Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

19 päivänä syyskuuta 2013 *

Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 5 artikla — Tavaramerkin haltijan suostumus siihen, että kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä — Suostumus on annettu käytön jakamisen yhteydessä — Kyseisen haltijan mahdollisuus päättää käytön jakaminen ja käyttää jälleen tavaramerkkiään yksinoikeudella

Asiassa C-661/11,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Cour de cassation (Belgia) on esittänyt 2.12.2011 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 23.12.2011, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Martin Y Paz Diffusion SA

vastaan

David Depuydt ja

Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilešič (esittelevä tuomari), varapresidentti K. Lenaerts, joka hoitaa kolmannen jaoston tuomarin tehtäviä, sekä tuomarit E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh ja C. G. Fernlund,

julkisasiamies: P. Cruz Villalón,

kirjaaja: hallintovirkamies V. Tourrès,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 10.1.2013 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Martin Y Paz Diffusion SA, edustajanaan avocat R. Byl,

— David Depuydt ja Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV, edustajinaan avocat P. Maeyaert ja avocat S. Lens,

— Puolan hallitus, asiamiehenään B. Majczyna,

— Euroopan komissio, asiamiehinään F. W. Bulst, T. van Rijn ja J. Hottiaux,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

kuultuaan julkisasiamiehen 18.4.2013 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), sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta (ETA) 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella (EYVL 1994, L 1, s. 3; jäljempänä direktiivi 89/104), 5 ja 8 artiklan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Martin Y Paz Diffusion SA (jäljempänä Martin Y Paz), joka on Belgian oikeuden mukaan perustettu yhtiö, sekä David Depuydt ja Fabriek van Maroquinerie Gauquie NV (jäljempänä Fabriek van Maroquinerie Gauquie), joka on niin ikään Belgian oikeuden mukaan perustettu yhtiö, ja joka koskee tavaramerkkien, joiden haltija Martin Y Paz on, käyttöä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Direktiivin 89/104 johdanto-osan kuudennen perustelukappaleen mukaan tämä direktiivi ”ei estä jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä, esimerkiksi niiden vilpillistä kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä”.

4 Direktiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikko oli ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, säädettiin seuraavaa:

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

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

- -”

5 Kyseisen direktiivin 6 artiklassa, jonka otsikko oli ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, säädettiin seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimeään tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,

c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.

2. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa aikaisempaa oikeutta alueella, jolla se on voimassa, jos se jäsenvaltion lainsäädännön mukaan on voimassa vain erityisellä alueella.”

6 Alkuperäisessä muodossaan direktiivin 89/104 7 artiklassa, jonka otsikko oli ”Tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammuminen”, säädettiin seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tavaramerkin käyttämistä niissä tavaroissa, jotka haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on saattanut markkinoille yhteisössä tätä tavaramerkkiä käyttäen.

2. Mitä 1 kohdassa säädetään, ei sovelleta, jos haltijalla on perusteltua aihetta vastustaa tavaroiden laskemista uudelleen liikkeelle, erityisesti milloin tavaroihin tehdään muutoksia tai niitä huononnetaan sen jälkeen, kun ne on laskettu liikkeelle.”

7 Direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdan alkuperäistä sanamuotoa on Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyn sopimuksen 65 artiklan 2 kohdan, luettuna yhdessä kyseisen sopimuksen liitteessä XVII olevan 4 kohdan kanssa, mukaisesti muutettu kyseisen sopimuksen vuoksi siten, että ilmaisu ”yhteisössä” on korvattu ilmaisulla ”jossakin sopimuspuolessa”.

8 Direktiivin 89/104 8 artiklassa säädettiin seuraavaa:

”1. Tavaramerkkiin voidaan antaa käyttölupa, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja asianomaisen jäsenvaltion koko aluetta tai sen jotakin osaa. Käyttölupa voi olla yleinen tai rajoitettu.

2. Tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamaan oikeuteen sellaista käyttöluvanhaltijaa vastaan, joka rikkoo - - käyttölupasopimuksen ehtoa.”

9 Direktiivi 89/104 kumottiin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008. Pääasian tosiseikkojen tapahtuma-aika huomioon ottaen pääasiaan sovelletaan kuitenkin direktiiviä 89/104.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

10 Paul Baquet, joka on nahkatavaroiden valmistaja ja sellaisen liiketoiminnan haltija, joka on peräisin Belgian oikeuden mukaan perustetusta yhtiöstä, joka julistettiin konkurssiin 1989, myi 6.6.1990 tekemällään sopimuksella kyseisen yhtiön nimen, joka oli Nathan, Martin Y Pazille ”piennahkatavaroiden malliston tuotantoa varten”.

11 Kyseisessä sopimuksessa määrättiin, että Baquet säilytti ”nimen omistusoikeuden käsilaukkujen valmistusta varten”. Martin Y Paz sitoutui olemaan ryhtymättä vilpilliseen kilpailuun tällaisten tavaroiden valmistuksessa ja jakelussa, kun taas Baquet takasi Nathan-nimen yksinomaisen käyttöoikeuden Martin Y Pazille piennahkatavaroiden valmistuksen ja jakelun osalta.

12 Baquet myi käsilaukkuja koskevan liiketoimintansa 2.5.1995 tekemällään sopimuksella Depuydt’lle, joka on Fabriek van Maroquinerie Gauquien johtaja.

13 Kyseisessä sopimuksessa täsmennettiin, että asianomainen liiketoiminta kattoi sanamerkin Benelux Nathan (jäljempänä Nathan-sanamerkki), jonka Baquet oli rekisteröinyt vuonna 1991 tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehtyyn

Nizzan sopimukseen (jäljempänä Nizzan sopimus), sellaisena kuin se on korjattuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen mukaisiin luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten. Näihin tavaroihin kuuluvat nahkatavarat (luokka 18) sekä vaatteet ja jalkineet (luokka 25).

14 Depuydt'stä tuli tällä tavoin kyseisen sanamerkin haltija.

15 Kyseisessä 2.5.1995 tehdyssä sopimuksessa mainittiin lisäksi Baquet'n Martin Y Pazille antama sitoumus olla valmistamatta tai jakelematta piennahkatavaroita Nathan-nimellä.

16 Kyseisen sopimuksen tekemisen jälkeen Depuydt alkoi saattaa Fabriek van Maroquinerie Gauquien välityksellä markkinoille Nathan-sanamerkillä käsilaukkuja, joihin on liitetty vaakasuuntaan venytetty N-kirjain.

17 Päivämäärästä, josta pääasian asianosaiset ovat erimielisiä, lähtien Martin Y Paz on myös liittänyt tavaroihinsa vaakasuoraan venytetyn N-kirjaimen.

18 Martin Y Paz valitti 18.7.1998 päivätyllä sähkeellä Fabriek van Maroquinerie Gauquielle yhteistyön puutteesta kyseisten kahden yhtiön välillä. Se ehdotti yhteistoimintaa tavaroita varten käytettyjen materiaalien ja värien osalta sekä asiakasluettelojen vaihtamista.

19 Martin Y Paz rekisteröi 14.8.1998 Benelux-kuviomerkin, joka muodostui vaakasuoraan venytetystä N-kirjaimesta (jäljempänä N-tavaramerkki), sekä Benelux-kuviomerkin, joka muodostui Nathan-sanamerkin tyylitellystä versiosta (jäljempänä Nathan-kuviomerkki), muun muassa Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen mukaisiin luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten.

20 Vuodesta 2002 lähtien sekä Martin Y Paz että Fabriek van Maroquinerie Gauquie ovat käyttäneet myös sanamerkkiä Nathan Baume. Martin Y Paz rekisteröi kyseisen merkin 24.1.2002 Benelux-tavaramerkkinä Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen mukaisiin luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten (jäljempänä Nathan Baume -tavaramerkki).

21 Kyseiset kaksi yhtiötä myivät tavaroitaan toisilleen (Fabriek van Maroquinerie Gauquien valmistamia käsilaukkuja ja jalkineita sekä Martin Y Pazin valmistamia muita nahkatavaroita) ja pitivät niitä esillä liikkeissään.

22 Kyseisten yhtiöiden välinen suhde huononi vähitellen.

23 Depuydt ja Fabriek van Maroquinerie Gauquie (jäljempänä yhdessä Gauquie) nostivat 24.5.2005 kanteen Martin Y Pazia vastaan Tribunal de commerce de Nivellesissä, jotta N-tavaramerkki, Nathan-kuviomerkki ja Nathan Baume -tavaramerkki julistettaisiin mitättömiksi, tai toissijaisesti, jotta tuomioistuin katsoisi, että kyseisiä tavaramerkkejä voidaan käyttää vain piennahkatavaroita varten.

24 Tribunal de commerce de Nivelles hylkäsi sen käsiteltäväksi saatetun kanteen 19.10.2006 antamallaan tuomiolla.

25 Martin Y Paz vaati 11.1.2007 Tribunal de commerce de Nivellesin presidenttiä velvoittamaan Gauquien lopettamaan N-tavaramerkin ja Nathan Baume -tavaramerkin kanssa samojen tai samankaltaisten merkkien käytön Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen mukaisiin luokkiin 18 ja 25 kuuluvia tavaroita varten. Gauquie vaati vastakanteella kyseistä tuomioistuinta kieltämään Martin Y Pazia käyttämästä kyseisiä tavaramerkkejä ja kaikkia Nathan-sanamerkin kanssa samoja tai samankaltaisia merkkejä muita nahkatavaroita kuin piennahkatavaroita varten.

26 Martin Y Pazin vaatimus hylättiin 9.5.2007 annetulla tuomiolla ja kyseinen yhtiö velvoitettiin olemaan valmistamatta tai pitämästä kaupan merkkejä N, Nathan tai Nathan Baume käyttäen käsilaukkuja, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin Gauquien jakelemat käsilaukut.

27 Martin Y Paz valitti 9.5.2007 annetusta tuomiosta Cour d'appel de Bruxellesiin, ja Gauguie teki samasta tuomiosta vastavalituksen sekä valitti 19.10.2006 annetusta tuomiosta, joka mainitaan tämän tuomion 24 kohdassa, samaan tuomioistuimeen.

28 Kyseinen tuomioistuin katsoi 8.11.2007 antamallaan tuomiolla, ettei Gauquie voinut käyttää merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavaramerkit N tai Nathan Baume, muita tavaroita kuin käsilaukkuja ja jalkineita varten, ja ettei Martin Y Paz voinut käyttää N-tavaramerkkiä, Nathan-kuviomerkkiä ja Nathan Baume -tavaramerkkiä käsilaukkuja ja jalkineita varten. Se hylkäsi muilta osin Gauquien valituksen edellä mainitusta 19.10.2006 annetusta tuomiosta.

29 Tavaramerkkeihin N ja Nathan Baume perustuvista oikeuksista, jotka Martin Y Pazilla niiden haltijana on, Cour d'appel de Bruxelles katsoi, että kyseinen yhtiö oli siihen saakka, kunnes se esitti tavaramerkkien käyttökieltoa koskevan vaatimuksensa Tribunal de commerce de Nivellesin presidentille, hyväksynyt aina sen, että Gauquie käytti kyseisten tavaramerkkien kanssa samoja merkkejä käsilaukkuja ja jalkineita varten. Tätä hyväksyntää sitä paitsi korostettiin Martin Y Pazin toistamilla ehdotuksilla, jotka koskivat sen tavaroiden ja Gauquien tavaroiden myyntitoimien yhteistä hallinnointia.

30 Kyseinen tuomioistuin päätteli näistä tosiseikoista Martin Y Pazin ”peruuttamattoman suostumuksen” siihen, että Gauquie käyttää kyseisiä merkkejä käsilaukkuja ja jalkineita varten. Se katsoi yhtäältä, että Martin Y Paz oli käyttänyt väärin kyseisiin tavaramerkkeihin perustuvaa yksinoikeuttaan, kun se oli vaatinut käyttökieltoa erityisen tiukoin edellytyksin, ja toisaalta, että se, että kyseinen yhtiö piti kaupan käsilaukkuja tai jalkineita kyseisiä tavaramerkkejä käyttäen, merkitsi vilpillistä kilpailua, koska se hyötyi tällä tavoin aiheettomasti Gauquien suorittamista investoinneista korkealuokkaisten tavaroidensa tunnetuksi tekemiseksi, minkä lisäksi se saattoi aiheuttaa sekaannusvaaran kuluttajien keskuudessa.

31 Martin Y Paz teki kassaatiovalituksen 8.11.2007 annetusta tuomiosta, joka mainitaan tämän tuomion 28 kohdassa.

32 Se myönsi suostuneensa toistaiseksi siihen, että Gauquie käyttää N-tavaramerkin ja Nathan Baume -tavaramerkin kanssa samoja merkkejä käsilaukkuja ja jalkineita varten, mutta väitti, että Cour d'appel de Bruxelles teki oikeudellisen virheen luokitellessaan sen suostumuksen ”peruuttamattomaksi”. Martin Y Pazin mukaan tämä suostumus voitiin milloin tahansa peruuttaa yksipuolisesti. Koska se ei enää antanut suostumustaan siihen, että Gauquie käytti merkkejä, sen vaatimus siitä, että Gauquieta kielletään täysin käyttämästä sen tavaramerkkien kanssa samoja tai samankaltaisia merkkejä, ei ole millään tavoin oikeuksien väärinkäyttöä, vaan se kuuluu tavaramerkkeihin, joiden haltija se on, perustuvan yksinoikeuden oikeutettuun käyttöön.

33 Cour d'appel de Bruxelles teki sen mukaan niin ikään oikeudellisen virheen, kun se totesi, ettei Martin Y Paz voinut valmistaa ja pitää kaupan käsilaukkuja ja jalkineita tavaramerkkejä N ja Nathan Baume käyttäen. Martin Y Paz huomautti tästä, että asianomaiset tavaramerkit on rekisteröity sellaisia tavaraluokkia varten, joihin kuuluvat muun muassa käsilaukut ja jalkineet. Se, että kyseistä yhtiötä kiellettäisiin käyttämästä omia tavaramerkkejään kyseisiä tavaroita varten, merkitsisi näin ollen sen yksinoikeuden epäämistä.

34 Cour de cassation hylkäsi 2.12.2011 antamallaan tuomiolla Martin Y Pazin perustelut, joiden mukaan sen tavaramerkin käyttökieltoa koskeva vaatimus oli pelkkä ilmaus sen tavaramerkkeihin perustuvasta yksinoikeudesta, eikä sitä näin ollen voitu luokitella väärinkäytöksi. Kyseinen tuomioistuin totesi tästä, ettei Cour d'appel de Bruxellesin toteamus Martin Y Pazin väärinkäytöstä perustunut yksinomaan suostumukseen, jonka tämä jälkimmäinen oli antanut, vaan myös siihen, miten kyseinen yhtiö oli muotoillut käyttökieltoa koskevan vaatimuksensa, ja sen taustalla olleeseen kostovaikuttimeen.

35 Cour de cassation pohtii puolestaan sitä, saattoiko Cour d'appel de Bruxelles oikeudellista virhettä tekemättä viedä Martin Y Pazilta mahdollisuuden vedota tavaramerkkeihinsä Gauquieta vastaan ja käyttää itse tavaramerkkejään käsilaukkuja ja jalkineita varten. Se päätti näin ollen kyseisellä 2.12.2011 antamallaan tuomiolla lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) a) Onko [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohtaa ja 8 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltija ei enää milloinkaan voi vedota kolmatta osapuolta vastaan rekisteröidyn tavaramerkin tuottamaan yksinoikeuteen minkään sellaisen tavaran osalta, jota varten tavaramerkki on rekisteröity,

— jos tavaramerkin haltija on pitkään jakanut tietynlaisessa yhteisomistussuhteessa kyseisen kolmannen osapuolen kanssa tavaramerkin käyttöoikeuden joidenkin sellaisten tavaroiden osalta, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

— jos tavaramerkin haltija on tämän jaon yhteydessä antanut kyseiselle kolmannelle osapuolelle peruuttamattoman suostumuksensa siihen, että kolmas osapuoli käyttää tätä tavaramerkkiä kyseisiä tavaroita varten?

b) Onko samoja artikloja tulkittava siten, että sen kaltaisen kansallisen oikeussäännön, jonka mukaan oikeuden haltija ei saa käyttää oikeuttaan virheellisesti tai väärin, soveltamisesta voi seurata tämän yksinoikeuden käyttömahdollisuuden pysyvä estyminen joidenkin sellaisten tavaroiden osalta, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, vai siten, että tällaisen kansallisen oikeussäännön soveltaminen saa johtaa vain muunlaiseen seuraamukseen kyseisestä oikeuden virheellisestä käytöstä tai väärinkäytöstä?

2) a) Onko [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohtaa ja 8 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että jos rekisteröidyn tavaramerkin haltija lopettaa kolmannelle osapuolelle antamansa sitoumuksen olla käyttämättä tätä tavaramerkkiä tiettyjä tavaroita varten ja aikoo siten aloittaa itse tavaramerkin käytön uudelleen, kansallinen tuomioistuin voi kuitenkin pysyvästi kieltää käytön uudelleen aloittamisen sillä perusteella, että se merkitsisi vilpillistä kilpailua, koska silloin tavaramerkin haltija saisi hyötyä kyseisen kolmannen osapuolen aikaisemmin toteuttamasta tavaramerkkiin liittyvästä mainonnasta ja koska siitä voisi aiheutua sekaannusta asiakaskunnan keskuudessa, vai onko niitä tulkittava siten, että kansallisen tuomioistuimen on päätettävä muunlaisesta seuraamuksesta, jolla tavaramerkin haltijaa ei pysyvästi estetä aloittamasta uudelleen tavaramerkkinsä käyttöä?

b) Onko samoja artikloja tulkittava siten, että tavaramerkin haltijaan kohdistuva pysyvä käyttökielto on oikeutettu, jos kolmas osapuoli on useiden vuosien ajan käyttänyt varoja tehdäkseen yleisölle tunnetuksi tavarat, joita varten se oli saanut tavaramerkin haltijalta luvan tavaramerkin käyttöön?”

Ennakkoratkaisupyynnön tutkittavaksi ottaminen

36 Gauquie katsoo, ettei esitettyjä kysymyksiä voida ottaa tutkittavaksi tai että ne on ainakin muotoiltava uudelleen.

37 Se toteaa, ettei sen ja Martin Y Pazin väliseen riitaan sovelleta direktiiviä 89/104 vaan kansallista lainsäädäntöä, jolla kyseinen direktiivi pannaan täytäntöön. Koska unionin tuomioistuimella ei ole toimivaltaa tulkita kansallista lainsäädäntöä, tätä ennakkoratkaisupyyntöä ei voida tutkia.

38 Esitettyihin kysymyksiin vastaamisella ei Gauquien mukaan missään tapauksessa ole merkitystä pääasian ratkaisun kannalta. Se huomauttaa tästä, että direktiivin 89/104 5 artikla koskee tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden ulottuvuutta, jos suostumusta ei ole annettu, kun taas tämä ennakkoratkaisupyyntö perustuu ”peruuttamattoman suostumuksen” olemassaoloon. Kyseisen direktiivin 8 artiklalla, joka koskee käyttölupia, ei myöskään ole yhteyttä pääasiaan, koska Martin Y Pazin ja Gauquien välillä ei ole tehty käyttölupasopimusta.

39 Gauquie lisää, että Cour de cassationin muotoilemat kysymykset saavat kuvittelemaan, että Cour d’appel de Bruxelles kielsi Martin Y Pazilta sen tavaramerkkeihin perustuvien yksinoikeuksien käytön kokonaan, vaikka tosiasiassa se vain kielsi kyseistä yhtiötä käyttämästä yksinoikeuksiaan käsilaukkujen ja jalkineiden yhteydessä.

40 Euroopan komissio yhtyy Gauquien perusteluihin, jotka koskevat sitä, ettei direktiivin 89/104 8 artiklalla ole merkitystä pääasian ratkaisun kannalta. Kyseisen direktiivin 5 artiklasta se katsoo puolestaan, että kyseisellä säännöksellä voi olla merkitystä, vaikka pääasia pitäisi kyseisen toimielimen mukaan ratkaista ennen kaikkea Belgian siviilioikeuden ja vilpittömän kilpailun alan sääntöjen perusteella.

41 Martin Y Paz ja Puolan hallitus eivät ole väittäneet, ettei ennakkoratkaisupyyntöä voitaisi ottaa tutkittavaksi.

42 On ensinnäkin todettava Gauquien perusteluista, joiden mukaan ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyytää tosiasiassa sen kansallisen lainsäädännön tulkintaa, jolla direktiivi 89/104 pannaan täytäntöön, ettei kyseinen yhtiö kiistä sitä, että tavaramerkkialan kansallista lainsäädäntöä tai Benelux-lainsäädäntöä on sovellettava jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin mukaisesti. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyytää nimenomaisesti direktiivin 89/104 tulkintaa sen määrittämiseksi, saattoiko Cour d’appel de Bruxelles kyseistä direktiiviä rikkomatta kieltää Martin Y Pazia käyttämästä tavaramerkkejään käsilaukkuja ja jalkineita varten ja vetoamasta näihin tavaramerkkeihin perustuvaan yksinoikeuteen Gauquieta vastaan. Tässä tilanteessa ei voida väittää, että ennakkoratkaisupyynnöllä olisi jokin muu kohde kuin unionin oikeuden tulkinta (ks. analogisesti asia C-6/01, Anomar ym., tuomio 11.9.2003, Kok., s. I-8621, 38 kohta).

43 Seuraavaksi on todettava argumentista, jonka mukaan kyseisen direktiivin 5 ja 8 artikla ovat merkityksettömiä pääasian ratkaisun kannalta, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tällainen argumentti voidaan hyväksyä vain, jos on ilmeistä, ettei pyydetyllä tulkitsemisella ole mitään yhteyttä kyseisen asian tosiseikkoihin tai kohteeseen (ks. mm. asia C-379/98, PreussenElektra, tuomio 13.3.2001, Kok., s. I-2099, 39 kohta; yhdistetyt asiat C-94/04 ja C-202/04, Cipolla ym., tuomio 5.12.2006, Kok., s. I-11421, 25 kohta ja asia C-414/11, Daiichi Sankyo ja Sanofi-Aventis Deutschland, tuomio 18.7.2013, 35 kohta).

44 Vaikka on totta, kuten Gauquie korostaa, että direktiivin 89/104 5 artikla koskee tavaramerkin kanssa samojen tai samankaltaisten merkkien käyttöä ilman sen haltijan suostumusta, ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toteamuksesta, jonka mukaan ”peruuttamaton suostumus” on annettu, ei sitä vastoin välttämättä seuraa, että Martin Y Paz suostuu siihen, että Gauquie käyttää sen tavaramerkkien kanssa samanlaisia merkkejä, ja että yhtä olennaisista osatekijöistä direktiivin 89/104 5 artiklassa säädetyn säännön soveltamiseksi eli suostumuksen puuttumista ei näin ollen olisi olemassa pääasiassa.

45 Tämän tuomion 25 kohdassa tiivistetysti esitetyistä tosiseikoista saattaisi päinvastoin ilmetä, ettei Martin Y Paz enää suostu siihen, että sen tavaramerkkejä liitetään Gauquien tavaroihin.

46 Ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä tehdystä päätöksestä ilmenee lisäksi, että käyttäessään ilmaisua ”peruuttamaton suostumus” Cour de cassation toisti Cour d’appel de Bruxellesin käyttämän sanamuodon yhtäältä sen osoittamiseksi, että Martin Y Paz oli toistaiseksi jatkuneen jaetun käytön yhteydessä sitoutunut olemaan vastustamatta sitä, että Gauquie käyttää sen tavaramerkkien kanssa samanlaisia merkkejä käsilaukkuja ja jalkineita varten, ja toisaalta sen osoittamiseksi, ettei tätä sitoumusta voitu päättää yksipuolisesti tai ainakaan oikeutta väärinkäyttäen, kuten tässä asiassa. Kyseisen ilmaisun käyttäminen ennakkoratkaisupyynnössä vaikuttaa näin ollen osoittavan, että Martin Y Paz peruutti suostumuksensa sääntöjenvastaisesti, eikä sen perusteella voida päätellä, ettei direktiivin 89/104 5 artiklalla ole mitään yhteyttä pääasian kohteeseen.

47 Se, että ennakkoratkaisukysymysten muotoilu saa kuvittelemaan, että pääasia koskee toimenpidettä, jolla tavaramerkkien haltijaa kielletään kokonaan käyttämästä näihin tavaramerkkeihin perustuvaa yksinoikeutta, vaikka tosiasiassa kyseistä haltijaa kiellettiin yksinomaan käyttämästä tätä oikeutta tiettyjen tavaroiden osalta, ei myöskään merkitse, ettei ennakkoratkaisupyyntöä voida ottaa tutkittavaksi. Tämän osalta riittää, että esitetyt kysymykset muotoillaan uudelleen.

48 Direktiivin 89/104 8 artiklasta on kuitenkin todettava, että kyseisen käyttölupia koskevan artiklan tulkinta olisi hyödytöntä pääasian ratkaisun kannalta. Gauquien ja komission korostama seikka, jonka mukaan pääasian asianosaisten välisiä suhteita ei milloinkaan säädelty käyttöluvalla, mainitaan ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä tehdyssä päätöksessä ja Martin Y Paz vahvisti sen vastauksena unionin tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä esittämään kysymykseen. Martin Y Paz väitti tästä, että vaikka Nathan-tavaroiden ja niihin liittyvien tavaramerkkien käyttöoikeuden jakaminen Gauquien kanssa muistutti käyttöluvan tyyppistä sopimussuhdetta, se myönsi, ettei kyseisellä käyttöoikeudella todella ollut tällaisen suhteen ominaispiirteitä.

49 Edellä esitetyn perusteella ennakkoratkaisupyyntö on jätettävä tutkimatta siltä osin kuin se koskee direktiivin 89/104 8 artiklan tulkintaa ja se on otettava tutkittavaksi muilta osin.

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

50 Kysymyksillään, joita on syytä tarkastella yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko direktiivin 89/104 5 artikla esteenä sille, että tavaramerkkien haltijalta, joka oli jakaessaan käyttöoikeuden kolmannen kanssa suostunut siihen, että kyseinen kolmas käyttää haltijan tavaramerkkien kanssa samanlaisia merkkejä tiettyjä sellaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat luokkiin, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, ja joka pyrkii vastedes kieltämään tämän käytön, evätään täysin mahdollisuus vedota kyseisiin tavaramerkkeihin perustuvaan yksinoikeuteen samaista kolmatta vastaan sekä mahdollisuus käyttää itse kyseistä yksinoikeutta kolmannen tavaroiden kanssa samanlaisten tavaroiden osalta.

51 Martin Y Paz katsoo, että kyseinen 5 artikla on esteenä tällaiselle oikeuden epäämiselle, koska sen vaikutuksena olisi asianomaisiin tavaramerkkeihin perustuvan yksinoikeuden sisällön poistaminen. Sen mukaan kyseistä yksinoikeutta voidaan rajoittaa yksinomaan direktiivin 89/104 6 ja 7 artiklan mukaisesti.

52 Gauquie väittää puolestaan, että tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeutta rajoitetaan myös kansallisessa oikeusjärjestyksessä vahvistetulla periaatteella, jonka mukaan oikeudenhaltija ei voi käyttää oikeuttaan väärin eikä vilpillisesti. Kyseinen oikeuden epääminen on sen mukaan näin ollen direktiivin 89/104 5 artiklan mukaista.

53 Puolan hallitus ja komissio katsovat, että kyseisellä periaatteella todellakin rajoitetaan tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeutta, mutta se ei voi johtaa siihen, että lopullisesti estetään kyseisen yksinoikeuden käyttö. Kyseinen hallitus katsoo lisäksi, että pääasian kaltaisessa riita-asiassa on selvitettävä se, voidaanko käytöllä, jonka tavaramerkin haltija pyrkii kieltämään, loukata jotakin tavaramerkin tehtävää.

54 Aluksi on muistutettava, että direktiivin 89/104 5-7 artiklalla on täysin yhdenmukaistettu tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia koskevat säännöt, ja niissä määritellään siten oikeudet, joita tavaramerkkien haltijoilla on Euroopan unionissa (ks. mm. yhdistetyt asiat C-414/99-C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomio 20.11.2001, Kok., s. I-8691, 39 kohta; asia C-127/09, Coty Prestige Lancaster Group, tuomio 3.6.2010, Kok., s. I-4965, 27 kohta ja asia C-482/09, Budějovický Budvar, tuomio 22.9.2011, Kok., s. I-8701, 32 kohta).

55 Lukuun ottamatta direktiivin 8 artiklalla ja sitä seuraavilla artikloilla säänneltyjä erityistapauksia kansallinen tuomioistuin ei näin ollen voi riita-asiassa, joka koskee tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden käyttöä, rajoittaa kyseistä yksinoikeutta tavalla, jolla ylitetään edellä mainittuihin 5-7 artiklaan perustuvat rajoitukset.

56 Kyseisistä rajoituksista on todettava, että on ensinnäkin kiistatonta, ettei millään direktiivin 89/104 6 artiklassa luetelluista rajoituksista ole merkitystä pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa.

57 Toiseksi on todettava, että sen kaltainen suostumus, jonka vuoksi Gauquie saattoi käyttää Martin Y Pazin tavaramerkkien kanssa samoja merkkejä käsilaukkuja ja jalkineita varten, toki johtaa kyseisen direktiivin 7 artiklassa tarkoitettuun yksinoikeuden sammumiseen, mutta yksinomaan tavaran sellaisten yksittäisten kappaleiden osalta, jotka se, jolle suostumus on annettu, on saattanut ensimmäisen kerran markkinoille Euroopan talousalueella (ETA) (ks. vastaavasti asia C-173/98, Sebago ja Maison Dubois, tuomio 1.7.1999, Kok., s. I-4103, 19 ja 20 kohta ja em. asia Coty Prestige Lancaster Group, tuomion 31 kohta). Kyseisestä oikeuskäytännöstä sekä itse 7 artiklan sanamuodosta ilmenee, että kolmas, jolle suostumus on annettu ja joka voi näin ollen vedota yksinoikeuden sammumiseen tavaran kaikkien niiden kappaleiden osalta, jotka kyseinen suostumus kattaa ja jotka se saattaa markkinoille ETA:lla, ei voi enää vedota tällaiseen oikeuden sammumiseen, kun suostumus on päättynyt.

58 Kolmanneksi sellaisenaan tarkasteltuna direktiivin 89/104 5 artiklasta luonnostaan johtuvista yksinoikeuden rajoituksista on todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseisessä säännöksessä säädetty yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejä, eli sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä. Näin ollen tätä oikeutta saadaan käyttää ainoastaan tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävälle. Näihin tehtäviin ei kuulu ainoastaan tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajille vaan myös muita tehtäviä, joihin kuuluvat muun muassa tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät (ks. vastaavasti mm. em. asia Budějovický Budvar, tuomion 71 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia C-323/09, Interflora ja Interflora British Unit, tuomio 22.9.2011, Kok., s. I-8625, 32–41 kohta).

59 Tässä tapauksessa tavaramerkkeihin perustuva yksinoikeus, jota Martin Y Paz haluaa vastedes käyttää, voisi kuulua direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun hypoteesin soveltamisalaan eli siihen, että tavaramerkin haltija vastustaa sitä, että kolmas käyttää ilman sen suostumusta kyseisen tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä samoja tavaroita varten kuin mitä varten tavaramerkki on rekisteröity.

60 Jos katsotaan – mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on selvitettävä –, että Gauquie todella käyttää Martin Y Pazin tavaramerkkien kanssa samoja merkkejä ilman tämän suostumusta tämän ilmaistua tahtonsa käyttää yksinoikeuttaan Gauquieta vastaan, kyseisen tuomioistuimen on tämän tuomion 58 kohdassa vahvistetun mukaisesti arvioitava, loukataanko tällä käytöllä tai voidaanko sillä loukata tässä asiassa jotakin kyseisten tavaramerkkien tehtävää. Jos tällainen loukkaus tai loukkaamisen vaara on olemassa, on katsottava, että se, että Martin Y Pazilta evätään mahdollisuus käyttää yksinoikeuttaan Gauquien kyseistä käyttöä vastaan, ylittää direktiivin 89/104 5-7 artiklaan perustuvat rajoitukset.

61 Kuten viittaus yksityisoikeudellista vastuuta koskevaan kansalliseen lainsäädäntöön direktiivin 89/104 johdanto-osan kuudennessa perustelukappaleessa osoittaa, kansallinen tuomioistuin voi toki tuomita tavaramerkin haltijan seuraamukseen tai aiheutuneen vahingon korvaamiseen, kun se toteaa, että kyseinen haltija on päättänyt sääntöjenvastaisesti suostumuksensa, jolla se salli kolmannen käyttää sen tavaramerkkien kanssa samanlaisia merkkejä. Kuten Puolan hallitus ja komissio sekä julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 78–83 kohdassa totesivat, tällaisen käyttäytymisen toteaminen ei voi johtaa siihen, että tuomioistuimen ratkaisulla jatketaan toistaiseksi kyseisten tavaramerkkien jaettua käyttöä, kun asianomaisilla yhtiöillä ei enää ole yhteistä tahtoa tällaiseen käyttöön.

62 Edellä esitetyn perusteella esitettyihin kysymyksiin on vastattava, että direktiivin 89/104 5 artikla on esteenä sille, että tavaramerkkien haltijalta, joka oli jakaessaan käyttöoikeuden kolmannen kanssa suostunut siihen, että kyseinen kolmas käyttää haltijan tavaramerkkien kanssa samanlaisia merkkejä tiettyjä sellaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat luokkiin, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, ja joka ei enää anna tällaista suostumusta, evätään täysin mahdollisuus vedota kyseisiin tavaramerkkeihin perustuvaan yksioikeuteen samaista kolmatta vastaan sekä mahdollisuus käyttää itse kyseistä yksinoikeutta kolmannen tavaroiden kanssa samanlaisten tavaroiden osalta.

Oikeudenkäyntikulut

63 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:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan talousalueesta 2.5.1992 tehdyllä sopimuksella, 5 artikla on esteenä sille, että tavaramerkkien haltijalta, joka oli jakaessaan käyttöoikeuden kolmannen kanssa suostunut siihen, että kyseinen kolmas käyttää haltijan tavaramerkkien kanssa samanlaisia merkkejä tiettyjä sellaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat luokkiin, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, ja joka ei enää anna tällaista suostumusta, evätään täysin mahdollisuus vedota kyseisiin tavaramerkkeihin perustuvaan yksioikeuteen samaista kolmatta vastaan sekä mahdollisuus käyttää itse kyseistä yksinoikeutta kolmannen tavaroiden kanssa samanlaisten tavaroiden osalta.

Allekirjoitukset