JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

ELEANOR SHARPSTON

30 päivänä huhtikuuta 2009 [1]

1. Neuvoston asetuksen N:o 40/94 (jäljempänä asetus) [2] 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan ”yhteisössä laajalti tunnetun” yhteisön tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää käyttämästä tiettyjä merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tämä tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteisön tavaramerkki on rekisteröity. Tässä asiassa Itävallan Oberster Gerichtshof (korkein oikeus) kysyy ensinnäkin, onko yhteisön tavaramerkki ”laajalti tunnettu yhteisössä”, jos se on laajalti tunnettu vain yhdessä jäsenvaltiossa. Toiseksi, jos tähän kysymykseen vastataan kieltävästi, ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pohtii, suojataanko vain yhdessä jäsenvaltiossa ”laajalti tunnettua” tavaramerkkiä tässä jäsenvaltiossa asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla siten, että on mahdollista määrätä tähän jäsenvaltioon rajoitettu tavaramerkin loukkausta koskeva kielto.

Asiaa koskeva yhteisön lainsäädäntö

2. Asetusta ja ensimmäistä neuvoston direktiiviä 89/104/ETY (jäljempänä direktiivi) [3] pidettiin keinoina poistaa esteet tavaroiden ja palvelujen vapaalle liikkuvuudelle ja sisämarkkinoilla käytävälle kilpailulle. [4] Nämä kaksi säädöstä ovat pikemminkin toisiaan täydentäviä kuin kilpailevia järjestelmiä. [5] Yhteisöjen tuomioistuin on sen vuoksi pyrkinyt tulkitsemaan asetuksen ja direktiivin rinnakkaisia säännöksiä samalla tavoin. [6]

1 – Alkuperäinen kieli: englanti.

2 – Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1).

3 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu direktiivi (EYVL 1989, L 40, s. 1), joka on äskettäin korvattu (joskaan sitä ei ole olennaisesti muutettu) jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (Kodifioitu toisinto) (EUVL L 299, s. 25).

4 – Ks. kummankin säädöksen ensimmäinen perustelukappale.

5 – Ks. ehdotus yhteisön tavaramerkistä annettavaksi neuvoston asetukseksi, KOM(80) 635, s. 23, ensimmäinen kohta.

6 – Ks. esim. asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 9.7.2008 (Kok., s. I-3297, 54 kohta), joka koski asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa ja direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tavaramerkin rekisteröinnin ehdottomien hylkäysperusteiden soveltamisalaa, ja asia C-108/05, Bovemij Verzekeringen, tuomio 7.9.2006 (Kok., s. I-7605, 22 kohta), joka koski direktiivin 3 artiklan 3 kohtaa ja asetuksen 7 artiklan 3 kohtaa.

Asetus

3. Asetuksen 1 artiklassa otetaan käyttöön yhteisön tavaramerkin käsite. Tämän 1 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ”yhteisön tavaramerkki on yhtenäinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä: – – sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko yhteisössä”.

4. Asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin yhteisön tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, ja sen vuoksi, että merkki ja yhteisön tavaramerkki tarkoittaa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;

c) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, kun se on laajalti tunnettu yhteisössä, ja jos merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi yhteisön tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

Direktiivi

5. Direktiivillä on tarkoitus lähentää ”niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan”. [7]

7 – Ks. kolmas perustelukappale.

6. Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa, joka vastaa asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia[8] kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.”

Tosiseikat ja pääasian oikeudenkäynti

7. PAGO International GmbH (jäljempänä Pago) on muun muassa hedelmäjuomia ja -tuoremehuja varten rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltija. Tavaramerkissä on keskeisellä sijalla kuvaus vihreästä lasipullosta (jota Pago on käyttänyt vuosien ajan markkinoinnissa), jossa on merkille tyypillinen etiketti ja korkki ja jonka viereen on kuvattu täysi lasi hedelmämehua ja joka on yksilöity isoin kirjaimin ”PAGO”.

8. Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (jäljempänä Tirolmilch) markkinoi Itävallassa hedelmä-herajuomaa nimellä Lattella, joka on pakattu lasipulloihin, jotka muistuttavat useissa suhteissa (muoto, väri, etiketti, korkki) Pagon yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyssä merkissä kuvattua lasipulloa. Juomansa mainonnassa Tirolmilch käyttää kuvaa, jossa on pullo täysinäisen lasin vieressä – kuten Pagon yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyssä merkissä.

9. On riidatonta, ettei asiassa ole sekaannusvaaraa, koska etiketeistä, joita Pago ja Tirolmilch käyttävät pulloissa, näkyvät Itävallassa erittäin tunnetut nimitykset Pago ja Lattella. Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevassa päätöksessä esitetyistä tosiseikoista ilmenee pääasian oikeudenkäynnin asianosaisten lähtevän siitä, että 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan edellytykset täyttyvät, koska riidanalainen merkki on ensinnäkin sama tai samankaltainen kuin Pagon yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimä merkki ja koska toiseksi Tirolmilchin markkinoiman juoman ei katsota olevan samankaltainen kuin Pagon markkinoima juoma.

10. Pago vaati Handelsgericht Wienissä, että Tirolmilchiä on turvaamistoimimääräyksellä kiellettävä loukkaamasta sen tavaramerkkiä i) mainostamalla, tarjoamalla myytäväksi, laske-

8 – Asiassa C-292/00, Davidoff, 9.1.2003 antamassaan tuomiossa (Kok., s. I-389, 30 kohta) yhteisöjen tuomioistuin tulkitsi 5 artiklan 2 kohtaa siten, että sitä voidaan soveltaa myös tapauksissa, joissa kahdella tavaramerkillä suojatut tavarat tai palvelut *ovat* samoja tai samankaltaisia.

malla liikkeelle tai millään muullakaan tavalla käyttämällä juomaansa riidanalaisissa pulloissa ja ii) mainostamalla sitä kuvalla, jossa on pulloja yhdessä sellaisen lasin kanssa, joka on täynnä juomaa. Kyseinen tuomioistuin hyväksyi turvaamistoimihakemuksen mutta Oberlandesgericht Wien kumosi sen päätöksen. Pago haki muutosta Oberster Gerichtshofissa.

11. Oberster Gerichtshof katsoo, että kysymystä siitä, onko Pagon yhteisön tavaramerkkiä loukattu, on arvioitava yksinomaan asetuksen perusteella. Koska Pagon tavaramerkki on kuitenkin laajalti tunnettu Itävallassa mutta ei välttämättä muissa jäsenvaltioissa, Oberster Gerichtshof katsoo asian ratkaisun edellyttävän ohjetta siitä, miten asiassa pitäisi tulkita asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan ilmaisua ”on laajalti tunnettu yhteisössä”. Tämän vuoksi se on esittänyt seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Suojataanko yhteisön tavaramerkkiä asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna koko yhteisössä ’laajalti tunnettuna’ tavaramerkkinä, jos se on ’laajalti tunnettu’ vain yhdessä jäsenvaltiossa?

2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi: Suojataanko vain yhdessä jäsenvaltiossa ’laajalti tunnettua’ tavaramerkkiä tässä jäsenvaltiossa asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla siten, että on mahdollista määrätä tähän jäsenvaltioon rajoitettu kielto?”

12. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet Pago, Tirolmilch ja komissio, jotka kaikki olivat edustettuina myös istunnossa.

Ensimmäinen kysymys

Alustavat toteamukset

13. Ensimmäinen kysymys on esitetty tavalla, johon pitäisi vastata joko ”kyllä” tai ”ei” siten, että kumpaa tahansa annettua vastausta voitaisiin soveltaa kussakin tapauksessa, jossa kysymyksessä oleva tavaramerkki on laajalti tunnettu vain yhdessä jäsenvaltiossa. Mielestäni tässä on syytä omaksua joustavampi lähestymistapa.

14. Pago väittää, että ensimmäiseen kysymykseen pitäisi vastata myöntävästi. Tirolmilchin mielestä siihen pitäisi vastata kieltävästi. Komission lähestymistapa on monivivahteisempi, mutta se katsoo, että poikkeuksellisissa tapauksissa vain yhdessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu tavaramerkki voi kuulua 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan.

15. Kaikki kolme osapuolta ovat yhtä mieltä siitä, että asiassa General Motors annettu tuomio [9] muodostaa lähtökohdan asian tarkastelulle.

Asiassa General Motors annettu tuomio

16. Asiassa General Motors antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin tulkitsi direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa (eli asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa rinnakkaista säännöstä). Asiassa oli ratkaistava, oliko tavaramerkki ”laajalti tunnettu jäsenvaltiossa”, kun kysymyksessä oleva ”jäsenvaltio” muodostui kolmesta Benelux-maasta, joita pidetään tavaramerkkiasioissa yhtenä alueena.

17. Sekä direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa että asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty ”tunnettuusedellytys” sisältää kaksi seikkaa, joiden on täytyttävä ennen kuin tavaramerkki saa suojaa. Ensinnäkin tavaramerkin on oltava laajalti tunnettu. [10] Toiseksi sen on oltava laajalti tunnettu määrätyllä maantieteellisellä alueella. [11] Asiassa General Motors antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin tarkasteli näitä edellytyksiä seuraavasti. Ensinnäkin yleisö, jonka keskuudessa aiemman tavaramerkin on täytynyt tulla tunnetuksi, voi olla joko suuri yleisö tai erikoistuneempi yleisö. [12] Toiseksi lainsäädäntö ei anna mahdollisuutta edellyttää, että kohderyhmästä jonkin tietyn prosentuaalisen osuuden olisi tunnettava tavaramerkki. [13] Kolmanneksi merkittävän osan sen tavaramerkin, jonka osalta suojaa haetaan, kattamien tavaroiden tai palvelujen kohderyhmästä on tunnettava aiempi tavaramerkki. [14] Kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat muun muassa tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin tavaramerkin haltija on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen. [15]

9 – Asia C-375/97, tuomio 14.9.1999 (Kok., s. I-5421).

10 – Tämän kyseiseen edellytykseen sisältyvän seikan perustelut on esitetty tuomion 23 kohdassa, jossa yhteisöjen tuomioistuin selittää, että on tarpeen osoittaa tietynasteinen tunnettuus yleisön keskuudessa sen aiemman tavaramerkin osalta, jonka haltija pyrkii suojaamaan oikeuksiaan, jotta voidaan osoittaa, että yleisö saattaa mahdollisesti yhdistää toisiinsa tavaramerkin, jonka osalta suojaa haetaan, ja myöhemmän tavaramerkin, jonka tavaramerkin haltija väittää loukkaavan oikeuksiaan.

11 – Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa ”jäsenvaltiossa”, asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ”yhteisössä”.

12 – Tuomion 24 kohta.

13 – Tuomion 25 kohta.

14 – Tuomion 26 kohta.

15 – Tuomion 27 kohta.

18. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että merkittävän osan niiden tavaroiden tai palvelujen kohderyhmästä, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tunnettava se, jotta tavaramerkki saisi suojaa myös sellaisiin tavaroihin tai palveluihin nähden, jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja että riittää, että tavaramerkki on laajalti tunnettu Benelux-alueen olennaisessa osassa, joksi voidaan katsoa myös osa yhdestä Benelux-maasta. [16]

Pitäisikö yhteisöjen tuomioistuimen soveltaa analogisesti asiassa General Motors annettua tuomiota?

19. Kuten olen todennut, direktiivin 5 artiklan 2 kohta ja asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohta ovat rinnakkaisia säännöksiä. Yhteisöjen tuomioistuin tulkitsee yleensä näiden säädösten rinnakkaisia säännöksiä samalla tavoin. [17] Tämän vuoksi olen samaa mieltä kaikkien osapuolten kanssa siitä, että asiassa General Motors annettua tuomiota pitäisi soveltaa analogisesti. Tästä seuraa, että tavaramerkin haltijan ei ole välttämättä näytettävä, että sen tavaramerkki on laajalti tunnettu *koko* yhteisössä saadakseen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua suojaa. ”Olennainen osa” aluetta riittää. Mutta onko jäsenvaltio ”olennainen osa”? Onko tämä todella oikea tapa lähestyä kysymystä?

Asianosaisten lausumat

20. Pago väittää, että asiassa General Motors annettua tuomiota pitäisi soveltaa ja ettei sen tavaramerkin tarvitse olla laajalti tunnettu koko yhteisössä. Pääasian oikeudenkäynnissä on vahvistettu, että riidanalainen tavaramerkki on laajalti tunnettu koko Itävallan alueella. Mikään ei estä pitämästä Itävaltaa yhteisön olennaisena osana. Pago väittää, että näin ollen sen tavaramerkki ansaitsee 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisen suojan. Lisäksi Pago vetoaa lainsäädännön systematiikkaan ja esittää asetuksen 50 artiklan 1 kohdan a alakohdan, jossa niin ikään käytetään ilmaisua ”yhteisössä”, tulkintaan perustuvan väitteen. Käsittelen tätä viimeksi mainittua väitettä arvioituani asiassa General Motors annetun tuomion vaikutuksia. [18]

21. Tirolmilch on yhtä mieltä siitä, että asiassa General Motors annettua tuomiota pitäisi soveltaa analogisesti, mutta huomauttaa, että ensimmäinen kysymys on laadittu tavalla, jossa eri jäsenvaltioiden välillä ei tehdä eroa. Jäsenvaltiot kuitenkin eroavat valtavasti toisistaan kooltaan ja väkiluvultaan. Myöntävä vastaus ensimmäiseen kysymykseen merkitsisi sitä, että yhteisön tavaramerkkiä, joka on laajalti tunnettu ainoastaan Maltalla, joka edustaa 0,08:aa prosenttia Euroopan unionin väkiluvusta ja 0,04:ää prosenttia sen taloudesta, suojattaisiin koko yhteisössä laajalti tunnettuna tavaramerkkinä. Tirolmilchin mielestä on tarpeen ratkaista, onko kysymyksessä oleva alue olennainen

16 – Tuomion 29 ja 31 kohta.

17 – Ks. edellä 3 kohta ja edellä alaviitteessä 6 mainittu oikeuskäytäntö.

18 – Ks. jäljempänä 36 kohta.

siten kuin yhteisöjen tuomioistuin on asiassa General Motors antamassaan tuomiossa selittänyt. Asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa jäsenvaltioiden rajoilla ei ole merkitystä. Ratkaiseva kysymys on se, onko alue, jolla tavaramerkki on laajalti tunnettu, taloudelliselta kannalta olennainen osa yhteisöä kokonaisuudessaan, mikä oikeuttaisi suojan koko yhteisössä tällä alueella saavutetun tunnettuuden perusteella. Siten yhden ainoan jäsenvaltion alue voisi riittää, jos se (taloudelliselta kannalta) muodostaisi riittävän suuren osan yhteisöstä, kuten Saksa, mutta ei, jos se on jokin pienemmistä jäsenvaltioista.

22. Komissio väittää niin ikään asiassa General Motors annettua tuomiota soveltaen, että yhteisön tavaramerkki on 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla ”laajalti tunnettu yhteisössä”, jos sen tuntee merkittävä osa kaikista henkilöistä, jotka kuuluvat sen kohderyhmään yhteisön alueella sen kattamien tavaroiden tai palvelujen potentiaalisina ostajina. Arvioitaessa, onko tavaramerkki ”laajalti tunnettu”, on tehtävä ero kohdeyleisön määrittelyn ja edellytetyn tunnettuuden asteen määrittelyn välillä.

23. Komissio katsoo, että 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa annetaan suojaa, kun merkittävä osa kohdeyleisöstä tuntee tavaramerkin. Kohdeyleisö pitäisi määrittää yhteisön alueella kansallisista rajoista huolimatta, ei ainoastaan yhden jäsenvaltion kohdeyleisöä tarkastelemalla.

24. Komission mukaan tunnettuus ”yhteisössä” ei edellytä, että tavaramerkki on tunnettu kaikissa jäsenvaltioissa. Tietyissä poikkeustapauksissa tunnettuus yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa riittää, kun kohdeyleisö löytyy yksinomaan tästä valtiosta.

25. Komissio sitoo näin ollen kohdeyleisön ja kysymyksessä olevan alueen käsitteet toisiinsa.

Asian tarkastelu

26. Mielestäni pääasian oikeudenkäynnin asianosaisten väitteistä ei ole juuri apua ensimmäistä kysymystä tarkasteltaessa. Pagon väite, jonka mukaan sen tavaramerkki on Itävallassa yleisesti tunnettu, ei vie asiaa yhtään eteenpäin, vaikka ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin sen onkin hyväksynyt. Se ei selitä sitä, miten määritellään olennainen osa yhteisöä yleensä, saati sitä, miksi erityisesti Itävallan pitäisi katsoa

olevan olennainen osa yhteisöä. Koska Tirolmilch väittää kansallisten rajojen olevan merkityksettömiä, sen myöhempi analyysi (joka perustuu juuri tällaisiin rajoihin) muodostaa nähdäkseni virhepäätelmän. Lisäksi se johtaa (erittäin epämiellyttävään) kysymykseen siitä, mikä on riittävän merkittävä jäsenvaltio, jotta sitä pidettäisiin ”olennaisena”.

27. Laajasti ottaen pidän komission analyysiä hyvänä lähtökohtana asian tarkastelulle.

28. Asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan tarkoituksena on antaa yhteisön tavaramerkin haltijalle mahdollisuus suojata tavaramerkillä annettua yksinoikeutta kolmansia vastaan, edellyttäen, että yhteisön tavaramerkin haltija voi näyttää tavaramerkkinsä olevan laajalti tunnettu yhteisössä ja että muut 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetetut edellytykset täyttyvät.

29. Asetus perustuu olettamaan, että yhteisön tavaramerkki on luonteeltaan yhtenäinen. [19] Yhteisön tavaramerkki luotiin siinä tarkoituksessa, että yrityksillä olisi käytössään tavaramerkkejä, ”joiden avulla on mahdollista tunnistaa tavarat ja palvelut samalla tavalla koko yhteisössä, *rajoista huolimatta*”. [20] Tätä taustaa vasten mielestäni lähestymistapa, jossa keskitytään jäsenvaltioiden rajoihin yhteisön tavaramerkin tunnettuuden osoittamiseksi, on perustavanlaatuisesti väärin ymmärretty. Lähtökohtana on pikemminkin pidettävä yhteisön aluetta *rajoista huolimatta*, yhtenä jakamattomana kokonaisuutena. Tämän seurauksena on merkityksetöntä, onko tavaramerkki laajalti tunnettu yhdessä jäsenvaltiossa tai tietyssä määrässä jäsenvaltioita. Yhtä merkityksetöntä on se, ovatko nämä jäsenvaltiot ”suuria”, ”keskisuuria” vai ”pieniä” (miten nämä käsitteet sitten määritelläänkään).

Asiassa General Motors annetun tuomion soveltaminen

30. Ensinnäkin on ratkaistava, onko tavaramerkki ”laajalti tunnettu”. Tässä tarkoituksessa kansallisen tuomioistuimen on määritettävä tavaramerkin kohderyhmä yhteisössä kokonaisuudessaan jäsenvaltioiden rajoista huolimatta. Määriteltyään kohdeyleisön [21] kansallisen tuomioistuimen on ratkaistava, tunteeko merkittävä osa tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohderyhmästä kyseisen tavaramerkin.

19 – Ks. asetuksen ensimmäinen ja toinen perustelukappale sekä 1 artiklan 2 kohta.

20 – Ks. ensimmäinen perustelukappale (kursivointi tässä).

21 – Ks. sovellettavien kriteerien osalta edellä alaviitteessä 9 mainittu asia General Motors, tuomion 24 ja 25 kohta.

31. Kansallisen tuomioistuimen on tämän jälkeen ratkaistava, onko tavaramerkki laajalti tunnettu ”yhteisössä”. Sen pitäisi ensin hyväksyä se, ettei tavaramerkin haltijan tarvitse näyttää tavaramerkin tunnettuutta koko yhteisössä. Asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi riittää, että tavaramerkki on laajalti tunnettu yhteisön ”olennaisessa osassa”. [22] Asiassa General Motors annetusta tuomiosta ei saada tämän enempää apua sen osalta, miten ilmaisua ”olennainen osa” aluetta pitäisi tulkita.

32. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä todetaan kuitenkin, mikä *ei* ole ”olennainen osa”. Asiassa Nieto Nuño annetussa tuomiossa [23] katsottiin direktiivin 4 artiklan 2 kohdan d alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin yleistä tunnettuutta arvioitaessa, että Tarragonan kaupunki ja sen lähiympäristö Espanjassa eivät muodosta olennaista osaa tästä jäsenvaltiosta. Sovellettaessa samaa päättelyä analogisesti käsitteeseen ”olennainen osa yhteisöä”, silloin kun ”osa” on objektiivisesti tarkasteltuna kokonsa ja taloudellisen painoarvonsa perusteella vähäpätöinen verrattuna yhteisöön kokonaisuudessaan ja kun kohdeyleisö on laajemmin levinnyt koko yhteisön alueelle, [24] tämän osan ei voida katsoa muodostavan ”olennaista osaa” yhteisöstä. Tämä johtopäätös perustuu käsitteen ”olennainen” tavanomaiseen merkitykseen. Se on myös terveen järjen mukainen.

33. Ajateltavissa olevia tilanteita on useita erilaisia. Toisessa ääripäässä tavaramerkin, joka kattaa suurelle yleisölle markkinoidun lajituotteen, joka on huomattavan tunnettu yleisön keskuudessa, täytyy olla tunnettu laajalla maantieteellisellä alueella yhteisössä ennen kuin sen voidaan sanoa olevan ”laajalti tunnettu yhteisössä”. Toisessa ääripäässä paikalliselle erikoistuneelle yleisölle markkinoitua tiettyä tuotetta varten olevan tavaramerkin edellytetään olevan tunnettu paljon pienemmällä alueella. Tuote, jota markkinoidaan ammattiyleisölle, voi hyvin kattaa laajan alueen (sen mukaan, miten laajalle levinnyt tämä ammattikunta on), mutta sen tuntee todennäköisesti absoluuttisin luvuin laskettuna pienempi henkilömäärä kuin suurelle yleisölle markkinoidun tuotteen.

22 – Tuomion 28 kohta.

23 – Asia C-328/06, tuomio 22.11.2007 (Kok., s. I-10093).

24 – Ei ole lainkaan mahdotonta kuvitella tilannetta, jossa kohdeyleisön tarkastelun jälkeen kansallinen tuomioistuin voi perustellusti katsoa, että tunnettuus rajoitetulla maantieteellisellä alueella kuitenkin merkitsee, että tavaramerkki on ”laajalti tunnettu yhteisössä”, jos kohdeyleisö (poikkeuksellisesti) rajoittuu tälle alueelle. Tavaramerkki, joka kattaisi kiltinvalmistajille tarkoitettuja tuotteita, voisi siten olla laajalti tunnettu yhteisössä kohdeyleisön keskuudessa, joka (todennäköisesti) rajoittuisi yhteen ainoaan jäsenvaltioon (sen osaan). Epäilen kuitenkin, että tällaiset tilanteet ovat harvinaisia.

34. Kohdeyleisön käsitteen tavoin ”tunnettuuden” alueellista puolta ei voida määrittää abstraktin luvun tai jäsenvaltioiden tietyn lukumäärän perusteella. Kansallisen tuomioistuimen on arvioitava useita tekijöitä ratkaistakseen, onko tietty tavaramerkki laajalti tunnettu olennaisessa osassa yhteisöä. Tällaisia tekijöitä ovat alueen taloudellinen painoarvo yhteisön sisällä, sen alueen maantieteellinen ulottuvuus, jolla tavaramerkki on tunnettu, ja kohderyhmään liittyvät demografiset seikat, mutta ne eivät kuitenkaan rajoitu näihin tekijöihin.

35. Ratkaistessaan, onko aikaisempi tavaramerkki laajalti tunnettu olennaisessa osassa yhteisöä asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kansallisen tuomioistuimen on siten tehtävä kokonaisarviointi tapauksesta ja määritettävä yleisö, jonka keskuudessa tämä aikaisempi tavaramerkki on tunnettu. Minkä tahansa tällaisen tutkimuksen on oltava joustava.

36. On vielä syytä käsitellä lyhyesti Pagon väitettä, joka koskee asetuksen systematiikkaa. Pago vetoaa siihen, että ilmaisu ”yhteisössä” esiintyy myös asetuksen 50 artiklan 1 kohdan a alakohdassa. [25] Pago väittää, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käyttö ainoastaan yhdessä jäsenvaltiossa riittää 50 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovellettaessa. Jos käyttö yhdessä jäsenvaltiossa riittää yhteisön tavaramerkkiä koskevien oikeuksien säilyttämiseksi, tunnettuuden yhdessä jäsenvaltiossa pitäisi Pagon mielestä analogisesti riittää 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun suojaan.

37. Tämä väite ei vakuuta minua.

38. Ensinnäkin ainoa Pagon mainitsema ”vakiintunut oikeuskäytäntö” on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan päätös asiassa Reno Schuhcentrum vastaan Payless ShoeSource Worldwide, [26] jossa kysymyksessä olleessa tilanteessa tavaramerkin kiinnittämistä vientitavaroihin pidettiin ”käyttönä yhteisössä”. Kyseinen tapaus, jolla on yhteisöjen tuomioistuimen kannalta pelkästään tulkintaa ohjaavaa painoarvoa, koskee siten täysin erilaista asiaa. Siinä ei todeta, että käyttö yhdessä jäsenvaltiossa olisi riittävää, vaan ainoastaan, ettei tavaramerkkiä ole välttämätöntä käyttää ”kaikkialla yhteisössä”. Päätöksestä on myös nostettu kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. [27]

25 – Kyseisen 50 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkki julistetaan menetetyksi, jos viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole yhteisössä otettu tosiasialliseen käyttöön.

26 – Asia R 1209/2005-1, 28.2.2007 tehty päätös.

27 – Asia T-173/07, Reno Schuhcentrum v. SMHV, vireillä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

39. Toiseksi 50 artikla koskee tähän asti suojatun tavaramerkin menettämisperusteita. Asetuksen 9 artiklassa säädetään, mitä oikeuksia yhteisön tavaramerkkiin liittyy ja millä edellytyksillä. Näiden kahden säännöksen aineellisoikeudellinen sisältö on varsin erilainen. En myöskään katso, että 50 artiklan 1 kohdan a alakohtaan perustuva (hatara) väite edistäisi 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan oikean tulkinnan vahvistamista.

40. Yhteenvetona voidaan todeta seuraavaa: Ei ole mahdollista määrittää, onko yhteisön tavaramerkki laajalti tunnettu yhteisössä sillä perusteella, onko tämä tavaramerkki laajalti tunnettu jossakin tietyssä jäsenvaltiossa. Yhteisön tavaramerkin yhtenäisestä luonteesta seuraa, että yhteisön aluetta on arvioitava kokonaisuutena. Asiassa General Motors annettua tuomiota pitäisi soveltaa analogisesti arvioitaessa, mikä muodostaa olennaisen osan yhteisöä. Tämä on ratkaistava kussakin yksittäistapauksessa siten, että huomioon otetaan tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohderyhmä ja sen alueen merkitys, jolla tavaramerkki on tunnettu, ja tämä määritellään yhteisön aluetta kokonaisuutena tarkastellen maantieteellisen ulottuvuuden, väkiluvun ja taloudellisen painoarvon kaltaisten tekijöiden perusteella.

41. Tämän vuoksi ehdotan, että ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan seuraavasti: yhteisön tavaramerkkiä suojataan koko yhteisössä yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna ”yhteisössä laajalti tunnettuna” tavaramerkkinä, jos se on laajalti tunnettu olennaisessa osassa yhteisöä. Se, mikä muodostaa tässä mielessä olennaisen osan yhteisöä, ei riipu kansallisista rajoista vaan se on ratkaistava arvioimalla kaikkia asian kannalta merkityksellisiä seikkoja, jolloin on otettava huomioon erityisesti i) tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohderyhmä ja tästä kohderyhmästä se osuus, joka tuntee tavaramerkin, ja ii) sen alueen merkitys, jolla tavaramerkki on tunnettu, ja tämä määritellään maantieteellisen ulottuvuuden, väkiluvun ja taloudellisen painoarvon kaltaisten tekijöiden perusteella.

Toinen kysymys

42. Toisella kysymyksellään ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin kysyy asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa, että jos vain yhdessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettua yhteisön tavaramerkkiä ei suojata koko yhteisössä, suojataanko sitä kuitenkin tässä jäsenvaltiossa siten, että on mahdollista määrätä tähän jäsenvaltioon rajoitettu tavaramerkin loukkausta koskeva kielto.

43. Ensimmäiseen kysymykseen ehdottamastani vastauksesta ilmenee, että tavaramerkkiä, joka on laajalti tunnettu vain yhdessä jäsen-

valtiossa, ei voida pitää 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla ”yhteisössä laajalti tunnettuna” tavaramerkkinä. Koska ”laaja tunnettuus yhteisössä” on asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamiseksi asetettu erityinen edellytys, vastausta toiseen kysymykseen voitaisiin pitää ilmeisenä. Jos tämä edellytys ei täyty, mitään oikeutta suojaan ei synny. Vastaus toiseen kysymykseen on siten (automaattisesti), että kansallisen tuomioistuimen ei pitäisi antaa oikeussuojaa sellaisen oikeuden panemiseksi täytäntöön, jota ei ole olemassa.

44. Mielestäni toisessa kysymyksessä on siten ymmärrettävä kysyttävän, että kun yhteisön tavaramerkki on laajalti tunnettu alueella, joka *ei* ole olennainen osa yhteisöä asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, suojataanko sitä kuitenkin tällä alueella (joka voi olla sama kuin yhden tai useamman jäsenvaltion alue) siten, että on mahdollista määrätä tähän alueeseen rajoitettu tavaramerkin loukkausta koskeva kielto.

45. Pago väittää, että jos tällaista rajoitettua suojaa ei ole olemassa, yhteisön tavaramerkki ei ole elinkelpoinen vaihtoehto kansalliselle tavaramerkille – mikä on ristiriidassa yhteisön lainsäätäjällä yhteisön tavaramerkkiä käyttöön ottaessaan olleen tavoitteen kanssa – sillä vain yhdessä jäsenvaltiossa laajalti tunnetun yhteisön tavaramerkin haltija ei voisi suojata tavaramerkkiään edes tässä jäsenvaltiossa, jollei hänellä ole myös kansallista tavaramerkkiä. Lisäksi Pagon mukaan on harvinaista, että tavaramerkkiä loukataan yhteisönlaajuisesti asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla eli käyttämällä perusteettomasti hyväksi tavaramerkin erottamiskykyä taikka aiheuttamalla sille haittaa, mikä on yksi vilpillisen kilpailun muoto. Tämän vuoksi tavaramerkin haltijan on tärkeää voida saada siihen jäsenvaltioon rajoittuvaa oikeussuojaa, jossa loukkaus uhkaa tapahtua tai on tapahtunut.

46. En hyväksy näitä väitteitä.

47. Ensinnäkin pitää paikkansa, että yhteisön tavaramerkillä ja kansallisella tavaramerkillä on samankaltainen tavoite [28] siltä osin kuin sekä asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan että direktiivin 5 artiklan 2 kohdan (rinnakkainen säännös) tarkoituksena on antaa suojaa tavaramerkin maineelle aiheutuvaa vahinkoa vastaan. Tämä tavoite saavutetaan kuitenkin näissä säännöksissä eri keinoin, [29] ja niitä sovelletaan eri yhteyksissä.

28 – Ks. edellä alaviite 4.

29 – Ks. ehdotus ensimmäiseksi neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä (KOM (80) 635), s. 1, kolmas kohta: ”Asetusta koskevalla ehdotuksella pyritään samoihin tavoitteisiin kuin direktiivillä mutta eri keinoin – –.”

48. Kun kansallinen tavaramerkki on ”laajalti tunnettu jäsenvaltiossa”, tavaramerkin haltija voi saada koko jäsenvaltion alueelle ulottuvaa suojaa direktiivin 5 artiklan 2 kohdan nojalla (ks. asiassa General Motors annettu tuomio). Kun yhteisön tavaramerkki on ”laajalti tunnettu yhteisössä”, yhteisön tavaramerkin yhtenäinen luonne [30] merkitsee sitä, että se on yhtä lailla suojattu kaikkialla koko yhteisön alueella (eikä pelkästään yhteisön alueen ”olennaisessa osassa”, jonka perusteella ratkaistaan, että kysymyksessä oleva tavaramerkki todella on ”yhteisössä laajalti tunnettu” asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla). [31]

49. Mielestäni juuri *siksi*, että yhteisön tavaramerkille annettu suoja on niin laaja, asetuksessa säädettyjen edellytysten on täytyttävä kokonaan, ennen kuin tähän suojaan voidaan vedota. Vaatimuksen sen osoittamisesta, että tavaramerkki on laajalti tunnettu olennaisessa osassa yhteisöä, ja koko yhteisön alueelle ulottuvan suojan myöntämisen perusteltavuuden välillä on selvä yhteys.

50. Kun toiseksi yritys haluaa rekisteröidä tavaramerkin (asteittain) useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa käyttöä varten, on kohtuullista olettaa, että se hakee yhteisön tavaramerkkiä sen sijaan, että se rekisteröisi useita tavaramerkkejä eri jäsenvaltioissa, jollei sillä ole jotakin erityistä syytä menetellä toisin. Mielestäni silloin, kun tällainen tavaramerkki on laajalti tunnettu jossakin jäsenvaltiossa (sen olennaisessa osassa) mutta ei yhteisön olennaisessa osassa, kansallinen rekisteröinti tässä jäsenvaltiossa on tarpeen tavaramerkin maineen suojelemiseksi tässä jäsenvaltiossa, [32] koska tällaista suojaa ei ole saatavissa yhteisön tavaramerkistä asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla. [33] Tämä on johdonmukaista sen kanssa, että yhteisön tavaramerkki ja kansallinen tavaramerkki toimivat eri tasoilla, mutta rinnakkain.

51. Pagon viimeistä väitettä voidaan käsitellä hyvin lyhyesti. Loukkauksen laajuus voi vaikuttaa tapaan, jolla tavaramerkin haltija hakee oikeussuojaa, mutta tämä on pikemminkin prosessuaalinen kuin aineellisoikeudellinen kysymys. Sillä ei ole merkitystä arvioitaessa kysymystä siitä, annetaanko 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla ylipäänsä suojaa.

30 – Ks. edellä 3 ja 29 kohta sekä alaviitteet 19 ja 20.

31 – Ks. ensimmäisen kysymyksen tarkastelu.

32 – Näyttää siltä, että Pagolla on itse asiassa kansallinen tavaramerkki tuotteelleen. Yksi tämän ennakkoratkaisupyynnön ratkaisemattomista mysteereistä, jota en kuitenkaan ryhdy selvittämään, on se, miksi kansallisissa tuomioistuimissa käydyt oikeudenkäynnit perustuivat Pagon yhteisön tavaramerkkiin eivätkä sen kansalliseen tavaramerkkiin.

33 – Asetuksen 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen oikeuksien suojelu ei riipu siitä, voidaanko tavaramerkin näyttää olevan ”laajalti tunnettu yhteisössä”.

52. Tämän vuoksi ehdotan toiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastattavan siten, että kun yhteisön tavaramerkki on laajalti tunnettu alueella, joka ei ole olennainen osa yhteisöä, se ei saa asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla tähän alueeseen rajoittuvaa suojaa. Näin ollen tähän alueeseen rajoitettua tavaramerkin loukkausta koskevaa kieltoa ei ole mahdollista määrätä.

Jälkihuomautus: vaihtoehtoinen tulkinta toisesta kysymyksestä?

53. Kun otetaan huomioon toisessa kysymyksessä annettu painoarvo sille, onko vain yhteen jäsenvaltioon rajoittuva kielto mahdollista määrätä, on mahdollista, että kansallinen tuomioistuin todellisuudessa kysyy, että kun tavaramerkin *katsotaan* saavan suojaa asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla, voiko kansallinen tuomioistuin määrätä tämän tavaramerkin loukkausta koskevan kiellon, joka rajoittuu vain yhteen jäsenvaltioon. Kuten olen todennut ensimmäistä kysymystä tarkastellessani, vaikka ”yhteisössä laajalti tunnettu” tavaramerkki on yleensä kohdeyleisön keskuudessa yleisesti tunnettu alueella, joka ei vastaa yhden ainoan jäsenvaltion rajoja ja yleensä ylittää nämä rajat, tavaramerkin haltija joutuu tavaramerkin loukkausta koskevan uhan kohteeksi ensisijaisesti – ja mahdollisesti yksinomaan – yhdessä tietyssä jäsenvaltiossa. Juuri tästä näyttää olevan kysymys tässä tapauksessa.

54. Kun otetaan huomioon ensimmäiseen kysymykseen annettavaa vastausta koskeva näkemykseni, toinen kysymys (sellaisena kuin se on tässä uudelleen muotoiltuna) vaikuttaa puhtaasti teoreettiselta. Mikäli yhteisöjen tuomioistuin kuitenkin katsoo tuomiossaan (tai kansallinen tuomioistuin asian käsittelyn palauduttua sille), että asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella *annetaan* suojaa, uudelleen muotoiltu kysymys saattaa mahdollisesti olla merkityksellinen. Esitän tästä syystä hyvin lyhyesti, miten siihen vastaisin.

55. Asetuksen X osasto sisältää yksityiskohtaiset säännökset toimivallasta ja menettelystä yhteisön tavaramerkkejä koskevissa oikeudellisissa toimenpiteissä. Nämä säännökset on laadittu siten, että niitä on selvästi tarkoitus soveltaa yhdessä muiden asian kannalta merkityksellisten toimivaltaa ja tuomioiden täytäntöönpanoa koskevien yhteisön sään-

nösten kanssa. [34] Yhteisön tavaramerkin yhtenäisen luonteen mukaisesti kunkin jäsenvaltion nimeämillä yhteisön tavaramerkkituomioistuimilla, [35] joissa nostetaan kanne 93 artiklan 1–4 kohdassa tarkoitettujen toimivaltasäännösten mukaisesti, on toimivalta tehdä ratkaisu minkä tahansa jäsenvaltion alueella tapahtuneen loukkaustoimen tai uhanneen loukkaustoimen osalta. [36] Tämä johtuu siitä, että yhteisön tavaramerkkituomioistuin, jossa on nostettu kanne, voi joutua käyttämään ekstraterritoriaalista toimivaltaa turvatakseen tavaramerkin haltijalle tehokkaan oikeussuojan. [37]

56. Asetuksessa on myös selvästi otettu huomioon mahdollisuus, että tavaramerkin haltija voi haluta nostaa kanteen tuomioistuimessa siinä tietyssä jäsenvaltiossa, jossa loukkaustoimi on tapahtunut tai uhannut tapahtua, [38] ja tällaisissa olosuhteissa tämän tuomioistuimen toimivalta on nimenomaisesti rajoitettu siten, että se on toimivaltainen ”ainoastaan sen jäsenvaltion alueella tapahtuneen loukkaustoimen tai uhanneen loukkaustoimen osalta, jonka alueella kyseinen tuomioistuin sijaitsee”. [39]

57. Tuomioistuinten on harvoin jos koskaan asianmukaista antaa määräystä, joka laajempi kuin on välttämätöntä. Kun tavaramerkin loukkaus rajoittuu yhteen ainoaan jäsenvaltioon (tässä Itävaltaan), on yleensä riittävää, että tämän loukkauksen kieltoa koskeva määräys vastaavasti rajoittuu tähän yhteen ainoaan jäsenvaltioon. Mikään ei mielestäni asetuksessa estä toimivaltaista tuomioistuinta antamasta tällä tavoin rajoitettua määräystä.

58. Toistan kuitenkin, että edellä esittämääni analyysiä voidaan soveltaa *ainoastaan*, jos asetuksessa tarkoitettua suojaa todellisuudessa annetaan.

34 – Ks. X osaston 1 jakso, jonka ainoassa säännöksessä (90 artikla) viitataan välittömästi tuomioistuinten toimivallasta ja tuomioiden täytäntöönpanosta yksityisoikeuden alalla 27.9.1968 allekirjoitettuun Brysselin yleissopimukseen (jäljempänä Brysselin yleissopimus). Konsolidoitu versio Brysselin yleissopimuksesta, sellaisena kuin se on muutettuna neljällä peräkkäisellä liittymissopimuksella, on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä 1998, C 27, s. 1. Brysselin yleissopimus on sittemmin korvattu tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 44/2001 (jäljempänä Brysselin asetus) (EYVL L 12, s. 1). Tanska ja tietyt erityiset alueet on jätetty Brysselin asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle EY 299 artiklan nojalla.

35 – Nämä tuomioistuimet nimetään asetuksen 91 artiklan mukaisesti.

36 – Ks. asetuksen 94 artiklan 1 kohta ja (väliaikaisten ja suojaavien toimenpiteiden osalta) 99 artiklan 2 kohta.

37 – Ks. asetuksen 15. perustelukappale, jonka mukaan on välttämätöntä, että yhteisön tavaramerkin voimassaoloa ja loukkausta koskevien päätösten oikeusvaikutus ulottuu koko yhteisöön. Ks. myös asia C-316/05, Nokia, tuomio 14.12.2006 (Kok., s. I-12083, 25 ja 33 kohta), jossa korostetaan, että yhteisön tavaramerkkien suojan on oltava yhtenäinen koko yhteisön alueella.

38 – Ks. asetuksen 93 artiklan 5 kohta.

39 – Asetuksen 94 artiklan 2 kohta.

Ratkaisuehdotus

59. Tämän vuoksi ehdotan, että Itävallan Oberster Gerichtshofin esittämiin kysymyksiin vastataan seuraavasti:

1) Yhteisön tavaramerkkiä suojataan koko yhteisössä yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuna ”yhteisössä laajalti tunnettuna” tavaramerkkinä, jos se on laajalti tunnettu olennaisessa osassa yhteisöä. Se, mikä muodostaa tässä mielessä olennaisen osan yhteisöä, ei riipu kansallisista rajoista vaan on ratkaistava arvioimalla kaikkia asian kannalta merkityksellisiä seikkoja, jolloin on otettava huomioon erityisesti i) tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohderyhmä ja tästä kohderyhmästä se osuus, joka tuntee tavaramerkin, ja ii) sen alueen merkitys, jolla tavaramerkki on tunnettu, ja tämä määritellään maantieteellisen ulottuvuuden, väkiluvun ja taloudellisen painoarvon kaltaisten tekijöiden perusteella.

2) Kun yhteisön tavaramerkki on laajalti tunnettu alueella, joka ei ole tässä mielessä olennainen osa yhteisöä, se ei saa asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla tähän alueeseen rajoittuvaa suojaa. Näin ollen tähän alueeseen rajoitettua tavaramerkin loukkausta koskevaa kieltoa ei ole mahdollista määrätä.