JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

JÁN MAZÁK

18 päivänä syyskuuta 2008 [1]

1. Oberster Patent- und Markensenatin (Itävallan ylin patentti- ja tavaramerkkiasioita käsittelevä tuomioistuin) ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY [2] 12 artiklan 1 kohdan tulkintaa. Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty Verein Radetzky-Ordenin (jäljempänä Orden) ja Bundesvereinigung Kameradschaft ”Feldmarschall Radetzkyn” (jäljempänä BKFR) välisessä riita-asiassa, joka koskee viimeksi mainitun aatteellisen yhdistyksen tavaramerkkien menettämistä sillä perusteella, että niitä ei ole tosiasiallisesti käytetty. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pyytää selvittämään, onko se, että aatteellinen yhdistys käyttää tavaramerkkiä ilmoittaessaan tapahtumista, liikeasiakirjoissaan ja mainonnassa ja kun yhdistyksen jäsenet käyttävät tavaramerkkiä vastaavia rintamerkkejä lahjoituksia kerätessään ja jakaessaan, direktiivin 89/104 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tosiasiallista käyttöä.

I Asiaa koskeva yhteisön lainsäädäntö

2. Direktiivin 89/104 12 artiklassa, jonka otsikko on ”Menettämisperusteet”, säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkki on julistettava menetetyksi, jollei sitä viiden vuoden yhtäjaksoisen määräajan kuluessa ole otettu jäsenvaltiossa tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, eikä hyväksyttävää syytä merkin käyttämättä jättämiseen ole; – –.”

II Asiaa koskeva kansallinen lainsäädäntö

3. Vuonna 1970 annetun Itävallan tavaramerkkilain (Markenschutzgesetz, BGBl. 260/1970; jäljempänä MSchG) 10 a §:n

1 – Alkuperäinen kieli: englanti.
2 – EYVL 1989, L 40, s. 1.

mukaan merkin käyttämistä tavaran tai palvelun tunnuksena on erityisesti

”1) merkin kiinnittäminen tavaroihin, niiden päällyksiin taikka esineisiin, joihin palvelu kohdistuu tai sen on määrä kohdistua,

2) merkillä varustettujen tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden hallussapito tässä tarkoituksessa taikka palvelujen tarjoaminen tai tuottaminen tätä merkkiä käyttäen,

3) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen,

4) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa, ilmoituksissa ja mainonnassa.”

4. MSchG:n 33 a §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

”Jokainen voi hakea vähintään viiden vuoden ajan Itävallassa rekisteröitynä olleen tai 2 §:n 2 momentin mukaisesti Itävallassa suojatun tavaramerkin menettämistä, jos tavaramerkin haltija tai kolmas haltijan suostumuksella ei ole käyttänyt sitä tosiasiallisesti ja tavaramerkin ominaisuudessa (10 a §) Itävallassa tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, menettämishakemuksen tekemistä edeltävien viiden vuoden kuluessa, ellei merkin haltija esitä käyttämättä jättämiseen hyväksyttävää syytä.”

III Pääasia ja ennakkoratkaisupyyntö

5. BKFR on aatteellinen yhdistys, joka ei myy tavaroita tai palveluja vastikkeellisesti. Sen toiminta koostuu yhtäältä sotilaallisten perinteiden säilyttämisestä, joita ovat muistotilaisuuksien järjestäminen taistelussa kuolleiden sotilaiden kunniaksi, kirkolliset muistotilaisuudet, jäsentapaamiset ja sotamuistomerkkien hoito ja toisaalta hyväntekeväisyystoiminta, kuten raha- ja tavaralahjoitusten hankinta ja niiden jakaminen apua tarvitseville.

6. BKFR on Itävallan patenttiviraston tavaramerkkirekisteriin numeroilla 161.744–161.749 rekisteröityjen sana- ja kuviomerkkien, joilla on etuoikeus 22.5.1995 alkaen, haltija. Jokainen sana- ja kuviomerkki on rekisteröity seuraaviin tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen [3] (jäljempänä Nizzan sopimus) mukaisiin luokkiin kuuluvia tavaroita ja palveluja varten: 37: Sotamuistomerkkien hoito; 41: Koulutus, koulutuksen järjestäminen, ajanviete, urheilu- ja kulttuuritoiminnat, sotilastapaamisten järjestäminen; 45 (aikaisemmin 42): Hyväntekeväisyystoiminta huono-osaisten auttamiseksi. Tavaramerkin haltijan pyynnöstä kaikkien riitautettujen tavaramerkkien tavaraluettelon luokkaan 41 kuuluvista palveluista poistettiin 31.1.2005 alkaen ”Koulutus ja koulutuksen järjestäminen”.

7. BKFR perusti Radetzky Orden -nimisen veljeskunnan, jonka nimissä jaetaan ritari- ja kunniamerkkejä, jotka vastaavat numeroilla 161.745, 161.746, 161.748 ja 161.749 rekisteröityjä tavaramerkkejä. Yhdistys myöntää jäsenilleen ja lahjoittajilleen myös numerolla 161.744 rekisteröityä tavaramerkkiä vastaavia kunnialaattoja ja numerolla 161.746 rekisteröityä tavaramerkkiä vastaavia päähinemerkkejä. Jäsenet käyttävät kunniamerkkejä eri tilaisuuksissa ja kerätessään ja jakaessaan raha- ja tavaralahjoituksia. Tavaramerkkejä painetaan tapahtumien kutsuihin, kirjepaperiin ja yhdistyksen mainosmateriaaliin.

8. Orden teki 17.8.2004 hakemuksen tavaramerkkien menettämisestä tavaramerkkilain 33 a §:n nojalla käyttämättömyyden perusteella. Se väitti, että BKFR ei ollut käyttänyt tavaramerkkejä elinkeinotoiminnassaan viimeisten viiden vuoden aikana.

9. Itävallan patenttivirasto päätti 21.4.2006 tavaramerkkien menettämisestä 8.1.2001 alkaen. BKFR valitti Oberster Patent- und Markensenatiin Itävallan patenttiviraston mitättömyysosaston päätöksestä.

10. Oberster Patent- und Markensenat päätti 27.6.2007 tekemällään päätöksellä, joka jätettiin yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 27.9.2007, lykätä asian käsittelyä ja esittää

3 – Tarkistettu 14.7.1967 Tukholmassa ja 28.9.1977 Genevessä.

yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko [direktiivin 89/104] 12 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkkiä käytetään (tosiasiallisesti) erottamaan yrityksen tavarat ja palvelut toisten yritysten tavaroista ja palveluista silloin, kun aatteellinen yhdistys käyttää tavaramerkkiä ilmoittaessaan tapahtumista, liikeasiakirjoissa ja mainosmateriaalissa ja kun yhdistyksen jäsenet käyttävät tavaramerkkiä vastaavia rintamerkkejä lahjoituksia kerätessään ja jakaessaan?”

IV Asian käsittelyn vaiheet yhteisöjen tuomioistuimessa

11. Orden, BKFR, Italian tasavalta ja komissio esittivät kirjallisia huomautuksia. Orden, BKFR ja komissio esittivät suullisia huomautuksia 24.6.2008 pidetyssä istunnossa.

V Asianosaisten pääasialliset lausumat

12. Orden väittää, että myöntävä vastaus ennakkoratkaisukysymyksen esittäneen tuomioistuimen kysymykseen tekisi tyhjäksi tavaramerkkioikeuden tavoitteen ja heikentäisi tälle oikeudenalalle ominaista oikeusvarmuuden vaatimusta. Direktiivin 89/104 5 artiklan, jossa säädetään tavaramerkkisuojaan kuuluvista oikeuksista, mukaisesti tämä suoja liittyy läheisesti tavaroiden luovuttamiseen ja palvelujen suorittamiseen elinkeinotoiminnassa. Ordenin mukaan direktiivin 89/104 12 artiklassa tarkoitettua termiä ”tosiasiallinen käyttö” sovelletaan voittoa tavoittelevaan kaupalliseen toimintaan tai vastikkeelliseen yritystoimintaan. Toiminta, joka on pelkästään voittoa tavoittelematonta, jää tavaramerkkisuojan ulkopuolelle. Tavaramerkkien tehtävä on tavaroiden tai palvelujen alkuperän takaaminen ja siten sen varmistaminen, että kyseessä oleva taloudellinen suoritus on laadultaan muuttumaton. Tavaramerkkisuoja edellyttää näin ollen vastikkeellista suoritusta.

13. Orden huomauttaa, että modernissa yhteiskunnassa toimii useita hyväntekeväisyysyhdistyksiä, kuten yhdistyksiä, jotka tuottavat lääkinnällisiä palveluja tai sairaskuljetusta, jotka vaikuttavat ensi näkemältä tarjoavan palvelujaan maksutta. Todellisuudessa tällaiset yhdistykset tulevat kuitenkin toimeen valtion tukien ja maksujen avulla ja

ovat taloudellisesti aktiivisia ja kilpailevat näillä markkinoilla tarjoajina. Orden katsoo, että tällaiset yhdistykset harjoittavat selkeästi yritystoimintaa käyttämällä vakituista henkilöstöä. Vastikkeellisen suorituksen periaate soveltuu tällaisissa tapauksissa myös silloin, kun suoritusta eivät maksa siitä tosiasiallisesti hyötyvät henkilöt, vaan sosiaaliturvajärjestelmä, sairaalat, julkiset viranomaiset jne. Kun tavaramerkkiä ei käytetä luomaan tai säilyttämään tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen markkinaosuutta, tällaisen käytön tarkoitukseksi tulisi katsoa ainoastaan tavaramerkin menettämisen estäminen.

14. BKFR katsoo, että hyväntekeväisyysjärjestöt (aatteelliset yhdistykset) kilpailevat toisiaan vastaan toimialallaan ja toimivat siten kuten yrittäjät liiketoiminnassa, vaikka hyväntekeväisyysjärjestön tavarat ja palvelut annetaankin avun tarpeessa oleville. Tällaisten järjestöjen merkit, kuten tavaramerkit, kunniamerkit, arvomerkit ja vaakunat, ilmaisevat tavaroiden ja palvelujen alkuperää, jotta ne voidaan erottaa muiden järjestöjen tavaroista ja palveluista. Lisäksi tavaramerkin sisältävien kunniamerkkien ja kunnianosoitusten myöntäminen järjestön ulkopuolisille henkilöille on tietynlaista mainontaa tai merchandising-toimintaa, koska se tukee järjestön toimintaa.

15. Se, että hyväntekeväisyysjärjestöt käyttävät tavaramerkkejä palveluja tarjotessaan, ei BKFR:n mukaan jää tosiasiallisen käytön käsitteen ulkopuolelle.

16. BKFR väittää tällä perusteella, että tavaramerkki pitäisi katsoa otetuksi tosiasialliseen käyttöön direktiivin 89/104 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, kun hyväntekeväisyysjärjestö käyttää sitä niissä tavaroissa ja palveluissa, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja kun näitä tavaroita ja palveluja jaetaan maksutta ja/tai vapaaehtoistyönä.

17. Italian tasavalta katsoo, että Oberster Patent- und Markensenatin esittämään kysymykseen on vastattava myöntävästi. Kun otetaan huomioon se, että kuka tahansa henkilö, joka käyttää tai aikoo käyttää erottamiskykyistä merkkiä tuotannollisen tai kaupallisen mutta ei yritystoiminnan yhteydessä, voi rekisteröidä tavaramerkin, Italian hallitus katsoo, että BKFR:n tavaramerkin käyttö on katsottava tosiasialliseksi.

18. Komissio katsoo, että direktiivin 89/104 12 artiklan 1 kohdan on katsottava tarkoittavan, että tavaramerkki on otettu tosiasialliseen käyttöön, kun sitä on käytetty maksuttomien palvelujen yhteydessä, jos maksun puuttuminen vastaa kyseessä olevien palve-

lujen luonnetta. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan [4] tavaramerkki on otettu tosiasialliseen käyttöön direktiivin 89/104 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, jos sitä käytetään tavaramerkillä suojattujen tavaroiden ja palvelujen markkinoilla näillä markkinoilla tavanomaisella tavalla näiden tavaroiden ja palvelujen markkinaosuuden säilyttämiseksi tai luomiseksi. Tämän vuoksi on otettava huomioon kaikki asiaan liittyvät seikat, erityisesti tavaroiden tai palvelujen laji, kyseisten markkinoiden ominaispiirteet ja tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus.

19. Komissio korostaa, että tietyt palvelut, kuten perinteiden yleinen säilyttäminen ja hyväntekeväisyystyö, ovat luonteensa vuoksi maksuttomia. On kiistatonta, että erottamiskykyinen merkki voi olla suojattu tavaramerkkinä näitä palveluja varten. Tosiasiallista käyttöä koskevan kysymyksen osalta olisi ristiriitaista ottaa huomioon tavaramerkin käyttö vain vastikkeellisille palveluille. Komissio katsoo, että hyväntekeväisyysjärjestöt kilpailevat lahjoituksista. Lisäksi hyväntekeväisyystyö on nimenomaisesti mainittu Nizzan sopimuksen eri luokissa, erityisesti luokissa 36 ja 41 (avun tarpeessa olevien oppilaiden opetus) ja 43 (majoituksen järjestäminen kodittomille hyväntekeväisyystyönä).

4 – Ks. asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok. 2003, s. I-2439, 35–39 kohta) ja asia C-259/02, La Mer Technology, määräys 27.1.2004 (Kok. 2004, s. I-1159, 21–26 kohta).

VI Arviointi

20. Ennakkoratkaisupyynnön mukaan kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa keskitytään siihen, onko tietyt BKFR:n, aatteellisen yhdistyksen, rekisteröimät tavaramerkit otettu tosiasialliseen käyttöön MSchG:n 33 a §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Koska MSchG:n 33 a §:n 1 momentti perustuu direktiivin 89/104 12 artiklan 1 kohtaan, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy yhteisöjen tuomioistuimelta, onko aatteellisen yhdistyksen tietynlainen tavaramerkin käyttö direktiivin 89/104 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tosiasiallista käyttöä.

21. Koska tavaramerkin haltija saa merkin rekisteröinnillä tavaramerkiksi direktiivin 89/104 5 artiklan mukaan laajan yksinoikeuden, joka estää kaikkia kolmansia osapuolia käyttämästä tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa ilman hänen suostumustaan, yhteisön lainsäätäjän tavoitteena on ollut varmistaa, että tavaramerkkejä käytetään todella käyttötarkoituksensa mukaisesti. [5]

5 – Julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomer on todennut asiassa Ansul antamassaan ratkaisuehdotuksessa, että ”tavaramerkkirekistereitä ei voida pitää pelkkinä merkkien säilytyspaikkoina odottamassa sitä, että joku varomaton sattuisi niitä käyttämään ja että ainoastaan tällöin käyttöön voitaisiin vedota hyvinkin laskelmoivasti – –” (edellä alaviitteessä 4 mainittu asia, ratkaisuehdotuksen 42 kohta). Direktiivin 89/104 johdantoosan kahdeksannessa perustelukappaleessa todetaankin, että tavaramerkkejä on todella käytettävä tai muuten ne menetetään.

22. Yhteisöjen tuomioistuin täsmensi asiassa Ansul, että tosiasiallinen käyttö tarkoittaa todellista käyttöä. Tavaramerkin tosiasiallinen käyttö edellyttää tavaramerkin käyttämistä tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen markkinoilla [6] eikä ainoastaan kyseessä olevassa yrityksessä. [7] Tosiasiallisen käytön on oltava tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaista, eli sillä on voitava taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista. [8]

23. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa on otettava huomioon kaikki sellaiset tosiseikat ja olosuhteet, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän ja joita ovat eritoten sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa. Asiassa vallitsevien olosuhteiden arviointi voi näin perustella sen, että kyseessä olevan tavaran tai palvelun luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja taajuus otetaan huomioon. Ei siis ole välttämätöntä, että tavaramerkin käyttö on aina määrällisesti huomattavaa, jotta käyttöä voitaisiin pitää tosiasiallisena, koska se, onko käyttö tosiasiallista, riippuu kyseessä olevan tavaran tai palvelun ominaispiirteistä näiden tavaroiden tai palvelujen markkinoilla. [9]

24. Vaikuttaa siltä, että BKFR on käyttänyt pääasiassa kyseessä olevia tavaramerkkejä muun muassa merkeissä, joita on myönnetty yhdistyksen jäsenille ja lahjoittajille, ilmoittaessaan tapahtumista, liikeasiakirjoissaan ja yhdistyksen mainosmateriaalissa. Myös yhdistyksen jäsenet käyttävät tavaramerkkiä vastaavia rintamerkkejä lahjoituksia kerätessään ja jakaessaan. BKFR ei kuitenkaan ennakkoratkaisupyynnön mukaan tarjoa vastikkeellisia tavaroita tai palveluja.

25. Kun tarkastellaan sitä kysymystä, käyttääkö aatteellinen yhdistys tavaramerkkiä tosiasiallisesti, [10] on mielestäni otettava

6 – Tavaramerkin tosiasiallisen käytön toteaminen edellyttää merkin käytön tutkimista niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, "*joita varten se on rekisteröity*" (kursivointi tässä). Ks. direktiivin 89/104 12 artiklan 1 kohta. Tämän vuoksi se, että tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkin sisältävää merkkiä sellaisten tavaroiden ja palvelujen yhteydessä, joita varten tavaramerkkiä ei ole rekisteröity, ei mielestäni ole tavaramerkin tosiasiallista käyttöä.

7 – Ks. edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Ansul, tuomion 35 ja 37 kohta. Yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa La Mer Technology (mainittu edellä alaviitteessä 4) annetussa tuomiossa, että "– – tavaramerkin haltijan oikeuksien säilyttäminen edellyttää tavaramerkin tosiasiallista käyttöä elinkeinotoiminnassa niillä tavaroiden tai palvelujen markkinoilla, joilla tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa rekisteröity". Ks. 20 kohta.

8 – Ks. edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Ansul, tuomion 36 kohta.

9 – Ks. edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Ansul, tuomion 38 ja 39 kohta.

10 – Aatteellisten yhdistysten oikeudellinen asema voi vaihdella jäsenvaltiosta jäsenvaltioon. Lähtökohtaisesti tällaisten yhdistysten saamia voittoja ei jaeta niiden jäsenille, mistä voi tosin olla poikkeuksia. Tällaiset yhdistykset saattavat olla hyväntekeväisyysjärjestöjä, mutta ne eivät välttämättä ole sellaisia.

huomioon tällaisten yhdistysten toiminnan tarkoitus [11] ja luonne sekä tapa, jolla ne luovuttavat tavaroita ja suorittavat palveluja. Tämä lähestymistapa noudattaa asioissa Ansul ja La Mer Technology annettuja tuomioita, joissa itse asiassa todetaan, että kysymystä tavaramerkin tosiasiallisesta käytöstä on tutkittava tapauskohtaisesti ottaen huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja erityisesti markkinoiden, joilla tavaramerkkiä käytetään, luonne ja ominaispiirteet. [12]

26. Kansallinen tuomioistuin on esittänyt siltä osin, että aatteellisen yhdistyksen jäsenet käyttävät tavaramerkkiä vastaavia rintamerkkejä lahjoituksia kerätessään ja jakaessaan, että tällainen käyttö on direktiivin 89/104 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tosiasiallista käyttöä. Sen mukaan lahjoitusten kerääminen ja jakaminen on palvelu, jota harjoittavat useat kilpailevat ”palveluntarjoajat”.

27. Se näkökanta, että aatteelliset yhdistykset saattavat kilpailla saadakseen lahjoituksia yleisöltä ja siten osallistua liiketoimintaan tai kaupalliseen toimintaan näiden termien laajassa merkityksessä, kun ne keräävät ja jakavat lahjoituksia, vaikuttaa mielestäni lähtökohtaisesti perustellulta. Lisäksi katson, että aatteelliset yhdistykset ovat lähtökohtaisesti markkinatoimijoita, jotka hankkivat ja tarjoavat tavaroita ja palveluja. [13] Vaikka tiettyjen aatteellisten yhdistysten sijoittaminen kaupalliseen tai liiketaloudelliseen kehykseen saattaa ehkä sopia huonosti käsitykseemme tällaisista yksiköistä, katson, että niiden kaupallisen tai liiketaloudellisen toimintaympäristön jättäminen kokonaan huomioon ottamatta olisi epärealistista [14] ja voisi mahdollisesti haitata niiden toimintaa.

28. Ordenin väite siitä, että puhtaasti voittoa tavoittelematon lahjoitusten kerääminen ja jakaminen ei voi saada suojaa tavaramerkkioikeuden nojalla, on siten mielestäni perusteeton. Huomautan tältä osin muun muassa,

11 – Vaikka on teoriassa mahdotonta määritellä tyhjentävästi aatteellisten yhdistysten tavoitteet, useat näistä yhdistyksistä on perustettu tarjoamaan tavaroita ja palveluja ennalta määritellyin kriteerein valituille yksityishenkilöille joko maksutta tai alennetulla hinnalla. (Aatteellisen yhdistyksen tavoite voi myös olla eläinten suojelu tai ympäristön suojelu, kulttuurin edistäminen jne. Lisäksi ei voida sulkea pois sitä, että tällaiset yhdistykset tarjoavat tietyissä olosuhteissa tavaroita ja palveluja täydellä markkinahinnalla.) Täyttääkseen tarkoituksensa jotkut voittoa tavoittelemattomat yhdistykset saattavat kerätä lahjoituksia esimerkiksi yleisöltä. Lisäksi siinä tapauksessa, että voittoa tavoittelematon yhdistys lopettaisi tavaroiden ja palvelujen tarjoamisen yksityishenkilöille maksutta tai alennettuun hintaan, ei voida sulkea pois sitä, että tällaisten tavaroiden ja palvelujen aikaisemmat saajat hankkisivat niitä ainakin jossain määrin itse markkinoilta. Vaihtoehtoisesti valtio voisi tulla väliin ja muun muassa ainakin osittain hankkia tällaisia tavaroita ja palveluja edellä mainittujen saajien puolesta.

12 – ”Sen ratkaiseminen, onko käyttö määrällisesti riittävää markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, on riippuvainen useista tekijöistä ja tapauskohtaisesta harkinnasta, jonka suorittaminen kussakin tilanteessa on kansallisen tuomioistuimen tehtävä. – – Kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet, joilla on suora vaikutus tavaramerkin haltijan kaupalliseen strategiaan, voidaan niin ikään ottaa huomioon arvioitaessa käytön tosiasiallisuutta.” Ks. edellä alaviitteessä 4 mainittu asia La Mer Technology, tuomion 22 ja 23 kohta.

13 – Ks. edellä alaviite 11.

14 – On vain palautettava mieleen käsite ”donation fatigue” sen muistamiseksi, että suuri määrä aatteellisia yhdistyksiä saattaa kilpailla rajoitetusta määrästä yleisöltä saatavia lahjoituksia.

että ”varainhankinta hyväntekeväisyyteen” on mainittu erikseen luokassa 36 [15] eli Nizzan sopimuksen mukaisessa luokittelussa [16]. Lisäksi vastoin Ordenin esitystä en katso, että direktiivin 89/104 5 artiklan, jossa luetellaan tavaramerkin antamat oikeudet, sisältämä ilmaisu ”käyttö elinkeinotoiminnassa” edellyttää, että tavaroiden ja palvelujen tarjoamisella tavoitellaan voittoa tai niitä tarjotaan vastiketta vastaan. Kysymys siitä, käyttääkö tavaramerkin haltija merkkiä rikastuakseen henkilökohtaisesti, ei siten ole merkityksellinen arvioitaessa sitä, käytetäänkö tavaramerkkiä tosiasiallisesti direktiivin 89/104 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

29. Tältä osin katson, että kun aatteellinen yhdistys käyttää tavaramerkkiä kerätessään varoja yleisöltä ja jakaessaan niitä, [17] niiden tällaisia palveluja varten rekisteröity tavaramerkki osoittaa lahjoittajille tai mahdollisille lahjoittajille, mikä yhdistys on kyseessä ja mitä tarkoitusta varten varat käytetään, ja tämä on siten tavaramerkin tosiasiallista käyttöä direktiivin 89/104 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

30. Katson kuitenkin asiassa Ansul annetun tuomion valossa, että kun aatteellinen yhdistys käyttää tavaramerkkiä puhtaasti yksityisten juhlatilaisuuksien tai tapahtumien aikana, joiden osallistujia ovat yhdistyksen jäsenet, tai ilmoittaessaan niistä tai mainostaessaan niitä, on kyse tavaramerkin sisäisestä käytöstä eikä se siten ole direktiivin 89/104 12 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tavaramerkin tosiasiallista käyttöä. Katson näin ollen, että tavaramerkin sisältävien merkkien myöntäminen aatteellisen yhdistyksen jäsenille yleisöltä suljetuissa kokoontumisissa on tavaramerkin sisäistä käyttöä. [18] Lisäksi katson, että tavaramerkin käyttö liikeasiakirjoissa, kun ne osoitetaan aatteellisen yhdistyksen jäsenille, on lähtökohtaisesti tavaramerkin sisäistä käyttöä, joka ei ole tavaramerkin tosiasiallista käyttöä. [19] Rekisteröityä tavaramerkkiä käytetään tällöin pelkästään yksityisesti eikä elinkeinotoiminnassa.

15 – On huomautettava, että viittaus tähän luokkaan on tehty pelkästään esimerkinomaisesti, koska kyseessä olevia BKFR:n tavaramerkkejä ei ollut rekisteröity tässä luokassa. Ks. edellä 6 kohta.

16 – On huomautettava, että vaikka Euroopan yhteisö ei ole Nizzan sopimuksen osapuoli yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) mukaan, Nizzan tavaroiden ja palvelujen luokittelujärjestelmää sovelletaan muun muassa, kun haetaan yhteisön tavaramerkkiä. Lisäksi Euroopan talousalueesta tehtyyn sopimukseen liitetyn henkisestä omaisuudesta tehdyn pöytäkirjan 28 (EYVL 1994, L 1, s. 194) 5 artiklan mukaan sopimuspuolet sitoutuvat liittymään Nizzan sopimukseen ennen 1.1.1995. Tältä osin vaikuttaa siltä, että kaikki Euroopan yhteisöjen jäsenvaltiot paitsi Malta ja Kypros ovat Nizzan sopimuksen sopimuspuolia. Malta ja Kypros on kuitenkin mainittu Maailman henkisen omaisuuden järjestön virallisella internetsivulla valtioina, jotka käyttävät Nizzan luokitusjärjestelmää. Nizzan luokitusjärjestelmä on näin ollen järjestelmä, joka on tehokkaassa käytössä kaikissa jäsenvaltioissa, ja sillä on sen vuoksi korkea oletusarvo tulkittaessa direktiivin 89/104 säännöksiä.

17 – Joko lahjoittajille annettavissa merkeissä, varainhankintatapahtumien mainosmateriaalissa, liikeasiakirjoissa, joilla pyydetään yleisöltä lahjoituksia, tai yhdistyksen jäsenien käyttämissä merkeissä, kun he keräävät varoja yleisöltä ja jakavat lahjoituksia jne.

18 – Katson, että tavaramerkin sisältävien merkkien tai laattojen myöntäminen aatteellisen yhdistyksen jäsenille yleisölle avoimien tapahtumien aikana voi olla tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, jos sen tarkoituksena on esimerkiksi mainostaa yhdistyksen toimintaa ja houkutella antamaan lahjoituksia.

19 – Tällöin rekisteröityä merkkiä ei käytetä tavaramerkkinä, koska yleisö on suljettu ulkopuolelle.

VII Ratkaisuehdotus

31. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa esitettyyn kysymykseen seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 12 artiklan 1 kohdan on katsottava tarkoittavan, että tavaramerkki on otettu tosiasiasialliseen käyttöön, kun aatteellinen yhdistys käyttää tavaramerkkiä muun muassa julkista varojen keräämistä koskevissa ilmoituksissa, kerätessään lahjoituksia yleisöltä ja jakaessaan niitä sekä yleisölle osoitetuissa liikeasiakirjoissa ja mainosmateriaalissa, jolla pyydetään lahjoituksia yleisöltä, tilanteessa, jossa tavaramerkki on rekisteröity tällaisia palveluja varten. Oberster Patent- und Markensenatin tehtävänä on näin ollen arvioida pääasian tosiseikkoja tältä kannalta.