



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
ELEANOR SHARPSTON
5 päivänä heinäkuuta 2012¹

Asia C-149/11

**Leno Merken BV
vastaan
Hagelkruis Beheer BV**

(Ennakkoratkaisupyyntö – Gerechtshof 's-Gravenhage (Alankomaat))

Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkistä annettu asetus N:o 207/2009 — Tosiasiallinen käyttö — Käytön alue

1. Tavaramerkkisuoja on pohjimmiltaan alueellista. Näin on, koska tavaramerkki on immateriaalioikeus, jolla suojataan merkkiä määritellyllä alueella. Euroopan unionissa kansallinen ja yhteisön tavaramerkkisuoja ovat rinnakkaisia. Kansallisen tavaramerkin haltija voi käyttää tähän tavaramerkkiin liittyviä oikeuksia sen jäsenvaltion alueella, jonka kansallisen lain mukaan tavaramerkki saa suojaa. Yhteisön tavaramerkin haltija voi tehdä samoin 27 jäsenvaltion alueella, koska merkki on voimassa koko tällä alueella.²
2. Neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009³ (jäljempänä asetus) 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkkiin sovelletaan seuraamuksia, jos sitä ei ole viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ”otettu yhteisössä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity” (ellei käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä).⁴
3. Yhteisön tavaramerkin suojan laajuus on lainsäädännössä määritelty viittaamalla 27 jäsenvaltion alueeseen, mutta kysymyksen siitä, missä tämä merkki on otettava tosiasialliseen käyttöön, ei voida välttämättä vastata samalla tavalla. Käsiteltävässä asiassa unionin tuomioistuinta pyydetään määrittelemään se alueellinen laajuus, jolla merkkiä on käytettävä, jotta asetuksen 15 artiklan 1 kohdan mukainen ”tosiasiallisen käytön” edellytys täyttyy, ja erityisesti se, onko riittävää käyttää tavaramerkkiä yhden ainoan jäsenvaltion alueella.

1 — Alkuperäinen kieli: englantia.

2 — Tässä ratkaisuehdotuksessa käytän ensisijaisesti terminologiaa, jota käytetään merkityksellisissä asetuksissa ja direktiiveissä, joissa yhä viitataan yhteisön tavaramerkin käyttöön yhteisössä ja joita ei ole vielä muutettu Lissabonin sopimuksen mukaisiksi.

3 — Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu asetus (EUVL L 78, s. 1). Asetukseen kodifioitiin lukuisia yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), jolla luotiin yhteisön tavaramerkki, tehtyjä muutoksia. Ks. ensiksi mainitun asetuksen johdanto-osan ensimmäinen perustelukappale.

4 — Kansallinen tavaramerkki on sitä vastoin otettava tosiasialliseen käyttöön kyseisessä jäsenvaltiossa: jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25; jäljempänä direktiivi) 10 artiklan 1 kohta. Ks. jäljempänä 15 ja 16 kohta.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädäntö

Asetus

4. Yhteisön tavaramerkki on asetuksessa ”säädettyjen edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti rekisteröityjen tavaroiden ja palvelujen tavaramerkki[i]”.⁵ Se voi olla ”mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”.⁶

5. Asetuksen johdanto-osan toisen perustelukappaleen mukaan ”[sisä]markkinoiden toteuttaminen ja niiden yhtenäisyyden lisääminen ei merkitse ainoastaan tavaroiden vapaan liikkumisen ja palvelujen vapaan tarjoamisen esteiden poistamista sekä kilpailun vääristymisen estämisen varmistavan järjestelmän luomista, vaan myös sellaisten oikeudellisten edellytysten luomista, joilla helpotetaan yritysten valmistus- ja tavaroiden jakelu- ja palvelujen tarjoamistoiminnan nopeaa mukautumista yhteisön mittasuhteisiin”. Toisessa perustelukappaleessa todetaan lisäksi seuraavaa:

”Näistä oikeudellisista välineistä, jotka yrityksillä tätä tarkoitusta varten olisi oltava, erityisen sopivia olisivat tavaramerkit, joiden avulla on mahdollista tunnistaa tavarat ja palvelut samalla tavalla koko yhteisössä, rajoista huolimatta.”

6. Johdanto-osan kolmannessa perustelukappaleessa todetaan, että yhteisön tavoitteiden toteuttamiseksi ”näyttää tarpeelliselta luoda yhteisön tavaramerkkijärjestelmä, jolla annetaan yrityksille oikeus hankkia yhtä ainoaa menettelyä noudattaen yhteisön tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko yhteisön alueelle”. Näin ilmaistua yhteisön tavaramerkin yhtenäisyyden periaatetta” olisi sovellettava, jollei - - asetuksessa toisin säädetä”.

7. Johdanto-osan kuudennessa perustelukappaleessa tunnustetaan yritysten vapaus rekisteröidä merkki kansallisena tavaramerkkinä tai yhteisön tavaramerkkinä ja todetaan, että ”ei vaikuta perustellulta velvoittaa yrityksiä rekisteröimään tavaramerkkejään yhteisön tavaramerkeiksi”. Tämän perustelukappaleen mukaan ”kansalliset tavaramerkit ovat tarpeen yrityksille, jotka eivät halua tavaramerkilleen yhteisönlaajuista suojaa”.

8. Johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen mukaan ”on perusteltua suojata yhteisön tavaramerkkejä ja toisaalta niitä aikaisempia, rekisteröityjä tavaramerkkejä ainoastaan siltä osin kuin näitä merkkejä todella käytetään”.

9. Asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkki on yhtenäinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla yhteisössä: sen voi rekisteröidä ainoastaan olemaan voimassa koko yhteisössä, sen voi luovuttaa, siitä voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko yhteisössä. Tätä periaatetta sovelletaan, jollei tässä asetuksessa muuta säädetä.”

5 — Asetuksen 1 artiklan 1 kohta.

6 — Asetuksen 4 artikla.

10. Merkin rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi antaa sen haltijalle tiettyjä yksinoikeuksia. Nämä oikeudet luetellaan erityisesti 9 artiklassa, jossa 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 tarkoittaa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä;
- 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 epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

- -”

11. Asetuksen 15 artiklassa säädetään siitä, kuinka haltijan on käytettävä yhteisön tavaramerkkiä, seuraavaa:

”1. Jos yhteisön tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut yhteisössä tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, yhteisön tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua käyttöä on myös:

- a) tavaramerkin käyttö muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta ainoastaan sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta tavaramerkin erottamiskykyyn;
- b) yhteisön tavaramerkin paneminen yhteisössä tavaroihin tai niiden päällyksiin ainoastaan maastavientiä varten.

2. Yhteisön tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön.”

12. Asetuksen 42 artiklan, jonka otsikko on ”Väitteen tutkiminen”, 2 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

”2. Väitteen tehneen aikaisemman yhteisön tavaramerkin haltijan on hakijan pyynnöstä toimitettava todisteet siitä, että yhteisön tavaramerkin julkaisemista edeltäneiden viiden vuoden aikana aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä on tosiasiallisesti käytetty yhteisössä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity ja joihin väite perustuu, tai että on olemassa perustellut syyt käyttämättä jättämiseen, jos tähän päivään mennessä aikaisempi tavaramerkki on ollut rekisteröitynä vähintään viisi vuotta. Jos näitä todisteita ei esitetä, väite hylätään. Jos aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty ainoastaan joissakin niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity, 1, 2 ja 3 kohtaa sovellettaessa se katsotaan rekisteröidyksi ainoastaan näitä tavaroita tai palveluja varten.

3. Edellä 2 kohtaa sovelletaan 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin siten, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi kansallinen tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä yhteisössä.”

13. Asetuksen 51 artiklassa, jonka otsikko on ”Menettämisperusteet”, säädetään seuraavaa:

”1. Yhteisön tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa virastolle tehty[n] vaatimukse[n] tai loukkauskanteeseen kohdistuva[n] vastakantee[n] perusteella), jos

- a) viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole yhteisössä otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä - -;

- -”

14. Asetuksen 112 artiklan mukaan hakija voi pyytää yhteisön tavaramerkkinsä muuntamista kansalliseksi tavaramerkiksi:

”1. Yhteisön tavaramerkin hakija tai haltija voi pyytää hakemuksensa tai yhteisön tavaramerkkinsä muuntamista kansallista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi:

- a) siltä osin kuin yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on hylätty, peruutettu tai katsottu peruutetuksi;
- b) siltä osin kuin yhteisön tavaramerkin vaikutus lakkaa.

2. Muuntamista ei tapahdu:

- a) jos yhteisön tavaramerkin haltija on menettänyt oikeutensa kyseisen merkin käyttämättä jättämisen vuoksi, jollei yhteisön tavaramerkkiä ole käytetty siinä jäsenvaltiossa, jonka osalta muuttamista on pyydetty, kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön tarkoittamien tosiasiallisen käytön edellytysten mukaisesti;

- -”

Direktiivi

15. Direktiivin johdanto-osan yhdeksännen perustelukappaleen mukaan ”on tärkeää edellyttää, että rekisteröityjä tavaramerkkejä todella käytetään tai muuten ne menetetään”; tätä edellytystä sovelletaan ”yhteisössä rekisteröityjen ja suojattujen tavaramerkkien kokonaismäärän ja samalla niitä koskevien riitojen vähentämiseksi”.

16. Direktiivin 10 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkin käyttäminen”, säädetään seuraavaa:

”1. Jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröintimenettelyn päättymisestä ole ottanut jäsenvaltiossa tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, tavaramerkkiin sovelletaan tässä direktiivissä säädettyjä seuraamuksia.

- -”

17. Direktiivin 11 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Jäsenvaltio voi säätää, että tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä sillä perusteella, että on olemassa aikaisempi, sen kanssa ristiriidassa oleva tavaramerkki, ellei viimeksi mainittu täytä 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa tai 10 artiklan 3 kohdassa säädettyjä, käyttämistä koskevia edellytyksiä.”

18. Direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa selvennetään, että ”aikaisemmalla tavaramerkillä” tarkoitetaan muun muassa yhteisön tavaramerkkejä.

Teollis- ja tekijänoikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskeva Benelux-maiden yleissopimus

19. Teollis- ja tekijänoikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskevassa Benelux-maiden yleissopimuksessa vahvistetaan muun muassa edellytykset Benelux-tavaramerkin ja siihen liittyvien oikeuksien saamiseksi ja säilyttämiseksi.

20. Benelux-tavaramerkki saadaan rekisteröinnillä. Hakemusten⁷ etuoikeuden määrittelemiseksi Benelux-maiden yleissopimuksen 2.3 artiklan b kohdassa määrätään, että huomioon otetaan oikeudet ”samoihin tai samankaltaisiin tavaramerkkeihin, joita on haettu rekisteröitäviksi samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, jos yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä”.⁸ Tällaisen aikaisemman tavaramerkin haltijalla on 2.14 artiklan 1 kappaleen nojalla oikeus tehdä väite merkin rekisteröintiä vastaan.

21. Yleissopimuksen 2.46 artiklan mukaan 2.3 artiklaa ”sovelletaan [myös] yhteisön tavaramerkkeihin, joiden osalta yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen mukaan vedotaan pätevästi aiemmuuteen Benelux-alueella - -”.

Tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset

22. Leno Merken BV (jäljempänä Leno) ja Hagelkruis Beheer BV (jäljempänä Hagelkruis) ovat yrityksiä, joilla on riitaa Hagelkruisin 27.7.2009 tekemästä hakemuksesta sanamerkin OMEL rekisteröimiseksi Benelux-tavaramerkiksi tietyille Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 35, 41 ja 45 kuuluville palveluille.⁹ Leno teki 18.8.2009 väitteen tätä rekisteröintiä vastaan ja väitti, että se on Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 35, 41 ja 42 kuuluville tietyille palveluille rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin ONEL haltija.¹⁰ Väitteen perusteet esitettiin 26.10.2009 päivätyssä kirjeessä, johon Hagelkruis vastasi 2.12.2009.

23. Hagelkruis pyysi 6.11.2009 Lenoa osoittamaan yhteisön tavaramerkin ONEL tosiasiallisen käytön. Leno vastasi pyyntöön 19.11.2009.

24. Benelux-maiden teollis- ja tekijänoikeusvirasto (jäljempänä virasto) hylkäsi Lenon väitteen 15.1.2010 ja päätti, että Hagelkruisin merkki OMEL rekisteröidään Benelux-tavaramerkiksi.

7 — Hakemuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä tavaramerkkihakemuksen jättämistä.

8 — Tämä on minun käännökseni Benelux-maiden yleissopimuksen alkuperäisistä versioista.

9 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva, 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

10 — Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuinin tai osapuolet, jotka ovat esittäneet huomautuksia, eivät ole kertoneet, onko ONEL rekisteröity kansainväliseksi tavaramerkiksi. Tässä ratkaisuehdotuksessa oletan, ettei tätä yhteisön tavaramerkkiä ole rekisteröity kansainväliseksi tavaramerkiksi.

25. Leno valitti tästä päätöksestä *Gerechtshof 's-Gravenhageen*. Tässä tuomioistuimessa on riidatonta, että i) ONEL ja OMEL ovat samankaltaisia merkkejä, ii) merkit on rekisteröity samoja tai ainakin samankaltaisia palveluja varten, iii) OMELin ja ONELin välillä on Benelux-maiden yleissopimuksen 2.3 artiklan b kohdassa tarkoitettu sekaannusvaara yleisön keskuudessa ja iv) Leno on ottanut ONELin tosiasialliseen käyttöön Alankomaissa. Lenon ja Hagelkruisin erimielisyys koskee sitä, onko Lenon näytettävä toteen ONELin tosiasiallinen käyttö useammassa kuin yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa voidakseen vastustaa Hagelkruisin OMEL-merkin rekisteröintiä.

26. Kansallinen tuomioistuin on esittänyt unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

- ”1) Onko [asetuksen] 15 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että yhteisön tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi riittää sen käyttäminen yhden ainoan jäsenvaltion alueella, jos tällaista käyttöä pidetään kansallisen tavaramerkin tapauksessa kyseisessä jäsenvaltiossa tosiasiallisena käyttönä (ks. 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 15 artiklaan liittyvä yhteinen lausuma nro 10 ja SMHV:n väitteen tekemistä koskevat suuntaviivat)?
- 2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, eikö edellä kuvattua yhteisön tavaramerkin käyttöä yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa voida koskaan katsoa [asetuksen] 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi tosiasialliseksi käytöksi yhteisössä?
- 3) Jos yhteisön tavaramerkin käyttöä yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa ei voida koskaan katsoa tosiasialliseksi käytöksi yhteisössä, millaisia edellytyksiä yhteisön tavaramerkin käytön alueelliselle laajuudelle – muiden tekijöiden ohella – on asetettava arvioitaessa tosiasiallista käyttöä yhteisössä?
- 4) Vai onko – toisin kuin edellä on esitetty – [asetuksen] 15 artiklaa tulkittava siten, että arvioitaessa tosiasiallista käyttöä yhteisössä ei oteta ollenkaan huomioon yksittäisten jäsenvaltioiden aluerajoja (vaan lähtökohtana käytetään esimerkiksi markkinaosuuksia (tuotemerkkinat / maantieteelliset markkinat))?”

27. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet Leno, Hagelkruis sekä Belgian, Tanskan, Saksan, Unkarin, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ja Euroopan komissio.

28. Leno, Hagelkruis sekä Tanskan, Ranskan ja Unkarin hallitukset ja komissio esittivät 19.4.2012 pidetyssä istunnossa suullisia huomautuksia.

Arviointi

Alustavat huomautukset

29. *Gerechtshof 's-Gravenhage* pyytää mainituilla neljällä kysymyksellä unionin tuomioistuinta määrittelemään sen alueen laajuuden, jolla yhteisön tavaramerkin haltijan on käytettävä tavaramerkkiä välttääkseen asetuksessa säädetyt seuraamukset ja siis säilyttääkseen merkkiin liittyvät yksinoikeudet.

30. Peruste suojata yhteisön tavaramerkkiä poistuu, jos tavaramerkkiä ei tosiasiallisesti käytetä.¹¹ Jos pelkästään merkin rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi riittäisi suojan saamiseen 27 jäsenvaltion alueella, yritykset saattaisivat hakea suojaa tavaramerkeille, joita he eivät käytä (tai aio käyttää). Ne voisivat tällä tavalla evätä kilpailijoilta mahdollisuuden käyttää tätä tavaramerkkiä tai samankaltaista

11 — Asetuksen johdanto-osan kymmenes perustelukappale.

tavaramerkkiä, kun ne laskevat sisämarkkinoille tavaroita ja/tai palveluja, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, jotka tavaramerkki kattaa. Tämän vuoksi yhteisön tavaramerkin haltija ei voi enää vedota merkkiin liittyviin yksinomaisiin monopoli-tyyppisiin oikeuksiin, jos merkkiä ei ole otettu tosiasialliseen käyttöön yhteisössä viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä.

31. Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevassa päätöksessä ei juurikaan tarkenneta ONELin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi tai olosuhteita, joiden perusteella todettiin, että merkki on otettu tosiasialliseen käyttöön Alankomaissa.¹² Päätöksen mukaan Lenon väitettä siitä, että jos ONEL olisi ollut Alankomaissa rekisteröity tavaramerkki, se olisi katsottu otetuksi tosiasiallisesti käyttöön Alankomaissa, ei ole riitautettu. Unionin tuomioistuimelle ei ole annettu tarkempia tietoja ONELin kattamien palvelujen markkinoista eikä tämän merkin erityisestä käytöstä Alankomaissa. Käsittelen tämän vuoksi yleisesti kysymystä sen alueen laajuudesta, jolla yhteisön tavaramerkin käyttö on osoitettava.

Asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ”tosiasiallinen käyttö yhteisössä”

32. Unionin tuomioistuin on aiemmin tarkastellut ”tosiasiallisen käytön” merkitystä ensisijaisesti kansallisten tavaramerkkien tai Benelux-tavaramerkkien osalta.¹³ Kansalliset tavaramerkit on otettava ”tosiasialliseen käyttöön jäsenvaltiossa”.¹⁴ Yhteisön tavaramerkki on sitä vastoin otettava ”tosiasialliseen käyttöön yhteisössä”.¹⁵ Vaikka tämäntyyppiset merkit kuuluvat eri oikeusjärjestyksiin, katson, että ”tosiasiallisen käytön” edellytyksen tehtävä on sama. Sillä pyritään varmistamaan, ettei rekisteri sisällä merkkejä, jotka pikemminkin estävät kuin edistävät kilpailua markkinoilla rajoittamalla niiden merkkien valikoimaa, jotka muut voivat rekisteröidä tavaramerkeiksi, ja jotka eivät palvele kaupallista tarkoitusta eivätkä tosiasiasa auta erottamaan tavaroita tai palveluja merkityksellisillä markkinoilla ja yhdistämään ne merkin haltijaan.

33. Jos yhteisön tavaramerkkiä ei käytetä sen tehtävän mukaisella tavalla, merkin suojan on lakattava kaikkien 27 jäsenvaltion alueella. Samaa periaatetta sovelletaan kansalliseen tavaramerkkiin, vaikka suojan menettäminen tietysti rajoittuu sen jäsenvaltion alueeseen, jossa merkki rekisteröitiin. En tämän vuoksi näe mitään syytä, miksi unionin tuomioistuin ei voisi tulkita asetuksen 15 artiklan 1 kohdan ”tosiasiallisen käytön” käsitettä sellaisella tavalla, joka pääsääntöisesti vastaa sen samalle käsitteelle direktiivissä antamaa merkitystä.¹⁶

34. Direktiivin 10 artiklan 1 kohdan ja asetuksen 15 artiklan 1 kohdan sanamuodot eroavat toisistaan kuitenkin siten, että ensimmäisessä käytetään ilmaisua ”jäsenvaltiossa”, kun taas toisessa käytetään ilmaisua ”yhteisössä”. Tämä näyttää viittaavan siihen, että yhteisön tavaramerkin tosiasialliseen käyttöön ottaminen riippuu merkityksellisten perusteiden arvioinnista suuremmissa maantieteellisissä mittakaavassa kuin se, missä kansallisen tavaramerkin tosiasiallinen käyttö todetaan.

12 — On kuitenkin oletettava, ettei hakemukseen ONELin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi vaikuttanut mikään asetuksen 7 ja 8 artiklan ehdottomista tai suhteellisista hylkäysperusteista. Esim. tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, luettuna yhdessä 7 artiklan 2 kohdan kanssa, merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos siltä puuttuu erottamiskyky osassa yhteisöä: ks. asia C-25/05 P, Storck, tuomio 22.6.2006 (Kok., s. I-5719, 81 kohta).

13 — Ks. esim. asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok., s. I-2439); asia C-259/02, La Mer, määräys 27.1.2004 (Kok., s. I-1159) ja asia C-416/04 P, Sunrider, tuomio 11.5.2006 (Kok., s. I-4237).

14 — Direktiivin 10 artiklan 1 kohta. Tätä säännöstä ja direktiiviä sovelletaan pääsääntöisesti kansallisiin tavaramerkkeihin ja Benelux-tavaramerkkeihin: direktiivin 1 artikla.

15 — Asetuksen 15 artiklan 1 kohta.

16 — Ks. esim. edellä 43 kohta.

Käyttö yhteisön ulkopuolella on merkityksetöntä

35. Asetuksen 15 artiklan 1 kohdan ilmaisu ”yhteisössä” tarkoittaa selvästi, että yhteisön tavaramerkin käyttö 27 jäsenvaltion ulkopuolella ei voi auttaa näyttämään toteen, että tavaramerkki on otettu tosiasialliseen käyttöön asetuksen seuraamusten välttämiseksi.¹⁷ Tällainen 15 artiklan 1 kohdan tulkinta noudattaa sitä periaatetta, että yhteisön tavaramerkin suoja rajoittuu tälle alueelle.

36. Lisäksi on niin, että jos päinvastainen tulkinta olisi oikea, lainsäätäjällä ei olisi ollut syytä todeta nimenomaisesti 15 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, että ”ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua käyttöä on myös” yhteisön tavaramerkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin ainoastaan maastavientiä varten.

”Tosiasiallinen käyttö yhteisössä” on jakamaton käsite

37. Asetuksen 15 artiklan 1 kohdan sanamuodossa ei erotella eri tyyppistä tosiasiallista käyttöä sen mukaan, missä muualla kuin ”yhteisössä” käyttö tapahtuu. Keskeistä on se, onko merkki ”otettu tosiasialliseen käyttöön yhteisössä”, mikä on mielestäni jakamaton käsite. Tämä tarkoittaa, etteivät ”tosiasiallinen käyttö” ja ”yhteisössä” ole kumulatiivisia edellytyksiä, joita olisi tarkasteltava erikseen.

38. Oikeuskäytännössä on katsottu, että ”käytön alueellinen merkitys on näet vain yksi niistä seikoista, jotka on otettava huomioon ratkaistaessa sitä, onko käyttö tosiasiallista vai ei”.¹⁸ Käytön paikka on siis tekijä, joka on otettava huomioon, kun arvioidaan, onko tavaramerkki otettu tosiasialliseen käyttöön yhteisössä. Se ei ole itsenäinen edellytys, jota sovelletaan yhdessä tosiasiallisen käytön edellytyksen kanssa,¹⁹ eikä se ole ainoa tai hallitseva tekijä, kun määritellään, mikä on tosiasiallista käyttöä yhteisössä.

39. Jo pelkästään tästä syystä katson, ettei yhteisön tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi välttämättä riitä sellaisenaan sen käyttäminen yhden ainoan jäsenvaltion alueella, koska käytön alueellinen laajuus on vain yksi arvioinnissa huomioon otettavista seikoista.

Asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettun käytön alueellinen laajuus

– Unionin tuomioistuimen asiassa Pago käyttämän perusteen soveltaminen

40. Useat huomautuksia toimittaneet osapuolet esittävät, että jo asiassa HIWATT katsottiin, että ”tosiasiallinen käyttö edellyttää, että tavaramerkki on läsnä merkittävällä osalla sitä aluetta, jolla se on suojattu”, eli yhteisössä.²⁰ Tämä on sama peruste, jota käytettiin asiassa Pago annetussa tuomiossa²¹ sen määrittelemiseksi, onko merkki laajalti tunnettu yhteisössä.²²

17 — Katson, että samaa periaatetta sovelletaan kansallisiin tavaramerkkeihin: tosiasiallista käyttöä jäsenvaltiossa ei voida näyttää sillä toteen, että merkkiä on käytetty tämän jäsenvaltion alueen ulkopuolella.

18 — Edellä alaviitteessä 13 mainittu asia Sunrider, tuomion 76 kohta.

19 — Ks. myös komission 6.7.1976 hyväksymä muistio ETY-tavaramerkin luomisesta, SEC(76) 2462 (heinäkuu 1976), Euroopan yhteisöjen tiedote, täydennysosa 8/76, 126 kohta: ”käyttö jäsenvaltioiden tietyn määrän alueella ei pitäisi olla ratkaiseva tekijä” ja ”tarkoituksenmukaisempi olisi säännös, jossa vaaditaan ’käyttöä yhteismarkkinoiden olennaisessa osassa’ tai ’tosiasiallista käyttöä yhteismarkkinoilla’”.

20 — Asia T-39/01, Fernandes v. SMHV (HIWATT), tuomio 12.12.2002 (Kok., s. II-5233, 37 kohta).

21 — Asia C-301/07, Pago, tuomio 6.10.2009 (Kok., s. I-9429).

22 — Ks. asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohta.

41. Mielestäni asia Pago koski erilaista tilannetta. Siinä katsottiin, että jotta yhteisön tavaramerkki olisi *laajalti tunnettu* yhteisössä ja saisi lisäsuojaa asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan, sen on täytynyt tulla laajalti tunnetuksi olennaisessa osassa yhteisön aluetta, ennen kuin sen haltija voi käyttää tässä säännöksessä kuvailtua oikeuttaan.²³ Tämä alue voi koostua yhden jäsenvaltion alueesta. Käsiteltävässä asiassa sitä vastoin unionin tuomioistuinta pyydetään määrittelemään sen alueen laajuus, jossa yhteisön tavaramerkkiä on käytettävä, jotta vältetään *menettämisen* kaltaiset seuraamukset.

42. Lähtökohtani on tämän vuoksi se, ettei tulkintaa asiassa Pago voida soveltaa suoraan yhteisön tavaramerkin menettämiseen ja edellytykseen tosiasiallisesta käytöstä.

– Yhteisön tavaramerkin käytön on oltava riittävää säilyttämään tai luomaan markkinaosuus sisämarkkinoilla

43. Asiassa Sunrider todettiin, että kansallinen tavaramerkki on otettu tosiasialliseen käyttöön silloin, ”kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän, jona on sen takaaminen, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä, mukaisesti luomaan tai säilyttämään markkinat näille tavaroille ja palveluille”.²⁴ Käytön täytyy olla ”määrällisesti riittävää markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki suojaa”.²⁵ Sen arvioinnin, onko tavaramerkki otettu tosiasiallisesti käyttöön, on perustuttava kaikkiin asian tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, mukaan lukien kyseessä olevan talouden alan ja kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet, tavaramerkillä suojattujen tavaroiden ja palvelujen luonne sekä käytön laajuus ja taajuus.²⁶

44. Tämä on olennainen syy tavaramerkkien käyttämiselle markkinoilla. Yhteisön tavaramerkin merkitykselliset markkinat ovat sisämarkkinat, jotka ovat SEUT 26 artiklan 2 kohdan mukaisesti ”alue, jolla ei ole sisäisiä rajoja ja jolla tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaa liikkuvuus taataan”.

– Sen alueen laajuus, jolla yhteisön tavaramerkkiä täytyy käyttää, jotta asetuksen 15 artiklan 1 kohdan edellytys täyttyisi

45. Yhteisön tavaramerkki mahdollistaa sen, että yritykset sopeuttavat toimintansa sisämarkkinoiden laajuuteen. Se nimittäin otettiin käyttöön sellaisia yrityksiä varten, jotka tahtovat kehittää tai jatkaa toimintaansa yhteisön tasolla välittömästi tai piakkoin. Se mahdollistaa, että kauppiat, kuluttajat, tuottajat ja jakelijat tunnistavat tavarat ja palvelut markkinoilla ja erottavat ne muiden tavaroista ja palveluista koko yhteisössä. Tämä on yhteisön tavaramerkkisuojan niiden yleisten tavoitteiden mukaista, joita ovat kannustaminen taloudelliseen toimintaan ja kyseisen toiminnan edistäminen koko sisämarkkinoilla antamalla tietoa tavaramerkin kattamista tavaroista ja palveluista.²⁷

46. Tämän vuoksi yhteisön tavaramerkit saavat suojaa koko yhteisön alueella ilman jäsenvaltioiden alueellisiin rajoihin perustuvaa erottelua.

47. Asetuksen 15 artiklassa säädetään, että säilyttääkseen tämän suojan yhteisön tavaramerkki on ”[otettava] yhteisössä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity”. Jos tavaramerkkiä ei oteta käyttöön, sen haltija saattaa asetuksen 42 artiklan 2 kohdan mukaisesti menettää oikeuden tehdä väite samoille tai samankaltaisille tavaroille tarkoitettua samankaltaista

23 — Tosiseikkojen perusteella ”kyseisen jäsenvaltion [Itävalta] alueen voidaan katsoa muodostavan olennaisen osan yhteisön aluetta”: edellä alaviitteessä 21 mainittu asia Pago, tuomion 30 kohta.

24 — Edellä alaviitteessä 13 mainittu asia Sunrider, tuomion 70 kohta. Ks. myös asetuksen johdanto-osan kahdeksas perustelukappale.

25 — Edellä alaviitteessä 13 mainittu asia Sunrider, tuomion 71 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

26 — Ibid., tuomion 70 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

27 — Edellä alaviitteessä 13 mainittu asia Ansul, julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotuksen 44 kohta.

merkkiä koskevaa rekisteröintihakemusta vastaan.²⁸ Periaatetta sovelletaan myös silloin, kun aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltija tekee väitteen yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä vastaan: tällöin asetuksen 42 artiklan 3 kohdassa säädetään, että käyttö jäsenvaltiossa, jossa aikaisempi tavaramerkki on suojattu, vastaa käyttöä yhteisössä. Mielestäni samaa periaatetta on sovellettava soveltuvin osin, jos väite kansallista tavaramerkkiä vastaan perustuu aikaisempaan yhteisön tavaramerkkiin: viimeksi mainitun haltijaa voidaan pyytää osoittamaan tosiasiallinen käyttö yhteisössä.²⁹ Yhteisön tavaramerkin yhtenäisyys tarkoittaa, että sen on saatava suojaa samoilla ehdoilla väittemenettelyissä, joissa on kyse kansallisten tavaramerkkien rekisteröinneistä, ja väittemenettelyissä, joissa on kyse yhteisön tavaramerkkien rekisteröinneistä.

48. Katson, että kansallisen tuomioistuimen on sen määrittelemiseksi, täyttyykö edellytys tosiasiallisesta käytöstä yhteisössä, tarkasteltava kaikenlaisia merkin käyttömuotoja sisämarkkinoilla. Tässä yhteydessä merkityksellisten markkinoiden maantieteellinen määritelmä on 27 jäsenvaltion koko alue. Jäsenvaltioiden väliset rajat ja niiden alueiden koot eivät ole merkityksellisiä tässä tarkastelussa. Merkitystä on merkin kaupallisella läsnäololla ja siis merkin kattamien tavaroiden tai palvelujen läsnäololla sisämarkkinoilla.

49. Käsiteltävässä asiassa katson, että merkin käyttö Alankomaiden markkinoilla on osa tätä arviointia ja voi auttaa vahvistamaan, onko merkki päässyt sen kattamien palvelujen sisämarkkinoille. Käyttö (tai käyttämättömyys) Alankomaiden ulkopuolella on kuitenkin myös yhtä merkityksellistä.

50. Tältä osin kansallisten tavaramerkkien ja yhteisön tavaramerkkien välillä on ero. Kansallisen tavaramerkin tosiasiallisen käytön määrittelemisessä merkityksellisiä ovat vain käyttötapaukset sen jäsenvaltion alueella, jossa merkki on rekisteröity, vaikka haltija käyttäisi sitä muualla. Asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua yhteisön tavaramerkin käyttöä on toisaalta arvioitava ottamalla huomioon käyttötapaukset koko sisämarkkinoilla. On merkitykseltöntä, onko yhteisön tavaramerkkiä käytetty yhdessä vai useassa jäsenvaltiossa. Merkityksellistä on käytön vaikutus sisämarkkinoilla: tarkemmin se, onko se riittävää merkin kattamien tavaroiden ja palvelujen *markkinaosuuden säilyttämiseksi tai luomiseksi* näillä markkinoilla ja vaikuttaako se osaltaan tavaroiden ja palvelujen kaupallisesti merkitykselliseen läsnäoloon näillä markkinoilla.³⁰ Sillä, johtaako käyttö tosiasialliseen kaupalliseen menestykseen, ei ole merkitystä.³¹

51. Asiassa La Mer on katsottu, että käytön riittävyys ”on riippuvainen useista tekijöistä ja tapauskohtaisesta harkinnasta, jonka suorittaminen kussakin tilanteessa on kansallisen tuomioistuimen tehtävä”; huomioon voidaan ottaa ”tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteet, käytön tiheys ja säännöllisyys, se seikka, käytetäänkö tavaramerkkiä sen haltijan kaikkien samanlaisten tavaroiden tai palvelujen myynnissä vai ainoastaan eräiden tavaroiden tai palvelujen myynnissä, sekä vielä tavaramerkin käyttöä koskeva näyttö, jonka sen haltija voi esittää”.³² Kyseisessä asiassa katsottiin, että ”ei ole mahdollista määrittää a priori abstraktisti, mitä määrällistä rajaa olisi sovellettava ratkaistaessa,

28 — Tässä yhteydessä minun on siteerattava julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin huomautusta, jonka mukaan tavaramerkkirekistereitä ei voida pitää pelkkinä merkkien säilytyspaikkoina merkeille, jotka odottavat sitä, että joku varmaton sattuisi niitä käyttämään, ja joihin ainoastaan tällöin vedottaisiin hyvinkin laskelmoivasti: edellä alaviitteessä 13 mainittu asia Ansul, ratkaisuehdotuksen 42 kohta.

29 — Direktiivi ei sisällä samanlaista säännöstä kuin asetuksen 42 artiklan 3 kohta. Ks. lisäksi direktiivin 10 artiklan 1 kohta ja 11 artiklan 2 kohta.

30 — Ks. edellä 41-44 kohta.

31 — Olen siis samaa mieltä unionin yleisen tuomioistuimen kanssa, joka on hyväksynyt saman kannan useissa tuomioissa. Ks. esim. asia T-203/02 Sunrider (VITAFRUIT), tuomio 8.7.2004 (Kok., s. II-2811, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tässä hieman kevyt esimerkki: uppoaistettujen suklaapatukoiden menestyksenkäs myyjä Skotlannissa saattaisi tehdä markkinointisuunnitelman liiketoimintansa laajentamisesta Ranskaan, Italiaan, Viroon ja Unkariin. Tätä varten hän rekisteröi tarkoituksenmukaisen yhteisön tavaramerkin. Huolimatta kaupallisista ponnisteluista suunnitelma osoittautuu huonoksi: näiden jäsenvaltioiden kuluttajat näyttävät yllättäen olevan kiintyneitä omiin kansallisiin herkkuihinsa, eikä uusi tarjonta kiinnosta heitä. Kaupallisen menestyksen puuttuminen ei vaikuta arviointiin siitä, onko merkkiä käytetty tosiasiallisesti. Sitä vastoin se seikka, että kyseisen tuotteen kysyntä keskittyi tiettyyn aikaan tietyllä maantieteelliselle alueelle, on merkityksellistä arvioinnissa.

32 — Ks. edellä alaviitteessä 13 mainittu asia La Mer, määräyksen 22 kohta.

onko käyttö tosiasiallista vai ei”; määrällinen raja ”ei salli[si] kansallisten tuomioistuinten arvioivan niiden ratkaistavana olevan oikeusriidan kaikkia olosuhteita”.³³ Katson, että tätä perustelua on sovellettava tosiasiallisen käytön arviointiin kokonaisuudessaan – sisältäen asianmukaisessa laajuudessa merkin käytön alueellisen laajuuden.

52. Mielestäni tapauskohtainen arviointi siitä, mikä on tosiasiallista käyttöä, sisältää sisämarkkinoiden ominaispiirteiden määrittelyn kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta. Se edellyttää myös sen tosiseikan huomioon ottamista, että nämä piirteet voivat muuttua ajan kuluessa.

53. Kysyntä tai tarjonta sisämarkkinoiden tietyissä osissa tai pääsy sisämarkkinoiden tiettyihin osiin voi olla rajoittunut esimerkiksi kieliesteiden, kuljetus- tai investointikustannusten tai kuluttajien maun ja tottumusten vuoksi. Tavaramerkin käytöllä alueella, missä markkinat ovat erityisen keskittyneet, saattaa siis olla suurempi rooli arvioinnissa kuin saman merkin käytöllä markkinoiden osassa, missä tuskin on tai syntyy näille tavaroille tai palveluille tarjontaa ja kysyntää.

54. On myös mahdollista, että yhteisön tavaramerkin paikallinen käyttö kuitenkin vaikuttaa sisämarkkinoilla esimerkiksi varmistamalla, että laajempien markkinoiden, kuin se alue, jolla merkkiä käytetään, kuluttajat tuntevat tavarat kaupallisesti merkityksellisellä tavalla.³⁴

55. Tämän vuoksi en katso, että käyttö vain yhden ainoan jäsenvaltion aluetta vastaavalla alueella välttämättä estää katsomasta käyttöä tosiasialliseksi käytöksi yhteisössä. En myöskään katso, että esimerkiksi merkin käyttö internetsivulla, johon päästään kaikissa 27 jäsenvaltiossa, on määritelmän mukaista tosiasiallista käyttöä yhteisössä.

56. Vaatimuksen ”tosiasiallisesta käytöstä yhteisössä” tulkitseminen tällä tavoin takaa kaikenlaisten yritysten vapauden valita merkin rekisteröiminen joko kansalliseksi tavaramerkiksi tai yhteisön tavaramerkiksi.³⁵ Yhteisön tavaramerkin ja sen ja kansallisen tavaramerkin samanaikaisen voimassaolon käyttöönoton tarkoituksena oli tyydyttää kaikkien markkinoilla toimivien tarpeet, eikä vain pienten yritysten, jotka toimivat yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa tai sisämarkkinoiden pienessä osassa, tai suurten yritysten, jotka ovat aktiivisia koko sisämarkkinoilla tai niiden laajassa osassa. Yhteisön tavaramerkkisuojan on oltava saatavilla kaikenlaisille yrityksille, jotka tahtovat suojata merkkinsä 27 jäsenvaltion alueella ja käyttää merkkiä sillä tavalla, että säilytetään tai luodaan markkinaosuus merkityksellisillä sisämarkkinoilla.

57. Käsiteltävässä asiassa katson, ettei kansallisen tuomioistuimen päätös siitä, täyttyykö asetuksen 15 artiklan 1 kohdan mukainen edellytys tosiasiallisesta käytöstä, voi perustua pelkästään ONELin käyttötapauksiin Alankomaissa. Kansallisen tuomioistuimen on sen sijaan otettava huomioon kaikenlaiset käyttötapaukset sisämarkkinoilla, mikä tietysti sisältää käytön Alankomaissa, ja painottaa kukin käyttö markkinoiden erityisten ominaisuuksien ja haltijan kyseisten markkinoiden markkinaosuuden perusteella. Jos kansallinen tuomioistuin katsoo esimerkiksi, että ONELin kattamien palvelujen sisämarkkinat ovat erityisen keskittyneet Alankomaihin ja mahdollisesti ympäröiville alueille, merkin käytölle pelkästään Alankomaissa voidaan antaa erityistä painoarvoa. Kansallisen tuomioistuimen täytyy samanaikaisesti myös laajentaa tarkasteluaan sellaisiin käytön muotoihin, jotka eivät ehkä ole merkityksellisiä, kun arvioidaan alankomaalaisen tavaramerkin tosiasiallista käyttöä, kuten esimerkiksi yhteisön tavaramerkin käyttöön, joka tekee palvelut tunnetuiksi kaupallisesti tarkoituksenmukaisella tavalla mahdollisille asiakkaille Alankomaiden ulkopuolella.

33 — Ks. edellä alaviitteessä 13 mainittu asia *La Mer*, määräyksen 25 kohta.

34 — Tällaiset alueen ulkopuoliset vaikutukset, jotka seuraavat *kansallisen* tavaramerkin paikallisesta käytöstä, eivät ole merkityksellisiä, kun arvioidaan tosiasiallista käyttöä jäsenvaltiossa, jossa merkki on rekisteröity. Ks. edellä 50 kohta.

35 — Ks. asetuksen johdanto-osan kuudes perustelukappale.

58. Tässä arvioinnissa kansallisen tuomioistuimen on myös otettava huomioon, etteivät nämä toteen näytettävät ja arvioitavat tosiseikat ole muuttumattomia. Ne voivat pikemminkin kehittyä ajan myötä, myös merkin rekisteröintiä seuraavien viiden vuoden aikana.

59. Katson tällä perusteella, että asetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tosiasiallinen käyttö yhteisössä on sellaista käyttöä, joka riittää säilyttämään tai luomaan yhteisön tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen markkinaosuuden merkityksellisillä markkinoilla, kun otetaan huomioon näiden markkinoiden erityispiirteet.

60. Kun päädyn tähän päätelmään, en katso, että yhteinen lausuma tai väitteen tekemistä koskevat suuntaviivat - jotka ovat unionin tuomioistuinta sitomattomia asiakirjoja - ovat arvioinnissa välttämättömiä. Mielestäni asetuksen 15 artiklan 1 kohta, kun sitä tarkastellaan sen asiayhteyden, päämäärän ja tarkoituksen valossa, on riittävän selkeä. Yhteinen lausuma tai väitteen tekemistä koskevat suuntaviivat eivät kuitenkaan vaikuta horjuttavan päätelmääni.

– Yhteisön tavaramerkin käytön alueellinen laajuus ja yhteisön tavaramerkin muuntaminen kansalliseksi tavaramerkiksi, kun sitä ei ole käytetty

61. Lopuksi katson, toisin kuin jotkin huomautuksia esittäneet osapuolet, ettei tulkintani asetuksen 15 artiklan 1 kohdasta tee merkityksettömäksi saman asetuksen 112 artiklan 2 kohdan a alakohdan tehokasta vaikutusta. Asetuksen 112 artikla ei myöskään ole ratkaiseva, kun erotetaan yhteisön tavaramerkin tosiasiallisen käytön edellytys vastaavasta kansallista tavaramerkkiä koskevasta edellytyksestä.

62. Asetuksen 112 artiklassa kuvaillaan olosuhteita, joissa yhteisön tavaramerkki voidaan muuntaa kansalliseksi tavaramerkiksi. Muuntaminen on suljettu pois, jos ”yhteisön tavaramerkin haltija on menettänyt oikeutensa kyseisen merkin käyttämättä jättämisen vuoksi”. Asetuksen 112 artiklan 2 kohdan a alakohdassa säädetään poikkeuksesta tähän sääntöön, jos ”yhteisön tavaramerkkiä o[n] käytetty siinä jäsenvaltiossa, jonka osalta muuttamista on pyydetty, kyseisen jäsenvaltion lainsäädännön tarkoittamien tosiasiallisen käytön edellytysten mukaisesti”.

63. Käyttämättömyys on siis yhtäältä vastakohta tosiasialliselle käytölle yhteisössä ja toisaalta kansallisen tavaramerkin tosiasialliselle käytölle jäsenvaltion lain mukaan. Jos käyttö yhdessä ainoassa jäsenvaltiossa voi, kun otetaan huomioon kaikki muut tekijät, olla tosiasiallista käyttöä yhteisössä, ei ole perustetta kumota merkkiä, eikä ole kyse tilanteesta, jossa muuntaminen ei ole mahdollista. Tietyissä tilanteissa sama merkin käyttö täyttää sekä yhteisön tavaramerkin tosiasiallisen käytön että kansallisen tavaramerkin tosiasiallisen käytön vaatimuksen. Tässä tapauksessa 112 artiklaa ei sovelleta. Jos kansallinen tuomioistuin sitä vastoin katsoo, kun se ottaa huomioon kaikki asian tosiseikat, että tosiasiallisesti käytöksi yhteisössä ei riitä käyttäminen jäsenvaltiossa, voi yhä olla mahdollista muuntaa yhteisön tavaramerkki kansalliseksi tavaramerkiksi 112 artiklan 2 kohdan a alakohdan poikkeusta soveltamalla.

Ratkaisuehdotus

64. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa seuraavasti *Gerechthof 's-Gravenhagen* esittämiin kysymyksiin:

Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että i) yhteisön tavaramerkin tosiasiallisesti käytöksi ei välttämättä riitä sellaisenaan sen käyttäminen yhden ainoan jäsenvaltion alueella, mutta ii) on mahdollista, kun otetaan huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat, että yhteisön tavaramerkin käyttö yhden ainoan jäsenvaltion aluetta vastaavalla alueella on tosiasiallista käyttöä yhteisössä.

Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tosiasiallinen käyttö yhteisössä on sellaista käyttöä, joka riittää säilyttämään tai luomaan yhteisön tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen markkinaosuuden merkityksellisillä markkinoilla, kun otetaan huomioon relevanttien markkinoiden erityispiirteet.