JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
VERICA TRSTENJAK
3 päivänä helmikuuta 2011[1]

Sisällys

I Johdanto ..... I - 8706

II Asiaa koskeva lainsäädäntö ..... I - 8707

A Unionin oikeus ..... I - 8707

B Kansallinen oikeus ..... I - 8710

III Tosiseikat, pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset ..... I - 8711

IV Asian käsittely unionin tuomioistuimessa ..... I - 8714

V Asianosaisten pääasialliset lausumat ..... I - 8715

A Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys ..... I - 8715

B Toinen ennakkoratkaisukysymys ..... I - 8716

C Kolmas ennakkoratkaisukysymys ..... I - 8717

VI Oikeudellinen arviointi ..... I - 8719

A Alustavat huomautukset ..... I - 8719

B Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu ..... I - 8721

1. Unionin oikeuden käsite ”käytön salliminen” ..... I - 8721

a) Ei nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden lainsäädäntöön ..... I - 8721

1 – Ratkaisuehdotuksen alkuperäinen kieli: saksa.

b) Tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien ja niihin liittyvien vastaväitteiden yhdenmukaistaminen ..... I - 8722

c) Yhdenmukaisen sääntelyn välttämättömyys ..... I - 8724

d) Päätelmä ..... I - 8726

2. Direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdan oikeudenmenetyssäännös ..... I - 8726

a) Käsitteen ”käytön salliminen” määritelmä ..... I - 8726

b) ”Pakotetun passiivisuuden” tilanteen sulkeminen pois ..... I - 8729

c) Oikeudenmenetyssäännöstön muotoilu ..... I - 8730

i) Käytön sallimiseen liittyvän viiden vuoden määräajan alkamisedellytykset ..... I - 8730

ii) Aikaisemman tavaramerkin haltijan tietoisuus subjektiivisena ominaisuutena ..... I - 8730

iii) Aikaisemman tavaramerkin rekisteröinti ei ole välttämätöntä ..... I - 8733

iv) Päätelmä ..... I - 8734

3. Vilpittömän samanaikaisen käytön periaatteen yhteensopivuus unionin oikeuden kanssa ..... I - 8734

C Muita merkityksellisiä oikeuskysymyksiä ..... I - 8738

1. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ajallinen soveltaminen ..... I - 8739

a) Yleistä ..... I - 8739

b) Tavaramerkin rekisteröintimenettely ..... I - 8740

i) Ajalliset liittymäkohdat ..... I - 8740

ii) Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan taannehtivan vaikutuksen puuttuminen ..... I - 8741

iii) Soveltaminen ei ala direktiivin voimaantuloajankohdasta ..... I - 8742

c) Rekisteröidyn tavaramerkin pätevyyttä koskeva menettely ..... I - 8743

d) Päätelmä ..... I - 8744

2. Oikeuden väärinkäyttöä koskeva väite ..... I - 8745

VII Loppupäätelmät ..... I - 8747

VIII Ratkaisuehdotus ..... I - 8749

I Johdanto

1. Nyt käsiteltävän asian taustalla on Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) (jäljempänä ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin) EY 234 [2] artiklan mukaisesti esittämä ennakkoratkaisupyyntö; siinä esitetään unionin tuomioistuimelle useita kysymyksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY [3] 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 9 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

2. Ennakkoratkaisupyyntö liittyy Budějovický Budvar, národní podnik -nimisen olutpanimon (jäljempänä BB), jonka kotipaikka on Česke Budějovicen kaupungissa (Böhmisch Budweis, Tšekin tasavalta), ja Anheuser-Busch-nimisen olutpanimon (jäljempänä AB), jonka kotipaikka on Saint Louisissa (Missouri, Yhdysvallat), väliseen riitaan, joka johtui AB:n Patent Office / Trade Marks Registryyn (jäljempänä kansallinen tavaramerkkivirasto) jättämästä hakemuksesta, jossa se vaati julistamaan BB:n tavaramerkin

2 – Ennakkoratkaisumenettelyä säännellään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan yhteisön perustamissopimuksen muuttamisesta 13.12.2007 tehdyn Lissabonin sopimuksen (EUVL C 306, s. 1) mukaisesti nykyään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklalla.

3 – EYVL L 40, s. 1.

”Budweiser” rekisteröinnin mitättömäksi, koska se oli itse rekisteröinyt saman tavaramerkin joitakin vuosia aiemmin. Rekisteröinnin mitättömäksi julistamishakemus päätti vajaat viisi vuotta kestäneen tilanteen, jossa molemmat samannimiset tavaramerkit olivat sopuisasti voimassa Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

3. Pääasia koskee ensisijaisesti sitä oikeuskysymystä, voiko BB vastustaa AB:n mitättömäksi julistamishakemusta perusteella, joka koskee aikaisempaan tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien menettämistä. Tämä puolestaan riippuu sen kysymyksen selvittämisestä, onko direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa säädetty viiden vuoden määräaika, jonka jälkeen tulevat voimaan käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset, tosiasiallisesti jo kulunut. Pääasian erityispiirre on se, että ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen mukaan hakemus mitättömäksi julistamisesta jätettiin päivää ennen viiden vuoden määräajan umpeutumista. Tämä seikka vaatii kuitenkin vielä selvitystä. Ennakkoratkaisupyynnön tarkoituksena onkin saada unionin tuomioistuimelta tietoa siitä, millä edellytyksillä rajoitukset astuvat voimaan, milloin viiden vuoden määräaika alkaa kulua ja tunnustetaanko unionin oikeudessa mahdollisesti periaate, jonka nojalla kahden samannimisen – aikaisemman ja uudemman tavaramerkin, jotka kuitenkin liittyvät eri tuotteisiin – samanaikainen voimassaolo on oikeudellisesti mahdollista.

II Asiaa koskeva lainsäädäntö

A *Unionin oikeus* [4]

4. Kuten direktiivin 89/104 johdanto-osan ensimmäisessä ja kolmannessa perustelukappaleessa todetaan, direktiivin tavoitteena on lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkejä koskevaa kansallista lainsäädäntöä. Direktiivissä rajoitutaan jäsenvaltioiden niihin oikeussäännöksiin, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan, sillä ne voivat estää tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen vapaan tarjoamisen sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.

5. Direktiivin johdanto-osan 11. perustelukappaleessa todetaan, että ”oikeusvarmuuden vuoksi ja puuttumatta epäoikeutetulla tavalla aikaisemman tavaramerkin haltijan etuihin on tärkeää säätää, että tämä ei enää saa vaatia omaa tavaramerkkiään myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista eikä kieltää sen käyttämistä, jos hän on käyttämisestä tietoisena sallinut pitkähkön ajan jatkuneen käyttämisen eikä myöhempää tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä”.

4 – Unioninsopimuksessa ja EUT-sopimuksessa käytettyjen nimitysten mukaisesti käsitettä ”unionin oikeus” käytetään yhteisön oikeuden ja unionin oikeuden yhteiskäsitteenä. Kun jäljempänä viitataan yksittäisiin primaarioikeudellisiin säännöksiin, mainitaan ajallisesti voimassa olevat säännökset.

6. Direktiivin 89/104 4 artiklassa, jonka otsikko on ”Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan

– –

2. Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:

a) seuraavia tavaramerkkejä, joiden rekisteröimiseksi hakemus on tehty ennen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen huomioon mahdolliset vaatimukset niiden etuoikeudesta:

i) yhteisön tavaramerkit

ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit sekä Belgian, Luxemburgin tai Alankomaiden osalta Beneluxin tavaramerkkivirastossa rekisteröidyt tavaramerkit

iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa

– –

d) tavaramerkkejä, jotka tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivänä tai tavaramerkin rekisteröintihakemuksen etuoikeutta koskevan vaatimuksen tekopäivänä ovat jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 artiklan a kohdassa tarkoitetussa merkityksessä.

– –

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

a) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi kansallinen tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin tai on rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, milloin tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu ja myöhemmän tavaramerkin käyttö merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi

aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle

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 4 kohdan b alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessä on

i) oikeus nimeen

ii) oikeus omaan kuvaan

iii) tekijänoikeus

iv) teollisoikeus

– –.

5. Jäsenvaltiot voivat sallia, jos siihen on aihetta, että tapauksissa, joissa aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija antaa suostumuksensa myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiin, rekisteröintiä ei tarvitse evätä tai tavaramerkkiä julistaa mitättömäksi.

6. Jäsenvaltio voi 1–5 kohdasta poiketen säätää, että siellä ennen tämän direktiivin noudattamisen edellyttämien säännösten voimaantulopäivää voimassa olleita rekisteröinnin esteitä ja mitättömyysperusteita sovelletaan tavaramerkkeihin, joita koskeva hakemus on tehty ennen mainittua päivää.”

7. 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

– –.”

8. Direktiivin 9 artiklassa, jonka otsikko on ”Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset”, säädetään seuraavaa:

”1. Jos 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 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 vastaavasti 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin taikka muun, 4 artiklan 4 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden haltijaan.

_ _”

9. Direktiivin 89/104 on korvannut 28.11.2008 voimaan tullut jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (kodifioitu toisinto).[5] Kun otetaan huomioon se, että pääasian oikeusriidan taustalla olevat asiat tapahtuivat ennen direktiivin 2008/95/EY voimaantuloa, nyt käsiteltävän asian oikeudellisessa arvioinnissa on käytettävä ainoastaan direktiiviä 89/104.

B *Kansallinen oikeus*

10. Direktiivin 89/104 säännökset on saatettu osaksi kansallista oikeutta vuoden 1994 tavaramerkkilailla (Trade Marks Act 1994). Kyseisen lain 6 §:n 1 momentti ja 48 § vastaavat direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 9 artiklaa.

11. Vuoden 1994 tavaramerkkilain 7 §[6] sisältää säännöksiä, joissa säädetään tavaramerkin rekisteröintiin liittyvästä menettelystä ja viitataan Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkioikeudessa tunnettuun periaatteeseen kahden samanlaisen tavaramerkin

5 – EUVL L 299, s. 25.

6 – Tätä edeltävä säännös sisältyy vuoden 1938 tavaramerkkilain 12 §:n 2 momenttiin, jonka sisältö on olennaisilta osin sama.

vilpittömästä samanaikaisesta käytöstä (honest concurrent use):

”Vetoaminen suhteellisiin rekisteröinnin esteisiin vilpittömän samanaikaisen käytön tapauksessa

1. Tätä pykälää sovelletaan, jos on tehty tavaramerkin rekisteröintihakemus ja jos rekisterinpitäjä olettaa, että

a) on olemassa aikaisempi tavaramerkki, jonka osalta täyttyvät 5 §:n 1, 2 tai 3 momentin edellytykset, tai

b) on olemassa aikaisempi oikeus, jonka osalta täyttyvät 5 §:n 4 momentin edellytykset,

mutta hakija pystyy osoittamaan rekisterinpitäjää tyydyttävällä tavalla, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä on vilpittömästi käytetty samanaikaisesti toisen tavaramerkin kanssa.

2. Tällaisessa tapauksessa rekisterinpitäjä ei voi hylätä hakemusta viittaamalla aikaisempaan tavaramerkkiin tai muuhun aikaisempaan oikeuteen, jollei mainitun aikaisemman tavaramerkin tai aikaisemman oikeuden haltija ole esittänyt sitä koskevaa väitettä väitemenettelyssä.

3. Tavaramerkin vilpitön samanaikainen käyttö tarkoittaa tässä pykälässä kaikkea sellaista tavaramerkin käyttöä Yhdistyneessä kuningaskunnassa hakijan toimesta tai hänen suostumuksellaan, jota vilpittömällä samanaikaisella käytöllä alun perin tarkoitettiin vuoden 1938 tavaramerkkilain [Trade Marks Act 1938] 12 §:n 2 momentissa.

4. Tämä pykälä ei vaikuta

a) rekisteröinnin hylkäämiseen edellä 3 §:ssä esitetyistä syistä (ehdottomat rekisteröinnin esteet) tai

b) 47 §:n 2 momentin mukaiseen mitättömäksi julistamishakemukseen (hakemus ilman suostumusta tehtävän rekisteröinnin muodostaman suhteellisen rekisteröinnin esteen vuoksi).”

III Tosiseikat, pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

12. Ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi, että BB tuli aktiivisesti Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille vuonna 1973 ja AB vuonna 1974. Molemmat myyvät olutta merkillä ”Budweiser”, joka koostuu kyseisestä sanasta tai sisältää sen.

13. Ennakkoratkaisupyynnöstä käy lisäksi ilmi, että vaikka oluiden nimet ovat samat, oluet eivät ole samanlaisia. Niiden maku, hinta ja ulkoasu ovat aina poikenneet toisistaan. Markkinoilla, joilla niitä on ollut samanaikaisesti tarjolla, kuluttajat ovat yleensä tienneet niiden erilaisuuden, vaikka tietty sekaannusvaara on tietysti aina olemassa.

14. Marraskuussa 1976 BB haki merkin ”Bud” rekisteröimistä tavaramerkiksi. AB esitti väitteen rekisteröintiä vastaan.

15. Vuonna 1979 AB nosti BB:tä vastaan passing off -perusteella kanteen, jossa se vaati, että BB:tä kielletään käyttämästä sanaa ”Budweiser”. BB nosti puolestaan samalla perusteella vastakanteen ja vaati, että AB:tä kielletään loukkaamasta merkkioikeutta käyttämällä sanaa ”Budweiser”. Väitemenettely oli keskeytettynä kannemenettelyn ajan. Sekä kanne että vastakanne kuitenkin hylättiin, koska tuomioistuimet päättivät, ettei kumpikaan osapuoli ollut käyttänyt vilpillisesti hyödyksi vastapuolensa merkkiä. Merkillä ja nimellä oli nimittäin kahtalainen tunnettuus.

16. AB haki 11.12.1979 sanan ”Budweiser” rekisteröimistä ”olutta, alea ja portteria” varten. BB vastusti tätä esittämällä väitteen. BB teki 28.6.1989 vastahakemuksen merkin ”Budweiser” rekisteröimiseksi tavaramerkiksi, mitä AB vastusti.

17. Court of Appeal päätti helmikuussa 2000, että molemmat väitteet oli hylättävä ja näin ollen molemmat osapuolet voisivat rekisteröidä merkin ”Budweiser” tavaramerkiksi. Päätös tehtiin vuonna 1938 annetun Yhdistyneen kuningaskunnan vanhan tavaramerkkilain säännösten nojalla, ja niissä nimenomaisesti sallittiin samojen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaisten tavaramerkkien samanaikainen rekisteröinti tapauksissa, joissa tavaramerkkien samanaikainen käyttö on vilpitöntä, tai muissa erityisissä olosuhteissa. Päätöksen jälkeen kumpikin osapuoli merkittiin 19.5.2000 tavaramerkkirekisteriin sanasta ”Budweiser” muodostuvan tavaramerkin haltijaksi. Seurauksena BB:llä oli kaksi rekisteröityä tavaramerkkiä eli ”Bud” (hakemuksen tekopäivä marraskuussa 1976) ja ”Budweiser” (hakemuksen tekopäivä kesäkuussa 1989). AB:llä oli yksi rekisteröity tavaramerkki eli ”Budweiser” (hakemuksen tekopäivä joulukuussa 1979).

18. AB vaati 18.5.2005 eli neljän vuoden ja 364 päivän jälkeen siitä, kun kummankin osapuolen Budweiser-merkit oli rekisteröity, tavaramerkkivirastoa julistamaan BB:n tavaramerkin ”Budweiser” rekisteröinnin mitättömäksi. Vaatimus perustuu seuraaviin seikkoihin:

– Vaikka molempien osapuolten tavaramerkit rekisteröitiin samana päivänä, AB:n tavaramerkki on direktiivin

4 artiklan 2 kohdan nojalla ”aikaisempi tavaramerkki” – sen hakemuksen tekopäivä oli aiempi, ja tämä on ratkaisevaa.

– Tavaramerkit ja tavarat ovat samoja, ja näin BB:n tavaramerkki on direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla julistettava mitättömäksi.

– Käytön salliminen ei tule kyseeseen, koska direktiivin 9 artiklassa säädetty viiden vuoden määräaika ei ollut päättynyt.

19. Tavaramerkkiviraston mukaan AB:n tekemälle rekisteröinnin mitättömäksi julistamishakemukselle ei ollut estettä, sillä direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sallimisen viiden vuoden määräaika alkoi kulua myöhemmän tavaramerkin rekisteröimisestä. Siksi tavaramerkkivirasto hyväksyi mitättömäksi julistamishakemuksen.

20. BB haki päätökseen muutosta High Court of Justicessa (England & Wales). Kyseinen tuomioistuin päätti erityisesti, että vuoden 1994 tavaramerkkilain 48 §:n mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan eli AB:n olisi pitänyt sallia rekisteröidyn tavaramerkin käyttö eikä esimerkiksi sellaisen rekisteröimättömän tavaramerkin käyttö, jonka rekisteröintiä oli haettu muttei vielä tehty. Koska AB ei ollut sallinut käyttöä, tuomioistuin hyväksyi mitättömäksi julistamishakemuksen.

21. Tämän jälkeen BB valitti Court of Appealiin. Kyseinen tuomioistuin ilmaisee epäilevänsä käsitteen ”käytön salliminen” 9 artiklan mukaista merkitystä, ennen kaikkea sen suhteen, milloin alkaa aikaisemman tavaramerkin haltijan myöhemmän tavaramerkin käytön salliminen. Epäily koskee kuitenkin myös direktiivin 89/104 4 artiklan tulkintaa. Näin ollen se on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Mitä tarkoitetaan neuvoston direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdan käsitteellä ’sallinut’, ja erityisesti

a) onko ’sallinut’ yhteisön oikeuden käsite, vai voiko kansallinen tuomioistuin soveltaa kansallisia säännöksiä sallimisen suhteen sekä myös määräajan ja pitkäkestoisen vilpittömän samanaikaisen käytön suhteen

b) jos ’sallinut’ on yhteisön oikeuden käsite, voidaanko tavaramerkin haltijan katsoa sallineen toisen pitkään

käyttämän saman tavaramerkin vakiintuneen vilpittömän käytön, jos tavaramerkin haltija on jo pitkään tiennyt käytöstä muttei ole kyennyt estämään sitä

c) onko joka tapauksessa tarpeen, että tavaramerkin haltija rekisteröi tavaramerkkinsä, ennen kuin haltija voi 'sallia' toisen käyttävän i) samaa tai ii) sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaista tavaramerkkiä?

2) Mistä ajankohdasta 'yhtäjaksoinen viiden vuoden aika' alkaa kulua, ja erityisesti voiko se alkaa (ja jos voi, voiko se päättyä), ennen kuin aikaisemman tavaramerkin haltijan tavaramerkki rekisteröidään; jos näin on, minkä edellytysten vallitessa aika alkaa kulua?

3) Sovelletaanko neuvoston direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa niin, että aikaisemman tavaramerkin haltijalle annetaan siinä etusija, vaikka kahta samaa tavaramerkkiä on käytetty samojen tavaroiden tunnusmerkkinä pitkään vilpittömästi ja samanaikaisesti, jolloin aikaisemman tavaramerkin alkuperän takaaminen ei merkitse sitä, että tavaramerkillä tarkoitettaisiin aikaisemman tavaramerkin haltijan eikä kenenkään muun tavaroita, vaan sitä, että tavaramerkillä tarkoitetaan tavaramerkin haltijan tai toisen käyttäjän tavaroita?"

IV Asian käsittely unionin tuomioistuimessa

22. Ennakkoratkaisupyyntö on päivätty 20.10.2008, ja se saapui unionin tuomioistuimen kirjaamoon 30.11.2008.

23. AB, BB, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, Tšekin hallitus, Italian hallitus, Slovakian hallitus ja Portugalin hallitus sekä Euroopan komissio ovat esittäneet kirjallisia huomautuksia Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 23 artiklassa mainitussa määräajassa.

24. Istunto pidettiin 24.11.2010, ja siinä olivat läsnä sekä esittivät näkemyksiään AB:n, BB:n, Tšekin hallituksen ja komission edustajat.

V Asianosaisten pääasialliset lausumat

A *Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys*

25. BB:n mukaan direktiivin 89/104 9 artiklassa tarkoitettu ”käytön salliminen” on unionin oikeuden itsenäinen käsite. Se koskee sitä, että kolmatta osapuolta ei estetä käyttämästä tavaramerkkiä, kun siihen olisi ollut mahdollisuus.

26. Myös AB:n mukaan ”käytön salliminen” on unionin oikeuden itsenäinen käsite, eikä sen mielestä jäsenvaltioiden tuomioistuimilla ole toimivaltaa soveltaa kansallisia säännöksiä kyseisen käsitteen määrittämisessä.

27. Käsitteen määritelmän mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan on täytynyt olla tilanteessa, jossa se on kyennyt estämään myöhemmän tavaramerkin käytön, jotta se ylipäänsä on voinut ”sallia” kyseisen käytön. Sen ei voida olettaa ”sallineen” myöhemmän tavaramerkin vilpitöntä ja pitkäaikaista käyttöä, jos se on ollut tietoinen toisesta tavaramerkistä muttei ole kyennyt estämään sen käyttöä. AB vetoaa lisäksi siihen, että direktiivin 89/104 9 artiklassa tarkoitetun ”käytön sallimisen” olettaminen edellyttää tavaramerkin haltijan saavan tavaramerkin rekisteröityä ennen varsinaista saman tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaisen tavaramerkin ”sallimista”, mikä aiheuttaa sekaannusta.

28. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus toteaa, että ”käytön salliminen” on unionin oikeuden itsenäinen käsite. Tavaramerkin haltijan ei voida olettaa sallineen toisen käyttää pitkään ja vilpittömästi samaa tavaramerkkiä, jos se on jo pitkään tiennyt käytöstä muttei ole kyennyt estämään sitä. Ei voida myöskään edellyttää, että tavaramerkin haltija saa tavaramerkkinsä rekisteröityä, ennen kuin se sallii saman tai samankaltaisen tavaramerkin käytön.

29. Italian hallituksen mukaan direktiivin 89/104 9 artiklan mukainen ”käytön salliminen” on unionin oikeuden yhdenmukaistettu käsite ja edellyttää aikaisemman tavaramerkin haltijan oikeudellista mahdollisuutta vastustaa toisen myöhemmän, saman tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaisen, tavaramerkin käyttöä.

30. Koska aikaisemman tavaramerkin käsite, sellaisena kuin se on määritelty direktiivin 89/104 4 artiklan 2 kohdassa, ei edellytä tavaramerkin rekisteröintiä, toisen saman tai samankaltaisen tavaramerkin käytön sallimisen alkamiseksi ei ole tarpeen, että aikaisemman tavaramerkin haltija on saanut tavaramerkin rekisteröityä, jotta se voisi alkaa ”sallia” toisen saman tai samankaltaisen tavaramerkin käyttöä. Direktiivin 89/104 9 artiklan 2 kohta ei estä jäsenvaltioita säätämästä,

että 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin sallimistilanne on olemassa jo ennen aikaisemman tavaramerkin rekisteröintiä; tähän sisältyvät myös 4 artiklan 4 kohdan a, b ja c alakohdassa kuvatut tilanteet.

31. Portugalin hallituksen mukaan tilanteessa, jossa kaksi tavaramerkkiä on pitkään voimassa samanaikaisesti markkinoilla, direktiivin 89/104 9 artiklassa tarkoitetun määräajan on vilpittömän mielen ja oikeusvarmuuden periaatteen vuoksi täsmättävä sen ajankohdan kanssa, jolloin tavaramerkkien tosiasiallinen käyttö alkoi, sekä sen ajankohdan kanssa, jolloin etusijalla olevien tunnusten haltijoilla oli jo käytettävissään keinot tavaramerkin haltijan etuja mahdollisesti vahingoittavan käytön estämiseksi; tällaisia voivat olla esimerkiksi vilpillistä kilpailua koskevan lainsäädännön mukaiset keinot.

32. Komissio toteaa, että ”käytön salliminen” on unionin oikeuden itsenäinen käsite, jota on tulkittava yhdenmukaisesti.

33. Aikaisemman tavaramerkin haltijan ei voida olettaa sallineen myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä, ennen kuin jälkimmäinen tavaramerkki on rekisteröity, ei myöskään silloin, jos se on tiennyt myöhemmän tavaramerkin käytöstä muttei ole kyennyt estämään sitä. Aikaisemman tavaramerkin ei myöskään 4 artiklan 2 kohdan mukaan tarvitse olla rekisteröity, ennen kuin sen haltija on sallinut kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käytön.

B *Toinen ennakkoratkaisukysymys*

34. BB:n mukaan direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sallimisen määräaika alkaa kulua siitä, kun asianomainen saa tietää toisen käyttämästä tavaramerkistä. BB pitää merkityksettömänä sitä seikkaa, alkaako määräaika ennen aikaisemman tavaramerkin rekisteröintiä vai sen jälkeen.

35. Sen sijaan AB:n mielestä ”yhtäjaksoinen viiden vuoden aika” alkaa kulua, kun seuraavat kolme edellytystä ovat täyttyneet: aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, aikaisemman tavaramerkin haltija on tietoinen saman tai samankaltaisen tavaramerkin käytöstä ja myös myöhempi tavaramerkki on rekisteröity. Tämä aika ei voi alkaa eikä loppua ennen aikaisemman tavaramerkin tosiasiallista rekisteröintiä.

36. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus viittaa siihen, että ”yhtäjaksoinen viiden vuoden aika” alkaa kulua, kun myöhempi tavaramerkki on rekisteröity ja käytössä ja

aikaisemman tavaramerkin haltija on tietoinen sen käytöstä.

37. Slovakian hallitus tutkii toista ennakkoratkaisukysymystä ennen ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelua. Sen mukaan viiden vuoden määräaika alkaa kulua myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiajankohdasta, jos aikaisemman tavaramerkin haltija on tietoinen myöhemmän tavaramerkin käytöstä ja sen rekisteröintiä on haettu vilpittömästi, ja riippumatta siitä, onko aikaisempi tavaramerkki jo rekisteröity tavaramerkkivirastossa tai onko rekisteröintihakemus jätetty.

saa tietää myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käytöstä. Määräaika voi siis alkaa aikaisintaan myöhemmän tavaramerkin rekisteröimisestä, jos sitä on käytetty ja aikaisemman tavaramerkin haltija on tietoinen käytöstä kyseisestä ajankohdasta lähtien. Myöhemmän tavaramerkin rekisteröintipäivämäärä määritetään kunkin jäsenvaltion rekisteröintimenettelyyn sovellettavien säännösten mukaan. Lisäksi sallimista koskeva määräaika voi alkaa jo ennen kuin aikaisemman tavaramerkin haltija on saanut tavaramerkkinsä rekisteröityä.

C Kolmas ennakkoratkaisukysymys

38. Italian hallitus ehdottaa, että ennakkoratkaisukysymykseen vastataan siten, että direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sallimisaika alkaa ja voi mahdollisesti päättyäkin, ennen kuin aikaisemman tavaramerkin haltijan tavaramerkki rekisteröidään, mutta se ei voi alkaa ennen myöhemmän tavaramerkin rekisteröimistä eikä ennen sitä ajankohtaa, jolloin aikaisemman tavaramerkin haltija on tosiasiallisesti saanut tietää rekisteröidystä myöhemmästä tavaramerkistä.

40. BB:n mukaan tapauksessa, jossa kahta samaa ja kahteen samanlaiseen tuotteeseen liittyvää tavaramerkkiä käytetään vilpittömästi ja pitkään samanaikaisesti siten, että tavaramerkillä ei tarkoiteta yksinomaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vaan myös myöhemmän tavaramerkin haltijan tuotteita, ja jossa ei ole olemassa merkittävää sekaannusvaaraa, ei ole kyse siitä, että myöhempi tavaramerkki loukkaisi aikaisemman tavaramerkin keskeistä tehtävää, kuten direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa edellytetään.

39. Komission mukaan sallimisen määräaika alkaa kulua siitä ajankohdasta, jolloin aikaisemman tavaramerkin haltija tosiasiallisesti

41. AB:n mielestä direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa myönnetään absoluuttinen suoja, minkä vuoksi aikaisemman

tavaramerkin haltija voi käyttää oikeuksiaan siinäkin tapauksessa, että kahteen samaan tuotteeseen liittyviä tavaramerkkejä käytetään vilpittömästi ja pitkään samanaikaisesti sillä seurauksella, että aikaisemman tavaramerkin alkuperän takaaminen ei merkitse sitä, että tavaramerkki viittaisi yksinomaan aikaisemman tavaramerkin haltijan tuotteisiin eikä mihinkään muuhun, vaan päinvastoin sitä, että se viittaa sekä sen että myöhemmän tavaramerkin haltijan tuotteisiin.

42. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ehdottaa, että tähän kysymykseen vastataan siten, että jollei direktiivin 89/104 6 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklassa muuta säädetä, sen 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovelletaan siltä osin kuin siinä sallitaan aikaisemman tavaramerkin haltijan käyttää oikeuksiaan, myös siinä tapauksessa, että kahteen samaan tuotteeseen liittyviä tavaramerkkejä käytetään vilpittömästi ja pitkään samanaikaisesti.

43. Tšekin hallituksen käsityksen mukaan direktiivin 89/104 4 artiklaa ei sovelleta pääasian kaltaisessa tapauksessa, sillä direktiivissä edellytetään, että kun kyse on kahdesta yleisesti tunnetusta samasta tai ainakin samankaltaisesta tavaramerkistä, kumpikaan ei voi saada muodollista oikeussuojaa eli molemmat tavaramerkit nauttivat samanlaisesta suojasta, mistä seuraa, että niitä voidaan käyttää rinnakkain rekisteröimättömiä tavaramerkkejä koskevan kansallisen ja kansainvälisen oikeuden säännösten mukaisesti.

44. Tšekin hallitus vetoaa kaiken varalta siihen, että direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että siinä tarkoitettu käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvä määräaika ei ala kulua ennen riidanalaisen tavaramerkin rekisteröintiajankohtaa.

45. Tšekin hallituksen käsityksen mukaan oikeuden väärinkäytön tapauksessa ei voida vedota direktiivin 89/104 4 artiklaan. Oikeuden väärinkäytöllä tarkoitetaan yritystä varmistaa oikeusnormin tavoitteiden vastaisesti itselle etulyöntiasema muiden kustannuksella. Kansallisen tuomioistuimen asia on arvioida, onko kyseessä oikeuden väärinkäyttö.

46. Slovakian hallituksen mielestä direktiivissä 89/104 ei sallita aikaisemman tavaramerkin haltijan käyttää oikeuksiaan 4 artiklassa tarkoitetulla tavalla, jos näitä oikeuksia käytetään väärin.

47. Tällaisen oikeuden väärinkäytön todistaminen edellyttäisi ensinnäkin, että mitättömäksi julistamista koskeva oikeus johtaa direktiivin ja kansallisen täytäntöönpanolainsäädännön edellytysten muodollisesta täyttämisestä huolimatta taktiseen etulyöntiasemaan, jonka myöntäminen on direktiivin tavoitteiden vastaista. Toiseksi tilanteen kokonaisarvioinnissa pitäisi päätyä siihen

tulokseen, että mitättömäksi julistamishakemuksen päätavoite on taktisen etulyöntiaseman saavuttaminen. Sen tutkiminen, onko konkreettisessa tapauksessa kysymyksessä oikeuden väärinkäyttö, on jätettävä kansallisen tuomioistuimen tehtäväksi.

VI Oikeudellinen arviointi

A *Alustavat huomautukset*

48. Italian hallitus korostaa, että direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei myönnetä tunnetusti aikaisemman tavaramerkin haltijalle oikeutta estää tunnetusti myöhemmän tavaramerkin käyttöä tai jopa vaatia sen julistamista mitättömäksi. Tilanteessa, jossa samoja tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaisia tavaramerkkejä käytetään vilpittömästi ja pitkään samanaikaisesti, on pääteltävä, ettei direktiivi 89/104 ole esteenä sellaiselle jäsenvaltion päätökselle, jonka mukaan kahdelta tavaramerkin haltijalta evätään oikeus vaatia toisen tavaramerkin julistamista mitättömäksi tai kieltää tavaramerkin käyttö, riippumatta rekisteröintijärjestyksestä tai mahdollisesta käytön sallimisesta.

49. Komissio viittaa siihen, että direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei suljeta pois kahden saman tavaramerkin, jotka koskevat kahta samaa mutta eri valmistajan markkinoimaa tuotetta, samanaikaista voimassaoloa vilpittömässä mielessä pitkään jatkuneen käytön jälkeen, jos se ei vaikuta aikaisemman tavaramerkin keskeiseen tehtävään osoittaa kyseisten tuotteiden alkuperä.

50. Unionin laajuisten standardien kehittäminen henkisen omaisuuden suojaamiseksi on edennyt pisimmälle tavaramerkkioikeuden alalla. Lainsäädännön yhdenmukaistaminen tällä oikeudenalalla perustuu kahteen erilaiseen, rinnakkain noudatettavaan sääntelyä koskevaan lähestymistapaan, jotka kylläkin liittyvät monilla tavoilla toisiinsa ja täydentävät toisiaan.[7] Yhtäältä voimassa on asetuksella (EY) N:o 40/94[8] käyttöön otettu, ylikansallisena teollisoikeutena toimivan yhteisön tavaramerkin järjestelmä, jolla on luotu asetuksen 15.3.1994 toteutuneen voimaantulon myötä kansalliset rajat ylittävä, koko Euroopan unionin alueelle ulottuva yhtenäinen tavaramerkkioikeus. Toisaalta kansallisia oikeusjärjestyksiä yhdenmukaistetaan lähentämällä lainsäädäntöjä direktiivin muodostaman oikeudellisen välineen avulla. Tämä lähentämiseen perustuva menetelmä

7 – Ks. vastaavasti Knaak, R., *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten* (toim. Bastian, E.-M., Knaak, R. ja Schricker, G.), München, 2006, s. 71 sekä v. Mühlendahl, A., "Territorialität und Einheitlichkeit im europäischen Markenrecht", *Perspektiven des geistigen Eigentums und Wettbewerbsrechts – Festschrift für Gerhard Schricker zum 70. Geburtstag*, München, 2005, s. 853.

8 – Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1994 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1).

ei tee tyhjäksi alueperiaatetta [9] eli tavaramerkin oikeusvaikutusten sitomista kulloisenkin jäsenvaltion alueeseen, mikä on aina ollut tunnusomaista tavaramerkkioikeudelle, mutta se auttaa poistamaan kansallisten säännösten välillä vallitsevia eroja ja niistä johtuvia tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden esteitä yhteismarkkinoilla. [10]

51. Tämä oli myös unionin lainsäätäjän tavoitteena direktiiviä 89/104 annettaessa, kuten käy ilmi direktiivin johdanto-osan ensimmäisestä perustelukappaleesta. Kolmannen perustelukappaleen mukaan pyrkimyksenä ei kuitenkaan ollut lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti. Sen mukaan oli riittävää lähentää niitä säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan. Kuten direktiivin johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan, näihin kuuluvat erityisesti säännökset, ”jotka liittyvät tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytyksiin”. Tämä koskee erityisesti tavaramerkin rekisteröinnin epäämisen ja mitättömyyden perusteita, jotka on siksi lueteltava tyhjentävästi. Samojen edellytysten luomista tällä alalla pidetään nimenomaisesti direktiivin tavoitteiden saavuttamisen edellytyksenä. Direktiivin johdanto-osan viidennen perustelukappaleen mukaan jäsenvaltiot saavat edelleen vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröinnissä, menettämisessä tai mitättömäksi julistamisessa.

52. Koska tarkoituksena oli yhdenmukaistaa jäsenvaltioiden tavaramerkkioikeutta ainoastaan osittain, nyt käsiteltävässä asiassa herää sen kannalta merkityksellinen kysymys, kuuluuko ja miltä osin direktiivin 9 artiklaan sisältyvä käsite ”käytön salliminen” unionin oikeuden soveltamisalaan. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen kysymys 1 a) koskee tämän käsitteen lähtökohtaista oikeudellista luokittelua unionin oikeudessa, kun taas kysymykset 1 b–2 koskevat käsitteen sisältöä sekä sen säännöstön täsmällistä muotoa, joka liittyy aikaisempaan tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien menettämiseen toisen tavaramerkin käytön sallimisen vuoksi. Näistä on puolestaan erotettava kysymys 3, joka koskee lähinnä direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkintaa sekä Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkioikeudessa tunnetun vilpittömän samanaikaisen käytön (honest

9 – Tavaramerkkioikeuden alueperiaatteen mukaan tavaramerkin oikeusvaikutukset rajoittuvat kulloisenkin suojan myöntävän valtion alueelle. Tavaramerkkisuoja on kaikissa valtioissa niiden kansallisen oikeusjärjestyksen mukainen (ks. Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 4. painos, München, 2009, 1. osa, F. I 1, 1 kohta sekä Kaiser, G., *Strafrechtliche Nebengesetze*, toim. Erbs, G., Kohlhaas, M. ja Ambs, F., 178. täydennyspainos, München, 2010, Markengesetz, Vorbemerkungen, 18 kohta).

10 – Ks. vastaavasti Novak, M., ”Rechtsprechung der Europäischen Gerichtshöfe zum Markenrecht”, *Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht*, 2001, s. 613.

concurrent use) muodostaman oikeudellisen instituution yhteensopivuutta unionin oikeuden kanssa. Selvyyden vuoksi järjestän kysymykset uudelleen edellä mainittujen kolmen aihekokonaisuuden mukaisesti ja vastaan niihin vastaavassa järjestyksessä. Lopuksi on tutkittava sekä direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ajallista soveltamista pääasiassa että Tšekin ja Slovakian hallitusten asian käsittelyn yhteydessä esittämää väitettä, jonka mukaan AB olisi käyttänyt oikeuksiaan väärin.

B *Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu*

1. Unionin oikeuden käsite ”käytön salliminen”

53. Ensimmäiseksi tarkasteltava kysymys on se, onko direktiivin 9 artiklaan sisältyvä ”käytön salliminen” unionin oikeuden käsite, jota on tulkittava itsenäisesti ja yhdenmukaisesti. Itse direktiivi ei sisällä käsitteen lakisääteistä määritelmää. Herää kysymys, estääkö tämä seikka käsitteen luokittelun unionin oikeuden käsitteeksi.

a) Ei nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden lainsäädäntöön

54. Tällaista luokittelua puoltaa kuitenkin tällä välin kaiketi vakiintunut oikeuskäytäntö, [11] jonka mukaan sekä unionin oikeuden yhdenmukainen soveltaminen että yhdenvertaisuusperiaate edellyttävät, että unionin oikeuden sellaisen säännöksen sanamuotoa, joka ei sisällä nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden oikeuteen sisältönsä ja soveltamisalansa määrittämiseksi, on tavallisesti tulkittava koko Euroopan unionissa itsenäisesti ja yhdenmukaisesti ja että tulkinnassa on otettava huomioon säännöksen asiayhteys ja kyseisen lainsäädännön tavoite. Jos unionin lainsäätäjä sen sijaan viittaa unionin säädöksessä

11 – Ks. mm. asia C-467/08, SGAE, tuomio 21.10.2010 (Kok., s. I-10055, 32 kohta); asia C-168/08, Hadadi, tuomio 16.7.2009 (Kok., s. I-6871, 38 kohta); asia C-523/07, A, tuomio 2.4.2009 (Kok., s. I-2805, 34 kohta); asia C-314/06, Société Pipeline Méditerranée et Rhône, tuomio 18.12.2007 (Kok., s. I-12273, 21 kohta); asia C-188/03, Junk, tuomio 27.1.2005 (Kok., s. I-885, 29 kohta); asia C-55/02, komissio v. Portugali, tuomio 12.10.2004 (Kok., s. I-9387, 45 kohta); asia C-103/01, komissio v. Saksa, tuomio 22.5.2003 (Kok., s. I-5369, 33 kohta); asia C-287/98, Linster, tuomio 19.9.2000 (Kok., s. I-6917, 43 kohta); asia C-296/95, EMU Tabac ym., tuomio 2.4.1998 (Kok., s. I-1605, 30 kohta) ja asia 327/82, Ekro, tuomio 18.1.1984 (Kok., s. 107, 14 kohta).

hiljaisesti jäsenvaltioiden käytäntöihin,[12] unionin tuomioistuimen tehtävänä ei ole antaa käytetylle käsitteelle yhdenmukaista unionin oikeuden mukaista määritelmää.

55. Edellä esitettyyn on lisättävä, että nyt kyseessä oleva direktiivi ei sisällä sellaista nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden lainsäädäntöön, josta voitaisiin päätellä, että tarkoituksena oli jättää jäsenvaltioille toimivalta antaa sisältö tälle määrittelemättömälle käsitteelle.[13]

b) Tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien ja niihin liittyvien vastaväitteiden yhdenmukaistaminen

56. Jäsenvaltioiden toimivaltaa ei voi päätellä implisiittisesti myöskään siitä, että direktiivin 89/104 tavoitteena on sen johdanto-osan kolmannen perustelukappaleen mukaan ainoastaan osittainen yhdenmukaistaminen. Kuten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy ilmi, tämä seikka ei sulje pois sitä, että täydellisen yhdenmukaistamisen kohteena ovat erityisesti välittömimmin sisämarkkinoiden toimintaan vaikuttavat oikeussäännökset.[14] Tämä koskee myös nyt käsiteltävässä asiassa merkityksellistä direktiivin 9 artiklassa tarkoitettua aikaisempaan tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien menetystä. Kuten alussa mainitsin,[15] direktiivin johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa täsmennetään, että direktiivin tavoitteena oleva tavaramerkkioikeuden lähentäminen koskee rekisteröidyn tavaramerkin saamiseen ja säilyttämiseen liittyviä näkökohtia. Tästä voi päätellä lähentämisen kohteena olevan erityisesti näkökohdat, jotka koskevat sekä rekisteröityyn tavaramerkkiin perustuvan oikeuden olemassaoloa[16] että sen toteuttamista.

57. Direktiivin 4 artiklan 1 kohta ja 5 artiklan 1 kohta koskevat rekisteröityyn tavaramerkkiin kuuluvan oikeuden toteuttamista.

12 – Esimerkkinä kansallisen oikeuden terminologiaan viittaamisesta voidaan mainita niiden takeiden yhteensovittamisesta samanveroisiksi, joita jäsenvaltioissa vaaditaan perustamissopimuksen 58 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuilta yhtiöiltä niiden jäsenten sekä ulkopuolisten etujen suojaamiseksi, 9.3.1968 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 68/151/ETY (EYVL L 65, s. 8). Kyseisessä direktiivissä ei esitetä yhdenmukaista osakeyhtiöiden eikä rajavastuuyhtiöiden käsitettä. Siinä ei säädetä, millainen tällaisen yhtiön pitää olla, vaan rajoitutaan antamaan säännöksiä, joita on sovellettava tietynlaisiin yhtiöihin, jotka unionin lainsäätäjä katsoi osakeyhtiöiksi tai rajavastuuyhtiöiksi (ks. asia C-81/09, Idryma Typou, tuomio 21.10.2010, Kok., s. I-10161, 40 ja 41 kohta sekä samassa asiassa 2.6.2010 esittämäni ratkaisuehdotuksen 42 ja 43 kohta). Toisena esimerkkinä voidaan mainita käsite ”työntekijä” työntekijöiden suojaa työnantajan maksukyvyttömyystilanteessa koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 20.10.1980 annetussa neuvoston direktiivissä 80/987/ETY (EYVL L 283, s. 23). Tämän käsitteen määrittely ja sen sisällön määrittäminen on kansallisen oikeuden tehtävä (ks. asia C-442/00, Rodríguez Caballero, tuomio 12.12.2002, Kok., s. I-11915, 27 kohta sekä 2.4.2009 esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-69/08, Visciano, tuomio 16.7.2009, Kok., s. I-6741, ratkaisuehdotuksen 63 kohta).

13 – Ks. Meyer, A., ”Das deutsche und französische Markenrecht nach der Umsetzung der Ersten Markenrichtlinie (RL 89/104/EWG)”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, s. 592, jossa huomautetaan, että jäsenvaltioiden tavaramerkkioikeutta on tulkittava direktiivin mukaisesti. Tavaramerkkidirektiivissä käytetään itsenäistä terminologiaa viittaamatta olemassa oleviin kansallisiin oikeusjärjestyksiin. Oikeuskäsitteet, joita kansalliset lainkäyttöelimet tähän asti ovat voineet tulkita itsenäisesti, ovat luonteeltaan yhteisöoikeudellisia, ja niillä on erityinen yhteisön oikeuteen liittyvä sisältö.

14 – Ks. asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio 16.7.1998 (Kok., s. I-4799, 23 kohta) ja asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok., s. I-2439, 27 kohta).

15 – Ks. edellä tämän ratkaisuehdotuksen 51 kohta.

16 – Tähän viitannee myös edellä alaviitteessä 10 mainittu Novak, M., s. 613.

Molemmat säännökset ilmaisevat tavaramerkkioikeudessa sovellettavaa etuoikeusperiaatetta, jonka mukaan aikaisemman oikeuden perusteella voi ryhtyä toimiin kaikkia myöhempiä ristiriidassa olevia tavaramerkkejä vastaan. [17] Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa myönnetään tavaramerkin haltijalle oikeus hakea myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista, jos se saattaa aiheuttaa sekaannuksia siksi, että se on sama tai samankaltainen kuin oma tavaramerkki. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa puolestaan myönnetään tavaramerkin haltijalle yksinoikeus tavaramerkkiin sekä oikeus kieltää muita käyttämästä sitä elinkeinotoiminnassa ilman tämän suostumusta. [18]

58. Yhdenmukaistamisen soveltamispiiriin pitäisi kuitenkin välttämättä kuulua myös sellaisen myöhemmän tavaramerkin haltijan, jota moititaan aikaisemman tavaramerkin oikeuksien loukkaamisesta, mahdolliset aineellisoikeudelliset vastaväitteet. Direktiivin 9 artiklassa säädetty oikeudenmenetys muodostaa nimittäin perustan tällaiselle väitteelle, jolla voidaan vastustaa 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa turvattua tavaramerkin haltijan oikeutta hakea toisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista.

59. Tätä näkemystä tukee oikeuskäytäntö, joka koskee direktiivin 7 artiklaa, jossa säädetään tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien sammumisesta ja joka näin ollen myös edustaa 5 artiklassa säädettyä oikeutta koskevaa vastaväitettä. Siksi unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on oikeutetusti otettu lähtökohdaksi se, että direktiivillä on täydellisesti yhdenmukaistettu tavaramerkkioikeuden tämä alue. [19] En näe minkäänlaista syytä tehdä oikeudenmenetyksen yhteydessä toisenlaista päätelmää. [20]

60. Oikeusmetodologisesta näkökulmasta oikeudenmenetyksen muodostama oikeudellinen instituutio konkretisoi vilpittömän mielen periaatteen – tarkemmin sanoen venire contra factum proprium -periaatteella, jonka mukaan kenenkään ei pidä toimia vastoin omaa toimintatapaansa, ilmaistun oikeudellisen näkemyksen, jonka mukaan oikeudenhaltijan toimiessa ristiriitaisesti häntä on kiellettävä käyttämästä tätä oikeuttaan velvollista vastaan. [21] Jäsenvaltioiden lainsäädännön mukaan oikeus on yleensä menetetty, jos oikeudenhaltija ei ole tietyn ajan

17 – Ks. Neu, C., "Die Verwirkung im Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 1987, s. 683.

18 – Ks. asia C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, tuomio 7.1.2004 (Kok., s. I-691, 17 kohta).

19 – Ks. edellä alaviitteessä 14 mainittu asia Silhouette International Schmied, tuomion 25 ja 29 kohta; yhdistetyt asiat C-414/99-C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomio 20.11.2001 (Kok., s. I-8691, 39 kohta); asia C-16/03, Peak Holding, tuomio 30.11.2004 (Kok., s. I-11313, 30 kohta); asia C-59/08, Copad, tuomio 23.4.2009 (Kok., s. I-3421, 40 kohta) ja asia C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel ym., tuomio 15.10.2009 (Kok., s. I-10019, 20 ja 21 kohta).

20 – Näin toteaa myös Stuckel, M., *Kommentar zum Markenrecht*, 2. painos, Frankfurt am Main, 2007, 21 §, s. 468, 14 kohta; siinä huomio kiinnittyy siihen, että direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdan tarkoituksena on yhdenmukaistaa täydellisesti aikaisemman tavaramerkin oikeudenmenetys myöhemmän tavaramerkin käytön sallimisen vuoksi, siltä osin kuin kyse on 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista oikeuksista. Tekijä ei näe syytä, miksi siihen pitäisi suhtautua toisin kuin tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia koskevaan direktiivin 5 artiklaan sekä direktiivin 7 artiklaan, jossa säädetään tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien sammumisesta.

21 – Haft, K., Jonas, K.-U., Nack, R., Schulte, C. ja Schweyer, S., "Duldung (Tolerierung) der Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums", *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 2006, s. 793.

kuluessa (aikamomentti) vedonnut kyseiseen oikeuteen (haltijan toimenpiteisiin ryhtymättömyys) ja velvollinen on olettanut ja sillä oli oikeudenhaltijan käyttäytymisen objektiivisen arvioinnin perusteella myös syytä olettaa (perusteltu luottamus), ettei oikeudenhaltija vetoa oikeuteensa tulevaisuudessakaan. Vilpittömän mielen periaatetta loukataan tällöin viivyttämällä epälojaalisti oikeuden käyttöä. Suojelun kohteena on lähtökohtaisesti velvollisen tiettyyn oikeustilaan kohdistuva luottamus, joka on oikeusjärjestyksessä katsottu oikeutetuksi yksittäisen tapauksen erityisten olosuhteiden nojalla.

on käytöstä tietoisena sallinut pitkähkön ajan jatkuneen käytön eikä myöhempää tavaramerkkiä ole haettu vilpillisessä mielessä.

c) Yhdenmukaisen sääntelyn välttämättömyys

61. Tätä oikeudellista näkemystä on jo sovellettu tavaramerkkioikeuden tietyllä alalla. Asiassa Levi Strauss [22] annetussa tuomiossa todettiin, että direktiivillä 89/104 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. Tämä käy nimenomaisesti ilmi direktiivin johdanto-osan 11. perustelukappaleesta, jonka mukaan oikeusvarmuuden vuoksi ja puuttumatta epäoikeutetulla tavalla aikaisemman tavaramerkin haltijan etuihin on tärkeää säätää, ettei tämä enää saa vaatia omaa tavaramerkkiään myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista eikä kieltää sen käyttämistä, jos hän

62. Unionin lainsäätäjä on antanut direktiivin 9 artiklassa yhtenäiset säännöt erityisesti siksi, että oikeudenmenetyksen muodostamalla oikeudellisella instituutiolla on olennainen tehtävä oikeusvarmuuden luomisessa. [23] Säännöksen yksityiskohtaisuudesta – erityisesti sen osalta, mitkä ovat oikeudenmenetyksen konkreettiset edellytykset, joita käsittelen lähemmin toisen aihekokonaisuuden tutkimisen yhteydessä [24] – voidaan päätellä, että unionin lainsäätäjän tarkoituksena oli ottaa käyttöön kaikissa jäsenvaltioissa mahdollisimman yhtenäiset säännöt. Yhdentämistä ja oikeusvarmuuden luomista yhteismarkkinoilla koskevia tavoitteita ei olisi palvellut se, että jäsenvaltioiden olisi sallittu antaa omia – mahdollisesti jopa toisistaan

22 – Asia C-145/05, Levi Strauss, tuomio 27.4.2006 (Kok., s. I-3703, 29 kohta).

23 – Edellä alaviitteessä 20 mainittu Stuckel, M., s. 464, korostaa merkitystä, joka oikeudenmenetykseen perustuvalla väitteellä on oikeusvarmuuden luomisessa.

24 – Ks. jäljempänä tämän ratkaisuehdotuksen 66–87 kohta.

poikkeavia – säännöksiä, joissa määritetään aikaisemman tavaramerkin haltijan käytön sallimiseen liittyvä käyttäytyminen.

63. ”Käytön sallimisen” muodostaman, tavaramerkin haltijan tiettyyn käyttäytymiseen liittyvän edellytyksen merkitystä on sen konkretisoimiseksi nähdäkseni tutkittava koko tavaramerkkioikeuden asiayhteydessä. Tavaramerkin keskeinen tehtävä on tarjota asiakkaille mahdollisuus erottaa yritykset ja niiden tavarat tai palvelut markkinoilla toisistaan ilman sekaannusvaaraa. [25] Se täyttää näin ollen samalla useita tärkeitä talouden toimijoiden väliseen kilpailuun liittyviä taloudellisia ja oikeudellisia tehtäviä, [26] jotka on tunnustettu unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Oikeuskäytännössä on vahvistettu, että tavaramerkkioikeus [27] on olennainen osa perustamissopimuksessa tavoiteltua vääristymättömän kilpailun järjestelmää. Siinä yritysten on oikeuskäytännön mukaan voitava hankkia itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella, ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos käytössä on tunnusmerkkejä, joiden avulla kukin tuote voidaan tunnistaa. Jotta tavaramerkillä päästäisiin tähän tavoitteeseen, sillä on voitava taata, että kaikki sillä merkityt tuotteet on valmistettu tuotteiden laadusta vastaavan yhden ainoan yrityksen valvonnassa.

64. Kuten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä [28] on myös toistuvasti todettu,

25 – Ks. asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 5.9.2005 (Kok., s. I-7975, 27 kohta); asia C-291/00, LTJ Diffusion, tuomio 20.3.2003 (Kok., s. I-2799, 44 kohta) ja asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok., s. I-5507, 28 kohta).

26 – Tavaramerkille ominaiset, siihen olennaisena osana kuuluvat tai siitä johtuvat tehtävät ovat moninaiset. Tavaramerkkiä käsittelevän oikeuskirjallisuuden mukaan niihin kuuluvat muun muassa koodaustehtävä, takaamistehtävä, alkuperätehtävä, tunnistus- ja yksilöllistämistehtävä, tiedotus- ja viestintätehtävä, monopolisointitehtävä, nimeämistehtävä, laatutehtävä, erotustehtävä, luottamustehtävä, myyntitehtävä ja mainostehtävä, ilman että yksittäisille tehtäville annettaisiin aina oikeudellista merkitystä (ks. Marx, C., *Deutsches, europäisches und internationales Markenrecht*, 2. painos, Köln, 2007, s. 23, 64 kohta; Fezer, K.-H., *Markenrecht*, 2. painos, johdanto, s. 68, 30 kohta; Phillips, J., *Trade Mark Law – A Practical Anatomy*, Oxford, 2003, s. 23–24; Torremans, P. ja Holyoak, J., *Intellectual Property Law*, 2. painos, Lontoo, 1998, s. 347; Kucsko, G., *Geistiges Eigentum*, Wien, 2003, 37 kohta sekä edellä alaviitteessä 10 mainittu Novak, M., s. 614). Unionin tuomioistuimen mukaan tavaramerkin keskeisen tehtävän eli tavaran tai palvelun alkuperän kuluttajille takaamisen lisäksi on muitakin tehtäviä, kuten tavaran tai palvelun laadun takaaminen tai viestintä-, investointi- tai mainostehtävät (ks. asia C-487/07, L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009, Kok., s. I-5185, 58 kohta).

27 – Ks. mm. asia C-10/89, HAG II, tuomio 17.10.1990 (Kok., s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543 13 kohta); asia C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ja Danziger, tuomio 22.6.1994 (Kok., s. I-2789, Kok. Ep. XV, s. I-265, 37 ja 45 kohta); yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996 (Kok., s. I-3457, 43 kohta); asia C-232/94, MPA Pharma, tuomio 11.7.1996 (Kok., s. I-3671, 16 kohta); yhdistetyt asiat C-71/94-C-73/94, Eurim-Pharm Arzneimittel, tuomio 11.7.1996 (Kok., s. I-3603, 30 kohta); asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997 (Kok., s. I-6227, 22 kohta); edellä alaviitteessä 25 mainittu asia Canon, tuomion 28 kohta; asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok., s. I-905, 52 kohta); asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001 (Kok., s. I-6959, 21 kohta); asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok., s. I-10273, 47 kohta); edellä alaviitteessä 18 mainittu asia Gerolsteiner Brunnen, tuomion 17 kohta sekä asia C-228/03, Gillette Company, tuomio 17.3.2005 (Kok., s. I-2337, 25 kohta).

28 – Ks. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978 (Kok., s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta) sekä edellä alaviitteessä 27 mainittu asia HAG, tuomion 14 kohta; edellä alaviitteessä 27 mainitut yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 44 kohta ja edellä alaviitteessä 27 mainittu asia Loendersloot, tuomion 22 kohta.

tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on näin ollen erityisesti taata tavaramerkkioikeuden haltijalle yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen saatettaessa tuote ensimmäisen kerran markkinoille ja suojata näin tavaramerkin haltijaa sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluavat hyötyä tavaramerkin maineesta ja asemasta markkinoilla myymällä tällaisella tavaramerkillä asiattomasti varustettuja tuotteita. Oikeudellisesti katsottuna tavaramerkki ilmaisee kuitenkin myös haltijansa [29] immateriaalioikeuden, jota rajoitetaan lopulta huomattavasti oikeudenmenetysmahdollisuuden lainsäädännössä tunnustamisella. Direktiivin johdanto-osan 11. perustelukappaleessa puhutaan nimenomaan puuttumisesta aikaisemman tavaramerkin haltijan etuihin. Siksi tuntuu oikeutetulta vaatia, että tavaramerkillä saadun yksinoikeuden voi menettää ainoastaan poikkeuksellisesti ja lainsäädännössä täsmällisesti määritettyjen edellytysten täyttyessä. Oikeutensa menettävän tavaramerkin haltijan oikeusasemaan kohdistuvien vakavien seurausten vuoksi olisi outoa olettaa, että unionin lainsäätäjä olisi päättänyt määrittää direktiivissä kaikki oikeudenmenetyksen edellytykset ”käytön sallimisen” käsitettä lukuun ottamatta. Tällainen tulkinta ei olisi direktiivin tavoitteiden mukainen.

d) Päätelmä

65. Esittämäni direktiivin 89/104 systemaattisen ja teleologisen tulkinnan perusteella katson, että 9 artiklan 1 kohdan mukaisella ”käytön sallimisella” tarkoitetaan unionin oikeuden käsitettä, jota on tulkittava itsenäisesti ja yhdenmukaisesti. [30]

2. Direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdan oikeudenmenetyssäännös

66. Kuten alussa mainittiin, kysymykset 1 b–2 koskevat käsitteen normatiivista sisältöä sekä aikaisempaan tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien menettämistä toisen tavaramerkin käytön sallimisen vuoksi koskevan säännöstön täsmällistä muotoilua.

a) Käsitteen ”käytön salliminen” määritelmä

67. Kysymysten loogisen järjestyksen mukaisesti aluksi on määritettävä, miten

29 – Omistusoikeus, jonka piiriin immateriaalioikeus kuuluu, on unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan perusoikeus, joka on yhteisön oikeuden yleisenä periaatteena turvattu yhteisön oikeusjärjestyksessä (ks. vastaavasti asia C-479/04, Laserdisken, tuomio 12.9.2006, Kok., s. I-8089, 65 kohta ja asia C-275/06, Promusicae, tuomio 29.1.2008, Kok., s. I-271, 62 kohta). Perusoikeuskirjan, jossa ilmaistaan unionin sitoumus perusoikeuksien turvaamiseen ja joka sai Lissabonin sopimuksen tultua voimaan primaarioikeudellisen luonteen, 17 artiklan 2 kohdassa määrätään henkisen omaisuuden suojasta. Ks. lisäksi 11.5.2010 esittämäni ratkaisuehdotus edellä alaviitteessä 11 mainitussa asiassa SGAE, 80 kohta.

30 – Näin toteaa myös edellä alaviitteessä 20 mainittu Stuckel, M., s. 466, 9 kohta.

oikeudellisesti mainitussa säännöksessä tarkoitettu ”käytön salliminen” tulee ymmärtää. Kysymyksen 1 b muotoilusta voidaan päätellä ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen olevan epävarma siitä, muuttaako se seikka, ettei aikaisemman tavaramerkin haltija kykene estämään muita käyttämästä myöhempää samaa tavaramerkkiä, arviota siitä, onko konkreettisessa tapauksessa kysymys ”käytön sallimisesta”. Kyseinen tuomioistuin erottaa ennakkoratkaisupyynnössään [31] toisistaan käsitteen ”suppean” tulkinnan, jonka mukaan osapuoli voi ”sallia” toisen osapuolen menettelyn ainoastaan, jos sillä on mahdollisuus estää se, sekä ”laajan” tulkinnan, jonka mukaan ”sallimisesta” on kyse myös silloin, kun osapuolella ei ole mahdollisuutta vaikuttaa tiettyyn tilanteeseen. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin selittää, että jos 9 artiklan asiayhteys edellyttää käsitteen laajaa tulkintaa, AB:n ja BB:n voidaan selvästi sanoa olosuhteiden pakosta sallineen toistensa käyttävän tavaramerkkiä ”Budweiser” yli 30 vuoden ajan.

68. Kyseisen käsitteen normatiivisen merkityssisällön määrittäminen edellyttää tulkintaa, jossa otetaan huomioon sekä direktiivin 9 artiklan 1 kohdan sanamuoto, että sen systemaattinen asema ja tarkoitus. Vakiintuneiden tulkintaperiaatteiden mukaan kaiken tulkinnan lähtökohta ja samalla raja on aina normin sanamuoto. [32] Sanamuodon mukaisen tulkinnan yhteydessä tutkitaan yleistä kielenkäyttöä. Yleisen kielenkäytön perusteella määritetään mahdollinen merkitys ja normin merkityssisältö. [33] Unionin oikeudessa vallitsee sellainen erikoisuus, että erityisesti kielellisen monimuotoisuuden vuoksi [34] eri kieliversioiden välillä voi esiintyä pieniä poikkeamia. [35] Oikeusnormi on kuitenkin sitova unionin kaikilla virallisilla kielillä, minkä seurauksena sen tulkinnassa on otettava huomioon samalla tavalla kaikki muut

31 – Ks. ennakkoratkaisupyynnön 41 kohta.

32 – Ks. vastaavasti Ehlers, D., *Allgemeines Verwaltungsrecht* (toim. Erichsen, H.-U. ym.), 2 I 6 §, s. 59, 14 kohta. Julkisasiamies Philippe Léger asetti 28.9.2004 asiassa C-350/03, Schulte, tuomio 25.10.2005, esittämässään ratkaisuehdotuksessa (Kok., s. I-9215, ratkaisuehdotuksen 84 ja 85 kohta) tietyllä tavalla etusijalle sanamuodon mukaisen tulkinnan selittäessään, että päämäärään perustuvaa tulkintaa käytetään ainoastaan silloin, kun kyseessä olevaa säännöstä voidaan tulkita usealla tavalla tai kun säännöksen tulkitseminen sanamuodon perusteella on vaikeaa, esimerkiksi säännöksen moniselitteisyyden vuoksi.

33 – Ks. vastaavasti Pechstein, M. ja Drechsler, C., ”Die Auslegung und Fortbildung des Primärrechts”, *Europäische Methodenlehre* (toim. Riesenhuber, K.), Berliini, 2006, s. 167, 18 kohta.

34 – Virallisia kieliä oli vuonna 1952 neljä, vuonna 1973 kuusi, vuonna 1981 seitsemän, vuonna 1986 yhdeksän ja vuonna 1995 yksitoista. Luku kasvoi sittemmin 20:een vuonna 2004, 21:een vuonna 2005 ja lopulta 23:een vuonna 2007 (ks. Gaudissart, M.-A., ”Le régime et la pratique linguistiques de la Cour de Justice des Communautés européennes”, *Langues et construction européenne*, Bryssel, 2010, s. 146).

35 – Baldus, C. ja Vogel, F., ”Gedanken zu einer europäischen Auslegungslehre: grammatikalisches und historisches Element”, *Fiat iustitia – Recht als Aufgabe der Vernunft, Festschrift für Peter Krause zum 70. Geburtstag*, Berliini, 2006, s. 247–248, eivät kiistä sitä, että sanamuodon mukainen tulkinta on kaikkien yhteisön normien tulkinnan lähtökohta. He viittaavat kuitenkin yhteisön kielellisestä monimuotoisuudesta johtuvaan vaikeuteen löytää luotettavaa tulkintaa, minkä vuoksi on käytettävä muita tulkintamenetelmiä, kuten teleologista ja historiallista tulkintaa.

kieliversiot.[36] Siksi unionin oikeusnormin tulkinta vaatii epäselvissä tapauksissa monimutkaista lähestymistapaa eli eri kieliversioiden vertailemista.[37]

69. Nyt käsiteltävässä asiassa riidanalaisesta käsitteestä ”käytön salliminen” on todettava, että direktiivin englanninkielisessä versiossa käytetään aikaisemman tavaramerkin haltijan käyttäytymisen kuvaamiseen kahta eri ilmausta. Myös ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin viittaa tähän. Sekä 9 artiklan otsikossa että sen 1 kohdassa käytetään ilmausta ”acquiescence” tai ”to acquiesce”, kun taas säännöksen tulkinnan kannalta merkityksellisessä direktiivin johdanto-osassa käytetään verbiä ”to tolerate”. Jälkimmäistä ilmausta, joka on lainasana latinan verbistä ”tolerare”, käytetään säännöllisesti ja yhdenmukaisesti myös kaikissa romaanisissa kieliversioissa. Sikäli kuin pystyn arvioimaan, minkään muun kieliversion sananvalinnoissa ei ole vastaavaa poikkeamaa.[38] Nämä poikkeamat eivät kuitenkaan vaikuta viime kädessä tulkinnan tulokseen, varsinkin kun kulloistenkin ilmausten semanttisesta tutkimuksesta käy riittävän selvästi ilmi, mitä direktiivin säätäjä tosiasiallisesti on tarkoittanut.

70. Eri kieliversioissa käytetyt ilmaukset kuvaavat yksilöllistä suhtautumista, jolle on tunnusomaista kyseisen ei välttämättä toivotun tilanteen ymmärtämys ja puuttuva vastustus. Tyypilliseksi tälle suhtautumiselle voidaan todeta tietty passiivisuus siltä osin, että sallija jättää ryhtymättä vastatoimiin, vaikka on tietoinen tilanteesta.[39] Tätä näkökohtaa jopa erityisesti korostetaan tanskan- ja

36 – Ks. asia C-361/01 P, Kik, tuomio 9.9.2003 (Kok., s. I-8283, 87 kohta). Ks. Euroopan unionin kielisääntelystä Sibony, A.-L. ja De Sadeleer, N., ”La traduction en droit positif: les régimes linguistiques en droit communautaire”, *Traduction et droits européens: hommage au recteur Michel Van de Kerchove*, 2009, s. 78.

37 – Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin oikeuden yhdenmukaisen tulkinnan vaatimus nimittäin estää epäselvissä tapauksissa säännöksen tarkastelun yksinään. Oikeuskäytännön mukaan se pikemminkin pakottaa tulkitsemaan säännöstä muilla virallisilla kielillä julkaistujen versioiden nojalla (ks. erityisesti asia 9/79, Koschniske, tuomio 12.7.1979, Kok., s. 2717, 6 kohta). Lisäksi oikeuskäytännössä on todettu, että lähtökohtaisesti kaikille kieliversioille on annettava sama arvo, joka ei voi vaihdella jäsenvaltioiden kyseistä kieltä käyttävän väestön määrän mukaan (ks. edellä alaviitteessä 11 mainittu asia EMU Tabac ym., tuomion 36 kohta).

38 – Lukuun ottamatta sloveeninkielistä versiota, jonka johdanto-osassa käytetään ilmausta ”dopuščal” mutta 9 artiklassa ”privolitve” tai ”privolil”. Ks. lisäksi saksankielinen (”geduldet”/”Duldung”), ranskankielinen (”toléré”/”tolérance”), espanjankielinen (”tolerado”/”tolerancia”), portugalinkielinen (”tolerado”/”tolerância”), italiankielinen (”tollerato”/”tolleranza”) sekä hollanninkielinen (”gedoogt”/”gedogen”) versio.

39 – Edellä alaviitteessä 20 mainittu Stuckel, M. (s. 464, 6 kohta) katsoo, että oletettavasti kyse on direktiivin 89/104 9 artiklassa tarkoitetusta ”sallimisesta” silloin, kun aikaisemman tavaramerkin haltija on passiivinen eikä ryhdy toimiin tavaramerkkinsä loukkaajaa vastaan.

ruotsinkielisessä versiossa.[40] Passiivisuuden vastaparina on toisen osapuolen aktiivinen toiminta, jota sallijan käyttäytyminen suorastaan edistää.[41] Salliminen päättyy näin ollen vasta, kun asianosainen ryhtyy selvästi puolustautumaan.

71. Edellä esitetty ei sulje pois sitä, että tällaisesta passiivisesta suhtautumisesta voidaan mahdollisesti johtaa jopa sallijan implisiittinen suostumus. Sillä voidaan selittää myös se, että oikeusjärjestyksessä liitetään tähän passiivisuuteen sallijalla muodollisesti olevan oikeuden menetys. Pelkkä ”käytön salliminen” on kuitenkin erotettava selvästi ”suostumuksesta”, joka – kuten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy ilmi[42] – on täytynyt ilmaista tavalla, josta varmuudella selviää oikeudenhaltijan tahto luopua tästä oikeudestaan. Tällainen tahto ilmenee yleensä nimenomaisesta tahdonilmauksesta. On kuitenkin mahdollista, että tietyissä tapauksissa tahto voi ilmetä myös implisiittisesti tekijöistä ja olosuhteista, joista kansallisen tuomioistuimen arvioinnin mukaan myös selviää varmuudella se, että haltija on luopunut oikeudestaan.

b) ”Pakotetun passiivisuuden” tilanteen sulkeminen pois

72. Edellä mainitun tulkinnan kanssa ei kuitenkaan sopisi yhteen se, että ulkoapäin pakotettua tilannetta, esimerkiksi oikeudellista tai tosiasiallista kykenemättömyyttä ryhtyä vastatoimiin, kutsuttaisiin ”käytön sallimiseksi”. ”Sallimisen” käsite tarkoittaa nimenomaan sitä, että sallija voisi teoriassa ryhtyä toimiin ei-toivotun tilanteen muuttamiseksi mutta tei kuitenkaan tietoisesti tee sitä. Pakotettu passiivisuus ei mielestäni vastaa käsitteen luonnollista merkitystä eikä kuvattua oikeudenmenetyksen käsitettä.[43] Lisäksi on otettava huomioon se, että unionin lainsäätäjä on direktiivin johdanto-osan 11. perustelukappaleessa sallinut puuttumisen aikaisemman tavaramerkin haltijan etuihin oikeudenmenetyksen muodossa ainoastaan sillä edellytyksellä, että se on oikeutettua. Kun otetaan huomioon se tosiseikka, ettei ketään voi oikeudellisesti pakottaa mahdottomaan (impossibilium nulla obligatio est[44]), olisi kohtuutonta riistää aikaisemman tavaramerkin haltijan oikeudet oikeudenmenetyksen kautta sillä perusteella, ettei tämä ole pyrkinyt

40 – Ks. direktiivin 9 artiklan otsikko tanskankielisessä (”Rettighedsfortabelse på grund af passivitet”) ja ruotsinkielisessä (”Begränsningar till följd av passivitet”) versiossa.

41 – Ks. vastaavasti Fernández-Nóvoa, C., ”Die Verwirkung durch Duldung im System der Gemeinschaftsmarke”, *Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil*, 1996, s. 443.

42 – Ks. edellä alaviitteessä 19 mainitut yhdistetyt asiat Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomion 45 kohta.

43 – Ks. edellä tämän ratkaisuehdotuksen 60 kohta. Ks. Palandt ja Heinrichs, H., *Bürgerliches Gesetzbuch*, 64. painos, München, 2005, § 242 BGB, s. 257, 93 kohta, jossa on myös lähtökohtana se, että oikeudenhaltijalla on täytynyt olla mahdollisuus vedota oikeuteensa. Ks. vastaavasti myös Ingerl ja Rohnke, *Markengesetz*, 3. painos, München, 2010, 11 kohta; heidän mukaansa salliminen on mahdollista ainoastaan, jos oikeudenhaltija on ylipäänsä voinut ryhtyä oikeudellisiin toimiin oikeuksiensa loukkaajaa vastaan.

44 – Tämä roomalaisen oikeuden periaate löytyy teoksesta *Digesten* 50, 17, 185.

estämään tavaramerkkinsä lainvastaista käyttöä, vaikka se ei ole ollut edes mahdollista.

c) Oikeudenmenetyssäännöstön muotoilu

73. Kysymykset 1 c ja 2 koskevat tapaa, jolla direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohtaan sisältyvä sääntely on muotoiltu, ja niiden tavoitteena on lähinnä selvittää unionin tuomioistuimen kanta siihen, mistä ajankohdasta alkaen kyseisessä säännöksessä mainittu viiden vuoden määräaika alkaa kulua ja minkä edellytysten tällöin pitää konkreettisesti täyttyä.

i) Käytön sallimiseen liittyvän viiden vuoden määräajan alkamisedellytykset

74. Direktiivin 9 artiklan 1 kohdan sanamuoto ja säännöksen tarkoitus viittaavat mielestäni selvästi siihen, että käytön sallimiseen liittyvän viiden vuoden määräajan kulumisen alkamisajankohta riippuu seuraavien kolmen edellytyksen täyttymisestä: ensinnäkin myöhempi tavaramerkki on *rekisteröity*, toiseksi se on ollut *käytössä* ja kolmanneksi aikaisemman tavaramerkin haltija on ollut *tietoinen* myöhemmän tavaramerkin *rekisteröinnistä ja käytöstä*. Säännös on laadittu niin, että kaikkien kolmen edellytyksen on täytyttävä.

ii) Aikaisemman tavaramerkin haltijan tietoisuus subjektiivisena ominaisuutena

75. Viimeisenä mainittu edellytys on erityisen tärkeä esitettyjen oikeudellisten ongelmien kannalta, ja siksi sitä on tutkittava lähemmin.

76. Aluksi on todettava, että direktiivin säätäjä on 9 artiklan 1 kohdan sanamuotoa muotoillessaan päätynyt käytön sallimisesta johtuvaan oikeudenmenetykseen ja ilmeisesti tietoisesti päättänyt olla käyttämättä vanhenemisen muodostamaa konstruktiota. Näiden oikeudellisten instituutioiden välillä on nimittäin olennaisia eroja. Vanhenemiselle on konstruktiona tunnusomaista muun muassa se, että keskeistä on ainoastaan oikeudenhaltijan toimenpiteisiin ryhtymättömyys tietyn ajan kuluessa (objektiivinen ominaisuus), kun taas käytön sallimisesta johtuvaan oikeudenmenetykseen sisältyy myös subjektiivinen ominaisuus. Nyt käsiteltävässä asiassa on kyse tästä subjektiivisesta ominaisuudesta. Sen mukaan tavaramerkin haltijan on pidättäydyttävä ryhtymästä toimenpiteisiin tietyn ajan tietoisena siitä tosiseikasta, että toinen on ryhtynyt hänen oikeuksiaan loukkaaviin

toimiin.[45] Tämän ominaisuuden merkitys ei saa jäädä taustalle direktiivin 9 artiklan tulkinnan yhteydessä eikä varsinkaan selvitettäessä kysymystä siitä, milloin viiden vuoden määräaika alkaa kulua. Vastaavasti on vaadittava, että tiedoksisaannin ajankohdan ja määräajan alkamisajankohdan on oltava samat.

77. Tämä seikka ei kerro toisaalta mitään siitä, voiko viiden vuoden määräaika alkaa kulua vasta aikaisemman tavaramerkin haltijan saadessa tosiasiallisesti tiedon myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnistä ja käytöstä (”tosiasiallinen tietoisuus”). Yhtä lailla mahdollista on nimittäin se, että viitataan ajankohtaan, jolloin hän olisi odotusten mukaisesti voinut saada tiedon asiasta (”mahdollinen tietoisuus”).

78. Tässä yhteydessä on kuitenkin todettava, että direktiivin säätäjä on ilmeisesti pitänyt merkityksellisenä ajankohtana myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiajankohtaa (”myöhemmin *rekisteröidyn* tavaramerkin käyttö”), sillä muuten se olisi katsonut myöhemmän tavaramerkin hakemisajankohdan riittävän suojan myöntämiseen aikaisemman tavaramerkin haltijan oikeuksia vastaan. On kuitenkin viitattava siihen, että direktiivin tarkoituksena on ainoastaan rekisteröityjen tavaramerkkien suojaaminen,[46] kun taas jäsenvaltioille jätetään edelleen oikeus suojata vakiinnutetut tavaramerkit, kuten direktiivin johdanto-osan neljännestä perustelukappaleesta yksiselitteisesti käy ilmi. Myöhemmän tavaramerkin rekisteröinti muodostaa näin ollen tärkeän ajallisen käännekohdan. Direktiivin johdanto-osan viidennen perustelukappaleen mukaan itse rekisteröinti toteutuu jäsenvaltioiden säätämien menettelyjen mukaisesti.

79. Rekisteröintiajankohdan valitseminen viiden vuoden määräajan alkamisajankohdaksi vaikuttaa asianmukaiselta myös oikeusvarmuuden kannalta, sillä myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihän on julkinen toimi, johon myöhemmän tavaramerkin haltija voi milloin tahansa vedota esittäessään direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa säädetyn

45 – Toisaalta – ja päinvastoin kuin vanhenemisen yhteydessä – käytön sallimisesta johtuva oikeudenmenetys edellyttää edunsaajan tiettyä käyttäytymistä. Myöhemmän tavaramerkin haltijan on nimittäin pitänyt käyttää tavaramerkkiä aidosti juuri silloin, kun aikaisemman tavaramerkin haltija on tietoisesti jättänyt ryhtymättä toimenpiteisiin. Näiden erojen lisäksi on mainittava vielä yksi erityisen selvä näkökohta: vanheneminen johtaa oikeuksien lopulliseen lakkaamiseen sillä seurauksella, että myöhemmän tavaramerkin haltijan asema muuttuu pysyväksi kaikkien osalta (*erga omnes)*. Käytön sallimisesta johtuva oikeudenmenetys ei sitä vastoin johda lainvoimaisuuteen kaikkien osalta vaan ainoastaan aikaisemman tavaramerkin haltijan oikeuksien lakkaamiseen, koska hän on tietoisesti sallinut myöhemmän tavaramerkin käytön (ks. edellä alaviitteessä 41 mainittu Fernández-Nóvoa, C., s. 443).

46 – Näin toteaa myös edellä alaviitteessä 7 mainittu Knaak, R., s. 72; hän huomauttaa, että tavaramerkkidirektiivillä yhdenmukaistettiin ainoastaan tavaramerkkioikeuden aineelliseen tavaramerkkioikeuteen liittyvää osaa, nimittäin rekisteröityjen tavaramerkkien suojaa.

oikeudenmenetyksen muodostaman väitteen aikaisemman tavaramerkin haltijan direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaista mitättömäksi julistamista koskevaa hakemusta vastaan.

80. Myöhemmän tavaramerkin haltijan luottamus siihen, ettei viiden vuoden kuluttua sen tavaramerkin rekisteröinnistä jätetä hakemusta tavaramerkin mitättömäksi julistamiseksi, vaikuttaa myös suojanarvoiselta, varsinkin kun voidaan järkevästi olettaa, että aikaisemman tavaramerkin haltijan on kyseisen pitkän ajan kuluessa väistämättä täytynyt olla tietoinen saman tavaramerkin käytöstä eikä se silti ole ryhtynyt toimenpiteisiin. Myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiajankohdasta alkava viiden vuoden määräaika osoittautuu näin lähemmin tarkasteltuna eräänlaiseksi olettamasäännöksi. Sen mukaan on olemassa lakisääteinen olettama, että aikaisemman tavaramerkin haltijalla oli myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen ainakin mahdollisuus olla tietoinen siitä. Viranomaisten ja tuomioistuinten mutta myös talouden toimijoiden sallitaan näin ollen päätellä tavaramerkin haltijan tietoisuus objektiivisen tapahtuman perusteella.

81. Tällainen olettamasäännös ei ole epätavallinen tavaramerkkioikeudessa, kuten asiassa Chocoladefabrik Lindt & Sprüngli [47] annetusta tuomiosta käy ilmi. Sen mukaan nimittäin ”olettama siitä, että hakija tietää kolmannen käyttävän samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan, voi perustua muun muassa siihen, että tällainen käyttö on asianomaisella talouden sektorilla yleisesti tiedossa, ja tämä tietoisuus voidaan johtaa muun muassa tällaisen käytön kestosta”. Tuomiossa todetaan lisäksi, että ”mitä kauemmin merkkiä on käytetty, sitä todennäköisempää on, että hakija on ollut siitä tietoinen rekisteröintihakemusta jättäessään”.

82. Tällainen laillinen olettama ei kuitenkaan sulje pois sitä, että aikaisemman tavaramerkin haltija voi yksittäistapauksessa kumota sen (praesumptio juris tantum). Jos sallimisesta johtuvan oikeudenmenetyksen ja vanhenemisen muodostamien oikeudellisten instituutioiden rajaa ei haluta hämärtää eikä haluta sallia ajan kulumisen ottamista ainoaksi merkitykselliseksi tekijäksi oikeudenmenetyksen toteutumisen kannalta, direktiivin 9 artiklan 1 kohtaa tulkittaessa on vaadittava, että ratkaisevaa on lopulta tosiasiallinen

47 – Asia C-529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, tuomio 11.6.2009 (Kok., s. I-4893, 39 kohta).

tietoisuus,[48] jos aikaisemman tavaramerkin haltija pystyy todistamaan saaneensa tiedon muuna ajankohtana. Tosiasiallisen tietoisuuden vaatimus kuvastaa oikeusvarmuuden erityistä painoarvoa, joka käy ilmi oikeudenmenetyssäännöksen kiinteästä aikarajasta.

83. Nyt käsiteltävän asian kannalta ei ole tarpeen vastata tyhjentävästi siihen, onko ratkaisevaa tosiasiallinen tai jopa mahdollinen tietoisuus, sillä tämä kysymys on merkityksellinen vasta tilanteessa, jossa aikaisemman tavaramerkin haltija on saanut tiedon vasta joskus myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnin jälkeen. Nyt käsiteltävässä asiassa tilanne ei kuitenkaan ole tällainen, varsinkin kun voidaan varmasti olettaa AB:n olleen tietoinen siitä, että BB oli rekisteröity tavaramerkin ”Budweiser” haltijaksi 19.5.2000. Tuona päivänä molemmat osapuolet nimittäin merkittiin tavaramerkkirekisteriin monivuotisen riidan päätteeksi kyseisen sanamerkin haltijoiksi. Lisäksi AB oli tietoinen siitä, että BB:n tavaramerkin ”Budweiser” käyttö oli alkanut jo 1970-luvulla. Myöhemmän tavaramerkin rekisteröinti sekä tietoisuus sen rekisteröinnistä ja käytöstä täsmäävät näin ollen ajallisesti.

iii) Aikaisemman tavaramerkin rekisteröinti ei ole välttämätöntä

84. Kysymykseen siitä, voiko viiden vuoden määräaika alkaa kulua jo ennen aikaisemman tavaramerkin haltijan tavaramerkin rekisteröimistä, kuten ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin olettaa ja mihin se kysymyksissään 1 c ja 2 viittaa, on mielestäni vastattava yksiselitteisen myöntävästi, kun otetaan huomioon direktiivin 9 artiklan 1 kohtaan sisältyvä viittaus 4 artiklan 2 kohtaan.

85. Molempien säännösten sanamuodosta ja systemaattisesta yhteydestä (”tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin”) seuraa, että 4 artiklan 2 kohdassa määritetään, mitä direktiivissä tarkoitetaan ”aikaisemmalla tavaramerkillä”. Tästä säännöksestä käy selvästi ilmi, että aikaisemman ja myöhemmän tavaramerkin erottaminen toisistaan on tehtävä *kulloisenkin rekisteröintihakemuksen ajankohdan* eikä rekisteröintiajankohdan perusteella. Käsite ”aikaisempi tavaramerkki” ei siis koske pelkästään tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ennen saman tai sekaannusta

48 – Ks. edellä alaviitteessä 43 mainittu Ingerl ja Rohnke, 10 kohta; myös he toteavat, että oikeudenhaltijan tosiasiallisen tietoisuuden pitäisi ratkaista. Heidän mielestään ei riitä, että oikeudenhaltijan olisi pitänyt olla tietoinen tai että kyseessä on pelkkä (myös törkeän) huolimaton tietämättömyys. Ks. vastaavasti myös Nordemann, W., *Wettbewerb s- und Markenrecht*, 9. painos, Baden-Baden, 2003, s. 400, 2413 kohta.

aiheuttavalla tavalla samankaltaisen tavaramerkin rekisteröintiä. Tästä seuraa, että jos kolme edellä mainittua edellytystä täyttyvät yksittäistapauksessa, ajallisesti aikaisemman tavaramerkin mahdollisesti vielä edessä oleva rekisteröinti ei estä viiden vuoden määräajan alkamista.

86. Kysymykseen 1 c on näin ollen vastattava, ettei tavaramerkin haltijan tarvitse rekisteröidä tavaramerkkiään, ennen kuin haltija voi ”sallia” toisen käyttävän samaa tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaista tavaramerkkiä. Siksi myös kysymykseen 2 on vastattava, että viiden vuoden sallimisaika voi alkaa ja teoriassa myös päättyä ennen kuin aikaisemman tavaramerkin haltijan tavaramerkki rekisteröidään.

iv) Päätelmä

87. Edellä esitetyn perusteella voidaan todeta seuraavaa:

– Direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sallimisen viiden vuoden määräaika alkaa kulua ajankohdasta, jolloin aikaisemman tavaramerkin haltija saa tietää myöhemmän tavaramerkin rekisteröimisestä ja käytöstä siinä jäsenvaltiossa, jossa jälkimmäinen on myös rekisteröity. Sallimisen määräaika voi alkaa kulua aikaisintaan myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiajankohdasta, jos myöhempi tavaramerkki on ollut käytössä siitä lähtien ja aikaisemman tavaramerkin haltija on saanut tiedon sen käytöstä kyseisenä ajankohtana.

– Rekisteröintiajankohta määritetään kunkin jäsenvaltion rekisteröintimenettelyyn sovellettavien säännösten mukaan.

– Viiden vuoden sallimisaika voi alkaa jo ennen kuin aikaisemman tavaramerkin haltijan tavaramerkki rekisteröidään.

3. Vilpittömän samanaikaisen käytön periaatteen yhteensopivuus unionin oikeuden kanssa

88. Kolmannella kysymyksellään ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä sitä, onko pääasian kaltaisessa tilanteessa mahdollista hakea myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista soveltamalla direktiivin 4 artiklan 1 kohdan

a alakohtaa. Kyseinen tuomioistuin esittää konkreettisen kysymyksen, säädetäänkö unionin oikeudessa sellaisen tapauksen varalta, jossa kahta samaa tavaramerkkiä on pitkään vilpittömästi ja samanaikaisesti käytetty samojen tavaroiden tunnusmerkkinä, myöhemmän tavaramerkin haltijalle annettavaa suojaa koskevasta poikkeuksesta. Oikeusdogmatiikan näkökulmasta kyse on tavaramerkkioikeuden etuoikeusperiaatteen laajuudesta unionin oikeudessa sekä kahden saman tavaramerkin samanaikaisuuden oikeudellisesta sallittavuudesta.

89. Ennakkoratkaisupyynnössä esitetyistä pääasian menettelyvaiheista käy ilmi, että oikeudellisen perustan Court of Appealin helmikuussa 2000 tekemälle päätökselle sallia AB:n ja BB:n rekisteröidä tavaramerkki ”Budweiser” muodosti sekä Englannin common law’ssa että säädännäisessä oikeudessa jo pitkään tunnustettu konstruktio (honest concurrent use), joka tietyin edellytyksin mahdollistaa tällaisen samanaikaisen voimassaolon. Tämän konstruktion soveltaminen on tunnustettu vuoden 1994 tavaramerkkilain 7 §:ssä menettelysääntöjen osalta. [49] Kyseisessä kansallisessa säännöksessä ei kuitenkaan mainita säännöksen aineellisoikeudellisia edellytyksiä, jotka on määritetty pikemminkin oikeuskäytännön kautta. [50]

90. Tästä herää kysymys, estääkö direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohta kyseisen konstruktion käytön. Oikeudellisesti tarkasteltuna kyseessä pitäisi olla säännöksessä vahvistetun etuoikeusperiaatteen poikkeus. Tässä yhteydessä on kuitenkin todettava, ettei poikkeussäännökselle ole direktiivissä vastinetta, joka voisi toimia oikeusperustana.

91. Tämä ei kuitenkaan väistämättä tarkoita sitä, että unionin oikeus olisi yleisesti esteenä tällaiselle kansallisen oikeuden konstruktiolle, varsinkin kun direktiivillä 89/104 pyritään ainoastaan osittaiseen yhdenmukaistamiseen. [51] Olisi siis täysin mahdollista, että kyseinen konstruktio kuuluu alaan, joka kuuluu edelleen jäsenvaltioiden sääntelytoimivaltaan. Konstruktio on tosin direktiivin 9 artiklan oikeudenmenetyssäännöksen tapaan muotoiltu väitteeksi, johon vedotaan toisen

49 – Teoksessa Morcom, C., Roughton, A., Graham, J. ja Malynicz, S., *The Modern Law of Trade Marks*, 2. painos, Suffolk, 2005, s. 221, 6.87 kohta, huomautetaan, että vuoden 1994 tavaramerkkilain 7 § on luonteeltaan ainoastaan menettelyllinen eikä koske aineellista oikeutta.

50 – Oikeuskirjallisuudessa viitataan yleensä asiaan Hammerhill Paper Co’s Opposition to Application for Registration by Alex Pirie (1933), 50 RPC 147. Siinä Lord Tomlin määritteli perusteet, joiden pohjalta voidaan arvioida, onko kyse kahden saman tavaramerkin vilpittömästä samanaikaisesta käytöstä. Perusteet ovat seuraavat: 1) käytön kesto ja laajuus sekä kyseessä oleva liiketoiminta-alue, 2) tavaramerkkien samankaltaisuudesta aiheutuvan sekaannusvaaran aste, 3) samanaikaisen käytön vilpittömyys, 4) sekaannustapauksen todiste sekä 5) sekaannus, joka syntyisi, jos tavaramerkki olisi rekisteröity.

51 – Ks. edellä tämän ratkaisuehdotuksen 52 kohta.

oikeutta vastaan. Vuoden 1994 tavaramerkkilain 7 § [52] antaa nimittäin myöhemmän tavaramerkin hakijalle rekisterinpitäjän käsittelyn yhteydessä mahdollisuuden vastustaa aikaisempia oikeuksia haettavan tavaramerkin vilpittömän samanaikaisen käytön perusteella. [53] Myös tämä säännös koskee viime kädessä tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien toteuttamista. Näin ollen se koskee sääntelykohdetta, joka kuuluu yhdenmukaistamisen piiriin, kuten edellä jo todettiin. [54]

92. Jos direktiivissä 89/104 ei sallita vastaavaa kansallisen oikeuden poikkeusta, se on todettava yhteensopimattomaksi direktiivin kanssa, varsinkin kun direktiivin 4 artiklan 1 kohdan sanamuoto on yksiselitteinen eikä jätä tilaa tulkinnoille. Säännöksessä säädetään nimenomaisesti, että tavaramerkkiä ”ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi”, jos se on ristiriidassa aikaisemman tavaramerkin tai oikeuden kanssa.

93. Direktiivin systemaattinen tulkinta puoltaa vahvasti sitä, ettei kyseinen konstruktio ole yhteensopiva direktiivin kanssa. Perusteeksi voidaan nimittäin esittää se, että 4 artiklan 1 kohdasta tehtävät poikkeukset on lueteltu tyhjentävästi ja että mikään niistä ei koske pääasian taustalla olevan kaltaista tilannetta.

94. Esimerkiksi direktiivin 4 artiklan 5 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat sallia, jos siihen on aihetta, että tapauksissa, joissa aikaisemman tavaramerkin tai muun aikaisemman oikeuden haltija antaa suostumuksensa myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiin, rekisteröintiä ei tarvitse evätä tai tavaramerkkiä julistaa mitättömäksi. Nyt käsiteltävän asian tilanne ei selvästikään ole tällainen. Kahden saman tavaramerkin samanaikaisen olemassaolon salliminen edellä mainitun konstruktion perusteella perustuu yksinomaan viranomaisen päätökseen eikä esimerkiksi aikaisemman tavaramerkin haltijan tahdonilmaisun muodossa esitettyyn ”suostumukseen”, kuten direktiivin kyseisen säännöksen sanamuodossa edellytetään. Vastaavaa viranomaisen päätöstä – kuten Court of Appealin helmikuussa 2000 tekemää päätöstä – ei

52 – Ks. olennaisilta osin samansisältöinen edeltävä säännös eli vuoden 1938 tavaramerkkilain 12 §:n 2 momentti.

53 – Ks. Pfeiffer, T., ”Markenanmeldung in Großbritannien – Ein praktischer Leitfaden”, *Wettbewerb in Recht und Praxis*, 2000, s. 1386 sekä Mountstephens, A. ja Ohly, A. edellä alaviitteessä 7 mainitussa teoksessa *Gemeinschaftsmarke und Recht der EU-Mitgliedstaaten*, s. 634 ja Schumann, H.-J., *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*, 2000, s. 195.

54 – Ks. edellä tämän ratkaisuehdotuksen 56 kohta.

siksi voida pitää tämän poikkeussäännöksen toteuttamisena.

95. Direktiivin 4 artiklan 6 kohta ei myöskään ole merkityksellinen nyt käsiteltävän asian kannalta, [55] varsinkin kun siinä säädetään ainoastaan yhden jäsenvaltion mahdollisuudesta noudattaa edelleen tiettyjä rekisteröinnin esteitä ja mitättömyysperusteita, jotka olivat voimassa ennen direktiivin täytäntöönpanon edellyttämien säännösten voimaantulopäivää. Riidanalaisessa konstruktiossa eli vilpittömässä samanaikaisessa käytössä, joka on tunnustettu vuoden 1994 tavaramerkkilain 7 §:ssä, ei ole kyse direktiivin 4 artiklan 6 kohdan mukaisesta rekisteröinnin esteestä tai mitättömyysperusteesta, vaan pikemminkin väitteestä, johon myöhemmän tavaramerkin haltija voi vedota kansallisessa tavaramerkkivirastossa, jos tavaramerkin rekisteröintihakemusta viran puolesta tutkittaessa viitataan mahdollisiin suojaesteisiin, kuten vuoden 1994 tavaramerkkilain 5 §:n 2 momentissa – joka on direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan täytäntöönpanosäännös – tarkoitetun aikaisemman saman tavaramerkin olemassaoloon. Poikkeusta ei edes voida soveltaa aineellisesti, joten se seikka, että AB:n ja BB:n tavaramerkin ”Budweiser” rekisteröintihakemukset tehtiin vuoden 1938 tavaramerkkilain ollessa voimassa ja siis ennen direktiivin 89/104 täytäntöönpanoa Yhdistyneen kuningaskunnan oikeudessa, on tässä yhteydessä katsottava merkityksettömäksi nyt käsiteltävän asian kannalta.

96. Toisena systemaattisena perusteena voidaan esittää direktiivin 9 artiklan jo tutkittu oikeudenmenetyssäännös, jonka direktiivin säätäjä on laatinut nimenomaan oikeusvarmuuden edistämiseksi ja jonka tarkoitus on siltä osin olennaisesti sama kuin edellä mainitun kansallisen konstruktion. Kun otetaan huomioon se, että direktiiviin sisältyy näin selvä säännös, vaikuttaa turhalta etsiä toista poikkeussäännöstä, joka oikeuttaisi kahden saman tavaramerkin samanaikaisen olemassaolon.

97. Näin ollen direktiivissä 89/104 ei ole poikkeussäännöstä, joka pääasian kaltaisessa tilanteessa sallisi kahden saman tavaramerkin samanaikaisen olemassaolon vilpittömän samanaikaisen käytön perusteella. Tämän konstruktion on näin ollen katsottava olevan lähtökohtaisesti ristiriidassa unionin

55 – Ks. vastaavasti Annand, R. ja Norman, H., *Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994*, Lontoo, 1994, s. 110.

oikeuden kanssa.[56] Kahden saman tavaramerkin samanaikaista olemassaoloa ei voida tällä hetkellä voimassa olevan unionin oikeuden nojalla lähtökohtaisesti perustella mahdollisella tietyn ajan jatkuneella vilpittömällä samanaikaisella käytöllä.

98. Yhteenvetona voidaan todeta, ettei direktiivissä 89/104 ole poikkeussäännöstä, joka pääasian kaltaisessa tilanteessa sallisi kahden saman tavaramerkin samanaikaisen olemassaolon. Näin ollen direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohta – edellyttäen, että sitä sovelletaan ajallisesti nyt käsiteltävässä asiassa – on lähtökohtaisesti esteenä sille, että kaksi eri tavaramerkin haltijaa käyttää pitkään vilpittömästi samanaikaisesti kahta samaa tavaramerkkiä samoja tavaroita varten.

56 – Tämä näkemys esiintyy laajasti myös englanninkielisessä oikeuskirjallisuudessa. Edellä alaviitteessä 26 mainitut Torremans, P. ja Holyoak, J., s. 367, huomauttavat, ettei direktiivissä 89/104 säädetä tällaisesta poikkeuksesta. Kirjoittajat jopa havaitsevat ristiriidan unionin oikeuden ja kansallisen oikeuden säännösten välillä. Näin ollen heidän mukaansa ”aikaisemman tavaramerkin haltijalla, jonka etuihin myöhemmän tavaramerkin rekisteröinti vaikuttaa, ei ole syytä olla nousematta ensimmäiseen Luxemburgin koneeseen ja olla vaatimatta [Euroopan unionin] tuomioistuinta kumoamaan vuoden 1994 tavaramerkkilain 7 §:ää, koska se on täydellisen yhteensopimaton direktiivin kanssa, jonka täytäntöön panemiseksi tämä kansallinen säännös ilmeisesti on annettu”. Edellä alaviitteessä 49 mainitussa teoksessa Morcom, C., Roughton, A., Graham, J. ja Malynicz, S., s. 174, 6.79 kohta sekä artikkelissa Smith, E., ”The approach of the UK-IPO to co-ownership of registered trade marks: nanny leaves the Registry, but not completely”, *Trade Mark Law and Sharing Names – Exploring Use of the Same Mark by Multiple Undertakings* (toim. Llana Simon Fhina), Cheltenham, 2009, s. 74, mainitaan ainoastaan se, ettei tällaista poikkeusta löydy direktiivistä. Teoksen Kitchin, D., *Kerly's law of trade marks and trade names*, 14. painos, Lontoo, 2005, s. 275, 9-150 ja 9-153 kohdassa selitetään, että tavaramerkkilain 7 §:lle, jossa tunnustetaan vilpittömän samanaikaisen käytön muodostama konstruktio, ei ole perustaa direktiivissä 89/104. Samassa kohdassa todetaan myös, että Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus vastusti alun perin konstruktion sisällyttämistä lakitekstiin, sillä se epäili sen yhteensopivuutta direktiivin 4 artiklan pakottavien säännösten kanssa. Kirjoittajien mielestä tavaramerkkilain 7 §:ää on vaikea sovittaa yhteen direktiivin 89/104 4 artiklan pakottavien säännösten kanssa. Edellä alaviitteessä 55 mainitut Annand, R. ja Norman, H., s. 110–111, toteavat, että tavaramerkkilain 7 § on ristiriidassa direktiivin 4 artiklan pakottavan sanamuodon kanssa, sillä jälkimmäisessä säädetään nimenomaisesti, että tavaramerkkiä ”ei saa rekisteröidä”, jos se on ristiriidassa aikaisemman tavaramerkin tai oikeuden kanssa. Ks. lisäksi teos Schumann, H.-J., *Der Schutz von Unternehmenskennzeichen und Wortmarken in England und Deutschland*, 2000, s. 46, 47 ja 195, jossa todetaan samoin, että vilpittömän samanaikaisen käytön käsite ei ole yhteensopiva direktiivin kanssa, sillä direktiivissä ei säädetä tällaisesta poikkeuksesta. Direktiivin 4 artiklassa, jossa säädetään samoista suhteellisten esteiden syistä kuin 5 artiklassa, ei jätetä jäsenvaltioille liikkumavaraa tällaisen säännöksen laatimiseksi. Vuoden 1994 tavaramerkkilaki on tässä mielessä ristiriidassa direktiivin kanssa, joten Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan voitaisiin aloittaa jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskeva menettely.

C *Muita merkityksellisiä oikeuskysymyksiä*

99. Kolmen edellä mainitun aihekokonaisuuden lisäksi nyt käsiteltävässä asiassa nousee esiin kaksi muuta merkityksellistä oikeuskysymystä. Ensimmäinen niistä koskee direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ajallista soveltamista nyt käsiteltävässä asiassa ja toinen moitetta, joka liittyy samassa artiklassa aikaisemman tavaramerkin haltijalle annetun oikeuden väärinkäyttöön siihen tarkoitukseen, että haetaan saman myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista.

1. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ajallinen soveltaminen

a) Yleistä

100. Kuten tämän ratkaisuehdotuksen johdannossa totesin,[57] pääasia koskee lähinnä sitä, voiko AB vedota direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan tai vastaavaan kansalliseen täytäntöönpanosäännökseen vaatiakseen saman rekisteröidyn tavaramerkin ”Budweiser” mitättömäksi julistamista. Tässä yhteydessä – vaikka kansallinen tuomioistuin ei ennakkoratkaisupyynnössään tätä asiaa käsittele – herää kysymys direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ajallisesta soveltamisesta pääasian tosiseikkoihin, ja siihen on mielestäni vastattava kielteisesti. Aion seuraavaksi tarkastella tätä ongelmaa.

101. Aluksi on muistutettava, että unionin tuomioistuimen tehtävänä on esittää kansalliselle tuomioistuimelle kaikki unionin oikeuden tulkintaan liittyvät seikat, jotka saattavat olla hyödyllisiä kansallisen tuomioistuimen arvioidessa käsiteltävänään olevaa asiaa, riippumatta siitä, onko kansallinen tuomioistuin kysymyksiä esittäessään viitannut tiettyyn yhteisön oikeuden määräykseen tai säännökseen.[58] Tämän selvittäminen on erityisen merkityksellistä nyt käsiteltävässä asiassa, koska vilpittömän samanaikaisen käytön muodostama konstruktio ei ole yhteensopiva 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan kanssa. Jos tätä direktiivin säännöstä voitaisiin soveltaa ajallisesti, se puolestaan merkitsisi sitä, että Court of Appealin helmikuussa 2000 antama tuomio kahden saman tavaramerkin samanaikaisen olemassaolon sallimisesta kyseisen konstruktion perusteella ei ollut unionin oikeuden mukainen.

102. Kyseisellä tuomiolla päätettiin kuitenkin ainoastaan toinen kahdesta kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olleesta asiasta, jotka liittyivät samalla molempiin direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan mahdollisen ajallisen soveltamisen kannalta merkityksellisiin ajanjaksoihin; kyseessä olivat näet ensinnäkin molempien tavaramerkkien ”Budweiser” rekisteröintimenettelyt, mukaan lukien kulloisetkin väitemenettelyt, ja toiseksi BB:n rekisteröidyn tavaramerkin voimassaoloa koskeva menettely, joka alkoi AB:n 18.5.2005 jättämästä hakemuksesta. Jälkimmäisen menettelyn yhteydessä on esitetty nyt käsiteltävä ennakkoratkaisupyyntö, ja se on näin ollen on ainoa merkityksellinen

57 – Ks. edellä tämän ratkaisuehdotuksen 3 kohta.

58 – Ks. asia C-241/89, SARPP, tuomio 12.12.1990 (Kok., s. I-4695, 8 kohta); asia C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb (”Clinique”), tuomio 2.2.1994 (Kok., s. I-317, Kok. Ep. XV, s. I-13, 7 kohta); asia C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, tuomio 4.3.1999 (Kok., s. I-1301, 16 kohta); asia C-456/02, Trojani, tuomio 7.9.2004 (Kok., s. I-7573, 38 kohta) ja asia C-215/03, Oulane, tuomio 17.2.2005 (Kok., s. I-1215, 47 kohta).

ajanjakso nyt käsiteltävässä asiassa. Koska ei kuitenkaan voida sulkea pois mahdollisuutta, että se, ettei 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa voida soveltaa ajallisesti ensimmäisessä menettelyssä, vaikuttaisi toiseen menettelyyn, direktiivin kyseisen säännöksen ajallinen soveltaminen näihin molempiin menettelyihin tai ajanjaksoihin on tutkittava peräkkäin.

b) Tavaramerkin rekisteröintimenettely

i) Ajalliset liittymäkohdat

103. Direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ajallista soveltamista koskevaan kysymykseen vastaaminen osoittautuu monimutkaiseksi, varsinkin kun merkityksellisten tosiseikkojen tapahtuma-aikaan kyseinen säännös ei ollut vielä voimassa tai sitä ei ollut pantu täytäntöön kansallisessa lainsäädännössä.

104. Direktiivi 89/104 tuli voimaan 27.12.1988. Sen 16 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 28.12.1991. Direktiivin 16 artiklan 2 kohdan mukaan neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta lykätä kyseistä ajankohtaa enintään 31.12.1992 saakka. Yhdistynyt kuningaskunta täytti joka tapauksessa täytäntöönpanovelvoitteensa myöhässä, vasta vuoden 1994 tavaramerkkilain tullessa voimaan 31.10.1994.

105. Antaessaan tuomionsa helmikuussa 2000 Court of Appeal ei kuitenkaan soveltanut vuoden 1994 tavaramerkkilakia, jolla oikeastaan oli määrä panna täytäntöön direktiivi 89/104, vaan ainoastaan vuoden 1938 tavaramerkkilakia, joka oli ainoa ajallisesti sovellettava laki merkityksellisenä ajanjaksona eli vuosien 1979 ja 1989 hakemusten ajankohtana. Siksi herää kysymys, oliko Court of Appeal jo velvollinen soveltamaan direktiiviä 89/104, kun otetaan huomioon vuoden 1938 tavaramerkkilain ajallinen sovellettavuus. Tämä puolestaan edellyttää direktiivin 89/104 taannehtivaa soveltamista (vuoden 1979 hakemuksen osalta) tai soveltamista direktiivin voimaantulosta alkaen mutta ennen täytäntöönpanoa kansallisessa oikeudessa (vuoden 1989 hakemuksen osalta).

ii) Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan taannehtivan vaikutuksen puuttuminen

106. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön lähtökohtana on se, että unionin aineellisoikeudellisia säännöksiä on oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteiden noudattamisen takaamiseksi tulkittava lähtökohtaisesti siten, että ne koskevat ainoastaan niiden voimaantulon jälkeen syntyneitä tilanteita. [59] Tästä periaatteesta poiketaan ainoastaan, jos kyseisten aineellisoikeudellisten säännösten sanamuodosta, tarkoituksesta tai systematiikasta käy selvästi ilmi, että ne koskevat myös ennen niiden voimaantuloa syntyneitä tilanteita. [60] Toisin kuin edellä mainitussa tilanteessa, säännöksellä ei tällöin ole oikeusvaikutuksia ennen sen voimaantuloa; kyse ei siten ole taannehtivasta vaikutuksesta sanan varsinaisessa merkityksessä. [61] Myös tässä yhteydessä on kuitenkin otettava huomioon oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaatteet, sillä menneisyyteen sijoittuvaan tilanteeseen, jota ei siis voida enää muuttaa, liittyy nykyhetkeen tai tulevaisuuteen kohdistuvia oikeusvaikutuksia. [62]

107. Direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ei löydy tukea sille, että säännöksellä olisi oikeusvaikutuksia myös ennen sen voimaantuloa syntyneissä tilanteissa. Esimerkiksi direktiivin 4 artiklan 6 kohta tosin sisältää ajallista soveltamista koskevan säännöksen, jossa annetaan mahdollisuus noudattaa edelleen tiettyjä ennen direktiivin täytäntöönpanon edellyttämien säännösten voimaantulopäivää voimassa olleita kansallisia rekisteröinnin esteitä ja mitättömyysperusteita. Säännöksen tavoitteesta käy kuitenkin selvästi ilmi, että sen oikeusvaikutukset kohdistuvat ainoastaan tulevaisuuteen. Direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan taannehtiva soveltaminen vuonna 1979 tehtyyn ensimmäiseen hakemukseen on näin ollen pois suljettua.

59 – Ks. yhdistetyt asiat 212/80-217/80, Meridionale Industria Salumi ym., tuomio 12.11.1981 (Kok., s. 2735, Kok. Ep. V, s. 149, 9 ja 10 kohta); asia C-34/92, GruSa Fleisch, tuomio 15.7.1993 (Kok., s. I-4147, 22 kohta); yhdistetyt asiat C-74/00 P ja C-75/00 P, Falck ja Acciaierie di Bolzano v. komissio, tuomio 24.9.2002 (Kok., s. I-7869, 119 kohta) ja asia C-293/04, Beemsterboer Coldstore Services, tuomio 9.3.2006 (Kok., s. I-2263, 21 kohta).

60 – Ks. edellä alaviitteessä 59 mainitut yhdistetyt asiat Meridionale Industria Salumi ym., tuomion 9 ja 10 kohta; asia GruSa Fleisch, tuomion 22 kohta; yhdistetyt asiat Falck ja Acciaierie di Bolzano v. komissio, tuomion 119 kohta sekä asia Beemsterboer Coldstore Services, tuomion 21 kohta.

61 – Ks. asia 278/84, komissio v. Saksa, tuomio 14.1.1987 (Kok., s. 1, 35 kohta). Ks. Berger, T., *Zulässigkeitsgrenzen der Rückwirkung von Gesetzen*, Peter Lang, 2002, s. 180, 196 ja sitä seuraavat sivut; siinä huomautetaan, että unionin tuomioistuin ottaa huomioon säännöksen rakenteeseen liittyviä tekijöitä tarkastellessaan kyseisen säännöksen ajallista soveltamisalaa. Taannehtivaa vaikutusta koskeva ratkaiseva peruste on sääntelyn ajallisen soveltamisen alkamisajankohta suhteessa sen julkaisuajankohtaan.

62 – Ks. edellä alaviitteessä 59 mainitut yhdistetyt asiat Meridionale Industria Salumi ym., tuomion 9 ja 10 kohta; asia GruSa Fleisch, tuomion 22 kohta; yhdistetyt asiat Falck ja Acciaierie di Bolzano v. komissio, tuomion 119 kohta sekä asia Beemsterboer Coldstore Services, tuomion 21 kohta.

iii) Soveltaminen ei ala direktiivin voimaantuloajankohdasta

108. Tilanne saattaa olla toinen BB:n tavaramerkkiä ”Budweiser” koskevan hakemuksen osalta, varsinkin kun se tehtiin 28.6.1989 eli direktiivin 89/104 voimaantulon jälkeen. Kyse on siitä, oliko Court of Appeal siksi, että hakemus tehtiin jo direktiivin täytäntöönpanon määräajan kuluessa, velvollinen tarkistamaan, oliko kahden saman tavaramerkin samanaikainen olemassaolo vilpittömän samanaikaisen käytön muodostaman konstruktion perusteella kiellettävä mahdollisen direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan liittyvän yhteensopimattomuuden vuoksi.

109. Aluksi on huomautettava, ettei jäsenvaltioita voida moittia siitä, etteivät ne ole toteuttaneet direktiivin kansallisessa oikeudessa täytäntöönpanon edellyttämiä toimenpiteitä ennen täytäntöönpanolle varatun määräajan loppumista. [63] Direktiivin esivaikutuksen vuoksi sen normatiivinen sisältö sitoo kuitenkin niitä jo täytäntöönpanolle varatun määräajan kuluessa siten, etteivät ne saa käyttäytymisellään mitätöidä direktiivin kohdetta ja tarkoitusta siten, että jäsenvaltioiden myöhempi direktiivin mukainen käyttäytyminen on mahdotonta jäsenvaltion käyttäytymisen vuoksi. Niiden on pidättäydyttävä antamasta säännöksiä, jotka ovat omiaan vakavasti vaarantamaan direktiivissä säädetyn tavoitteen toteuttamisen. [64]

110. Oikeuden soveltamisesta vastuussa olevien jäsenvaltioiden tuomioistuimista on todettava, että nekin ovat julkisen vallan toimijoina sidottuja tähän pidättäytymisvelvoitteeseen, joten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan niiden on direktiivin voimaantuloajankohdasta lähtien pidättäydyttävä mahdollisimman pitkälti tulkitsemasta kansallista oikeutta tavalla, joka uhkaa täytäntöönpanolle varatun määräajan jälkeen vakavasti vaarantaa kyseisessä direktiivissä säädetyn tavoitteen saavuttamisen. [65]

111. Kuten unionin tuomioistuin on useasti todennut, velvollisuutta tulkita kansallista oikeutta direktiivin mukaisesti rajoittavat kuitenkin yleiset oikeusperiaatteet, erityisesti oikeusvarmuuden periaate, ja varsinkin niin,

63 – Ks. asia C-129/96, Inter-Environnement Wallonie, tuomio 18.12.1997 (Kok., s. I-7411, 43 kohta) ja asia C-212/04, Adeneler ym., tuomio 4.7.2006 (Kok., s. I-6057, 114 kohta).

64 – Ks. Kahl, W., teoksessa *EUV/EGV Kommentar* (toim. Calliess, C. ja Ruffert, M.), 3. painos, München, 2007, s. 459, 63 kohta. Ks. myös edellä alaviitteessä 63 mainittu asia Inter-Environnement Wallonie, tuomion 45 kohta ja asia C-144/04, Mangold, tuomio 22.2.2005 (Kok., s. I-9981, 67 kohta).

65 – Ks. asia C-304/08, Plus Warenhandelsgesellschaft, tuomio 14.1.2010 (Kok., s. I-217, 29 kohta); yhdistetyt asiat C-261/07 ja C-299/07, VTB-VAB ja Galatea, tuomio 23.4.2009 (Kok., s. I-2949, 39 kohta) ja edellä alaviitteessä 63 mainittu asia Adeneler ym., tuomion 122 ja 123 kohta. Ks. lopuksi julkisasiamies Paolo Mengozzin 17.11.2010 esittämä ratkaisuehdotus vielä vireillä olevassa asiassa C-477/09, Defossez, 34 kohta.

ettei se voi olla perusteena kansallisen oikeuden contra legem -tulkinnalle. [66]

112. Kun otetaan huomioon se tosiseikka, että kansallisen oikeuden direktiivin mukainen tulkinta olisi merkinnyt lopulta sitä, että vilpittömän samanaikaisen käytön muodostamaa konstruktiota ei contra legem olisi sovellettu, Court of Appealia ei voida jälkikäteen moittia toimimisesta unionin oikeuden vastaisesti antaessaan helmikuussa 2000 tuomion, jonka se perusti vuosina 1979 ja 1989 voimassa olleeseen kansalliseen oikeuteen.

c) Rekisteröidyn tavaramerkin pätevyyttä koskeva menettely

113. Lopuksi on selvitettävä, sovelletaanko direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ajallisesti nyt käsiteltävän asian kannalta merkityksellisessä menettelyssä, joka koskee BB:n rekisteröimän tavaramerkin pätevyyttä.

114. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuminen kauan sitten, oikeusvarmuuden ja luottamuksensuojan periaate tukevat mielestäni sitä, että kahden saman tavaramerkin samanaikainen olemassaolo sallitaan poikkeuksellisesti ja Court of Appealin helmikuussa 2000 antama tuomio sekä sen oikeusvaikutukset jäävät voimaan myös pääasian osalta. Tämä edellyttäisi sen toteamista, ettei direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa voida soveltaa ajallisesti myöskään pääasiassa. Edellytykset siihen ovat mielestäni olemassa. Selvitän kantaani jäljempänä.

115. Unionin tuomioistuimen on annettava ennakkoratkaisupyynnön yhteydessä ennakkoratkaisukysymykset esittäneelle kansalliselle tuomioistuimelle hyödyllisiä vastauksia, jotka mahdollisuuksien mukaan auttavat pääasian ratkaisemisessa. Unionin tuomioistuin ei voi antaa tuomiota ottamatta riittävästi huomioon pääasian erityisen monimutkaisia tosiseikkoja. Etenkään se ei voi jättää huomiotta sitä, että yritysten nykyinen tilanne johtuu pääasiassa oikeustilasta, joka vallitsi Yhdistyneessä kuningaskunnassa ennen direktiivin voimaantuloa, jolloin samojen tavaramerkkien samanaikainen voimassaolo oli sallittua. Tämän oikeustilan mukauttaminen jälkikäteen unionin oikeuden säännösten mukaiseksi ei ollut mahdollista tuon ajankohdan jälkeenkään, varsinkaan kun se olisi tarkoittanut kansallisen tuomioistuimen kannalta sitä, että se olisi jättänyt noudattamatta

66 – Ks. vastaavasti asia 80/86, Kolpinghuis Nijmegen, tuomio 8.10.1987 (Kok., s. 3969, Kok. Ep. IX, s. 215, 13 kohta); ks. lisäksi edellä alaviitteessä 63 mainittu asia Adeneler ym., tuomion 110 kohta; asia C-268/06, Impact, tuomio 15.4.2008 (Kok., s. I-2483, 100 kohta); asia C-378/07, Angelidaki ym., tuomio 23.4.2009 (Kok., s. I-3071, 199 kohta) ja asia C-12/08, Mono Car Styling, tuomio 16.7.2009 (Kok., s. I-6653, 61 kohta).

omaa kansallista oikeuttaan.[67] Vaiheittainen siirtyminen unionin oikeuden mukaiseen oikeustilaan ei ollut mahdollista myöskään direktiivin 89/104 kansallisessa oikeudessa täytäntöönpanon jälkeen. Tämä oikeustila on johtanut siihen, että kaupallisesti käytetyn nimen (”Budweiser”) samuudesta ja samalla markkina-alueella kilpailutilanteessa toimimisesta huolimatta yritykset ovat toimineet rinnan useita vuosikymmeniä ja ovat ilmeisesti voineet hankkia itselleen tietyn tavaramerkkioikeudellisen liikearvon (goodwill),[68] joka antaa kummallekin tavaramerkille tietyn tunnistettavuusarvon.[69] Yritykset ovat toimineen rinnan ja vallanneet markkinaosuuksia tähän oikeustilaan luottaen. Tätä luottamusta horjuttaisi se, jos toinen yrityksistä joutuisi oikeudellisista syistä lopullisesti luopumaan nimestä, johon asiakkaat yhdistävät tietyn arvon. Juuri näin tapahtuisi, jos BB:n tavaramerkki julistettaisiin mitättömäksi.

soveltaminen pääasiaan johtaisi lisäksi siihen, että direktiivin ajallista soveltamisalaa laajennettaisiin takautuvasti vuoteen 1979, jolloin AB haki tavaramerkkiä ”Budweiser”. Direktiivin laatijan ei voida kuitenkaan olettaa halunneen sisällyttää direktiivin soveltamisalaan tosiseikkaa, joka tapahtui vuonna 1979.

d) Päätelmä

116. Vastakkainen näkemys eli 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan rajoittamaton

117. Kaiken edellä esitetyn perusteella olen sitä mieltä, ettei direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan taannehtiva soveltaminen tai soveltaminen direktiivin voimaantuloajankohdasta alkaen ole oikeutettua. Vastaavasti pääasian lähtökohdaksi on otettava se, ettei direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa voida soveltaa ajallisesti. Näin ollen on todettava, että ennakkoratkaisukysymykset ovat vailla kohdetta.

67 – Ks. edellä tämän ratkaisuehdotuksen 112 kohta.

68 – Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkioikeuden käsite ”goodwill” tarkoittaa yleensä alkuperän yksilöivää merkitystä tai laatuominaisuuksiin liittyvää mielikuvaa, jonka merkittävä osa kotimaisesta kohdeyleisöstä yhdistää merkkiin (ks. edellä alaviitteessä 53 mainitut Mountstephens, A. ja Ohly, A., s. 621).

69 – Ks. ennakkoratkaisupyynnön 5 kohta. Kuten pyynnön esittänyt tuomioistuin siinä toteaa, oluet eivät ole samanlaisia, vaikka niillä on sama nimi. Oluiden maku, hinta ja ulkoasu ovat aina poikenneet toisistaan, joten kuluttajat ovat yleensä tienneet niiden erilaisuuden, vaikka tietty sekaannusvaara on tietysti aina olemassa.

2. Oikeuden väärinkäyttöä koskeva väite

118. Lopuksi on tutkittava lisäkysymystä siitä, onko se, että AB käytti nyt käsiteltävässä asiassa direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdasta johtuvaa oikeuttaan, arvioitava oikeuden väärinkäytöksi, koska se haki BB:n rekisteröimän tavaramerkin mitättömäksi julistamista vasta päivää ennen sallimisen viiden vuoden määräajan päättymistä. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin ei tosin nimenomaisesti käsittele tätä asiaa, mutta ainakin viittaa siihen.[70] Tšekin ja Slovakian hallitukset sitä vastoin nimenomaan väittävät AB:n käyttäneen oikeuttaan väärin. Tässä yhteydessä on huomattava, että unionin tuomioistuin voi poimia kaikista kansallisen tuomioistuimen esittämistä seikoista ja erityisesti ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä tehdyn päätöksen perusteluista ne unionin oikeutta koskevat seikat, joita on syytä tulkita, kun otetaan huomioon riidan kohde.[71] Mielestäni oikeuden väärinkäyttöä koskevan väitteen tutkiminen on paikallaan, varsinkin kun otetaan huomioon pääasian erityisolosuhteet sekä esitetyt olettamukset.

119. Unionin oikeudessa tunnetaan oikeuden väärinkäytön käsite,[72] joka on muodostunut unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön[73] kautta ja jonka sisältö on nyttemmin suhteellisen tarkasti määritelty.[74] Unionin tuomioistuin on soveltanut tätä alun perin perusvapauksien alalla syntynyttä ajatusta muilla unionin oikeuden erityisaloilla ja kehittänyt sitä edelleen. Se voidaan – reilusti yksinkertaistettuna – ymmärtää väärinkäytön

70 – Ks. ennakkoratkaisupyynnön 1, 18, 22 ja 23 kohta.

71 – Ks. asia 83/78, Pigs Marketing Board v. Redmond, tuomio 29.11.1978 (Kok., s. 2347, Kok. Ep. IV, s. 265, 26 kohta).

72 – Ks. unionin oikeudessa direktiivin 2003/88 7 artiklassa tunnustettu oikeus palkalliseen vuosilomaan sairauslomajaksoilta sekä 24.1.2008 esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-520/06, Stringer ym., tuomio 20.1.2009 (Kok., s. I-179, ratkaisuehdotuksen 80 kohta). Ratkaisuehdotuksen 53 kohdassa määrittelin oikeuden väärinkäytön sen tavoitteen vastaiseksi oikeusaseman käytöksi, jolla rajoitetaan mahdollisuutta käyttää olemassa olevaa oikeutta. Tämä tarkoittaa, että muodollista oikeutta on käytettävä lojaliteettiperiaatteen mukaisesti. Lisäksi muodollista kannekelpoista oikeutta käyttävän ei pidä käyttää sitä oikeudellisesti väärin. Vastaavasti Creifelds toteaa teoksessa *Rechtswörterbuch* (toim. Weber, K.), 17. painos, München, 2002, s. 1109, että subjektiivista oikeutta käytetään väärin, jos oikeuteen vetoaminen ei ole lojaliteettiperiaatteen mukaista yksittäistapauksen erityisolojen vuoksi, vaikka se olisikin muodollisesti lainmukaista.

73 – Ks. asia 115/78, Knoors, tuomio 7.2.1979 (Kok., s. 399, Kok. Ep. IV, s. 321, 25 kohta); asia C-61/89, Bouchoucha, tuomio 3.10.1990 (Kok., s. I-3551, 14 kohta); asia C-370/90, Singh, tuomio 7.7.1992 (Kok., s. I-4265, Kok. Ep. XIII, s. I-19, 24 kohta); asia C-367/96, Kefalas ym., tuomio 12.5.1998 (Kok., s. I-2843, 20 kohta); asia C-212/97, Centros, tuomio 9.3.1999 (Kok., s. I-1459, 24 kohta); asia C-373/97, Diamantis, tuomio 23.3.2000 (Kok., s. I-1705, 33 kohta); asia C-436/00, X ja Y, tuomio 21.11.2002 (Kok., s. I-10829, 41 ja 45 kohta); asia C-167/01, Inspire Art, tuomio 30.9.2003 (Kok., s. I-10155, 136 kohta); asia C-255/02, Halifax ym., tuomio 21.2.2006 (Kok., s. I-1609, 68 kohta); asia C-196/04, Cadbury Schweppes ja Cadbury Schweppes Overseas, tuomio 12.9.2006 (Kok., s. I-7995, 35 kohta); asia C-425/06, Part Service, tuomio 21.2.2008 (Kok., s. I-897, 42 kohta) ja asia C-127/08, Metock ym., tuomio 25.7.2008 (Kok., s. I-6241, 75 kohta).

74 – Näin toteaa myös julkisasiamies Luís Miguel Poiares Maduro 28.2.2008 esittämässään ratkaisuehdotuksessa asiassa C-311/06, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, tuomio 29.1.2009 (Kok., s. I-415, ratkaisuehdotuksen 43 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

kiellon periaatteeksi, jonka mukaan ”oikeussubjektit eivät saa käyttää yhteisön oikeutta väärin tai vedota siihen vilpillisesti”.[75] Unionin tuomioistuimen mukaan sen toteaminen, että kyseessä on väärinkäyttö, edellyttää yksittäistapauksessa yhtäältä joukkoa objektiivisesti arvioitavia seikkoja, joista ilmenee, ettei unionin säännöstön tavoitetta ole saavutettu huolimatta siitä, että tämän säännöstön edellytyksiä on muodollisesti noudatettu. Toisaalta se edellyttää subjektiivista tekijää eli tahtoa saada unionin säännöstöstä johtuva etuus luomalla keinotekoisesti sen saamiseksi vaadittavat edellytykset.[76]

120. On toki kansallisen tuomioistuimen tehtävä todeta, täyttyykö väärinkäytön tunnusmerkistö pääasiassa.[77] Unionin tuomioistuin voi kuitenkin ennakkoratkaisupyyntöä käsitellessään tehdä tarvittaessa täsmennyksiä ohjatakseen kansallista tuomioistuinta sen tulkinnassa.[78]

121. Tšekin ja Slovakian hallitusten väite on ymmärrettävä siten, että niiden mielestä direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdasta johtuva oikeuden väärinkäyttö muodostuu siitä, että AB jätti hakemuksen BB:n tavaramerkin ”Budweiser” mitättömäksi julistamisesta päivää ennen sallimiseen liittyvän viiden vuoden määräajan päättymistä, jolloin BB:llä ei ollut mahdollisuutta puolustautua. Perustelu ei vakuuta, sillä se pohjautuu kyseenalaiseen perusoletukseen, jonka mukaan sallijalta evätään kokonaan mahdollisuus hyödyntää 9 artiklan 1 kohdassa mainittua määräaikaa huomaavaisuudesta yleensä lainvastaisesti samaa tavaramerkkiä käyttävää toista kohtaan. Oikeudenhaltijalle on kuitenkin annettava oikeus käyttää aineellisen oikeuden normeja ja menettelysääntöjä hyväkseen siten, että hänen etujaan edistetään parhaalla mahdollisella tavalla, oikeudenhaltijan joutumatta syytetyksi oikeuden väärinkäytöstä.[79]

122. Riippumatta siitä jo yksityiskohtaisesti käsitellystä kysymyksestä, onko kahden saman tavaramerkin samanaikainen olemassaolo kansallisessa oikeudessa tunnustetun vilpittömän samanaikaisen käytön periaatteen nojalla sallittua unionin oikeudessa, edellä esitettyyn väitteeseen on näin ollen vastattava, että määräajan noudattamiseksi toteutettava teko on lähtökohtaisesti voitava tehdä määräajan viimeisen päivän loppuun asti. Tämä vastaa sekä unionin

75 – Ks. edellä alaviitteessä 73 mainitut asiat Kefalas ym., tuomion 20 kohta; asia Diamantis, tuomion 33 kohta; asia Halifax ym., tuomion 68 kohta sekä asia Cadbury Schweppes ja Cadbury Schweppes Overseas, tuomion 35 kohta.

76 – Ks. asia C-110/99, Emsland-Stärke, tuomio 14.12.2000 (Kok., s. I-11569, 52 ja 53 kohta) ja asia C-515/03, Eichsfelder Schlachtbetrieb, tuomio 21.7.2005 (Kok., s. I-7355, 39 kohta). Ks. lisäksi 10.2.2010 esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-569/08, Internetportal, tuomio 3.6.2010 (Kok., s. I-4871, ratkaisuehdotuksen 113 kohta) ja 2.6.2010 esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-118/09, Koller, tuomio 22.12.2010 (Kok., s. I-13627, ratkaisuehdotuksen 81 kohta).

77 – Ks. edellä alaviitteessä 76 mainittu asia Eichsfelder Schlachtbetrieb, tuomion 40 kohta ja edellä alaviitteessä 73 mainittu asia Halifax ym., tuomion 76 kohta.

78 – Ks. asia C-79/01, Payroll ym., tuomio 17.10.2002 (Kok., s. I-8923, 29 kohta) ja edellä alaviitteessä 73 mainittu asia Halifax ym., tuomion 76 ja 77 kohta.

79 – Ks. Drew, J. ja Priestley, H., ”Anheuser-Busch and Budvar march on to the ECJ”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2010, nide 5, nro 2, s. 80, jonka mukaan aineellisen oikeuden ja menettelyoikeuden mukaan oikeudenhaltijan on saatava käyttää näiden normeja hyväkseen siten, että ne ajavat hänen etujaan parhaalla mahdollisella tavalla.

menettelyoikeuden [80] ja jäsenvaltioiden menettelyoikeuden [81] periaatteita että direktiivin tavoitteita. Myöhemmän tavaramerkin haltijan luottamusta siihen, että hän voi käyttää merkkiään aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustamatta, suojataan nimittäin jo riittävästi sillä, että unionin oikeusjärjestyksessä säädetään sallimiseen liittyvän viiden vuoden määräajan jälkeen toteutuvasta oikeuden menetyksestä. Ennen tämän määräajan päättymistä myöhemmän tavaramerkin haltijan on oltava varautunut siihen, että toinen voi milloin tahansa ryhtyä vastatoimiin. Kiinteän viiden vuoden aikarajan määritys lisää siis oikeusvarmuutta ja suojaa lopulta molempia osapuolia luomalla oikeusrauhan. [82] Se, että aikaisemman tavaramerkin haltijaa estettäisiin käyttämästä direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdasta johtuvaa oikeuttaan päivää ennen viiden vuoden määräajan päättymistä, johtaisi siihen, että säännöksen pätevyys kyseenalaistettaisiin. Poikkeaminen jäykästä aikarajasta huomaavaisuuden vuoksi, kuten Tšekin ja Slovakian hallitukset toivovat, olisi haitaksi oikeusvarmuuden periaatteelle eikä siis olisi direktiivin antajan tavoitteiden mukaista. Näin ollen niiden esittämä väite on hylättävä.

123. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdasta johtuvan oikeuden väärinkäyttönä ei siis voida pitää sitä, että AB:n hakemus myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta on tehty päivää ennen sallimisen viiden vuoden määräajan päättymistä.

VII Loppupäätelmät

124. Yhteenvetona voidaan todeta, että nyt käsiteltävässä asiassa ei tule kyseeseen direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan

80 – Esimerkiksi kirjelmien lähettämisessä unionin tuomioistuimelle faksin tai muun unionin tuomioistuimen käytettävissä olevan teknisen tiedonsiirtovälineen avulla voidaan työjärjestyksen 37 artiklan 6 ja 7 kohdan mukaan hyödyntää koko kulloinkin käytettävissä oleva määräaika (ks. Wägenbaur, B., *EuGH Satzung und Verfahrensordnungen – Kommentar*, München, 2008, 37 artikla, s. 142, 8 kohta).

81 – BGB:n 188 §:n 1 momentin mukaan päivien mukaan säädetty määräaika päättyy sen viimeisen päivän lopussa. Kuten Heinrichs ja Palandt toteavat osuvasti teoksessa *BGB Kommentar*, München, 2005, § 188, 4 kohta, s. 199, määräajan noudattamiseksi toteutettava teko on lähtökohtaisesti voitava tehdä viimeisen päivän loppuun (klo 24) asti. Myös Schroeter, U. mainitsee kirjoituksessaan "Die Fristenberechnung im Bürgerlichen Recht", *Juristische Schulung*, 2007, s. 31, että asianomaisella on käytettävissään lasketun määräajan koko viimeinen päivä, ja siksi hän voi toteuttaa määräaikojen noudattamisen kannalta merkityksellisen teon määräajan viimeisen päivän loppuun asti. Ranskan code civilin 2229 §:n mukaan vanheneminen tapahtuu vanhentumisajan viimeisen päivän päätyttyä. Code civilin 2228 §:ssä selvennetään, että vanhentumisajat lasketaan päivinä eikä tunteina. Samalla tavalla säädetään myös Belgian code civilin 2261 ja 2260 §:ssä. Italian Codice Civilen 2962 §:n mukaan vanheneminen tapahtuu vanhenemisajan viimeisen päivän päätyttyä. Espanjan Código civilin 1961 §:n mukaan vanheneminen tapahtuu laissa säädetyn määräajan päättyessä.

82 – Näin toteaa myös edellä alaviitteessä 13 mainittu Meyer, A., s. 597, jonka mukaan tällä säännöksellä vastataan sekä myöhempään tavaramerkkiin liittyviin oikeutettuihin etuihin että oikeusvarmuuden yleiseen tarpeeseen.

taannehtiva soveltaminen eikä myöskään soveltaminen direktiivin voimaantuloajankohdasta lähtien. Näin ollen yksittäisiin ennakkoratkaisukysymyksiin ei ole tarpeen vastata. Unionin tuomioistuimen vastauksen tulisi siis olla seuraavanlainen:

– Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei voida soveltaa ajallisesti pääasiassa kyseessä olevien kaltaisiin tosiseikkoihin.

– Tästä syystä pääasian kaltaisessa tapauksessa on arvioitava kansallisen oikeuden mukaisesti, voiko aikaisemman tavaramerkin haltija vaatia, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, jos kyseisiä kahta samaa tavaramerkkiä on käytetty samojen tavaroiden tunnusmerkkinä pitkään vilpittömästi ja samanaikaisesti.

125. Siltä varalta, että unionin tuomioistuin tästä ratkaisuehdotuksesta poiketen katsoo, että direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa voidaan soveltaa ajallisesti pääasiassa kyseessä olevien kaltaisiin tosiseikkoihin, ennakkoratkaisukysymyksiin olisi vastattava seuraavasti:

– Direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa oleva käsite ”käytön salliminen” on unionin oikeuden itsenäinen käsite, jota on tulkittava yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Se edellyttää aikaisemman tavaramerkin haltijan oikeudellista mahdollisuutta vastustaa sellaisen myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä, joka on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten käytettävä tavaramerkki ja johon liittyy yleisön kannalta sekaannusvaara.

– Aikaisemman tavaramerkin haltijan ei tarvitse rekisteröidä tavaramerkkiään, ennen kuin myöhemmän tavaramerkin käytön salliminen jäsenvaltiossa voi alkaa. Direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa säädetty sallimisen määräaika alkaa kulua sinä ajankohtana, jona aikaisemman tavaramerkin haltija saa tietää toisen käyttämästä myöhemmin rekisteröidystä tavaramerkistä. Sallimisen määräaika voi näin ollen alkaa kulua aikaisintaan myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiajankohdasta, jos myöhempi tavaramerkki on ollut käytössä siitä lähtien ja aikaisemman tavaramerkin haltija on saanut tiedon sen käytöstä. Sallimisen määräaika voi alkaa kulua ja mahdollisesti myös päättyä, ennen kuin aikaisemman tavaramerkin haltijan tavaramerkki rekisteröidään.

– Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohta on lähtökohtaisesti esteenä sille, että kaksi eri tavaramerkin haltijaa käyttää pitkään vilpittömästi samanaikaisesti kahta samaa tavaramerkkiä samoja tavaroita varten.

VIII Ratkaisuehdotus

126. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Court of Appealin (England & Wales) esittämään ennakkoratkaisupyyntöön seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ei voida soveltaa ajallisesti pääasiassa kyseessä olevien kaltaisiin tosiseikkoihin.

2) Tästä syystä pääasian kaltaisessa tapauksessa on arvioitava kansallisen oikeuden mukaisesti, voiko aikaisemman tavaramerkin haltija vaatia, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, jos kyseisiä kahta samaa tavaramerkkiä on käytetty samojen tavaroiden tunnusmerkkinä pitkään vilpittömästi ja samanaikaisesti.