UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

18 päivänä heinäkuuta 2013*

Tavaramerkit — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta, 15 artiklan 1 kohta ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohta — Menettämisperusteet — Tosiasiallisen käytön käsite — Tavaramerkki, jota käytetään yhdessä toisen tavaramerkin kanssa tai moniosaisen tavaramerkin osana — Se, minkä värisenä tai minkä väriyhdistelmän värisenä tavaramerkkiä on käytetty — Maine

Asiassa C-252/12,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 26.4.2012 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 16.5.2012, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Specsavers International Healthcare Ltd,

Specsavers BV,

Specsavers Optical Group Ltd ja

Specsavers Optical Superstores Ltd

vastaan

Asda Stores Ltd,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilešič (esittelevä tuomari) sekä tuomarit E. Jarašiūnas, A. Ó Caoimh, C. Toader ja C. G. Fernlund,

julkisasiamies: J. Kokott,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 20.3.2013 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd ja Specsavers Optical Superstores Ltd, edustajinaan solicitor A. Gold, solicitor K. Mattila, J. Mellor, QC, ja A. Speck, QC,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään L. Christie, avustajanaan barrister S. Malynicz,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

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

— Euroopan komissio, asiamiehinään F. Bulst ja J. Samnadda,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan, 15 artiklan 1 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Specsavers International Healthcare Ltd, Specsavers BV, Specsavers Optical Group Ltd ja Specsavers Optical Superstores Ltd (jäljempänä yhdessä Specsavers-konserni) ja Asda Stores Ltd (jäljempänä Asda) ja joka koskee Specsavers-konsernin rekisteröimien yhteisön tavaramerkkien väitettyä loukkaamista.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Kansainvälinen oikeus

3 Teollisoikeuden suojelemista koskevan, Pariisissa 20.3.1883 allekirjoitetun, Tukholmassa 14.7.1967 viimeksi tarkistetun ja 28.9.1979 muutetun yleissopimuksen (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305; jäljempänä Pariisin yleissopimus) 5 artiklan C kohdan 1 ja 2 kappaleessa 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 tehtaan- tai kauppamerkkiä sellaisessa muodossa, joka poikkeaa siitä, jollaisena se on jossain [teollisoikeuden suojelemiseksi Pariisin yleissopimuksen 1 artiklan nojalla perustetun liiton] liittomaassa rekisteröity, ja mikäli poikkeus ei käsitä merkin tunnusomaisia osia, ei tällainen käyttö aiheuta rekisteröinnin mitättömyyttä eikä vähennä merkin suojaa.”

Unionin oikeus

4 Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”On perusteltua suojata yhteisön tavaramerkkejä ja toisaalta niitä aikaisempia, rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin kuin näitä merkkejä todella käytetään.”

5 Kyseisen asetuksen 7 artiklassa, jonka otsikko on ”Ehdottomat hylkäysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

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

d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan;

– –

3. Edellä olevan 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”

6 Kyseisen asetuksen 9 artiklan, jonka otsikko on ”Yhteisön tavaramerkin tuottamat oikeudet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

– –

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, ja sen vuoksi, että merkki ja yhteisön tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;

c) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, kun se on laajalti tunnettu [unionissa], ja jos merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi yhteisön tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

7 Kyseisen asetuksen 15 artiklan, jonka otsikko on ”Yhteisön tavaramerkin käyttäminen”, 1 kohdan sanamuoto on seuraava:

”Jos yhteisön tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut [unionissa] 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, yhteisön tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:

a) tavaramerkin käyttö muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn;

– –”

8 Asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan, jonka otsikko on ”Menettämisperusteet”, 1 kohdassa täsmennetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa [sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)] tehdy[n] vaatimukse[n] tai loukkauskanteeseen kohdistuva[n] vastakantee[n perusteella], jos:

a) viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole [unionissa] otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä; tavaramerkin haltijan oikeuksia ei kuitenkaan saa vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen; käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista menettämistä koskevan vaatimuksen tai vastakanteen 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 tai vastakanne voidaan tehdä;

_ _”

Pääasian tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset

9 Asda, joka on valintamyymäläketjun omistaja, aloitti lokakuussa 2009 optiikkatuotteiden mainoskampanjan, joka kohdistettiin Specsavers-konserniin, joka oli sekä suurin optikkoliikkeiden ketju Yhdistyneessä kuningaskunnassa että Asdan tärkein kilpailija. Kyseisen kampanjan yhteydessä Asda käytti iskulauseita ”Be a real spec saver at Asda” ja ”Spec savings at ASDA” sekä seuraavia logoja:



10 Pian kyseisen mainoskampanjan alkamisen jälkeen, 19.10.2009, Specsavers-konserni nosti High Court of Justicessa (England & Wales) (Civil Division) Asdaa vastaan kanteen, joka perustui seuraavien yhteisön tavaramerkkien loukkaamiseen:

— yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröidyt sanamerkit nro 1321298 ja nro 3418928, jotka muodostuvat sanasta ”Specsavers”

— yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröidyt kuviomerkit nro 449256 ja nro 1321348, jotka muodostuvat seuraavasta merkistä (jäljempänä varjostetusta logosta muodostuvat tavaramerkit):



— yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki nro 5608385, joka muodostuu seuraavasta merkistä:



— ja yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki nro 1358589, joka muodostuu seuraavasta merkistä (jäljempänä sanoja sisältämättömästä logosta muodostuva tavaramerkki):



11 High Court of Justice (England & Wales) katsoi 6.10.2010 antamassaan tuomiossa, että Asda ei ollut loukannut Specsavers-konsernin yhteisön tavaramerkkejä. Lisäksi kyseinen tuomioistuin julisti sanoja sisältämättömästä logosta muodostuvan tavaramerkin menetetyksi sillä perusteella, että sitä ei ole käytetty. Specsavers-konserni valitti kyseisestä tuomiosta Court of Appealiin (England & Wales) (Civil Division).

12 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ratkaisi 31.1.2012 antamassaan tuomiossa Specsavers-konsernin yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröityjen sanamerkkien nro 1321298 ja nro 3418928 ja yhteisön tavaramerkeiksi rekisteröityjen kuviomerkkien nro 449256, nro 1321348 ja nro 5608385 väitettyä loukkaamista koskevan oikeusriidan. Se katsoi, että Specsavers-konsernilla oli kyseisten tavaramerkkien perusteella ja asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti oikeus kieltää Asdaa käyttämästä iskulauseita ”Be a real spec saver at Asda” ja ”Spec savings at Asda” sekä Asdan mainoskampanjansa yhteydessä käyttämää logoa.

13 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoi sen sijaan, että voidakseen ratkaista sen pääasian osan, joka koskee sanoja sisältämättömästä logosta muodostuvaa tavaramerkkiä, sen oli esitettävä unionin tuomioistuimelle seuraavia seikkoja koskevia kysymyksiä.

14 Yhtäältä ja siltä osin kuin Asda on vaatinut sanoja sisältämättömästä logosta muodostuvaan tavaramerkkiin liittyvien oikeuksien julistamista menetetyiksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii sitä, voiko varjostetusta logosta muodostuvien tavaramerkkien käyttö merkitä sanoja sisältämättömästä logosta muodostuvan tavaramerkin käyttöä.

15 Toisaalta kyseinen tuomioistuin pyrkii selvittämään, voidaanko se, että kuvio on erityisen laajalti tunnettu vihreänä, jota Specsavers-konserni on aina käyttänyt sanoja sisältämättömästä logosta muodostuvan tavaramerkkinsä esityksessä, ottaa huomioon asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan yhteydessä siitä huolimatta, että kyseinen tavaramerkki on rekisteröity mustavalkoisena. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että asian pitäisi olla näin, mutta on kuitenkin sitä mieltä, että unionin oikeus on tässä yhteydessä tulkinnanvarainen.

16 Tässä tilanteessa Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Kun elinkeinonharjoittaja on rekisteröinyt erillisiksi yhteisön tavaramerkeiksi

a) kuviomerkin ja

b) sanamerkin

ja se käyttää näitä kahta yhdessä, voiko tällainen käyttö merkitä kuviomerkin asetuksen [N:o 207/2009] 15 ja 51 artiklassa tarkoitettua käyttöä? Jos näin on, miten kysymystä kuviomerkin käytöstä on arvioitava?

2) Onko vastaus erilainen, jos

a) sanamerkki on asetettu kuviomerkin päälle?

b) elinkeinonharjoittaja on rekisteröinyt yhteisön tavaramerkiksi myös yhdistetyn tavaramerkin, joka muodostuu kuviomerkistä ja sanamerkistä?

3) Riippuuko [ensimmäiseen ja toiseen] kysymykseen annettava vastaus siitä, mieltääkö keskivertokuluttaja kuviomerkin ja sanat siten, että [yhtäältä] ne ovat erillisiä merkkejä, vai [toisaalta] siten, että niillä kullakin on itsenäinen erottamiskykyinen asema? Jos se riippuu tästä, millä tavalla?

4) Kun yhteisön tavaramerkkiä ei ole rekisteröity värillisenä, mutta tavaramerkin haltija on käyttänyt sitä laajamittaisesti tietyn värisenä tai tietyn väriyhdistelmän värisenä siten, että merkittävä osa yleisöä (osassa [unionia] mutta ei koko [unionissa]) yhdistää kyseisen tavaramerkin kyseiseen väriin tai väriyhdistelmään, onko vastapuolen riidanalaisessa merkissä käyttämällä värillä tai käyttämillä väreillä merkitystä siinä kokonaisarvioinnissa, joka koskee [joko asetuksen N:o 207/2009] 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa tai [kyseisen asetuksen] 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua epäoikeutettua hyväksikäyttöä? Jos niillä on merkitystä, millä tavalla?

5) Jos vastaus on myöntävä, onko sillä, että merkittävä osa yleisöä yhdistää vastapuolen itsensä siihen väriin tai tiettyyn väriyhdistelmään, jota vastapuoli käyttää riidanalaisessa merkissä, merkitystä kokonaisarvioinnissa?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen, toinen ja kolmas kysymys

17 Ensimmäisellä, toisella ja kolmannella kysymyksellään, jotka on syytä tutkia yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, täyttyykö asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu yhteisön tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva edellytys silloin, kun yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityä kuviomerkkiä käytetään ainoastaan yhdessä sen päälle asetetun yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin kanssa ja myös molempien tavaramerkkien yhdistelmä on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi.

18 Kaikki unionin tuomioistuimelle huomautuksia esittäneet osapuolet väittävät, että yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn kuviomerkin käyttö yhdessä sen päälle asetetun toisen sanamerkin kanssa voi merkitä asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua tosiasiallista käyttöä, jos kyseisellä kuviomerkillä on itsenäinen erottamiskykyinen asema yleisessä ulkomuodossa.

19 Aluksi on täsmennettävä, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa sanamerkki on asetettu kuviomerkin päälle, on kyse asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdassa tarkoitetusta tilanteesta eli siitä, että tavaramerkkiä käytetään muodossa, joka poikkeaa kyseisen tavaramerkin rekisteröidystä muodosta.

20 Sanamerkin ”Specsavers” asettaminen sanoja sisältämättömästä logosta muodostuvan tavaramerkin päälle nimittäin muuttaa kyseisen tavaramerkin rekisteröityä muotoa, koska kyseessä ei ole pelkkä rinnakkain asettaminen, sillä sanamerkki peittää sanoja sisältämättömästä logosta muodostuvan tavaramerkin tietyt osat.

21 Seuraavaksi on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan sanamuodosta käy suoraan ilmi, että tavaramerkin käyttöä muodossa, joka poikkeaa kyseisen tavaramerkin rekisteröidystä muodosta, pidetään kyseisen artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuna käyttönä, jos tavaramerkin – siinä muodossa kuin se on rekisteröity – erottamiskykyyn ei kohdistu vaikutuksia.

22 Asetuksessa N:o 207/2009 tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-468/01 P-C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5141, 32 kohta; asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008, Kok., s. I-3297, 66 kohta ja asia C-311/11 P, Smart Technologies v. SMHV, tuomio 12.7.2012, 23 kohta).

23 Kyseinen rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskyky voi seurata sekä rekisteröidyn tavaramerkin yhden osatekijän käytöstä sen osana että erillisen tavaramerkin käytöstä yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Näissä kahdessa tapauksessa on riittävää, että tämän käytön seurauksena kohderyhmässä todellakin tiedetään kyseisen tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä (ks. analogisesti asia C-353/03, Nestlé, tuomio 7.7.2005, Kok., s. I-6135, 30 kohta).

24 Tästä seuraa, että sen, että sanoja sisältämättömästä logosta muodostuvaa tavaramerkkiä käytetään sen päälle asetetun sanamerkin ”Specsavers” kanssa, voidaan – vaikka kyseinen käyttö vastaa loppujen lopuksi käyttöä rekisteröidyn tavaramerkin osana tai yhdessä sen kanssa – katsoa merkitsevän sanoja sisältämättömästä logosta muodostuvan tavaramerkin tosiasiallista käyttöä sellaisenaan, jos kyseisellä tavaramerkillä – sellaisena kuin se on rekisteröity eli ilman, että sen päälle asetettu sanamerkki ”Specsavers” peittää osan siitä – viitataan aina tässä muodossa rekisteröinnin kattamiin Specsavers-konsernin tavaroihin, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on arvioitava.

25 Se, että sanamerkki ”Specsavers” sekä yhdistelmä, joka muodostuu sanoja sisältämättömästä logosta ja sen päälle asetetusta sanamerkistä ”Specsavers”, on myös rekisteröity yhteisön tavaramerkeiksi, ei vaikuta tähän päätelmään.

26 Unionin tuomioistuin on nimittäin jo todennut, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva edellytys voi täyttyä silloin, kun tavaramerkkiä käytetään vain toisen moniosaisen tavaramerkin kautta, tai silloin, kun sitä käytetään vain yhdessä toisen tavaramerkin kanssa tilanteessa, jossa molempien tavaramerkkien yhdistelmä on rekisteröity tavaramerkiksi, kunhan tavaramerkki edelleen mielletään osoitukseksi kyseisen tavaran alkuperästä (ks. vastaavasti asia C-12/12, Colloseum Holding, tuomio 18.4.2013, 35 ja 36 kohta).

27 Lisäksi unionin tuomioistuin on myös todennut jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 10 artiklan 2 kohdan a alakohdasta, joka pääosin vastaa asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohtaa, että rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi, osoittaakseen käyttäneensä kyseistä tavaramerkkiä tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, vedota siihen, että se on käyttänyt tavaramerkkiä muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta, ilman, että näiden kahden muodon välisillä poikkeavaisuuksilla vaikutetaan kyseisen tavaramerkin erottamiskykyyn, ja näin siitä huolimatta, että myös kyseinen poikkeava muoto on rekisteröity tavaramerkiksi (asia C-553/11, Rintisch, tuomio 25.10.2012, 30 kohta).

28 Argumentteja, joiden perusteella unionin tuomioistuin on tulkinnut direktiivin 89/104 10 artiklan 2 kohdan a alakohtaa tällä tavalla, voidaan soveltaa soveltuvin osin asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan yhteydessä.

29 Tätä tulkintaa tukee etenkin asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan tavoite; koska kyseisessä säännöksessä ei vaadita, että elinkeinotoiminnassa käytetyn muodon ja tavaramerkin rekisteröidyn muodon olisi vastattava tiukasti toisiaan, sen tarkoituksena on antaa rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle mahdollisuus tehdä merkkiin sitä kaupallisesti hyödynnettäessä muunnoksia, joilla merkki voidaan sen erottamiskykyä muuttamatta sopeuttaa paremmin kyseisten tavaroiden tai palvelujen myyntiä ja myynnin edistämistä koskeviin vaatimuksiin. Tämä tavoite nimittäin vaarannettaisiin, jos rekisteröidyn tavaramerkin käytön osoittamiseksi vaadittaisiin sellaisen lisäedellytyksen täyttymistä, jonka mukaan sitä poikkeavaa muotoa, jossa kyseistä tavaramerkkiä käytetään, ei sinällään ole saatu rekisteröidä tavaramerkiksi (ks. analogisesti em. asia Rintisch, tuomion 21 ja 22 kohta).

30 Lisäksi tämä asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan tulkinta on Pariisin yleissopimuksen 5 artiklan C kohdan 2 kappaleen mukainen, sillä mikään kyseisessä määräyksessä ei anna ymmärtää, että merkin rekisteröiminen tavaramerkiksi johtaa siihen, että merkin käyttöön ei voida enää vedota sellaisen toisen rekisteröidyn tavaramerkin käytön osoittamiseksi, josta se poikkeaa yksinomaan sellaisella tavalla, ettei se vaikuta jälkimmäisen erottamiskykyyn (ks. em. asia Rintisch, tuomion 23 kohta).

31 Kaiken edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisissä säännöksissä tarkoitettu ”tosiasiallista käyttöä” koskeva edellytys voi täyttyä silloin, kun yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityä kuviomerkkiä käytetään ainoastaan yhdessä sen päälle asetetun yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin kanssa ja myös molempien tavaramerkkien yhdistelmä on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi, kunhan muodon, jossa tavaramerkkiä käytetään, ja kyseisen tavaramerkin rekisteröidyn muodon välisillä poikkeavaisuuksilla ei vaikuteta kyseisen tavaramerkin – sellaisena kuin se on rekisteröity – erottamiskykyyn.

Neljäs kysymys

32 Neljännellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, onko asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa tulkittava siten, että kun yhteisön tavaramerkkiä ei ole rekisteröity värillisenä mutta tavaramerkin haltija on käyttänyt sitä laajamittaisesti tietyn värisenä tai tietyn väriyhdistelmän värisenä siten, että merkittävä osa yleisöä yhdistää kyseisen tavaramerkin kyseiseen väriin tai väriyhdistelmään, värillä tai väreillä, joita kolmas käyttää merkin, jonka väitetään loukkaavan kyseistä tavaramerkkiä, esityksessä, on merkitystä siinä kokonaisarvioinnissa, joka koskee kyseisissä säännöksissä tarkoitettua sekaannusvaaraa tai epäoikeutettua hyväksikäyttöä.

33 Specsavers-konserni ja Euroopan komissio ehdottavat, että tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, kun taas Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus sen sijaan katsoo, että siihen on vastattava kieltävästi.

34 Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran tutkimisesta on ensinnäkin todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sitä, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. mm. asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok., s. I-6191, 22 kohta; asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005, Kok., s. I-8551, 27 kohta ja asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007, Kok., s. I-4529, 34 kohta).

35 Oikeuskäytännössä on myös katsottu useaan otteeseen, että sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys mainitun vaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia (ks. mm. em. asia SABEL, tuomion 23 kohta; em. asia Medion, tuomion 28 kohta ja em. asia SMHV v. Shaker, tuomion 35 kohta).

36 Lisäksi oikeuskäytännöstä ilmenee, että sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi tavaramerkki on. Näin ollen sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok., s. I-5507, 18 kohta).

37 Ainakin silloin, kun kyseessä on tavaramerkki, jota ei ole rekisteröity tietynvärisenä tai tietyn ominaisuuden omaavana vaan joka on rekisteröity mustavalkoisena, se, minkä värisenä tai minkä väriyhdistelmän värisenä tavaramerkkiä myöhemmin tosiasiallisesti käytetään, vaikuttaa siihen, miten kyseisten tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää kyseisen tavaramerkin, ja on näin ollen omiaan lisäämään aikaisemman tavaramerkin ja merkin, jonka väitetään loukkaavan kyseistä tavaramerkkiä, välistä sekaannusvaaraa tai vaaraa niiden välisestä mielleyhtymästä.

38 Tässä tilanteessa ei olisi loogista katsoa, että sitä, että kolmas käyttää merkin, jonka väitetään loukkaavan aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä, esityksessä väriä tai väriyhdistelmää, josta on tullut sellainen, että merkittävä osa yleisöä yhdistää sen kyseiseen aikaisempaan tavaramerkkiin sillä perusteella, että sen haltija on käyttänyt sitä tämänvärisenä tai tämän väriyhdistelmän värisenä, ei voida ottaa huomion kokonaisarvioinnissa pelkästään sen takia, että kyseinen aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity mustavalkoisena.

39 Toiseksi on todettava asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetun hyväksikäytön tutkimisesta, että on samoin suoritettava kokonaisarviointi, jossa otetaan huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseisten tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseisten tavaroiden tai palvelujen luonne ja

samankaltaisuuden aste. Oikeuskäytännössä on myös katsottu tavaramerkin maineen laajuuden ja erottamiskyvyn asteen osalta, että mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa (ks. asia C-487/07, L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009, Kok., s. I-5185, 44 kohta).

40 Tässä yhteydessä ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että Specsavers-konsernin tavaramerkkien ja Asdan käyttämien merkkien samankaltaisuutta on tietoisesti tavoiteltu, jotta yleisön keskuudessa luotaisiin mielleyhtymä näiden kahden kaupallisen tunnuksen välillä. Se, että Asda on käyttänyt Specsavers-konsernin käyttämän värin kaltaista väriä hyötyäkseen viimeksi mainitun tavaramerkkien erottamiskyvystä ja maineesta, on tekijä, joka on otettava huomioon sen määrittämisessä, voidaanko todeta, että tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta on käytetty epäoikeutetusti hyväksi (ks. analogisesti em. asia L'Oréal ym., tuomion 48 kohta).

41 Edellä esitetyn perusteella neljänteen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on tulkittava siten, että kun yhteisön tavaramerkkiä ei ole rekisteröity värillisenä mutta tavaramerkin haltija on käyttänyt sitä laajamittaisesti tietyn värisenä tai tietyn väriyhdistelmän värisenä siten, että merkittävä osa yleisöä yhdistää kyseisen tavaramerkin kyseiseen väriin tai väriyhdistelmään, värillä tai väreillä, joita kolmas käyttää merkin, jonka väitetään loukkaavan kyseistä tavaramerkkiä, esityksessä, on merkitystä siinä kokonaisarvioinnissa, joka koskee kyseisissä säännöksissä tarkoitettua sekaannusvaaraa tai epäoikeutettua hyväksikäyttöä.

Viides kysymys

42 Viidennellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, onko asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa tulkittava siten, että se, että merkittävä osa yleisöä yhdistää kolmannen, joka käyttää merkkiä, jonka väitetään loukkaavan rekisteröityä tavaramerkkiä, itsensä siihen väriin tai tiettyyn väriyhdistelmään, jota kolmas käyttää kyseisen merkin esityksessä, on merkityksellinen tekijä kyseisissä säännöksissä tarkoitettujen sekaannusvaaran ja epäoikeutetun hyväksikäytön kokonaisarvioinnissa.

43 Specsavers-konserni ehdottaa, että tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, kun taas komissio puolestaan katsoo, että tämä tekijä voidaan ottaa huomioon ainoastaan arvioitaessa asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua perusteltua syytä. Koska Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ehdottaa, että neljänteen kysymykseen vastataan kieltävästi, se katsoo, että viidenteen kysymykseen ei ole syytä vastata.

44 Tässä yhteydessä on todettava, että – kuten tämän tuomion 34 ja 39 kohdassa on muistutettu – sekä asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa että saman asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua epäoikeutettua hyväksikäyttöä on arvioitava kokonaisvaltaisesti ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa.

45 Oikeuskäytännöstä ilmenee lisäksi, että näissä arvioinneissa on otettava huomioon se nimenomainen asiayhteys, jossa merkkiä, joka on väitetysti samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, on käytetty (ks. vastaavasti direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdasta asia C-533/06, O2 Holdings ja O2 (UK), tuomio 12.6.2008, Kok., s. I-4231, 64 kohta).

46 Tässä tilanteessa on todettava, että se, että merkittävä osa yleisöä yhdistää kolmannen, joka käyttää merkkiä, jonka väitetään loukkaavan rekisteröityä tavaramerkkiä, itsensä siihen väriin tai tiettyyn väriyhdistelmään, jota kolmas käyttää kyseisen merkin esityksessä, on tekijä, jolla voi muiden tekijöiden ohella olla tietty merkitys tutkittaessa asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran tai c alakohdassa tarkoitetun epäoikeutetun hyväksikäytön olemassaoloa.

47 Yhtäältä ei voida sulkea pois sitä, että tämä seikka voi vaikuttaa yleisön mielikuvaan kyseisistä merkeistä ja näin ollen vaikuttaa kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kyseisten merkkien välisen sekaannusvaaran olemassaoloon.

48 Näin ollen siitä, että Asda itse yhdistetään vihreään väriin, jota se käyttää merkeissä, joiden väitetään loukkaavan Specsavers-konsernin tavaramerkkejä, voisi pääasiassa seurata muun muassa se, että kyseisten merkkien ja Specsavers-konsernin tavaramerkkien välinen sekaannusvaara tai vaara näiden merkkien ja näiden tavaramerkkien välisestä mielleyhtymästä pienenisi, koska kohdeyleisö saattaisi mieltää kyseisten merkkien vihreän värin Asdan väriksi, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tutkittava.

49 Toisaalta – kuten komissio on väittänyt unionin tuomioistuimelle esittämissään huomautuksissa – se, että merkittävä osa yleisöä yhdistää kolmannen, joka käyttää merkkiä, jonka väitetään loukkaavan rekisteröityä tavaramerkkiä, itsensä siihen väriin tai tiettyyn väriyhdistelmään, jota kolmas käyttää kyseisen merkin esityksessä, voi olla merkityksellinen tekijä määritettäessä sitä, onko kyseisen merkin käyttöön asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ”perusteltu syy”.

50 Viidenteen kysymykseen on näin ollen vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on tulkittava siten, että se, että merkittävä osa yleisöä yhdistää kolmannen, joka käyttää merkkiä, jonka väitetään loukkaavan rekisteröityä tavaramerkkiä, itsensä siihen väriin tai tiettyyn väriyhdistelmään, jota kolmas käyttää kyseisen merkin esityksessä, on merkityksellinen tekijä kyseisissä säännöksissä tarkoitettujen sekaannusvaaran ja epäoikeutetun hyväksikäytön kokonaisarvioinnissa.

Oikeudenkäyntikulut

51 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että kyseisissä säännöksissä tarkoitettu ”tosiasiallista käyttöä” koskeva edellytys voi täyttyä silloin, kun yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityä kuviomerkkiä käytetään ainoastaan yhdessä sen päälle asetetun yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin kanssa ja myös molempien tavaramerkkien yhdistelmä on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi, kunhan muodon, jossa tavaramerkkiä käytetään, ja kyseisen tavaramerkin rekisteröidyn muodon välisillä poikkeavaisuuksilla ei vaikuteta kyseisen tavaramerkin – sellaisena kuin se on rekisteröity – erottamiskykyyn.**

2) **Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on tulkittava siten, että kun yhteisön tavaramerkkiä ei ole rekisteröity värillisenä mutta tavaramerkin haltija on käyttänyt sitä laajamittaisesti tietyn värisenä tai tietyn väriyhdistelmän värisenä siten, että merkittävä osa yleisöä yhdistää kyseisen tavaramerkin kyseiseen väriin tai väriyhdistelmään, värillä tai väreillä, joita kolmas käyttää merkin, jonka väitetään loukkaavan kyseistä tavaramerkkiä, esityksessä, on merkitystä siinä kokonaisarvioinnissa, joka koskee kyseisissä säännöksissä tarkoitettua sekaannusvaaraa tai epäoikeutettua hyväksikäyttöä.**

3) Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa on tulkittava siten, että se, että merkittävä osa yleisöä yhdistää kolmannen, joka käyttää merkkiä, jonka väitetään loukkaavan rekisteröityä tavaramerkkiä, itsensä siihen väriin tai tiettyyn väriyhdistelmään, jota kolmas käyttää kyseisen merkin esityksessä, on merkityksellinen tekijä kyseisissä säännöksissä tarkoitettujen sekaannusvaaran ja epäoikeutetun hyväksikäytön kokonaisarvioinnissa.

Allekirjoitukset