YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

29 päivänä huhtikuuta 2004 *

Asiassa C-371/02,

jonka Svea hovrätt (Ruotsi) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Björnekulla Fruktindustrier AB

vastaan

Procordia Food AB

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan tulkinnasta,

* Oikeudenkäyntikieli: ruotsi.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: V. Skouris, joka hoitaa kuudennen jaoston puheenjohtajan tehtäviä, sekä tuomarit C. Gulmann (esittelevä tuomari), J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet ja R. Schintgen,

julkisasiamies: P. Léger,
kirjaaja: H. von Holstein,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Procordia Food AB, edustajanaan jur kand B. Eliasson,

— Ruotsin hallitus, asiamiehenään K. Wistrand,

— Italian hallitus, asiamiehenään I. M. Braguglia, avustajanaan vice avvocato generale dello Stato O. Fiumara,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään P. Ormond, avustajanaan barrister M. Tappin,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään C. Tufvesson ja N. B. Rasmussen,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Björnekulla Fruktindustrier AB:n, edustajinaan advokat I. Bernhult ja advokat B. A. Samuelson, Procordia Food AB:n, edustajinaan advokat B. Eliasson ja advokat M. Plogell, ja komission, asiamiehinään C. Tufvesson ja N. B. Rasmussen, 10.9.2003 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 13.11.2003 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Svea hovrätt on esittänyt 14.10.2002 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 16.10.2002, yhteisöjen tuomioistuimelle EY 234 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan tulkinnasta.

2 Tämä kysymys on esitetty asiassa, jossa vastapuolina ovat Björnekulla Fruktindustrier AB (jäljempänä Björnekulla) ja Procordia Food AB (jäljempänä Procordia), joka on maustettua kurkkuhakkelussäilykettä varten käytettävän tavaramerkin Bostongurka haltija; asia koskee oikeuksia, jotka perustuvat tuohon tavaramerkkiin, jonka julistamista menetetyksi Björnekulla vaatii.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön lainsäädäntö

3 Direktiivin 3 artiklan, jonka otsikkona on "Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet", 1 kohdan b, c ja d alakohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

— —

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

c) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi."

4 Direktiivin 12 artiklan, jonka otsikkona on "Menettämisperusteet", 2 kohdan a alakohdassa säädetään seuraavaa:

"2. Tavaramerkki on julistettava menetetyksi myös, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen:

a) siitä on tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity."

Kansallinen lainsäädäntö

5 Tavaramerkeistä 2.12.1960 annetun ruotsalaisen lain 1960:644, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivin täytäntöönpanemiseksi (jäljempänä Ruotsin tavaramerkkilaki), 25 §:n nojalla tavaramerkin rekisteröinti voidaan julistaa menetetyksi, jos tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä.

Pääasia

6 Björnekulla nosti tingsrättissä (käräjäoikeus) Procordiaa vastaan kanteen, jossa se vaati tavaramerkin Bostongurka julistamista menetetyksi. Björnekulla väitti, että kyseinen tavaramerkki oli menettänyt erottamiskykynsä, koska sitä pidettiin maustetun kurkkuhakkeluksen yleisnimenä.

7 Björnekulla vetosi vaatimuksensa tueksi muun muassa kahteen markkinatutkimukseen, jotka perustuivat kuluttajille suunnattuun mielipidetutkimukseen.

8 Procordia kiisti tämän vaatimuksen vedoten erityisesti markkinatutkimukseen, joka oli suunnattu päätöksentekijöille päivittäistavarakaupan, suurkeittiöiden ja katukeittiöiden suurten toimijoiden keskuudessa.

9 Tingsrätt katsoi erityisesti Ruotsin tavaramerkkilain esitöiden perusteella, että merkityksellinen kohderyhmä arvioitaessa sitä, oliko tavaramerkki Bostongurka menettänyt erottamiskykynsä, oli Procordian markkinatutkimuksen kohteena ollut jakeluporras. Tingsrätt hylkäsi Björnekullan vaatimuksen sillä perusteella, että tämä ei ollut osoittanut tavaramerkin menettäneen erottamiskykynsä.

10 Svea hovrätt katsoo, että Ruotsin tavaramerkkilain 25 §:n sanamuodosta tai direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan sanamuodosta ei käy ilmi, mitä kohderyhmää on pidettävä merkityksellisenä arvioitaessa sitä, onko tavaramerkki menettänyt erottamiskykynsä. Svea hovrättin mukaan tulkittaessa Ruotsin tavaramerkkilakia sen esitöiden valossa kohderyhmän muodostavat ne, jotka osallistuvat kyseisen tavaran myyntiin. Svea hovrätt kuitenkin pohtii, onko tuo laki näin tulkittuna sopusoinnussa direktiivin kanssa.

11 Tässä tilanteessa Svea hovrätt on päättänyt lykätä ratkaisun antamista asiassa ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Sellaisessa tapauksessa, jossa usea kaupan porras on tekemisissä tavaran kanssa ennen kuin se tavoittaa kuluttajan, mikä on tai mitkä ovat tavaramerkkidirektiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisen kannalta merkityksellinen kohderyhmä tai merkitykselliset kohderyhmät arvioitaessa sitä, onko tavaramerkistä tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity?"

Ennakkoratkaisukysymys

12 Kansallinen tuomioistuin kysyy ennakkoratkaisukysymyksellään pääasiassa sitä, onko direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että sellaisessa tapauksessa, että rekisteröidyllä tavaramerkillä varustetun tavaran jakeluun kuluttajalle tai loppukäyttäjälle osallistuu välikäsiä, merkityksellisen kohderyhmän arvioitaessa sitä, onko kyseisestä tavaramerkistä tullut elinkeinotoiminnassa kyseessä olevasta tavarasta yleisesti käytetty nimitys, muodostavat kaikki tavaran kuluttajat tai loppukäyttäjät ja/vai kaikki tavaran myyntiin osallistuvat elinkeinonharjoittajat.

13 Kun kansallisen tuomioistuimen on tulkittava kansallista lainsäädäntöä — — riippumatta siitä, onko kysymyksessä ennen kyseessä olevan direktiivin antamista tai sen jälkeen annetut säännökset — — se on velvollinen tulkitsemaan kansallista lainsäädäntöä mahdollisimman pitkälle kyseisen direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti, jotta direktiivissä tarkoitettu tulos saavutettaisiin ja EY 249 artiklan kolmatta kohtaa näin noudatettaisiin (ks. mm. asia C-106/89, Marleasing, tuomio 13.11.1990, Kok. 1990, s. I-4135, Kok. Ep. X, s. 599, 8 kohta ja asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1725, 60 kohta), vaikka kansallista sääntöä koskevat esityöt sisältäisivät vastakkaisia seikkoja siitä, kuinka lakia on tulkittava.

14 Kansallisen tuomioistuimen esittämään kysymykseen annettava vastaus riippuu pääasiassa direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdassa käytetyn ilmaisun "elinkeinotoiminnassa" merkityksestä.

15 Björnekulla ja Italian hallitus katsovat, että kuluttajat muodostavat asian kannalta merkityksellisen kohderyhmän. Procordia ja Ruotsin hallitus sitä vastoin katsovat, että merkityksellisen kohderyhmän muodostavat toimijat, jotka osallistuvat tavaran myyntiin. Komissio katsoo, että merkityksellinen kohderyhmä käsittää ennen muuta tavaran kuluttajat, mutta että asiaan liittyvien tosiseikkojen perusteella se voi käsittää myös muita tahoja, muun muassa välikäsiä.

16 Tältä osin on muistettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisön oikeussääntöjä on tulkittava ja sovellettava yhtenäisesti ottaen huomioon kaikilla yhteisön virallisilla kielillä laaditut versiot (ks. vastaavasti mm. asia 19/67, van der Vecht, tuomio 5.12.1967, Kok. 1967, s. 445, 456 ja asia C-219/95 P, Ferriere Nord v. komissio, tuomio 17.7.1997, Kok. 1997, s. I-4411, 15 kohta).

17 Direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohdan eri kieliversioiden tutkiminen osoittaa, että englannin- ja suomenkielisissä versioissa käytetyt ilmaisut ("in the trade" ja "elinkeinotoiminnassa") viittaavat ainoastaan elinkeinonharjoittajiin, kun taas espanjan-, tanskan-, saksan-, kreikan-, ranskan-, italian-, hollannin-, portugalin- ja ruotsinkielisissä versioissa käytetyt ilmaisut ("en el comercio", "inden for handelen", "im geschäftlichen Verkehr", "συνήθης εμπορική ονομασία", "dans le commerce", "la generica denominazione commerciale", "in de handel", "no comércio" ja "i handeln") viittaavat pikemminkin samalla kertaa sekä kuluttajiin ja loppukäyttäjiin että tavaran jakelijoihin.

18 Näin ollen näyttää siltä, että tulkittavana oleva yhteisön säännös ei valtaosassa kieliversioita tarkoita ainoastaan elinkeinonharjoittajia.

19 Direktiivin yleinen rakenne ja tarkoitus tukee tätä päätelmää.

20 Tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. erityisesti asiat C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta ja C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I-6959, 22 kohta). Tavaramerkin on oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi täyttää keskeisen tehtävänsä siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, jonka luominen on EY:n perustamissopimuksen tavoitteena (em. asia Canon, tuomion 28 kohta).

21 Myös yhteisön lainsäätäjä on pitänyt tätä tavaramerkin keskeisenä tehtävänä, kun se on säätänyt direktiivin 2 artiklassa, että sellaiset merkit, jotka voidaan esittää graafisesti, voivat olla tavaramerkkejä ainoastaan, jos niillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (em. asia Merz & Krell, tuomion 23 kohta).

22 Tämän edellytyksen seurauksia koskevia säännöksiä sisältyy muun muassa direktiivin 3 ja 12 artiklaan. Direktiivin 3 artiklassa luetellaan tilanteita, joissa tavaramerkki ei alun perinkään kykene täyttämään tehtäväänsä alkuperän osoittajana, kun taas 12 artiklan 2 kohdan a alakohta koskee tilannetta, jossa tavaramerkki ei enää kykene täyttämään tätä tehtävää.

23 Vaikka tavaramerkin tehtävällä alkuperän osoittajana onkin keskeinen merkitys ennen muuta kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, sillä on merkitystä myös tavaran myyntiin osallistuville välikäsille. Kuten kuluttajien tai loppukäyttäjien osalta, tällä tehtävällä on vaikutusta näiden toimintaan markkinoilla.

24 Yleensä kuluttajien tai loppukäyttäjien näkemyksellä on ratkaiseva merkitys. Koko myyntiin liittyvän tapahtumaketjun tavoitteena on nimittäin se, että kyseiset tahot ostaisivat tavaraa, ja välikäsien tehtävänä on yhtä lailla havaita ja ennakoida tavaran kysyntää kuin myös lisätä tai suunnata sitä.

25 Merkityksellinen kohderyhmä käsittää näin ollen ennen muuta kuluttajat ja loppukäyttäjät. Kyseessä olevan tavaran markkinoiden ominaispiirteiden mukaan kuitenkin myös välikäsien vaikutus ostopäätöksiin ja niin muodoin niiden näkemys tavaramerkistä on otettava huomioon.

26 Esitettyyn ennakkoratkaisukysymykseen on näin ollen vastattava siten, että direktiivin 12 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että sellaisessa tapauksessa, että rekisteröidyllä tavaramerkillä varustetun tavaran jakeluun kuluttajalle tai loppukäyttäjälle osallistuu välikäsiä, merkityksellisen kohderyhmän arvioitaessa sitä, onko kyseisestä tavaramerkistä tullut elinkeinotoiminnassa kyseessä olevasta tavarasta yleisesti käytetty nimitys, muodostavat kaikki tavaran kuluttajat tai loppukäyttäjät ja kyseessä olevan tavaran markkinoiden ominaispiirteiden mukaan kaikki tavaran myyntiin osallistuvat elinkeinonharjoittajat.

Oikeudenkäyntikulut

27 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Ruotsin, Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille sekä komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut Svea hovrättin 14.10.2002 tekemällään päätöksellä esittämän kysymyksen seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että sellaisessa tapauksessa, että rekisteröidyllä tavaramerkillä varustetun tavaran jakeluun kuluttajalle tai loppukäyttäjälle osallistuu välikäsiä, merkityksellisen kohderyhmän arvioitaessa sitä, onko kyseisestä tavaramerkistä tullut elinkeinotoiminnassa kyseessä olevasta tavarasta yleisesti käytetty nimitys, muodostavat kaikki tavaran kuluttajat tai loppukäyttäjät ja kyseessä olevan tavaran markkinoiden ominaispiirteiden mukaan kaikki tavaran myyntiin osallistuvat elinkeinonharjoittajat.

Skouris Gulmann Cunha Rodrigues

Puissochet Schintgen

Julistettiin Luxemburgissa 29 päivänä huhtikuuta 2004.

R. Grass V. Skouris

kirjaaja presidentti