



Oikeustapauskokoelma

Asia C-223/15

combit Software GmbH
vastaan
Commit Business Solutions Ltd

(Oberlandesgericht Düsseldorfin esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Ennakkoratkaisupyyntö — Asetus (EY) N:o 207/2009 — Euroopan unionin tavaramerkki —
Yhtenäinen luonne — Sekaannusvaaran toteaminen vain unionin yhdessä osassa — Mainitun asetuksen
102 artiklassa tarkoitetun kiellon alueellinen ulottuvuus

Tiivistelmä – Unionin tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 22.9.2016

1. *EU-tavaramerkki — EU-tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Suhteelliset hylkäysperusteet — Väite, jonka on tehnyt sellaisen aikaisemman tavaramerkin haltija, joka on sama tai samankaltainen kuin haettu tavaramerkki ja joka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten — Aikaisempi tavaramerkki, joka on EU-tavaramerkki — Rekisteröimisen epääminen, vaikka suhteellinen hylkäysperuste on olemassa ainoastaan osassa unionia*

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta)

2. *EU-tavaramerkki — EU-tavaramerkin vaikutukset — Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet — Oikeus kieltää tavaramerkin käyttö — Sellaisen saman tai samankaltaisen merkin käyttö, joka kattaa samat tai samankaltaiset tavarat tai palvelut — Unionin osaan rajoittuva sekaannusvaara*

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 9 artiklan 1 kohdan b alakohta; Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohta)

3. *EU-tavaramerkki — EU-tavaramerkkien loukkausta ja voimassaoloa koskevat riita-asiat — Seuraamukset, kun on kyse loukkaamisesta tai loukkaamisen vaarasta — EU-tavaramerkkejä käsittelevien tuomioistuinten velvollisuudet — Sellaisen määräyksen antaminen, jolla kielletään vastaajaa jatkamasta loukkaustoimia tai loukkaamisen vaaran aiheuttavia toimia — Poikkeus — ”Erityiset syyt” olla antamatta tällaista määräystä — Käsite*

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 102 artiklan 1 kohta)

4. *EU-tavaramerkki — EU-tavaramerkkien loukkausta ja voimassaoloa koskevat riita-asiat — Seuraamukset, kun on kyse loukkaamisesta tai loukkaamisen vaarasta — EU-tavaramerkkejä käsittelevien tuomioistuinten velvollisuudet — Sellaisen määräyksen antaminen, jolla kielletään vastaajaa jatkamasta loukkaustoimia tai loukkaamisen vaaran aiheuttavia toimia — Unionin osaan rajoittuva sekaannusvaara*

(Neuvoston asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohta, 9 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 102 artiklan 1 kohta)

1. Ks. tuomion teksti.

(ks. 26 kohta)

2. Unionin tuomioistuin on jo todennut sellaisessa asiassa, joka koskee EU-tavaramerkin haltijan oikeutta tehdä Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla väite sekaannusvaaran aiheuttavan samankaltaisen EU-tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, että tällainen väite on hyväksyttävä, jos sekaannusvaara on todettu unionin osassa, jolloin tämä osa voi koostua esimerkiksi yhden jäsenvaltion alueesta.

Analoginen ratkaisu on tehtävä asioissa, jotka koskevat EU-tavaramerkin haltijan oikeutta saada kielletyksi sellaisen merkin käyttö, joka aiheuttaa sekaannusvaaran. Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa suojataan EU-tavaramerkin haltijaa kaikenlaista käyttöä vastaan, joka aiheuttaa haittaa tai voi aiheuttaa haittaa tämän tavaramerkin tehtävälle osoittaa alkuperä. Tavaramerkin haltijalla on näin ollen oikeus saada tällainen käyttö kielletyksi, vaikka se aiheuttaa haittaa mainitulle tehtävälle vain unionin osassa.

(ks. 26 ja 27 kohta)

3. Ks. tuomion teksti.

(ks. 29 kohta)

4. Jotta kielto jatkaa toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, takaisi yhtenäisen suojan, jota EU-tavaramerkki saa koko unionin alueella, sen on lähtökohtaisesti ulotuttava koko tälle alueelle.

On kuitenkin niin, että silloin kun Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin toteaa, että kyseessä olevan samankaltaisen merkin käyttö samoja tavaroita varten, kuin mille kyseinen EU-tavaramerkki on rekisteröity, ei luo muun muassa kielellisistä syistä sekaannusvaaraa unionin tiettyssä osassa eikä siis voi aiheuttaa siellä haittaa tavaramerkin tehtävälle osoittaa alkuperä, tuomioistuimen on rajoitettava mainitun kiellon alueellista ulottuvuutta.

Kun nimittäin Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin toteaa niiden seikkojen perusteella, jotka vastaajan on lähtökohtaisesti esitettävä sille, ettei sekaannusvaaraa ole unionin osassa, kyseistä merkkiä käyttämällä harjoitettavaa lainmukaista kaupankäyntiä ei voida kieltää tässä unionin osassa. Tällainen kielto ylittäisi EU-tavaramerkin antaman yksinoikeuden, koska tämän oikeuden avulla tavaramerkin haltija voi pelkästään suojella erityisiä etujaan sellaisinaan eli varmistaa sen, että mainittu tavaramerkki voi täyttää sille kuuluvat tehtävät.

Toteamus siitä, ettei sekaannusvaaraa ole unionin osassa, voi unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan perustua vain kaikkien kyseisessä tapauksessa merkityksellisten tekijöiden tarkasteluun. Arvioinnin pitää sisältää kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön vertailun ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.

Lisäksi on tärkeää, että Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin nimeää tarkasti sen unionin osan, jossa tavaramerkin tehtäville ei ole todettu aiheutuvan haittaa tai haitan vaaraa sillä tavalla, että Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 207/2009 102 artiklan nojalla annetusta määräyksestä ilmenee yksiselitteisesti, mitä osaa unionin alueesta kyseisen merkin käyttökielto ei koske. Kun tuomioistuin aikoo jättää käyttökiellon ulkopuolelle tiettyjä unionin kielialueita kuten ne, joita kutsutaan ”englanninkielisiksi”, sen on täsmennettävä tyhjentävästi, mitä alueita se tällä ilmaisulla tarkoittaa.

Tulkinnasta, jonka mukaan EU-tavaramerkkiin nähden sekaannusvaaran aiheuttavan merkin käyttökieltoa sovelletaan koko unionin alueella lukuun ottamatta alueen osaa, jossa tällaista vaaraa ei ole todettu, ei aiheudu haittaa asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulle EU-tavaramerkin yhtenäiselle luonteelle, koska EU-tavaramerkin haltija säilyttää oikeutensa kieltää kaikenlaisen käytön, joka aiheuttaa haittaa tavaramerkin tehtäville.

Näin ollen asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohtaa, 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 102 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että kun Euroopan unionin tavaramerkkituomioistuin toteaa merkin käytön aiheuttavan sekaannusvaaran EU-tavaramerkkiin nähden unionin alueen yhdessä osassa mutta ei tämän alueen toisessa osassa, kyseisen tuomioistuimen on todettava tavaramerkin antaman yksinoikeuden loukkaus ja annettava määräys mainitun käytön lopettamisesta koko unionin alueella lukuun ottamatta sen sitä osaa, jossa sekaannusvaaraa ei ole todettu.

(ks. 30–36 kohta)