



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

8 päivänä kesäkuuta 2017*

Ennakkoratkaisupyyntö — Teollis- ja tekijänoikeudet — EU-tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 9 ja 15 artikla — Yhdistyksen toimittama hakemus puuvillankukka-merkin rekisteröimiseksi — Rekisteröinti yksilöllisenä tavaramerkkinä — Tämän tavaramerkin käyttölupien myöntäminen puuvillatekstiilien valmistajille, jotka ovat tämän yhdistyksen jäseniä — Mitättömäksi tai menetetyksi julistamista koskeva vaatimus — Tosiasiallisen käytön käsite — Alkuperän osoittamista koskeva keskeinen tehtävä

Asiassa C-689/15,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyyntöstä, jonka Oberlandesgericht Düsseldorf (Düsseldorfin ylin alueellinen tuomioistuin, Saksa) on esittänyt 15.12.2015 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 21.12.2015, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

W. F. Gözze Frottierweberei GmbH ja

Wolfgang Gözze

vastaan

Verein Bremer Baumwollbörse,

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. Wathelet,

kirjaaja: hallintovirkamies X. Lopez Bancalari,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 19.10.2016 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- W. F. Gözze Frottierweberei GmbH ja Wolfgang Gözze, edustajinaan M. Hermans ja I. Heß, Rechtsanwältinnen,
- Verein Bremer Baumwollbörse, edustajanaan C. Opatz, Rechtsanwalt,
- Saksan hallitus, asiamiehinnään M. Hellmann, T. Henze ja J. Techert,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa

— Euroopan komissio, asiamiehinään T. Scharf ja J. Samnadda,
kuultuaan julkisasiamiehen 1.12.2016 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,
on antanut seuraavan

tuomion

- 1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) tulkintaa.
- 2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat W. F. Gözze Frottierweberei GmbH (jäljempänä Gözze) ja Wolfgang Gözze sekä Verein Bremer Baumwollbörse (jäljempänä VBB) ja jossa on kyse yhtäältä siitä, että Gözze on käyttänyt merkkiä, joka on samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, jonka haltija VBB on, ja toisaalta siitä, onko tätä tavaramerkkiä otettu tosiasialliseen käyttöön.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 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. Pääasian tosiseikkojen tapahtuma-ajan vuoksi tämän ennakkoratkaisupyynnön tarkastelussa on kuitenkin otettava huomioon asetus N:o 207/2009, sellaisena kuin se oli voimassa ennen kyseistä muutosta.

- 4 Tämän asetuksen 4 artiklan sanamuoto on seuraava:

”[EU-]tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”

- 5 Asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

- a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;
- b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;
- c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;
- d) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan;

--

- g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen;

--”

6 Saman asetuksen 9 artiklan 1 kohdan sanamuoto on seuraava:

”[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;

– –”

7 Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. Jos [EU-]tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut [Euroopan unionissa] tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity, tai jos tällainen käyttö on ollut viisi vuotta yhtäjaksoisesti keskeytyneenä eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä, [EU-]tavaramerkkiin sovelletaan tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia.

– –

2. [EU-]tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön.”

8 Asetuksen 22 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”[EU-]tavaramerkkiin voidaan antaa käyttöluva, joka koskee joitakin tai kaikkia tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja koko [unionin] aluetta tai sen jotakin osaa. – –”

9 Asetuksen 51 artiklan 1 kohdan sanamuoto on seuraava:

”[EU-]tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa [Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO)] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauksanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

- a) viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole [unionissa] otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiseen ole pätevää syytä – –
- b) tavaramerkistä on sen haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity;
- c) se on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niille tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity.”

10 Saman asetuksen 52 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”[EU-]tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

a) [EU-]tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan säännösten vastaisesti;

– –”

11 Asetuksen N:o 207/2009 66 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. [EU-]yhteismerkkinä voi olla [EU-]tavaramerkki, joka on tällä tavalla nimetty hakemusta jätettäessä ja joka voi erottaa haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. – –

2. Poiketen siitä, mitä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, 1 kohdassa tarkoitettuna [EU-]yhteismerkkinä voi olla merkki tai merkintä, jota voidaan kaupassa käyttää tarkoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää. Yhteismerkki ei oikeuta haltijaa kieltämään kolmansia käyttämästä näitä merkkejä tai merkintöjä kaupassa, jos tämä käyttö on hyvän liiketavan mukaista; erityisesti, tällaista tavaramerkkiä ei voida käyttää kolmansia vastaan, jos näillä on oikeus käyttää maantieteellistä nimitystä.

3. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan [EU-]yhteismerkkeihin, jollei 67–74 artiklassa toisin säädetä.”

12 Saman asetuksen 67 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. [EU-]yhteismerkin hakijan on esitettävä käyttömääräykset säädettyssä määräajassa.

2. Käyttömääräyksissä ilmaistaan henkilöt, joilla on lupa käyttää merkkiä, yhteenliittymään liittymisen edellytykset sekä, siltä osin kuin ne ovat olemassa, merkin käyttöä koskevat edellytykset, mukaan lukien seuraamukset. Edellä 66 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen merkin käyttömääräyksissä on hyväksyttävä merkin haltijana olevan yhteenliittymän jäseneksi jokainen henkilö, jonka tavaroiden tai palvelujen maantieteellinen alkuperä on kyseisellä alueella.

– –”

13 Kyseisen asetuksen 71 artiklassa säädetään seuraavaa:

”1. [EU-]yhteismerkin haltijan on ilmoitettava [EUIPO:lle] muutetuista käyttömääräyksistä.

2. Muutosta ei mainita rekisterissä, jos muutetut käyttömääräykset eivät täytä 67 artiklan vaatimuksia tai sisältävät – – hylkäysperusteen.

– –”

14 Saman asetuksen 73 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Edellä 51 artiklassa säädettyjen menettämisperusteiden lisäksi [EU-]yhteismerkin haltijan todetaan menettäneen oikeutensa [EUIPO:lle] tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

a) haltija ei toteuta sopivia toimenpiteitä estääkseen käyttömääräyksissä määrättyjen edellytysten vastaisen merkin käytön, kun käyttömääräysten muutos on tarvittaessa mainittu rekisterissä;

--

- c) käyttömääräysten muutos on mainittu rekisterissä vastoin 71 artiklan 2 kohdan säännöksiä, jollei merkin haltija täytä näillä säännöksillä vahvistettuja vaatimuksia tekemällä uuden muutoksen käyttömääräyksiin.”
- 15 Asetuksessa N:o 207/2009, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella N:o 2015/2424, on uusi jakso, jonka otsikko on ”EU-tarkastusmerkit” ja joka muodostuu asetuksen N:o 207/2009 74 a–74 k artiklasta.
- 16 Tämän 74 a artiklan sanamuoto on seuraava:

”1. EU-tarkastusmerkki on EU-tavaramerkki, joka on tällä tavalla nimetty hakemusta jätettäessä ja joka voi erottaa merkin haltijan varmentamat tavarat tai palvelut materiaalin, tavaroiden valmistustavan tai palvelujen tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai muiden ominaisuuksien osalta, maantieteellistä alkuperää lukuun ottamatta, tavaroista ja palveluista, joita ei ole varmennettu tällä tavalla.

2. Kaikki luonnolliset tai oikeushenkilöt, mukaan lukien julkisoikeudelliset laitokset, viranomaiset ja elimet, voivat jättää EU-tarkastusmerkkiä koskevan hakemuksen, edellyttäen, että tällainen luonnollinen tai oikeushenkilö ei harjoita liiketoimintaa, johon liittyy varmennettujen tavaroiden tai palvelujen tarjoaminen.

--”

- 17 Asetuksen N:o 2015/2424 4 artiklan mukaisesti tämän tuomion 15 ja 16 kohdassa tarkoitettuja säännöksiä sovelletaan olennaisilta osin 1.10.2017 alkaen.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

- 18 VBB on yhdistys, joka harjoittaa erinäisiä toimintoja puuvilla-alalla. Se on seuraavan EU-tavaramerkiksi 22.5.2008 tiettyjä tavaroita, muun muassa tekstiilejä, varten rekisteröidyn kuviomerkin haltija (jäljempänä puuvillankukka-tavaramerkki):



- 19 Unionin tuomioistuimelle toimitetusta asiakirja-aineistosta ja istunnossa esitetyistä selityksistä ilmenee, että tämä sama kuviomerkki (jäljempänä puuvillankukka-merkki) on ollut useita kymmeniä vuosia ennen tätä rekisteröintiä puuvillakuidusta valmistettujen tekstiilien valmistajien käytössä ja että ne osoittavat sen avulla tuotteidensa koostumuksen ja laadun.
- 20 VBB on tehnyt tästä rekisteröinnistä lähtien puuvillankukka-tavaramerkkiä koskevia käyttöluvasopimuksia sellaisten yritysten kanssa, jotka ovat tämän yhdistyksen jäseniä. Nämä yritykset sitoutuvat käyttämään tätä tavaramerkkiä ainoastaan hyvälaatuisesta puuvillakuidusta valmistetuissa tuotteissa. VBB voi valvoa tämän sitoumuksen noudattamista.
- 21 Gözze, jonka toimitusjohtaja on W. Gözze, ei ole VBB:n jäsen, eikä se ole tehnyt käyttöluvasopimusta tämän yhdistyksen kanssa; Gözze valmistaa puuvillakuidusta tekstiilejä, joihin se on useiden kymmenien vuosien ajan kiinnittänyt puuvillankukka-merkin.

- 22 VBB nosti 11.2.2014 loukkauskanteen Gözzeä ja W. Gözzeä vastaan toimivaltaisessa EU-tavaramerkkejä käsittelevässä tuomioistuimessa Landgericht Düsseldorfissa (Düsseldorfin alueellinen tuomioistuin, Saksa), koska Gözze myi käsipyyhkeitä, joihin on kiinnitetty merkkilappuja, joiden kääntöpuoli esitetään alla:



- 23 Gözze nosti kyseisen menettelyn yhteydessä 14.4.2014 vastakanteen, joka koskee puuvillankukka-tavaramerkin julistamista mitättömäksi 22.5.2008 alkaen tai toissijaisesti menetetyksi 23.5.2013 alkaen.
- 24 Gözzen mukaan puuvillankukka-merkki on puhtaasti kuvaileva ja siis vailla erottamiskykyä. Tätä merkkiä ei voida käyttää osoittamaan alkuperää, VBB tai sen käyttöluvan haltijat eivät ole käyttäneet sitä tosiasiallisesti ennen asetuksen N:o 207/2009 15 artiklassa tarkoitetun määräajan päättymistä eikä sitä olisi joka tapauksessa pitänyt rekisteröidä tavaramerkiksi.
- 25 Landgericht Düsseldorf antoi 19.11.2014 tuomion, jossa se hyväksyi VBB:n vaatimukset ja hylkäsi Gözzen vastakanteen.
- 26 Kyseinen tuomioistuin katsoi, että kyseessä olevaa merkkiä voidaan käyttää osoittamaan alkuperää. Se katsoi myös, että kun otetaan huomioon Gözzen merkkilapuissa olevan puuvillankukka-merkin ja VBB:n puuvillankukka-tavaramerkin välinen huomattava samankaltaisuus, on olemassa asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.
- 27 Gözze valitti kyseisestä tuomiosta Oberlandesgericht Düsseldorfin (Düsseldorfin ylin alueellinen tuomioistuin, Saksa).
- 28 Tämä viimeksi mainittu tuomioistuin oli ensin mainitun tuomioistuimen kanssa samalla kannalla siitä, että Gözzen tavaroihinsa kiinnittämä puuvillankukka-merkki on huomattavan samankaltainen kuin VBB:n puuvillankukka-tavaramerkki, koska se eroaa siitä vain siltä osin, minkä värisenä Gözze yleensä sen painattaa.
- 29 Se kuitenkin katsoi, että se, että Gözze käyttää puuvillankukka-merkkiä samanlaisia tavaroita varten, ei välttämättä johda siihen, että VBB:n nostama loukkauskanne on perusteltu. Sen mukaan yleisö nimittäin näkee tässä merkissä ja puuvillankukka-tavaramerkissä ennen kaikkea laatumerkin. Näissä olosuhteissa voitaisiin katsoa, että kyseisen merkin ja kyseisen tavaramerkin käyttö ei välitä mitään viestiä tarkoitettujen tavaroiden alkuperästä. Tämä voisi johtaa toteamukseen, että yhtäältä VBB:n on katsottava menettäneen oikeutensa puuvillankukka-tavaramerkkiin asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tosiasiallisen käytön puuttumisen vuoksi ja toisaalta Gözze ei loukkaa tavaramerkkiä.
- 30 Oberlandesgericht Düsseldorf pohtii lisäksi sitä, onko pääasiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa tavaramerkin katsottava olevan omiaan johtamaan yleisöä harhaan tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettulla tavalla. Tässä asiassa nimittäin VBB valvoo vain poikkeuksellisesti sen käyttöluvan haltijoiden markkinoille saattamien tavaroiden laatua.

- 31 Lopuksi kyseinen kansallinen tuomioistuin katsoo, että tarvittaessa voitaisiin harkita puuvillankukka-tavaramerkin kaltaisen yksilöllisen EU-tavaramerkin käytön rinnastamista EU-yhteismerkin käyttöön. Täten yhteismerkkeihin sovellettavien periaatteiden perusteella voitaisiin katsoa, että tällaisen tavaramerkin kiinnittäminen tavaroihin on osoitus alkuperästä silloin, kun yleisö yhdistää tähän kiinnittämiseen odotuksen tavaramerkin haltijan suorittamasta laadunvalvonnasta. Jos unionin tuomioistuin pitää tätä päättelyä pätevänä, voidaan sen jälkeen harkita, että sovelletaan analogisesti asetuksen N:o 207/2009 73 artiklan a alakohtaa, jonka mukaan tällaisen tavaramerkin haltijan oikeudet on julistettava menetetyiksi, jos tämä ei ryhdy kohtuullisiin toimenpiteisiin estääkseen tavaramerkin käytön, joka ei ole käyttömääräyksissä määrättyjen edellytysten mukaista.
- 32 Tässä tilanteessa Oberlandesgericht Düsseldorf on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
- ”1) Voiko yksilöllisen tavaramerkin käyttö laatumerkkinä olla asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdassa ja 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tavaramerkille ominaista käyttöä niiden tavaroiden osalta, joita varten sitä käytetään?
- 2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, onko tällainen tavaramerkki julistettava asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä 7 artiklan 1 kohdan g alakohdan kanssa, nojalla mitättömäksi tai, kun sovelletaan analogian perusteella asetuksen N:o 207/2009 73 artiklan c alakohtaa, menetetyiksi, jos tavaramerkin haltija ei takaa merkkiin yleisön keskuudessa liitettyjen laatuodotusten toteutumista käyttöluvan haltijoiden säännöllisillä laatuarkastuksilla?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys

- 33 Ensimmäisellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että se, että tavaramerkin haltija kiinnittää yksilöllisen EU-tavaramerkin tai sallii suostumuksellaan sen kiinnittämisen tavaroihin laatumerkkinä, on tavaramerkkinä käyttämistä, joka kuuluu tässä säännöksessä tarkoitettuun tosiasiallisen käytön käsitteeseen, jolloin tämän tavaramerkin haltija säilyttäisi oikeuden kieltää tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla sen, että kolmas kiinnittää samankaltaisen merkin samanlaisiin tavaroihin, kun on olemassa tässä viimeksi mainitussa määräyksessä tarkoitettu sekaannusvaara.
- 34 Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan b alakohdasta johtuu yksiselitteisesti, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tapauksessa, jossa ei ole kiistetty, että kolmas eli Gözze käyttää ilman tavaramerkin haltijan suostumusta elinkeinotoiminnassa tämän tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä samanlaisia tavaroita varten, tällä haltijalla on oikeus kieltää tämä käyttö, jos se aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran.
- 35 Asia on näin silloin, kun yleisö saattaa luulla, että kolmannen käyttämällä merkillä varustetut tavarat tai palvelut ja tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai tilanteen mukaan taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (ks. mm. tuomio 6.10.2005, Medion, C-120/04, EU:C:2005:594, 26 kohta; tuomio 10.4.2008, adidas ja adidas Benelux, C-102/07, EU:C:2008:217, 28 kohta ja tuomio 25.3.2010, BergSpechte, C-278/08, EU:C:2010:163, 38 kohta).
- 36 Siltä osin kuin on kyse siitä, että Gözzen myymiin puuvillatekstiileihin kiinnitetty puuvillankukka-merkki on huomattavan samankaltainen kuin VBB:n käyttöluvan haltijoiden myymiin puuvillatekstiileihin kiinnitetty puuvillankukka-tavaramerkki, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

- totesi ennakkoratkaisupyynnössään, että tämän merkin ja tämän tavaramerkin välillä on olemassa sekaannusvaara. Kansallinen tuomioistuin pohtii kuitenkin, johtaako asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan mukaisen tosiasiallisen käytön puuttuminen siihen, ettei VBB voi enää vedota kyseiseen tavaramerkkiin. Tässä tapauksessa kyseinen tuomioistuin nimittäin harkitsee puuvillankukka-tavaramerkin menetetyksi julistamista koskevan Gözzen vastakanteen hyväksymistä.
- 37 Oikeuskäytännössä on todettu kyseisen 15 artiklan 1 kohdasta vakiintuneesti, että tavaramerkin käyttö on tosiasiallista mainitussa säännöksessä tarkoitettulla tavalla silloin, kun sitä käytetään sen keskeisen tehtävän – joka on sen takaaminen, että niillä tavaroilla tai palveluilla, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tietty alkuperä – mukaisesti luomaan tai säilyttämään näiden tavaroiden ja palvelujen markkinat ja kun käyttö ei ole pelkästään näennäistä käyttöä, jolla ainoastaan pyritään säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet (ks. mm. tuomio 11.3.2003, *Ansul*, C-40/01, EU:C:2003:145, 43 kohta; tuomio 13.9.2007, *Il Ponte Finanziaria v. SMHV*, C-234/06 P, EU:C:2007:514, 72 kohta ja tuomio 19.12.2012, *Leno Merken*, C-149/11, EU:C:2012:816, 29 kohta).
- 38 Käsiteltävässä asiassa on kiistatonta, että VBB:n käyttöluvan haltijat kiinnittävät tavaroihinsa puuvillankukka-tavaramerkin luodakseen tai säilyttääkseen näiden tavaroiden markkinat.
- 39 Se seikka, että tavaramerkkiä käytetään luomaan tai säilyttämään niiden tavaroiden tai palveluiden markkinat, joita varten se on rekisteröity, eikä vain tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien säilyttämiseksi, ei kuitenkaan riitä, jotta voitaisiin katsoa, että käyttö on tosiasiallista asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettulla tavalla.
- 40 Kuten tämän tuomion 37 kohdassa muistutetussa oikeuskäytännössä katsotaan, on nimittäin myös välttämätöntä, että tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti.
- 41 Yksilöllisten tavaramerkkien osalta tämä keskeinen tehtävä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tämän tavaroiden tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. Tavaramerkin on nimittäin oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi täyttää keskeisen tehtävänsä siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, jonka luominen ja ylläpitäminen on EUT-sopimuksen tavoitteena (ks. mm. tuomio 29.9.1998, *Canon*, C-39/97, EU:C:1998:442, 28 kohta; tuomio 12.11.2002, *Arsenal Football Club*, C-206/01, EU:C:2002:651, 48 kohta ja tuomio 6.3.2014, *Backaldrin Österreich The Kornspitz Company*, C-409/12, EU:C:2014:130, 20 kohta).
- 42 Asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan soveltamisen yhteydessä edellytetty käyttö, jonka on oltava alkuperän osoittamista koskevan keskeisen tehtävän mukaista, kuvastaa sitä, että vaikka tavaramerkkiä voidaan kieltämättä käyttää muiden tehtävien, kuten laadun takaamista taikka tiedottamista, investointia tai mainontaa koskevien tehtävien mukaisesti (ks. tältä osin mm. tuomio 18.6.2009, *L'Oréal ym.*, C-487/07, EU:C:2009:378, 58 kohta ja tuomio 22.9.2011, *Interflora ja Interflora British Unit*, C-323/09, EU:C:2011:604, 38 kohta), siihen sovelletaan kuitenkin tässä asetuksessa säädettyjä seuraamuksia, kun sitä ei ole viiden vuoden yhtämittaisen jakson kuluessa käytetty sen keskeisen tehtävän mukaisesti. Tässä tapauksessa tavaramerkin haltijan todetaan asetuksen N:o 207/2009 51 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vahvistettujen menettelytapojen mukaisesti menettäneen oikeutensa, jollei haltija voi esittää päteviä syitä sille, ettei sellaista käyttöä ole aloitettu, jonka avulla tavaramerkki voi täyttää keskeisen tehtävänsä.
- 43 Seuraavaksi on tarkasteltava edellä esitettyjen periaatteiden kannalta sitä, voidaanko pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen yksilöllisen tavaramerkin käyttöä laatumerkkinä pitää tavaramerkin keskeisen tehtävän mukaisena käyttönä.

- 44 Tältä osin on tärkeää olla sekoittamatta keskenään tavaramerkin keskeistä tehtävää ja tämän tuomion 42 kohdassa mainittuja muita tehtäviä, joita tavaramerkillä mahdollisesti voi olla, kuten esimerkiksi laadun takaaminen.
- 45 Kun tavaroiden tai palveluiden koostumusta tai laatua osoittavan yksilöllisen tavaramerkin käyttö ei takaa kuluttajille sitä, että nämä tavarat tai palvelut ovat peräisin yhdestä ja samasta yrityksestä, joka valvoo tavaroiden tai palveluiden tuottamista tai jakelua ja jonka näin ollen voidaan katsoa olevan vastuussa näiden tavaroiden tai palveluiden laadusta, tällainen käyttö ei ole alkuperän osoittamista koskevan tehtävän mukaista.
- 46 Tästä seuraa, kuten julkisasiamies ratkaisuehdotuksensa 47 ja 56 kohdassa katsoo, että yksilöllisen tavaramerkin käyttö ei täytä sen keskeistä tehtävää silloin, kun tavaramerkin tavaroihin kiinnittämisen ainoa tehtävä on olla laatumerkki näille tavaroille eikä taata tämän lisäksi sitä, että tavarat ovat peräisin yhdestä ja samasta yrityksestä, joka valvoo niiden tuottamista ja on vastuussa niiden laadusta.
- 47 Pääasiassa VBB selitti unionin tuomioistuimen suullisessa käsittelyssä, että se on yhdistys, jolle valtio on antanut tällaisen aseman, ja se sijoittaa tavaramerkkiään koskevista käyttöluvasopimuksista saamansa varat puuvillan edistämistoimintaan, julkaisee puuvillaa koskevaa opetusmateriaalia ja järjestää aiheesta seminaareja, toimii myös välimiestehtävissä ja toimii lisäksi julkisessa tehtävässä osallistumalla puuvillan viitearvoa markkinoilla ilmaisevan CIF Bremen -hinnan vahvistamiseen.
- 48 Tämän yhdistyksen tarkoitus, kuten VBB on sen unionin tuomioistuimelle esittänyt, antaa ymmärtää, että yhdistys ei osallistu myöntämiensä käyttöilupien haltijoiden tavaroiden valmistamiseen eikä ole myöskään vastuussa näistä tavaroista.
- 49 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on kuitenkin tarkistaa pääasian oikeudenkäynnin asianosaisten sille toimittamien tietojen avulla, voidaanko merkityksellisten ja yhtäpitävien seikkojen avulla katsoa, että VBB:n myöntämien käyttöilupien haltijoiden tavaroihinsa kiinnittämällä VBB:n puuvillankukka-tavaramerkillä taataan kuluttajille, että nämä tavarat ovat peräisin yhdestä ja samasta yrityksestä eli omista jäsenistään muodostuvasta VBB:stä, joka valvoo kyseisten tavaroiden valmistusta ja jonka voidaan katsoa olevan vastuussa niiden laadusta.
- 50 Tällainen seikka ei missään tapauksessa ole se, että VBB:llä on käyttöluvasopimusten nojalla oikeus varmistaa, että käyttöilupien haltijat käyttävät ainoastaan hyvälaatuisia puuvillakuituja. Tämä seikka merkitsee enintään, että VBB varmistaa käytetyn raaka-aineen laadun. Kuten asetuksen N:o 207/2009 66 artiklasta ja tähän asetukseen asetuksella N:o 2015/2424 lisätystä 74 a artiklasta käy ilmi, tällainen varmentaminen voi tarvittaessa riittää, jotta katsotaan, että muu kuin yksilöllinen tavaramerkki täyttää alkuperän osoittamista koskevan tehtävänsä. Kyseisessä 66 artiklassa nimittäin täsmennetään, että yhteismerkki täyttää alkuperän osoittamista koskevan tehtävänsä silloin, kun sillä erotetaan ”haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”, ja kyseisessä 74 a artiklassa säädetään, että tarkastusmerkki täyttää tämän tehtävän silloin, kun sillä erotetaan ”merkin haltijan varmentamat tavarat tai palvelut materiaalin, tavaroiden valmistustavan tai palvelujen tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai muiden ominaisuuksien osalta – – tavaroista ja palveluista, joita ei ole varmennettu tällä tavalla”. Pääasian oikeudenkäynnissä on kuitenkin kyse tavaroita varten rekisteröidystä yksilöllisestä tavaramerkistä. Kuten tämän tuomion 41 kohdassa todetaan, tällainen tavaramerkki täyttää alkuperän osoittamista koskevan tehtävänsä silloin, kun sen käyttö on kuluttajille takeena siitä, että sillä varustetut tavarat on valmistettu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, sellaisena kuin ne ovat valmiina valmistusprosessin päätteeksi.
- 51 Kaiken edellä todetun valossa ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se, että yksilöllisen EU-tavaramerkin haltija kiinnittää sen tai sallii suostumuksellaan sen kiinnittämisen tavaroihin laatumerkkinä, ei ole tavaramerkkinä käyttämistä, joka kuuluu tässä säännöksessä tarkoitettuun tosiasiallisen käytön

käsitteeseen. Kyseisen tavaramerkin kiinnittäminen on kuitenkin tosiasiallista käyttöä, jos se on myös samanaikaisesti kuluttajille takeena siitä, että nämä tavarat ovat peräisin yhdestä ja samasta yrityksestä, joka valvoo niiden valmistamista ja jonka näin ollen voidaan katsoa olevan vastuussa niiden laadusta. Tässä viimeksi mainitussa tapauksessa tämän tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla se, että kolmas kiinnittää samankaltaisen merkin samanlaisiin tavaroihin, jos se aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran.

Toinen kysymys

- 52 Toisella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedusteleo ensimmäiseksi lähinnä, onko asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdalla ja 7 artiklan 1 kohdan g alakohdalla tulkittava siten, että yksilöllinen tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi, jos tavaramerkin haltija ei takaa tähän tavaramerkkiin kohdeyleisön keskuudessa liitettyjen laatuodotusten toteutumista käyttöluvan haltijoiden säännöllisillä laatu tarkastuksilla.
- 53 Tältä osin on todettava heti aluksi, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään tavaramerkin mitättömyydestä paitsi siinä tapauksessa, että tavaramerkki on omiaan johtamaan yleisöä harhaan tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettulla tavalla, myös yleisesti silloin, kun tavaramerkki on rekisteröity kyseisen asetuksen 7 artiklan vastaisella tavalla. Jos siis kyseisen säännöksen g alakohdan mukaista harhaanjohtavuuden vaaraa ei ole, on tavaramerkki kuitenkin lähtökohtaisesti julistettava mitättömäksi, jos käy ilmi, että tämä tavaramerkki on rekisteröity jonkin muun kyseisessä 7 artiklassa mainitun hylkäämisperusteen vastaisesti.
- 54 Siltä osin kuin on kyse erityisestä tilanteesta, joka koskee harhaanjohtavuuden vaaraa, on muistutettava, että tämä tapaus edellyttää, että voidaan katsoa, että merkki on tosiasiallisesti harhaanjohtava tai että on olemassa riittävän vakava kuluttajien harhaanjohtamista koskeva vaara (tuomio 4.3.1999, *Consortio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, 41 kohta ja tuomio 30.3.2006, *Emanuel*, C-259/04, EU:C:2006:215, 47 kohta).
- 55 Lisäksi on niin, että jotta voidaan todeta, että tavaramerkki on rekisteröity harhaanjohtamisen vaaraa koskevan hylkäämisperusteen vastaisesti, on osoitettava, että tavaramerkiksi haettu merkki aiheutti itsessään tällaisen vaaran (ks. vastaavasti tuomio 4.3.1999, *Consortio per la tutela del formaggio Gorgonzola*, C-87/97, EU:C:1999:115, 42 ja 43 kohta).
- 56 Jotta tässä asiassa voidaan ratkaista, jätettiinkö asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan g alakohdassa vahvistettu hylkäämisperuste huomiotta puuvillankukka-tavaramerkin 22.5.2008 tapahtuneen rekisteröinnin yhteydessä, ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida, oliko VBB:n tavaramerkiksi hakema puuvillankukka-merkki itsessään omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan. Tältä osin on merkityksetöntä, miten VBB on myöhemmin hallinnoinut tavaramerkkiään ja sitä koskevia käyttöluvasopimuksia.
- 57 Näin ollen toisen kysymyksen ensimmäiseen osaan on vastattava, että asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdalla ja 7 artiklan 1 kohdan g alakohdalla on tulkittava siten, että soveltamalla näitä säännöksiä yhdessä ei voida julistaa yksilöllistä tavaramerkkiä mitättömäksi sillä perusteella, että tavaramerkin haltija ei takaa tähän tavaramerkkiin kohdeyleisön keskuudessa liitettyjen laatuodotusten toteutumista käyttöluvan haltijoiden säännöllisillä laatu tarkastuksilla.
- 58 Toisella ennakkoratkaisukysymyksellä pyritään toiseksi tiedustelemaan lähinnä, onko asetusta N:o 207/2009 tulkittava siten, että sen säännöksiä, jotka koskevat EU-yhteismerkkejä, voidaan soveltaa soveltuvin osin yksilöllisiin EU-tavaramerkkeihin.

- 59 Tältä osin on todettava, että asetuksen N:o 207/2009 66–74 artiklan, jotka koskevat EU-yhteismerkkejä, soveltamisala on tämän asetuksen 66 artiklan 1 kohdan sanamuodon mukaisesti nimenomaisesti rajattu tavaramerkkeihin, jotka on tällä tavalla nimetty hakemusta jätettäessä.
- 60 Tätä kyseisten artiklojen sovellettavuuden rajaamista on noudatettava tarkasti, etenkin kun niissä käyttöön otetut säännöt, kuten kyseisen asetuksen 67 artiklassa vahvistetut tavaramerkin käyttömääräyksiä koskevat säännöt, ovat kytköksissä siihen, että kyseinen nimenomainen nimeäminen yhteismerkiksi tehdään jo rekisteröintihakemuksessa. Näiden sääntöjen soveltaminen analogisesti yksilöllisiin EU-tavaramerkkeihin ei siis tule kysymykseen.
- 61 Toisen kysymyksen toiseen osaan on näin ollen vastattava, että asetusta N:o 207/2009 on tulkittava siten, että sen säännöksiä, jotka koskevat EU-yhteismerkkejä, ei voida soveltaa soveltuvin osin yksilöllisiin EU-tavaramerkkeihin.

Oikeudenkäyntikulut

- 62 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) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että se, että yksilöllisen EU-tavaramerkin haltija kiinnittää sen tai sallii suostumuksellaan sen kiinnittämisen tavaroihin laatumerkkinä, ei ole tavaramerkkinä käyttämistä, joka kuuluu tässä säännöksessä tarkoitettuun tosiasiallisen käytön käsitteeseen. Kyseisen tavaramerkin kiinnittäminen on kuitenkin tosiasiallista käyttöä, jos se on myös samanaikaisesti kuluttajille takeena siitä, että nämä tavarat ovat peräisin yhdestä ja samasta yrityksestä, joka valvoo niiden valmistamista ja jonka näin ollen voidaan katsoa olevan vastuussa niiden laadusta. Tässä viimeksi mainitussa tapauksessa tämän tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää tämän asetuksen 9 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla se, että kolmas kiinnittää samankaltaisen merkin samanlaisiin tavaroihin, jos se aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran.**
- 2) Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, että soveltamalla näitä säännöksiä yhdessä ei voida julistaa yksilöllistä tavaramerkkiä mitättömäksi sillä perusteella, että tavaramerkin haltija ei takaa tähän tavaramerkkiin kohdeyleisön keskuudessa liitettyjen laatuodotusten toteutumista käyttölavan haltijoiden säännöllisillä laatutarkastuksilla.**
- 3) Asetusta N:o 207/2009 on tulkittava siten, että sen säännöksiä, jotka koskevat EU-yhteismerkkejä, ei voida soveltaa soveltuvin osin yksilöllisiin EU-tavaramerkkeihin.**

Allekirjoitukset