

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

7 päivänä tammikuuta 2004 *

Asiassa C-100/02,

jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co.

vastaan

Putsch GmbH

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: tuomari P. Jann, joka hoitaa viidennen jaoston puheenjohtajan tehtäviä, sekä tuomarit C. W. A. Timmermans ja D. A. O. Edward (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: C. Stix-Hackl,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M.-F. Contet,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co., edustajanaan Rechtsanwalt W. J. H. Stahlberg ja Rechtsanwalt A. Ebert-Weidenfeller,

— Putsch GmbH, edustajanaan Rechtsanwalt P. Neuwald,

— Kreikan hallitus, asiamiehinään G. Skiani ja G. Alexaki,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään P. Ormond, avustajanaan barrister D. Alexander,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään R. Raith ja N. B. Rasmussen,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co:n, edustajanaan A. Ebert-Weidenfeller, Putsch GmbH:n, edustajanaan P. Neuwald, Kreikan hallituksen, asiamiehinään G. Skiani ja G. Alexaki, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asiamiehenään K. Manji, avustajanaan D. Alexander, ja komission, asiamiehenään R. Raith, 20.5.2003 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 10.7.2003 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

- 1 Bundesgerichtshof on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 7.2.2002 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 18.3.2002, EY 234 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta.

- 2 Nämä kysymykset on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (jäljempänä Gerolsteiner Brunnen) ja Putsch GmbH (jäljempänä Putsch) ja joka koskee sitä, että Gerolsteiner Brunnen on väittänyt Putschin loukanneen Gerolsteiner Brunnenin tavaramerkkioikeuksia, kun Putsch on käyttänyt sanoja KERRY Spring myymiensä virvoitusjuomien etiketeissä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

- 3 Direktiivin 89/104/ETY johdanto-osan ensimmäisen perustelukappaleen mukaan tällä direktiivillä pyritään lähentämään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä, jotta poistettaisiin ne erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.
- 4 Direktiivin 6 artiklan otsikkona on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, ja sen 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

- b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,
- —

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”

- 5 Direktiivi 89/104/ETY on saatettu osaksi Saksan oikeusjärjestystä 25.10.1994 annetulla lailla, joka on nimeltään Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojasta annettu laki, BGBl. 1994 I, s. 3082; jäljempänä Markengesetz).
- 6 Markengesetzin 23 §:ssä, jonka otsikkona on ”Nimien ja kuvailevien tietojen käyttäminen; varaosakauppa”, säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkin tai kaupallisen tunnusmerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa

— —

2. merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki tai kaupallinen tunnusmerkki, kun sillä ilmaistaan tavaroiden tai palveluiden ominaispiirteitä tai ominaisuuksia, kuten niiden laji, laatu, käyttötarkoitus, arvo, maantieteellinen alkuperä taikka valmistus- tai suoritusajankohta, — —

— —

jos tämä toinen ei käytä niitä hyvän tavan vastaisesti.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

- 7 Gerolsteiner Brunnen tuottaa kivennäisvettä ja kivennäisvesipohjaisia virvoitusjuomia ja markkinoi niitä Saksassa. Se on sanamerkki-tyyppisen tavaramerkin nro 1100746 ”Gerri” haltija; tämän tavaramerkin aikaprioriteetti lasketaan päivämäärästä 21.12.1985. Se on myös yhdistelmämerkki-tyyppisten saksalaisten tavaramerkkien nro 2010618, nro 2059923, nro 2059924 ja nro 2059925 haltija. Nämä tavaramerkit sisältävät sanan GERRI, ja ne on rekisteröity kivennäisvettä, alkoholittomia juomia, hedelmämehuja ja limonadia varten.
- 8 Putsch on markkinoinut Saksassa 1990-luvun puolestavälistä alkaen virvoitusjuomia, joiden etiketeissä on sanat KERRY Spring, Kerry Spring Water -niminen

yhtiö tuottaa ja pullottaa virvoitusjuomat Ballyferriter-nimisessä paikassa Kerryn piirikunnassa Irlannissa, ja valmistettaessa käytetty vesi on peräisin Kerry Spring-nimisestä lähteestä.

- 9 Gerolsteiner Brunnen nosti Putschia vastaan tavamerkkioikeuksiensa loukkauksista koskevan kanteen Landgericht Münchenissä (Saksa). Tämä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi pääosin Gerolsteiner Brunnenin vaatimukset ja kielsi Putschia käyttämästä tunnusmerkkiä KERRY Spring kivennäisvesiä ja virvoitusjuomia varten. Toisen oikeusasteen tuomioistuin Oberlandesgericht München sitä vastoin hylkäsi Gerolsteiner Brunnenin vaatimukset. Siksi tämä on saattanut asian edelleen Bundesgerichtshofin käsiteltäväksi Revision-menettelyssä.
- 10 Bundesgerichtshof katsoo, että sen käsiteltävänä olevassa asiassa täyttyvät ne edellytykset, jotka koskevat direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua lausuntatavasta johtuvaa sekaannusvaaraa. Näin ollen Revision-menettelyn ratkaisu riippuu siitä, miten on tulkittava direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, ja erityisesti siitä, onko tätä säännöstä jätettävä soveltamatta siksi, että kyseistä maantieteellistä ilmaisua on käytetty tavamerkin omaisesti.
- 11 Bundesgerichtshof on siksi päättänyt 7.2.2002 tekemällään päätöksellä lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan b alakohta sovellettavissa myös silloin, kun toinen käyttää siinä mainittuja merkintöjä tavamerkin omaisesti?

- 2) Jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, onko tällaisten merkintöjen käyttäminen tavaramerkin omaisesti sellainen seikka, joka on otettava huomioon direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan viimeisessä lauseessa edellytetyssä harkinnassa, joka koskee sitä, onko merkintöjä käytetty 'hyvää liiketapaa noudattaen'?"

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

- 12 Näillä ennakkoratkaisukysymyksillä, jotka on tarkoituksenmukaista tutkia yhdessä, Bundesgerichtshof haluaa tietää, missä laajuudessa direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohtaa sovelletaan pääasian oikeudenkäynnissä kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa.
- 13 Bundesgerichtshof on todennut, että yksimielisyyttä ei vallitse siitä, merkitseekö maantieteellisen ilmauksen käyttäminen tavaroiden erottamiseen ja niiden alkuperän yksilöimiseen — eli käyttö, jota Bundesgerichtshof luonnehtii "tavaramerkin omaiseksi" (markenmässig) — sitä, että direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta.
- 14 Komissio toteaa direktiivin 89/104/ETY valmisteluasiakirjojen perusteella, että ehdotus ensimmäiseksi neuvoston direktiiviksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilain-

säädännön lähentämisestä (EYVL 1980, C 351, s. 1) oli muotoiltu niin, että sen 5 artiklassa (josta on tullut direktiivin 89/104/ETY 6 artikla) asetettiin edellytys ”jos hän ei käytä niitä tavaramerkin omaisesti”. Tämä edellytys korvattiin muutetussa ehdotuksessa (KOM(85) 793 lopullinen, EYVL 1985, C 351, s. 4) sanoilla ”jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen”. Komission mukaan muutetun ehdotuksen perusteluista ilmenee, että mainittua edellytystä muutettiin selkeyden lisäämiseksi.

- 15 Näin ollen on katsottava, että sellainen ilmaus kuin ”tavaramerkin omaisesti” ei voi soveltua direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan soveltamisalan määrittämiseen.
- 16 Jotta voitaisiin ratkaista, millainen on tämän säännöksen soveltamisala nyt esillä olevan kaltaisessa tilanteessa, on syytä muistuttaa, että kun direktiivin 89/104/ETY 6 artiklalla rajoitetaan niitä oikeuksia, jotka tavaramerkin haltijalla on direktiivin 5 artiklan perusteella, sillä pyritään yhteensovittamaan tavaramerkki-oikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, joka perustamissopimuksella pyritään luomaan ja säilyttämään (ks. mm. asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999, Kok. 1999, s. I-905, 62 kohta).
- 17 Tavaramerkin haltijalla on direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan mukaan oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja niitä samoja tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (5 artiklan 1 kohdan a alakohta), sekä merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki ja samoja tai samankaltaisia tavaroita varten, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran (5 artiklan 1 kohdan b alakohta).

- 18 Direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa muun muassa sellaisia merkintöjä, jotka osoittavat tavaroiden tai palvelujen maantieteellisen alkuperän, jos tämä toinen käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.
- 19 On syytä huomata, että direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan alakohdassa ei tehdä eroa sellaisten eri käyttömuotojen välillä, joita tässä säännöksessä tarkoitetuilla merkinnöillä voi olla. Jotta merkintä kuuluisi tämän artiklan soveltamisalaan, on riittävää, että kyse on merkinnästä, joka ilmaisee jonkin siinä luetellun ominaisuuden eli esimerkiksi maantieteellisen alkuperän.
- 20 Pääasian oikeudenkäynnissä on kyse ensinnäkin tavaramerkistä GERRI, jolla ei ole mitään maantieteellistä merkityssisältöä, ja toiseksi merkistä KERRY Spring, joka viittaa kyseisen tuotteen valmistuksessa käytetyn veden maantieteelliseen alkuperään, tuotteen pullotuspaikkaan ja valmistajan toimipaikkaan.
- 21 Komissio on korostanut sitä, että ilmaus KERRY Spring on luonteeltaan maantieteellinen; Kerry Spring -niminen lähde mainitaan nimenomaisesti niiden kivennäisvesien luettelossa, jotka Irlanti on hyväksynyt luontaisten kivennäisvesien hyödyntämistä ja markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 15 päivänä heinäkuuta 1980 annetun neuvoston direktiivin 80/777/ETY (EYVL L 229, s. 1) soveltamiseksi (ks. komission julkaisema luettelo jäsenvaltioiden hyväksymistä luonnollisista kivennäisvesistä, EYVL 2002, C 41, s. 1).

- 22 Bundesgerichtshof on todennut, että GERRI- ja KERRY-sanojen osalta täyttyvät ne edellytykset, jotka koskevat direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua lausuntatavasta johtuvaa sekaannusvaaraa, sillä yleisen elämäkokemuksen mukaan asiakkaat eivät juomia suullisesti tilatessaan käytä pitempää ilmaisua KERRY Spring vaan lyhentävät sen muotoon KERRY.
- 23 On siis tutkittava, onko sellaisessa tilanteessa, jossa sanamerkki-tyyppisen tavaramerkin ja maantieteellisen alkuperän osoittavan ilmauksen välillä on sekaannusvaara, tavaramerkin haltijalla oikeus vedota direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan kieltääkseen toista käyttämästä maantieteellisen alkuperän osoittavaa ilmausta.
- 24 Tähän kysymykseen vastattaessa on huomattava, että ainoa direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdassa mainittu arviointiperuste on se, onko maantieteellisen alkuperän osoittavaa ilmausta käytetty hyvää liiketapaa noudattaen. Hyvää liiketapaa koskeva edellytys ilmentää velvoitetta toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteluihin intresseihin nähden (em. asia BMW, tuomion 61 kohta).
- 25 Pelkästään sen seikan perusteella, että jäsenvaltiossa rekisteröidyn sanamerkki-tyyppisen tavaramerkin ja toiseen jäsenvaltioon viittaavan, maantieteellisen alkuperän osoittavan ilmaisun välillä on niiden lausuntatavasta johtuva sekaannusvaara, ei siis voida katsoa, että tämän ilmaisun käyttäminen elinkeinotoiminnassa on hyvän liiketavan vastaista. Koska Euroopan yhteisössä on 15 jäsenvaltiota ja suuri määrä kieliä, on hyvin mahdollista, että jäsenvaltiossa rekisteröity tavaramerkki ja toiseen jäsenvaltioon viittaava maantieteellisen alkuperän osoittava ilmaisu ovat foneettisesti samankaltaisia, ja tämä on vielä todennäköisempää Euroopan yhteisön tulevan laajentumisen jälkeen.

- 26 Tästä seuraa, että pääasian oikeudenkäynnissä kyseessä olevan kaltaisessa tapauksessa kansallisen tuomioistuimen on arvioitava kokonaisuutena kaikkia asiassa merkityksellisiä olosuhteita. Pullotettujen juomien osalta kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon muun muassa pullon muoto ja etiketit arvioidakseen erityisesti, voidaanko sen valmistajan, jonka pulloissa on maantieteellisen alkuperän osoittava ilmaus, katsoa kilpailevan vilpillisesti tavaramerkin haltijan kanssa.
- 27 Ennakkoratkaisukysymyksiin on siis vastattava, että direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että kun jäsenvaltiossa rekisteröidyn sanamerkki-tyyppisen tavaramerkin ja toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan tuotteen maantieteellisen alkuperän osoittavan, elinkeinotoiminnassa käytetyn ilmaisun välillä on niiden lausuntatavasta johtuva sekaannusvaara, tavaramerkin haltija saa kieltää direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan nojalla maantieteellisen alkuperän osoittavan ilmaisun käyttämisen ainoastaan, jos käyttö ei ole hyvän liiketavan mukaista. Kansallisen tuomioistuimen asiana on tältä osin arvioida kokonaisuutena kaikkia asiassa ilmenneitä olosuhteita.

Oikeudenkäyntikulut

- 28 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Kreikan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto)

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 7.2.2002 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että kun jäsenvaltiossa rekisteröidyn sanamerkki-tyyppisen tavaramerkin ja toisesta jäsenvaltiosta peräisin olevan tuotteen maantieteellisen alkuperän osoittavan, elinkeinotoiminnassa käytetyn ilmaisun välillä on niiden lausuntatavasta johtuva sekaannusvaara, tavaramerkin haltija saa kieltää direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan nojalla maantieteellisen alkuperän osoittavan ilmaisun käyttämisen ainoastaan, jos käyttö ei ole hyvän liiketavan mukaista. Kansallisen tuomioistuimen asiana on tältä osin arvioida kokonaisuutena kaikkia asiassa ilmenneitä olosuhteita.

Jann

Timmermans

Edward

Julistettiin Luxemburgissa 7 päivänä tammikuuta 2004.

R. Grass

V. Skouris

kirjaaja

presidentti