Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kymmenes jaosto)

2 päivänä kesäkuuta 2022*

[1.7.2022 annetulla määräyksellä oikaistu teksti]

Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – 5 artikla – Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet – 6 artiklan 2 kohta – Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset – Tavaramerkin haltija ei voi kieltää kolmatta käyttämästä elinkeinotoiminnassa aikaisempaa oikeutta, jonka vaikutusalue on paikallinen – Edellytykset – Aikaisemman oikeuden käsite – Toiminimi – Myöhemmän tavaramerkin haltija, jolla on vielä aikaisempi oikeus – Merkityksellisyys

Asiassa C-112/21,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Hoge Raad der Nederlanden (ylin yleinen tuomioistuin, Alankomaat) on esittänyt 19.2.2021 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 25.2.2021, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

X BV

vastaan

Classic Coach Company vof,

Y ja

Z,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kymmenes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Jarukaitis sekä tuomarit M. Ilešič (esittelevä tuomari) ja D. Gratsias,

julkisasiamies: G. Pitruzzella,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

– X BV, edustajanaan F. I. van Dorsser, advocaat,

– [sellaisena kuin se on oikaistuna 1.7.2022 annetulla määräyksellä] Classic Coach Company vof, Y ja Z, edustajanaan M. G. Jansen, advocaat,

– Puolan hallitus, asiamiehenään B. Majczyna,

– Euroopan komissio, asiamiehinään aluksi É. Gippini Fournier ja P.-J. Loewenthal, sittemmin P.-J. Loewenthal,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 6 artiklan 2 kohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä matkustajaliikennettä linja-autoilla harjoittava yritys X BV ja toisaalta myös matkustajaliikennettä linja-autoilla harjoittava yritys Classic Coach Company vof (jäljempänä Classic Coach) ja kaksi luonnollista henkilöä, Y ja Z, ja jossa on kyse siitä, että kolmen viimeksi mainitun väitetään loukanneen Benelux-tavaramerkkiä, jonka haltija X on.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Kansainvälinen oikeus

Pariisin yleissopimus

3 Teollisoikeuden suojelemisesta tehdyn yleissopimuksen, joka on allekirjoitettu Pariisissa 20.3.1883 ja jota on viimeksi tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305; jäljempänä Pariisin yleissopimus), 1 artiklan 2 kappaleessa määrätään seuraavaa:

”Teollisoikeuden suojelu kohdistuu patentteihin, hyödyllisyysmalleihin, teollismalleihin, tehtaan- tai kauppamerkkeihin, palvelumerkkeihin, toiminimiin, alkuperää osoittaviin merkintöihin tai nimityksiin sekä vilpillisen kilpailun ehkäisemiseen.”

4 Pariisin yleissopimuksen 8 artiklassa määrätään seuraavaa:

”Toiminimen tulee olla suojattu ilman hakemusta ja rekisteröintivelvollisuutta kaikissa liittomaissa, olipa se tehtaan tai kauppamerkin osana tai ei.”

TRIPS-sopimus

5 Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus (jäljempänä TRIPS-sopimus) on Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen, joka on allekirjoitettu Marrakechissä 15.4.1994 ja hyväksytty Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY (EYVL 1994, L 336, s. 1), liitteessä 1 C.

6 TRIPS-sopimuksen 1 artiklan otsikko on ”Velvoitteiden luonne ja soveltamisala”, ja sen 2 kohdassa määrätään seuraavaa:

”Tässä sopimuksessa käsitteellä ’teollis- ja tekijänoikeudet’ tarkoitetaan kaiken tyyppisiä teollis- ja tekijänoikeuksia, joista on määräyksiä II osan 1–7 luvuissa.”

7 Kyseisen sopimuksen 2 artiklan, jonka otsikko on ”Teollis- ja tekijänoikeuksia koskevat yleissopimukset”, 1 kohdassa määrätään seuraavaa:

”Tämän sopimuksen II, III ja IV osien osalta jäsenten tulee mukauttaa lainsäädäntönsä Pariisin yleissopimuksen (1967) 1–12 ja 19 artiklan mukaiseksi.”

8 Mainitun sopimuksen 16 artiklan, jonka otsikko on ”Myönnetyt oikeudet”, 1 kohdassa määrätään seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin omistajalla tulee olla yksinoikeus estää kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä kaupankäynnissä identtisiä tai samanlaisia merkkejä tavaroille tai palveluille, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia niiden kanssa, joiden osalta tavaramerkki on rekisteröity, milloin sellainen käyttö aiheuttaisi todennäköisesti sekaannusta. Sekaannus oletetaan todennäköiseksi, milloin identtisiä merkkejä käytetään identtisille tavaroille tai palveluille. Edellä tarkoitetut oikeudet eivät vaikuta olemassa oleviin aikaisempiin oikeuksiin, eivätkä vaikuta jäsenten mahdollisuuksiin saattaa oikeudet käytöstä riippuviksi.”

Unionin oikeus

9 Direktiivin 2008/95 johdanto-osan viidennessä perustelukappaleessa täsmennetään seuraavaa:

”Tämä direktiivi ei saisi estää jäsenvaltioita jatkamasta vakiinnutettujen tavaramerkkien suojaamista, mutta direktiivissä otetaan ne huomioon vain niiden suhteessa rekisteröityihin tavaramerkkeihin.”

10 Kyseisen direktiivin 1 artiklassa, jonka otsikko on ”Soveltamisala”, säädetään seuraavaa:

”Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin tavaroita tai palveluja varten oleviin tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa varsinaisiksi tavaramerkeiksi taikka yhteisömerkeiksi taikka takuu- tai tarkastusmerkeiksi tai joiden rekisteröimiseksi tällaiseksi merkiksi on tehty hakemus jäsenvaltiossa taikka jotka on rekisteröity tai joiden rekisteröimiseksi on tehty hakemus Beneluxin teollis- ja tekijänoikeuksien virastoon tai joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa.”

11 Mainitun direktiivin 4 artiklan, jonka otsikko on ”Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, 4 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltio voi lisäksi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli:

– –

b) oikeus rekisteröimättömään tavaramerkkiin taikka muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin on saatu ennen päivää, jona hakemus myöhemmän tavaramerkin rekisteröimiseksi on tehty tai jona myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen;

c) aikaisemman tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun kuin 2 kohdassa tai tämän kohdan b alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessä on:
   i) oikeus nimeen;
   ii) oikeus omaan kuvaan;
   iii) tekijänoikeus;
   iv) teollisoikeus;

– –”

12 Saman direktiivin 5 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, säädetään 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;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

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

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

– –

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltioita soveltamasta niiden säännöksiä suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.”

13 Direktiivin 2008/95 6 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, säädetään seuraavaa:

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

a) omaa nimeään tai osoitettaan,

– –

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.”

14 Kyseisen direktiivin 9 artiklassa, jonka otsikko on ”Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset”, säädetään seuraavaa:

”1. Jos – – aikaisemman tavaramerkin haltija on jäsenvaltiossa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut siinä jäsenvaltiossa rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, hänellä ei enää ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä tavaroissa tai palveluissa, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty, ellei myöhemmän tavaramerkin haltija rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpillisessä mielessä.

2. Jäsenvaltio voi säätää, että 1 kohtaa sovelletaan – – muun, 4 artiklan 4 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden haltijaan.

3. Myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltija ei 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa saa kieltää aikaisemman oikeuden käyttämistä, vaikka aikaisempaan oikeuteen ei enää voida vedota myöhempää tavaramerkkiä vastaan.”

15 Direktiivi 2008/95 on kumottu ja korvattu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1) 15.1.2019 alkavin vaikutuksin. Direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdan sisältö on nykyisin olennaisin osin direktiivin 2015/2436 14 artiklan 3 kohdassa, johon liittyy ainoastaan toimituksellisia muutoksia. Pääasian tosiseikkojen ajankohdan vuoksi nyt käsiteltävää ennakkoratkaisupyyntöä on kuitenkin tarkasteltava direktiivin 2008/95 valossa.

Benelux-maiden yleissopimus

16 Haagissa 25.2.2005 Belgian kuningaskunnan, Luxemburgin suurherttuakunnan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä allekirjoitetun ja 1.9.2006 voimaan tulleen henkistä omaisuutta (tavaramerkit ja mallit) koskevan Benelux-maiden yleissopimuksen (jäljempänä Benelux-maiden yleissopimus) 2.20 artiklan, jonka otsikko on ”Suojan laajuus”, 1 kohdassa määrätään seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Jollei siviilioikeudellista vastuuta koskevien yleisesti sovellettavien säännösten mahdollisesta soveltamisesta muuta johdu, tavaramerkin haltijalla on yksinoikeuden nojalla oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan

– –

b. käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki ja että se on samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;

– –

d. käyttämästä merkkiä muihin tarkoituksiin kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.”

17 Benelux-maiden yleissopimuksen 2.23 artiklan, jonka otsikko on ”Yksinoikeuden rajoittaminen”, 2 kohdassa määrätään seuraavaa:

”Yksinoikeus tavaramerkkiin ei käsitä oikeutta kieltää sellaisen samankaltaisen merkin käyttöä elinkeinotoiminnassa, jonka suoja perustuu aikaisempaan oikeuteen, jonka vaikutusalue on ainoastaan paikallinen, jos kyseinen oikeus on jonkin Benelux-maan lainsäädännön mukaan voimassa kyseisellä alueella.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

18 Eräät kaksi veljestä olivat vuosina 1968–1977 osakkaita Amersfoortiin (Alankomaat) sijoittautuneessa avoimessa yhtiössä, joka käytti linja-autoilla harjoittamassaan matkustajaliikennetoiminnassa nimeä ”Reis- en Touringcarbedrijf Amersfoort’s Bloei”. Vuoteen 1971 saakka ajoittaista matkustajaliikennettä linja-autoilla tarjosi heidän isänsä, joka oli harjoittanut samaa toimintaa vuodesta 1935 lähtien.

19 Vuonna 1975 yksi veljeksistä (jäljempänä veli 1) perusti X:n, joka on käyttänyt vuodesta 1975 tai vuodesta 1978 lähtien elinkeinotoiminnassaan kahta nimeä, joista toinen vastasi osittain mainittujen veljesten sukunimeä.

20 Veljen 1 lähdettyä vuonna 1977 vuonna 1968 perustetusta yhtiöstä toinen veli (jäljempänä veli 2) jatkoi yhtiön toimintaa yhdessä osakkaana olevan puolisonsa kanssa rajavastuuyhtiön muodossa säilyttäen samalla saman toiminimen kuin vuonna 1968 perustetulla yhtiöllä.

21 Veli 2 perusti vuonna 1991 verotuksellisista syistä puolisonsa kanssa myös avoimen yhtiön. Veljelle 2 ja hänen aviopuolisolleen kuuluvat yhtiöt ovat olleet olemassa rinnakkain, ja molemmat yhtiöt ovat käyttäneet linja-autoissaan merkintöjä, joissa oli veljen 2 nimeä vastaava nimitys.

22 Vuonna 1995 veljen 2 kuoleman jälkeen hänen kaksi poikaansa Y ja Z jatkoivat hänen toimintaansa ja perustivat tätä varten samoin Alankomaihin sijoittautuneen Classic Coachin. Classic Coachin linja-autoissa on muutaman vuoden ajan ollut niiden takaosassa oleva merkintä, joka sisältää muun muassa veljen 2 nimen tai tarkemmin sanottuna tämän etunimen alkukirjaimen ja sitä seuraavan sukunimen.

23 Lisäksi X on sellaisen sanamerkin haltija, joka on rekisteröity Benelux-tavaramerkiksi 15.1.2008 muun muassa tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 39, johon sisältyvät linja-autoyhtiön tarjoamat palvelut. Tämä tavaramerkki vastaa veljesten 1 ja 2 yhteistä sukunimeä.

24 X nosti tässä tilanteessa rechtbank Den Haagissa (Haagin alioikeus, Alankomaat) kanteen, jossa se vaati muun muassa, että pääasian vastaajat velvoitetaan lopettamaan lopullisesti sen Benelux-sanamerkkinsä ja toiminimiensä kaikki loukkaukset.

25 X perusti kanteensa siihen, että käyttäessään veljen 2 nimeä vastaavaa merkintää pääasian vastaajat olivat loukanneet sen Benelux-yleissopimuksen 2.20 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdassa tarkoitettuja oikeuksiaan tavaramerkkiin ja sen toiminimistä annetun lain (Handelsnaamwet) 5 §:ssä tarkoitettuja oikeuksiaan toiminimeen.

26 Pääasian vastaajat ovat kiistäneet väitetyn loukkaamisen vedoten muun muassa Benelux-yleissopimuksen 2.23 artiklan 2 kohtaan, jolla lähinnä pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 6 artiklan 2 kohta, joka vastaa direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohtaa. Lisäksi pääasian vastaajat ovat puolustautuneet väitettyä toiminimen loukkaamista vastaan vetoamalla muun muassa oikeuden menettämisen periaatteeseen.

27 Rechtbank Den Haag hyväksyi X:n kanteen 10.5.2017 antamallaan tuomiolla, mutta Gerechtshof Den Haag (Haagin ylioikeus, Alankomaat) kumosi kyseisen tuomion ja hylkäsi X:n kanteen 12.2.2019 antamallaan tuomiolla.

28 Hoge Raad der Nederlanden (ylin yleinen tuomioistuin, Alankomaat), joka käsittelee X:n tästä tuomiosta tekemää kassaatiovalitusta, toteaa olevansa epävarma siitä, milloin voidaan katsoa, että kyseessä on direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ”aikaisempi oikeus”.

29 Mainitun tuomioistuimen mukaan on erityisesti ajateltavissa, että ”aikaisemman oikeuden” olemassaolo edellyttää, että sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaan tavaramerkin haltijaa voidaan tämän aikaisemman oikeuden nojalla kieltää käyttämästä tavaramerkkiä. Kyseisen säännöksen syntyhistoriasta nimittäin ilmenee, että alkuperäiseen ehdotukseen sisältyvää sanamuotoa, jolla laajennetaan säännöksen soveltamisalaa paikallisesti vaikuttaviin aikaisempiin oikeuksiin, joihin ei enää voida vedota myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä vastaan, ei lopulta hyväksytty.

30 Lisäksi kyseisen tuomioistuimen mukaan voidaan myös ajatella, että kolmannen henkilön aikaisemman oikeuden hyväksymiseksi on selvitettävä, onko tavaramerkin haltijalla asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan voimassa oleva vielä aikaisempi oikeus rekisteröityyn tavaramerkkiin, ja jos näin on, voidaanko tämän vielä aikaisemman oikeuden perusteella kieltää kyseisen kolmannen henkilön väitetyn aikaisemman oikeuden käyttäminen.

31 Hoge Raad der Nederlanden tuo esiin, että Gerechtshof Den Haagin mukaan X:n, joka on Benelux-tavaramerkin haltija, oikeus toiminimeen oli vielä aikaisempi kuin pääasian vastapuolten kyseiset oikeudet tavaramerkiksi rekisteröidyn merkin osalta. Saman tuomioistuimen mukaan X on kuitenkin käytön sallimisen vuoksi menettänyt oikeutensa kieltää näiden toiminimeen liittyvien aikaisempien oikeuksien perusteella pääasian vastapuolia käyttämästä veljen 2 nimeä vastaavaa toiminimeä. Näin ollen X on tilanteessa, jossa se ei voi kieltää pääasian vastapuolia käyttämästä tätä nimeä vielä aikaisempien toiminimeen perustuvien oikeuksiensa perusteella.

32 Gerechtshof Den Haagin arvioinnista tehdyn kassaatiovalituksen lopputulos riippuu siis direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdassa olevan käsitteen ”aikaisempi oikeus” laajuudesta. Tältä osin Hoge Raad der Nederlanden tarkentaa, että kaikki pääasiassa kyseessä olevat toiminimet ovat lähtökohtaisesti Alankomaissa voimassa olevia oikeuksia tämän 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

33 Tässä tilanteessa Hoge Raad der Nederlanden on päättänyt lykätä asian ratkaisua ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko sen vahvistamiseksi, että kyse on direktiivin [2008/95] 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta toisen ’aikaisemmasta oikeudesta’,
   a) riittävää, että kyseinen toinen on käyttänyt ennen tavaramerkin rekisteröimistä asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan voimassa olevaa oikeutta, vai
   b) edellytetäänkö, että kyseinen toinen voi kyseisen aikaisemman oikeuden perusteella kieltää sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti tavaramerkin haltijaa käyttämästä tavaramerkkiä?

2) Onko ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, onko tavaramerkin haltijalla vielä aikaisempi (asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan voimassa oleva) oikeus tavaramerkiksi rekisteröityyn merkkiin, ja jos näin on, onko silloin merkitystä sillä, voiko tavaramerkin haltija tämän vielä aikaisemman voimassa olevan oikeuden perusteella kieltää toista käyttämästä väitettyä ’aikaisempaa oikeuttaan’?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys

34 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä kysymyksellään lähinnä, onko direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitetun ”aikaisemman oikeuden” olemassaolon toteamiseksi edellytetään, että kyseisen oikeuden haltija voi kieltää myöhemmän tavaramerkin haltijaa käyttämästä tavaramerkkiään.

35 Kuten ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, pääasia koskee useiden samanlaisten tai samankaltaisten toiminimien, jotka kaikki ovat voimassa kansallisen lainsäädännön mukaan ja joista yhden sen haltija on myöhemmin rekisteröinyt tavaramerkiksi, välistä ristiriitaa. Ennakkoratkaisupyyntöön sisältyvien tietojen mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltija ei voi, käytön sallimisesta johtuvan oikeuden menettämisen vuoksi, sovellettavan kansallisen oikeuden nojalla enää vastustaa itse käyttämänsä aikaisemman toiminimen perusteella kolmatta käyttämästä samanlaista tai samankaltaista toiminimeä.

36 Tässä yhteydessä on muistutettava, että direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua aikaisemman oikeuden käsitettä on tulkittava kansainvälisen yksityisoikeuden säädöksiin sisältyvien vastaavien käsitteiden valossa ja siten, että se pysyy yhteensoveltuvana niiden kanssa, ja tällöin on huomioon otettava myös se asiayhteys, jossa nämä käsitteet esiintyvät, ja immateriaalioikeuksia koskevilla merkityksellisillä sopimusmääräyksillä tavoiteltu päämäärä (ks. analogisesti tuomio 2.4.2020, Stim ja SAMI, C-753/18, EU:C:2020:268, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

37 Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että toiminimi on oikeus, joka kuuluu TRIPS-sopimuksen 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ”teollis- ja tekijänoikeuksien” piiriin. Lisäksi TRIPS-sopimuksen 2 artiklan 1 kohdasta seuraa, että toiminimien suoja, josta määrätään erityisesti Pariisin yleissopimuksen 8 artiklassa, on nimenomaisesti sisällytetty TRIPS-sopimukseen. WTO:n jäsenvaltioiden on näin ollen suojattava toiminimiä TRIPS-sopimuksen nojalla (tuomio 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, 91 kohta).

38 TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohdan viimeisen virkkeen mukaan kyseessä on oltava olemassa oleva aikaisempi oikeus, jolloin ilmaus ”olemassa oleva” merkitsee sitä, että kyseisen oikeuden on kuuluttava TRIPS-sopimuksen ajalliseen soveltamisalaan ja että sen on yhä saatava suojaa sinä ajankohtana, jona sen haltija vetoaa siihen vastustaakseen vaatimuksia, joita esittää sen tavaramerkin haltija, jonka kanssa oikeuden väitetään olevan ristiriidassa (ks. vastaavasti tuomio 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, 94 kohta).

39 Vaikka Pariisin yleissopimuksen 8 artiklan mukaan toiminimen suoja on taattava ilman, että suojalle voitaisiin asettaa minkäänlaisia rekisteröintiä koskevia edellytyksiä, TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kohta ja Pariisin yleissopimuksen 8 artikla eivät kumpikaan lähtökohtaisesti estä sitä, että toiminimen olemassaololle asetettaisiin kansallisen oikeuden nojalla sen vähimmäiskäyttöä tai vähimmäistunnettuutta koskevia edellytyksiä (ks. vastaavasti tuomio 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, 96 ja 97 kohta).

40 Aiemmuuden käsite merkitsee, että asianomaisen oikeuden perustan on pitänyt syntyä ennen sen tavaramerkin hankkimista, jonka kanssa oikeuden väitetään olevan ristiriidassa. Kyseinen käsite nimittäin ilmentää yksinoikeuksien aikaprioriteetin periaatetta, joka on yksi tavaramerkkioikeuden ja yleisemmin arvioiden koko teollisoikeuksia koskevan lainsäädännön perusperiaate (ks. vastaavasti tuomio 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, 98 kohta).

41 Lisäksi direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan c alakohdan mukaan aikaisemman oikeuden käsitteellä tarkoitetaan muun muassa teollisoikeutta, joka on vain yhdentyyppinen immateriaalioikeus. Pariisin yleissopimuksen 1 artiklan 2 kappaleesta ilmenee, että toiminimi on teollisoikeus.

42 Tässä yhteydessä on todettava, että vaikka direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan c alakohta palvelee pääasiallisesti muita kuin direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdassa mainittuja tarkoituksia eli sitä, että aikaisemman oikeuden haltija voi vastustaa tavaramerkin rekisteröintiä tai vaatia rekisteröidyn tavaramerkin julistamista mitättömäksi, näissä kahdessa säännöksessä käytetyllä aikaisemman oikeuden käsitteellä on kuitenkin oltava sama merkitys, ellei unionin lainsäätäjä ole tässä tapauksessa ilmaissut toisenlaista tahtoa (ks. analogisesti tuomio 4.10.2011, Football Association Premier League ym., C-403/08 ja C-429/08, EU:C:2011:631, 188 kohta).

43 Näin ollen toiminimi voi olla aikaisempi oikeus, kun sovelletaan direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohtaa.

44 Direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdan soveltamisedellytyksistä on aluksi muistutettava, että unionin oikeuden sellaisen säännöksen sanamuotoa, jossa ei ole nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden oikeuteen sen merkityksen ja ulottuvuuden määrittämiseksi, on tavallisesti tulkittava koko unionissa itsenäisesti ja yhtenäisesti riippumatta jäsenvaltioissa käytetyistä luonnehdinnoista ottamalla huomioon kyseessä olevan säännöksen sanamuoto sekä sen asiayhteys ja sillä säännöstöllä, johon se kuuluu, tavoitellut päämäärät (ks. vastaavasti tuomio 30.11.2021, LR Ģenerālprokuratūra, C-3/20, EU:C:2021:969, 79 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

45 Tältä osin on huomautettava direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdan sanamuodosta, että niiden edellytysten lisäksi, jotka koskevat ensiksi tällaisen oikeuden käyttöä elinkeinotoiminnassa, toiseksi tämän oikeuden aiemmuutta, kolmanneksi sen paikallista vaikutusaluetta ja neljänneksi kyseisen oikeuden voimassaoloa asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, kyseisessä säännöksessä ei säädetä, että voidakseen vedota samaan oikeuteen myöhemmän tavaramerkin haltijaa vastaan kolmannen on voitava kieltää tavaramerkin käyttö.

46 Tätä tulkintaa tukee sekä tämän säännöksen asiayhteys että direktiivin 2008/95 yleinen rakenne. Tämän direktiivin 4 artiklan 4 kohdan b ja c alakohdan mukaan jäsenvaltio voi nimittäin säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi muun muassa, mikäli yhtäältä oikeus elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin on saatu ennen päivää, jona hakemus myöhemmän tavaramerkin rekisteröimiseksi on tehty tai jona myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta, ja tämän merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen, sekä toisaalta mikäli tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun aikaisemman oikeuden, kuten teollisoikeuden, nojalla.

47 Toisin kuin hylkäys- ja mitättömyysperusteiden osalta, jotka koskevat ristiriitoja aikaisempien oikeuksien kanssa ja joista säädetään muun muassa direktiivin 2008/95 4 artiklan 4 kohdan b ja c alakohdassa ja joiden tarkoituksena on joko estää tavaramerkin rekisteröinti tai saada se julistetuksi mitättömäksi, kyseisen direktiivin 6 artiklan 2 kohdassa kuitenkin säädetään ainoastaan rekisteröidyn tavaramerkin antamien oikeuksien, sellaisina kuin niistä säädetään mainitun direktiivin 5 artiklassa, rajoittamisesta.

48 Lisäksi direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen ”aikaisempien oikeuksien” vaikutusalueen on oltava ainoastaan paikallinen, mikä merkitsee sitä, että ne eivät voi koskea maantieteellisesti yhtä laajaa aluetta kuin rekisteröity tavaramerkki, joka koskee tavallisesti koko aluetta, jota varten se on rekisteröity.

49 Tällainen lähestymistapa, jonka mukaan rekisteröidyn tavaramerkin antamien oikeuksien rajoittamiseen sovelletaan lievempiä edellytyksiä kuin ne, joita vaaditaan tavaramerkin rekisteröinnin estämiseksi tai sen mitättömäksi julistamiseksi, on myös direktiivin 2008/95, jolla pyritään yleisesti saattamaan tasapainoon yhtäältä tavaramerkin haltijan intressi säilyttää tavaramerkin keskeinen tehtävä ja toisaalta muiden talouden toimijoiden intressi pitää sellaiset merkit vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja, tavoitteiden mukainen (ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

50 Mainittua tulkintaa ei voida kyseenalaistaa kyseisen säännöksen syntyhistorialla, vaikka unionin säädöksen syntyhistoriasta voikin ilmetä sen tulkinnan kannalta merkityksellisiä seikkoja (ks. vastaavasti tuomio 13.1.2022, Saksa ym. v. komissio, C-177/19 P–C-179/19 P, EU:C:2022:10, 82 kohta). Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, että direktiiviä 89/104, joka sittemmin kodifioitiin direktiivillä 2008/95, annettaessa sen nykyistä 6 artiklan 2 kohtaa, sellaisena kuin Italian valtuuskunta oli sitä ehdottanut Euroopan unionin neuvostolle, ei hyväksytty kokonaisuudessaan. Tämän valtuuskunnan ehdotuksen mukaan tavaramerkin vaikutusten rajoittamista sovellettaisiin, ”vaikka tähän [aikaisempaan] oikeuteen ei voida enää vedota myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä vastaan”.

51 Tästä ei kuitenkaan voida päätellä, että unionin lainsäätäjä olisi halunnut rajoittaa direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdan soveltamisalan yksinomaan aikaisempiin oikeuksiin, joiden nojalla niiden haltija voi kieltää myöhemmän tavaramerkin käytön. Tällainen edellytys nimittäin poistaisi tältä säännökseltä sen tehokkaan vaikutuksen, koska sillä rinnastettaisiin mainitun säännöksen soveltamisedellytykset tämän direktiivin 4 artiklan 4 kohdan b ja c alakohdassa lisäksi säädettyjen hylkäys- ja mitättömyysperusteiden soveltamisedellytyksiin.

52 Direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdan mukaan on näin ollen lähtökohtaisesti riittävää, että aikaisempi oikeus, jolla on paikallinen vaikutusalue, kuten toiminimi, on voimassa kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan ja että sitä käytetään elinkeinotoiminnassa, jotta siihen voidaan vedota myöhemmän tavaramerkin haltijaa vastaan.

53 Kansallinen lainsäädäntö, jonka nojalla vaaditaan, että aikaisempi oikeus antaa haltijalleen oikeuden kieltää myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin paikallisen käytön, ylittäisi direktiivin 2008/95 6 artiklassa säädetyt vaatimukset, missä yhteydessä on huomattava, että tällä säännöksellä yhdessä kyseisen direktiivin 5 ja 7 artiklan kanssa on täysin yhdenmukaistettu tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia koskevat säännöt ja että niissä määritellään siten ne oikeudet, joita tavaramerkin haltijoilla on unionissa (ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

54 On myös muistutettava, että kahden saman merkin, joita käytetään samoja tavaroita varten, käyttäminen pitkään vilpittömästi ja samanaikaisesti ei aiheuta tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle eli tavaroiden tai palvelujen alkuperän takaamiselle kuluttajille. Kuitenkin jos näitä tavaramerkkejä käytetään tulevaisuudessa vilpillisesti, tällaista tilannetta voidaan tarvittaessa tarkastella vilpillistä kilpailua koskevien sääntöjen valossa (ks. analogisesti tuomio 22.9.2011, Budějovický Budvar, C-482/09, EU:C:2011:605, 82 ja 83 kohta).

55 Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitetun ”aikaisemman oikeuden” olemassaolon toteaminen ei edellytä, että tämän oikeuden haltija voisi kieltää myöhemmän tavaramerkin käytön sen haltijalta.

Toinen kysymys

56 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee toisella kysymyksellään lähinnä, onko direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että kolmannella voidaan katsoa olevan tässä säännöksessä tarkoitettu ”aikaisempi oikeus” tilanteessa, jossa myöhemmän tavaramerkin haltijalla on kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan voimassa oleva vielä aikaisempi oikeus tavaramerkiksi rekisteröityyn merkkiin, ja jos näin on, voiko se, että kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan tavaramerkin ja vielä aikaisemman oikeuden haltija ei voi enää viimeksi mainitun oikeuden nojalla kieltää kolmatta käyttämästä tämän kolmannen myöhempää oikeutta, vaikuttaa mainitussa säännöksessä tarkoitetun ”aikaisemman oikeuden” olemassaoloon.

57 Aluksi on todettava, että direktiivillä 2008/95 ei lähtökohtaisesti säännellä niiden eri oikeuksien välisiä suhteita, joita voidaan pitää direktiivin 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuina ”aikaisempina oikeuksina”, vaan direktiivillä säännellään tällaisten oikeuksien suhteita rekisteröinnillä hankittuihin tavaramerkkeihin.

58 Yhtäältä nimittäin direktiiviä 2008/95 sovelletaan sen 1 artiklan mukaan tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity tai joiden rekisteröintiä on haettu.

59 Toisaalta kyseisen direktiivin 4 artiklan 4 kohdan b ja c alakohdassa ja 6 artiklan 2 kohdassa säännellään rekisteröityjen tavaramerkkien tai tavaramerkkihakemusten ja aikaisempien oikeuksien välisiä ristiriitoja.

60 Tätä toteamusta tukee sekä direktiivin 2008/95 johdanto-osan viidennen perustelukappaleen sanamuoto, joka koskee käytön perusteella hankittujen tavaramerkkien suhteita rekisteröinnillä saatuihin tavaramerkkeihin, että kyseisen direktiivin 9 artiklan 3 kohta, josta ilmenee käytön sallimisesta johtuvan menettämisen osalta, että tässä artiklassa säännellään ainoastaan aikaisempien oikeuksien suhteita myöhempiin rekisteröityihin tavaramerkkeihin.

61 Näin ollen niiden eri oikeuksien, jotka voidaan luokitella direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi ”aikaisemmiksi oikeuksiksi”, välisistä suhteista säädetään pääasiallisesti asianomaisen jäsenvaltion sisäisessä oikeudessa.

62 Mainitun direktiivin 6 artiklan 2 kohdan soveltamisen kannalta merkityksellistä on siis se, että oikeus, johon kolmas vetoaa, on asianomaisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan voimassa ja että tämä oikeus on edelleen suojattu sinä ajankohtana, jona sen haltija vetoaa siihen vastustaakseen sen tavaramerkin haltijan vaatimuksia, jonka kanssa kyseisen oikeuden katsotaan olevan ristiriidassa, kuten edellä 38 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenee.

63 Tässä yhteydessä sillä seikalla, että myöhemmän tavaramerkin haltijalla on kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan voimassa oleva vielä aikaisempi oikeus tavaramerkiksi rekisteröityyn merkkiin, voi olla vaikutusta tässä säännöksessä tarkoitetun ”aikaisemman oikeuden” olemassaoloon, jos tavaramerkin haltija voi tähän vielä aikaisempaan oikeuteen nojautuessaan tosiasiallisesti vastustaa aikaisempaan oikeuteen perustuvaa vaatimusta tai rajoittaa sitä, mikä ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on tarkastettava käsiteltävässä asiassa sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

64 Kun oikeutta, johon kolmas vetoaa, ei enää suojata kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön nojalla, ei nimittäin voida katsoa, että tämä oikeus olisi mainitun lainsäädännön mukaan voimassa oleva ”aikaisempi oikeus” direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

65 Toiseen kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että kolmannella voidaan katsoa olevan tässä säännöksessä tarkoitettu ”aikaisempi oikeus” tilanteessa, jossa myöhemmän tavaramerkin haltijalla on kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan voimassa oleva vielä aikaisempi oikeus tavaramerkiksi rekisteröityyn merkkiin, kunhan tavaramerkin ja vielä aikaisemman oikeuden haltija ei voi enää kyseisen lainsäädännön nojalla kieltää vielä aikaisemman oikeutensa perusteella kolmatta käyttämästä tämän kolmannen myöhempää oikeutta.

Oikeudenkäyntikulut

66 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 (kymmenes jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 6 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että kyseisessä säännöksessä tarkoitetun ”aikaisemman oikeuden” olemassaolon toteaminen ei edellytä, että tämän oikeuden haltija voisi kieltää myöhemmän tavaramerkin käytön sen haltijalta.**

2) **Direktiivin 2008/95 6 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että kolmannella voidaan katsoa olevan tässä säännöksessä tarkoitettu ”aikaisempi oikeus” tilanteessa, jossa myöhemmän tavaramerkin haltijalla on kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan voimassa oleva vielä aikaisempi oikeus tavaramerkiksi rekisteröityyn merkkiin, kunhan tavaramerkin ja vielä aikaisemman oikeuden haltija ei voi enää kyseisen lainsäädännön nojalla kieltää vielä aikaisemman oikeutensa perusteella kolmatta käyttämästä tämän kolmannen myöhempää oikeutta.**

Allekirjoitukset