Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

25 päivänä lokakuuta 2012*

Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 10 artiklan 1 kohta ja 2 kohdan a alakohta — Tosiasiallinen käyttö — Käyttö muodossa, joka itsessään on rekisteröity tavaramerkiksi ja joka poikkeaa vain sellaisilta osin, ettei poikkeaminen vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn — Tuomion ajalliset vaikutukset

Asiassa C-553/11,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on esittänyt 17.8.2011 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 2.11.2011, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Bernhard Rintisch

vastaan

Klaus Eder,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: tuomarit R. Silva de Lapuerta, joka toimii kolmannen jaoston puheenjohtajana, K. Lenaerts (esittelevä tuomari), E. Juhász, T. von Danwitz ja D. Šváby,

julkisasiamies: V. Trstenjak,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Klaus Eder, edustajanaan Rechtsanwalt M. Douglas,

— Saksan hallitus, asiamiehinään T. Henze ja J. Kemper,

— Euroopan komissio, asiamiehenään F. Bulst,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 10 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a alakohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Bernhard Rintisch ja Klaus Eder ja jossa on kyse sellaisen tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä, jota käytetään muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, ettei poikkeaminen vaikuta sen erottamiskykyyn, samalla kun myös käytetty muoto on rekisteröity tavaramerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Kansainvälinen oikeus

3 Teollisoikeuden suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen, joka on allekirjoitettu Pariisissa 20.3.1883 ja jota viimeksi on tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305; jäljempänä Pariisin yleissopimus), 5 artiklan C kohdan 2 kappaleessa määrätään seuraavaa:

”Mikäli merkin haltija käyttää tehtaan- tai kauppamerkkiä sellaisessa muodossa, joka poikkeaa siitä, jollaisena se on jossain liittomaassa [liitto koostuu valtioista, joihin Pariisin yleissopimusta sovelletaan] rekisteröity, ja mikäli poikkeus ei käsitä merkin tunnusomaisia osia, ei tällainen käyttö aiheuta rekisteröinnin mitättömyyttä eikä vähennä merkin suojaa.”

Unionin oikeus

4 Direktiivin 89/104 johdanto-osan 12 perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Kaikkia yhteisön jäsenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus; tämän direktiivin säännösten on tarpeen olla täysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen määräysten kanssa; tämä direktiivi ei vaikuta yleissopimuksesta johtuviin jäsenvaltioiden velvoitteisiin; tarvittaessa sovelletaan [SEUT 267] artiklan [toista] kohtaa.”

5 Direktiivin 89/140 10 artiklan – sellaisena kuin se on otettu muuttamattomana jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25) 10 artiklaan siten, että ainoastaan kyseisen artiklan eri kohtien numerointia on muutettu –, jonka otsikko on ”Tavaramerkin käyttäminen”, 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa säädetään seuraavaa:

”1. 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.

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:

a) tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erott[amiskykyyn].”

Saksan oikeus

6 Tavaramerkkien ja muiden merkkien suojaamisesta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen; BGBl. 1994 I, s. 3082; jäljempänä MarkenG) 26 §:n 3 momentissa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin käyttönä pidetään myös tavaramerkin käyttöä muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta, mikäli poikkeamat eivät muuta tavaramerkin erottamiskykyä. Ensimmäistä virkettä sovelletaan myös silloin, kun tavaramerkki on rekisteröity siinä muodossa, jossa sitä käytetään.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

7 Pääasian valittaja Rintisch on 20.5.1996 numerolla 395 49 559.8 rekisteröidyn sanamerkin PROTIPLUS ja 3.3.1997 numerolla 397 02 429 rekisteröidyn sanamerkin PROTI sekä 5.3.1997 numerolla 396 08 644.6 rekisteröidyn sana- ja kuviomerkin Proti Power haltija. Nämä kansalliset tavaramerkit on rekisteröity muun muassa valkuaisaineita sisältäviä tuotteita varten.

8 Pääasian vastapuoli Eder on 11.2.2003 numerolla 302 47 818 ravintolisiä, vitamiinivalmisteita ja erityisruokavaliovalmisteita varten rekisteröidyn myöhemmän sanamerkin Protifit haltija.

9 Rintisch nosti kanteen, jossa vaadittiin ensinnäkin, että Eder antaa suostumuksensa tavaramerkin Protifit mitätöintiin, ja toiseksi, että kyseisen merkin käyttö kielletään, ja hän nojautui aikaisempiin tavaramerkkeihinsä perustuviin oikeuksiin. Hän perusti vaatimuksensa ensisijaisesti tavaramerkkiin PROTI ja toissijaisesti tavaramerkkeihin PROTIPLUS ja Proti Power. Hän vaati myös, että vastapuoli velvoitetaan korvaamaan vahinko, jonka hän väittää kärsineensä.

10 Eder teki oikeudenkäyntiväitteen, joka perustui siihen, ettei Rintisch ole käyttänyt tavaramerkkiä PROTI. Jälkimmäinen väitti puolestaan käyttäneensä kyseistä merkkiä käyttämällä nimityksiä ”PROTIPLUS” ja ”Proti Power”. Asiaa ensimmäisenä oikeusasteena käsitellyt tuomioistuin hylkäsi Rintischin vaatimukset sillä perusteella, että tavaramerkkiin PROTI perustuviin oikeuksiin ei voitu vedota tavaramerkkiä Protifit vastaan. Oberlandesgericht Köln, joka käsitteli asiaa muutoksenhakutuomioistuimena, pysytti Rintischin vaatimusten hylkäämisen.

11 Bundesgerichtshof, johon Rintisch on tehnyt Revision-valituksen, huomauttaa aluksi, että Saksan prosessioikeuden sääntöjen mukaan on niin, että oikeudenkäynnin tässä vaiheessa on pidettävä selvyytenä sitä, että nimityksillä ”PROTIPLUS” ja ”Proti Power” ei niistä muutoksista huolimatta, joita niissä on tavaramerkkiin PROTI nähden, muuteta kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä, ja että valittaja on käyttänyt tosiasiallisesti tavaramerkkejä PROTIPLUS ja Proti Power ennen tavaramerkin Protifit rekisteröinnin julkaisemista. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin nojautuu siis lähtökohtaan, jonka mukaan tavaramerkkiä PROTI on katsottava käytetyn tosiasiallisesti MarkenG:n 26 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla.

12 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii kuitenkin sitä, onko, ja mahdollisesti missä olosuhteissa, MarkenG:n 26 §:n 3 momentin toinen virke direktiivin 89/104 10 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a alakohdan mukainen.

13 Tässä tilanteessa Bundesgerichtshof on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko direktiivin [89/104] 10 artiklan 1 kohtaa ja 2 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että nämä säännökset ovat yleisesti esteenä sellaiselle kansalliselle säännöstölle, jonka mukaan tavaramerkkiä (tavaramerkki 1) on katsottava käytettävän myös silloin, kun tavaramerkkiä (tavaramerkki 1)

käytetään muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta siten, että poikkeamat eivät vaikuta merkin (tavaramerkki 1) erottamiskykyyn, ja kun tavaramerkki on rekisteröity myös muodossa, jossa sitä käytetään (tavaramerkki 2)?

2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko edellä ensimmäisessä kysymyksessä kuvailtu kansallinen säännös yhteensoveltuva direktiivin [89/104] kanssa, jos kansallista säännöstä tulkitaan suppeasti siten, ettei sitä sovelleta tavaramerkkiin (tavaramerkki 1), joka on rekisteröity ainoastaan sellaisen toisen rekisteröidyn tavaramerkin (tavaramerkki 2), joka on rekisteröity siinä muodossa, jossa sitä käytetään, suojan varmistamiseksi tai laajentamiseksi?

3) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi tai toiseen kysymykseen kieltävästi:

a) Eikö rekisteröityä tavaramerkkiä (tavaramerkki 1) käytetä direktiivin [89/104] 10 artiklan 1 kohdassa ja 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla,

— kun tavaramerkin haltija käyttää merkin sitä muotoa, joka poikkeaa tavaramerkin haltijan tavaramerkin (tavaramerkki 1) ja tavaramerkin haltijan jonkin toisen tavaramerkin (tavaramerkki 2) rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkkien (tavaramerkki 1 ja tavaramerkki 2) erottamiskykyyn;

— kun tavaramerkin haltija käyttää merkkejä kahdessa muodossa, joista kumpikaan ei vastaa rekisteröityä tavaramerkkiä (tavaramerkki 1) mutta joista kuitenkin yksi käytetty merkkimuoto (muoto 1) on sama kuin tavaramerkin haltijan toinen rekisteröity tavaramerkki (tavaramerkki 2) ja toinen tavaramerkin haltijan käyttämistä merkkimuodoista (muoto 2) poikkeaa molemmista rekisteröidyistä tavaramerkeistä (tavaramerkki 1 ja tavaramerkki 2) siltä osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkkien erottamiskykyyn, ja kun tämä merkkimuoto (muoto 2) on samankaltaisempi tavaramerkin haltijan toisen tavaramerkin (tavaramerkki 2) kanssa?

b) Saako jäsenvaltion tuomioistuin soveltaa jonkin direktiivin säännöksen [tässä direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a alakohdan] kanssa ristiriidassa olevaa kansallista säännöstä (tässä [MarkenG:n] 26 §:n 3 momentin toista virkettä) tapauksissa, joiden tosiseikat ovat jo tapahtuneet ennen sellaista Euroopan unionin tuomioistuimen ratkaisua, joka ensimmäistä kertaa viittaa siihen, että jäsenvaltion kyseinen säännös on yhteensoveltumaton direktiivin säännöksen kanssa (ks. asia C-234/06 P, Il Ponte Finanziaria v. SMHV - -, tuomio 13.9.2007, Kok., s. I-1733), jos kansallinen tuomioistuin antaa suuremman arvon oikeudenkäynnin yhden osapuolen luottamukselle siihen, että sille perustuslaissa taattu asema on oikeudellisesti pätevä, kuin intressille panna direktiivin säännös täytäntöön?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Tutkittavaksi ottaminen

14 Eder väittää, ettei ennakkoratkaisupyyntöä voida ottaa tutkittavaksi sillä perusteella, ettei sillä ole merkitystä pääasiassa annettavan ratkaisun kannalta, koska Oberlandesgericht Köln on jo ratkaissut tosiasia- ja oikeuskysymykset asiaa kyseisessä oikeusasteessa käsiteltäessä.

15 Tästä on muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan SEUT 267 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä, joka perustuu kansallisten tuomioistuinten ja unionin tuomioistuimen tehtävien selkeään jakoon, yksinomaan kansallinen tuomioistuin on toimivaltainen toteamaan pääasian tosiseikat ja arvioimaan niitä sekä tulkitsemaan ja soveltamaan kansallista lainsäädäntöä. Samalla tavoin yksinomaan kansallisen tuomioistuimen, jossa asia on vireillä ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta, tehtävänä on kunkin asian erityispiirteiden perusteella harkita, ovatko sen unionin tuomioistuimelle esittämät kysymykset tarpeellisia ja onko niillä merkitystä asian kannalta. Jos esitetyt kysymykset koskevat unionin oikeuden tulkintaa, unionin tuomioistuimen on siten lähtökohtaisesti ratkaistava ne (asia C-145/03, Keller, tuomio 12.4.2005, Kok., s. I-2529, 33 kohta; asia C-119/05, Lucchini, tuomio 18.7.2007, Kok., s. I-6199, 43 kohta ja asia C-11/07, Eckelkamp ym., tuomio 11.9.2008, Kok., s. I-6845, 27 ja 32 kohta).

16 Unionin tuomioistuin voi siis jättää tutkimatta kansallisen tuomioistuimen esittämän ennakkoratkaisupyynnön ainoastaan, jos on ilmeistä, että pyydetyllä unionin oikeuden tulkitsemisella ei ole mitään yhteyttä kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävän asian tosiseikkoihin tai kohteeseen, jos ongelma on luonteeltaan hypoteettinen taikka jos unionin tuomioistuimella ei ole tiedossaan niitä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen, jotta se voisi antaa hyödyllisen vastauksen sille esitettyihin kysymyksiin (asia C-618/10, Banco Español de Crédito, tuomio 14.6.2012, 77 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

17 On kuitenkin todettava, ettei tilanne ole tällainen käsiteltävässä asiassa. Direktiivin 89/104 10 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a alakohdan pyydetyllä tulkinnalla voi näet olla vaikutusta pääasiaan sovellettavaan säännöstöön ja näin ollen siihen ratkaisuun, joka pääasiassa on tehtävä. Ennakkoratkaisupyyntö on siis otettava tutkittavaksi.

Ensimmäinen kysymys ja kolmannen kysymyksen a kohta

18 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä kysymyksellään ja kolmannen kysymyksensä a kohdalla, jotka on tutkittava yhdessä, onko direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että se on esteenä sille, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi, osoittaakseen käyttäneensä kyseistä tavaramerkkiä tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, vedota siihen, että tavaramerkkiä on käytetty muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta, ilman, että näiden kahden muodon välisillä poikkeavaisuuksilla vaikutetaan kyseisen tavaramerkin erottamiskykyyn, ja näin siitä huolimatta, että myös kyseinen poikkeava muoto on rekisteröity tavaramerkiksi.

19 Tästä on yhtäältä huomautettava, että direktiivin 89/104 säännöksissä tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkin perusteella tavara, jota varten rekisteröintiä haetaan, voidaan yksilöidä tietystä yrityksestä peräisin olevaksi tavaraksi ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista (ks. analogisesti yhdistetyt asiat C-468/01 P-C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5141, 32 kohta; asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomio 21.10.2004, Kok., s. I-10031, 42 kohta; asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008, Kok., s. I-3297, 66 kohta ja asia C-311/11 P, Smart Technologies v. SMHV, tuomio 12.7.2012, 23 kohta).

20 Toisaalta on korostettava, ettei direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan sanamuodosta ilmene, etteikö myös sitä poikkeavaa muotoa, jossa tavaramerkkiä käytetään, voitaisi rekisteröidä tavaramerkiksi. Ainoa kyseisessä säännöksessä asetettu edellytys koskee sitä, että käytetty muoto voi poiketa kyseisen tavaramerkin rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn.

21 Direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan tavoitteesta on todettava, että koska kyseisessä säännöksessä ei vaadita, että elinkeinotoiminnassa käytetyn muodon ja tavaramerkin rekisteröidyn muodon olisi vastattava tiukasti toisiaan, sen tarkoituksena on antaa rekisteröidyn tavaramerkin

haltijalle mahdollisuus tehdä merkkiin sitä kaupallisesti hyödynnettäessä muunnoksia, joilla merkki voidaan sen erottamiskykyä muuttamatta sopeuttaa paremmin asianomaisten tavaroiden tai palvelujen myyntiä ja myynnin edistämistä koskeviin vaatimuksiin.

22 Tämä tavoite kuitenkin vaarannettaisiin, jos rekisteröidyn tavaramerkin käytön osoittamiseksi vaadittaisiin sellaisen lisäedellytyksen täyttymistä, jonka mukaan sitä poikkeavaa muotoa, jossa kyseistä tavaramerkkiä käytetään, ei sinällään ole saanut rekisteröidä tavaramerkiksi. Tavaramerkin uusien muotojen rekisteröinnillä voidaan näet tarvittaessa ennakoida tavaramerkin imagoon mahdollisesti kohdistuvia muutoksia ja mukauttaa siis tavaramerkki kehittyvien markkinoiden realiteetteihin.

23 Direktiivin 89/104 johdanto-osan 12 perustelukappaleesta ilmenee lisäksi, että direktiivin säännösten on oltava ”täysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen määräysten kanssa”. Mainitun direktiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on siis tulkittava kyseisen yleissopimuksen 5 artiklan C kohdan 2 kappaleen mukaisesti. Mikään viimeksi mainitussa määräyksessä ei kuitenkaan anna ymmärtää, että merkin rekisteröiminen tavaramerkiksi johtaa siihen, että merkin käyttöön ei voida enää vedota sellaisen toisen rekisteröidyn tavaramerkin käytön osoittamiseksi, josta se poikkeaa yksinomaan sellaisella tavalla, ettei se vaikuta jälkimmäisen erottamiskykyyn.

24 Tästä seuraa, että sellaisen muodon rekisteröiminen tavaramerkiksi, jossa toista rekisteröityä tavaramerkkiä käytetään ja joka poikkeaa tämän jälkimmäisen tavaramerkin rekisteröidystä muodosta mutta jolla ei vaikuteta sen erottamiskykyyn, ei estä soveltamasta direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa.

25 Tämä tulkinta ei ole ristiriidassa edellä mainitussa asiassa Il Ponte Finanziaria vastaan SMHV annettuun tuomioon ja etenkin sen 86 kohtaan, johon ennakkoratkaisupyynnössä viitataan, perustuvan tulkinnan kanssa.

26 Mainitun tuomion taustalla olevassa asiassa oli kyse oikeusriidasta, joissa asianosainen vetosi samankaltaisten tavaramerkkien ”tavaramerkkiperheen” tai ”tavaramerkkisarjan” suojaan sekaannusvaaran arvioimiseksi kyseisten tavaramerkkien ja rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin välillä. Oikeusriita kuului yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisalaan, ja kyseinen säännös vastasi mainitun oikeusriidan tosiseikkojen tapahtuma-aikaan direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa, sillä säännösten sanamuodot olivat pääosin samat.

27 Edellä mainitussa asiassa Il Ponte Finanziaria vastaan SMHV annetun tuomion 63 kohdassa todettiin ensin, että kun on kyse ”tavaramerkkiperheestä” tai ”tavaramerkkisarjasta”, sekaannusvaara aiheutuu pikemminkin siitä mahdollisuudesta, että kuluttaja erehtyy haetulla tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperästä ja katsoo virheellisesti, että tavaramerkki kuuluu tähän tavaramerkkiperheeseen tai -sarjaan, ja siinä huomautettiin, että jotta voidaan katsoa, että kyse on ”tavaramerkkiperheestä” tai ”tavaramerkkisarjasta”, on osoitettava, että riittävää määrää tämän ”tavaramerkkiperheen” tai ”tavaramerkkisarjan” mahdollisesti muodostavia tavaramerkkejä on käytetty.

28 Edellä mainitussa asiassa Il Ponte Finanziaria vastaan SMHV annetun tuomion 64 kohdassa todettiin tämän jälkeen, että kuluttajan ei voida, kun tavaramerkkiperheen tai -sarjan mahdollisesti muodostavista tavaramerkeistä ei ole käytetty riittävää määrää, odottaa huomaavan mainitun tavaramerkkiperheen tai -sarjan yhteistä osatekijää ja/tai yhdistävän tähän perheeseen tai sarjaan toista tavaramerkkiä, joka sisältää saman yhteisen osatekijän. Jotta olisi olemassa vaara, että yleisö erehtyy luulemaan rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin kuuluvan ”perheeseen” tai ”sarjaan”, tähän perheeseen tai sarjaan kuuluvien muiden tavaramerkkien on oltava markkinoilla.

29 Edellä mainitussa asiassa Il Ponte Finanziaria vastaan SMHV annetun tuomion 86 kohdassa esitetty toteamus, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 15 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja näin ollen direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan perusteella ei voida rekisteröidyn tavaramerkin käytöstä

esitetyn näytön nojalla laajentaa rekisteröidyn tavaramerkin saamaa suojaa toiseen rekisteröityyn tavaramerkkiin, jonka käyttöä ei ole näytetty toteen, sillä perusteella, että tämä viimeksi mainittu on pelkästään hieman muunneltu muoto ensimmäisestä, on ymmärrettävä juuri tässä ”tavaramerkkiperheen” tai ”tavaramerkkisarjan” väitettyä olemassaoloa koskevassa erityisessä asiayhteydessä. Jonkin tavaramerkin käyttöön ei näet voida vedota toisen tavaramerkin käytön osoittamiseksi, kun tarkoituksena on osoittaa, että riittävää määrää samaan ”tavaramerkkiperheeseen” kuuluvia tavaramerkkejä on käytetty.

30 Kun otetaan huomioon kaikki edellä esitetyt seikat, ensimmäiseen kysymykseen ja kolmannen kysymyksen a kohtaan on vastattava, että direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä sille, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi osoittaakseen käyttäneensä kyseistä tavaramerkkiä tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, vedota siihen, että tavaramerkkiä on käytetty muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta, ilman, että näiden kahden muodon välisillä poikkeavaisuuksilla vaikutetaan kyseisen tavaramerkin erottamiskykyyn, ja näin siitä huolimatta, että myös kyseinen poikkeava muoto on rekisteröity tavaramerkiksi.

Toinen kysymys

31 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee toisella kysymyksellään, onko direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että se estää tulkitsemasta kansallista säännöstä, jolla 10 artiklan 2 kohdan a alakohta saatetaan osaksi kansallista oikeusjärjestystä, siten, että kyseistä kansallista säännöstä ei sovelleta ”puolustavaan” tavaramerkkiin, joka on rekisteröity ainoastaan sellaisen toisen rekisteröidyn tavaramerkin, joka on rekisteröity siinä muodossa, jossa sitä käytetään, suojan varmistamiseksi tai laajentamiseksi.

32 Tästä on huomautettava, ettei direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa voida millään perusteella tulkita siten, ettei kyseistä säännöstä voitaisi soveltaa edellä olevassa kohdassa tarkoitetun kaltaiseen tapaukseen. Tavaramerkin rekisteröintiä edeltävällä subjektiivisella tarkoituksella ei näet ole mitään merkitystä mainittua säännöstä sovellettaessa, ja tässä määrin tällaiselle ”puolustavien” tavaramerkkien, joihin sitä ei sovellettaisi, käsitteelle ei ole olemassa mitään perustaa direktiivissä 89/104 eikä missään muissakaan unionin oikeuden säännöksissä tai määräyksissä.

33 Edellä esitetyn perusteella toiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että se estää tulkitsemasta kansallista säännöstä, jolla 10 artiklan 2 kohdan a alakohta saatetaan osaksi kansallista oikeusjärjestystä, siten, että kyseistä kansallista säännöstä ei sovelleta ”puolustavaan” tavaramerkkiin, joka on rekisteröity ainoastaan sellaisen toisen rekisteröidyn tavaramerkin, joka on rekisteröity siinä muodossa, jossa sitä käytetään, suojan varmistamiseksi tai laajentamiseksi.

Kolmannen kysymyksen b kohta

34 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kolmannen kysymyksensä b kohdalla lähinnä sitä, missä olosuhteissa edellä mainitussa asiassa Il Ponte Finanziaria vastaan SMHV annetun kaltaisella unionin tuomioistuimen tuomiolla olisi oltava vaikutuksia tai tiettyjä vaikutuksia ainoastaan sen ajankohdan jälkeisellä ajanjaksolla, jolloin se on julistettu.

35 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää kolmannen kysymyksen kokonaisuudessaan, ”jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi tai toiseen kysymykseen kieltävästi”. Käsiteltävässä asiassa vastaus toiseen kysymykseen on kieltävä.

36 Kolmannen kysymyksen b kohta perustuu joka tapauksessa lähtökohtaan, jonka mukaan kansallisen säännöksen eli MarkenG:n 26 §:n 3 momentin toisen virkkeen ja direktiivin säännöksen eli tässä tapauksessa direktiivin 89/104 10 artiklan 1 kohdan ja 2 kohdan a alakohdan välillä on ristiriita. Ensimmäiseen kysymykseen ja kolmannen kysymyksen a kohtaan annettu vastaus sekä toiseen kysymykseen annettu vastaus eivät kuitenkaan ole tämän lähtökohdan mukaisia.

37 Edellä olevasta seuraa, ettei kolmannen kysymyksen b kohtaan ole tarvetta vastata.

Oikeudenkäyntikulut

38 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 (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, ettei se ole esteenä sille, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi, osoittaakseen käyttäneensä kyseistä tavaramerkkiä tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, vedota siihen, että tavaramerkkiä on käytetty muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta, ilman, että näiden kahden muodon välisillä poikkeavaisuuksilla vaikutetaan kyseisen tavaramerkin erottamiskykyyn, ja näin siitä huolimatta, että myös kyseinen poikkeava muoto on rekisteröity tavaramerkiksi.**

2) **Direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että se estää tulkitsemasta kansallista säännöstä, jolla 10 artiklan 2 kohdan a alakohta saatetaan osaksi kansallista oikeusjärjestystä, siten, että kyseistä kansallista säännöstä ei sovelleta ”puolustavaan” tavaramerkkiin, joka on rekisteröity ainoastaan sellaisen toisen rekisteröidyn tavaramerkin, joka on rekisteröity siinä muodossa, jossa sitä käytetään, suojan varmistamiseksi tai laajentamiseksi.**

Allekirjoitukset