YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

9.12.2008 *

Asiassa C-442/07,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Oberster Patent- und Markensenat (Itävalta) on esittänyt 27.6.2007 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 27.9.2007, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Verein Radetzky-Orden

vastaan

Bundesvereinigung Kameradschaft ”Feldmarschall Radetzky”

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts, M. Ilešič (esittelevä tuomari) ja A. Ó Caoimh sekä tuomarit G. Arestis, A. Borg Barthet, J. Malenovský, U. Lõhmus, E. Levits ja L. Bay Larsen,

julkisasiamies: J. Mazák,
kirjaaja: hallintovirkamies B. Fülöp,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 24.6.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Verein Radetzky-Orden, edustajinaan Rechtsanwalt E. Fichtenbauer ja Rechtsanwalt K. Krebs,

– Bundesvereinigung Kameradschaft ”Feldmarschall Radetzky”, edustajanaan Patentanwalt P. Israiloff,

– Italian hallitus, asiamiehenään I. M. Braguglia, avustajanaan avvocato dello Stato W. Ferrante,

– Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään H. Krämer,

kuultuaan julkisasiamiehen 18.9.2008 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 Verein Radetzky-Ordenin (jäljempänä Radetzky-Orden) ja Bundesvereinigung Kameradschaft ”Feldmarschall Radetzkyn” (jäljempänä BKFR) välisessä riita-asiassa, joka koskee tavaramerkkien, jonka haltija viimeksi mainittu aatteellinen yhdistys on, menettämistä sen vuoksi, ettei niitä ole tosiasiallisesti käytetty.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 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 – –.”

4 Direktiivin 12. perustelukappaleessa todetaan, että ”kaikkia yhteisön jäsenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva [yleissopimus, joka on allekirjoitettu Pariisissa 20.3.1883 ja jota on viimeksi tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979 (Recueil des traités des Nations unies, nide 828, nro 11851, s. 305; jäljempänä Pariisin yleissopimus)]; tämän direktiivin säännösten on tarpeen olla täysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen määräysten kanssa – –”.

5 Itävallan tavaramerkkilain (Markenschutzgesetz 1970; BGBl. 260/1970; jäljempänä MSchG) 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 tuottaminen tätä merkkiä käyttäen,

3) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen,

4) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa, ilmoituksissa ja mainonnassa.”

6 MSchG:n 33 a §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

”Jokainen voi hakea vähintään viiden vuoden ajan Itävallassa rekisteröitynä olleen tai 2 §:n 2 momentin mukaisesti Itävallassa suojatun tavaramerkin menettämistä, jos tavaramerkin haltija tai kolmas haltijan suostumuksella ei ole käyttänyt sitä tosiasiallisesti ja tavaramerkin ominaisuudessa (10 a §) Itävallassa tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, menettämishakemuksen tekemistä edeltävien viiden vuoden kuluessa, ellei merkin haltija esitä käyttämättä jättämiseen pätevää syytä.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

7 BKFR:n toiminta koostuu yhtäältä sotilaallisten perinteiden säilyttämisestä, joita ovat muistotilaisuuksien järjestäminen taistelussa kuolleiden kunniaksi, muistojumalanpalvelukset, jäsentapaamiset ja sotamuistomerkkien hoito sekä toisaalta hyväntekeväisyystoiminta, kuten raha- ja tavaralahjoitusten hankinta ja niiden jakaminen apua tarvitseville.

8 Se on kuvio- ja sanamerkkien, jotka esittävät pääosin kunniamerkkejä, haltija. Nämä tavaramerkit on rekisteröity Itävallan patenttiviraston tavaramerkkirekisteriin. Niiden suoja on alkanut 8.1.1996. Jokainen niistä on rekisteröity tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 37, joka sisältää erityisesti huoltopalvelut, luokkaan 41, joka liittyy muun muassa kulttuuritoimintoihin, ja luokkaan 42 (josta on tullut luokka 45), joka sisältää erityisesti sosiaalipalvelut.

9 BKFR jakaa ritari- ja kunniamerkkejä, jotka vastaavat tavaramerkkejä, jotka ovat kyseessä pääasiassa. Lisäksi jotkut BKFR:n jäsenet käyttävät näitä ritari- ja kunniamerkkejä eri tilaisuuksissa ja kerätessään ja jakaessaan raha- ja tavaralahjoituksia. Lisäksi tavaramerkkejä painetaan tapahtumien kutsuihin, kirjepaperiin ja yhdistyksen lähetyksiin.

10 Radetzky-Orden vaati kyseisten tavaramerkkien mitätöimistä 17.8.2004, koska niitä ei ole käytetty MSchG:n 33 a §:ssä tarkoitetulla tavalla. Vaatimuksensa tueksi se vetosi siihen, että BKFR ei ole käyttänyt tavaramerkkejä kaupankäynnissä viimeisten viiden vuoden aikana.

11 Itävallan patenttiviraston mitättömyysosasto hyväksyi Radetzky-Ordenin vaatimuksen. BKFR valitti tästä päätöksestä Oberster Patent- und Markensenatiin.

12 Näin ollen Oberster Patent- und Markensenat on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko [direktiivin] 12 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkkiä käytetään (tosiasiallisesti) erottamaan yrityksen tavarat ja palvelut toisten yritysten tavaroista ja palveluista silloin, kun aatteellinen yhdistys käyttää tavaramerkkiä ilmoittaessaan

tapahtumista, liikeasiakirjoissaan ja mainonnassa ja kun yhdistyksen jäsenet käyttävät tavaramerkkiä vastaavia rintamerkkejä lahjoituksia kerätessään ja jakaessaan?"

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

13 Direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu "tosiasiallisen käytön" käsite merkitsee sitä, ettei tavaramerkkiä käytetä vain symbolisesti eli ainoastaan tavaramerkkioikeuksien säilyttämiseksi. Käytön on oltava tosiasiallista, tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaista, eli sillä on voitava taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista (asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003, Kok. 2003, s. I-2439, 35 ja 36 kohta).

14 Kuten yhteisöjen tuomioistuin on tarkentanut, tästä tavaramerkin "tosiasiallisen käytön" käsitteestä seuraa, että sen haltijan on käytettävä tavaramerkkiä sen kattamien tavaroiden tai palvelujen markkinoilla eikä ainoastaan kyseessä olevassa yrityksessä. 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).

15 Tavaramerkkien ja niiden käytön taloudellinen konnotaatio ilmenee lisäksi Pariisin yleissopimuksesta, jossa tavaramerkkejä kuvataan termillä "tehtaan- tai kauppamerkit".

Kuten direktiivin 12. perustelukappaleesta ilmenee, sitä on tulkittava yhdenmukaisesti mainitun yleissopimuksen kanssa.

16 Siitä kysymyksestä, voidaanko aatteellisen yhdistyksen, joka harjoittaa tämän tuomion 7 ja 9 kohdassa kuvattua toimintaa, katsoa käyttävän tavaramerkkiä edellä mainitussa asiassa Ansul tarkoitetulla tavalla tosiasiallisesti, on todettava, että tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen voittoa tavoittelematta ei ole ratkaisevaa.

17 Se, että hyväntekeväisyysjärjestö ei tavoittele voittoa, ei nimittäin sulje pois sitä, että sen tavoitteena voi olla luoda ja myöhemmin säilyttää markkinat sen tavaroille tai palveluille.

18 Kuten lisäksi Radetzky-Orden on myöntänyt yhteisöjen tuomioistuimelle esittämissään kirjallisissa huomautuksissa, on olemassa korvattavia hyväntekeväisyyspalveluja. Modernissa yhteiskunnassa toimii nimittäin eri tyyppisiä aatteellisia yhdistyksiä, jotka ensi näkemältä suorittavat palveluja maksutta mutta jotka todellisuudessa saavat tukia tai korvauksia eri muodoissa.

19 Edellä esitetystä johtuu, että ei ole suljettu pois, että aatteellisen yhdistyksen rekisteröimillä tavaramerkeillä olisi olemassaolon peruste sikäli kuin niillä voidaan suojata yhdistystä siltä, että kolmannet mahdollisesti käyttävät samoja tai samankaltaisia merkkejä liiketoiminnassa.

20 Sikäli kuin kyseessä oleva yhdistys käyttää tavaramerkkejä, joiden haltija se on, niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten tavaramerkit on rekisteröity, yksilöimiseen ja markkinointiin, se käyttää niitä todellisella tavalla, mikä tarkoittaa direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ”tosiasiallista käyttöä”.

21 Kun aatteelliset yhdistykset ovat rekisteröineet tavaramerkkeinä merkkejä, joita ne käyttävät tavaroidensa tai palvelujensa yksilöimiseen, näitä samoja yhdistyksiä ei voida moittia siitä, että ne eivät käytä tosiasiallisesti näitä tavaramerkkejä, vaikka ne käyttävät niitä mainittuja tavaroita tai palveluja varten.

22 Kuten yhteisöjen tuomioistuin on katsonut edellä mainitun asian Ansul 37 kohdassa ja kuten julkisasiamies on esittänyt ratkaisuehdotuksensa 30 kohdassa, se, että aatteellinen yhdistys käyttää tavaramerkkiä pelkästään yksityisissä tilaisuuksissa tai ilmoittaakseen niistä tai markkinoidakseen niitä, on kuitenkin tavaramerkin sisäistä käyttöä eikä direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tosiasiallista käyttöä.

23 Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tutkittava, onko BKFR käyttänyt tavaramerkkejä, joiden haltija se on, tavaroidensa tai palvelujensa yksilöimiseen ja markkinointiin suhteissaan suureen yleisöön vai onko se päinvastoin rajoittunut käyttämään niitä sisäisesti.

24 Kun otetaan huomioon edellä esitetty, esitettyyn kysymykseen on vastattava, että direktiivin 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkkiä käytetään tosiasiallisesti silloin, kun aatteellinen yhdistys käyttää tavaramerkkiä suhteissaan

yleisöön ilmoittaessaan tapahtumista, liikeasiakirjoissaan sekä mainosmateriaalissaan ja kun yhdistyksen jäsenet käyttävät tavaramerkkiä vastaavia rintamerkkejä lahjoituksia kerätessään ja jakaessaan.

Oikeudenkäyntikulut

25 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 (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkkiä käytetään tosiasiallisesti silloin, kun aatteellinen yhdistys käyttää tavaramerkkiä suhteissaan yleisöön ilmoittaessaan tapahtumista, liikeasiakirjoissaan sekä mainosmateriaalissaan ja kun yhdistyksen jäsenet käyttävät tavaramerkkiä vastaavia rintamerkkejä lahjoituksia kerätessään ja jakaessaan.

Allekirjoitukset