YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

15 päivänä tammikuuta 2009 *

Asiassa C-495/07,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Oberster Patent- und Markensenat (Itävalta) on esittänyt 26.9.2007 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 14.11.2007, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Silberquelle GmbH

vastaan

Maselli-Strickmode GmbH,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit M. Ilešič (esittelevä tuomari), A. Tizzano, A. Borg Barthet ja J.-J. Kasel,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: hallintovirkamies B. Fülöp,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 23.10.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Silberquelle GmbH, edustajinaan Patentanwalt P. Torggler, Patentanwalt S. Hofinger ja Patentanwalt M. Gangl,

– Maselli-Strickmode GmbH, edustajanaan Patentanwalt H. Sonn,

– Tšekin hallitus, asiamiehenään T. Boček,

– Portugalin hallitus, asiamiehinään L. Inez Fernandes ja J. M. Lopes Sousa,

– Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään H. Krämer,

kuultuaan julkisasiamiehen 18.11.2008 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Silberquelle GmbH (jäljempänä Silberquelle) ja Maselli-Strickmode GmbH (jäljempänä Maselli) ja joka koskee tavaramerkin, jonka haltija viimeksi mainittu on, osittaista menettämistä tosiasiallisen käytön puuttumisen vuoksi.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön säännöstö

3 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.”

4 Direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitä viiden vuoden yhtäjaksoisen määräajan kuluessa ole otettu jäsenvaltiossa tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, eikä hyväksyttävää syytä merkin käyttämättä jättämiseen ole – –”

Kansallinen säännöstö

5 Itävallan lainsäädäntöön kuuluvan vuoden 1970 tavaramerkkilain (Markenschutzgesetz 1970; BGBl. 260/1970) 10 a §:ssä säädetään seuraavaa:

”Merkin käyttämistä tavaran tai palvelun tunnuksena on erityisesti

1) merkin kiinnittäminen tavaroihin, niiden päällyksiin taikka esineisiin, joihin palvelu kohdistuu tai sen on määrä kohdistua

2) merkillä varustettujen tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden hallussapito tässä tarkoituksessa taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen tätä merkkiä käyttäen

3) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen

4) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa, ilmoituksissa ja mainonnassa."

6 Vuoden 1970 tavaramerkkilain 33 a §:ssä säädetään seuraavaa:

"Jokainen voi hakea viiden vuoden ajan Itävallassa rekisteröitynä olleen tai 2 §:n 2 momentin mukaisesti Itävallassa suojatun tavaramerkin menettämistä, kun merkin haltija tai haltijan suostumuksella kolmas osapuoli ei ole käyttänyt sitä tosiasiallisesti menettämishakemuksen tekemistä edeltävien viiden vuoden aikana Itävallassa niitä tavaroita tai palveluja varten, joita varten se on rekisteröity (10 a §), ellei merkin haltija esitä käyttämättä jättämiselle pätevää syytä."

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

7 Maselli on vaatteiden valmistus- ja myyntialalla toimiva yritys. Se on Itävallan patentti- ja tavaramerkkiviraston rekisteriin rekisteröidyn sanamerkin "WELLNESS" haltija. Tämä tavaramerkki on rekisteröity tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan

sopimus), mukaisen nimikkeistön luokkia 16, joka sisältää erityisesti painotuotteet, 25, joka liittyy muun muassa vaatteisiin, ja 32, joka sisältää erityisesti alkoholittomat juomat, varten.

8 Vaatteiden myynnin yhteydessä Maselli on käyttänyt tavaramerkkiään sellaista alkoholitonta juomaa varten, jota se tarjosi lahjana pulloissa, joissa oli teksti ”WELLNESS-DRINK”, vaatteidensa myynnin yhteydessä. Markkinointiaineistossaan pääasian vastaaja on esitellyt ilmaisia oheistuotteita, joissa oli tavaramerkki ”WELLNESS”.

9 Maselli ei ole käyttänyt tavaramerkkiään erikseen myytäviä juomia varten.

10 Silberquelle, joka on yritys, jonka toimintaa on alkoholittomien juomien myynti, on hakenut mainitun tavaramerkin menetetyksi julistamista mainittuun luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta sen käyttämättä jättämisen perusteella.

11 Itävallan patentti- ja tavaramerkkiviraston mitättömyysosasto julisti 7.11.2006 tekemällään päätöksellä tavaramerkin menetetyksi Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 32 kuuluvien tavaroiden osalta. Maselli valitti tästä päätöksestä Oberster Patent- und Markensenatiin.

12 Tässä tilanteessa Oberster Patent- und Markensenat päätti lykätä ratkaisun antamista asiassa ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko [direktiivin] 10 artiklan 1 kohtaa ja 12 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkkiä käytetään tosiasiallisesti, kun sitä käytetään tavaroissa (tässä: alkoho-

littomat juomat), jotka tavaramerkin haltija antaa myymiensä muiden tavaroiden (tässä: tekstiilit) ostajille ilmaiseksi ostosopimuksen tekemisen jälkeen?”

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

13 Aluksi on huomautettava, että ennakkoratkaisupyynnössä tarkoitettu tilanne poikkeaa sellaisesta tilanteesta, jossa tavaramerkin haltija myy esineitä markkinointitarkoituksessa muistoesineinä tai muina johdannaistuotteina.

14 Kuten lisäksi ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, Masellia vastaan käynnistetty tavaramerkin menettämistä koskeva menettely koskee vain Nizzan sopimuksen mukaista luokkaa 32, johon kyseiset mainostuotteet kuuluvat. Se ei siten vaikuta Masellin tavaramerkin rekisteröintiin perustuviin oikeuksiin sen luokan osalta, johon tämän yrityksen myymät tavarat, eli vaatteet, kuuluvat.

15 Näistä tarkennuksista seuraa, että ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee pääasiallisesti sitä, onko direktiivin 10 artiklan 1 kohtaa ja 12 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että kun tavaramerkin haltija kiinnittää tavaramerkin esineisiin, joita se antaa ilmaiseksi tuotteidensa ostajille, se käyttää tosiasiallisesti tavaramerkkiään sitä luokkaa varten, johon mainitut esineet kuuluvat.

16 Masellin ja Tšekin hallituksen mukaan tähän kysymykseen on annettava myöntävä vastaus. Silberquelle, Portugalin hallitus ja Euroopan yhteisöjen komissio kannattavat vastakkaista kantaa.

17 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiivissä mainittu tosiasiallisen käytön käsite merkitsee sitä, että käyttö on tosiasiallista ja tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaista, eli sillä voidaan taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tämän tavaran tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista (asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003, Kok., s. I-2439, 35 ja 36 kohta ja asia C-442/07, Verein Radetzky-Orden, tuomio 9.12.2008, Kok., s. I-9223, 13 kohta).

18 Tästä tosiasiallisen käytön käsitteestä seuraa, että tavaramerkin suoja ja oikeusvaikutukset, joihin sen rekisteröinnin perusteella voidaan vedota kolmatta vastaan, eivät voi jatkua, jos tavaramerkki menettää olemassaolonsa kaupallisen perusteen eli sen, että sen avulla luodaan tai säilytetään markkinat tavaroille tai palveluille, jotka on varustettu tavaramerkin muodostavalla merkillä, muista yrityksistä peräisin olevien tavaroiden tai palvelujen rinnalle (em. asia Ansul, tuomion 37 kohta ja em. asia Verein Radetzky-Orden, tuomion 14 kohta).

19 Kuten komissio yhteisöjen tuomioistuimelle jättämissään huomautuksissa ja julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 45 ja 55 kohdassa ovat esittäneet, on välttämätöntä, kun otetaan huomioon rekisteröityjen tavaramerkkien ja niiden välillä mahdollisesti syntyvien konfliktien määrä, ettei tavaramerkillä annettujen, tiettyä tavaroiden tai palvelujen luokkaa koskevien oikeuksien jatkamista hyväksytä kuin silloin, kun tavaramerkkiä on käytetty tähän luokkaan kuuluvien tavaroiden ja palvelujen markkinoilla.

20 Mainitun ratkaisuehdotuksen 48 ja 56 kohdassa esitetyillä perusteilla tämä edellytys ei ole täyttynyt, kun mainosesineitä on jaettu palkintona toisten tuotteiden ostamisesta näiden viimeksi mainittujen tuotteiden myynnin edistämiseksi.

21 Tällaisessa tapauksessa näitä mainosesineitä ei jaella siinä tarkoituksessa, että ne saatettaisiin niiden kanssa samaan luokkaan kuuluvien tavaroiden markkinoille. Tässä tilanteessa tavaramerkin kiinnittäminen mainittuihin esineisiin ei edistä markkinoiden luomista niille eikä edes helpota niiden erottamista muiden yritysten tuotteista kuluttajan edun mukaisesti.

22 Edellä esitetyn perusteella esitettyyn kysymykseen on vastattava, että direktiivin 10 artiklan 1 kohtaa ja 12 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että kun tavaramerkin haltija kiinnittää tavaramerkin esineisiin, joita se antaa ilmaiseksi tuotteidensa ostajille, se ei käytä tavaramerkkiään tosiasiallisesti sitä luokkaa varten, johon mainitut esineet kuuluvat.

Oikeudenkäyntikulut

23 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen 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 yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 1 kohtaa ja 12 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että kun tavaramerkin haltija kiinnittää tavaramerkin esineisiin, joita se antaa ilmaiseksi tuotteidensa ostajille, se ei käytä tavaramerkkiään tosiasiallisesti sitä luokkaa varten, johon mainitut esineet kuuluvat.

Allekirjoitukset