



Oikeustapauskokoelma

Asia C-445/12 P

**Rivella International AG
vastaan**

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Sanaosan ”BASKAYA” sisältävä kuviomerkki — Väite —
Kahdenvälinen sopimus — Kolmannen valtion alue — Tosiasiallisen käytön käsite

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 12.12.2013

1. *Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä — Tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa — Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohdan soveltaminen*

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohta ja 42 artiklan 2 ja 3 kohta)

2. *Yhteisön tavaramerkki — Kolmansien huomautukset ja väite — Väitteen tutkiminen — Todisteet aikaisemman tavaramerkin käyttämisestä — Tosiasiallinen käyttö — Käsite, josta säädetään yksin unionin oikeudessa*

(Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95 10 artiklan 1 kohta)

1. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan sanamuodosta ilmenee, että kyseisen säännöksen 2 kohtaa sovelletaan aikaisempiin yhteisön tavaramerkkeihin ja sen 3 kohtaa aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin.

Näissä kahdessa säännöksessä ei tehdä eroa kansallisten tavaramerkkien ja kansainvälisesti rekisteröityjen tavaramerkkien välillä. Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohdassa mainitut ”aikaisemmat kansalliset tavaramerkit” on kuitenkin ymmärrettävä tavaramerkeiksi, jotka ovat voimassa jäsenvaltiossa siitä riippumatta, onko ne rekisteröity kansallisella vai kansainvälisellä tasolla.

Kyseisen artiklan 3 kohdassa nimittäin säädetään, että siinä asetettuja sääntöjä sovelletaan asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettuihin ”aikaisempiin kansallisiin tavaramerkkeihin” tekemättä kuitenkaan eroa viimeksi mainitussa säännöksessä mainittujen ”aikaisempia tavaramerkejä” koskevien neljän ryhmän välillä, ja näihin kuuluvat muun muassa tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa.

Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohdan tarkoituksena on siten ainoastaan soveltaa edellytystä aikaisemman yhteisön tavaramerkin käyttämisestä yhteisön alueella, sellaisena kuin se ilmenee kyseisen asetuksen 42 artiklan 2 kohdasta, sellaisten aikaisempien kansallisten tavaramerkkien tilanteisiin, joiden osalta täsmennetään, että käytön on tapahduttava jäsenvaltion alueella.

Asetuksen N:o 207/2009 42 artiklan 3 kohtaa voidaan täten soveltaa aikaisempaan kansainväliseen tavaramerkkiin, johon väite perustuu.

(ks. 35–39 kohta)

2. Yhteisön tavaramerkin unionin alueella tapahtuvaa käyttöä koskevasta käsitteestä säädetään tyhjentävästi yksin unionin oikeudessa.

Yhteisön tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö muodostaa nimittäin itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sille ominaisten tavoitteiden ja sääntöjen kokonaisuudesta ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä. Unionin tuomioistuin on siten todennut, että sen puolustavan tavaramerkin kansallinen käsite, jonka nojalla aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan kansallisen oikeuden perusteella, vaikka sen käyttöä ei voida osoittaa, ei voi olla esteenä yhteisön tavaramerkiksi rekisteröimiselle.

Asia olisi toisin vain silloin, jos yhteisön tavaramerkkiä koskevilla säännöksillä ei yhdenmukaistettaisi tavaramerkin käyttämisen käsitettä. Tavaramerkeistä annetun direktiivin 2008/95 10 artiklan 1 kohdassa säädetään kuitenkin, että tavaramerkkiin, jota sen haltija ei ole ottanut jäsenvaltiossa tosiasialliseen käyttöön, sovelletaan tietyn määräajan jälkeen kyseisessä direktiivissä säädettyjä seuraamuksia, joihin kuuluu muun muassa mitättömyys.

(ks. 48–52 kohta)