Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

21 päivänä helmikuuta 2013 *

Yhteisön tavaramerkit — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 9 artiklan 1 kohta — Käsite ”muut” eli kolmannet — Myöhemmän yhteisön tavaramerkin haltija

Asiassa C-561/11,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria (Espanja) on esittänyt 27.10.2011 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 8.11.2011, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Fédération Cynologique Internationale

vastaan

Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekä tuomarit A. Borg Barthet, M. Ilešič (esittelevä tuomari), M. Safjan ja M. Berger,

julkisasiamies: P. Mengozzi,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 3.10.2012 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Fédération Cynologique Internationale, edustajanaan abogado E. Jordi Cubells,

— Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza, edustajanaan abogado S. Doménech López,

— Kreikan hallitus, asiamiehinään D. Kalogiros ja G. Papadaki,

— Italian hallitus, asiamiehenään G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato S. Fiorentino,

— Euroopan komissio, asiamiehinään F. W. Bulst ja R. Vidal Puig,

kuultuaan julkisasiamiehen 15.11.2012 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1; jäljempänä asetus) 9 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

2 Pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain ovat Fédération Cynologique Internationale (jäljempänä FCI) ja Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza (jäljempänä FCIPPR) ja jossa on kyse FCI:n esittämästä loukkauskanteesta ja mitätöintivaatimuksesta.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Asetuksen 8 artiklassa, jonka otsikko on ”Suhteelliset hylkäysperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

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, joille aikaisempi tavaramerkki on suojattu;

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, sen alueen yleisön keskuudessa, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu, on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Edellä 1 kohdassa ’aikaisemmalla tavaramerkillä’ tarkoitetaan:

a) tavaramerkkejä, joiden rekisteröintihakemus on tehty ennen yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen tarvittaessa huomioon vaatimukset niiden etuoikeudesta, ja jotka kuuluvat seuraaviin ryhmiin:

i) yhteisön tavaramerkit,

ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit tai Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden osalta Beneluxin teollisoikeuksien virastossa rekisteröidyt tavaramerkit,

iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa,

iv) tavaramerkit, jotka on rekisteröity yhteisössä voimassa olevien kansainvälisten järjestelyjen mukaisesti;

b) edellä a alakohdassa tarkoitettuja tavaramerkkejä koskevia hakemuksia, jos tavaramerkit rekisteröidään;

c) tavaramerkkejä, jotka yhteisön tavaramerkin hakemispäivänä tai tarvittaessa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen etuoikeuspäivänä ovat jossakin jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 bis artiklassa tarkoitetussa merkityksessä.

3. Tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos rekisteröintiä hakee tavaramerkin haltijan asiamies tai edustaja omiin nimiinsä ja ilman haltijan suostumusta, jollei asiamies tai edustaja pysty perustelemaan toimiaan.

4. Rekisteröimättömän tavaramerkin tai muun liike-elämässä käytetyn merkin, jonka vaikutusalue on laajempi kuin paikallinen, haltijan vastustuksesta tavaramerkille haettua rekisteröintiä ei myönnetä, jos ja siltä osin kuin tähän merkkiin sovellettavan yhteisön lainsäädännön tai jäsenvaltion oikeuden mukaan:

a) oikeus merkkiin on saatu ennen päivää, jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemus on tehty tai jona yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemukselle on vaadittu etuoikeutta;

b) merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen.

5. Jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

4 Asetuksen 9 artiklassa, jonka otsikko on ”Yhteisön tavaramerkin tuottamat 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 yhteisön tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity;

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

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

– –

3. Yhteisön tavaramerkin tuottamat oikeudet ovat voimassa kolmansiin nähden vasta, kun tavaramerkin rekisteröinti on julkaistu. Kohtuullista korvausta voidaan kuitenkin vaatia yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jälkeisistä toimista, jotka yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin julkaisemisen jälkeen olisivat kiellettyjä. Tuomioistuin, jossa asia on vireillä, ei saa ratkaista pääasiaa ennen rekisteröinnin julkaisemista.”

5 Asetuksen 12 artiklassa, jonka otsikko on ”Yhteisön tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvat rajoitukset”, säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään kolmatta käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimeään tai osoitettaan,

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

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

jos tämä käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen."

6 Asetuksen IV osasto, jonka otsikko on "Rekisteröintimenettely", muodostuu 36–45 artiklasta.

7 Asetuksen 40 artiklan, jonka otsikko on "Kolmansien huomautukset", 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Jokainen luonnollinen henkilö ja oikeushenkilö sekä valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien, kauppiaiden tai kuluttajien edustajien ryhmittymät voivat yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisen jälkeen osoittaa virastolle kirjalliset huomautuksensa yksilöiden seikat, joiden perusteella tavaramerkin rekisteröinti pitäisi viran puolesta erityisesti 7 artiklan nojalla hylätä. – –"

8 Asetuksen 41 artiklassa, jonka otsikko on "Väite", säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkin rekisteröintiä vastaan voi tehdä väitteen kolmen kuukauden kuluessa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisesta sillä perusteella, että tavaramerkin rekisteröinti 8 artiklan mukaisesti olisi hylättävä – –

– –

3. Väite on tehtävä kirjallisesti, ja se on perusteltava. Se katsotaan tehdyksi vasta väitemaksun suorittamisen jälkeen. Väitteen tekijä voi [SMHV:n] asettamassa määräajassa esittää väitteensä tueksi seikkoja, todisteita ja huomautuksia."

9 Asetuksen 53 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [SMHV:lle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella:

a) jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja jos mainitun artiklan 1 kohdassa tai 5 kohdassa esitetyt edellytykset täytetään;

b) jos on olemassa 8 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu tavaramerkki ja jos mainitussa kohdassa esitetyt edellytykset täytetään;

c) jos on olemassa 8 artiklan 4 kohdassa tarkoitettu aikaisempi oikeus ja jos mainitussa kohdassa esitetyt edellytykset täytetään."

10 Asetuksen 54 artiklan, jonka otsikko on "Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset", 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Jos yhteisön tavaramerkin haltija on yhteisössä yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut myöhemmän yhteisön tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, hänellä ei enää ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä tavaroille tai palveluille, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty, jollei myöhemmän tavaramerkin rekisteröintihakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä."

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

11 FCI:llä on yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity sana- ja kuviomerkki nro 4438751, FCI FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE. Tavaramerkkiä haettiin 28.6.2005 ja se rekisteröitiin 5.7.2006. Rekisteröity tavaramerkki on seuraava:



12 Tämä tavaramerkki rekisteröitiin muun muassa koiriin liittyvien näyttelyjen järjestämistä ja toteuttamista kaupallisissa ja mainontatarkoituksissa, koulutusta koirien kasvatuksen, jalostuksen, hoidon ja pitämisen alalla, koiriin liittyvien kasvatusnäyttelyjen järjestämisen ja toteuttamisen, koiriin liittyvien sukutaulu- ja kontrollitodistusten laadintaa populaation ja genetiikan alalla sekä koirien kasvatusta, jalostusta ja hoitoa varten.

13 FCIPPR:llä on seuraavat kansalliset tavaramerkit:

— kansallinen sanamerkki nro 2614806 ”FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA – F.C.I.”, jota haettiin 23.9.2004 ja joka rekisteröitiin 20.6.2005

— kansallinen sana- ja kuviomerkki nro 2786697 ”FEDERACIÓN CANINA INTERNACIONAL DE PERROS DE PURA RAZA”, jota haettiin 9.8.2007 ja joka rekisteröitiin 12.3.2008



— kansallinen sana- ja kuviomerkki nro 2818217 ”FEDERACIÓN CINOLOGICA INTERNACIONAL + F.C.I.”, jota haettiin 11.2.2008 ja joka rekisteröitiin 26.8.2008.



14 FCIPPR:llä on myös yhteisön tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki nro 7597529. Tämän tavaramerkin rekisteröintiä haettiin 12.2.2009 ja se rekisteröitiin 3.9.2010. Rekisteröity merkki on seuraava:



15 FCIPPR:llä olevat tavaramerkit on rekisteröity muun muassa rotukoirien kilpailuja ja näyttelyjä, lupien, kunniakirjojen ja todistusten antamista, koirien sukupuihin liittyviä julkaisuja, painotuotteita ja materiaalia sekä rotukoiriin liittyviä julkaisuja ja hakemistoja varten.

16 FCI vastusti FCIPPR:n merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi nro 7597529, mutta väite jätettiin tutkimatta väitemaksun laiminlyönnin vuoksi. FCI pyysi 18.11.2010 SMHV:tä julistamaan tämän tavaramerkin mitättömäksi. FCIPPR pyysi 11.7.2011 mitättömäksi julistamista koskevan menettelyn keskeyttämistä pääasian oikeudenkäynnin aloittamisen vuoksi. SMHV hyväksyi lykkäämistä koskevan pyynnön 20.9.2011.

17 FCI toimitti 18.6.2010 FCIPPR:ää vastaan Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de la Marca Comunitarialle kannekirjelmän, johon sisältyi kaksi kannetta:

— FCI:llä olevan yhteisön tavaramerkin nro 4438751 loukkauskanne ja

— FCIPPR:llä olevia kansallisia tavaramerkkejä nro 2614806, nro 2786697 ja nro 2818217 koskeva mitättömyyskanne, joka perustuu erityisesti siihen, että kyseiset tavaramerkit aiheuttavat sekaannusvaaran FCI:llä olevan yhteisön tavaramerkin nro 4438751 kanssa.

18 FCIPPR kiisti, että sen käyttämien tavaramerkkien ja FCI:llä olevan yhteisön tavaramerkin nro 4438751 välillä olisi sekaannusvaara, ja nosti vastakanteen, jossa se vaati kyseisen yhteisön tavaramerkin julistamista mitättömäksi sillä perusteella, että se oli rekisteröity vilpillisessä mielessä ja että se aiheuttaa sekaannusvaaran sen ja aikaisemman kansallisen tavaramerkin nro 2614806 välillä.

19 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että pääasiassa on selvitettävä, voidaanko asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa yhteisön tavaramerkin haltijalle eli tässä tapauksessa FCI:lle annettuun yksinoikeuteen vedota sellaista kolmatta vastaan, joka on myöhemmin rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltija, eli tässä tapauksessa FCIPPR:ää vastaan, jollei myöhempää tavaramerkkiä ole julistettu mitättömäksi.

20 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa voidaan tulkita kahdella eri tavalla. Yhtäältä tätä säännöstä voitaisiin tulkita siten, että yhteisön tavaramerkin tuottama yksinoikeus ei oikeuta sen haltijaa kieltämään myöhemmän yhteisön tavaramerkin haltijaa käyttämästä tavaramerkkiään. Ainoastaan, jos tämä toinen yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi, ensimmäisen yhteisön tavaramerkin haltija voi nostaa loukkauskanteen. Tribunal Supremo (Espanja) on omaksunut tämän tulkinnan 23.5.1994 antamassaan ratkaisussa, ja samoin on tehnyt Tribunal de Marca Comunitaria (Espanja), kuten käy ilmi sen 18.3.2010 antamasta ratkaisusta.

21 Toisaalta asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa voitaisiin tulkita siten, että yhteisön tavaramerkin haltija voi vedota oikeuteensa ketä tahansa kolmatta ja siis myös yhteisön tavaramerkin myöhemmin rekisteröinyttä tahoa vastaan, myös, vaikka viimeksi mainittua tavaramerkkiä ei ole julistettu aiemmin tai samalla mitättömäksi.

22 Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Alicante y nº 1 de Marca Comunitaria päätti siksi lykätä ratkaisun antamista ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko yhteisön tavaramerkin tuottaman yksinoikeuden loukkaamista koskevassa riita-asiassa katsottava, että [asetuksen] 9 artiklan 1 kohdassa säädetty oikeus kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa ulottuu kehen tahansa kolmanteen, joka käyttää merkkiä, josta voi aiheutua sekaannusvaara (koska se on samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki ja tarkoittaa samankaltaisia palveluja tai tavaroita), vai onko päinvastoin katsottava, että kolmas, joka käyttää tällaista sekoitettavissa olevaa merkkiä, joka on rekisteröity sille yhteisön tavaramerkkinä, jää tämän käsitteen ulkopuolelle, jollei myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä ensin julisteta mitättömäksi?”

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

Tutkittavaksi ottaminen

23 FCI väittää, että esitetty kysymys on jätettävä tutkimatta. Se toteaa ensinnäkin, että kysymys on luonteeltaan hypoteettinen, koska pyydetty tulkinta ei ole välttämätön pääasian ratkaisemiseksi. Sen mukaan FCI:n kannekirjelmään sisältyvät kanteet koskevat ainoastaan kansallisia tavaramerkkejä nro 2614806, nro 2786697 ja nro 2818217, eikä kyseinen kannekirjelmä koske mitenkään yhteisön tavaramerkkiä nro 7597529, joka on rekisteröity myöhempänä ajankohtana. FCIPPR ei ole myöskään maininnut tätä yhteisön tavaramerkkiä vastineessaan eikä vastakanteessaan, paitsi kerran informaatiotarkoituksessa.

24 FCI toteaa lisäksi, että asetuksen 9 artiklan 1 kohdan tulkinnasta ei voi olla perusteltua epäilystä. Sen mukaan esitettyyn kysymykseen on vaikuttanut laajasti Tribunal Supremon oikeuskäytäntö, jonka mukaan aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijan myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltijaa vastaan nostama loukkauskanne ei voi menestyä, jos viimeksi mainittua tavaramerkkiä ei ole ensin julistettu mitättömäksi.

25 FCI:n mukaan pääasian asianosaisten puolustautumisoikeuksia on loukattu siltä osin kuin kansallinen tuomioistuin on esittänyt ennakkoratkaisukysymyksen viran puolesta, ilman että kyseisillä asianosaisilla on ollut mahdollisuutta esittää huomautuksia ennakkoratkaisupyynnön tarpeellisuudesta ennen suullisen käsittelyn päättymistä.

26 On muistutettava heti alkuun, että SEUT 267 artiklan mukaisessa menettelyssä, joka perustuu kansallisten tuomioistuinten ja unionin tuomioistuimen tehtävien selkeään jakoon, yksinomaan kansallisen tuomioistuimen, jossa asia on vireillä ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta, tehtävänä on asian erityispiirteiden perusteella harkita, onko ennakkoratkaisu tarpeen asian ratkaisemiseksi ja onko sen unionin tuomioistuimelle esittämillä kysymyksillä merkitystä asian kannalta. Kun kysymykset

koskevat unionin oikeuden tulkintaa, unionin tuomioistuimen on tämän vuoksi lähtökohtaisesti ratkaistava ne (ks. mm. asia C-119/05, Lucchini, tuomio 18.7.2007, Kok., s. I-6199, 43 kohta; asia C-52/09, TeliaSonera Sverige, tuomio 17.2.2011, Kok., s. I-527, 15 kohta ja yhdistetyt asiat C-509/09 ja C-161/10, eDate Advertising ym., tuomio 25.10.2011, Kok., s. I-10269, 32 kohta).

27 Unionin tuomioistuin voi näet jättää tutkimatta kansallisen tuomioistuimen esittämän ennakkoratkaisukysymyksen ainoastaan, jos on ilmeistä, että pyydetyllä unionin oikeuden tulkitsemisella ei ole mitään yhteyttä kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävän asian tosiseikkoihin tai kohteeseen, jos ongelma on luonteeltaan hypoteettinen tai jos unionin tuomioistuimella ei ole tiedossaan niitä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, jotka ovat tarpeen, jotta se voisi antaa hyödyllisen vastauksen sille esitettyihin kysymyksiin (ks. mm. em. asia Lucchini, tuomion 44 kohta; em. asia TeliaSonera Sverige, tuomion 16 kohta ja em. yhdistetyt asiat eDate Advertising ym., tuomion 33 kohta).

28 Nyt käsiteltävässä asiassa on todettava, että unionin tuomioistuimelle toimitetun asiakirja-aineiston nojalla ei ole ilmeistä, että pyydetyllä unionin oikeuden tulkitsemisella ei ole mitään yhteyttä asian tosiseikkoihin tai kohteeseen tai että kansallisen tuomioistuimen esittämä ongelma on luonteeltaan hypoteettinen.

29 Päinvastoin asiakirja-aineistosta ilmenee, että FCI:n nostamissa kanteissa asetetaan kysymyksenalaiseksi se, että FCIPPR käyttää merkkejä, jotka saattavat loukata FCI:llä olevaa aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä. Näiden merkkien joukossa on myös merkki, jolle on myönnetty myöhempi yhteisön tavaramerkki nro 7 597 529. Lisäksi FCI on nimenomaisesti maininnut kanteessaan, että FCIPPR käyttää kyseistä yhteisön tavaramerkkiä ja on tehnyt sitä koskevan rekisteröintihakemuksen.

30 Lisäksi on todettava, että se, etteivät pääasian asianosaiset ole ennakkoratkaisua pyytäneessä tuomioistuimessa vedonneet unionin oikeuden ongelmaan, ei estä sitä, että kansallinen tuomioistuin voi saattaa asian unionin tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kun SEUT 267 artiklan toisen ja kolmannen kohdan mukaan unionin tuomioistuimelle voidaan esittää ennakkoratkaisukysymys, ”jos tällainen kysymys tulee esille jäsenvaltion tuomioistuimessa”, näillä määräyksillä ei ole tarkoitettu rajoittaa kysymysten esittämistä ainoastaan niihin tapauksiin, joissa jonkin asianosaisen aloitteesta on tullut esille kysymys unionin oikeuden tulkinnasta tai pätevyydestä, vaan nämä määräykset kattavat myös ne tapaukset, joissa kansallinen tuomioistuin on itse tuonut esiin tällaisen kysymyksen ja katsonut, että unionin tuomioistuimen on ratkaistava kysymys, ”jotta se voi antaa päätöksen” (asia 126/80, Salonia, tuomio 16.6.1981, Kok., s. 1563, Kok. Ep. VI, s. 133, 7 kohta ja asia C-251/11, Huet, tuomio 8.3.2012, 23 kohta).

31 Näissä olosuhteissa on katsottava, että ennakkoratkaisupyyntö voidaan ottaa tutkittavaksi.

Asiakysymys

32 Ennakkoratkaisua pyytänyt kansallinen tuomioistuin tiedustelee kysymyksellään pääasiallisesti, onko asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkin haltijan yksinoikeus kieltää kaikkia kolmansia käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavaramerkin haltijan merkki, ulottuu kolmanteen, joka on myöhemmän yhteisön tavaramerkin haltija, ilman että on tarpeen, että myöhempi tavaramerkki julistetaan ensin mitättömäksi.

33 Aluksi on todettava, että asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa ei tehdä eroa sen perusteella, onko kolmas rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin haltija vai ei. Siten mainitussa säännöksessä annetaan yhteisön tavaramerkin haltijalle yksinoikeus kieltää ”muita” eli kolmansia käyttämästä elinkeinotoiminnassa ilman haltijan lupaa merkkejä, jotka ovat omiaan loukkaamaan sen tavaramerkkiä (ks. analogisesti asia C-488/10, Celaya Emparanza y Galdos Internacional, tuomio 16.2.2012, 33 ja 34 kohta).

34 Tämän jälkeen on otettava huomioon asetuksen 54 artikla, joka koskee käytön sallimisesta johtuvia rajoituksia ja jossa säädetään, että ”jos yhteisön tavaramerkin haltija on – – yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut myöhemmän yhteisön tavaramerkin käytön – –, hänellä ei enää ole oikeutta – – vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä – –”.

35 Tämän säännöksen sanamuodosta käy ilmi, että ennen kuin käytön sallimisesta johtuva rajoitus tulee voimaan, yhteisön tavaramerkin haltijalla on oikeus sekä vaatia SMHV:ltä myöhemmän yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista että kieltää sen käyttäminen loukkauskanteella yhteisön tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa.

36 Lopuksi on todettava, ettei asetuksen 12 artiklassa, joka koskee yhteisön tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvia rajoituksia, tai missään muussakaan kyseisen asetuksen säännöksessä säädetä yhteisön tavaramerkin haltijan yksinoikeuden nimenomaisesta rajoituksesta sellaisen kolmannen hyväksi, joka on myöhemmän yhteisön tavaramerkin haltija.

37 Siten asetuksen 9 artiklan 1 kohdan sanamuodosta ja asetuksen systematiikasta johtuu, että yhteisön tavaramerkin haltijan on voitava kieltää myöhemmän yhteisön tavaramerkin haltijaa käyttämästä tätä myöhempää tavaramerkkiä.

38 Se seikka, että myös myöhemmän yhteisön tavaramerkin haltijalla on asetuksen 9 artiklan 1 kohdan nojalla yksinoikeus, ei aseta tätä päätelmää kiistanalaiseksi.

39 Tässä yhteydessä on huomautettava, kuten Euroopan komissio on huomautuksissaan väittänyt, että asetuksen säännöksiä on tulkittava ottamalla huomioon aikaprioriteettiperiaate, jonka mukaan aikaisemmin rekisteröidyllä yhteisön tavaramerkillä on etusija myöhemmin rekisteröityihin yhteisön tavaramerkkeihin nähden (ks. analogisesti em. asia Celaya Emparanza y Galdos Internacional, tuomion 39 kohta).

40 Asetuksen 8 artiklan 1 kohdasta ja 53 artiklan 1 kohdasta näet seuraa, että jos kaksi tavaramerkkiä on keskenään ristiriidassa, ensin rekisteröidyn tavaramerkin oletetaan täyttävän yhteisön suojan saamisen edellytykset ennen myöhemmin rekisteröityä tavaramerkkiä.

41 Lisäksi on hylättävä FCIPPR:n väite, jonka mukaan yhteisön tavaramerkkien rekisteröintimenettelyn ominaispiirteet edellyttävät, että jos tavaramerkki rekisteröidään tämän menettelyn päätteeksi, kyseisen tavaramerkin haltija saa käyttöoikeuden, joka voidaan asettaa kyseenalaiseksi ainoastaan SMHV:lle tehdyllä mitättömäksi julistamista koskevalla vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella.

42 On kylläkin totta, että yhteisön tavaramerkkien rekisteröintimenettelyssä, sellaisena kuin siitä säädetään asetuksen 36–45 artiklassa, tutkitaan ennen rekisteröintiä, täyttääkö yhteisön tavaramerkki suojan saamisen edellytykset.

43 Tähän menettelyyn liittyy lisäksi julkaisemisvaihe, jonka kuluessa kolmannet voivat osoittaa SMHV:lle kirjallisia huomautuksia, joissa on täsmennettävä perusteet, joiden vuoksi tavaramerkin rekisteröinti on niiden mukaan evättävä viran puolesta, ja aikaisempien tavaramerkkien haltijoilla on mahdollisuus vastustaa tavaramerkin rekisteröintiä kolmen kuukauden kuluessa yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen julkaisemisesta vetoamalla muun muassa asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuihin suhteellisiin hylkäysperusteisiin.

44 Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 32 ja 42 kohdassa, nämä seikat eivät kuitenkaan ole merkityksellisiä.

45 Yhtäältä on todettava, että yhteisön tavaramerkkien rekisteröintimenettelyssä tarjotuista takeista huolimatta ei voida täysin sulkea pois mahdollisuutta, että merkki, joka saattaa loukata aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä, rekisteröidään yhteisön tavaramerkiksi.

46 Näin on erityisesti silloin, jos aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltija ei ole tehnyt asetuksen 41 artiklan mukaista väitettä tai jos SMHV ei ole tutkinut tällaista väitettä siksi, että mainitun 41 artiklan 3 kohdassa säädettyjä menettelyllisiä vaatimuksia ei ole noudatettu, mistä oli kyse pääasiassa.

47 Toisaalta unionin tuomioistuin on jo todennut yhteisömallista 12.12.2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 6/2002 (EYVL 2002, L 3, s. 1) yhteydessä, että loukkaamista koskevat kanteet ja mitättömäksi julistamista koskevat hakemukset eroavat toisistaan kohteensa ja vaikutustensa perusteella siten, että aikaisemmin rekisteröidyn yhteisömallin haltijalla oleva mahdollisuus nostaa loukkauskanne myöhemmin rekisteröidyn yhteisömallin haltijaa vastaan ei tee merkityksettömäksi mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen jättämistä SMHV:lle myöhemmin rekisteröidyn yhteisömallin haltijaa vastaan (em. asia Celaya Emparanza y Galdos Internacional, tuomion 50 kohta).

48 Tätä toteamusta voidaan soveltaa tarpeellisin muutoksin yhteisön tavaramerkkien asiayhteydessä, joten on katsottava, että aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan mahdollisuus nostaa loukkauskanne myöhemmän yhteisön tavaramerkin haltijaa vastaan ei saa tehdä merkityksettömäksi mitättömäksi julistamista koskevan hakemuksen jättämistä SMHV:lle eikä yhteisön tavaramerkkien rekisteröintimenettelyn yhteydessä käytettävissä olevia ennakkovalvontamekanismeja.

49 Nyt käsiteltävässä asiassa on myös korostettava tarvetta säilyttää tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaran alkuperän takaaminen kuluttajille (asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok., s. I-10273, 51 kohta).

50 Unionin tuomioistuin on todennut tästä jo useaan otteeseen, että asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa säädetty yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejä, eli sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä (ks. yhdistetyt asiat C-236/08-C-238/08, Google France ja Google, tuomio 23.3.2010, Kok., s. I-2417, 75 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

51 Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 43 ja 44 kohdassa, on niin, että jos aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan pitäisi voidakseen kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä, joka loukkaisi aikaisemman tavaramerkin tehtäviä, odottaa, että kolmannella oleva myöhempi tavaramerkki on julistettu mitättömäksi, asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa aikaisemman tavaramerkin haltijalle myönnetty suoja heikentyisi huomattavasti.

52 Edellä esitetyn perusteella ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, että asetuksen 9 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkin haltijan yksinoikeus kieltää kaikkia kolmansia käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin kyseisen tavaramerkin haltijan merkki, ulottuu kolmanteen, joka on myöhemmän tavaramerkin haltija, ilman että on tarpeen, että myöhempi tavaramerkki julistetaan ensin mitättömäksi.

Oikeudenkäyntikulut

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

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

Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkin haltijan yksinoikeus kieltää kaikkia kolmansia käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin kyseisen tavaramerkin haltijan merkki, ulottuu kolmanteen, joka on myöhemmän tavaramerkin haltija, ilman että on tarpeen, että myöhempi tavaramerkki julistetaan ensin mitättömäksi.

Allekirjoitukset