

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (suuri jaosto)

11 päivänä syyskuuta 2007*

Asiassa C-17/06,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka cour d'appel de Nancy (Ranska) on esittänyt 9.1.2006 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 17.1.2006, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Céline SARL

vastaan

Céline SA,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (suuri jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti V. Skouris, jaostojen puheenjohtajat P. Jann, C. W. A. Timmermans, A. Rosas, K. Lenaerts ja R. Schintgen sekä tuomarit A. Tizzano, J. N. Cunha Rodrigues, A. Borg Barthet, M. Ilešič (esittelevä tuomari), J. Malenovský, J.-C. Bonichot ja T. von Danwitz,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

julkisasiamies: E. Sharpston,
kirjaaja: yksikön päällikkö M.-A. Gaudissart,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 7.11.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Céline SA, edustajanaan avocat P. de Candé,

- Ranskan hallitus, asiamiehinään G. de Bergues ja J.-C. Niollet,

- Italian hallitus, asiamiehenään I. M. Braguglia, avustajanaan avvocato dello Stato S. Fiorentino,

- Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään V. Jackson, avustajanaan barrister M. Tappin,

- Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään W. Wils,

kuultuaan julkisasiamiehen 18.1.2007 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; jäljempänä direktiivi) 5 artiklan 1 kohdan tulkintaa.
- 2 Tämä pyyntö on esitetty oikeudenkäynnissä, jossa kantajana on Céline SA ja vastaajana Céline SARL ja joka koskee sitä, että Céline SARL käyttää toiminimessään sanaa ”Céline” ja lisäksi myymälän merkkiä ”Céline”.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 3 Direktiivin 5 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, 1, 3 ja 5 kohdassa säädetään 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.

--

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

- a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
- b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;
- c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
- d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

--

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltioita soveltamasta niiden säännöksiä suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.”

- 4 Direktiivin 6 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

- a) omaa nimeään tai osoitettaan,

--

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

- 5 Céline SA -yhtiön, joka on perustettu tällä nimellä 9.7.1928, pääasiallinen toimiala on muotivaatteiden ja -asusteiden suunnittelu ja myynti.

- 6 Yhtiö rekisteröi 19.4.1948 tavaramerkikseen sanamerkin CÉLINE, ja rekisteröinti on siitä lähtien jatkuvasti uudistettu, viimeksi 6.3.1998, kaikkia tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 1–42 kuuluvia tavaroita, erityisesti ”vaatteita ja jalkineita” varten.

- 7 Adrien Grynfolgel merkitytti 25.9.1950 Nancyn yritys- ja yhteisörekisteriin valmisvaatteita miehille ja naisille myyvän kauppaliikkeen, joka käytti myymälän nimenä merkkiä ”Céline”.

- 8 Céline SARL on ilmoittanut, että se on saanut oikeuden käyttää Grynfolgelin myymälän merkkiä ”Céline” tämän kauppaliikkeen peräkkäisten liikkeenharjoittajien välityksellä. Tämä yhtiö on rekisteröity yritys- ja yhteisörekisteriin 31.1.1992 harjoittamaan mainittua myymälän merkkiä käyttäen valmisvaatteiden, naisten alusvaatteiden, turkisten, vaatetuksen ja eri asusteiden vähittäiskauppaliikkeen toimintaa.

- 9 Saatuaan tiedon tästä seikasta Céline SA haastoi Céline SARL:n oikeuteen ja vaati, että tavaramerkin CÉLINE loukkaaminen ja vilpallinen kilpailu, joka muodostui toiminimen ”Céline” ja myymälän merkin ”Céline” väärinkäytöstä, kiellettäisiin ja että sille maksettaisiin vahingonkorvausta.

- 10 Tribunal de grande instance de Nancy hyväksyi 27.6.2005 antamallaan tuomiolla kaikki Céline SA:n vaatimukset ja kielsi Céline SARL:ää käyttämästä missään yhteydessä millään tavalla ilmaisua ”Céline” yksin tai yhdisteltynä, velvoitti sen muuttamaan toiminimeään ja ottamaan toiminimekseen sellaisen ilmaisun, joka ei voi aiheuttaa sekaannusta aikaisemman tavaramerkin CÉLINE tai myymälän merkin ”Céline” kanssa, ja velvoitti sen maksamaan Céline SA:lle vahingonkorvauksena 25 000 euroa.
- 11 Céline SARL valitti tästä tuomiosta 4.7.2005 cour d’appel de Nancyyn ja väitti, että merkin, joka on sama kuin aikaisempi sanamerkki, käyttö toiminimenä tai myymälän merkkinä ei ole tavaramerkin loukkaus, koska toiminimen tai myymälän merkin tehtävänä ei ole erottaa tavaroita tai palveluja, ja että joka tapauksessa yleisön keskuudessa ei voi olla sekaannusvaaraa kyseessä olevien tavaroiden alkuperän osalta, koska Céline SA toimii yksinomaan ylellisyysvaatteiden ja -asusteiden markkinoilla.
- 12 Cour d’appel de Nancy on päättänyt lykätä asian ratkaisemista ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Onko direktiivin – – 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että kun kolmas, jolle ei ole annettu siihen lupaa, ottaa rekisteröidyn sanamerkin toiminimekseen, liikenamekseen tai myymälän merkikseen sellaisten tavaroiden myyntitoiminnan yhteydessä, jotka ovat samoja kuin tavaramerkillä tarkoitettut tavarat, kyse on tämän tavaramerkin sellaisesta käytöstä elinkeinotoiminnassa, joka tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää yksinoikeutensa nojalla?”

Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

- 13 Kysymyksellään ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pyrkii ennen kaikkea selvittämään, onko se, että kolmas, jolle ei ole annettu siihen lupaa, käyttää toiminimenään, liikenimenään tai myymälän merkinään merkkiä, joka on sama kuin aikaisempi sanamerkkityyppinen tavaramerkki, sellaisten tavaroiden myyntitoiminnan yhteydessä, jotka ovat samoja kuin tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tämän tavaramerkin sellaista käyttöä elinkeinotoiminnassa, joka tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinta

- 14 Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Saman kohdan a alakohdan nojalla tämä yksinoikeus antaa tavaramerkin haltijalle oikeuden kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Direktiivin muissa säännöksissä, kuten 6 artiklassa, määritetään tiettyjä rajoituksia tavaramerkin vaikutuksille.
- 15 Sen välttämiseksi, että tavaramerkin haltijalle annettavan suojan laajuus vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen, yhteisöjen tuomioistuimen on annettava yhdenmukainen tulkinta direktiivin 5 artiklan 1 kohdasta ja erityisesti siihen sisältyvästä ”käytön” käsitteestä (asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I-10273, 45 kohta ja asia C-48/05, Adam Opel, tuomio 25.1.2007, Kok. 2007, s. I-1017, 17 kohta).
- 16 Kuten yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee (em. asia Arsenal Football Club; asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok. 2004, s. I-

10989 ja em. asia Adam Opel), tavaramerkin haltija voi kieltää direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla kolmatta käyttämästä merkkiä, joka on sama kuin hänen tavaramerkkinsä, vain, jos neljä seuraavaa edellytystä täyttyy:

- tämän käytön on tapahduttava elinkeinotoiminnassa

- sen on tapahduttava ilman tavaramerkin haltijan suostumusta

- sen on tapahduttava samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja

- sillä on haitattava tai sen on oltava omiaan haittaamaan tavaramerkin tehtäviä ja erityisesti sen keskeistä tehtävää, jona on taata kuluttajille tavaroiden tai palvelujen alkuperä.

¹⁷ On riidatonta, että pääasiassa merkin, joka on sama kuin kyseessä oleva tavaramerkki, käyttö on tapahtunut kaupallisessa toiminnassa, jolla pyritään taloudelliseen hyötyyn, eikä yksityisesti. Näin ollen tätä merkkiä käytetään elinkeinotoiminnassa (ks. vastaavasti em. asia Arsenal Football Club, tuomion 40 kohta ja em. asia Adam Opel, tuomion 18 kohta).

¹⁸ On myös riidatonta, että mainittua merkkiä on käytetty ilman pääasiassa kyseessä olevan tavaramerkin haltijan suostumusta.

- 19 Céline SARL kiistää kuitenkin, että merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, käytettäisiin direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettulla tavalla "tavaroita varten".
- 20 Direktiivin 5 artiklan rakenteesta ilmenee, että tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu merkin käyttö tavaroita ja palveluja varten on käyttöä, jonka tarkoituksena on erottaa mainitut tavarat ja palvelut, ja että saman artiklan 5 kohdassa puolestaan tarkoitetaan "muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä" (asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999, Kok. 1999, s. I-905, 38 kohta).
- 21 Toiminimen, liikenimen tai myymälän merkin tarkoituksena ei itsessään ole erottaa tavaroita tai palveluja (ks. vastaavasti asia C-23/01, Robelco, tuomio 21.11.2002, Kok. 2002, s. I-10913, 34 kohta ja em. asia Anheuser-Busch, tuomion 64 kohta). Toiminimen tarkoituksena on näet yksilöidä yhtiö, kun liikenimen tai myymälän merkin tarkoituksena taas on toimia liikkeen tunnuksena. Näin ollen jos toiminimen, liikenimen tai myymälän merkin käytöllä ainoastaan yksilöidään yhtiö tai nimetään liike, käytön ei voida katsoa tapahtuvan direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettulla tavalla "tavaroita tai palveluja varten".
- 22 Sen sijaan direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käyttämisestä "tavaroita varten" on kyse, jos kolmas kiinnittää merkin, joka on sen toiminimi, liikenimi tai myymälän merkki, tavaroihin, joita se myy (ks. vastaavasti em. asia Arsenal Football Club, tuomion 41 kohta ja em. asia Adam Opel, tuomion 20 kohta).

- 23 Lisäksi vaikka merkkiä ei kiinnitetä tavaroihin, mainitussa säännöksessä tarkoitettua käyttämisestä ”tavaroita tai palveluja varten” on kyse, jos kolmas käyttää mainittua merkkiä siten, että hän luo yhteyden merkin, joka on hänen toiminimensä, liikenimensä tai myymälän merkkinsä, ja myymiensä tavaroiden tai tarjoamiensa palvelujen välille.
- 24 Pääasiassa ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on arvioitava, onko se, että Céline SARL käyttää merkkiä ”Céline”, direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käyttämistä mainittuja tavaroita varten.
- 25 Céline SARL väittää lopuksi, että yleisön keskuudessa ei voi olla sekaannusta kyseessä olevien tavaroiden alkuperästä.
- 26 Kuten tämän tuomion 16 kohdassa on todettu, sitä, että kolmas käyttää luvatta merkkiä, joka on sama kuin rekisteröity tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ei voida kieltää direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, ellei se haittaa tai se ole omiaan haittaamaan tavaramerkin tehtäviä ja erityisesti sen keskeistä tehtävää, jona on taata kuluttajille tavaroiden tai palvelujen alkuperä.
- 27 Näin on asianlaita silloin, kun kolmas käyttää merkkiä tavaroitaan tai palvelujaan varten siten, että kuluttajat voivat tulkita merkillä osoitettavan tavaroiden tai palvelujen alkuperää. Sellaisessa tapauksessa mainitun merkin käytöllä voidaan näet vaarantaa tavaramerkin keskeinen tehtävä, sillä jotta tavaramerkki voisi täyttää keskeisen tehtävänsä siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, jonka luominen ja ylläpitäminen on EY:n perustamissopimuksen tavoitteena, sen on oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut on

tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa (ks. vastaavasti em. asia Arsenal Football Club, tuomion 48 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja 56–59 kohta).

- 28 Pääasiassa ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen asiana on arvioida, haittaako se, että Céline SARL käyttää merkkiä ”Céline”, tavaramerkin CÉLINE tehtäviä ja etenkin sen keskeistä tehtävää tai onko se omiaan haittaamaan niitä.

Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinta

- 29 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä on esittää kansalliselle tuomioistuimelle kaikki yhteisön oikeuden tulkintaan liittyvät seikat, jotka saattavat olla hyödyllisiä kansallisen tuomioistuimen arvioidessa sen käsiteltävänä olevaa asiaa, riippumatta siitä, onko kansallinen tuomioistuin kysymyksiään esittäessään viitannut niihin (em. asia Adam Opel, tuomion 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 30 Tältä osin on todettava, että direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa omaa nimeään tai osoitettaan, jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.

- 31 Yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että tämän säännöksen soveltamisala ei rajoitu luonnollisten henkilöiden nimiin (em. asia Anheuser-Busch, tuomion 77–80 kohta).
- 32 Näin ollen siinä tapauksessa, että ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoisi, että Céline SA:lla on oikeus kieltää Céline SARL:ää käyttämästä merkkiä ”Céline” direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, on tutkittava, jotta tämä tuomioistuin voi ratkaista sen käsiteltävänä olevan oikeusriidan, onko direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohta pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa esteenä sille, että tavaramerkin haltija kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkin haltijan tavaramerkki, toiminimenä tai liikenimenä.
- 33 Yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että edellytys, joka koskee käyttöä ”hyvää liiketapaa noudattaen”, sellaisena kuin se on esitettyinä direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa, ilmentää ennen kaikkea velvoitetta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden (em. asia Anheuser-Busch, tuomion 82 kohta).
- 34 Tältä osin on huomautettava, että hyvää liiketapaa koskevan edellytyksen täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon se, missä määrin yhtäältä kolmannen osapuolen tapa käyttää nimeään ymmärretään kohderyhmässä tai ainakin merkittävässä osassa kohderyhmää osoitukseksi siitä, että kyseisen kolmannen osapuolen tavaroiden ja palvelujen ja tavaramerkin haltijan tai sellaisen henkilön, jolla on oikeus käyttää kyseistä tavaramerkkiä, välillä on yhteys, ja toisaalta se, missä määrin tämän kolmannen osapuolen olisi pitänyt olla tietoinen siitä, että käyttötapa ymmärretään kohderyhmässä näin. Yksi tekijä, joka on myös otettava tässä arvioinnissa huomioon, on se, että kyse on tavaramerkistä, joka on siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkki on rekisteröity ja jossa sille vaaditaan suojaa, tietyssä määrin tunnettu, ja että kolmas osapuoli voisi hyödyntää tätä tunnettuutta tavaroitaan ja palvelujaan markkinoidessaan (em. asia Anheuser-Busch, tuomion 83 kohta).

- 35 Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kokonaisuutena kaikkia pääasiassa merkityksellisiä olosuhteita, jotta se voisi arvioida erityisesti sitä, voidaanko Céline SARL:n katsoa harjoittavan vilpillistä kilpailua Céline SA:n kanssa (ks. vastaavasti em. asia Anheuser-Busch, tuomion 84 kohta).
- 36 Kaiken edellä esitetyn perusteella esitettyyn kysymykseen on vastattava, että se, että kolmas, jolle ei ole annettu siihen lupaa, käyttää toiminimeä, liikenimeä tai myymälän merkkiä, joka on sama kuin aikaisempi sanamerkki, sellaisten tavaroiden myyntitoiminnan yhteydessä, jotka ovat samoja kuin tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tämän tavaramerkin käyttöä, joka tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, jos kyse on tavaroita varten tapahtuvasta käytöstä, joka haittaa tai voi haitata tavaramerkin tehtäviä.

Jos tämä on asianlaita, direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohta voi olla esteenä tällaiselle kiellolle ainoastaan, jos kolmas käyttää toiminimeään tai liikenimeään hyvää liiketapaa noudattaen.

Oikeudenkäyntikulut

- 37 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen 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 yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (suuri jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Se, että kolmas, jolle ei ole annettu siihen lupaa, käyttää toiminimeä, liikenimeä tai myymälän merkkiä, joka on sama kuin aikaisempi sanamerkki, sellaisten tavaroiden myyntitoiminnan yhteydessä, jotka ovat samoja kuin tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on tämän tavaramerkin käyttöä, joka tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, jos kyse on tavaroita varten tapahtuvasta käytöstä, joka haittaa tai voi haitata tavaramerkin tehtäviä.

Jos tämä on asianlaita, direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohta voi olla esteenä tällaiselle kiellolle ainoastaan, jos kolmas käyttää toiminimeään tai liikenimeään hyvää liiketapaa noudattaen.

Allekirjoitukset