YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

11 päivänä kesäkuuta 2009 *

Asiassa C-529/07,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Oberster Gerichtshof (Itävalta) on esittänyt 2.10.2007 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 28.11.2007, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG

vastaan

Franz Hauswirth GmbH,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit M. Ilešič (esittelevä tuomari), A. Tizzano, E. Levits ja J.-J. Kasel,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

julkisasiamies: E. Sharpston,
kirjaaja: hallintovirkamies K. Sztranc-Sławiczek,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 19.11.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, edustajinaan Rechtsanwalt H.-G. Kamann ja Rechtsanwältin G. K. Hild,

– Franz Hauswirth GmbH, edustajanaan Rechtsanwalt H. Schmidt,

– Tšekin hallitus, asiamiehenään M. Smolek,

– Ruotsin hallitus, asiamiehinään A. Falk ja A. Engman,

– Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään H. Krämer,

kuultuaan julkisasiamiehen 12.3.2009 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Sveitsiin sijoittautunut Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG (jäljempänä Lindt & Sprüngli) ja Itävaltaan sijoittautunut Franz Hauswirth GmbH (jäljempänä Franz Hauswirth).

3 Tavaramerkin loukkaamista koskevalla kanteella Lindt & Sprüngli vaati Franz Hauswirthia lopettamaan Euroopan unionin alueella sellaisten suklaapupujen tuottamisen ja markkinoinnin, jotka ovat sekoitettavan samankaltaisia kuin suklaapupu, joka on suojattu kolmiulotteisella yhteisön tavaramerkillä, jonka haltija Lindt & Sprüngli on (jäljempänä kyseinen kolmiulotteinen tavaramerkki).

4 Franz Hauswirth, joka nosti vastakanteen kyseisen tavaramerkin julistamiseksi mitättömäksi, katsoo, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan kyseistä tavaramerkkiä ei voida suojata tavaramerkkinä sillä perusteella, että Lindt & Sprüngli on jättänyt mainittua tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön säännöstö

5 Asetuksen N:o 40/94 51 artiklan, jonka otsikkona on ”Ehdottomat mitättömyysperusteet”, 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi [sisämarkkinoiden harmonisointi]-virastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

– –

b) hakija on jättänyt tavaramerkkiä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä.”

6 Asetus N:o 40/94 on kumottu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Pääasiaa koskevat säännökset ovat kuitenkin edelleen tosiseikkojen tapahtuma-ajan perusteella asetuksessa N:o 40/94.

Kansallinen säännöstö

7 Tavaramerkkilain (Markenschutzgesetz; BGBl. 260/1970), sellaisena kuin se on julkaistu BGBl:ssa I, 111/1999, 34 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

”Jokainen voi vaatia tavaramerkin mitätöintiä, jos hakija on jättänyt rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä.”

8 Vilpillisestä kilpailusta annetun lain (Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb; BGBl. 448/1984), sellaisena kuin se on julkaistu BGBl:ssa I, 136/2001, 9 §:n 3 momentin nojalla tavaroiden ulkoasut ja niiden pakkaus tai päällys saavat suojaa yrityksen erityisenä tunnuksena, jos kohdeyleisö katsoo ne yrityksen tunnusmerkeiksi.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

9 Sekä Itävallassa että Saksassa suklaapupuja, joita kutsutaan tavallisesti nimellä ”Osterhasen” (pääsiäispuput), on markkinoitu erimuotoisina ja -värisinä ainakin vuodesta 1930 lähtien.

10 Kun suklaapuput valmistettiin ja pakattiin käsin, niiden muodot olivat hyvin erilaisia, mutta koneellisen pakkaamisen myötä teollisesti valmistetuista pupuista tuli yhä samankaltaisempia.

11 Lindt & Sprüngli on 1950-luvun alusta lukien valmistanut suklaapupua, joka on muodoltaan hyvin samankaltainen kuin kyseisellä kolmiulotteisella tavaramerkillä suojattu suklaapupu. Se on markkinoinut sitä Itävallassa vuodesta 1994 lukien.

12 Lindt & Sprüngli sai vuonna 2000 haltuunsa kyseisen kolmiulotteisen tavaramerkin, joka esittää istumassa olevaa kultaista suklaapupua, jolla on punainen rusetti ja kulkunen ja jossa on ruskealla merkintä ”Lindt GOLDHASE”. Se on seuraavanlainen:



13 Mainittu tavaramerkki rekisteröitiin 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 30 kuuluvia suklaata ja suklaatuotteita varten.

14 Franz Hauswirth on vuodesta 1962 lukien saattanut markkinoille suklaapupuja. Pääasiassa kyseessä oleva pupu on seuraavanlainen:



15 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan yhtäältä Franz Hauswirthin valmistaman ja markkinoiman suklaapupun ja toisaalta Lindt & Sprünglin valmistaman ja kyseisellä kolmiulotteisella tavaramerkillä markkinoiman suklaapupun välillä on olemassa sekaannusvaara.

16 Mainittu sekaannusvaara johtuu muun muassa siitä, että Franz Hauswirthin valmistama ja markkinoima pupu on muodoltaan ja väriltään samankaltainen kuin mainitulla kolmiulotteisella tavaramerkillä suojattu pupu, sekä siitä, että kyseinen yhtiö kiinnittää tarran tuotteen alapintaan.

17 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että myös muut Euroopan yhteisöön sijoittautuneet valmistajat tuottavat samankaltaisia suklaapupuja kuin kyseisellä kolmiulotteisella tavaramerkillä rekisteröity suklaapupu. Useat näistä valmistajista liittävät lisäksi näihin pupuihin selkeästi yrityksensä nimen siten, että se on ostajan nähtävissä.

18 Lindt & Sprüngli on ennen kyseisen kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimistä ryhtynyt kansallisen kilpailuoikeuden tai kansallisen teollisoikeuslainsäädännön perusteella toimenpiteisiin ainoastaan sellaisten tuotteiden valmistajia vastaan, jotka ovat samanlaisia kuin tuote, jonka perusteella kyseinen tavaramerkki on tämän jälkeen rekisteröity.

19 Kyseisen kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimisen jälkeen Lindt & Sprüngli on ryhtynyt oikeudellisiin toimenpiteisiin sellaisia valmistajia vastaan, jotka sen käsityksen mukaan valmistivat siinä määrin samankaltaisia tuotteita, että ne voitiin sekoittaa kyseisellä tavaramerkillä suojattuun pupuun.

20 Oberster Gerichtshof huomauttaa, että ratkaisu, joka sen on annettava Franz Hauswirthin nostamaan vastakanteeseen, riippuu siitä, onko Lindt & Sprüngli jättänyt kyseistä kolmiulotteista tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen vilpillisessä mielessä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

21 Tässä tilanteessa Oberster Gerichtshof on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko – – asetuksen – – N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkin hakija on vilpillisessä mielessä, kun se tietää hakemuksen tehdessään, että kilpailija käyttää (vähintään) yhdessä jäsenvaltiossa samaa tai sekoitettavan samankaltaista merkkiä samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille, ja se tekee tavaramerkkiä koskevan hakemuksen voidakseen estää kilpailijaa jatkamasta merkin käyttöä?

2) Mikäli ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

Onko hakija vilpillisessä mielessä, kun se tekee tavaramerkkiä koskevan hakemuksen voidakseen estää kilpailijaa jatkamasta merkin käyttöä, vaikka se hakemuksen tehdessään tietää tai sen pitäisi tietää, että kilpailija on jo saavuttanut ’arvokkaan oikeuden’ (’wertvoller Besitzstand’) käyttämällä samaa tai samankaltaista merkkiä samoille tai sekoitettavan samankaltaisille tavaroille tai palveluille?

3) Mikäli ensimmäiseen tai toiseen kysymykseen vastataan myöntävästi:

Onko katsottava, että hakija ei ole vilpillisessä mielessä, kun sen merkki on jo vakiintunut yleisön keskuudessa ja se saa näin ollen suojaa vilpillistä kilpailua koskevan lainsäädännön mukaan?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

22 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii kysymyksillään, joita on tutkittava yhdessä, niitä merkityksellisiä perusteita, jotka on otettava huomioon selvitettäessä sitä, onko hakija jättänyt merkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen vilpillisessä mielessä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

23 Lindt & Sprüngli väittää, että tietoisuus markkinoilla toimivista kilpailijoista ja aikomus estää niiden pääsy markkinoille eivät merkitse sitä, että hakija on vilpillisessä mielessä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Kyseisen yhtiön mukaan näet näiden seikkojen lisäksi on otettava huomioon sopimaton eli hyvän liiketavan vastainen menettely. Pääasiassa tällaista menettelyä ei kuitenkaan ole näytetty toteen.

24 Lindt & Sprünglin mukaan kyseinen kolmiulotteinen tavaramerkki on jo ennen sen rekisteröimiseksi tehdyn hakemuksen jättämistä vakiintunut, siitä on tullut yleisön keskuudessa erottamiskykyinen ja se on siis saanut suojaa Euroopan unionin eri jäsenvaltioissa kilpailuoikeuden tai tavaramerkkioikeuden perusteella. Yhtiö toteaa vielä, että kyseistä tavaramerkkiä on käytetty merkkinä pitkän aikaa ennen rekisteröintihakemuksen jättämistä ja se on vakiintunut tällä tavalla sen vuoksi, että sen mainostamiseen on käytetty huomattavasti varoja. Mainitun merkin rekisteröimisellä tavaramerkiksi pyritään näin ollen suojelemaan tavaramerkin kaupallista arvoa väärennettyjä tuotteita vastaan.

25 Lindt & Sprüngli katsoo sitä vastoin, että jos SMHV rekisteröi merkin tavaramerkiksi ja jos tätä tavaramerkkiä ei tämän jälkeen todellisuudessa käytetä, kolmannet voivat asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella väittää ennen kuin viiden vuoden määräaika on päättynyt, että hakija oli vilpillisessä mielessä kyseistä tavaramerkkiä rekisteröidessään, ja vaatia, että mainittu tavaramerkki julistetaan tällä perusteella mitättömäksi.

26 Franz Hauswirth väittää, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohta on välttämätön korjaava toimenpide silloin, kun tavaramerkin rekisteröinnin perinteisiä ehdottomia mitättömyysperusteita ei voida soveltaa tai kun suhteellisia perusteita ei voida soveltaa, koska mitään varsinaista suojaoikeutta ei ole saatu. Kyseisen yhtiön mukaan kyse on siis vilpillisestä mielestä silloin, kun se, joka tekee hakemuksen merkin rekisteröimiseksi tavaramerkiksi, on saanut tietoonsa, että arvokkaan oikeuden (wertvoller Besitzstand) saavuttanut kilpailija käyttää ainakin yhdessä jäsenvaltiossa samaa tai samankaltaista merkkiä samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille, ja se hakee merkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi estääkseen kyseistä kilpailijaa jatkamasta merkkinsä käyttöä.

27 Franz Hauswirthin mukaan Lindt & Sprünglillä oli siis aikomus syrjäyttää kyseisen kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröimisellä kaikki kilpailijansa. Lindt & Sprüngli pyrki näet estämään sellaisen tuotteen valmistamisen jatkumisen, jota on markkinoitu jo 60-luvulta alkaen tai nykyisessä muodossaan vuodesta 1997 alkaen. Arvokkaan

oikeuden (wertvoller Besitzstand) perusteella Franz Hauswirthin on säilytettävä markkinansa eivätkä yhteisön kilpailijat saa uhata sitä.

28 Franz Hauswirth toteaa vielä olevan selvää, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei nimenomaisesti säädetä mahdollisuudesta korjata vilpillinen mieli sen merkin vakiintuneisuudella, jonka rekisteröimistä tavaramerkiksi haetaan, joten pääasiassa ei voida vedota siihen, että merkki oli jo vakiintunut ennen kyseisen kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröintiä.

29 Tšekin hallitus katsoo ensisijaisesti, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että sellaisen hakijan, joka rekisteröi tavaramerkin estääkseen kilpailijaa jatkamasta saman tai samankaltaisen merkin käyttöä, vaikka se rekisteröintihakemusta jättäessään tietää tai sen pitäisi tietää, että kilpailija on saavuttanut arvokkaan oikeuden (wertvoller Besitzstand) käyttämällä tällaista merkkiä samoille tai sekoitettavan samankaltaisille tavaroille tai palveluille, on katsottava olevan myös vilpillisessä mielessä. Tšekin hallitus huomauttaa vielä, että se, että hakijan käyttämä merkki on jo vakiintunut, ei merkitse sitä, etteikö kyse voisi olla vilpillisestä mielestä.

30 Ruotsin hallitus toteaa pääosin, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun vilpillisen mielen voidaan katsoa olevan olemassa jo sen perusteella, että hakija tiesi, että toinen talouden toimija käyttää sekoitettavissa olevaa merkkiä. Kyseisen hallituksen mukaan sillä päämäärällä, johon merkin rekisteröimisellä tavaramerkiksi pyritään ja joka on estää kilpailijaa jatkamasta tietyn merkin käyttöä ja hyötyä viimeksi mainitun saavuttamasta arvosta, ei ole merkitystä vilpillistä mieltä arvioitaessa. Ruotsin hallitus huomauttaa vielä, että asetuksen N:o 40/94 sanamuoto tai rakenne ei millään tavalla tue aikomukseen liittyvää vaatimusta ja että vastakkainen tulkinta johtaisi perusteettomiin vaikeuksiin näytön osalta ja vähentäisi sellaisen talouden toimijan, joka on ensimmäisenä käyttänyt asianomaista merkkiä, mahdollisuuksia riitauttaa aiheeton rekisteröinti.

31 Euroopan yhteisöjen komissio väittää, että SMHV:n on tarkastettava merkin rekisteröimistä tavaramerkiksi koskevan menettelyn aikana, että merkki rekisteröidään tämän tavaramerkin todellista käyttöä varten. Jos SMHV rekisteröi sitä vastoin merkin tavaramerkiksi ja jos tätä tavaramerkkiä ei tämän jälkeen todellisuudessa käytetä, myös kolmannet voivat asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella väittää ennen kuin viiden vuoden määräaika on päättynyt, että hakija oli vilpillisessä mielessä rekisteröidessään mainittua merkkiä tavaramerkiksi, ja vaatia, että kyseinen tavaramerkki julistetaan tällä perusteella mitättömäksi.

32 Komissio mainitsee niiden perusteiden osalta, joilla on merkitystä selvitettäessä sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, hakijan menettelemisen markkinoilla, muiden toimijoiden menettelemisen siihen merkkiin nähden, jonka rekisteröimistä koskeva hakemus jätetty, sen, että hakijalla on hakemusta jättäessään jo useita tavaramerkkejä, ja kaikki muut kyseiseen tapaukseen liittyvät olosuhteet.

33 Komission mukaan merkityksellisiä seikkoja ei sitä vastoin ole se, että kolmas käyttää jo samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, riippumatta siitä, onko se sekoitettavissa, se, että hakija on tietoinen tästä käytöstä, tai se, että kyseinen kolmas on saavuttanut arvokkaan oikeuden (wertvoller Besitzstand) käyttämäänsä merkkiin.

Yhteisöjen tuomioistuimen vastaus

34 Jotta esitettyihin kysymyksiin voidaan vastata, on huomautettava, että asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta ilmenee, että vilpillinen mieli on yksi yhteisön tavaramerkin ehdottomista mitättömyysperusteista, joten siihen voidaan vedota SMHV:ssa tai tavaramerkin loukkaamista koskevan kanteen yhteydessä nostetussa vastakanteessa.

35 Tästä samasta säännöksestä ilmenee, että merkityksellinen ajankohta arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä, on ajankohta, jolloin asianomainen jätti rekisteröintihakemuksen.

36 Tältä osin on huomautettava, että esillä olevassa asiassa yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi on saatettu ainoastaan tapaus, jossa rekisteröintihakemusta jätettäessä useat tuottajat käyttivät markkinoilla samoille tai samankaltaisille tavaroille samoja merkkejä tai samankaltaisia merkkejä, jotka ovat sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä oli haettu.

37 On korostettava, että sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, on arvioitava kokonaisvaltaisesti ottamalla huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät.

38 Siltä osin kuin erityisesti on kyse ennakkoratkaisukysymyksissä mainituista tekijöistä eli

– siitä, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan,

– hakijan aikomuksesta estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja

– sen oikeudellisen suojan asteesta, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on,

on esitettävä seuraavat tarkennukset.

39 Toisessa ennakkoratkaisukysymyksessä olevan ilmaisun ”pitäisi tietää” osalta on todettava, että 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. Mitä kauemmin merkkiä on käytetty, sitä todennäköisempää on, että hakija on ollut siitä tietoinen rekisteröintihakemusta jättäessään.

40 On kuitenkin todettava, että se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas on käyttänyt vähintään yhdessä jäsenvaltiossa jo pitkän aikaa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan, ei sinällään riitä sen toteamiseksi, että hakija on vilpillisessä mielessä.

41 Arvioitaessa vilpillisen mielen olemassaoloa on näin ollen otettava huomioon myös hakijan aikomus rekisteröintihakemusta jätettäessä.

42 Tältä osin on huomautettava, kuten myös julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 58 kohdassa todennut, että hakijan aikomus merkityksellisenä ajankohtana on subjektiivinen seikka, joka on määritettävä kyseiseen tapaukseen liittyvien objektiivisten olosuhteiden perusteella.

43 Aikomus estää kolmatta markkinoimasta tuotetta voi näin ollen tietyissä olosuhteissa merkitä sitä, että hakija on vilpillisessä mielessä.

44 Näin on etenkin silloin, kun myöhemmin ilmenee, että hakija on rekisteröinyt merkin yhteisön tavaramerkiksi aikomattakaan käyttää sitä eli yksinomaan estääkseen kolmannen pääsyn markkinoille.

45 Tällaisessa tapauksessa tavaramerkki ei näet täytä keskeistä tehtäväänsä eli sitä, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tämän tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. mm. yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMVH, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089, 48 kohta).

46 Samoin se, että kolmas on pitkän aikaa käyttänyt samalle tai samankaltaiselle tavaralle merkkiä, joka on sekoitettavissa haettuun merkkiin, ja että kyseinen merkki saa tietynasteista oikeudellista suojaa, on yksi niistä tekijöistä, joilla on merkitystä arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä.

47 Tällaisessa tapauksessa hakija voisi näet hyötyä yhteisön tavaramerkkiin perustuvista oikeuksista pelkästään kilpaillakseen vilpillisesti sellaista kilpailijaa vastaan, joka käyttää merkkiä, joka on omien ansioidensa perusteella jo saavuttanut tietyn oikeudellisen suojan.

48 Missään tapauksessa ei voida kuitenkaan pitää mahdottomana, että hakija pyrkii jopa tällaisissa olosuhteissa ja muun muassa silloin, kun useat tuottajat käyttävät markkinoilla samoille tai samankaltaisille tavaroille samoja merkkejä tai samankaltaisia merkkejä, jotka ovat sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä oli haettu, kyseisen merkin rekisteröinnillä oikeutettuun päämäärään.

49 Tästä voi olla kyse muun muassa silloin, kun, kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 67 kohdassa huomauttanut, hakija tietää rekisteröintihakemusta jättäessään, että kolmas, joka on uusi tulokas markkinoilla, pyrkii hyötymään mainitusta merkistä kopioimalla sen ulkoasun, minkä johdosta hakija rekisteröi kyseisen merkin estääkseen tämän ulkoasun käytön.

50 Kuten lisäksi myös julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 66 kohdassa todennut, myös haetun tavaramerkin luonteella voi olla merkitystä arvioitaessa sitä, onko hakija ollut vilpillisessä mielessä. Siinä tapauksessa, että kyseinen merkki muodostuu koko tuotteen muodosta ja ulkoasusta, hakijan vilpillisen mielen olemassaolo voidaan todeta helpommin, jos kilpailijoiden vapautta valita tuotteen muoto ja ulkoasu rajoittavat tekniset tai kaupalliset näkökohdat, jolloin tavaramerkin haltija voi estää kilpailijoitaan paitsi käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä myös markkinoimasta rinnastettavissa olevia tuotteita.

51 Lisäksi on todettava, että arvioitaessa hakijan vilpillistä mieltä on mahdollista ottaa huomioon se, miten vakiintunut merkki oli sillä hetkellä, kun hakemus sen rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi jätettiin.

52 Juuri sillä, miten vakiintunut merkki on, voitaisiin näet perustella hakijan intressi varmistaa se, että sen merkki saa laajempaa oikeudellista suojaa.

53 Kaiken edellä olevan perusteella esitettyihin kysymyksiin on vastattava, että arvioidessaan sitä, onko hakija vilpillisessä mielessä asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi, ja etenkin

– se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan,

– hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja

– sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on.

Oikeudenkäyntikulut

54 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen 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 yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

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

Arvioidessaan sitä, onko hakija vilpillisessä mielessä yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät merkitykselliset tekijät, jotka olivat olemassa jätettäessä hakemusta merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi, ja etenkin

– **se, että hakija tietää tai hänen pitäisi tietää, että kolmas käyttää vähintään yhdessä jäsenvaltiossa samalle tai samankaltaiselle tavaralle samaa merkkiä tai samankaltaista merkkiä, joka on sekoitettavissa merkkiin, jonka rekisteröimistä haetaan,**

– **hakijan aikomus estää tätä kolmatta jatkamasta tällaisen merkin käyttöä, ja**

– **sen oikeudellisen suojan aste, joka kolmannen merkillä ja rekisteröitäväksi haetulla merkillä on.**

Allekirjoitukset