



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

11 päivänä huhtikuuta 2019*

Ennakkoratkaisupyyntö – Teollis- ja tekijänoikeudet – Tavaramerkit – Asetus (EY) N:o 207/2009 – 9 artiklan 1 kohta – Direktiivi 2008/95/EY – 5 artiklan 1 ja 2 kohta – Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet – Testimerkistä muodostuva yksilöllinen tavaramerkki

Asiassa C-690/17,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyyntöstä, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfin ylioikeus, Saksa) on esittänyt 30.11.2017 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 8.12.2017, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

ÖKO-Test Verlag GmbH

vastaa

Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Regan sekä tuomarit C. Lycourgos, E. Juhász, M. Ilešić (esittelevä tuomari) ja I. Jarukaitis,

julkisasiamies: M. Campos Sánchez-Bordona,

kirjaaja: yksikönpäällikkö D. Dittert,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 7.11.2018 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- ÖKO-Test Verlag GmbH, edustajanaan N. Dinig, Rechtsanwältin,
 - Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG, edustajanaan M. Wiume, Rechtsanwalt,
 - Saksan hallitus, asiamiehinään T. Henze, M. Hellmann, J. Techert ja U. Bartl,
 - Euroopan komissio, asiamiehinään É. Gippini Fournier, W. Mölls ja G. Braun,
- kuultuaan julkisasiamiehen 17.1.2019 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,
- on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

tuomion

- 1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee [Euroopan unionin] tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 9 artiklan ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 5 artiklan tulkintaa.
- 2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat ÖKO-Test Verlag GmbH ja Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co. KG (jäljempänä Dr. Liebe) ja joka koskee merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin testimerkistä muodostuva yksilöllinen tavaramerkki, käyttöä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

Asetus N:o 207/2009

- 3 Asetusta N:o 207/2009 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. Se on sittemmin kumottu ja korvattu 1.10.2017 alkaen Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1). Pääasiaa koskevien tosiseikkojen tapahtuma-ajan vuoksi tämän ennakkoratkaisupyyntöä tarkastelussa on kuitenkin otettava huomioon asetus N:o 207/2009 alkuperäisessä muodossaan.
- 4 Asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa todettiin seuraavaa:
”[EU-]tavaramerkin antama suoja, jonka tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, on oltava ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat. Suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset. – –”
- 5 Mainitun asetuksen 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädettiin seuraavaa:
”1. 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 [Euroopan unionissa], ja jos merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi [EU-]tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

2. Edellä 1 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää erityisesti:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

– –”

Direktiivi 2008/95

6 Direktiivi 2008/95, jolla on kumottu ja korvattu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1), on puolestaan kumottu ja korvattu 15.1.2019 alkaen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1). Pääasiaa koskevien tosiseikkojen tapahtuma-ajan vuoksi tämän ennakkoratkaisupyynnön tarkastelussa on kuitenkin otettava huomioon direktiivi 2008/95.

7 Direktiivin 2008/95 johdanto-osan 11 perustelukappaleessa todettiin seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän. Tämän suojan olisi oltava ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]. Suojaa olisi annettava myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat samankaltaisia]. – –”

8 Direktiivin 2008/95 5 artiklan 1–3 kohdassa säädettiin 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 tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden [oikeammin: erottamiskyvyn] tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle [erottamiskyvylle] tai maineelle.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

– –”

Saksan oikeus

- 9 Saksan liittotasavalta on käyttänyt direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa säädettyä mahdollisuutta säätämällä tavaramerkkien ja muiden tunnusten suojasta annetun lain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen) 14 §:n 2 momentin 3 kohdan.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

- 10 ÖKO-Test Verlag on yritys, joka arvioi tuotteita niiden suorituskykyä ja soveltuvuutta koskevilla testeillä ilmoittaakseen sen jälkeen yleisölle näiden arviointien tuloksista. Se myy Saksassa ilmestyvää aikakauslehteä, joka sisältää kuluttajille suunnatun yleisen tiedottamisen lisäksi kyseisten testien tulokset.
- 11 ÖKO-Test Verlag on ollut vuodesta 2012 lähtien seuraavasta tunnuksesta, joka esittää tuotteille tehtyjen testien tulosten osoittamiseen tarkoitettua merkkiä (jäljempänä testimerkki), muodostuvan EU-tavaramerkin haltija:



- 12 Se on myös samasta testimerkistä muodostuvan kansallisen tavaramerkin haltija.
- 13 Nämä tavaramerkit (jäljempänä yhteisesti ÖKO-TEST-tavaramerkit) on rekisteröity muun muassa painotuotteille, testauspalveluille sekä kuluttajavalistus- ja kuluttajaneuvontapalveluille.
- 14 ÖKO-Test Verlag valitsee tuotteet, jotka se haluaa testata, ja arvioi ne niin ikään itse valitsemiensa tieteellisten parametrien perusteella pyytämättä valmistajien suostumusta. Tämän jälkeen se julkaisee näiden testien tulokset aikakauslehdessään.
- 15 Tapauksen mukaan ÖKO-Test Verlag ehdottaa testatun tuotteen valmistajalle käyttöoikeussopimuksen tekemistä kanssaan. Tällaisen sopimuksen mukaan valmistajalla on tietyn rahamäärän maksettuaan oikeus panna tavaroihinsa testimerkki, johon merkitään myös testitulos (tulos on merkittävä ruutuun, jonka reunat kuuluvat testimerkkiin sen osana). Tällainen käyttöoikeus pysyy voimassa siihen saakka, kunnes ÖKO-Test Verlag tekee asianomaiselle tuotteelle uuden testin.
- 16 Dr. Liebe on yritys, joka valmistaa ja kauppa erityisesti Aminomed-tuotesarjaan kuuluvia hammastahnoja. ÖKO-Test Verlag testasi vuonna 2005 tähän tuoteryhmään kuuluvista hammastahnoista Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme -nimisen tuotteen, joka sai arvosanan "sehr gut" (erittäin hyvä). Dr. Liebe teki samana vuonna käyttöoikeussopimuksen ÖKO-Test Verlagin kanssa.

- 17 ÖKO-Test Verlag sai vuonna 2014 tietoonsa, että Dr. Liebe kauppasi erästä tavaraansa seuraavanlaisessa pakkauksessa:



- 18 ÖKO-Test Verlag nosti Dr. Liebeä vastaan Landgericht Düsseldorfissa (Düsseldorfin alueellinen alioikeus, Saksa) tavaramerkkioikeuden loukkausta koskevan kanteen, jossa se vetosi siihen, että Dr. Liebellä ei ollut oikeutta käyttää ÖKO-TEST-tavaramerkkejä vuonna 2005 tehdyn sopimuksen perusteella vuonna 2014 erityisesti sen vuoksi, että näille hammastahnoille uusilla arviointiparametreilla tehty uusi testi oli julkaistu vuonna 2008 eikä Dr. Lieben tuote myöskään enää vastannut vuonna 2005 tehdyn testin kohteena ollutta tuotetta, koska sen nimi, kuvaus ja pakkaus oli muutettu.
- 19 Dr. Liebe vetosi kyseisessä tuomioistuimessa siihen, että tämän tuomion 16 kohdassa mainittu käyttöoikeussopimus oli edelleen voimassa. Lisäksi se kiisti, että se olisi käyttänyt testimerkkiä tavaramerkkinä.
- 20 Mainittu tuomioistuin määräsi Dr. Lieben lopettamaan testimerkin käytön Aminomed-tuotesarjaan kuuluvia tavaroita varten sekä poistamaan kyseiset tavarat markkinoilta ja hävittämään ne. Ratkaisun mukaan Dr. Liebe oli loukannut ÖKO-TEST-tavaramerkkejä käyttämällä testimerkkiä kuluttajavalistus- ja kuluttajaneuvontapalveluja varten, jotka kuuluvat niihin palveluihin, joita varten nämä tavaramerkit on rekisteröity.
- 21 Dr. Liebe valitti kyseisestä tuomiosta ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen eli Oberlandesgericht Düsseldorfin (Düsseldorfin ylioikeus, Saksa). ÖKO-Test Verlag teki puolestaan liitännäisvalituksen, jossa se vaati, että ensimmäisen oikeusasteen ratkaisu ulotetaan koskemaan myös sitä, että Dr. Liebe käyttää tiettyjä sanamerkkejä ja kuviomerkkejä, joita ei ole rekisteröity tavaramerkeiksi mutta jotka ovat identtisiä ÖKO-TEST-tavaramerkkien kanssa.
- 22 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että ensimmäinen oikeusaste on menetellyt oikein katsoessaan, että tämän tuomion 16 kohdassa mainittu käyttöoikeussopimus oli lakannut ennen vuotta 2014. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo tästä seuraavan, että Dr. Liebe on käyttänyt elinkeinotoiminnassa ilman ÖKO-Test Verlagin suostumusta merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin ÖKO-TEST-tavaramerkit.
- 23 Sen sijaan saman tuomioistuimen mukaan on epävarmaa, voiko ÖKO-Test Verlag vedota asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdassa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun yksinoikeuteensa Dr. Liebeä vastaan. Dr. Liebe on nimittäin pannut merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin ÖKO-TEST-tavaramerkit, tavaroihin, jotka eivät ole samoja eivätkä samankaltaisia kuin ne, joille ÖKO-TEST-tavaramerkit on rekisteröity. Lisäksi voitaisiin katsoa, ettei tätä merkkiä ole käytetty "tavaramerkkinä".

- 24 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin epäilee siten ensimmäisen oikeusasteen omaksumaa lähestymistapaa, jossa se, että Dr. Liebe on käyttänyt samaa tai samankaltaista merkkiä kuin ÖKO-TEST-tavaramerkit, on samastettu siihen, että merkkiä olisi käytetty palveluille, joita varten nämä tavaramerkit on rekisteröity.
- 25 Se pohtii myös asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdan ulottuvuutta. Se katsoo asiassa tosin näytetyn, että tavaramerkiksi rekisteröity testimerkki on tunnettu koko Saksan alueella. Tämä tunnettuus koskee kuitenkin testimerkkiä eikä varsinaisesti sitä, että testimerkki on rekisteröity tavaramerkiksi. On syytä selventää, saako tavaramerkin haltija näihin säännöksiin perustuvaa suojaa tällaisissa tilanteissa.
- 26 Tässä tilanteessa Oberlandesgericht Düsseldorf päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko kyse [asetuksen N:o 207/2009] 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja [direktiivin 2008/95] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun yksilöllisen tavaramerkin oikeuksia loukkaavasta käytöstä, jos

- yksilöllinen tavaramerkki on kiinnitetty tavaraan, jota varten yksilöllistä tavaramerkkiä ei ole suojattu,
- kohdeyleisö mieltää kolmannen osapuolen kiinnittämän yksilöllisen tavaramerkin niin kutsutuksi testimerkiksi, toisin sanoen siten, että tavaramerkin haltijan määräysvallan ulkopuolella oleva kolmas osapuoli on valmistanut tavarat ja saattanut sen markkinoille mutta tavaramerkin haltija on testannut tavarat tietyt ominaisuudet ja antanut tavaralle tämän testin perusteella tietyn, testimerkissä ilmoitetun tuloksen,
- ja yksilöllinen tavaramerkki on rekisteröity muun muassa seuraavaa palvelua varten: ’kuluttajavalistus ja -neuvonta tavaroiden ja palvelujen valinnassa, erityisesti käytettäessä testi- ja tutkimustuloksia sekä laatuarvioita’?

2) Jos unionin tuomioistuin vastaa ensimmäiseen kysymykseen kieltävästi:

Onko kyse [asetuksen N:o 207/2009] 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja [direktiivin 2008/95] 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yksilöllisen tavaramerkin oikeuksia loukkaavasta käytöstä, jos

- yksilöllinen tavaramerkki on tunnettu ainoastaan – edellä ensimmäisessä kysymyksessä kuvailtuna – testimerkkinä ja
- kolmas osapuoli käyttää yksilöllistä tavaramerkkiä testimerkkinä?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys

- 27 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustele ensimmäisellä kysymyksellään lähinnä, onko asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa sekä direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa tulkittava siten, että niissä oikeutetaan testimerkistä muodostuvan yksilöllisen tavaramerkin haltija kieltämään kolmatta osapuolta panemasta merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tavaroihin, jotka eivät ole samoja eivätkä samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity.

- 28 Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a alakohdasta ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohdasta on aluksi todettava, että näissä säännöksissä tarkoitetaan niin sanottua ”kaksinkertaista samuutta”, jolloin kolmas osapuoli käyttää samaa merkkiä kuin tavaramerkki samanlaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, 33 kohta).
- 29 Näihin säännöksiin sisältyvällä ilmaisulla ”tavaroita tai palveluja varten” tarkoitetaan lähtökohtaisesti sen kolmannen osapuolen tavaroita tai palveluja, joka käyttää merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki. Ilmaisuihin voi tilanteen mukaan koskea myös sellaisen muun henkilön tavaroita tai palveluja, jonka lukuun kolmas osapuoli toimii (tuomio 23.3.2010, Google France ja Google, C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159, 60 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 30 Sen sijaan tällä ilmaisulla ei lähtökohtaisesti tarkoiteta tavaramerkin haltijan tavaroita tai palveluja, joista käytetään asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ilmaisua ”tavarat tai palvelut, joille tavaramerkki on rekisteröity”, ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ilmaisua ”tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity”. Tavaroiden ja palvelujen samuutta koskevalla vaatimuksella, johon asetuksen N:o 207/2009 johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa ja direktiivin 2008/95 johdanto-osan 11 perustelukappaleessa viitataan ja joka sisältyy mainitun asetuksen 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja mainitun direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, on tarkoitus rajoittaa yksilöllisten tavaramerkkien haltijoille näillä säännöksillä annettu kielto-oikeus koskemaan vain sellaisia tapauksia, joissa kolmannen osapuolen käyttämä merkki ja tavaramerkki ovat samoja ja joissa myös kolmannen osapuolen – tai sellaisen henkilön, jonka lukuun tämä kolmas osapuoli toimii – kauppaamat tavarat tai hänen tarjoamansa palvelut ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkin haltija on rekisteröinyt tavaramerkkinsä.
- 31 Kuten unionin tuomioistuin on jo täsmentänyt, näiden säännösten soveltamisalaan voi poikkeuksellisesti kuulua tilanne, jossa kolmas osapuoli käyttää merkkiä tavaramerkin haltijan tavaroiden yksilöimiseen silloin, kun nämä tavarat ovat kyseisen kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun varsinainen kohde. Tällaisessa tilanteessa merkkiä nimittäin käytetään osoittamaan näiden palvelujen kohteena olevien tavaroiden alkuperää, jolloin tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ja kyseisten palvelujen välillä on erityinen ja erottamaton yhteys. Lukuun ottamatta tätä erityistilannetta asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on kuitenkin tulkittava siten, että ne koskevat tilannetta, jossa kolmas osapuoli käyttää merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, sellaisia kaupan pitämiään tavaroita tai suorittamiaan palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (ks. vastaavasti tuomio 25.1.2007, Adam Opel, C-48/05, EU:C:2007:55, 27 ja 28 kohta).
- 32 Edellisessä kohdassa tarkoitettu erityistilanne koskee erityisesti tapauksia, joissa palvelun tarjoaja käyttää tavaramerkin haltijan suostumuksetta merkkiä, joka on sama kuin tavaroiden valmistajan tavaramerkki, tarkoituksin ilmoittaa yleisölle olevansa erikoistunut kyseisiin tavaroihin tai niiden asiantuntija (ks. vastaavasti tuomio 3.3.2016, Daimler, C-179/15, EU:C:2016:134, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 33 Jollei ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tarkistettaviksi kuuluvista seikoista muuta johdu, nyt käsiteltävässä tapauksessa on kuitenkin ilmeistä, että vaikka Dr. Liebe on kiinnittänyt tavaroihin merkin, jonka väitetään olevan sama kuin ÖKO-TEST-tavaramerkit, menettelyn tarkoituksena kuten myöskään sen seurauksena ei ole ollut harjoittaa ÖKO-Test Verlagin tavoin tai sen lukuun elinkeinotoimintaa, joka muodostuisi kuluttajavalistus- ja kuluttajaneuvontapalvelusta. Ei näyttäisi myöskään olevan viitteitä siitä, että tätä merkkiä käyttäessään Dr. Liebe pyrkisi antamaan yleisölle vaikutelman siitä, että se esiintyisi tuotetestausalan asiantuntijana tai että sen harjoittaman elinkeinotoiminnan, joka muodostuu hammastahnojen valmistuksesta ja kauppaamisesta, ja ÖKO-Test Verlagin elinkeinotoiminnan välillä olisi erityinen ja erottamaton yhteys. Asiassa on päinvastoin ilmennyt, että merkki, joka on sama tai samankaltainen kuin mainitut tavaramerkit, on kiinnitetty Dr.

Lieben kauppaamien hammastahnojen pakkauksiin ainoastaan yleisön huomion kiinnittämiseksi näiden hammastahnojen laatuun ja siten Dr. Lieben tavaroiden myynnin edistämiseksi. Näin ollen pääasiassa kyseessä oleva tilanne eroaa tämän tuomion 31 ja 32 kohdassa tarkoitettusta erityistapauksesta.

- 34 Tämän jälkeen on todettava asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, joissa tavaramerkin haltijalle annetaan erityistä suojaa sitä vastaan, että kolmannet osapuolet käyttäisivät merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavaramerkki, sellaisella tavalla, joka aiheuttaa yleisölle sekaannusvaaran, että näiden säännösten sanamuodosta asetuksen johdanto-osan kahdeksannen perustelukappaleen ja direktiivin johdanto-osan 11 perustelukappaleen mukaisesti tulkittuina ilmenee, että tämä tavaramerkin haltijalle annettu suoja on rajattu koskemaan vain tapauksia, joissa samuus tai samankaltaisuus on olemassa ei ainoastaan kolmannen osapuolen käyttämän merkin ja tavaramerkin välillä vaan myös niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkkiä käytetään, ja niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten tavaramerkkiä käytetään, välillä.
- 35 Samoin kuin asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaan sisältyvä ilmaisu ”tavaroille tai palveluille” ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaan sisältyvä ilmaisu ”tavaroita tai palveluja varten”, myös asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisältyvä ilmaisu ”merkki ja – – tavaramerkki tarkoittavat samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja” ja direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisältyvä ilmaisu ”merkkiä, joka – – on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki” tarkoittavat lähtökohtaisesti niitä tavaroita tai palveluja, joita kyseinen kolmas osapuoli kauppailee tai suorittaa (tuomio 12.6.2008, O2 Holdings ja O2 (UK), C-533/06, EU:C:2008:339, 34 kohta). Jolleivät tavarat tai palvelut, joita kolmas osapuoli kauppailee tai suorittaa, ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joille tavaramerkki on rekisteröity, näillä säännöksillä annettavaa suojaa ei ole sovellettava (ks. mm. tuomio 15.12.2011, Frisdranken Winters, C-119/10, EU:C:2011:837, 31–33 kohta).
- 36 Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisältyy näin ollen kummankin artiklan 1 kohdan a alakohdan tavoin vaatimus, jonka mukaan kolmannen osapuolen kauppaamien tavaroiden tai suorittamien palvelujen on oltava verrattavissa tavaramerkin haltijan tavaroihin tai palveluihin. Kyseiset a ja b alakohta eroavat tältä osin perustavanlaatuisella tavalla asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdasta ja direktiivin 5 artiklan 2 kohdasta, joissa säädetään nimenomaisesti, ettei tällaista verrattavuutta vaadita silloin, kun tavaramerkki on laajalti tunnettu.
- 37 Tämä unionin lainsäätäjän nimenomaisesti säätämä ero kaikkien yksilöllisten tavaramerkkien haltijoille annettavan suojan ja laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalle annettavan lisäsuojan välillä on säilytetty Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädäntöön eri aikoina tehdyissä muutoksissa. Ilmaisut ”samoja tavaroita tai palveluita varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity” ja ”samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity” sisältyvät nykyisin asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaan ja direktiivin 2015/2436 10 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaan, ja niillä siis erotetaan kaikkien yksilöllisten tavaramerkkien haltijoille annettava suoja siitä kyseisen asetuksen 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja kyseisen direktiivin 10 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetystä suojasta, jota sovelletaan silloin, kun tavaramerkki on laajalti tunnettu ja kolmannen osapuolen käyttämä ”tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki riippumatta siitä, käytetäänkö sitä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tai jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten [tavaramerkki] on rekisteröity”.
- 38 Kaikista edellä todetuista seikoista seuraa, että testimerkistä muodostuvan yksilöllisen tavaramerkin, joka on rekisteröity painotuotteille sekä testauspalveluille ja kuluttajavalistus- ja kuluttajaneuvontapalveluille, haltija voi kaikkien säädettyjen edellytysten täytyessä vedota asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyyn kielto-oikeuteen mahdollisten kilpailijoidensa kaltaisia kolmansia osapuolia

vastaan, jotka käyttävät merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tämä tavaramerkki, painotuotteille sekä testauspalveluille ja kuluttajavalistus- ja kuluttajaneuvontapalveluille taikka samankaltaisille tavaroille tai palveluille, mutta että kyseinen haltija ei voi vedota tähän oikeuteen testattujen kulutustavaroiden valmistajia vastaan, jotka kiinnittävät näihin kulutustavaroihin merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin mainittu tavaramerkki.

- 39 Koska ÖKO-Test Verlag ja Saksan hallitus ovat vedonneet kirjallisissa huomautuksissaan siihen, että vaikka tällainen tulkinta on asetuksen N:o 207/2009 ja direktiivin 2008/95 sanamuodon ja järjestelmän kannalta perusteltu, sillä supistetaan perusteettomasti pääasiassa kyseessä olevan kaltaisesta testimerkistä muodostuvien yksilöllisten tavaramerkkien haltijoille annettavaa suojaa, on syytä huomauttaa Euroopan komission kirjallisissa huomautuksissaan toteamin tavoin, että tavaramerkkiin perustuva yksinoikeus ei ole absoluuttinen vaan unionin lainsäätäjä on päinvastoin rajoittanut tämän oikeuden ulottuvuutta tarkoin määritellyllä tavalla.
- 40 Sitä paitsi mikään seikka unionin tavaramerkkilainsäädännön tavoitteissa, joihin kuuluu vääristymättömän kilpailun järjestelmän edistäminen unionissa (ks. mm. vastaavasti tuomio 4.10.2001, Merz & Krell, C-517/99, EU:C:2001:510, 21 ja 22 kohta ja tuomio 14.9.2010, Lego juris v. SMHV, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 38 kohta), ei oikeuta päättelemään, että kyseisen lainsäädännön tarkoitus edellyttäisi sitä, että testimerkistä muodostuvan yksilöllisen tavaramerkin haltijalla olisi oltava asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan tai direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan nojalla oikeus kieltää tavarantoimittajan valmistajaa kiinnittämästä tavarasta tätä merkkiä, johon on myös merkitty kyseiselle tavaralle tehdyn testin tulos.
- 41 Näin on vielä suuremmalla syyllä sen vuoksi, että unionin lainsäätäjä on täydentänyt EU-tavaramerkkejä koskevia sääntöjä säätämällä asetuksen N:o 207/2009 74 a artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa, joista on tullut asetuksen 2017/1001 83 artikla ja sitä seuraavat artiklat, mahdollisuudesta rekisteröidä EU-tarkastusmerkiksi tietyt merkit, kuten merkit, joilla on mahdollista erottaa ne tavarat tai palvelut, joiden laadun tämän merkin haltija varmentaa, sellaisista tavaroista tai palveluista, joita ei ole varmennettu tällä tavalla. Toisin kuin yksilöllinen tavaramerkki, tällainen tarkastusmerkki antaa sen haltijalle mahdollisuuden ilmaista käyttömääräyksissä henkilöt, joilla on lupa käyttää merkkiä.
- 42 Siltä osin kuin ÖKO-Test Verlag väittää, että Dr. Liebe oli kiinnittänyt testimerkin, vaikkei siihen ollut oikeutta aikaisemmin tehdyn käyttöoikeussopimuksen perusteella, on lopuksi todettava vielä, että se seikka, että ÖKO-Test Verlagin asemassa oleva tavaramerkin haltija ei voi tehokkaasti vedota testaamiensa tavarantoimittajien valmistajia vastaan asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaan ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaan, ei merkitse sitä, ettei tavaramerkin haltijalle annettaisi oikeussuojaa kyseisiä valmistajia vastaan, vaan ainoastaan sitä, että tavaramerkin haltijan ja kyseisten valmistajien välisiä oikeusriitoja on arvioitava muiden oikeussääntöjen perusteella. Tällaisia muita oikeussääntöjä voivat olla sopimukseen perustuvaa vastuuta tai sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskevat säännöt sekä toisessa kysymyksessä tarkoitetut säännöt, jotka ilmaistaan asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa.
- 43 Ensimmäiseen kysymykseen on kaiken edellä todetun perusteella vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa sekä direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa on tulkittava siten, että niissä ei oikeuteta testimerkistä muodostuvan yksilöllisen tavaramerkin haltijaa kieltämään kolmatta osapuolta panemasta merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tavaroihin, jotka eivät ole samoja eivätkä samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity.

Toinen kysymys

- 44 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelelee toisella kysymyksellään lähinnä, onko asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että niissä oikeutetaan testimerkistä muodostuvan laajalti tunnetun yksilöllisen tavaramerkin haltija kieltämään kolmatta osapuolta panemasta merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tavaroihin, jotka eivät ole samoja eivätkä samankaltaisia kuin tavarat, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity.
- 45 Edellisessä kohdassa mainituilla säännöksillä määritellään laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoille annettavan suojan ulottuvuus. Kyseisissä säännöksissä oikeutetaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijat kieltämään kolmansia osapuolia 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. Tämän oikeuden käyttö ei edellytä sekaannusvaaraa kohdeyleisön keskuudessa (ks. vastaavasti mm. tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit, C-323/09, EU:C:2011:604, 68, 70 ja 71 kohta ja tuomio 20.7.2017, Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, 50 kohta).
- 46 Kuten ennakkoratkaisupyyntöstä ilmenee, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo tässä tapauksessa, että Dr. Liebe on ilman ÖKO-Test Verlagin suostumusta kiinnittänyt tavaroihinsa merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin ÖKO-TEST-tavaramerkit. Kyseinen tuomioistuin on kuitenkin epävarma siitä, antavatko kyseiset tavaramerkit ÖKO-Test Verlagille mainituissa säännöksissä tarkoitetun suojan. Se kiinnittää huomiota siihen, että laaja tunnettuus saksalaisen kohdeyleisön keskuudessa on testimerkillä eikä sillä seikalla, että se on rekisteröity tavaramerkiksi. Saksalainen kohdeyleisö ymmärtää sitä paitsi kyseisen merkin käytön niin, että Dr. Liebe on kiinnittänyt merkin testimerkiksi eikä käyttääkseen sitä tavaramerkkinä.
- 47 Tältä osin on syytä muistuttaa, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu laajan tunnettuuden käsite edellyttää tiettyä tunnettuuden astetta kohdeyleisön keskuudessa. Kohdeyleisö on määritettävä kyseessä olevaa tavaramerkkiä käyttäen kulloinkin markkinoidun tavarat tai palvelun perusteella, ja edellytetty tunnettuuden taso on katsottava saavutetuksi, kun merkittävä osa tästä kohdeyleisöstä tuntee tavaramerkin (ks. vastaavasti tuomio 6.10.2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, 21–24 kohta ja tuomio 3.9.2015, Iron & Smith, C-125/14, EU:C:2015:539, 17 kohta).
- 48 Näistä periaatteista seuraa, että ÖKO-TEST-tavaramerkkien laaja tunnettuus näissä säännöksissä tarkoitetussa merkityksessä riippuu siitä, tuntee ko merkittävä osa siitä yleisöstä, jolle ÖKO-Test Verlag kohdistaa kuluttajavalistus- ja kuluttajaneuvontapalvelunsa ja aikakauslehtensä, merkin, joista nämä tavaramerkit muodostuvat, eli tässä tapauksessa testimerkin.
- 49 Kuten julkisasiamies on huomauttanut ratkaisuehdotuksensa 79 kohdassa, tätä tunnettavuusvaatimusta ei voida tulkita siten, että yleisön olisi tiedettävä se, että testimerkki on rekisteröity tavaramerkiksi. On riittävää, että merkittävä osa kohdeyleisöstä tuntee kyseisen merkin.
- 50 Erityisesti kyseisen 9 artiklan 1 kohdan c alakohdasta on vielä muistutettava, että siihen, että EU-tavaramerkin haltija saa tässä säännöksessä annettua suojaa, riittää se, että tavaramerkki on laajalti tunnettu merkittävässä osassa Euroopan unionin aluetta, ja merkittävä osa voi tapauksesta riippuen vastata yhdenkin jäsenvaltion aluetta. Kun tämä edellytys täyttyy, on katsottava, että asianomainen EU-tavaramerkki on laajalti tunnettu koko unionissa (ks. vastaavasti tuomio 6.10.2009, PAGO International, C-301/07, EU:C:2009:611, 27, 29 ja 30 kohta sekä tuomio 20.7.2017, Ornua, C-93/16, EU:C:2017:571, 51 kohta).

- 51 Merkki, josta ÖKO-TEST-tavaramerkit muodostuvat, eli tämän tuomion 11 kohdassa esitetty testimerkki on ennakkoratkaisupyyntöön sisältyvän toteamuksen mukaan tunnettu merkittävällä osalla kohdeyleisöä koko Saksan alueella. Tästä seuraa, että ÖKO-TEST-tavaramerkit ovat asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tavoin laajalti tunnettuja siten, että ÖKO-Test Verlag saa näissä säännöksissä annettua suojaa.
- 52 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on näin ollen tutkittava, onko se, että Dr. Liebe on pannut tavaroihinsa merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin ÖKO-TEST-tavaramerkit, merkinnyt sitä, että Dr. Liebe on epäoikeutetusti käyttänyt hyväksi näiden tavaramerkkien erottamiskykyä tai mainetta taikka aiheuttanut haittaa niiden erottamiskyvylle tai maineelle. Mikäli ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa asian olevan näin, sen on lisäksi tutkittava, onko Dr. Liebe tässä tapauksessa näyttänyt toteen asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun perustellun syyn kyseisen merkin panemiselle näihin tavaroihin. Viimeksi mainitussa tapauksessa olisi nimittäin todettava, ettei ÖKO-Test Verlagilla ole oikeutta kieltää tätä käyttöä näiden säännösten perusteella (ks. analogisesti tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Vries, C-65/12, EU:C:2014:49, 43 ja 44 kohta).
- 53 Toiseen kysymykseen on edellä todettu perusteiden vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että niissä oikeutetaan testimerkistä muodostuvan laajalti tunnetun yksilöllisen tavaramerkin haltija kieltämään kolmatta osapuolta panemasta merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tavaroihin, jotka eivät ole samoja eivätkä samankaltaisia kuin tavarat, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, edellyttäen että asiassa on näytetty, että kyseinen kolmas osapuoli käyttää epäoikeutetusti hyväksi kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta taikka aiheuttaa haittaa sen erottamiskyvylle tai maineelle, ja ettei kyseinen kolmas osapuoli tässä tapauksessa ole näyttänyt toteen näissä säännöksissä tarkoitettua perusteltua syytä merkin panemiselle näihin tavaroihin.

Oikeudenkäyntikulut

- 54 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 (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) [Euroopan unionin] tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa sekä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa on tulkittava siten, että niissä ei oikeuteta testimerkistä muodostuvan yksilöllisen tavaramerkin haltijaa kieltämään kolmatta osapuolta panemasta merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tavaroihin, jotka eivät ole samoja eivätkä samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity.
- 2) Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että niissä oikeutetaan testimerkistä muodostuvan laajalti tunnetun yksilöllisen tavaramerkin haltija kieltämään kolmatta osapuolta panemasta merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tavaroihin, jotka eivät ole samoja eivätkä samankaltaisia kuin tavarat, joita varten kyseinen

tavaramerkki on rekisteröity, edellyttäen että asiassa on näytetty, että kyseinen kolmas osapuoli käyttää epäoikeutetusti hyväksi kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta taikka aiheuttaa haittaa sen erottamiskyvylle tai maineelle, ja ettei kyseinen kolmas osapuoli tässä tapauksessa ole näyttänyt toteen näissä säännöksissä tarkoitettua perusteltua syytä merkin panemiselle näihin tavaroihin.

Allekirjoitukset