

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

22 päivänä syyskuuta 2011 *

Asiassa C-482/09,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 12.11.2009 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 30.11.2009, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Budějovický Budvar, národní podnik,

vastaan

Anheuser-Busch Inc.,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekä tuomarit M. Ilešič, E. Levits, M. Safjan (esittelevä tuomari) ja M. Berger,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

julkisasiamies: V. Trstenjak,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 24.11.2010 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Budějovický Budvar, národní podnik, edustajinaan barrister J. Mellor ja barrister S. Malynicz, solicitor M. Blairin valtuuttamina,

- Anheuser-Busch Inc., edustajanaan Rechtsanwalt B. Goebel,

- Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään S. Ossowski,

- Tšekin hallitus, asiamiehenään M. Smolek,

- Italian hallitus, asiamiehenään G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato S. Fiorentino,

- Portugalin hallitus, asiamiehenään L. Inez Fernandes,

- Slovakian hallitus, asiamiehenään B. Ricziová,

- Euroopan komissio, asiamiehenään J. Samnadda,

kuultuaan julkisasiamiehen 3.2.2011 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

- 1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 9 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

- 2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Budějovický Budvar, národní podnik (jäljempänä Budvar) eli olutpanimo, jonka kotipaikka on České Budějovicen kaupungissa (Tšekin tasavalta), ja Anheuser-Busch Inc. (jäljempänä Anheuser-Busch) eli olutpanimo, jonka kotipaikka on Saint Louisissa (Yhdysvallat), ja joka koskee tavaramerkkiä Budweiser, jonka haltijoita molemmat ovat olleet Yhdistyneessä kuningaskunnassa 19.5.2000 lukien.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin säännöstö

- 3 Direktiivin 89/104 4 artiklassa, jonka otsikko oli "Aikaisempien oikeuksien etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet", säädettiin seuraavaa:

"1. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:

- a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan;

--

2. Edellä 1 kohdassa 'aikaisemmalla tavaramerkillä' tarkoitetaan:

- a) seuraavia tavaramerkkejä, joiden rekisteröimiseksi hakemus on tehty ennen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivää, ottaen huomioon mahdolliset vaatimukset niiden etuoikeudesta:

- i) yhteisön tavaramerkit;

- ii) jäsenvaltiossa rekisteröidyt tavaramerkit sekä Belgian, Luxemburgin tai Alankomaiden osalta Beneluxin tavaramerkkivirastossa rekisteröidyt tavaramerkit;

- iii) tavaramerkit, joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa;

- b) yhteisön tavaramerkkejä, joilla yhteisön tavaramerkkejä koskevan asetuksen mukaan on etuoikeus a alakohdan ii tai iii alakohdassa tarkoitettuun tavaramerkkiin nähden silloinkin, kun viimeksi mainitusta tavaramerkistä on luovuttu tai sen on annettu raueta;

- c) hakemuksia a tai b alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien rekisteröimiseksi, jos tavaramerkit rekisteröidään;

- d) tavaramerkkejä, jotka tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivänä tai tavaramerkin rekisteröintihakemuksen etuoikeutta koskevan vaatimuksen tekopäivänä ovat jäsenvaltiossa yleisesti tunnettuja Pariisin yleissopimuksen 6 artiklan a kohdassa tarkoitettussa merkityksessä.

– –”

- 4 Direktiivin 89/104 5 artiklan, jonka otsikko oli ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, 1 kohdassa säädettiin seuraavaa:

”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;

-- ”

- 5 Direktiivin 89/104 9 artiklassa, jonka otsikko oli ”Käytön sallimisesta johtuvat rajoitukset”, säädettiin seuraavaa:

”1. Jos 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin haltija on jäsenvaltiossa yhtäjaksoisesti viiden vuoden ajan sallinut siinä jäsenvaltiossa rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin käytön tästä käytöstä tietoisena, hänellä ei enää ole oikeutta aikaisemman tavaramerkin perusteella vaatia myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi eikä kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttämistä tavaroissa tai palveluissa, joissa myöhempää tavaramerkkiä on käytetty, ellei myöhemmän tavaramerkin haltija rekisteröintihakemuksen tehdessään ollut vilpillisessä mielessä.

2. Jäsenvaltio voi säätää, että 1 kohtaa sovelletaan vastaavasti 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetun aikaisemman tavaramerkin taikka muun, 4 artiklan 4 kohdan b tai c alakohdassa tarkoitetun aikaisemman oikeuden haltijaan.

3. Myöhemmin rekisteröidyn tavaramerkin haltija ei 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa saa kieltää aikaisemman oikeuden käyttämistä, vaikka aikaisempaan oikeuteen ei enää voida vedota myöhempää tavaramerkkiä vastaan.”

- 6 Direktiivi 89/104 kumottiin ja korvattiin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, pääasiaan sovelletaan kuitenkin direktiiviä 89/104.

Kansallinen säännöstö

- 7 Direktiivin 89/104 säännökset saatettiin osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista oikeutta vuoden 1994 tavaramerkkilaila (Trade Marks Act 1994), joka tuli voimaan 31.10.1994.
- 8 Direktiivin 89/104 täytäntöön panemiseksi vuoden 1994 tavaramerkkilaila korvattiin vuoden 1938 tavaramerkkilaki (Trade Marks Act 1938).

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

- 9 Ennakkoratkaisupyynnön mukaan Budvar ja Anheuser-Busch ovat siitä lähtien, kun ne ovat tulleet Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille vuosina 1973 ja 1974, markkinoineet oluitaan sanamerkillä ”Budweiser” tai kyseisen merkin sisältävillä ilmaisuilla.

- 10 Ennakkoratkaisupyynnössä todetaan lisäksi, että vaikka Budvarin ja Anheuser-Buschin oluiden nimet ovat samat, niillä ei ole samoja ominaisuuksia. Niiden maku, hin-ta ja ulkoasu ovat aina poikenneet toisistaan, ja markkinoilla, joilla sekä Budvar että Anheuser-Busch toimivat, kuluttajat havaitsivat selvästi niiden erilaisuuden, vaikka niiden välillä onkin aina olemassa vähäinen sekaannusvaara.

- 11 Budvar haki marraskuussa 1976 sanan "Bud" rekisteröintiä tavaramerkiksi. Anheuser-Busch esitti väitteen rekisteröintiä vastaan.

- 12 Anheuser-Busch nosti vuonna 1979 Budvaria vastaan passing off -perusteella kanteen ja vaati, että Budvaria kielletään käyttämästä sanaa "Budweiser". Budvar nosti passing off -perusteella vastakanteen ja puolestaan vaati, että Anheuser-Buschia kielletään käyttämästä sanaa "Budweiser".

- 13 Väitemenettely, joka koski sanan "Bud" rekisteröintiä, oli keskeytettynä passing off -kannemenettelyn ajan.

- 14 Anheuser-Busch haki 11.12.1979 sanan "Budweiser" rekisteröintiä tavaramerkiksi "olutta, alea ja portteria" varten. Budvar vastusti tätä hakemusta esittämällä väitteen.

- 15 Alkuperäinen passing off -perusteella nostettu kanne ja passing off -perusteella nostettu vastakanne hylättiin ensimmäisessä oikeusasteessa ja muutoksenhakutuomioistuimessa, koska kyseiset tuomioistuimet katsoivat, ettei kumpikaan osapuoli ollut käyttänyt vilpillisesti hyödyksi vastapuolensa merkkiä ja että sanamerkki "Budweiser" oli tullut laajalti tunnetuksi kahden yrityksen tunnusmerkkinä.

- 16 Sana "Bud" rekisteröitiin tämän jälkeen asianmukaisesti Budvarin tavaramerkiksi, kun Anheuser-Buschin esittämä väite oli hylätty.
- 17 Budvar teki 28.6.1989 vastahakemuksen, jota Anheuser-Busch vastusti, sanan "Budweiser" rekisteröimiseksi tavaramerkiksi.
- 18 Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) hylkäsi helmikuussa 2000 molemmat sanan "Budweiser" rekisteröintiä vastaan esitetyt väitteet ja päätti, että sekä Budvar että Anheuser-Busch voisivat rekisteröidä sanan tavaramerkiksi. Kyseinen tuomioistuin perusti vuoden 1994 tavaramerkkilain nojalla ratkaisunsa vuoden 1938 tavaramerkkilakiin, jossa nimenomaisesti sallittiin samojen tai sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaisten tavaramerkkien samanaikainen rekisteröinti tapauksissa, joissa tavaramerkkien samanaikainen käyttö on vilpittömää (honest concurrent use), tai muissa erityisissä olosuhteissa.
- 19 Tämän tuomioistuinratkaisun jälkeen kumpikin osapuoli merkittiin 19.5.2000 Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkirekisteriin "olutta, alea ja portteria" varten rekisteröidyn sanamerkin "Budweiser" haltijaksi.
- 20 Tästä seuraa, että Budvarilla on Yhdistyneessä kuningaskunnassa kaksi rekisteröityä tavaramerkkiä eli Bud (hakemuksen tekopäivä marraskuussa 1976) ja Budweiser (hakemuksen tekopäivä kesäkuussa 1989). Anheuser-Buschilla on yksi rekisteröity tavaramerkki eli Budweiser (hakemuksen tekopäivä joulukuussa 1979).
- 21 Anheuser-Busch esitti 18.5.2005 eli neljä vuotta ja 364 päivää sen jälkeen, kun Budvarin ja Anheuser-Buschin tavaramerkki Budweiser oli rekisteröity, Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkivirastolle vaatimuksen siitä, että Budvarin rekisteröity tavaramerkki Budweiser julistetaan mitättömäksi.

- 22 Mitättömäksi julistamista koskevassa vaatimuksessaan Anheuser-Busch esitti ensinnäkin, että vaikka kyseisten kahden yrityksen tavamerkit Budweiser on rekisteröity samana päivänä, tavamerkki, jonka haltija Anheuser-Busch on, on direktiivin 89/104 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavamerkki, koska rekisteröintihakemus on tehty aikaisemmin kuin Budvarin hakemus. Koska tavamerkit ja tavarat ovat toiseksi samoja direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettulla tavalla, Anheuser-Buschilla on aikaisemman tavamerkin haltijana oikeus siihen, että Budvarin tavamerkki julistetaan mitättömäksi. Kolmanneksi käytön sallimista johtuvia rajoituksia ei ole, koska kyseisen direktiivin 9 artiklan 1 kohdassa säädetty viiden vuoden määräaika ei ollut päättynyt mitättömäksi julistamista vaadittaessa.
- 23 Yhdistyneen kuningaskunnan tavamerkkivirasto hyväksyi Anheuser-Buschin esittämän vaatimuksen rekisteröinnin mitättömäksi julistamisesta.
- 24 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division hylkäsi 19.2.2008 Budvarin nostaman kanteen tavaroiden ”olut, ale ja portteri” osalta.
- 25 Budvar valitti ratkaisusta ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen, joka toteaa, ettei se ole varma siitä, miten direktiivin 89/104 9 artiklaa on tulkittava erityisesti siinä mainittujen käytön sallimisen käsitteen ja viiden vuoden ajanjakson osalta. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee myös, miten saman direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava. Se toteaa Budvarin väittäneen siinä käytössä menettelyssä, että vaikka aikaisempi tavamerkki nauttii ilmeisesti absoluuttista suojaa silloin, kun samaa myöhempää tavamerkkiä käytetään samoja tavaroita varten, poikkeus tähän suojaan voitaisiin sallia tilanteessa, jossa kyseisiä kahta tavamerkkiä on käytetty pitkään vilpittömästi ja samanaikaisesti. Se, että molemmat osapuolet käyttävät samoja tavamerkkejä, ei nimittäin tällaisessa tilanteessa vaaranna sitä, että tavamerkillä taataan tavaroiden alkuperä, koska kyseisiä tavamerkkejä ei käytetä pelkästään yhden yrityksen vaan molempien tavaroita varten.

26 Tässä tilanteessa Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

- ”1) Mitä tarkoitetaan neuvoston direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdan käsitteellä ’sallinut’, ja erityisesti
- a) onko ’sallinut’ yhteisön oikeuden käsite, vai voiko kansallinen tuomioistuin soveltaa kansallisia säännöksiä sallimisen suhteen sekä myös määräjän ja pitkäkestoisen vilpittömän samanaikaisen käytön suhteen
 - b) jos ’sallinut’ on yhteisön oikeuden käsite, voidaanko tavaramerkin haltijan katsoa sallineen toisen pitkään käyttämän saman tavaramerkin vakiintuneen vilpittömän käytön, jos tavaramerkin haltija on jo pitkään tiennyt käytöstä muttei ole kyennyt estämään sitä
 - c) onko joka tapauksessa tarpeen, että tavaramerkin haltija rekisteröi tavaramerkkinsä, ennen kuin haltija voi ’sallia’ toisen käyttävän i) samaa tai ii) sekaannusta aiheuttavalla tavalla samankaltaista tavaramerkkiä?
- 2) Mistä ajankohdasta ’yhtäjaksoinen viiden vuoden aika’ alkaa kulua, ja erityisesti voiko se alkaa (ja jos voi, voiko se päättyä), ennen kuin aikaisemman tavaramerkin haltijan tavaramerkki rekisteröidään; jos näin on, minkä edellytysten vallitessa aika alkaa kulua?

- 3) Sovelletaanko –– direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa niin, että aikaisemman tavaramerkin haltijalle annetaan siinä etusija, vaikka kahta samaa tavaramerkkiä on käytetty samojen tavaroiden tunnusmerkkinä pitkään vilpittömästi ja samanaikaisesti, jolloin aikaisemman tavaramerkin alkuperän takaaaminen ei merkitse sitä, että tavaramerkillä tarkoitettaisiin aikaisemman tavaramerkin haltijan eikä kenenkään muun tavaroita, vaan sitä, että tavaramerkillä tarkoitetaan tavaramerkin haltijan tai toisen käyttäjän tavaroita?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäisen kysymyksen a ja b kohta

- ²⁷ Ensimmäisen kysymyksensä a ja b kohdassa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, onko direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ”käytön salliminen” unionin oikeuden käsite, ja jos näin on, voidaanko tavaramerkin haltijan katsoa sallineen kyseisessä säännöksessä tarkoitettulla tavalla sen, että kolmas on jo kauan ja vakiintuneesti käyttänyt vilpittömästi sellaista tavaramerkkiä, joka on sama kuin kyseisen haltijan tavaramerkki, jos tavaramerkin haltija on jo pitkään tiennyt käytöstä muttei ole kyennyt estämään sitä.
- ²⁸ Aluksi on syytä todeta, että direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa ei määritellä millään tavalla käsitettä ”käytön salliminen”, jota ei ole myöskään määriteltä direktiivin muissa artikloissa. Direktiivi ei myöskään sisällä nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden oikeuteen kyseisen käsitteen osalta.

- 29 Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekä unionin oikeuden yhdenmukainen soveltaminen että yhdenvertaisuusperiaate edellyttävät, että unionin oikeuden sellaisen säännöksen sanamuotoa, joka ei sisällä nimenomaista viittausta jäsenvaltioiden oikeuteen sisältönsä ja soveltamisalansa määrittämiseksi, on tavallisesti tulkittava koko Euroopan unionissa itsenäisesti ja yhdenmukaisesti ja että tässä tulkinnassa on otettava huomioon säännöksen asiayhteys sekä kyseisellä lainsäädännöllä tavoiteltu päämäärä (ks. mm. asia 327/82, Ekro, tuomio 18.1.1984, Kok., s. 107, 11 kohta; asia C-287/98, Linster, tuomio 19.9.2000, Kok., s. I-6917, 43 kohta ja asia C-467/08, Padawan, tuomio 21.10.2010, Kok., s. I-10055, 32 kohta).
- 30 Vaikka direktiivin 89/104 kolmannen perustelukappaleen mukaan ”tällä hetkellä ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti”, direktiivillä kuitenkin yhdenmukaistetaan asiaa koskevia keskeisiä aineellisia sääntöjä eli sääntöjä, jotka kyseisen perustelukappaleen mukaan koskevat niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan, ja että perustelukappaleessa ei suljeta pois sitä, että nämä säännöt yhdenmukaistetaan kyseisellä direktiivillä täysin (asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio 16.7.1998, Kok., s. I-4799, 23 kohta ja asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003, Kok., s. I-2439, 27 kohta).
- 31 Lisäksi direktiivin 89/104 seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan, että ”niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä [jäsenvaltioiden] lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat”. Direktiivin yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan, että ”tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat tästä lähtien saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä”. Lopuksi direktiivin 11. perustelukappaleessa todetaan vielä, että ”oikeusvarmuuden vuoksi ja puuttumatta epäoikeutetulla tavalla aikaisemman tavaramerkin haltijan etuihin on

tärkeää säätää, että tämä ei enää saa vaatia omaa tavaramerkkiään myöhemmän tavaramerkin mitättömäksi julistamista eikä kieltää sen käyttämistä, jos hän on käyttämisestä tietoisena sallinut pitkäkhön ajan jatkuneen käyttämisen eikä myöhempää tavaramerkkiä koskevaa hakemusta ole tehty vilpillisessä mielessä”.

- 32 Unionin tuomioistuin on direktiivin 89/104 perustelukappaleet huomioon ottaen todennut, että direktiivin 5–7 artiklalla on täysin yhdenmukaistettu tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia koskevat säännöt, ja niissä määritellään siten ne oikeudet, joita tavaramerkin haltijoilla on unionissa (em. asia *Silhouette International Schmied*, tuomion 25 kohta; yhdistetyt asiat C-414/99-C-416/99, *Zino Davidoff ja Levi Strauss*, tuomio 20.11.2001, Kok., s. I-8691, 39 kohta ja asia C-127/09, *Coty Prestige Lancaster Group*, tuomio 3.6.2010, Kok., s. I-4965, 27 kohta).
- 33 Samoin kyseisistä perustelukappaleista on pääteltävä, että direktiivin 89/104 9 artiklassa on täysin yhdenmukaistettu edellytykset, joiden täytyessä rekisteröidyn myöhemmän tavaramerkin haltija voi käytön sallimisesta johtuvien rajoitusten puitteissa säilyttää oikeutensa kyseiseen tavaramerkkiin silloin, kun aikaisemman saman tavaramerkin haltija vaatii myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi tai vastustaa myöhemmän tavaramerkin käyttöä.
- 34 Tässä yhteydessä on muistutettava, että oikeuskäytännön mukaan direktiivin 89/104 säännöksistä – etenkin sen 9 artiklasta – ilmenee, että direktiivillä pyritään yleisesti saattamaan tasapainoon yhtäältä tavaramerkin haltijan intressi säilyttää tavaramerkin keskeinen tehtävä ja toisaalta muiden talouden toimijoiden intressi pitää sellaiset merkit vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja (asia C-145/05, *Levi Strauss*, tuomio 27.4.2006, Kok., s. I-3703, 28 ja 29 kohta).

- 35 Lisäksi on todettava, että samaa käsitettä ”käytön salliminen” on käytetty yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 54 artiklan 1 kohdassa samalla tavoin kuin direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa.
- 36 Yhteisön tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sille ominaisesta tavoitteiden ja sääntöjen kokonaisuudesta ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä (ks. asia C-238/06 P, Develey v. SMHV, tuomio 25.10.2007, Kok., s. I-9375, 65 kohta ja yhdistetyt asiat C-202/08 P ja C-208/08 P, American Clothing Associates v. SMHV ja SMHV v. American Clothing Associates, tuomio 16.7.2009, Kok., s. I-6933, 58 kohta).
- 37 Näin ollen direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ”käytön salliminen” on unionin oikeuden käsite, jonka sisällön ja soveltamisalan on oltava samat kaikissa jäsenvaltioissa. Unionin tuomioistuimen on siis annettava sille itsenäinen ja yhdenmukainen tulkinta unionin oikeusjärjestyksessä.
- 38 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa ensimmäisen kysymyksen b-kohdasta, että jos direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu käsite ”käytön salliminen” kattaa tilanteet, joissa tavaramerkin haltija ei kykene estämään sitä, että kolmas käyttää samaa tavaramerkkiä, Anheuser-Busch ja Budvar ovat sallineet olosuhteiden pakosta puolin ja toisin sanamerkin ”Budweiser” käytön Yhdistyneessä kuningaskunnassa yli 30 vuoden ajan.
- 39 Unionin tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että niiden termien merkitys ja ulottuvuus, joita ei ole määritelty unionin oikeudessa, on määriteltävä niiden yleiskielisen merkityksen mukaan siten, että samalla otetaan

huomioon asiayhteys, jossa niitä käytetään, sekä sen lainsäädännön tavoitteet, johon ne kuuluvat (ks. mm. asia C-336/03, *easyCar*, tuomio 10.3.2005, Kok., s. I-1947, 21 kohta; asia C-549/07, *Wallentin-Hermann*, tuomio 22.12.2008, Kok., s. I-11061, 17 kohta ja asia C-151/09, *UGT-FSP*, tuomio 29.7.2010, Kok., s. I-7591, 39 kohta).

- 40 Lisäksi unionin säädöksen johdanto-osassa voidaan täsmentää säädöksen sisältöä (ks. asia C-344/04, *IATA ja ELFAA*, tuomio 10.1.2006, Kok., s. I-403, 76 kohta ja em. asia *Wallentin-Hermann*, tuomion 17 kohta).
- 41 Aluksi on todettava, että suurimmassa osassa direktiivin 89/104 kieliversioita käytetään sekä direktiivin 11. perustelukappaleessa että 9 artiklan 1 kohdassa samaa sanaa ilmaisemaan ”käytön sallimista”. Se seikka, että englanninkielisessä versiossa käytetään ilmaisua ”tolerated” 11. perustelukappaleessa ja ilmaisua ”acquiesced in” 9 artiklan 1 kohdassa, on vailla merkitystä, koska sanan ”tolerated” käyttäminen ei merkitse sitä, että 9 artiklan 1 kohdassa olisi tulkittava asetettavan lievempiä edellytyksiä, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus toteaa kirjallisissa huomautuksissaan.
- 42 Seuraavaksi on syytä todeta, että verbillä ”sallia” on yleisessä kielenkäytössä useita tavallisia merkityksiä, joista yksi on ”antaa jatkoa” tai ”olla estämättä”.
- 43 ”Käytön salliminen” eroaa siten direktiivin 89/104 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ”suostumisesta”, jonka on oltava ilmaistu tavalla, josta varmuudella selviää oikeudenhaltijan tahto luopua oikeudestaan (ks. em. yhdistetyt asiat *Zino Davidoff ja Levi Strauss*, tuomion 45 kohta).

- 44 Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 70 kohdassa erityisesti direktiivin 89/104 9 artiklan tanskan- ja ruotsinkielisiin versioihin viitaten, sallija on passiivinen siten, että se jättää ryhtymättä toimiin, joihin se voisi ryhtyä korjatakseen tiedossaan olevan tilanteen, joka ei ole välttämättä toivottu. Toisin sanoen käsite ”käytön salliminen” merkitsee sitä, että sallija pysyy passiivisena tilanteessa, jota se olisi voinut vastustaa.
- 45 Direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdan osalta käsitettä ”käytön salliminen” on näin ollen tulkittava siten, että aikaisemman tavaramerkin haltijan ei voida katsoa sallineen sitä, että kolmas on jo kauan ja vakiintuneesti käyttänyt vilpittömästi sellaista myöhempää tavaramerkkiä, joka on sama kuin kyseisen haltijan tavaramerkki, tavalla, josta kyseinen haltija on jo pitkään tiennyt, jos viimeksi mainitulla ei ole ollut mitään mahdollisuutta vastustaa tätä käyttöä.
- 46 Tätä tulkintaa tukevat direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdan asiayhteys ja direktiivin tavoitteet.
- 47 Direktiivin 11. perustelukappaleessa nimittäin yhtäältä täsmennetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijan on täytynyt ”käyttämisestä tietoisena sallia” pitkähkön ajan jatkunut omaa tavaramerkkiään myöhemmän tavaramerkin käyttö, toisin sanoen sallia se ”tarkoituksella” tai ”täysin tietoisena tosiseikoista”. Samassa perustelukappaleessa täsmennetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijan etuihin ei saada puuttua ”epäoikeutetulla tavalla”. Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 72 kohdassa, olisi kohtuutonta, että aikaisemman tavaramerkin haltijalta riistettäisiin oikeus vaatia tavaramerkinsä kanssa samanlaisen myöhemmän tavaramerkin julistamista mitättömäksi tai vastustaa kyseisen tavaramerkin käyttöä, vaikka sillä ei olisi vielä ollut mahdollisuutta tehdä näin.

- 48 Toisaalta direktiivillä 89/104 pyritään, kuten tämän tuomion 34 kohdassa on jo mainittu, saattamaan tasapainoon tavaramerkin haltijan intressi säilyttää tavaramerkin keskeinen tehtävä sekä muiden talouden toimijoiden intressi pitää sellaiset merkit vapaina, joilla voidaan osoittaa niiden tavaroita ja palveluja. Tavoite merkitsee sitä, että kyseisen keskeisen tehtävän säilyttämiseksi aikaisemman tavaramerkin haltijalla on oltava mahdollisuus direktiivin 9 artiklan 1 kohtaa sovellettaessa vastustaa tavaramerkkinsä kanssa samanlaisen myöhemmän tavaramerkin käyttöä.
- 49 On lisättävä, kuten Euroopan komissio on korostanut, että kaikkien hallinnollisten toimien tai tuomioistuintoimien, joihin aikaisemman tavaramerkin haltija on ryhtynyt direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa säädetyn ajanjakson aikana, vaikutuksena on käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvän määräajan katkeaminen.
- 50 Edellä todetun perusteella ensimmäisen kysymyksen a ja b kohtaan on vastattava siten, että direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ”käytön salliminen” on unionin oikeuden käsite ja että aikaisemman tavaramerkin haltijan ei voida katsoa sallineen sitä, että kolmas on jo kauan ja vakiintuneesti käyttänyt vilpittömästi sellaista myöhempää tavaramerkkiä, joka on sama kuin kyseisen haltijan tavaramerkki, tavalla, josta kyseinen haltija on jo pitkään tiennyt, jos viimeksi mainitulla ei ole ollut mitään mahdollisuutta vastustaa tätä käyttöä.

Ensimmäisen kysymyksen c kohta ja toinen kysymys

- 51 Ensimmäisen kysymyksensä c kohdassa ja toisessa kysymyksessään, joita on tarkasteltava yhdessä, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, voiko direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa säädetty käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvä määräaika alkaa kulua ennen kuin aikaisemman tavaramerkin haltijan tavaramerkki

rekisteröidään, ja jos näin on, mitkä ovat ne edellytykset, joiden on täyttyvä, jotta kyseinen rajoitukseen liittyvä määräaika alkaa kulua.

- 52 Aluksi on muistutettava, että direktiivin 89/104 9 artiklassa säädetty käytön sallimisesta johtuvia rajoituksia koskeva sääntö on otettu käyttöön oikeusvarmuuden vuoksi, kuten direktiivin 11. perustelukappaleesta ilmenee.
- 53 Direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdan sanamuodosta ilmenee, että neljän edellytyksen on täyttyvä, jotta käytön sallimisesta johtuviin rajoitukseen liittyvä määräaika alkaa kulua, kun kolmas käyttää myöhempää tavaramerkkiä, joka on sama tai sekaanusta aiheuttavalla tavalla samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki.
- 54 Ensinnäkin myöhemmän tavaramerkin rekisteröinti asianomaisessa jäsenvaltiossa on välttämätön edellytys, koska kyseisessä 9 artiklan 1 kohdassa viitataan ”rekisteröityyn myöhempään tavaramerkkiin”. Käytön sallimisesta johtuviin rajoitukseen liittyvä määräaika ei siis voi alkaa kulua pelkästä myöhemmän tavaramerkin käytöstä, vaikka myöhemmän tavaramerkin haltija rekisteröisikin sen käytön alkamisen jälkeen.
- 55 Myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnistä asianomaisessa jäsenvaltiossa on todettava, että direktiivin 89/104 viidennessä perustelukappaleessa täsmennetään, että ”jäsenvaltiot saavat vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröinnissä, menettämisessä tai mitättömäksi julistamisessa; ne voivat esimerkiksi päättää tavaramerkin rekisteröintimenettelyn ja mitättömäksi julistamisessa noudatettavan menettelyn muodosta sekä siitä, tulisiko aikaisempiin oikeuksiin vedota rekisteröintimenettelyssä vai mitättömäksi julistamisessa noudatettavassa menettelyssä vai molemmissa menettelyissä, ja jos [aikaisempiin oikeuksiin voidaan vedota] rekisteröintimenettelyssä, ne voivat noudattaa menettelyä, jossa rekisteröintihakemusta vastaan voidaan tehdä väite, tai menettelyä, jossa tutkiminen

tapahtuu viran puolesta, taikka molempia; jäsenvaltiot saavat vapaasti päättää tavaramerkin menettämisen tai mitättömäksi julistamisen vaikutuksista”.

- 56 Toiseksi myöhemmän tavaramerkin haltijan on täytynyt hakea myöhemmän tavaramerkin rekisteröintiä vilpittömässä mielessä.
- 57 Kolmanneksi myöhemmän tavaramerkin haltijan on käytettävä tavaramerkkiään siinä jäsenvaltiossa, jossa se on rekisteröity.
- 58 Neljänneksi aikaisemman tavaramerkin haltijan on oltava tietoinen myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnistä ja kyseisen tavaramerkin käyttämisestä sen rekisteröinnin jälkeen.
- 59 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on tarkistaa, täytyvätkö pääasian tilanteessa nämä neljä edellytystä, joiden on täyttyvä, jotta käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvä määräaika alkaisi kulua.
- 60 Tämän täsmennyksen jälkeen on lisättävä, että aikaisemman tavaramerkin rekisteröinti asianomaisessa jäsenvaltiossa ei ole edellytys, jonka on täyttyvä, jotta käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvä määräaika alkaisi kulua.
- 61 Direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa nimittäin mainitaan, että ”aikaisempi tavaramerkki” on kyseisen direktiivin ”4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu” tavaramerkki. Viimeksi mainitun säännöksen mukaan tavaramerkkiä voidaan pitää aikaisempana tavaramerkkinä, vaikka sitä ei ole rekisteröity, ja tällaisista tavaramerkeistä mainitaan kyseisen direktiivin 4 artiklan 2 kohdan c ja d alakohdassa ”hakemukset – – tavaramerkkien rekisteröimiseksi, jos tavaramerkit rekisteröidään” sekä ”yleisesti tunnetut” tavaramerkit.

- 62 Näin ollen ensimmäisen kysymyksen c kohtaan ja toiseen kysymykseen on vastattava, että aikaisemman tavaramerkin rekisteröinti asianomaisessa jäsenvaltiossa ei ole edellytys, jonka on täytyttävä, jotta direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa säädetty käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvä määräaika alkaisi kulua. Edellytykset, joiden on täytyttävä, jotta kyseinen rajoituksiin liittyvä määräaika alkaisi kulua, ja joiden täytyminen kansallisen tuomioistuimen on tutkittava, ovat ensinnäkin myöhemmän tavaramerkin rekisteröinti asianomaisessa jäsenvaltiossa, toiseksi se, että kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä, kolmanneksi se, että myöhemmän tavaramerkin haltija on käyttänyt tavaramerkkiään siinä jäsenvaltiossa, jossa se on rekisteröity, sekä neljänneksi se, että aikaisemman tavaramerkin haltija on tietoinen myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnistä ja käyttämisestä sen rekisteröinnin jälkeen.

Kolmas kysymys

- 63 Kolmannella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustele, onko direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että aikaisemman tavaramerkin haltija voi saada julistettua mitättömäksi tavaramerkkinsä kanssa samanlaisen myöhemmän tavaramerkin, jota käytetään samoihin tavaroihin, tilanteessa, jossa näitä kahta tavaramerkkiä on käytetty pitkään vilpittömästi ja samanaikaisesti.
- 64 Aluksi on todettava Anheuser-Buschin väittävän, ettei tätä kysymystä voida ottaa tutkittavaksi, koska se perustuu virheelliseen oletukseen siitä, että tavaramerkki Budweiser tarkoittaa sekä sen että Budvarin tavaroita. Lisäksi Anheuser-Busch väittää käyttäneensä tavaramerkkiä Budweiser sellaisenaan Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla, kun taas Budvar markkinoi tavaroitaan sanoilla ”Budweiser Budvar”.
- 65 Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan olettamana on kuitenkin se, että kansallisen tuomioistuimen niiden oikeudellisten seikkojen ja

tosiseikkojen perusteella, joiden määrittämisestä se vastaa ja joiden paikkansapitävyyden selvittäminen ei ole unionin tuomioistuimen tehtävä, esittämällä unionin oikeuden tulkintaan liittyvillä kysymyksillä on merkitystä asian ratkaisun kannalta (ks. asia C-210/06, *Cartesio*, tuomio 16.12.2008, Kok., s. I-9641, 67 kohta; asia C-515/08, *dos Santos Palhota ym.*, tuomio 7.10.2010, Kok., s. I-9133, 20 kohta ja asia C-119/09, *Société fiduciaire nationale d'expertise comptable*, tuomio 5.4.2011, Kok., s. I-2551, 21 kohta).

- 66 Tästä seuraa, että kolmas kysymys voidaan ottaa tutkittavaksi.
- 67 Tähän kysymykseen vastattaessa on muistutettava, että direktiivin 89/104 4 artiklassa määritellään täydentävät rekisteröinnin esteet tai mitättömyysperusteet, jotka koskevat aikaisempien oikeuksien etuoikeutta. Kyseisen artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että rekisteröity tavaramerkki on julistettava mitättömäksi, jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan.
- 68 Tästä todetaan direktiivin 89/104 kymmenennessä perustelukappaleessa, että rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, ja että tämä suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat.
- 69 Oikeuskäytännön mukaan direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohta vastaa asiallisesti soveltamisedellytyksiltään saman direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, jossa määritetään ne tilanteet, joissa tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä merkkejä, jotka ovat samoja kuin hänen tavaramerkinsä, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity (asia C-291/00, *LTJ Diffusion*, tuomio 20.3.2003, Kok., s. I-2799, 41 kohta).

- 70 Näin ollen unionin tuomioistuimen tulkintaa direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdasta sovelletaan myös saman direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, koska asianomainen tulkinta on soveltuvin osin siirrettävissä koskemaan myös viimeksi mainittua säännöstä (ks. em. asia LTJ Diffusion, tuomion 43 kohta).
- 71 Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä kuitenkin ilmenee, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejä, eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä, ja että näin ollen tätä oikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville. Näihin tehtäviin ei kuulu ainoastaan tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavarain tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajille vaan myös muita tehtäviä, joihin kuuluvat tavarain tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin tai mainontaan liittyvät tehtävät (ks. mm. asia C-487/07, L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009, Kok., s. I-5185, 58 kohta ja yhdistetyt asiat C-236/08-C-238/08, Google France ja Google, tuomio 23.3.2010, Kok., s. I-2417, 77 kohta).
- 72 Tähän on lisättävä, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei ole asetettu ehdottoman suojan myöntämisen edellytykseksi yleisön keskuudessa olevan sekaannusvaaran toteen näyttämistä niissä tilanteissa, joissa merkki on sama kuin tavaramerkki ja kyseiset tavarat tai palvelut ovat samat (em. asia LTJ Diffusion, tuomion 49 kohta).
- 73 Nyt käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedusteleo unionin tuomioistuimelta, miten direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava tavaramerkin keskeisen tehtävän osalta.

- 74 Edellä esitetystä seuraa tässä yhteydessä, että kyseistä säännöstä on tulkittava siten, että myöhempi rekisteröity tavaramerkki on julistettava mitättömäksi, jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki, jos tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan, ja jos myöhemmän tavaramerkin käyttö aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle eli tavaroiden alkuperän takaamiselle kuluttajille.
- 75 Käsiteltävässä asiassa on todettava, ettei se, että Budvar käyttää tavaramerkkiä "Budweiser" Yhdistyneessä kuningaskunnassa, aiheuta tai voi aiheuttaa vahinkoa Anheuser-Buschille kuuluvan tavaramerkin "Budweiser" keskeiselle tehtävälle.
- 76 Tässä yhteydessä on todettava, että pääasian taustalla olevat seikat ovat luonteeltaan poikkeuksellisia.
- 77 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin nimittäin mainitsee ensinnäkin, että sekä Anheuser-Busch että Budvar ovat markkinoineet Yhdistyneessä kuningaskunnassa oluitaan sanamerkillä "Budweiser" tai kyseisen merkin sisältävällä tavaramerkillä lähes 30 vuoden ajan ennen niiden rekisteröimistä.
- 78 Toiseksi Anheuser-Busch ja Budvar ovat saaneet rekisteröidä yhdessä ja samanaikaisesti tavaramerkkinsä Budweiser Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) helmikuussa 2000 antaman tuomion jälkeen.
- 79 Kolmanneksi ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee myös, että vaikka Anheuser-Busch on hakenut sanan "Budweiser" rekisteröintiä tavaramerkiksi Yhdistyneessä

kuningaskunnassa ennen Budvaria, molemmat yritykset ovat käyttäneet alusta asti tavaramerkkejään ”Budweiser” vilpittömässä mielessä.

80 Neljänneksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on todennut, kuten tämän tuomion 10 kohdasta ilmenee, että vaikka oluiden nimet ovat samat, Yhdistyneen kuningaskunnan kuluttajat havaitsevat selvästi Budvarin oluiden ja Anheuser-Buschin oluiden erilaisuuden, koska niiden maku, hinta ja ulkoasu ovat aina poikenneet toisistaan.

81 Viidenneksi näiden kahden tavaramerkin käyttämisestä samanaikaisesti Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla, vaikka ne ovatkin samat, seuraa, että Anheuser-Buschin ja Budvarin oluet ovat olleet selvästi tunnistettavissa eri yritysten valmistamiksi.

82 Näin ollen direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on, kuten komissio on perustellusti katsonut kirjallisissa huomautuksissaan, tulkittava siten, että kahden saman tavaramerkin, joita käytetään samoja tavaroita varten, käyttäminen pitkään vilpittömästi ja samanaikaisesti ei pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa aiheuta tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle eli tavaroiden tai palvelujen alkuperän takaamiselle kuluttajille.

83 Tähän on lisättävä, että jos tavaramerkkejä ”Budweiser” käytetään tulevaisuudessa vilpillisesti, tällaista tilannetta voidaan tarvittaessa tarkastella vilpillistä kilpailua koskevien sääntöjen valossa.

84 Edellä esitetyn perusteella kolmanteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että aikaisemman

tavaramerkin haltija ei voi saada julistettua mitättömäksi tavaramerkkinsä kanssa samanlaista myöhempää tavaramerkkiä, jota käytetään samoja tavaroita varten, tilanteessa, jossa näitä kahta tavaramerkkiä on käytetty pitkään vilpittömästi ja samanaikaisesti, koska tämä käyttö ei pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa aiheuta tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle eli tavaroiden tai palvelujen alkuperän takaamiselle kuluttajille.

Oikeudenkäyntikulut

- 85 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 (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu käytön salliminen on unionin oikeuden käsite, eikä aikaisemman tavaramerkin haltijan voida katsoa sallineen sitä, että kolmas on jo kauan ja vakiintuneesti käyttänyt vilpittömästi sellaista myöhempää tavaramerkkiä, joka on sama kuin kyseisen haltijan tavaramerkki, tavalla, josta kyseinen haltija on jo pitkään tiennyt, jos viimeksi mainitulla ei ole ollut mitään mahdollisuutta vastustaa tätä käyttöä.**
- 2) **Aikaisemman tavaramerkin rekisteröinti asianomaisessa jäsenvaltiossa ei ole edellytys, jonka on täytyttävä, jotta direktiivin 89/104 9 artiklan 1 kohdassa säädetty käytön sallimisesta johtuviin rajoituksiin liittyvä määräaika**

alkaisi kulua. Edellytykset, joiden on täyttyvä, jotta kyseinen rajoitukseen liittyvä määräaika alkaisi kulua, ja joiden täyttyminen kansallisen tuomioistuimen on tutkittava, ovat ensinnäkin myöhemmän tavaramerkin rekisteröinti asianomaisessa jäsenvaltiossa, toiseksi se, että kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä on haettu vilpittömässä mielessä, kolmanneksi se, että myöhemmän tavaramerkin haltija on käyttänyt tavaramerkkiään siinä jäsenvaltiossa, jossa se on rekisteröity, sekä neljänneksi se, että aikaisemman tavaramerkin haltija on tietoinen myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnistä ja käyttämisestä sen rekisteröinnin jälkeen.

- 3) Direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että aikaisemman tavaramerkin haltija ei voi saada julistettua mitättömäksi tavaramerkkinsä kanssa samanlaista myöhempää tavaramerkkiä, jota käytetään samoja tavaroita varten, tilanteessa, jossa näitä kahta tavaramerkkiä on käytetty pitkään vilpittömästi ja samanaikaisesti, koska tämä käyttö ei pääasiallisesti kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa aiheuta tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle eli tavaroiden tai palvelujen alkuperän takaamiselle kuluttajille.

Allekirjoitukset