JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
2 päivänä heinäkuuta 2002 [1]

1. Hoge Raad der Nederlanden (jäljempänä Hoge Raad) pyytää yhteisöjen tuomioistuinta tulkitsemaan tavaramerkeistä annetun ensimmäisen yhteisön direktiivin [2] 12 artiklan 1 kohdassa käytettyä "tosiasiallisen käytön" -käsitettä, siltä osin kuin tässä säännöksessä säädetään tämän teollisoikeuden menettämisestä.

I Tosiseikat ja oikeudenkäynti pääasiassa

2. Ennakkoratkaisukysymykseen vastaamisen kannalta olennaisia ovat seuraavat tosiseikat sellaisina kuin Hoge Raad on ne päätöksessään esittänyt:

3. Ansul B. V. (jäljempänä Ansul) ja Ajax Brandbeveiliging B. V. (jäljempänä Ajax) ovat Alankomaiden oikeuden mukaan perustettuja oikeushenkilöitä, jotka toimivat palontorjunta-alan markkinoilla. Jälkimmäinen on Minimax GmbH -nimisen saksalaisen yhtiön tytäryhtiö.

4. Tavaramerkki Minimax ja siihen liittyvät oikeudet kuuluivat toiseen maailmansotaan asti eräälle saksalaiselle yritykselle, jolla oli myyntikonttori Alankomaissa, missä tämä omaisuus sodan jälkeen takavarikoitiin "vihollisen omaisuutena". Näin tähän tavaramerkkiin liittyvät oikeudet jaettiin. Oikeus tavaramerkkiin Alankomaissa myytiin Ansulin oikeudelliselle edeltäjälle ja Saksassa kyseinen oikeus päätyi Minimax GmbH:lle.

5. Ansul teki 15.9.1971 hakemuksen Benelux-maiden tavaramerkkivirastolle (Benelux-Merkenbureau) Minimax-sanamerkin rekisteröimiseksi, ja se rekisteröitiin tämän tavaramerkin haltijaksi numerolla 052713 kansainvälisen luokituksen [3] mukaisiin tavaraluokkiin 1, 6, 9, 12, 20 ja 25 kuuluvia tuotteita ja erityisesti tulensammuttimia varten.

1 — Alkuperäinen kieli: espanja.

2 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL L 40, s. 1).

3 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva Nizzan sopimus, 15.6.1957, jota on uudistettu 13.5.1977 Genevessä tehdyllä sopimuksella.

6. Ajax on puolestaan ollut 16.3.1992 alkaen Minimax-sana- ja -kuvamerkin haltija Alankomaissa, missä se myy emoyhtiönsä tuotteita. Se oli kirjattu merkin haltijaksi numerolla 517006 tavaraluokkien 1 (tulensammutusaineet)[4] ja 9 (sammuttimet) tavaroita ja luokassa 37 mainittuja palveluja (korjaus-, asennus- ja ylläpitopalvelut ja laitteiden täyttöpalvelut) varten.

7. Ajax ja Minimax GmbH alkoivat käyttää vanhaa merkkiä Benelux-maissa tämän merkin suojaamissa tuotteissa ja palveluissa. Ansul ilmoitti 19.1.1994 vastustavansa tätä käyttöä.

8. Ansul kirjattiin 13.6.1994 numerolle 549146 Minimax-merkin haltijaksi luokkiin 37, 39 ja 42 kuuluvia palveluja, muun muassa tulensammutuslaitteiden korjaamista ja huoltoa varten.[5]

9. Ajax haastoi 8.2.1995 Ansulin vastaamaan Rechtbank de Rotterdamissa kanteeseen, jossa se vaati tuotteiden osalta numerolle 052713 kirjatun merkin toteamista menetetyksi ja palvelujen osalta numerolle 549146 kirjatun merkin toteamista mitättömäksi sekä näiden rekisterimerkintöjen kumoamista.

10. Ansul vastusti vaatimuksia ja nosti tavaramerkin loukkaamista koskevan kanteen, jossa se vaati, että Ajaxia kielletään käyttämästä Minimax-merkkiä Benelux-maiden alueella niissä tuotteissa ja palveluissa, joita sen merkki suojaa, ja että sille asetetaan uhkasakko siltä varalta, ettei se lakkaa käyttämästä kyseistä sanamerkkiä.

11. Rechtbank de Rotterdam hylkäsi 18.4.1996 tekemällään päätöksellä Ajaxin vaatimukset ja hyväksyi Ansulin vastakanteen.

12. Ajax valitti Gerechtshof den Haagiin, joka hyväksyi valituksen 5.11.1998 tekemällään päätöksellä. Tämä tuomioistuin kumosi alemman tuomioistuimen päätöksen, hylkäsi Ansulin vaatimukset, hyväksyi Ajaxin vaatimukset ja totesi Ansulin oikeuden menetetyksi merkkiin, joka oli kirjattu numerolla 052713, ja mitättömäksi merkin, joka oli kirjattu numerolla 549146, ja määräsi nämä rekisteröinnit kumottaviksi.

4 — Turvallisuusalalla tulensammutusaine on aine tai yhdistelmä, joka paineella tuleen suihkutettuna tukahduttaa liekit.

5 — Beneluxin yhteisen tavaramerkkilain alkuperäisessä versiossa (Nederlands Traktatenblad 1962, nro 58, s. 10—76) ei säädetty kuvamerkeistä palveluja varten. Vasta lain uudistuksen jälkeen, joka tuli voimaan 1.1.1987, tämän lain 39 §:ssä säädettiin tällaisesta mahdollisuudesta. Uudistus perustui Brysselissä 10.11.1983 allekirjoitettuun palvelumerkkejä koskevaan pöytäkirjaan (Nederlands Traktatenblad 1983, nro 187, s. 1—7).

13. Ansul teki kassaatiovalituksen. Hoge Raadissa käydyssä keskustelussa on käsitelty merkin tosiasiallisen käytön käsitettä, ja asianosaiset ovat esittäneet väitteitä siitä, onko kassaatiovalituksen tekijällä ollut toimintaa sammutinalalla 2.5.1989[6] jälkeen, ja erityisesti siitä, voidaanko merkin haltijana vuodesta 1971 olleen yhtiön katsoa direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla käyttäneen merkkiä tosiasiallisesti.

II Ennakkoratkaisukysymykset

14. Kassaatiovalituksen ratkaiseminen edellyttää, että Hoge Raad tuntee kyseessä olevassa yhteisön oikeussäännössä käytetyn tosiasiallisen käytön käsitteen ulottuvuuden, minkä vuoksi se on 26.1.2001 antamallaan päätöksellä lykännyt asian käsittelyä ja esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle kaksi ennakkoratkaisukysymystä.

15. Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys kuuluu seuraavasti:

"Onko direktiivin 12 artiklan 1 kohdassa käytettyä ilmaisua ottaa 'tosiasialliseen käyttöön' tulkittava edellä 3.4 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ja jos vastaus tähän on kieltävä, minkä (muiden) kriteerien perusteilla on määritettävä, mitä tosiasiallisella käytöllä tarkoitetaan?"

16. Ennakkoratkaisupyynnön 3.4 kohdassa todetaan seuraavaa:

" — — käytön on liityttävä tiettyyn käyttäjän myymään tai käytettäväksi tarjoamaan tavaraan tai sen tarjoamaan palveluun. Kysymykseen siitä, voidaanko tiettyä käyttöä pitää 'tosiasiallisena käyttönä', voidaan vastata vain i) ottamalla huomioon kaikki tapaukselle ominaiset tosiseikat ja olosuhteet, joista ii) ratkaiseva merkitys on sillä, voidaanko tapaukselle ominaisten tosiseikkojen ja olosuhteiden muodostaman kokonaisuuden perusteella, kun kyseisiä tosiseikkoja ja olosuhteita tarkastellaan keskinäisissä yhteyksissään ja yhteydessä siihen, mitä kyseisellä elinkeinoelämän toimialalla on käytäntönä ja kaupallisesti järkevää, päätellä, että käytöllä pyritään löytämään tavaramerkillä varustetuille tavaroille ja palveluille markkinoita tai säilyttämään niiden markkinaosuuksia eikä ainoastaan pitämään voimassa tavaramerkkiä, ja iii) näiden tosiseikkojen ja olosuhteiden osalta on kiinnitettävä huomiota ennen kaikkea käyttötapaan, käytön laajuuteen, tiheyteen, säännöllisyyteen sekä sen kestoon, kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen lajiin sekä kyseisen yrityksen lajiin ja suuruuteen."

17. Hoge Raadin toinen kysymys kuuluu seuraavasti:

"Voiko edellä mainitusta 'tosiasiallisesta käytöstä' olla kyse myös silloin, kun tava-

6 — Tämän jälkeen Ansul ei ole myynyt yhtään sammutinta merkillä Minimax. Yhtiön tämän jälkeen harjoittaman toiminnan osalta ks. tämän ratkaisuehdotuksen 18 kohta.

ramerkkiä ei käytetä siihen, että myytäisiin sillä varustettuja uusia tavaroita, vaan sitä käytetään edellä 3.1 kohdan v ja vi alakohdassa tarkoitetuissa muissa toiminnoissa?"

18. Edellä tarkoitetut muut toiminnot ovat esillä olevassa asiassa seuraavat:

1. Varaosien ja sammutusaineiden, joita ei ollut varustettu tavaramerkillä Minimax, myynti tällä tavaramerkillä varustettuihin tulensammutuslaitteisiin yrityksille, jotka huolsivat tällaisia laitteita, ilman, että Ansul olisi käyttänyt liikesuhteissaan näiden yritysten kanssa nimitystä Minimax.

2. Ansul ja edellä mainitut yritykset vastasivat näiden tulensammutuslaitteiden valvonnasta, tarkastuksesta, korjaamisesta ja huollosta käyttäen varaosia ja sammutusaineita, jotka olivat peräisin yritykseltä, joka oli tavaramerkin haltija.

3. Ansul käytti itse ja myi näille yrityksille tarroja, joihin oli merkitty tämä tavaramerkki, sekä etikettejä, joissa oli teksti "Gebruiksklaar Minimax" (käyttövalmis Minimax).

III Oikeudenkäynti yhteisöjen tuomioistuimessa

19. Ansul, Ajax, Alankomaiden hallitus ja komissio ovat esittäneet esillä olevassa asiassa kirjalliset huomautuksensa EY:n tuomioistuimen perussäännön 20 artiklassa säädetyssä määräajassa.

20. Ansul ja komissio esittivät suulliset huomautuksensa 4.6.2002 pidetyssä istunnossa.

IV Tavaramerkkien menettämistä tosiasiallisen käytön puuttumisen vuoksi koskevat positiivisen oikeuden säännökset

1. *Teollisoikeuksia koskevat kansainväliset sopimukset*

A. Pariisin yleissopimus

21. Teollisoikeuden suojelemista koskevassa, 20 päivänä maaliskuuta 1883 teh-

dyssä Pariisin yleissopimuksessa,[7] jonka sopimuspuolia kaikki jäsenvaltiot ovat, ei määrätä tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien menettämisestä käytön puuttumisen vuoksi.

22. Pariisin yleissopimukseen otettiin Haagissa 6.11.1925 tehdyllä muutoksella tavaramerkkien käyttämistä koskeva määräys. Tämän yleissopimuksen 5 artiklan C kohdassa määrätään seuraavaa:

"1. Mikäli jossakin maassa rekisteröidyn merkin käyttäminen on pakollista, voidaan rekisteröinti julistaa lakanneeksi ainoastaan kohtuullisen ajan kuluttua ja silloinkin ainoastaan ellei asianomainen esitä päteviä syitä laiminlyöntiinsä.

2. Mikäli merkin haltija käyttää tehtaantai kauppamerkkiä sellaisessa muodossa, joka poikkeaa siitä, jollaisena se on jossain liittomaassa rekisteröity, ja mikäli poikkeus ei käsitä merkin tunnusomaisia osia, ei tällainen käyttö aiheuta rekisteröinnin mitättömyyttä eikä vähennä merkin suojaa.

3. Mikäli teollisuus- tai kauppaliikkeet, joita sen maan, jossa suojaa on haettu, kansallisen lainsäädännön määräysten mukaan pidetään merkin yhteisomistajina, samanaikaisesti käyttävät tätä merkkiä samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa, ei se estä rekisteröintiä tai millään tavoin vähennä sanotun merkin missä tahansa liittomaassa saamaa suojaa edellyttäen, että tällainen käyttö ei johda yleisöä harhaan eikä ole yleisen edun vastaista."

B. Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus

23. Tämä sopimus on liitteenä Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksessa, joka allekirjoitettiin Marrakechissä 15.4.1994,[8] ja siinä määrätään (sopimuksen 2 artiklan 1 kohta) tavaramerkkien osalta, että järjestön jäsenvaltioiden tulee saattaa lainsäädäntönsä Pariisin yleissopimuksen 1—12 ja 19 artiklan mukaiseksi.[9]

24. Tämän sopimuksen 19 artiklassa "Käyttöä koskeva vaatimus" määrätään seuraavaa:

"1. Mikäli rekisteröinnin voimassapitämiseksi edellytetään käyttöä, rekisteröinti

7 — Alankomaat ovat olleet tämän yleissopimuksen sopimuspuolena 7.7.1884 lähtien.

8 — EYVL 1994, L 336, s. 214—223.

9 — Vastaava viittaus Pariisin yleissopimukseen on myös vuoden 1994 tavaramerkkioikeussopimuksessa, jonka 15 artiklassa määrätään, että sopimuspuolten on noudatettava Pariisin yleissopimuksen määräyksiä.

voidaan kumota vasta vähintään kolmen vuoden pituisen käyttämättömyyden jälkeen, ellei tavaramerkin omistaja voi osoittaa sellaisen käytön esteenä olleita päteviä syitä. Tavaramerkin omistajan tahdosta riippumattomat olosuhteet, jotka muodostavat tavaramerkin käytön esteen, kuten tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen tuontirajoitukset tai muut viranomaismääräykset, katsotaan hyväksyttäviksi perusteiksi käyttämättä jättämiselle.

2. Toisen henkilön toimesta tavaramerkin omistajan valvonnan alaisena tapahtuva tavaramerkin käyttö katsotaan rekisteröinnin voimassa pitäväksi tavaramerkin käytöksi."

2. *Yhteisön oikeus*

A. Ensimmäinen direktiivi

25. Yhteisöjen lainsäätäjä totesi direktiivin kahdeksannessa perustelukappaleessa, että "yhteisössä rekisteröityjen ja suojattujen tavaramerkkien kokonaismäärän ja samalla niitä koskevien riitojen vähentämiseksi on tärkeää edellyttää, että rekisteröityjä tavaramerkkejä todella käytetään tai muuten ne menetetään".

26. Tämän mukaisesti direktiivin 10 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa säädetään tavaramerkkien käyttämisestä ja sen käyttämättä jättämisen seurauksista.

27. Direktiivin 10 artiklassa säädetään tavaramerkin käyttämisestä 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 erottuvuuteen;

b) tavaramerkin [10] paneminen asianomaisessa jäsenvaltiossa tavaroihin tai niiden päällyksiin vain maastavientiä varten.

3. Tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella tai, kun käyttäjänä on yhteisö-, takuu- tai tarkastusmerkin käyttöön oikeutettu, rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön.

— — "

28. Tavaramerkin käyttämättä jättämisen seurauksista säädetään 11 artiklan 3 ja 4 kohdassa seuraavaa:

"3. Jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkkiin ei voida pätevästi vedota loukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä, jos

väitteen johdosta todetaan, että tavaramerkki voitaisiin julistaa menetetyksi 12 artiklan 1 kohdan mukaan, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta 12 artiklan soveltamista tapauksiin, joissa on nostettu menettämiskanteeseen kohdistuva vastakanne.

4. Jos aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joissakin niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity, 1, 2 ja 3 kohtaa sovellettaessa se katsotaan rekisteröidyksi ainoastaan näitä tavaroita tai palveluja varten."

29. Tavaramerkin menettämisestä säädetään 12 artiklan 1 kohdassa seuraavaa:

"1. Tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitä viiden vuoden yhtäjaksoisen määräajan kuluessa ole otettu jäsenvaltiossa tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, eikä hyväksyttävää syytä merkin käyttämättä jättämiseen ole; tavaramerkin haltijan oikeutta tavaramerkkiin ei kuitenkaan saa vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää [11] viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen mutta ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä; käyttöön ryhtymistä

10 — Espanjankielisessä alkutekstissä oleva alaviite 10 koskee direktiivin espanjankielisessä versiossa olevaa virhettä eikä alaviitteellä ole merkitystä ratkaisuehdotuksen suomenkielisen version kannalta.

11 — Idem.

tai käytön uudelleen aloittamista menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä edeltäneen, aikaisintaan viiden vuoden yhtäjaksoisen käyttämättä jättämisen määräajan päättyessä alkaneen kolmen kuukauden määräajan kuluessa ei kuitenkaan oteta huomioon, jos käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitä, että menettämistä koskeva vaatimus voidaan tehdä."

Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain, johon viitattiin alaviitteessä 5, perusteista ja syntyhistoriasta.

32. Alkuperäisessä versiossaan tämän lain 5 §:n 3 momentissa säädettiin, että tavaramerkin oikeussuoja lakkaa

B. Asetus yhteisön tavaramerkistä

30. Yhteisön tavaramerkistä annettiin 20 päivänä marraskuuta 1993 neuvoston asetus (EY) N:o 40/94.[12] Tavaramerkin tosiasiallisen käytön periaatteen vahvistamisen[13] jälkeen asetuksen 15, 43, 50 ja 56 artiklassa vahvistetaan samat päämäärät kuin ensimmäisessä direktiivissä, jota on lainattu edellä tässä ratkaisuehdotuksessa.

"ellei tavaramerkin haltija tai se, jolle käyttöoikeus on siirretty, ole käyttänyt merkkiä Benelux-maiden alueella merkin rekisteröintiä seuranneiden kolmen vuoden aikana tai jos merkkiä ei ole käytetty viimeisen viiden vuoden aikana eikä tähän osoiteta hyväksyttävää syytä; tavaramerkin oikeussuojaa koskevassa riita-asiassa tuomioistuin voi siirtää tavaramerkin haltijalle kokonaan tai osittain näyttövelvollisuuden merkin käytöstä; se, joka väittää, ettei merkkiä ole käytetty viimeisen kuuden vuoden aikana, on velvollinen esittämään tästä näytön".[14]

3. *Benelux-maiden lainsäädäntö*

31. Asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, 31.1.2002 esittämässäni ratkaisuehdotuksessa (asiassa ei ole vielä annettu tuomiota) olen tehnyt selkoa

33. Lain 5 §:n perusteluissa todetaan, että tällaisen käyttövelvollisuuden täyttävänä käyttönä pidetään tavaramerkin tavanomaista käyttöä, jonka osalta otetaan huomioon kussakin yksittäistapauksessa vallitsevat olosuhteet sen selvittämiseksi, onko kyseessä merkin käyttö vai ei.[15]

12 — EYVL 1994, L 11, s. 1.
13 — Ks. asetuksen yhdeksäs perustelukappale.
14 — Bulletin Benelux, 1962-2, s. 59.
15 — Bulletin Benelux, 1962-2, s. 31 ja 32.

34. Tätä lakia muutettiin ensimmäisen yhteisön direktiivin ja täydennettiin yhteisön tavaramerkkiä koskevien säännösten johdosta Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden 2.12.1992 allekirjoittamalla pöytäkirjalla [16]. Tämän pöytäkirjan 8 artiklan mukaan pöytäkirja tuli voimaan 1.1.1996 yhtenäiseen tavaramerkkilakiin tehtävine muutoksineen.

35. Yksi näistä muutoksista vaikutti lain 5 §:ää, jonka 2 ja 3 momentissa säädetään muutettuina seuraavaa:

"2. 14 §:n c kohdassa [17] säädetyissä rajoissa oikeus tavaramerkkiin lakkaa

a) ellei tavaramerkkiä ole käytetty Benelux-maiden alueella niissä tuotteissa, joita varten se on rekisteröity, viimeisten viiden vuoden aikana; tavaramerkin oikeussuojaa koskevassa riita-asiassa tuomioistuin voi siirtää tavaramerkin haltijalle kokonaan tai osittain näyttövelvollisuuden merkin käytöstä.

— —

3. 2 momentin a kohtaa sovellettaessa tavaramerkin käyttönä pidetään myös:

a) merkin käyttöä rekisteröinnissä ilmoitetusta poikkeavalla tavalla niin ettei merkin erottamiskyky kuitenkaan tämän käytön vuoksi muutu;

b) tavaramerkin liittämistä tuotteisiin tai tavaramerkin esittämistä yksinomaan vientiä varten;

c) käyttöä kolmannen henkilön toimesta tavaramerkin haltijan suostumuksella." [18]

16 — Nederlands Traktatenblad 1993, nro 12, s. 1—12.

17 — Tämän säännöksen 1 momentissa säädetään, että "se, jota asia koskee, voi vedota 5 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa tavaramerkkioikeuden lakkaamiseen. 5 §:n 2 momentin a kohdassa tarkoitettu lakkaaminen ei kuitenkaan ole kyseessä silloin kun säädetyn viiden vuoden ajanjakson ja menettämistä koskevan vaatimuksen välisenä aikana tavaramerkkiä aletaan käyttää tosiasiallisesti tai tosiasiallinen käyttö aloitetaan uudelleen; huomioon ei kuitenkaan oteta käytön aloittamista tai sen aloittamista uudelleen, jos se on tapahtunut niiden kolmen kuukauden aikana, jotka edeltävät sen viiden vuoden ajanjakson päättymistä, jonka aikana tavaramerkkiä ei ole käytetty, jos käytön valmistelu on aloitettu sen jälkeen kun haltija on tullut tietoiseksi siitä, että menettämistä koskeva vaatimus voidaan tehdä".

18 — Julkisasiamies on kääntänyt espanjaksi edellä mainitut Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain säännökset.

36. Lain 39 §:n mukaan edellä mainittuja säännöksiä sovelletaan myös palvelumerkkeihin.

V Ennakkoratkaisukysymykset

1. *Johdanto*

37. Edeltävissä kohdissa on haluttu painottaa niitä eri normiperustoja, joita yhteisöjen tuomioistuimen pitäisi tarkastella voidakseen vastata Hoge Raadin esittämiin kysymyksiin niiden valitusten ratkaisemiseksi, jotka ovat johtaneet tähän menettelyyn.

38. Benelux-maiden yhtenäistä tavaramerkkilakia ja sitä tulkitsevaa oikeuskäytäntöä on pidettävä lähtökohtana, mutta niitä on käytettävä ikään kuin peilinä, johon yhteisöjen tuomioistuimen on katsottava voidakseen ratkaista tämän kansallisen tuomioistuimen esittämät kysymykset. Vastausten on perustuttava Euroopan unionin oikeusjärjestykseen, jos tavoitteena kerran on se, että tavaramerkkioikeuksien haltijat saavat saman suojan kaikissa jäsenvaltioissa. [19]

39. Kuten asiassa C-517/99, Merz & Krell, [20] 18.1.2001 ja edellä mainitussa asiassa Koninklijke KPN Nederland esittämissäni ratkaisuehdotuksissa on todettu, yhteisön tavaramerkkioikeus on rakenteeltaan sillä tavoin erityinen, että se edellyttää täydentävää tulkintaa.

40. Direktiiviä ja jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä on tulkittava Pariisin yleissopimuksen valossa, [21] joka puolestaan on teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen tausta. [22] Benelux-talousliittoon kuuluvat kolme jäsenvaltiota ovat yhdistäneet tavaramerkkilainsäädäntönsä, minkä lisäksi ne ovat yhdenmukaistaneet sen Euroopan yhteisön muiden jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön kanssa muuttamalla yhtenäistä lakia direktiivin edellyttämällä tavalla ja noudattaneet näin samalla myös Pariisin yleissopimukseen perustuvia velvoitteitaan. [23]

19 — Ks. direktiivin yhdeksäs perustelukappale ja yhdistetyt asiat C-414/99—C-416/99, Zino Davidoff ym., tuomio 20.11.2001 (Kok. 2001, s. I-8691, 42 kohta).

20 — Tuomio 4.10.2001 (Kok. 2001, s. I-6959).

21 — Direktiivin viimeisessä perustelukappaleessa todetaan, että direktiivin säännösten on tarpeen olla "täysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen määräysten kanssa".

22 — Ks. erityisesti 2 artiklan 1 kohta.

23 — Ks. tältä osin asiassa Koninklijke KPN Nederland annetun ratkaisuehdotuksen 30 kohta.

2. *Tavaramerkkien käyttäminen*

41. Hoge Raadille annettavan vastauksen on siis perustuttava siihen, että yhteisön tavaramerkkilainsäädäntöä tarkastellaan kokonaisuutena. Ja tämän kokonaistarkastelun perusteella on pakko todeta, että tavaramerkit ovat olemassa, jotta niitä käytettäisiin,[24] eli haltija, joka ei käytä tavaramerkkiään, voi menettää oikeutensa tavaramerkin menettämisen vuoksi.

42. Tavaramerkkirekistereitä ei voida pitää pelkkinä merkkien säilytyspaikkoina odottamassa sitä, että joku varomaton sattuisi niitä käyttämään ja että ainoastaan tällöin käyttöön voitaisiin vedota hyvinkin laskelmoivasti. Päinvastoin rekistereiden on tarkasti heijastettava todellisuutta, eli niitä merkkejä, joita yritykset käyttävät markkinoilla, jotta niiden tuotteet ja palvelut erottuisivat toisten yritysten tuotteista ja palveluista. Teollisoikeuksista vastaavien virastojen tehtävänä on säilyttää ainoastaan niitä tavaramerkkejä, jotka ovat mukana talouselämässä. Kuten komissio on kirjallisissa huomautuksissaan todennut, luonteeltaan "puolustustaktisia" tai "strategisia" rekistereitä ei voida pitää hyväksyttävinä.

43. Kun tavaramerkin haltijalle myönnetään yksinoikeus merkkiin, jonka se saa rekisteröidyksi, ja annetaan valta vedota siihen suhteessa kaikkiin muihin kieltämällä kolmansilta sen käyttäminen, perustuu tämä juuri siihen, että tavaramerkkiä käytetään tavalla, joka oikeuttaa tämän yksinoikeuden.

44. Tavaramerkin omistajan on siis käytettävä tavaramerkkiään niiden päämäärien mukaisesti, jotka oikeusjärjestyksessä tälle oikeudelliselle järjestelylle on asetettu.[25] Tässä yhteydessä on vielä kerran palautettava mieliin, että haltijalle tavaramerkin avulla syntyvien oikeuksien ja itse tavaramerkin välinen suhde on välineellinen; tavaramerkkiin sisältyvät oikeudelliset etuoikeudet ovat olemassa, jotta kuluttaja voi erottaa tuotteen tai palvelun, joka on varustettu tavaramerkillä ja jotta tämän erottavan tekijän avulla, jota valinnanvapaus edellyttää, sisämarkkinoille syntyisi todelliseen vapaaseen kilpailuun perustuva järjestelmä.[26]

45. Eli jos haltija ei halua menettää oikeuksiaan tavaramerkkiin, sen on käytettävä sitä tavaramerkkinään. Asiassa C-206/01, Arsenal Football Club, 13.6.2002 esittämässäni ratkaisuehdotuksessa päädyin samaan lopputulokseen, vaikkakin eri syistä. Tuossa asiassa selvitettiin sitä, millä perusteilla tunnuksen haltija voi estää käytön, kun kolmas käyt-

24 — Tämä toteamus on nykyään täysin kiistaton toisin kuin ennen vuotta 1925, jolloin yleissopimus tehtiin.

25 — Muista teollis- ja tekijänoikeusjärjestelyistä poiketen erottamiskykyisten merkkien (tavaramerkit, liikenimet, alkuperänimitykset) suojaamisella ei pyritä suojaamaan tekijän luovaa toimintaa, vaan yrittäjien liiketoimintaa ja sen välityksellä yleisesti talousjärjestelmän toimintaa.

26 — Ks. asiassa Merz & Krell esitetyn ratkaisuehdotuksen 31 ja 32 kohta ja asiassa Koninklijke KPN Nederland esitetyn ratkaisuehdotuksen 32 ja 33 kohta.

tää kyseistä erottavaa tunnusta tavaramerkin tavoin. Kysymys on siitä, millaista käyttöä haltijalta edellytetään, eli millainen on se käyttö, jonka puuttuminen voi johtaa haltijan oikeuksien lakkaamiseen, jos käyttämättä jättäminen jatkuu lailla säädetyn ajanjakson ajan.

46. Epäilystä ei voi olla siitä, että kummassakin tilanteessa tämän oikeudellisesti epämääräisen käsitteen "käyttö tavaramerkkinä" sisältö on sama. Tämän johdosta viittaan perusteluihin ja huomioihin, jotka olen esittänyt näissä edellä mainituissa asioissa antamissani ratkaisuehdotuksissa,[27] ja esitän tässä ainoastaan uudelleen sen väittämän, johon olen aiemmin päätynyt.

47. Tavaramerkin käytöllä on kaksi ominaispiirrettä. Ensiksikin se, että kyseessä on oltava kaupallinen käyttö, joka liittyy tavaroiden ja palvelujen tuottamiseen ja tarjoamiseen markkinoilla. Direktiivin 5 artiklassa käytetään ilmaisua "käyttäminen elinkeinotoiminnassa".[28]

48. Toisena edellytyksenä on, että kaupallisen käytön tarkoituksena on erottaa tuotteet ja palvelut niiden synty- tai alkuperän, niiden laadun tai maineen perusteella.

3. *Tosiasiallisen käytön käsite*

49. Jotta kyseessä olisi tavaramerkin käyttäminen, riittävää ei kuitenkaan ole se, että tavaramerkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa edellä mainittuihin päämääriin pyrkien. Lisäksi käytöltä edellytetään, että se on "tosiasiallista" tai päinvastoin, ettei se ole ainoastaan "muodollista".

50. Tästä toteamuksesta saadaan tosiasiallisen käytön määritelmälle ensimmäinen osatekijä. Kyse ei ole kuvitteellisesta, muodollisesta, retorisesta ja sisällöltään tyhjästä käytöstä, jolla pyrittäisiin ainoastaan välttämään oikeuden menettäminen, eikä käytöstä, jolla ei pyrittäisi siihen, että tuotteet ja palvelut, jotka erotetaan muista tavaramerkin avulla, löytäisivät paikkansa markkinoilla.

51. Käsite voidaan määritellä tällä tavoin negatiivisesti, mutta määritelmän positiivisen sisällön rajoja on vaikeampi löytää.

52. Direktiivin eri kieliversioiden[29] perusteella voidaan todeta, että yhteisöjen lainsäätäjä on halunnut, että käyttöä voidaan

27 — Ks. erityisesti ratkaisuehdotuksen 49, 50, 62 ja 64 kohta ja 88 kohdan 1—4 alakohta.

28 — Direktiivin saksankielisessä versiossa käytetään ilmaisua *geschäftlichen Verkehr*, ranskankielisessä *la vie des affaires*, englanninkielisessä *course of trade*, italiankielisessä *nel commercio* ja hollanninkielisessä *economisch verkeer*.

29 — Hollanninkielisessä versiossa käytetään käsitettä *normal*, ranskankielisessä *usage sérieux*, portugalinkielisessä *uso sério*, englanninkielisessä *genuine use* ja saksankielisessä *ernsthafte Benutzung*. Italiankielisessä versiossa käytetään samansisältöistä käsitettä kuin espanjankielisessä: *effettivo*.

luonnehtia "riittäväksi" suhteessa tämän teollisoikeuden tehtävään. Tässä asiassa huomautuksia esittäneet asianosaiset ovat lausumissaan tukeutuneet direktiivin eri kieliversioihin, joissa käytetään ilmaisuja tavanomainen, oikea, todellinen, tosiasiallinen eli joiden avulla on pyritty määrittelemään käsite samalla käsitteellä kuin se, jota määritellään, lisäämättä siihen mitään, eli toistamalla sama ilmaisu useita kertoja.

53. Tulkinnan on siis perustuttava päämäärään, joka käsitteen käytöllä on, eli taas kerran tavaramerkin tehtäviin, sen selvittämiseen, onko omistaja käyttänyt tavaramerkkiä, jotta sen tuotteet ja palvelut erottuisivat markkinoilla, luodakseen itselleen mahdollisuuden osuuteen vapaan, lojaalin ja avoimen kilpailun markkinoilla. Käsitykseni mukaan direktiivissä ja erityisesti sen 12 artiklan 1 kohdassa edellytetään, että käyttäminen on "riittävää" tai tarkoitukseen "soveltuvaa" käyttöä (geschikt gebruik; adequate use; usage approprié; geeignete Benutzung; uso atto).

54. Jotta tavaramerkin käyttöä voitaisiin pitää edellytetyn kaltaisena ja näin tosiasiallisena, kyseessä on ensiksikin oltava tunnuksen käyttö tuotteissa ja palveluissa, joita varten se on rekisteröity. Sen jälkeen kun kuluttajat ovat muodostaneet käsityksensä tavaramerkistä,[30] se muodostaa sellaisen siteen tunnuksen ja tuotteen tai palvelun välille, että tunnusten, joista tavaramerkki koostuu, käyttöä muissa tavaroissa tai palvelusuorituksissa ei voida pitää tavaramerkin käyttönä.

55. Samasta syystä todellisen käytön idea merkitsee sitä, että tunnusta on käytettävä sellaisena kuin se on hyväksytty ja rekisteröity kaikki sen muodostavat tekijät mukaan luettuina, paitsi silloin kun tästä muodosta poiketaan vain sellaisilta osin, ettei poikkeaminen vaikuta merkin erottuvuuteen.[31]

56. Tavaramerkin käsite ja tälle teollisoikeudelle ominaiset tehtävät edellyttävät, että käyttö on julkista ja suuntautuu ulospäin. Tavaramerkin on käyttönsä välityksellä oltava läsnä niiden tuotteiden ja palvelujen markkinoilla, joita se edustaa. Tämän vuoksi käytön voidaan katsoa olevan tosiasiallista, kun tuotteita myydään ja palveluja tarjotaan, mutta myös silloin kun tavaramerkkiä käytetään tuotteiden ja palvelujen mainostuksessa niiden saattamiseksi markkinoille.[32]

30 — Ks. Fernández-Novoa, C., *Fundamentos de derecho de marcas*, editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, s. 23.

31 — Direktiivin 10 artiklan 2 kohta. Ks. myös Pariisin yleissopimuksen 5 artiklan 2 kohta.

32 — Asiassa C-273/00, Sieckmann, 6.11.2001 esittämässäni ratkaisuehdotuksessa (tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. I-11737, s. I-11739, 19 kohta) tein selkoa siitä, että yksi tavaramerkin tehtävistä on juuri mainostaminen.

57. Sitä vastoin yksityinen käyttö, joka ei ylitä tavaramerkin haltijan sisäpiiriä, on merkityksetöntä, koska sen avulla ei pyritä hankkimaan markkinaosuutta. Tämän vuoksi riittävänä ja todellisena käyttönä ei voida pitää tuotteiden ja palvelujen myynnin valmistelutoimia eikä tavaroiden säilyttämistä tai varastointia, jossa tavarat eivät siirry pois yrityksen tiloista.[33] Vain poikkeustapauksissa merkityksellisenä voidaan pitää käyttöä, joka muodostuu tavaramerkin liittämisestä tuotteeseen, tai tavaramerkin esittämistä yleisölle kohdistuvassa myynnissä.[34] Tämä poikkeus voidaan perustella tarpeella suojata yrityksiä, jotka harjoittavat pääasiallisesti vain vientiä ja jotka voisivat muuten menettää tavaramerkin käyttämättä jättämisen vuoksi, koska ne eivät käytä sitä sisämarkkinoilla.

58. Tosiasiallisesta käytöstä voidaan siis puhua ainoastaan silloin kun tavaramerkkiä, sellaisena kuin se on rekisteröity, käytetään julkisesti ja ulospäin suuntautuneesti paikan saamiseksi markkinoilla niille tuotteille ja palveluille, joita tavaramerkki edustaa.

59. Mainittujen edellytysten täyttyminen ei siis riitä, kuten edellä on jo todettu, ellei tavaramerkin käyttäminen sovellu niiden tavoitteiden toteuttamiseen, jotka tälle teollisoikeudelle on oikeusjärjestyksessä osoitettu. Edellä on osoitettu, että tosiasiallisena käyttämisenä ei voida pitää merkin haltijan toimia, joiden ainoana tavoitteena on estää merkin menettäminen. Tästä subjektiivisesta ulottuvuudesta huolimatta voidaan lisäksi todeta, että riittävänä ei voida myöskään pitää tunnuksen käyttöä, joka ei lainkaan sovellu niiden tavoitteiden toteuttamiseen, jotka oikeusjärjestyksessä on sille osoitettu, vaikka se ei perustuisikaan ainoastaan menettämisseuraamuksen välttämiseen.

60. Tämä "objektiivinen kyky" voidaan arvioida ainoastaan kussakin tapauksessa vallitsevien olosuhteiden perusteella, ja kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on suorittaa tämä arviointi.[35] Tässä yhteydessä voidaan kuitenkin esittää tiettyjä kriteereitä, joiden avulla arviointi voidaan suorittaa.

61. Jos kyse on tavaran tai palvelun saattamisesta markkinoille, tosiasiallisena käyttönä on pidettävä tavaran myyntiä ja palvelun tarjoamista tavaramerkillä varustettuna. Kynnys, joka käytön on ylitettävä, jotta tavaramerkin kaupallista käyttöä voidaan pitää merkin tarkoitukseen soveltuvana tai tosiasiallisena, perustuu välittömästi tuotteen lajiin tai palvelutyyppiin. Kuten komissio on kirjallisissa huomau-

33 — Ks. Fernández-Novoa, C., *Derecho de marcas*, editorial Montecorvo S.A., Madrid 1990, s. 253 ja 254. Tämä kirjoittaja katsoo sisäiseen käyttöön kuuluvan myös tavaramerkillä varustettujen tuotteiden myynnin yrityksen sisäisessä myymälässä yksinomaan yrityksen työntekijöille.

34 — Ks. direktiivin 10 artiklan 2 kohdan b alakohta.

35 — Tavaramerkin käyttö on tosiseikkoihin liittyvä kysymys, johon sovelletaan todistelusääntöjä. Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 22 säännön 2 kohdassa säädetään, että tavaramerkin käyttö osoitetaan "tiedoilla ja todisteilla, joista on ilmettävä väitteen perustana olevan tavaramerkin käytön paikka, aika, laajuus ja laji niiden tuotteiden osalta, joita varten se on rekisteröity" ja sen 3 kohdassa, että todistusaineistona voi periaatteessa olla "asiakirjoja ja todistuskappaleita, kuten pakkauksia, etikettejä, hinnastoja, luetteloita, laskuja, valokuvia ja lehtimainoksia sekä kirjallisia vakuutuksia".

tuksissaan todennut, ylellisyystavaroihin, joiden myynti on melko rajoitettua, liitetyn tavaramerkin käytöltä ei voida edellyttää samanlaista intensiteettiä kuin tavaramerkiltä, jolla myydään suurkulutustuotteita.

62. Kummassakin tapauksessa, riippumatta tavaramerkillä toteutettujen myyntioperaatioiden lukumäärästä tai tiheydestä, tavaramerkin käytön on oltava jatkuvaa, ei ajoittaista eikä satunnaista.

63. Tuotteen tai palvelun laadun lisäksi merkitystä on niiden markkinoiden rakenteella ja rajauksella, joille ne kuuluvat, sekä käsityksellä, joka keskivertokuluttajalla on kyseessä olevasta tuotteesta tai palvelusta.

64. Kuten edellä jo todettiin, haltijan kannalta tavaramerkki on tunnuksen ja sen tuotteen tai palvelun välinen side, joka luo tuotteille paikan markkinoilla sen käsityksen välityksellä, jonka kuluttajat muodostavat ja jonka avulla ne tunnistavat tuotteen tai palvelun, jota tunnus edustaa. Tästä seuraa, että tavaramerkin rakenteella, joka perustuu tuotteen lajiin, ja myyntikanavilla on suuri merkitys sitä arvioitaessa, käytetäänkö tavaramerkkiä tosiasiallisesti. On selvää, että elintarvikesäilykkeiden tavaramerkin käytöllä ei ole mitään tekemistä tietokonejärjestelmien elektronisten osien tavaramerkin käytön kanssa. Toisiinsa ei voida verrata myöskään näiden tuotteiden kuluttajien kykyä muodostaa käsityksensä. Käyttö, jota edellytetään, jotta tavaramerkillä toteutettaisiin sille annetut tavoitteet, on näissä tapauksissa intensiteetiltään hyvin erilainen.

65. Kun määritetään kynnystä, jonka ylittymistä edellytetään siltä, että tavaramerkin käyttöä voidaan pitää tosiasiallisena, merkitystä ei ole tavaramerkin haltijan yritystoiminnan laajuudella. Aikaisemmin tämä oli perusteltua ottaa huomioon, koska erottumiskykyinen tunnus ei kyennyt olemaan olemassa itsenäisenä muusta yritysomaisuudesta, ja se voitiin siirtää ainoastaan yhdessä tämän omaisuuden kanssa. Tilanne ei enää nykyään ole tämä.[36] Tavaramerkki elää tiettyyn pisteeseen asti omaa, haltijastaan riippumatonta elämää; haltija voi käyttää sitä välittömästi, mutta mikään ei estä kolmatta käyttämästä sitä haltijan suostumuksella.[37]

66. Jos tavoitteena on paikan saaminen tavaramerkin edustamille tuotteille tai pal-

36 — Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 17 artiklassa sallitaan tavaramerkin luovuttaminen yksin ilman muuta yritysomaisuuden siirtoa.

37 — Ks. direktiivin 10 artiklan 3 kohta. Säännöksessä ei täsmennetä tämän mahdollisuuden ulottuvuuksia. Onko suostumuksen oltava nimenomainen, kuten lisenssinhaltijalle siirretty käyttömahdollisuus vai riittääkö se, että haltija sietää jonkin toisen henkilön käyttävän tavaramerkkiä? Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen 19 artiklan 2 kohdassa käytetään ilmaisua "käyttö omistajan valvonnan alaisena".

veluille, tosiasialliselta käytöltä edellytetty intensiteetti riippuu, kuten edellä on todettu, tavaran tai palvelun lajista, kyseessä olevien markkinoiden rakenteesta ja laajuudesta, mutta ei haltijan yritysorganisaation suuruudesta, koska yrityksen suuruudesta huolimatta on täysin mahdollista, ettei haltija käytä tavaramerkkiä.

67. Pieni yritys voi olla sellaisten suurkulutustuotteiden tavaramerkin haltijana, joiden myynnin on oltava laajamittaista, jolloin se voi joutua tilanteeseen, jossa tavaramerkin käyttö edellyttää kapasiteetiltaan suurempaa yritysorganisaatiota, kun taas suuryritys voi olla sellaisen tavaramerkin haltija, joka on tarkoitettu rajoitetuille ja erikoistuneille markkinoille, ja siirtää käytön näillä markkinoilla toimivalle pienikokoiselle organisaatiolle. Tavaramerkin haltijan yritystoiminnan laajuuden ja sen tavan välillä, jolla haltija käyttää tavaramerkkiä, ei siis ole yhteyttä, jonka perusteella voitaisiin katsoa käytön olevan tosiasiallista.

68. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Hoge Raadin ensimmäiseen kysymykseen, että tosiasiallisesta käytöstä voi olla kyse ainoastaan silloin, kun tavaramerkkiä, sellaisena kuin se on rekisteröity (tai sellaisin poikkeuksin, jotka eivät vaikuta merkin erottuvuuteen), käytetään jatkuvasti, julkisesti ja ulospäinsuuntautuneesti paikan saamiseksi markkinoilla niille tuotteille tai palveluille, joita merkki edustaa, eikä ainoastaan tavaramerkin voimassa pitämiseksi. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, onko haltija käyttänyt tavaramerkkiä edes jossain määrin tämän tavoitteen toteuttamiseen soveltuvalla tavalla ottaen huomioon kussakin tapauksessa vallitsevat olosuhteet ja erityisesti tavaran tai palvelun lajin, kyseessä olevien markkinoiden rakenteen ja rajat sekä käsityksen, joka kyseessä olevan tuotteen tai palvelun keskivertokuluttajalla on tavaramerkistä.

4. *Tavaramerkki Minimaxin käyttö*

69. Hoge Raad pyytää toisella kysymyksellään yhteisöjen tuomioistuinta selvittämään, voidaanko sitä tavaramerkin nro 052713 käyttöä tunnuksina sammuttimissa, eli sitä toimintaa, johon Ansul on ryhtynyt 2.5.1989 alkaen ja jota on kuvattu edellä 18 kohdassa, pitää tosiasiallisena käyttönä.

70. Vastaus tähän toiseen kysymykseen saadaan implisiittisesti siitä, mitä on ehdotettu vastaukseksi ensimmäiseen kysymykseen. Hoge Raadin on ratkaistava kysymys yhteisöjen tuomioistuimen sille antamia kriteereitä soveltaen tiedossaan olevien ja asian osapuolien asiassa pidetyssä istunnossa tarpeettomastikin toistamien tosiseikkojen perusteella.

71. Muistutettakoon tämän lisäksi vielä, että tavaramerkin tosiasiallinen käyttö edellyttää, että tavaramerkkiä käytetään niissä tuotteissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity.

IV Ratkaisuehdotus

72. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Hoge Raadin kysymyksiin seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta tosiasiallisesta käytöstä voi olla kyse ainoastaan silloin, kun tavaramerkkiä, sellaisena kuin se on rekisteröity (tai sellaisin poikkeuksin, jotka eivät vaikuta merkin erottuvuuteen), käytetään jatkuvasti, julkisesti ja ulospäinsuuntautuneesti paikan saamiseksi markkinoilla niille tuotteille tai palveluille, joita merkki edustaa, eikä ainoastaan tavaramerkin voimassa pitämiseksi.

Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, onko haltija käyttänyt tavaramerkkiä edes jossain määrin tämän tavoitteen toteuttamiseen soveltuvalla tavalla ottaen huomioon kussakin tapauksessa vallitsevat olosuhteet ja erityisesti tavaran tai palvelun lajin, kyseessä olevien markkinoiden rakenteen ja rajat sekä käsityksen, joka kyseessä olevan tuotteen tai palvelun keskivertokuluttajalla on tavaramerkistä.