääasiassa kyseessä olevan yhteisön tavaramerkin käytöstä tiedossaan tarpeellisia tosiseikkoja, joiden nojalla se voisi antaa ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle konkreettisempia ohjeita siitä, onko mainittua tavaramerkkiä käytetty tosiasiallisesti vai ei. Kuten edellä esitetystä ilmenee, kansallisen tuomioistuimen on arvioitava, onko kyseistä tavaramerkkiä käytetty sen keskeisen tehtävän mukaisesti ja suojattujen tavaroiden tai palvelujen markkinaosuuksien

luomiseksi tai säilyttämiseksi. Tämän arvioinnin on perustuttava kaikkiin pääasiassa merkityksellisiin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joita ovat muun muassa kyseisten markkinoiden ominaispiirteet, tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen luonne, käytön alueellinen ja määrällinen laajuus sekä sen taajuus ja säännöllisyys.

57 Esitettyihin kysymyksiin on näin ollen vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että arvioitaessa tässä säännöksessä tarkoitettua vaatimusta tavaramerkin ”tosiasiallisesta käytöstä yhteisössä” jäsenvaltioiden aluerajoja ei oteta huomioon.

58 Yhteisön tavaramerkkiä ”käytetään tosiasiallisesti” asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla silloin, kun sitä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti ja sen kattamien tavaroiden tai palvelujen markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi yhteisössä. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on arvioitava, täyttyvätkö nämä edellytykset pääasiassa, kun otetaan huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, joita ovat muun muassa relevanttien markkinoiden ominaispiirteet, tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen luonne, käytön alueellinen ja määrällinen laajuus sekä sen taajuus ja säännöllisyys.

Oikeudenkäyntikulut

59 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että arvioitaessa tässä säännöksessä tarkoitettua vaatimusta tavaramerkin ”tosiasiallisesta käytöstä yhteisössä” jäsenvaltioiden aluerajoja ei oteta huomioon.

Yhteisön tavaramerkkiä ”käytetään tosiasiallisesti” asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla silloin, kun sitä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti ja sen kattamien tavaroiden tai palvelujen markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi Euroopan yhteisössä. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on arvioitava, täyttyvätkö nämä edellytykset pääasiassa, kun otetaan huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, joita ovat muun muassa relevanttien markkinoiden ominaispiirteet, tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen luonne, käytön alueellinen ja määrällinen laajuus sekä sen taajuus ja säännöllisyys.

Allekirjoitukset