



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

20 päivänä heinäkuuta 2017*

Ennakkoratkaisupyyntö – Immateriaalioikeudet – EU-tavaramerkki – Yhtenäinen luonne – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 9 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta – EU-tavaramerkin tuottamaan oikeuden yhdenmukainen suoja sekaannusvaaraa ja maineelle aiheutuvaa vahinkoa vastaan – Kyseisen tavaramerkin käyttäminen rauhanomaisesti rinnakkain kolmannen unionin tietyssä osassa käyttämän kansallisen tavaramerkin kanssa – Muualla unionissa kyseisiä tavaramerkkejä ei käytetä rauhanomaisesti rinnakkain – Keskiwertokuluttajan käsitys – Käsitykset voivat poiketa toisistaan unionin eri osissa

Asiassa C-93/16,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyyntöstä, jonka Audiencia Provincial de Alicante (Alicanten alueellinen tuomioistuin, Espanja) on esittänyt 8.2.2016 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 15.2.2016, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Ornu Co-operative Ltd, aikaisemmin The Irish Dairy Board Co-operative Ltd,

vastaa

Tindale & Stanton Ltd España SL,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Ilešič (esittelevä tuomari) sekä tuomarit A. Prechal, A. Rosas, C. Toader ja E. Jarašiūnas,

julkisasiamies: M. Szpunar,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 18.1.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Ornu Co-operative Ltd, aikaisemmin The Irish Dairy Board Co-operative Ltd, edustajanaan E. Armijo Chávarri, abogado,
- Tindale & Stanton Ltd España SL, edustajanaan A. von Mühlendahl ja J. Güell Serra, abogados,
- Saksan hallitus, asiamiehinään T. Henze ja M. Hellmann,
- Ranskan hallitus, asiamiehinään D. Colas ja D. Segoin,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

— Euroopan komissio, asiamiehinään E. Gippini Fournier, T. Scharf ja J. Samnadda,
kuultuaan julkisasiamiehen 29.3.2017 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,
on antanut seuraavan

tuomion

- 1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee [EU-]tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 9 artiklan tulkintaa.
- 2 Tämä ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Ornuo Co-operative Ltd, aikaisemmin The Irish Dairy Board Co-operative Ltd (jäljempänä Ornuo), ja Tindale & Stanton Ltd España SL (jäljempänä T & S) ja joka koskee sitä, että viimeksi mainittu on käyttänyt merkkiä, joka Ornuan mukaan aiheuttaa sekaannusvaaran EU-tavaramerkkien, joiden haltija se on, kanssa ja aiheuttaa vahinkoa kyseisten tavaramerkkien maineelle.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 3 Asetusta N:o 207/2009, jolla kumottiin ja korvattiin yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), on muutettu 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21), joka tuli voimaan 23.3.2016. Kun otetaan huomioon pääasian tosiseikkojen tapahtumahetki, käsiteltävänä olevaa ennakkoratkaisupyyntöä tarkastellaan kuitenkin asetuksen N:o 207/2009 perusteella, sellaisena kuin se oli voimassa ennen mainittua muutosta.
- 4 Kyseisen asetuksen johdanto-osan kolmannessa perustelukappaleessa todettiin seuraavaa:
”[Euroopan unionin] tavoitteiden toteuttamiseksi näyttää tarpeelliselta luoda – – tavaramerkkijärjestelmä, jolla annetaan yrityksille oikeus hankkia yhtä ainoaa menettelyä noudattaen [EU-]tavaramerkkejä, joilla on yhdenmukainen suoja ja joiden vaikutus ulottuu koko [unionin] alueelle. Näin ilmaistua [EU-]tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaatetta olisi sovellettava, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.”
- 5 Kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa, joka kuuluu sen I osastoon, jonka otsikko on ”Yleiset säännökset”, säädettiin seuraavaa:
”[EU-]tavaramerkki on yhtenäinen. Sen oikeusvaikutukset ovat samanlaiset kaikkialla [unionissa]: sen voi rekisteröidä ainoastaan olemaan voimassa koko [unionissa], sen voi luovuttaa, siitä voi luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko [unionissa]. Tätä periaatetta sovelletaan, jollei tässä asetuksessa toisin säädetä.”
- 6 Saman asetuksen II osaston otsikko on ”Tavaramerkkioikeus”. Sen 2 jakso, jonka otsikko on ”[Unionin] tavaramerkin vaikutukset”, sisältää muun muassa 9 ja 12 artiklan, joista ensin mainitun otsikko on ”[EU-] tavaramerkin tuottamat oikeudet” ja jälkimmäisen ”[EU-]tavaramerkin vaikutuksiin kohdistuvat rajoitukset”.

7 Kyseisen 9 artiklan 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:

”Rekisteröidyn [EU-]tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

- a) merkkiä, joka on sama kuin [EU-]tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity;
- b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin [EU-]tavaramerkki, ja sen vuoksi, että merkki ja [EU-]tavaramerkki tarkoittavat 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 [EU-]tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille [EU-]tavaramerkki on rekisteröity, kun se on laajalti tunnettu [unionissa], ja jos merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi [EU-]tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

8 Saman asetuksen edellä mainitussa 12 artiklassa säädettiin seuraavaa:

”[EU-]tavaramerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

- a) omaa nimeään tai osoitettaan;
- b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä;
- c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,

jos tämä käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

- 9 Ornu on Irlannin oikeuden mukaan perustettu yhtiö, jonka taloudellinen toiminta sijoittuu elintarvikealalle. Se pitää kaupan muun muassa voita ja muita maitotuotteita.
- 10 Ornu on useiden EU-tavaramerkkien haltija; näihin kuuluu sanamerkki KERRYGOLD, joka rekisteröitiin vuonna 1998 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 29 kuuluvia tavaroita varten, joita ovat erityisesti voi ja muut maitotuotteet, sekä seuraavat kaksi kuviomerkkiä, joista ensimmäinen rekisteröitiin vuonna 1998 ja jälkimmäinen vuonna 2011 samaa tavaraluokkaa varten (jäljempänä yhdessä EU-tavaramerkit KERRYGOLD):





- 11 Tavaroita, joihin kyseiset tavaramerkit liitetään, viedään useisiin maihin. Unionissa kyseisiä tavaroita myydään lähinnä Espanjassa, Belgiassa, Tanskassa, Saksassa, Irlannissa, Kreikassa, Ranskassa, Kyproksella, Luxemburgissa, Maltalla, Alankomaissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa.
- 12 T & S on Espanjan oikeuden mukaan perustettu yhtiö, joka tuo maahan ja jakelee Espanjassa merkillä KERRYMAID varustettuja margariineja. Kerry Group plc valmistaa kyseiset tavarat Irlannissa.
- 13 Kerry Group on rekisteröinyt Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa kansallisen tavaramerkin KERRYMAID.
- 14 The Irish Dairy Board Co-operative, josta tuli Ornuu 31.3.2015, nosti 29.1.2014 loukkauksen T & S:ää vastaan Juzgado de lo Mercantil de Alicantes (Alicanten kauppatoimisto, Espanja), joka on EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuim, ja vaati kyseistä tuomioistuinta toteamaan, että koska T & S tuo Espanjaan ja jakelee siellä merkillä KERRYMAID varustettuja margariineja, se loukkaa EU-tavaramerkin KERRYGOLD tuottamia oikeuksia. Se, että T & S käyttää merkkiä KERRYMAID, aiheuttaa kantajan mukaan sekaannusvaaran ja merkitsee kyseisten tavaramerkkien erottamiskyvyn ja maineen ilman perusteltua syytä tapahtuvaa hyväksikäyttöä.
- 15 Kyseinen tuomioistuin totesi ensiksi, että ainoa samankaltaisuus merkin KERRYMAID ja EU-tavaramerkkien KERRYGOLD välillä on osatekijä "kerry", joka viittaa Irlannin kreivikuntaan, joka on tunnettu nautakarjataloudestaan.
- 16 Se totesi tämän jälkeen, että asianosaiset olivat yksimielisiä siitä, että Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa EU-tavaramerkkejä KERRYGOLD ja kansallista tavaramerkkiä KERRYMAID käytetään rauhanomaisesti rinnakkain.
- 17 Kyseinen tuomioistuin päätteli tästä, että EU-tavaramerkkien KERRYGOLD ja merkin KERRYMAID välillä ei voinut olla sekaannusvaaraa Espanjassa. Koska Irlannilla ja Yhdistyneellä kuningaskunnalla on yhdessä huomattava väestöllinen painoarvo unionissa, kyseisten tavaramerkkien ja kyseisen merkin välisen rauhanomaisen rinnakkain käyttämisen kyseisissä kahdessa jäsenvaltiossa tulisi EU-tavaramerkin yhtenäisen luonteen vuoksi johtaa koko unionin aluetta koskevaan päätelmään siitä, ettei kyseisten tavaramerkkien ja kyseisen merkin välillä ole sekaannusvaaraa.
- 18 Sama tuomioistuin katsoi lopuksi, että koska kyseisiä merkkejä käytetään rauhanomaisesti rinnakkain Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, T & S ei voi käyttää epäoikeutetusti hyväksi EU-tavaramerkkien KERRYGOLD erottamiskykyä tai mainetta Espanjassa.
- 19 Juzgado de lo Mercantil de Alicante tukeutui edellä mainittuihin näkemyksiin ja hylkäsi loukkauksen 18.3.2015 antamallaan tuomiolla.
- 20 Kyseisestä tuomiosta valitettiin ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen.
- 21 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin lähtee liikkeelle toteamuksesta, jonka mukaan se, että EU-tavaramerkkejä KERRYGOLD ja merkkiä KERRYMAID käytetään rauhanomaisesti rinnakkain, on näytetty toteen yksinomaan Irlannin ja Yhdistyneen kuningaskunnan osalta, ja kyseinen tuomioistuin epäilee sitä, onko asiaa ensimmäisenä oikeusasteena käsitelleen tuomioistuimen tekemä yleistys

asetuksen N:o 207/2009 mukainen. Jos oletetaan, että se, että kyseiset tavaramerkit ja kyseinen merkki esiintyvät rauhanomaisesti rinnakkain Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, merkitsee sitä, että sekaannusvaaraa ei kyseisissä kahdessa jäsenvaltiossa ole, tästä ei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan kuitenkaan seuraa, ettei kyseisten tavaramerkkien ja kyseisen merkin välillä ole sekaannusvaaraa myöskään muissa jäsenvaltioissa. Tällainen yleistäminen saattaisi nimittäin johtaa asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan perusteella EU-tavaramerkin haltijalleen tuottamien oikeuksien tehokkaan vaikutuksen poistamiseen.

22 Tässä tilanteessa Audiencia Provincial de Alicante (Alicanten alueellinen tuomioistuin, Espanja) on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Voidaanko [asetuksen N:o 207/2009] 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, siltä osin kuin siinä edellytetään sekaannusvaaraa, jotta [EU-]tavaramerkin haltija voi kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä asetuksessa säädettyissä tapauksissa, tulkita siten, että sen mukaan sekaannusvaara voidaan sulkea pois silloin, kun aikaisempaa [EU-]tavaramerkkiä on käytetty tavaramerkin haltijan passiivisuuden vuoksi rauhanomaisesti rinnakkain samankaltaisten kansallisten tavaramerkkien kanssa kahdessa unionin jäsenvaltiossa vuosien ajan, joten sekaannusvaaran puuttuminen näissä kahdessa jäsenvaltiossa yleistetään koskemaan muita jäsenvaltioita tai unionia kokonaisuudessaan, kun otetaan huomioon, että [EU-]tavaramerkki velvoittaa yhtenäiseen kohteluun?

2) Onko edellisessä kohdassa esitettyssä tapauksessa mahdollista ottaa sekaannusvaaraa arvioitaessa huomioon maantieteelliset, väestölliset, taloudelliset tai muunlaiset niiden jäsenvaltioiden olosuhteet, joissa kyseisiä tavaramerkkejä on käytetty rinnakkain, minkä seurauksena sekaannusvaaran puuttuminen kyseisissä valtioissa voidaan yleistää koskemaan toista jäsenvaltiota tai unionia kokonaisuudessaan?

3) Onko [asetuksen N:o 207/2009] 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyssä tapauksessa kyseistä säännöstä tulkittava niin, että jos aikaisempaa tavaramerkkiä on käytetty rinnakkain riidanalaisen merkin kanssa tiettyjen vuosien ajan kahdessa unionin jäsenvaltiossa aikaisemman tavaramerkin haltijan tätä käyttämistä riitauttamatta, tämä tavaramerkin haltijan myöhemmän merkin käyttämistä erityisesti näissä kahdessa valtiossa kohtaan osoittama passiivisuus voidaan yleistää koskemaan unionin alueen muita osia ratkaistaessa, onko kolmas käyttänyt myöhempää merkkiä perustellusta syystä, koska [EU-]tavaramerkki velvoittaa yhtenäiseen kohteluun?”

23 Unionin tuomioistuin toimitti ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle selvennyspyynnön saadakseen selville, onko kyseistä tuomioistuinta pyydetty – tämän soveltaessa asetusta N:o 207/2009 – tarkastelemaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointia, jonka mukaan maantieteellisen alkuperän osoittavan ilmauksen ”kerry” kyseessä olevissa merkeissä esiintymisen ja osatekijöiden ”gold” ja ”maid” samankaltaisuuden puuttumisen vuoksi sekaannusvaaraa ei missään tapauksessa voi olla.

24 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin vastasi kyseiseen selvennyspyyntöön myöntävästi.

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys

25 Ensimmäisellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että sen perusteella, että osassa unionia EU-tavaramerkkiä ja kansallista tavaramerkkiä käytetään rauhanomaisesti rinnakkain, EU-tavaramerkin yhtenäisen luonteen vuoksi voidaan katsoa, että unionin toisessa osassa, jossa kyseistä

EU-tavaramerkkiä ja tämän kansallisen tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä ei käytetä rauhanomaisesti rinnakkain, kyseisen EU-tavaramerkin ja kyseisen merkin välillä ei ole sekaannusvaaraa.

- 26 Koska tämä kysymys on esitetty EU-tavaramerkin yhtenäisen luonteen näkökulmasta, on aluksi todettava, että kyseisen periaatteen, joka ilmaistaan asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kolmannessa perustelukappaleessa ja jota täsmennetään kyseisen asetuksen 1 artiklan 2 kohdassa, nojalla EU-tavaramerkeillä on yhdenmukainen suoja ja niiden vaikutus ulottuu koko unionin alueelle. Kyseisen säännöksen mukaan EU-tavaramerkki voidaan rekisteröidä tai luovuttaa, siitä voidaan luopua, sen hallintaoikeus voidaan menettää tai se voidaan julistaa mitättömäksi ja sen käyttö voidaan kieltää ainoastaan koko unionissa, jollei mainitussa asetuksessa toisin säädetä.
- 27 Vaikka asetuksen N:o 207/2009 1 artiklan 2 kohdassa mainintaan yksinomaan tavaramerkin rekisteröinti, sen luovuttaminen, tavaramerkin tuottamien oikeuksien menettäminen ja haltijalle osoitettu kieltä käyttää tavaramerkkiään, kyseisestä säännöksestä ja asetuksen johdanto-osan kolmannelta perustelukappaleesta yhdessä tarkasteltuina ilmenee kuitenkin, että myös kyseisen asetuksen II osaston 2 jaksossa luetellut EU-tavaramerkin vaikutukset ovat yhtenäiset koko unionin alueella.
- 28 Unionin tuomioistuin on näin ollen jo katsonut, että EU-tavaramerkin haltijalleen asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan perusteella tuottama yksinoikeus koskee lähtökohtaisesti koko unionin aluetta (ks. vastaavasti tuomio 12.4.2011, DHL Express France, C-235/09, EU:C:2011:238, 39 kohta).
- 29 Kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että kyseisessä säännöksessä suojataan EU-tavaramerkin haltijaa kaikenlaista käyttöä vastaan, joka aiheuttaa haittaa tai voi aiheuttaa haittaa tämän tavaramerkin tehtävälle osoittaa alkuperä (tuomio 22.9.2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 30 EU-tavaramerkin haltijan kyseisen säännöksen nojalla tällä tavoin sama yhdenmukainen suoja muodostuu siitä, että kyseiselle haltijalle annetaan oikeus kieltää koko unionin alueella kaikkia kolmansia käyttämästä elinkeinotoiminnassa ilman kyseisen haltijan suostumusta samaa tai samankaltaista merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten tavalla, jolla aiheutetaan haittaa tai voidaan aiheuttaa haittaa tavaramerkin tehtävälle osoittaa alkuperä ja luodaan näin ollen sekaannusvaara.
- 31 Jotta EU-tavaramerkin haltija voisi vedota kyseiseen oikeuteen, ei ole suinkaan tarpeen, että sekaannusvaaran aiheuttavan saman tai samankaltaisen merkin käyttö ulottuisi koko unionin alueelle.
- 32 Jos EU-tavaramerkin haltijaa suojattaisiin yksinomaan loukkauksilta, jotka ulottuvat koko unionin alueelle, haltija ei nimittäin voisi kieltää sellaisten samojen tai samankaltaisten merkkien käyttöä, jotka aiheuttavat sekaannusvaaran yksinomaan osalla kyseistä aluetta, vaikka asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa pyritään suojaamaan kyseistä haltijaa käytöltä, joka haittaa sen tavaramerkin tehtävää osoittaa alkuperä, kaikkialla unionissa.
- 33 Kun merkin käyttö aiheuttaa unionin yhdessä osassa sekaannusvaaran EU-tavaramerkin kanssa, mutta unionin toisessa osassa sama käyttö ei aiheuta tällaista vaaraa, kyseisen tavaramerkin tuottamaa yksinoikeutta on näin ollen loukattu. Tässä tapauksessa EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu, on kiellettävä asianomaisten tavaroiden kaupan pitäminen kyseessä olevaa merkkiä käyttäen kaikkialla unionin alueella lukuun ottamatta sen sitä osaa, jossa sekaannusvaaraa ei ole todettu (tuomio 22.9.2016, combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, 25 ja 36 kohta).

- 34 Käsiteltävässä asiassa unionin tuomioistuimelle toimitetusta asiakirja-aineistosta ilmenee, että pääasian asianosaiset ovat yksimielisiä siitä, että EU-tavaramerkkejä KERRYGOLD ja kansallista tavaramerkkiä KERRYMAID käytetään rauhanomaisesti rinnakkain Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, joten Ornuu ei vastusta kyseisen kansallisen tavaramerkin käyttöä edellä mainituissa jäsenvaltioissa.
- 35 On niin ikään kiistatonta, että tällaista rauhanomaista rinnakkain käyttämistä ei tapahdu loukkaukanteen kohteena olevalla unionin alueella eli Espanjassa ja että T & S käyttää siellä merkkiä KERRYMAID ilman Ornuun suostumusta.
- 36 Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee lisäksi, että sen tutkimisen, onko sekaannusvaara olemassa unionin tietyssä osassa, on perustuttava asianomaisen tapauksen kaikkien merkityksellisten tekijöiden kokonaisarviointiin ja että kyseiseen arviointiin on kuuluttava tavaramerkin ja kolmannen käyttämän merkin ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön vertailu, mikä voi johtaa muun muassa kielellisistä syistä eri päätelmiin unionin yhden ja toisen osan osalta (ks. vastaavasti tuomio 22.9.2016, *combit Software, C-223/15, EU:C:2016:719, 31 ja 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen*).
- 37 Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 39 kohdassa, tästä seuraa, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa, jossa on todettu, että EU-tavaramerkkejä ja merkkiä käytetään rauhanomaisesti rinnakkain Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi on saatettu loukkauksanne, joka koskee kyseisen merkin käyttöä toisessa jäsenvaltiossa – tässä tapauksessa Espanjassa –, ei voi tyytyä perustamaan arviointiaan kyseiseen rauhanomaiseen rinnakkaiskäyttöön Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Kyseisen tuomioistuimen on päinvastoin tehtävä kaikkien asian kannalta merkityksellisten tekijöiden kokonaisarviointi.
- 38 Edellä esitetty huomioiden ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että sen perusteella, että osassa unionia EU-tavaramerkkiä ja kansallista tavaramerkkiä käytetään rauhanomaisesti rinnakkain, ei voida katsoa, että unionin toisessa osassa, jossa kyseistä EU-tavaramerkkiä ja tämän kansallisen tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä ei käytetä rauhanomaisesti rinnakkain, kyseisen EU-tavaramerkin ja kyseisen merkin välillä ei ole sekaannusvaaraa.

Toinen kysymys

- 39 Toisella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin voi loukkauksannetta tutkiessaan ottaa huomioon seikat, joilla sen mukaan on merkitystä sen arvioimiseksi, voiko EU-tavaramerkin haltija kieltää merkin käytön unionin osassa, jota loukkauksanne ei koske, sen arvioimiseksi, voiko kyseinen haltija kieltää kyseisen merkin käytön unionin osassa, jota loukkauksanne koskee.
- 40 Kuten tämän tuomion 36 kohdassa on palautettu mieleen, tarkastelun, joka toimivaltaisen EU-tavaramerkkejä käsittelevän tuomioistuimen on suoritettava, on perustuttava kaikkien sen käsiteltäväksi saatetun asian kannalta merkityksellisten tekijöiden kokonaisarviointiin.
- 41 Kun on kyse asianomaisen EU-tavaramerkin ja kolmannen käyttämän merkin ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön vertailusta, tämän kokonaisarvioinnin on perustuttava kokonaisvaikutelmaan, jonka kohdeyleisö, joka muodostuu asianomaisten tavaroiden tai palvelujen tavaranomaisesti valistuneista ja kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, kyseisestä tavaramerkistä ja merkistä saa (ks. vastaavasti tuomio 25.6.2015, *Loutfi Management Propriété intellectuelle, C-147/14, EU:C:2015:420, 21 ja 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen*).

- 42 Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 41 ja 42 kohdassa, kun markkinaolosuhteet sekä sosiokulttuuriset tai muut seikat, jotka vaikuttavat EU-tavaramerkin ja asianomaisen merkin keskiwertokuluttajassa synnyttämään kokonaisvaikutelmaan, eivät vaihtelee merkittävästi unionin yhdestä osasta toiseen, ei ole mitään estettä sille, että asian kannalta merkitykselliset tekijät, joiden olemassaolo osassa unionia on osoitettu, otetaan huomioon sen arvioimiseksi, voiko kyseisen tavaramerkin haltija kieltää kyseisen merkin käytön unionin toisessa osassa tai sen koko alueella.
- 43 Kuten selvennyspyyntöön annetusta vastauksesta ja unionin tuomioistuimelle esitetyistä huomautuksista ilmenee, käsiteltävässä asiassa T & S väittää muun muassa, että merkki KERRYMAID, jota se käyttää Espanjassa, ei ole samankaltainen kuin Ornuan EU-tavaramerkit KERRYGOLD, minkä vuoksi se ei voi aiheuttaa asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, koska osatekijä ”kerry” on maantieteellisen alkuperän osoittava ilmaus, joka ei kyseisen asetuksen 12 artiklan nojalla kuulu Ornuan 9 artiklaan perustuvan yksinoikeuden soveltamisalaan.
- 44 Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklaan perustuvan yksinoikeuden rajaaminen, johon T & S viittaa, edellyttää sitä, että maantieteellisen alkuperän osoittavan ilmauksen sisältävää merkkiä käytetään hyvää liiketapaa noudattaen. Sen tutkimiseksi, täyttyykö kyseinen edellytys, joka ilmaisee velvoitteen toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden, tuomioistuimen, jonka käsiteltäväksi asia on saatettu, on arvioitava kaikkia asian kannalta merkityksellisiä seikkoja kokonaisuutena (ks. mm. tuomio 7.1.2004, Gerolsteiner Brunnen, C-100/02, EU:C:2004:11, 24 ja 26 kohta; tuomio 16.11.2004, Anheuser-Busch, C-245/02, EU:C:2004:717, 82 ja 84 kohta ja tuomio 17.3.2005, Gillette Company ja Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, 41 kohta).
- 45 Tältä osin on otettava huomioon muun muassa kolmannen kaupan pitämisen tavaran esitystapa kokonaisuudessaan; se, miten asianomainen tavaramerkki on erotettu kyseisen kolmannen käyttämästä merkistä, sekä se, miten kyseinen kolmas on pyrkinyt takaamaan, että kuluttajat erottavat sen tavarat tavaramerkin haltijan tavaroista (ks. vastaavasti tuomio 17.3.2005, Gillette Company ja Gillette Group Finland, C-228/03, EU:C:2005:177, 46 kohta).
- 46 Vaikka ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on otettava huomioon Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa esiintyvät seikat sen arvioimiseksi, voiko Ornu kieltää merkin KERRYMAID käytön Espanjassa, sen on varmistettava ennalta, ettei markkinaolosuhteissa tai sosiokulttuurisissa olosuhteissa ole merkittäviä eroja yhtäältä unionin siinä osassa, jota loukkauskanne koskee, ja toisaalta siinä osassa, jossa sijaitsee maantieteellinen alue, joka vastaa asianomaisessa merkissä olevaa maantieteellistä nimeä. Ei nimittäin voida sulkea pois sitä, että kolmannelta odotettavissa olevaa käyttäytymistä sen varmistamiseksi, että sen merkin käyttö noudattaa hyvää liiketapaa, on analysoitava eri tavoin unionin osassa, jossa kuluttajat tuntevat erityistä yhteenkuuluvuutta kyseessä olevassa tavaramerkissä ja merkissä esiintyvän maantieteellisen nimen kanssa, kuin unionin osassa, jossa tämän yhteenkuuluvuus on heikompi.
- 47 Edellä esitetyn perusteella toiseen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin voi loukkauskannetta tutkiessaan ottaa huomioon seikat, joilla sen mukaan on merkitystä sen arvioimiseksi, voiko EU-tavaramerkin haltija kieltää merkin käytön unionin osassa, jota loukkauskanne ei koske, sen arvioimiseksi, voiko kyseinen haltija kieltää kyseisen merkin käytön unionin osassa, jota loukkauskanne koskee, kunhan markkinaolosuhteet ja sosiokulttuuriset olosuhteet eivät poikkea huomattavasti toisistaan unionin mainituissa osissa.

Kolmas kysymys

- 48 Kolmannella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedusteleo lähinnä, onko asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että sen perusteella, että laajalti tunnettua EU-tavaramerkkiä ja kansallista tavaramerkkiä käytetään osassa unionia rauhanomaisesti rinnakkain, EU-tavaramerkin yhtenäisen luonteen vuoksi voidaan katsoa, että unionin toisessa osassa, jossa kyseisiä merkkejä ei käytetä rauhanomaisesti rinnakkain, on olemassa perusteltu syy, jonka vuoksi kyseisen merkin käyttö on oikeutettua.
- 49 Kuten tämän tuomion 28 kohdassa palautettiin mieleen, EU-tavaramerkin haltijalleen asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan perusteella tuottama yksinoikeus koskee lähtökohtaisesti koko unionin aluetta.
- 50 Kyseisen asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa laajalti tunnettujen EU-tavaramerkkien haltijoille myönnetty laajennettu suoja muodostuu siitä, että nämä voivat kieltää kolmansia käyttämästä ilman niiden suostumusta ja perusteltua syytä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki – olivatpa kyseessä samankaltaiset tavarat tai palvelut kuin ne, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, tai tavarat ja palvelut, jotka eivät ole tällä tavoin samankaltaisia –, jos käyttö merkitsee kyseisten tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle (ks. vastaavasti tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, 68 ja 70 kohta).
- 51 Jotta EU-tavaramerkin haltija nauttisi tätä laajennettua suojaa, on osoitettava – edellä mainitun 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodon mukaisesti –, että kyseinen tavaramerkki on ”laajalti tunnettu [unionissa]”. Tätä varten riittää, että osoitetaan, että kyseinen tavaramerkki on tällä tavalla tunnettu unionin alueen olennaisessa osassa, joka voi tilanteen mukaan vastata muun muassa yhden ainoan jäsenvaltion aluetta. Kun tämä edellytys täyttyy, on katsottava, että asianomainen EU-tavaramerkki on laajalti tunnettu koko unionissa (tuomio 6.10.2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, 27, 29 ja 30 kohta sekä tuomio 3.9.2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, 19 ja 20 kohta).
- 52 Kyseisellä oikeuskäytännöllä varmistetaan, että EU-tavaramerkin haltija joko saa asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvaa laajennettua suojaa koko unionissa tai se ei saa tätä suojaa lainkaan. EU-tavaramerkkien tuottaman suojan ulottuvuus on näin ollen yhdenmukainen koko unionin alueella.
- 53 Jotta EU-tavaramerkin haltija, joka nauttii laajennettua suojaa, voisi vedota kyseiseen 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvaan oikeuteensa, ei puolestaan ole mitenkään tarpeen, että merkin käyttö, joka loukkaa kyseistä oikeutta, ulottuu koko unionin alueelle.
- 54 Jos nimittäin kyseistä haltijaa suojattaisiin yksinomaan loukkauksilta, jotka ulottuvat koko unionin alueelle, tämän olisi mahdotonta kieltää vain tiettyä kyseisen alueen osaa koskevia loukkauksia, vaikka asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan tavoitteena on suojata kyseistä haltijaa kaikkialla unionissa saman tai samankaltaisen merkin käytöltä, joka ilman perusteltua syytä merkitsisi tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.
- 55 Ellei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen selvityksestä muuta johdu, käsiteltävässä asiassa vaikuttaa kiistattomalta, että EU-tavaramerkit KERRYGOLD ovat asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla laajalti tunnettuja.

- 56 Unionin tuomioistuimelle toimitetusta asiakirja-aineistosta ilmenee lisäksi, että pääasian asianosaiset ovat yksimielisiä siitä, että koska kyseisiä tavaramerkkejä ja kansallista tavaramerkkiä KERRYMAID käytetään rauhanomaisesti rinnakkain Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, niiden käyttöön unionin kyseisessä osassa on perusteltu syy.
- 57 Kuten tämän tuomion 35 kohdassa jo todettiin, on niin ikään kiistatonta, että edellä mainittuja merkkejä ei käytetä tällä tavoin rauhanomaisesti rinnakkain unionin sillä alueella, jota loukkauskanne koskee, eli Espanjassa ja että T & S käyttää siellä merkkiä KERRYMAID ilman Ornuan suostumusta.
- 58 Unionin tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee lisäksi, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen loukkauksen olemassaolon tutkimisen on perustuttava kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät (tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym., C-487/07, EU:C:2009:378, 44 kohta ja tuomio 18.7.2013, Specsavers International Healthcare ym., C-252/12, EU:C:2013:497, 39 kohta).
- 59 Tästä seuraa, että käsiteltävässä asiassa, jossa on olemassa perusteltu syy, jonka vuoksi merkin KERRYMAID käyttäminen Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa on oikeutettua, koska EU-tavaramerkkejä KERRYGOLD ja asianomaista kansallista tavaramerkkiä käytetään rauhanomaisesti rinnakkain kyseisissä kahdessa jäsenvaltiossa, EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin, jonka käsiteltäväksi on saatettu loukkauskanne, joka koskee kyseisen merkin käyttöä toisessa jäsenvaltiossa, ei voi tyytyä perustamaan arviotaan kyseiseen rauhanomaiseen rinnakkaiskäyttöön Irlannissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, vaan sen on päinvastoin tehtävä kaikkien asian kannalta merkityksellisten seikkojen kokonaisarviointi.
- 60 Kolmanteen kysymykseen on näin ollen vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että sen perusteella, että laajalti tunnettua EU-tavaramerkkiä ja merkkiä käytetään osassa Euroopan unionia rauhanomaisesti rinnakkain, ei voida katsoa, että unionin toisessa osassa, jossa kyseisiä merkkejä ei käytetä rauhanomaisesti rinnakkain, on olemassa perusteltu syy, jonka vuoksi kyseisen merkin käyttö on oikeutettua.

Oikeudenkäyntikulut

- 61 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin 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 unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **[EU-]tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että sen perusteella, että osassa Euroopan unionia EU-tavaramerkkiä ja kansallista tavaramerkkiä käytetään rauhanomaisesti rinnakkain, ei voida katsoa, että unionin toisessa osassa, jossa kyseistä EU-tavaramerkkiä ja tämän kansallisen tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä ei käytetä rauhanomaisesti rinnakkain, kyseisen EU-tavaramerkin ja kyseisen merkin välillä ei ole sekaannusvaaraa.**
- 2) **Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin voi loukkauskannetta tutkiessaan ottaa huomioon seikat, joilla sen mukaan on merkitystä sen arvioimiseksi, voiko EU-tavaramerkin haltija kieltää merkin käytön Euroopan unionin osassa, jota loukkauskanne ei koske, sen**

arvioimiseksi, voiko kyseinen haltija kieltää kyseisen merkin käytön unionin osassa, jota loukkauskanne koskee, kunhan markkinaolosuhteet ja sosiokulttuuriset olosuhteet eivät poikkea huomattavasti toisistaan unionin mainituissa osissa.

- 3) Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että sen perusteella, että laajalti tunnettua EU-tavaramerkkiä ja merkkiä käytetään osassa Euroopan unionia rauhanomaisesti rinnakkain, ei voida katsoa, että unionin toisessa osassa, jossa kyseisiä merkkejä ei käytetä rauhanomaisesti rinnakkain, on olemassa perusteltu syy, jonka vuoksi kyseisen merkin käyttö on oikeutettua.**

Allekirjoitukset