Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

12 päivänä syyskuuta 2019 *

Ennakkoratkaisupyyntö – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – 3 artiklan 1 kohdan b alakohta – Erottamiskyky – Arviointiperusteet – Aihetunnisteesta (hashtag) koostuva merkki

Asiassa C-541/18,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Bundesgerichtshof (liittovaltion ylin yleinen tuomioistuin, Saksa) on esittänyt 21.6.2018 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 21.8.2018, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

AS

vastaan

Deutsches Patent- und Markenamt,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Regan sekä tuomarit C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešič (esittelevä tuomari) ja I. Jarukaitis,

julkisasiamies: H. Saugmandsgaard Øe,

kirjaaja: A. Calot Escobar,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– AS, edustajanaan C. Rohnke, Rechtsanwalt,

– Alankomaiden hallitus, asiamiehinään M. K. Bulterman ja M. L. Noort,

– Euroopan komissio, asiamiehinään T. Scharf, É. Gippini Fournier ja J. Samnadda,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa ovat vastakkain AS ja Deutsches Patent- und Markenamt (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto, jäljempänä DPMA) ja joka koskee hakemusta aihetunnisteesta #darferdas? koostuvan merkin rekisteröimiseksi tavaramerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

3 Direktiivi 2008/95, jolla on kumottu ja korvattu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), on puolestaan kumottu ja korvattu 15.1.2019 alkaen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1). Pääasian taustalla olevien tosiseikkojen tapahtuma-ajan vuoksi tämä ennakkoratkaisupyyntö on kuitenkin tutkittava direktiivin 2008/95 kannalta.

4 Direktiivin 2008/95 2 artiklassa säädettiin seuraavaa:

”Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”

5 Direktiivin 3 artiklassa säädettiin seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu [erottamiskyky];

– –

3. Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erott[amiskykyiseksi]. – –

– –”

Kansallinen oikeus

6 Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohta on saatettu osaksi Saksan oikeutta tavaramerkkien ja muiden tunnusten suojasta 25.10.1994 annetun lain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen; BGBl. 1994 I, s. 3082) 8 §:n 2 momentin 1 kohdalla. Tämän säännöksen mukaan ”tavaramerkkejä – –, joilta puuttuu erottamiskyky tavaroiden tai palvelujen suhteen, ei saa rekisteröidä”.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymys

7 AS haki DPMA:lta aihetunnisteesta #darferdas? koostuvan merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten.

8 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, vastasivat seuraavaa kuvausta: ”vaatteet (erityisesti t-paidat), jalkineet ja päähineet”.

9 DPMA hylkäsi hakemuksen, koska kyseessä olevalta merkiltä puuttuu sen mielestä tavaramerkkien ja muiden tunnusten suojasta annetun lain 8 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

10 AS valitti tästä päätöksestä Bundespatentgerichtiin (liittovaltion patenttituomioistuin, Saksa).

11 Mainittu tuomioistuin hylkäsi valituksen 3.5.2017 antamallaan päätöksellä. Sen mielestä mainitussa merkissä on kyse yhteen kirjoitettujen merkkien ja sanojen jonosta, joka pääasiallisesti muodostuu tavanomaisista saksankielisistä sanoista. Se on vain tyylitelty keskustelunaiheen esitystapa. Aihetunniste osoittaa vain, että yleisöä kehotetaan keskustelemaan kysymyksestä *”Darf er das*?” (”Saako hän tehdä niin?”). Yleisö ymmärtää tämän kysymyksen – erityisesti silloin, kun se esiintyy t-paitojen etupuolella – juuri pelkäksi kysymyksen esittämiseksi.

12 AS haki päätökseen muutosta Bundesgerichtshofilta (liittovaltion ylin yleinen tuomioistuin, Saksa).

13 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan ei voida sulkea pois sitä, että kyseessä olevan merkin käyttö vaatteiden etupuolella vastaa vain yhtä käyttötapaa muiden joukossa. Sen mielestä kyseinen merkki voidaan myös kiinnittää vaatteiden sisäpuolelle ommeltuun etikettiin. Tällöin yleisö voisi mieltää mainitun merkin tavaramerkiksi eli osoitukseksi tavaroiden kaupallisesta alkuperästä.

14 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin täsmentää, että sen omasta oikeuskäytännöstä ilmenee, että jotta merkkiä voidaan pitää erottamiskykyisenä ja jotta sen siis voidaan katsoa olevan rekisteröitävissä tavaramerkiksi, ei ole tarpeen, että merkin jokainen mahdollinen käyttötapa on tavaramerkille ominaista käyttöä. Riittää, jos on oletettavaa ja käytännössä hyvin mahdollista, että kyseistä merkkiä käytetään tavaroissa ja palveluissa, joille suojaa haetaan, siten, että yleisö ymmärtää sen helposti tavaramerkiksi.

15 Kyseisen tuomioistuimen mielestä tällainen lähestymistapa voitaisiin sovittaa yhteen 26.4.2012 annetun määräyksen Deichmann v. SMHV (C-307/11 P, ei julkaistu, EU:C:2012:254) 55 kohdan kanssa, jonka mukaan yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei voida tulkita siten, että sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) velvoitettiin siinä ulottamaan erottamiskyvyn konkreettinen tutkinta haetun tavaramerkin muihin kuin siihen käyttötapaan, joka on katsottu todennäköisimmäksi.

16 Bundesgerichtshof on kuitenkin tästä epävarma, joten se on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohdasta seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko merkki erottamiskykyinen, jos käytännössä on hyvin mahdollista ja oletettavaa, että sitä käytetään osoittamaan tavaroiden tai palvelujen alkuperää, vaikka se ei olisikaan merkin todennäköisin käyttötapa?”

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

17 On palautettava mieleen, että direktiivin 2008/95 2 artiklan mukaan kunkin merkin, jota on haettu rekisteröitäväksi yksilölliseksi tavaramerkiksi, on voidakseen olla rekisteröitävissä tällaiseksi tavaramerkiksi täytettävä useita edellytyksiä, kuten se, että merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

18 Lähtökohtaisesti ei voida sulkea pois sitä, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisella aihetunnisteesta (hashtag) koostuvalla merkillä voidaan yksilöidä tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä haetaan, tietystä yrityksestä peräisin oleviksi ja että merkki siis täyttää edellä mainitun edellytyksen. On nimittäin mahdollista, että tällainen merkki esitetään yleisölle suhteessa tavaroihin tai palveluihin ja että se voi täyttää tavaramerkin keskeisen tehtävän, joka on osoittaa kyseisten tavaroiden tai palvelujen kaupallinen alkuperä.

19 Selvittääkseen, onko asia näin, toimivaltaisten hallinto- ja lainkäyttöviranomaisten on tutkittava, onko kyseessä olevalla merkillä direktiivin 2008/95 3 artiklassa tarkoitettu erottamiskyky. Erottamiskyky voi olla mainitun artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla merkin ominaispiirteisiin perustuvaa tai kyseisen artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytössä syntynyttä erottamiskykyä (ks. mm. tuomio 19.6.2014, Oberbank ym., C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 38 kohta ja tuomio 16.9.2015, Société des Produits Nestlé, C-215/14, EU:C:2015:604, 60 ja 62 kohta).

20 Sitä, onko merkki erottamiskykyinen, on arvioitava ensiksi suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin ja toiseksi suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, mieltää merkin (ks. mm. tuomio 8.4.2003, Linde ym., C-53/01–C-55/01, EU:C:2003:206, 41 kohta; tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, 34 kohta ja tuomio 10.7.2014, Apple, C-421/13, EU:C:2014:2070, 22 kohta).

21 Keskivertokuluttajan mielikuvaa on arvioitava konkreettisesti ottaen huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet (ks. mm. tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, 33 ja 35 kohta ja tuomio 6.7.2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, 24 kohta).

22 Tällaisen mielikuvan arvioinnin kannalta merkityksellisistä tosiseikoista ja olosuhteista on huomattava, ettei tavaramerkin hakijan tarvitse rekisteröintihakemuksensa jättöpäivänä tai hakemuksen tutkinnan ajankohtana ilmoittaa eikä edes tarkasti tietää hakemansa tavaramerkin käyttöä, mikäli tavaramerkki rekisteröidään. Tavaramerkin rekisteröinnin jälkeenkin hakijalla on viisi vuotta aikaa ottaa tavaramerkki tosiasialliseen käyttöön tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaisesti (tuomio 15.1.2009, Silberquelle, C-495/07, EU:C:2009:10, 3 ja 17 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös [Euroopan unionin] tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) osalta tuomio 21.12.2016, Länsförsäkringar, C-654/15, EU:C:2016:998, 26 kohta).

23 Lisäksi voi olla tapauksia, joissa myöskään merkkiä, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi haetaan, ei ole käytetty merkittävästi ennen rekisteröintihakemuksen ajankohtaa.

24 Niinpä toimivaltaiset viranomaiset, joiden on selvitettävä sellaisen merkin erottamiskyky, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, voivat joutua tilanteeseen, jossa niillä ei ole – siltä osin kuin kyse on haetun tavaramerkin todennäköisen käytön yksilöinnistä ja siis tavasta, jolla tavaramerkki, jos se rekisteröidään, todennäköisesti esitetään keskivertokuluttajalle – käytössään mitään muuta arviointiperustetta kuin ne, jotka ilmenevät asianomaisen talouden alan tottumuksista.

25 Jos näistä tottumuksista ilmenee, että useat käyttötavat ovat merkittäviä kyseisen talouden alan käytännössä, viranomaisten on sen velvollisuuden mukaisesti, joka niillä on tutkia asianomaisen merkin erottamiskyky suhteessa kaikkiin merkityksellisiin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, otettava

huomioon kyseiset eri käyttötavat selvittääkseen, voiko kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja mieltää kyseisen merkin osoitukseksi näiden tavaroiden tai palvelujen kaupallisesta alkuperästä.

26 Kyseisten viranomaisten on sitä vastoin katsottava, että sellaiset käyttötavat eivät ole merkityksellisiä, jotka siitä huolimatta, että ne ovat kyseisellä talouden alalla mahdollisia, eivät ole sillä käytännössä merkittäviä eivätkä siis vaikuta kovinkaan todennäköisiltä, paitsi jos hakija on esittänyt konkreettisia seikkoja, jotka tekevät hakijan tapauksessa todennäköiseksi käyttötavan, joka on kyseisellä alalla epätavallinen.

27 On nimittäin tärkeää välttää se, että tavaramerkkirekisteri, jonka on oltava tarkoituksenmukainen ja täsmällinen (tuomio 12.12.2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, 50 kohta), sisältää merkkejä, joiden avulla tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista ainoastaan siinä tapauksessa, että kyse on sellaisesta hyvin erityisestä käytöstä, johon tavaramerkin haltija ei todennäköisesti ryhdy.

28 Tässä yhteydessä on palautettava mieleen, että oikeusvarmuuden ja hyvän hallinnon vuoksi jokaisen rekisteröintihakemuksen tutkimisen on oltava paitsi kattavaa myös tiukkaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti (ks. mm. tuomio 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, 59 kohta ja tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 77 kohta).

29 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on todennut nyt käsiteltävässä asiassa, että vaatteiden alalla on tavanomaista kiinnittää tavaramerkki sekä tavaran ulkopuolelle että sen sisälle ommeltuun etikettiin.

30 Mainittu tuomioistuin on siten yksilöinyt kaksi kiinnittämistapaa, jotka ovat merkittäviä kyseisen alan käytännössä. Tällaisessa tilanteessa viranomaisten, jotka ovat toimivaltaisia tutkimaan keskivertokuluttajan mielikuvan tavaramerkistä, on otettava kyseiset kaksi käyttötapaa huomioon ja arvioitava, mieltääkö keskivertokuluttaja kyseessä olevan merkin tavaramerkiksi nähdessään vaatteessa kyseiset kaksi etikettiä tai ainakin toisen niistä.

31 Toimivaltaisen kansallisen tuomioistuimen asiana on siis selvittää, mieltääkö keskivertokuluttaja silloin, kun hän näkee t-paidan etupuolella tai sen sisäpuolelle kiinnitetyssä etiketissä merkin #darferdas?, tämän merkin osoitukseksi kyseisen tavaran kaupallisesta alkuperästä eikä pelkäksi koristeeksi tai sosiaalisen viestinnän viestiksi.

32 Kun otetaan huomioon tässä tuomiossa esitetyt täsmennykset ja oikeuskäytäntö, jonka mukaan yhtäältä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin niitä säännöksiä ja toisaalta Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen niitä säännöksiä, joiden sisältö on sama, on tulkittava samalla tavalla (ks. mm. tuomio 12.1.2006, Deutsche SiSi-Werke, C-173/04 P, EU:C:2006:20, 29 kohta; tuomio 6.7.2017, Moreno Marín, C-139/16, EU:C:2017:518, 27 kohta ja tuomio 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe, C-129/17, EU:C:2018:594, 29 kohta), lähestymistapa, joka on esitetty ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mainitsemassa 26.4.2012 annetun määräyksen Deichmann v. SMHV (C-307/11 P, ei julkaistu, EU:C:2012:254) 55 kohdassa ja joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jonka sisältö vastaa direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan sisältöä, pysyy merkityksellisenä vain niissä tapauksissa, joissa ilmenee, että vain yksi käyttötapa on merkittävä asianomaisen talouden alan käytännössä.

33 Kaikesta edellä esitetystä ilmenee, että esitettyyn kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että sellaisen merkin erottamiskyky, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, on tutkittava ottamalla huomioon kaikki merkitykselliset

tosiseikat ja olosuhteet, mukaan lukien kaikki haetun tavaramerkin todennäköiset käyttötavat. Nämä tavat vastaavat – jollei ole esitetty muita seikkoja – käyttötapoja, jotka voivat asianomaisen talouden alan tottumusten kannalta olla merkittäviä käytännössä.

Oikeudenkäyntikulut

34 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 (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että sellaisen merkin erottamiskyky, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, on tutkittava ottamalla huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, mukaan lukien kaikki haetun tavaramerkin todennäköiset käyttötavat. Nämä tavat vastaavat – jollei ole esitetty muita seikkoja – käyttötapoja, jotka voivat asianomaisen talouden alan tottumusten kannalta olla merkittäviä käytännössä.

Allekirjoitukset