

Asia C-365/24

Ennakkoratkaisupyyntö

Jättämispäivä:

20.5.2024

Ennakkoratkaisupyyntön esittänyt tuomioistuin:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Ruotsi)

Ennakkoratkaisupyyntön esittämistä koskevan päätöksen tekemispäivä:

20.5.2024

Valittaja:

Purefun Group AB

Vastapuoli:

Doggy AB

[– –]

Vastapuoli

Doggy AB, [– –]

ASIA

Tavaramerkin loukkaus ym.; nyt kyse ennakkoratkaisun pyytämisestä Euroopan unionin tuomioistuimelta.

RATKAISU, JOHON HAETAAN MUUTOSTA

Patent- och marknadsdomstolenin (patentti- ja markkinaoikeus) 16.12.2022 antama tuomio [– –] Patent- och marknadsöverdomstolen (patentti- ja markkinaylioikeus) [toteaa] seuraavaa

VÄLIPÄÄTÖS (annetaan tiedoksi 20.5.2024)

1. Patentti- ja markkinaylioikeus määrää, että Euroopan unionin tuomioistuimelta pyydetään ennakkoratkaisua Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan mukaisesti ja että unionin

tuomioistuimelle esitetään tämän pöytäkirjan liitteen A mukainen ennakkoratkaisupyyntö.

2. Patenti- ja markkinaylioikeus määrää, että asian käsittelyä lykätään, kunnes Euroopan unionin tuomioistuin on antanut asiassa ratkaisunsa.

Tähän välipäätökseen ei voida hakea muutosta.

[– –]

Pääasian kohde ja asian kannalta merkitykselliset tosiseikat

- 1 Asian asianosaiset ovat Doggy AB (jäljempänä Doggy) ja Purefun Group AB (jäljempänä Purefun).
- 2 Doggy on koiran- ja kissanruokien valmistaja, ja yhtiön toimialan kuvauksen mukaan sen tarkoituksena on muun muassa valmistaa ja myydä eläimille tarkoitettuja ruokatarvikkeita ja muita tuotteita sekä harjoittaa tämän toiminnan yhteensopivaa toimintaa. Ruokatarvikkeita myydään myymälöissä ja vähittäiskauppioiden tarjoamilla verkkosivuilla.
- 3 Purefun on koiranomistajille suunnattujen tuotteiden, kuten koiranruoan ja koiranherkkujen, vähittäismyyjä. Myynti tapahtuu yrityksen verkkosivuston kautta verkkotunnuksella doggie.se.

Asian käsittely patenti- ja markkinaoikeudessa

- 4 Doggy nosti vuoden 2021 marraskuussa patenti- ja markkinaoikeudessa kanteen Purefunia vastaan. Kyseisessä asiassa Doggy vaati tämän asian kannalta merkityksellisiltä osin, että tuomioistuin kieltää Purefunia sakon uhalla käyttämästä merkkiä DOGGIE elinkeinotoiminnassa myydessään eläimille tarkoitettuja ruokatarvikkeita ja muita eläimille tarkoitettuja tuotteita ja tarvikkeita ja velvoittaa Purefunin maksamaan Doggylle hyvityksenä 150 000 kruunua (SEK) korkoineen.
- 5 Kanteensa perusteluina Doggy esitti, siltä osin kuin se on nyt käsiteltävän asian kannalta merkityksellistä, olennaisilta osin seuraavaa. Doggy on muun muassa kansallisesti rekisteröidyn sanamerkin DOGGY – joka on rekisteröity luokkaan 31 kuuluvia eläimille tarkoitettuja ruokatarvikkeita varten – haltija ja toiminimen Doggy AB haltija. Purefun harjoittaa toimintaa verkkotunnuksella doggie.se. Purefun markkinoi ja myy erilaisia koirille tarkoitettuja tuotteita ja tarvikkeita, mukaan lukien eläimille tarkoitettuja ruokatarvikkeita ja puruesineitä. Elinkeinotoimintaa harjoitetaan tunnusmerkillä DOGGIE. Doggy ei ole antanut Purefunille lupaa käyttää kyseistä tunnusmerkkiä. Doggyn tavaramerkkien ja toiminimen kattamat tavarat ja palvelut ja Purefunin tunnusmerkillä DOGGIE tarjoamat palvelut ovat samoja tai ainakin suuressa määrin samankaltaisia. Viimeksi mainittu merkki on lisäksi huomattavan samankaltainen kuin Doggyn

tavaramerkki ja toiminimi. Purefun loukkaa Doggyn yksinoikeutta tavaramerkkiin ja toiminimeen. On kohtuullista, että Purefun veloitetaan maksamaan 150 000 SEK:n hyvitys tavaramerkin ja toiminimen käytöstä.

- 6 Purefun riitautti Doggyn esittämät vaatimukset ja toteamuksen siitä, että Purefun loukkaa sen tavaramerkkejä ja toiminimeä, koska Purefunin mukaan merkit eivät ole erottamiskykyisiä. Purefunin mukaan erottamiskyky on joka tapauksessa hyvin heikko. Lisäksi tavaroiden ja tavaramerkin välinen samankaltaisuus on vähäinen, joten sekaannusvaaraa ei ole. Purefunin mukaan doggie.se-sivustolla tapahtuva myynti koskee suurelta osin muita koiranomistajille suunnattuja tavaroita kuin koiranruokaa ja koiranherkkuja.
- 7 Patenti- ja markkinaoikeus hyväksyi Doggyn esittämät vaatimukset. Tuomioistuimien katsoi näin ollen, että yhtäältä Doggyn tavaramerkkien ja toiminimen ja toisaalta Purefunin merkin välillä oli sekaannusvaara ja että Purefunin [kyseisen merkin] käyttö loukkasi Doggyn oikeuksia. Mainitun tuomioistuimen mielestä oli näin ollen perusteltua kieltää Purefunia käyttämästä merkkiä ja velvoittaa Purefun maksamaan kohtuullinen hyvitys.
- 8 Patenti- ja markkinaoikeus tutki ensin, oliko Purefunin merkin ja Doggyn sanamerkin välillä sekaannusvaara, minkä se katsoi vahvistetuksi, ja totesi sitten, ettei toiminimen osalta ollut aihetta päätyä muunlaiseen arvioon.

Asian käsittely patenti- ja markkinaylioikeudessa

- 9 Purefun on valittanut patenti- ja markkinaoikeuden tuomiosta ja vaatinut, että patenti- ja markkinaylioikeus hylkää Doggyn vaatimukset. Asianosaiset ovat esittäneet muutoksenhakutuomioistuimessa pääosin samat perustelut kuin alioikeudessa.
- 10 Patenti- ja markkinaylioikeudessa käydyssä menettelyssä on tullut esille unionin oikeuden tulkintaa koskevia kysymyksiä.

Asian kannalta merkitykselliset kansallisen oikeuden ja unionin oikeuden säännökset

Ruotsin oikeus

Tavaramerkkilaki (varumärkeslagen (2010:1877))

- 11 Lailla pannaan täytäntöön muun muassa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi).

- 12 Tavaramerkkilain 1 luvun 8 §:n mukaan toiminimen tai muun kaupallisen nimityksen (näringskännetecken) haltijalla on yksinoikeus tunnusmerkkiin tavaran tunnusmerkkinä.
- 13 Tavaramerkkilain 1 luvun 10 §:ssä säädetään lisäksi, että tavaramerkkilain 1 luvun 8 §:n mukainen yksinoikeus tavaran tunnusmerkkiin merkitsee, että kukaan muu kuin haltija ei saa ilman tämän suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassa tavaroita ja palveluja koskevaa merkkiä, jos merkki on sama tai samankaltainen kuin tavaran tunnusmerkki ja jos sitä käytetään samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen yhteydessä, jos on olemassa sekaannusvaara, mukaan lukien vaara merkin käyttäjän ja tavaran tunnusmerkin haltijan välisestä miellelyhtymästä.
- 14 Tavaramerkkilain 8 luvun 3 §:n mukaan tuomioistuin voi tavaramerkkilain 1 luvun 8 §:n mukaisen tavaran tunnusmerkin haltijan vaatimuksesta kieltää sakon uhalla tavaramerkkiä loukkaavaa henkilöä jatkamasta loukkausta.
- 15 Tavaramerkkilain 8 luvun 4 §:n mukaan tavaramerkkiä loukkaavan henkilön on maksettava hyvitys tavaramerkin käytöstä.

Toiminimilaki (Lagen (2018:1653) om företagsnamn)

- 16 Toiminimilain 1 luvun 1 §:n 1 momentin mukaan toiminimi on nimi, jolla elinkeinonharjoittaja harjoittaa toimintaansa. Saman pykälän kolmannen momentin mukaan ”kaupallinen nimitys” on yhteinen nimitys toiminimelle ja toissijaisille tunnuksille.
- 17 Toiminimilain 1 luvun 2 §:n mukaan elinkeinonharjoittaja saa yksinoikeuden toiminimeen rekisteröimällä tai vakiinnuttamalla toiminimen.
- 18 Toiminimilain 2 luvun 1 §:n mukaan toiminimi voidaan rekisteröidä vain, jos se on omiaan erottamaan haltijan toiminnan muiden toimijoiden toiminnasta. Kyseisen pykälän toisesta momentista ilmenee, että arvioitaessa, onko toiminimi erottamiskykyinen, on otettava huomioon toiminimen käytön kesto ja laajuus. Lisäksi ilmenee, että jos toiminimi muodostuu ainoastaan toiminnan laadun tai toiminnassa tarjotun tuotteen tai palvelun yleisestä nimityksestä tai jos toiminimi muodostuu ainoastaan yleisesti käytetystä paikannimestä tai vastaavasta, toiminimen ei sellaisenaan ole katsottava olevan erottamiskykyinen. Jos toiminimi sisältää nimityksen, kuten osakeyhtiö, avoin yhtiö tai taloudellinen yhdistys, tai tällaisen nimityksen lyhenteen, tätä nimitystä ei oteta huomioon arvioinnissa.

Unionin oikeus

Euroopan unionin toiminnasta tehty sopimus (SEUT)

- 19 SEUT 34 ja SEUT 35 artiklassa määrätään, että tuonnin ja viennin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä jäsenvaltioiden välillä.

- 20 SEUT 36 artiklassa määrätään, että SEUT 34 ja SEUT 35 artiklan määräykset eivät estä tuontia tai vientiä koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja muun muassa teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.

Tavaramerkkidirektiivi

- 21 Tavaramerkkidirektiivin 1 artiklan mukaan tavaramerkkidirektiiviä sovelletaan kaikkiin tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa tai joiden rekisteröimiseksi tällaiseksi merkiksi on tehty hakemus jäsenvaltiossa.
- 22 Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdasta seuraa, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, mukaan lukien vaara tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä sen vuoksi, että tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki tai että kyseisten tavaramerkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.
- 23 Direktiivin 5 artiklan 4 kohdan a alakohdasta ilmenee, että jäsenvaltiot voivat säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos oikeus muuhun elinkeinotoiminnassa käytettyyn merkkiin on saatu ennen päivää, jona hakemus myöhemmän tavaramerkin rekisteröimiseksi on tehty, ja kyseisen merkin haltijalla on oikeus kieltää myöhemmän tavaramerkin käyttäminen. Direktiivin 5 artiklan 4 kohdan b alakohdasta ilmenee lisäksi, että tavaramerkin käyttö voidaan kieltää muun kuin 2 kohdassa tai tämän kohdan a alakohdassa tarkoitettuna aikaisemman oikeuden nojalla ja erityisesti, jos kyseessä on teollisoikeus.
- 24 Direktiivin 10 artiklan 1 kohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella tavaramerkkiin yksinoikeudet. Direktiivin 10 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus estää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa mitään merkkiä tavaroita tai palveluja varten, jos merkki on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki ja sitä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, jos tämä aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä. Direktiivin 10 artiklan 3 kohdan d alakohdasta seuraa lisäksi, että 2 kohdan nojalla voidaan kieltää erityisesti merkin käyttö liike- tai toiminimenä taikka liike- tai toiminimen osana.
- 25 Direktiivin 39 artiklan 1 kohdan mukaan tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, on luokiteltava tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksista tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehdyllä Nizza sopimuksella vahvistetun luokitusjärjestelmän mukaisesti. Direktiivin 39 artiklan 2 kohdasta ilmenee lisäksi, että hakijan on yksilöitävä tavarat ja palvelut, joille suojaa haetaan, riittävän selkeästi ja täsmällisesti, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat pelkästään tällä perusteella määrittää haetun suojan laajuuden.

Unionin oikeuden tulkintaa koskevien kysymysten esittämisen perusteet

Ristikkäissuoja

- 26 Tavaramerkkilain mukaan toiminimen haltijalla on yksinoikeus toiminimeen tavaran tunnusmerkinä. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että sellaisen tavaran tunnusmerkin käyttö, joka on sekoitettavissa toisen toimijan toiminimeen, voi merkitä tavaramerkkilainsäädännön mukaisen toiminimeen kohdistuvan yksinoikeuden loukkausta (ns. ristikkäissuoja). Toiminimilain 1 luvun 3 §:n mukaan tavaramerkin tai muun tavaran tunnusmerkin haltijalla on vastaavasti yksinoikeus merkkiin kaupallisena nimityksenä.
- 27 Tilanteessa, jossa asianosainen väittää, että tavaran tunnusmerkin käyttö loukkaa toiminimen rekisteröinnistä johtuvaa tavaramerkkisuojaa, kyseiseen loukkaukseen on näin ollen sovellettava tavaramerkkilain säännöksiä. Ruotsin tavaramerkkilailta pannaan täytäntöön tavaramerkkidirektiivi. Vaikka toiminimeä koskevaa oikeutta ei ole yhdenmukaistettu EU:n tasolla samalla tavalla kuin tavaramerkkioikeutta, toiminimiin liittyvät kysymykset kuuluvat ristikkäissuojan vuoksi yhdenmukaistettuun alaan.
- 28 Tavaramerkkidirektiivi ei sisällä tavaramerkkilain 1 luvun 8 §:ää vastaavaa ristikkäissuojaa koskevaa säännöstä. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 4 kohdan a alakohdasta ilmenee kuitenkin, että jäsenvaltiot voivat säätää, että kaupallinen nimitys (josta direktiivissä käytetään nimitystä ”muu elinkeinotoiminnassa käytetty merkki”) voi estää myöhemmän tavaramerkin rekisteröinnin, jos merkki oikeuttaa haltijan kieltämään myöhemmän tavaramerkin käytön. Direktiivissä ei kuitenkaan täsmennetä, millä edellytyksillä toiminimen haltijalla voi olla oikeus kieltää tunnusmerkin käyttö tavaramerkkinä.

Rekisteröidystä toiminimestä seuraava tavaramerkkioikeus

- 29 Toiminimen rekisteröinti tarkoittaa, että toiminimen haltija saa automaattisesti suojan ikään kuin kyseessä olisi rekisteröity tavaramerkki. Voimassaolevan kansallisen oikeuden järjestelmän mukaan ei edellytetä, että elinkeinonharjoittaja on käyttänyt toiminimeään tavaran tunnusmerkinä, jotta merkkiä voidaan suojata tavaran tunnusmerkinä. Jos esimerkiksi toiminimeä ei ole lainkaan käytetty tavaran tunnusmerkinä, toiminimen haltijalla on silti suojaa sitä vastaan, että joku muu käyttää sellaista tavaran tunnusmerkkiä, joka on sekoitettavissa toiminimeen. Suojan voidaan tällaisessa tapauksessa katsoa koskevan toiminimeä mahdollisena tavaran tunnusmerkinä.
- 30 Rekisteröidystä toiminimestä johtuva tavaramerkkioikeus on kuitenkin voimassa vain sillä toimialalla, joka mainitaan toimialan kuvauksessa, jonka yhtiö on rekisteröinyt yhdessä toiminimen kanssa. Toiminta on ilmoitettava sen laadun mukaisesti, ja se on kuvailtava ja rajattava niin selkeästi, että se on helposti kaikkien yhtiötä koskevia tietoja haluavien ymmärrettävissä. Näin ollen ei riitä, että toimialan kuvauksessa esimerkiksi ilmoitetaan, että yhtiö aikoo harjoittaa kauppatoimintaa, vaan tällaisessa tapauksessa on myös ilmoitettava, millaisilla

tavaroilla yhtiö aikoo käydä kauppaa. Yhtiön on näin ollen ilmoitettava toiminnan ala tai alat, jolla tai joilla se aikoo toimia. Toimialan kuvauksen suhteen ei kuitenkaan ole olemassa sellaisia muita vaatimuksia kuin rekisteröityjen tavaramerkkien osalta sovellettava luokittelujärjestelmä tai selkeyttä ja täsmällisyyttä koskevat vaatimukset.

- 31 Kun tavaran tunnusmerkkiä verrataan toiminimeen, on näin ollen arvioitava tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta sen perusteella, koskeeko tavaran tunnusmerkki tavaroita tai palveluja, jotka liittyvät toiminimen osalta rekisteröityyn toimialan kuvaukseen. Koska toiminimen käytölle tavaran tunnusmerkinä ei ole asetettu vaatimuksia, on mahdollista katsoa, että Ruotsin tavaramerkkilain 1 luvun 8 §:ssä säännöksen sanamuodolla myönnetään toiminimen rekisteröinnin kautta laajempi tavaramerkkioikeudellinen suoja kuin tavaramerkin rekisteröinnillä.
- 32 Koska toimialan kuvausten osalta ei myöskään ole olemassa luokittelujärjestelmää tai nimenomaisia vaatimuksia selkeyden ja täsmällisyyden osalta, sekaannustapauksissa voi syntyä myös tilanne, jossa on vaikea arvioida, minkälaisia tavaroita tai palveluja on verrattava keskenään tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta arvioitaessa. Arviointi on tällöin todellisuudessa tehtävä siten, että tavaroita tai palveluja arvioidaan suhteessa siihen toimialaan, jolla toiminimeä käytetään. Tällä erityissäätelyllä suhteessa tavaramerkkioikeuteen on merkitystä toiminimen tavaramerkkioikeudellisen suojan laajuuden kannalta, ja on mahdollista katsoa, että sen osalta ilmaistaan, että toiminimen rekisteröinnin kautta syntyy laajempi tavaramerkkioikeudellinen suoja kuin tavaramerkin rekisteröinnin kautta.
- 33 Tosiasiallista käyttöä koskeva vaatimus on direktiivin mukaisen tavaramerkkisuojan olennainen edellytys. Näin ollen nousee esille kysymys, onko direktiivi esteenä sille, että kansallisessa lainsäädännössä myönnetään tavaramerkkioikeudellinen suoja toiminimelle ilman, että sitä käytetään tavaroiden ja palvelujen alkuperää osoittavana merkintänä. Vastaavasti herää kysymys siitä, voiko tavaramerkkisuoja koskea sellaisia tavaroita ja palveluja, jotka kuuluvat toimialan kuvauksen piiriin, mutta joita ei ole tosiasiallisesti käytetty sillä alalla, jota toimialan kuvaus koskee.
- 34 Tällainen kansallinen sääntely voisi johtaa siihen, että olisi periaatteessa mahdollista kiertää vaatimus siitä, että on ilmoitettava selkeästi ja täsmällisesti, minkälaisille tavaroille tai palveluille tavaramerkkisuoja haetaan. Se, että jäsenvaltio myöntää elinkeinonharjoittajalle tavaramerkkisuojan laajemmin tai erilaisin edellytyksin kuin tavaramerkkidirektiivissä säädetään, voi näin ollen luoda esteitä muille elinkeinonharjoittajille, jotka myyvät tavaroita tai palveluja rajojen yli, koska niiden voidaan väittää jäsenvaltiossa loukkaavan tavaramerkkioikeuksia, jotka eivät perustu unionin oikeuteen. Tämä voi siten vaikuttaa tavaroiden ja palvelujen vapaaseen liikkuvuuteen. Voidaan kysyä, luodaanko kansallisella sääntelyllä, joka – kuten nyt käsiteltävässä asiassa –

poikkeaa tavaramerkkidirektiivistä, elinkeinoharjoittajiin kohdistuvia esteitä harjoittaa rajatylittävää toimintaa.

- 35 Jotta patentti- ja markkinaoikeudellinen muutoksenhakutuomioistuin voi ratkaista asian tuomionsa, se tarvitsee vastauksen jäljempänä esitettyihin kysymyksiin.

Tulkintakysymykset

- 36 Kysymykset koskevat tavaramerkkidirektiivin tulkintaa ja ovat seuraavat:
1. Onko tavaramerkkidirektiivin säännösten ja erityisesti 1 artiklan ja 5 artiklan 4 kohdan, tarkasteltuina Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja tavaroiden ja palvelujen vapaata liikkuvuutta koskevan unionin oikeuden peruseriaatteen valossa, kanssa yhteensopivaa, että kansalliseen oikeuteen sisältyy järjestelmä, jonka mukaan aikaisempi toiminimeä koskeva oikeus voi olla peruste kieltää myöhemmän tavaran tunnusmerkin käyttö koko toimialalla, jota varten toiminimi on rekisteröity, ilman, että edellytetään, että kyseistä toiminimeä on käytetty tavaroiden ja palvelujen erottamiseen?
 2. Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, onko tavaramerkkidirektiivin ja yleensä unionin oikeuden kanssa yhteensopivaa, että toiminimi, jota sellaisenaan käytetään merkinä tietynlaisten tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi toimialalla, jota varten toiminimi on rekisteröity, on peruste kieltää myöhemmän tavaran tunnusmerkin käyttö muiden kuin niiden tavaroiden tai palvelujen lajien osalta, joiden merkinä toiminimeä käytetään?

[–]