

MARKKINAOIKEUS

TUOMIO JA
VÄLITUOMIO

Nro 23/22 ja 24/22

16.5.2022

Dnrot 2020/457 ja
2021/2

Markkinaoikeuden asia diaarinumero 2020/457

KANTAJA Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

VASTAAJA vannetukku.fi Oy

Markkinaoikeuden asia diaarinumero 2021/2

KANTAJA vannetukku.fi Oy

VASTAAJA Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

ASIA Tavaramerkkiä koskeva riita

ASIAN RIIDATON TAUSTA JA AIEMPI KÄSITTELY MARKKINAOIKEUDESSA

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (jäljempänä myös ”BMW”) on EU-tavaramerkkien numero 91884 BMW (kuvio) ja numero 14015143 BMW (kuvio) haltija. Kyseiset tavaramerkkirekisteröinnit ovat voimassa, ja EU-tavaramerkit kattavat muun ohella ajoneuvot ja niiden osat luokassa 12. Ensiksi mainittu EU-tavaramerkki on 1.4.1996 jätetyn hakemuksen perusteella rekisteröity 23.3.1999, ja viimeksi mainittu EU-tavaramerkki on 29.4.2015 jätetyn hakemuksen perusteella rekisteröity 23.11.2015.

BMW on lisäksi merkitty rekisteriin kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) haltijaksi. Kyseinen kansainvälinen rekisteröinti kattaa rekisterin mukaan muun ohella ajoneuvot ja niiden osat luokassa 12. Kyseinen kansainvälinen rekisteröinti on rekisterin mukaan voimassa muun ohella Euroopan unionissa, ja se on rekisteröity 20.11.2007.

vannetukku.fi Oy (jäljempänä myös ”Vannetukku”) on elinkeinotoiminnassaan Suomessa tarjonnut, saattanut markkinoille, varastoinut edellä mainittuja tarkoituksia varten, maahantuonut ja maastavienyt luokkaan 12 kuuluvia ajoneuvojen vanteita ja vanteisiin kuuluvia keskimerkkejä jäljempänä ilmenevällä niin sanotulla

Blaukreuz-tunnuksella sekä käyttänyt mainittujen tuotteiden mainonnassa kyseistä Blaukreuz-tunnusta.

BMW on kirjeillään 12.3.2020 ja 4.6.2020 vaatinut Vannetukkua lopettamaan Blaukreuz-tunnuksen käytön elinkeinotoiminnassaan, mutta Vannetukku ei ole lopettanut tunnuksen käyttämistä.

BMW on 5.11.2020 nostanut Vannetukkua vastaan kanteen (asia diaarinumero 2020/457) vaatien muun ohella, että markkinaoikeus vahvistaa, että Vannetukku loukkaa BMW:n tavaramerkkioikeuksia, kieltää Vannetukkua jatkamasta ja toistamasta kyseistä loukkausta, velvoittaa Vannetukun maksamaan BMW:lle hyvitystä ja vahingonkorvausta sekä määrää Vannetukun hallussa olevien tuotteiden ja markkinointimateriaalien muuttamisesta tai hävittämisestä.

Tämän jälkeen Vannetukku on 30.4.2021 nostanut BMW:tä vastaan vastakanteen (asia diaarinumero 2021/2) vaatien, että markkinaoikeus julistaa BMW:n kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) menetetyksi tietyiltä osin.

Markkinaoikeudessa vireillä olevien asioiden käsittelyjärjestyksestä on aiemmin päätetty, että asiat diaarinumero 2020/457 ja 2021/2 käsitellään samassa oikeudenkäynnissä siten, että asiassa annetaan ensin välituomio asiassa diaarinumero 2020/457 esitettyjen vahvistus- ja kieltovaatimusten (kannevaatimukset 1 ja 2) osalta ja tuomio asian diaarinumero 2021/2 osalta. Asian diaarinumero 2020/457 käsittelyä muilta osin jatketaan aiemmin todetuin tavoin vasta sen jälkeen, kun edellä mainitut välituomio asiassa diaarinumero 2020/457 ja tuomio asiassa diaarinumero 2021/2 ovat saaneet lainvoiman. Lisäksi asiassa on todettu, että ensi vaiheessa annettavassa ratkaisussa käsitellään ja ratkaistaan asiassa diaarinumero 2020/457 kertyneet asianosaisten oikeudenkäyntikulut ainoastaan, jos BMW:n kanne hylätään ja kyseisen asian käsittely siten päättyy kokonaisuudessaan annettavaan välituomioon. Ainoastaan Vannetukku on näin ollen esittänyt tässä vaiheessa oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa asiassa diaarinumero 2020/457.

Asiassa on tässä vaiheessa kysymys siitä, tuleeko BMW:n kansainvälinen rekisteröinti numero 955419 (kuvio) julistaa menetetyksi tietyiltä osin ja loukkaako Vannetukun Blaukreuz-tunnuksen käyttö BMW:n tavaramerkkioikeuksia.

MARKKINAOIKEUDEN ASIA DIAARINUMERO 2020/457**KANNE****Vaatimukset**

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft on vaatinut, että markkinaoikeus

- 1) vahvistaa, että vannetukku.fi Oy loukkaa elinkeinotoiminnassaan Euroopan unionissa voimassa olevaa kansainvälistä rekisteröintiä numero 955419 (kuvio) sekä EU-tavaramerkkejä numero 91884 BMW (kuvio) ja numero 14015143 BMW (kuvio) Suomessa tarjoamalla, saattamalla markkinoille, varastoimalla edellä mainittuja tarkoituksia varten, maahantuomalla ja maastaviemällä vanteita ja vanteisiin kuuluvia keskimerkkejä jäljempänä markkinaoikeuden ratkaisun perustelukappaleesta 4 ilmenevällä Blaukreuz-tunnuksella sekä käyttämällä mainonnassa kyseistä Blaukreuz-tunnusta, ja
- 2) kieltää vannetukku.fi Oy:tä 200.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta edellä vaatimuskohdassa 1 tarkoitettua loukkausta.

Perusteet

BMW on Euroopan unionissa voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) sekä EU-tavaramerkkien numero 91884 BMW (kuvio) ja numero 14015143 BMW (kuvio) (jäljempänä yhdessä myös ”BMW:n tavaramerkit”) haltija. Kyseiset tavaramerkit kattavat luokassa 12 ajoneuvot ja niiden osat.

BMW:n mainitut tavaramerkit on haettu rekisteröitäviksi huomattavasti ennen Vannetukun viittaaman Paalupaikka Oy:n EU-tavaramerkin numero 17896225 BLAUKREUZ (kuvio) hakemispäivää 7.5.2018. Vannetukun viittaamassa Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (jäljempänä myös ”EUIPO”) valituslautakunnan asiassa R 825/2017-2 antamassa päätöksessä 26.2.2018 kohteena on ollut eri Blaukreuz-tunnus, minkä vuoksi päätökselle ei tule antaa painoarvoa esillä olevan asian yhteydessä. Lisäksi kyseisen päätöksen kohteena ollut EU-tavaramerkki numero 12753497 BLAUKREUZ WHEELS (kuvio) on sittemmin kumottu EUIPO:n 25.5.2020 tekemällä päätöksellä. BMW:llä on näin ollen aikaprioriteetti omiin tavaramerkkeihinsä.

Vannetukku loukkaa BMW:n tavaramerkkeihin perustuvia yksinoikeuksia. Vannetukku pyrkii menettelyllään kiertämään markkinaoikeuden sille aiemmin määräämiä kieltoja.

Vannetukku käyttää Blaukreuz-tunnustaan samoille tavaroille kuin mille BMW:n edellä mainitut tavaramerkit on rekisteröity. Blaukreuz-tunnus ja BMW:n tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan erilaisia mutta ulkoasultaan samankaltaisia ja merkityssisällöltään ainakin vähäisessä määrin

samankaltaisia. BMW:n tavamerkit ovat sellaisinaan erittäin erottamiskykyisiä. BMW:n tavamerkeillä on lisäksi niiden pitkäaikaiseen käyttöön perustuva vahva erottamiskyky ja maine henkilöautojen ja niiden osien tunnuksena. Vanteiden keskimerkkejä havainnoidaan usein etäältä ja siten, että merkkien välisten pienten erojen havainnointi voi olla vaikeaa tai mahdotonta. Kohdeyleisö kiinnittää BMW:n tavamerkeissä enemmän huomiota niiden kuvio-osaan kuin BMW-kirjaimiin. Kokonaisarviointin perusteella kohdeyleisö saattaa luulla merkeillä tarjottavien tavaroiden olevan samaa kaupallista alkuperää tai mahdollisesti peräisin taloudellisessa etuyhteydessä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä, joten Blaukreuz-tunnuksen ja BMW:n tavamerkkien välillä on sekaannusvaara. Se, että Vanntukku on verkkosivuillaan todennut, että sillä ei ole kaupallista yhteyttä BMW:hen, ei poista sekaannusvaaraa, koska kyseinen maininta ei esiinny Vannetukun markkinoimissa ja myymissä tavaroissa.

BMW:n tavamerkit ovat myös laajalti tunnettuja Euroopan unionissa ainakin luokan 12 tavaroiden osalta, ja ne ovat olleet sitä ennen kuin Vannetukku on ryhtynyt käyttämään Blaukreuz-tunnustaan.

Markkinaoikeus on 4.10.2019 antamissaan ratkaisuissa numero 494/18 ja 493/18 vahvistanut, että BMW:n EU-tavamerkki numero 91884 BMW (kuvio) on laajalti tunnettu Euroopan unionissa. BMW:n EU-tavamerkki numero 14015143 BMW (kuvio) on värillinen (sini-valko-musta), mutta vastaa muutoin EU-tavamerkkiä numero 91884 BMW (kuvio), joten on selvää, että myös EU-tavamerkki numero 14015143 BMW (kuvio) on laajalti tunnettu Euroopan unionissa. Euroopan unionissa laajalti tunnettua kansainvälistä rekisteröintiä numero 955419 (kuvio) on puolestaan käytetty osana BMW:n edellä mainittuja laajalti tunnettuja EU-tavamerkkejä. Nämä kolme tavamerkkiä eroavat toisistaan ulkoisesti ainoastaan siten, että mainittuihin EU-tavamerkkeihin sisältyy teksti ”BMW”. Tavamerkkien kuviot ja mittasuhteet ovat täysin samanlaiset. Kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) kuvio muodostaa erottuvan ja mieleenpainuvan osan mainituista EU-tavamerkeistä. Tavamerkkien väliset erot eivät siten ole suuret, minkä vuoksi kohdeyleisö mieltää näillä kolmella tavamerkillä varustettujen tavaroiden olevan peräisin samasta yrityksestä.

Vuonna 1916 perustettu yhtiö BMW on yksi maailman tunnetuimmista ja menestyneimmistä moottoriajoneuvojen ja niiden osien valmistajista. BMW markkinoi ja myy BMW-merkkisiä ajoneuvoja kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. BMW on myös aktiivinen toimija jälkimarkkinoilla, eli BMW myy ja markkinoi muun ohella vanteita sen autoihin.

BMW:n valmistamissa ajoneuvoissa ja niiden markkinoinnissa on käytetty jo 1920-luvulta lähtien BMW-logoa, joka on pieniä muutoksia lukuun ottamatta pysynyt samanlaisena vuosikymmenten ajan tähän

päivään saakka. BMW-logoa on käytetty BMW:n ajoneuvojen tavaramerkkinä yli sadan vuoden ajan. BMW-logo on rekisteröity ensimmäisen kerran Saksassa jo vuonna 1917. Nykyisin BMW-logo on suojattu lukuisin tavaramerkkirekisteröinnein maailmanlaajuisesti, mukaan lukien nyt kyseessä olevin BMW:n tavaramerkein. BMW-logon tunnettuutta on myös testattu bränditutkimuksin. Esimerkiksi vuonna 2020 Norstatin toteuttamassa bränditutkimuksessa BMW-brändin autetun tunnettuuden luvut ovat olleet merkittävän korkeat ja osoittavat BMW-brändin laajaa tunnettuutta, joka on seurausta pitkäaikaisesta, maantieteellisesti laajasta ja intensiivisestä BMW-brändin käytöstä.

BMW:llä oli vuoden 2020 lopussa 31 tuotanto- ja kokoonpanolaitosta kaiken kaikkiaan 15 eri maassa, mukaan lukien usealla paikkakunnalla Saksassa, Yhdistyneessä Kuningaskunnassa ja Itävallassa, ja BMW-ajoneuvojen kansainvälinen myyntiverkosto koostui yli 3.500 jälleenmyyjästä. BMW-merkkisten autojen vuosittaiset myyntimäärät ovat merkittävät. Maailmanlaajuisesti BMW-merkkisiä ajoneuvoja on myyty vuosittain 1,9–2,1 miljoonaa kappaletta vuosina 2016–2020. BMW-merkkisissä ajoneuvoissa sini-valko-musta BMW-logo esiintyy useassa näkyvässä paikassa, mukaan lukien auton keulassa, vanteiden keskimerkeissä ja ratissa. Myös esimerkiksi pelkällä BMW-kuviomerkillä (ilman ”BMW”-tekstiä) varustettuja ajoneuvojen ilmansuodattimia on myyty merkittävä määrä Euroopassa 2016–alkuvuosi 2021 välisenä aikana. Ilmansuodattimissa BMW-kuviomerkki esiintyy näkyvällä paikalla.

BMW käyttää vuosittain satoja miljoonia euroja BMW-merkkisten autojen ja muiden tuotteiden markkinoimiseen. Myös Euroopan laajuisesti BMW:n markkinointipanostukset ovat olleet merkittäviä. BMW-logo esiintyy näkyvästi BMW:n markkinointimateriaaleissa. BMW-merkkisiä autoja on markkinoitu ja markkinoidaan jatkuvasti eri medioissa mukaan lukien televisio- ja printtimainonta sekä ulkomainonta. BMW on viime vuosina järjestänyt tai osallistunut esimerkiksi Suomessa useisiin markkinointitapahtumiin, joissa muun ohella sen BMW-logolla varustettuja ajoneuvoja on markkinoitu. Lisäksi esimerkiksi BMW Suomen julkaisemassa omassa BMW Life -asiakaslehdessä esitellään ja markkinoidaan muun ohella BMW-ajoneuvoja, mutta myös muita BMW-logolla varustettuja tuotteita, kuten BMW-moottoriöljyä. BMW on markkinoinut ja markkinoi tuotteitaan aktiivisesti myös verkossa, kuten sosiaalisen median kanavissa, joissa sillä on merkittävä määrä seuraajia ja tykkääjiä. Sekä Facebook- että Instagram-palveluissa BMW-logo on erittäin näkyvillä. BMW-ajoneuvoja ja niihin liittyviä BMW-logolla varustettuja varusteita on markkinoitu ja markkinoidaan lisäksi lukuisten BMW-esitteiden avulla. BMW-ajoneuvoja vakio- ja lisävarusteineen on markkinoitu myös hinnastojen avulla. BMW-logo on lisäksi noteerattu uutisartikkeleissa, ja BMW-brändi on saanut tunnustusta erinäisissä tutkimuksissa. BMW-logon tunnettuus ja keskivertaista korkeampi erottamiskyky on todettu myös tuomioistuinratkaisuisissa eri EU-maissa.

Vannetukun Blaukreuz-tunnuksen käyttö merkitsee BMW:n laajalti tunnettujen tavaramerkkien erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutettua hyväksikäyttämistä sekä on haitaksi kyseisten tavaramerkkien erottamiskyvylle ja maineelle. Merkkien samankaltaisuuden aste on sellainen, että kohdeyleisö yhdistää merkit toisiinsa. BMW:n tavamerkit ovat erittäin erottamiskykyisiä ja tunnettuja, ja niillä on hyvä maine. BMW:n tavamerkeille on kehittynyt erityinen goodwill-arvo. Vertailtavat tunnukset ovat samankaltaisia, ja kyseessä ovat identtiset tavarat. Vannetukku pyrkii Blaukreuz-tunnuksen käytöllä hyötymään BMW:n tavaramerkkien vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta. Blaukreuz-tunnuksen käyttäminen on lisäksi omiaan aiheuttamaan haittaa BMW:n tavaramerkkien erottamiskyvylle ja maineelle.

Se, että Vannetukku on verkkosivuillaan todennut, että sillä ei ole kaupallista yhteyttä BMW:hen, ei poista loukkausta, koska kyseinen maininta ei esiinny Vannetukun markkinoimissa ja myymissä tavaroissa. Vannetukulla ei ole mitään perusteltua syytä loukkaavan Blaukreuz-tunnuksen käyttämiselle.

VASTAUS

Vaativukset

vannetukku.fi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen ja velvoittaa Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 9.264,37 eurolla ja asianosaiskulut 3.660 eurolla, viivästyskorkoineen.

Perusteet

Vannetukun Blaukreuz-tunnus ei aiheuta sekaannusvaaraa BMW:n EU-tavaramerkkeihin numero 91884 BMW (kuvio) ja numero 14015143 BMW (kuvio) tai BMW:n kansainväliseen rekisteröintiin numero 955419 (kuvio).

Sittemmin mitätöidyn EU-tavamerkin numero 12753497 BLAUKREUZ WHEELS (kuvio) erottuvuutta BMW:n kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) kanssa samankaltaisesta merkistä on käsitelty EUIPO:n valituslautakunnan asiassa R 825/2017-2 antamassa päätöksessä 26.2.2018. Päätöksessä on katsottu, että vertailtavien tavaramerkkien kuvio-osat ovat visuaalisesti samankaltaiset vain vähäisessä määrin eikä merkkien välillä ole sekaannusvaaraa. Nyt esillä olevan uuden Blaukreuz-tunnuksen osalta vertailtavien merkkien keskinäinen erilaisuus on edelleen kasvanut ja sekaannusvaaran mahdollisuus on pienentynyt, kun Blaukreuz-teksti on siirretty merkin alapuolelta Blaukreuz-tunnuksen mustalle kehälle. Tekstin paikkaa on vaihdettu niin, että se näkyy myös tavaroiden käytössä vanteiden keskimerkissä. Blaukreuz-tunnuksen ja BMW:n tavaramerkkien erilaiset kuvio-osat näkyvät myös kyseisiä tavaroita käytettäessä. BMW:n

EU-tavaramerkissä numero 14015143 BMW (kuvio) on lisäksi kolmiulotteista vaikutelmaa luovia hopeisia reunuksia, joita ei ole Vannetukun Blaukreuz-tunnuksessa.

Vannetukun Blaukreuz-tunnus sisältää kuvio-osan sisällä sanan ”blaukreuz”, joten vertailtavat tavamerkit eivät ole myöskään lausuntatavaltaan tai merkityssisällöltään samankaltaisia. Kyseisen sanan liittäminen kuvioon muodostaa täysin uuden merkin, jonka erottuvuus BMW:n tavamerkkeihin nähden on huomattavan suuri. BMW:n EU-tavamerkkien hallitseva osa on sana ”bmw”, kun taas Vannetukun tunnuksen hallitseva osa on sana ”blaukreuz”, jonka merkityksen suomalainen keskivertokuluttaja ymmärtää. Kyseiset osat eivät ole samankaltaisia.

BMW:n väitetyin kansainvälisen rekisteröinnin erottamiskyvyn, myös sen luontaisen erottamiskyvyn, aste on niin heikko ja sen suoja-ala näin ollen niin kapea, että sekaannusvaaraa ei tästäkään syystä ole aiheutunut eikä loukkausta tapahtunut.

Vannetukun Blaukreuz-tunnuksesta ei synny miellelyhtymää BMW:n tavamerkkeihin. Vannetukku ei pyri käyttämään hyväksi BMW:n tavamerkkien mainetta tai erottamiskykyä, vaan Blaukreuz-tunnusta on pyritty kehittämään entisestään BMW:n tavamerkeistä enemmän erottuvaksi. Vannetukun menettelystä ei ole aiheutunut myöskään BMW:n tavamerkkien vesittymistä tai mainehaittaa.

Sekaannusvaaraa tai miellelyhtymää ei synny myöskään siitä syystä, että Vannetukku on ilmoittanut verkkosivuillaan selkeästi, että Blaukreuz-tuotteet eivät ole BMW:n tuotteita ja että tuotteilla ei ole keskinäistä yhteyttä. Sivuja lukevat asiakkaat havaitsevat tämän ja sen, että kyse on valinnaisesta yhteensopivasta tuotteesta, jonka tarjoaminen kuluttajalle muodostaa perustellun ja oikeutetun syyn Blaukreuz-tunnuksen käyttämiselle. Vannetukun toiminta on hyvän liiketavan mukaista.

Koska loukkausta ei ole tapahtunut, myös BMW:n kannevaatimus 2 on perusteeton. Joka tapauksessa kannevaatimuksessa 2 esitetty uhkasakko on määrältään liiallinen 5.000 euroa ylittäviltä osin.

MARKKINAOIKEUDEN ASIA DIAARINUMERO 2021/2

KANNE (vastakanne asiassa diaarinumero 2020/457)

Vaatimukset

Vannetukku.fi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus julistaa Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) menetetyksi luokan 12 tavaroiden osalta Euroopan unionissa.

Lisäksi vannetukku.fi Oy on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin korvaamaan sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut palkkion osalta 3.088,13 eurolla ja kulujen osalta 2.050 eurolla eli yhteensä 5.138,13 eurolla sekä asianosaiskulut 14.640 eurolla, viivästyskorkeineen.

Perusteet

BMW ei ole tosiasiallisesti ottanut kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) mukaista merkkiä liiketoiminnassaan käyttöön Euroopan unionissa viiden vuoden kuluessa kyseisen merkin rekisteröinnistä luokan 12 tavaroiden osalta. BMW ei ole myöskään tosiasiallisesti käyttänyt kyseistä merkkiä Euroopan unionissa luokan 12 tavaroiden osalta viiden vuoden kuluessa ennen Vannetukun vastakanteen nostamista.

Muiden BMW:n tavaramerkkien käyttämistä ei voida katsoa BMW:n kansainvälisen rekisteröinnin tarkoittaman merkin käytöksi. BMW:n ei voida katsoa käyttäneen kansainvälisen rekisteröinnin tarkoittamaa merkkiä tosiasiallisesti muun ohella sen vuoksi, että tämä edellyttäisi merkin käyttämistä tietoisesti eikä vain vahingossa.

BMW ei ole edes väittänyt käyttäneensä nimenomaan kansainvälisen rekisteröintinsä mukaista merkkiä. BMW:n esittämä näyttö koskee joko BMW:n vuonna 2015 rekisteröityä EU-tavaramerkkiä numero 14015143 BMW (kuvio) tai BMW:n käyttöön ottamaa uutta tavaramerkkiä, jossa merkin ulkokehä on mustan värin sijaan läpinäkyvä. Myös BMW:n viittaamissa ilmansuodattimissa oleva logo eroaa olennaisesti BMW:n kansainvälisen rekisteröinnin tarkoittamasta merkistä. Kyseisessä logossa oleva ulkokehä ei ole musta, eikä logolla ole muutakaan yhteistä BMW:n kansainvälisen rekisteröinnin kanssa. Merkki on lisäksi hyvin pienikokoinen kyseisissä tuotteissa, jotka lukeutuvat enemmänkin ajoneuvojen vara- tai vaihto-osiin kuin ajoneuvojen osiin.

VASTAUS

Vaatimukset

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft on vaatinut, että markkinaoikeus hylkää kanteen.

Lisäksi Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft on vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa vannetukku.fi Oy:n korvaamaan Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftille sen arvonlisäverottomat oikeudenkäyntikulut 56.682,50 eurolla viivästyskorkeineen.

Perusteet

BMW:n kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) mukaista merkkiä on tosiasiallisesti käytetty viiden vuoden aikana ennen vastakanteen vireillepanoa eli 30.4.2016–29.4.2021 välisenä aikana.

Kansainvälisen rekisteröinnin käytöksi tulee katsoa erityisesti ”BMW”-kirjaimin varustetun BMW-logon, joka on rekisteröity muun ohella EU-tavaramerkkinä numero 14015143 BMW (kuvio), ja muiden tästä vain hieman poikkeavien BMW-logojen erittäin laajamittainen käyttö. Kansainvälisen rekisteröinnin tarkoittaman merkin muoto ja käytetyt muodot eroavat toisistaan ainoastaan siten, että käytetyissä muodoissa esiintyy teksti ”BMW”, joka on käytetyissä muodoissa pienessä roolissa. Merkkien kuvio, väritys pääosin ja mittasuhteet ovat täysin samanlaiset. On erityisesti huomattava, että kansainvälisen rekisteröinnin kuvio muodostaa erottuvan ja mieleenpainuvan osan jokaisesta käytetystä muodosta. Jokainen käytetty muoto eroaa siis vain hieman kansainvälisen rekisteröinnin muodosta, eivätkä poikkeamat vaikuta kansainvälisen rekisteröinnin erottamiskykyyn eli tavaramerkin erottamisfunktioon. Kohdeyleisön edustajan voidaan katsoa tunnistavan BMW-logon yksin kuvion perusteella. BMW:n omaan tavaramerkin käyttöön voidaan rinnastaa myös esimerkiksi kansallisten BMW-yhtiöiden tavaramerkin käyttö.

Vuonna 1916 perustettu yhtiö BMW on yksi maailman tunnetuimmista ja menestyneimmistä moottoriajoneuvojen ja niiden osien valmistajista. BMW markkinoi ja myy BMW-merkkisiä ajoneuvoja kaikissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa. BMW on myös aktiivinen toimija jälkimarkkinoilla, eli BMW myy ja markkinoi muun ohella vanteita sen autoihin.

BMW:n valmistamissa ajoneuvoissa ja vanteiden keskimerkeissä sekä niiden markkinoinnissa on käytetty jo 1920-luvulta lähtien BMW-logoa, joka on pieniä muutoksia lukuun ottamatta pysynyt samanlaisena vuosikymmenten ajan tähän päivään saakka. BMW:n sini-valko-musta logo on yksi maailman tunnetuimmista tavaramerkeistä.

BMW:llä oli vuoden 2020 lopussa 31 tuotanto- ja kokoonpanolaitosta kaiken kaikkiaan 15 eri maassa, mukaan lukien usealla paikkakunnalla Saksassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Itävallassa, ja BMW-ajoneuvojen kansainvälinen myyntiverkosto koostui yli 3.500 jälleenmyyjästä. BMW-merkkisten autojen vuosittaiset myyntimäärät ovat merkittävät. Maailmanlaajuisesti BMW-merkkisiä ajoneuvoja on myyty vuosittain 1,9–2,1 miljoonaa kappaletta vuosina 2016–2020. BMW-merkkisissä ajoneuvoissa BMW-logo esiintyy useassa näkyvässä paikassa, mukaan lukien auton keulassa, vanteiden keskimerkeissä ja ratissa. Myös esimerkiksi pelkällä BMW-kuviomerkillä (ilman ”BMW”-tekstiä) varustettuja ajoneuvojen ilmansuodattimia on myyty merkittävä määrä Euroopassa

2016–alkuvuosi 2021 välisenä aikana. Ilmansuodattimissa BMW-kuviomerkki esiintyy näkyvällä paikalla.

BMW käyttää vuosittain satoja miljoonia euroja BMW-merkkisten autojen ja muiden tuotteiden markkinoimiseen. Myös Euroopan laajuisesti BMW:n markkinointipanostukset ovat olleet merkittäviä. BMW-logo esiintyy näkyvästi BMW:n markkinointimateriaaleissa. BMW-merkkisiä autoja on markkinoitu ja markkinoidaan jatkuvasti eri medioissa mukaan lukien televisio- ja printtimainonta sekä ulkomainonta. BMW on viime vuosina järjestänyt tai osallistunut esimerkiksi Suomessa useisiin markkinointitapahtumiin, joissa muun ohella sen BMW-logolla varustettuja ajoneuvoja on markkinoitu. Lisäksi esimerkiksi BMW Suomen julkaisemassa omassa BMW Life -asiakaslehdessä esitellään ja markkinoidaan muun ohella BMW-ajoneuvoja, mutta myös muita BMW-logolla varustettuja tuotteita, kuten BMW-moottoriöljyä. BMW on markkinoinut ja markkinoinut tuotteitaan aktiivisesti myös verkossa, kuten sosiaalisen median kanavissa, joissa sillä on merkittävä määrä seuraajia ja tykkääjiä. Sekä Facebook- että Instagram-palveluissa BMW-logo on erittäin näkyvillä. BMW-ajoneuvoja ja niihin liittyviä BMW-logolla varustettuja varusteita on markkinoitu ja markkinoidaan lisäksi lukuisten BMW-esitteiden avulla. BMW-ajoneuvoja vakio- ja lisävarusteineen on markkinoitu myös hinnastojen avulla. BMW-logo on lisäksi noteerattu uutisartikkeleissa, ja BMW-brändi on saanut tunnustusta erinäisissä tutkimuksissa. BMW-logon tunnettuutta on myös testattu bränditutkimuksin. Esimerkiksi vuonna 2020 Norstatin toteuttamassa bränditutkimuksessa BMW-brändin autetun tunnettuuden luvut ovat olleet merkittävän korkeat.

TODISTELU

Asiakirjatodistelu asiassa diaarinumero 2020/457

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

1. Ote EUIPO:n tavaramerkkirekisteristä Euroopan unionissa voimassa olevasta kansainvälisestä rekisteröinnistä numero 955419 (kuvio)
2. Ote EUIPO:n tavaramerkkirekisteristä EU-tavaramerkistä numero 91884 BMW (kuvio)
3. Ote EUIPO:n tavaramerkkirekisteristä EU-tavaramerkistä numero 14015143 BMW (kuvio)
4. Valokuva Blaukreuz-keskimerkistä
5. Kuvakaappauksia verkkosivuston vannetukku.fi verkkokaupasta 3.3.2020 (= Vannetukun asiakirjatodiste 1)
6. Kuvakaappauksia verkkosivuston vannetukku.fi verkkokaupasta 12.5.2020
7. Luovuttu asian käsittelyn tässä vaiheessa
8. Luovuttu asian käsittelyn tässä vaiheessa
9. Otteita ”Top 100 Most Valuable Global Brands” -raporteista vuosilta 2019 ja 2020

10. Otteita ”Best Global Brands” -raporteista vuosilta 2018 ja 2019
11. Kuvakaappauksia verkkosivustolta bmwgroup.com koskien BMW:n historiaa
12. Kuvia BMW-logosta vuosina 1913–1973 (kuva otettu BMW:n Münchenin konttorilla sijaitsevasta julisteesta)
13. Rekisteritiedot koskien saksalaista tavaramerkkiä numero 221388 BMW (kuvio), 30.7.2015
14. Otteita Norstatin laatimasta BMW-bränditutkimuksesta, 08/2020 (salassapidettävä)
15. Otteita BMW:n vuosikertomuksesta vuodelta 2020
16. a) Ote BMW Suomen 9.6.2021 päivätystä yhteenvedosta koskien BMW-ajoneuvojen myyntimääriä Suomessa vuosina 2016–2021 (salassapidettävä)
b) Taulukko koskien BMW-ajoneuvojen myyntimääriä Euroopassa vuosina 2015–2020 (salassapidettävä)
17. Taulukko koskien BMW:n ajoneuvojen ilmansuodattimien myyntimääriä Euroopassa vuosina 2016–2021 (salassapidettävä)
18. Kuvia (4 kpl) BMW:n ajoneuvojen ilmansuodattimista
19. Ote BMW Suomen 9.6.2021 päivätystä yhteenvedosta koskien BMW:n markkinointipanostuksia Suomessa vuosina 2016–2021 (salassapidettävä)
20. Taulukko koskien BMW:n markkinointipanostuksia Euroopan unionissa vuosina 2018–2020 (salassapidettävä)
21. Ote BMW Suomen 9.6.2021 päivätystä yhteenvedosta koskien esimerkkejä BMW:n markkinoinnista Suomessa vuosina 2016–2021
22. a) BMW Life -asiakaslehti 1/2020
b) BMW Sähköistä ajamisen iloa -asiakaslehti, julkaistu 8.12.2020
c) BMW Life -asiakaslehti 1/2021
23. a) Kuvakaappauksia BMW Suomen Facebook-sivulta, otettu 21.–22.6.2021
b) Kuvakaappauksia BMW Saksan Facebook-sivulta, otettu 24.6.2021
c) Kuvakaappauksia BMW Italian Facebook-sivulta, otettu 24.6.2021
24. a) Kuvakaappauksia BMW Suomen Instagram-sivulta, otettu 21.6.2021
b) Kuvakaappauksia BMW Saksan Instagram-sivulta, otettu 24.6.2021
c) Kuvakaappauksia BMW Italian Instagram-sivulta, otettu 24.6.2021
25. Suomenkielinen BMW:n lisävaruste-esite vuodelta 2016
26. Suomenkielinen BMW-mallisto-esite vuodelta 2017
27. Ranskankielinen BMW:n X2-sarjan esite vuodelta 2018
28. Englanninkielinen BMW-mallisto-esite vuodelta 2019
29. Englanninkielinen BMW:n 1-sarjan esite vuodelta 2020
30. Englanninkielinen BMW:n 2-sarjan esite vuodelta 2020
31. Englanninkielinen BMW:n X3-sarjan esite vuodelta 2020
32. BMW:n hinnastoja (4 kpl) vuodelta 2016
33. BMW:n hinnasto vuodelta 2016
34. BMW:n hinnasto vuodelta 2019
35. BMW:n hinnasto vuodelta 2021
36. Ilta-Sanomien verkkoartikkeli 17.1.2017

37. La Libre -verkkoartikkeli 18.3.2020
38. World Branding Awards -tulokset ajanjaksolta 2016–2017
39. World Branding Awards -tulokset ajanjaksolta 2018–2019

vannetukku.fi Oy

1. Kuvakaappauksia verkkosivuston vannetukku.fi verkkokaupasta 3.3.2020 (= BMW:n asiakirjatodiste 5)

Asiakirjatodistelu asiassa diaarinumero 2021/2

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

1. Ote EUIPO:n tavaramerkkirekisteristä Euroopan unionissa voimassa olevasta kansainvälisestä rekisteröinnistä numero 955419 (kuvio)
2. Kuvakaappauksia verkkosivustolta bmwgroup.com koskien BMW:n historiaa
3. Kuvia BMW-logosta vuosina 1913–1973 (kuva otettu BMW:n Münchenin konttorilla sijaitsevasta julisteesta)
4. Otteita BMW:n vuosikertomuksesta vuodelta 2020
5. a) Ote BMW Suomen 9.6.2021 päivätystä yhteenvedosta koskien BMW-ajoneuvojen myyntimääriä Suomessa vuosina 2016–2021 (salassapidettävä)
b) Taulukko koskien BMW-ajoneuvojen myyntimääriä Euroopassa vuosina 2015–2020 (salassapidettävä)
6. Taulukko koskien BMW:n ajoneuvojen ilmansuodattimien myyntimääriä Euroopassa vuosina 2016–2021 (salassapidettävä)
7. Kuvia (4 kpl) BMW:n ajoneuvojen ilmansuodattimista
8. Ote BMW Suomen 9.6.2021 päivätystä yhteenvedosta koskien BMW:n markkinointipanostuksia Suomessa vuosina 2016–2021 (salassapidettävä)
9. Taulukko koskien BMW:n markkinointipanostuksia Euroopan unionissa vuosina 2018–2020 (salassapidettävä)
10. Ote BMW Suomen 9.6.2021 päivätystä yhteenvedosta koskien esimerkkejä BMW:n markkinoinnista Suomessa vuosina 2016–2021
11. a) BMW Life -asiakaslehti 1/2020
b) BMW Sähköistä ajamisen iloa -asiakaslehti, julkaistu 8.12.2020
c) BMW Life -asiakaslehti 1/2021
12. a) Kuvakaappauksia BMW Suomen Facebook-sivulta, otettu 21.–22.6.2021
b) Kuvakaappauksia BMW Saksan Facebook-sivulta, otettu 24.6.2021
c) Kuvakaappauksia BMW Italian Facebook-sivulta, otettu 24.6.2021
13. a) Kuvakaappauksia BMW Suomen Instagram-sivulta, otettu 21.6.2021
b) Kuvakaappauksia BMW Saksan Instagram-sivulta, otettu 24.6.2021
c) Kuvakaappauksia BMW Italian Instagram-sivulta, otettu 24.6.2021
14. Suomenkielinen BMW:n lisävaruste-esite vuodelta 2016
15. Suomenkielinen BMW-mallisto-esite vuodelta 2017

16. Ranskankielinen BMW:n X2-sarjan esite vuodelta 2018
17. Englanninkielinen BMW-mallisto esite vuodelta 2019
18. Englanninkielinen BMW:n 1-sarjan esite vuodelta 2020
19. Englanninkielinen BMW:n 2-sarjan esite vuodelta 2020
20. Englanninkielinen BMW:n X3-sarjan esite vuodelta 2020
21. BMW:n hinnastoja (4 kpl) vuodelta 2016
22. BMW:n hinnasto vuodelta 2016
23. BMW:n hinnasto vuodelta 2019
24. BMW:n hinnasto vuodelta 2021
25. Otteita Norstatin laatimasta BMW-bränditutkimuksesta, 08/2020 (salassapidettävä)
26. Ilta-Sanomien verkkoartikkeli 17.1.2017
27. La Libre -verkkoartikkeli 18.3.2020
28. World Branding Awards -tulokset ajanjaksolta 2016–2017
29. World Branding Awards -tulokset ajanjaksolta 2018–2019
30. Otteita ”Top 100 Most Valuable Global Brands” -raporteista vuosilta 2019 ja 2020
31. Otteita ”Best Global Brands” -raporteista vuosilta 2018 ja 2019

MARKKINAOIKEUDEN RATKAISU

Aiempi käsittelyratkaisu

Esillä olevaan asiakokokonaisuuteen kuuluvat edellä asian taustassa tarkemmin kuvatuin tavoin Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin (edellä todetuin tavoin myös ”BMW”) 5.11.2020 nostama kanne vannetukku.fi Oy:tä (edellä todetuin tavoin myös ”Vannetukku”) vastaan (asia diaarinumero 2020/457) ja Vannetukun 30.4.2021 BMW:tä vastaan nostama vastakanne (asia diaarinumero 2021/2).

Markkinaoikeudessa vireillä olevien edellä mainittujen asioiden käsittelyjärjestyksestä on aiemmin päätetty, että asiat diaarinumero 2020/457 ja 2021/2 käsitellään samassa oikeudenkäynnissä siten, että asiassa annetaan ensin välituomio asiassa diaarinumero 2020/457 esitettyjen edellä kuvattujen väitettyä loukkausta koskevien vahvistus- ja kieltovaatimusten osalta ja tuomio asian diaarinumero 2021/2 osalta. Asian diaarinumero 2020/457 käsittelyä muilta osin jatketaan aiemmin todetuin tavoin vasta sen jälkeen, kun edellä mainitut välituomio asiassa diaarinumero 2020/457 ja tuomio asiassa diaarinumero 2021/2 ovat saaneet lainvoiman.

Perustelut

1. Kysymyksenasettelu ja kyseessä olevat tunnuks

1. Asiassa on markkinaoikeudessa kysymys siitä, tuleeko BMW:n kansainvälinen rekisteröinti numero 955419 (kuvio) julistaa menetetyksi Euroopan unionissa käyttämättömyyden perusteella sen kattamille

luokan 12 tavaroille sekä loukkaako Vannetukun niin sanotun Blaukreuz-tunnuksen käyttö BMW:n aikaisempia EU-tavaramerkkejä numero 91884 BMW (kuvio) ja numero 14015143 BMW (kuvio) sekä kansainvälistä rekisteröintiä numero 955419 (kuvio) koskevia oikeuksia.

2. Loukkausasian diaarinumero 2020/457 osalta asiassa on tarkemmin ottaen kysymys ensinnäkin siitä, aiheuttaako Vannetukun käyttämä Blaukreuz-tunnus sekaannusvaaran mainittuihin BMW:n tavaramerkkeihin. Asiassa on tämän jälkeen tarvittaessa arvioitava, loukkaako kyseinen Blaukreuz-tunnus mainittujen tavaramerkkien mahdolliseen laajalti tunnettuuteen perustuvia BMW:n tavaramerkkioikeuksia.

3. BMW:n edellä mainitut tavaramerkit ovat seuraavat:

- Euroopan unionissa voimassa oleva kansainvälinen rekisteröinti numero 955419 (kuvio)



- EU-tavaramerkki numero 91884 BMW (kuvio)



- EU-tavaramerkki numero 14015143 BMW (kuvio)



4. Edellä mainittu Vannetukun käyttämä Blaukreuz-tunnus on puolestaan seuraava:



5. Markkinaoikeus käsittelee seuraavassa ensin jaksossa 2 BMW:n tavaramerkkioikeuksien mahdollista loukkausta koskevan asian eli asiassa diaarinumero 2020/457 esitetyt BMW:n vahvistus- ja kieltovaatimukset ja tämän jälkeen erikseen jaksossa 3 Vannetukun vaatimuksen BMW:n kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) vaikutusten mitättömäksi julistamisesta eli asian diaarinumero 2021/2.

2. Tavaramerkkioikeuksien väitetty loukkaus (diaarinumero 2020/457)

2.1 Asian arviointi

2.1.1 Oikeusohjeet

6. Asiassa tulee sovellettavaksi Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädäntö.

7. Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 (jäljempänä ”EU-tavaramerkkiasetus”) 9 artiklan 1 kohdan mukaan EU-tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella EU-tavaramerkkiin yksinoikeudet.

8. EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan mukaan rajoittamatta ennen EU-tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää hankittujen oikeuksien soveltamista kyseisen EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta tavaroita tai palveluja varten, jos tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, jos tämä aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara tunnuksen ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä (b alakohta), tai jos tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki riippumatta siitä, käytetäänkö sitä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tai jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, jos viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu unionissa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee EU-tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi EU-tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle (c alakohta).

9. EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 3 kohdan mukaan edellä 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun ohessa erityisesti tunnuksen paneminen tavaroihin tai tavaroiden päällyksiin (a alakohta), tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten tunnusta käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen tunnusta käyttäen (b alakohta), tavaroiden maahantuonti tai maastavienti tunnusta käyttäen (c alakohta) ja tunnuksen käyttö mainonnassa (e alakohta).

10. EU-tavaramerkkiasetuksen 129 artiklan 1 kohdan mukaan EU-tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet soveltavat tämän asetuksen säännöksiä.

11. EU-tavaramerkkiasetuksen XIII lukuun sisältyvän 182 artiklan mukaan, jollei tässä luvussa toisin säädetä, tätä asetusta ja tämän asetuksen nojalla hyväksytyjä säädöksiä sovelletaan EU-tavaramerkkihakemukseen tai EU-tavaramerkkiin perustuviin Madridin pöytäkirjan mukaisiin kansainvälistä rekisteröintiä koskeviin hakemuksiin ja unionin nimeävien tavaramerkkien rekisteröinteihin kansainvälisessä rekisterissä, jota ylläpitää Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainvälinen toimisto.

2.1.2 Tavaroiden vertailu ja kohdeyleisö

12. Tavaroiden samankaltaisuutta arvioidaan ottamalla huomioon kaikki niiden väliseen yhteyteen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, kilpailevatko ne keskenään tai täydentävätkö ne toisiaan. Vertailtaessa tavaroiden samankaltaisuutta tulee erityisesti ottaa huomioon niiden välinen yhteys kaupallisesta näkökulmasta. Tässä arvioinnissa merkityksellisiä tekijöitä ovat jakelukanavat, kohdeyleisö ja tavaroiden tavanomainen alkuperä.

13. Tavarointa voidaan pitää samoina, kun aikaisemman tavaramerkin kattamat tavarat sisältyvät myöhemmän merkin kattaman tavarantoiminnan muodostamaan yleisempään nimikkeeseen tai kun myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat kuuluvat aikaisemman tavaramerkin kattamaan yleisempään tavaranimikkeeseen.

14. BMW:n edellä mainitut tavaramerkit kattavat muun ohella ajoneuvot ja niiden osat luokassa 12. Asiassa on riidatonta, että Vannetukku on käyttänyt Blaukreuz-tunnustaan ajoneuvojen vanteille ja vanteisiin kuuluville keskimerkeille. Asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että Vannetukku käyttää Blaukreuz-tunnusta tavaramerkkioikeudellisesti samoille tavaroille kuin mille BMW:n EU-tavaramerkit ja kansainvälinen rekisteröinti on rekisteröity (ajoneuvojen osat). Siltä osin kuin kyse on BMW:n tavaramerkkien kattamista ajoneuvoista, tavarat ovat samankaltaisia.

15. Asiassa ei ole erimielisyyttä siitäkään, että nyt kyseessä olevien luokan 12 tavaroiden merkityksellisen kohdeyleisön muodostaa suuri yleisö, joka koostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista suomalaisista keskivertokuluttajista, jotka ovat ajoneuvojen omistajia tai haltijoita taikka potentiaalisia sellaisia. Kyseessä olevat tavarat eivät ole päivittäistavaroita, ja etenkin ajoneuvot ovat hyvin kalliita. Mainitun kohdeyleisön tarkkaavaisuuden aste on siten ainakin ajoneuvojen osalta tavanomaista korkeampi.

2.1.3 BMW:n EU-tavaramerkin numero 14015143 BMW (kuvio) ja Vannetukun Blaukreuz-tunnuksen välisen sekaannusvaaran arviointi

2.1.3.1 Merkkien vertailu

16. Sekaannusvaaraa koskevan kokonaisarvioinnin on vertailtavien tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottamiskykyiset ja hallitsevat osat. Sillä, miten kyseessä olevien tavaroiden keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri yksityiskohtia. Merkkejä vertailtaessa on lisäksi ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, ja useimmiten vertailijan on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä.

17. Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että tutkittaessa sitä, onko sekaannusvaara olemassa, kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointia ei voida rajoittaa siihen, että huomioon otettaisiin ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja sitä verrattaisiin toiseen tavaramerkkiin. Tällainen vertailu on sitä vastoin syytä suorittaa tarkastelemalla kutakin kyseessä olevaa tavaramerkkiä yhtenä kokonaisuutena.

18. Oikeuskäytännössä on edelleen vakiintuneesti katsottu, että merkin koostumisesta samalla kertaa sekä kuviollisista että sanallisista osatekijöistä ei automaattisesti seuraa, että sanallinen osatekijä on aina katsottava hallitsevaksi.

19. Markkinaoikeus toteaa, että BMW:n EU-tavaramerkki numero 14015143 BMW (kuvio) on värillinen ympyränmuotoinen kuviomerkki, jonka keskiosa koostuu neljään sektoriin jaetusta ympyrästä. Sektoreista puolet on sinisiä ja puolet valkoisia, ja ne on sijoitettu siten, että vierekkäiset sektorit ovat erivärisiä. Tätä merkin keskellä olevaa ympyrää ympäröi musta leveä kehys, jonka yläosassa on hopeanharmaalla vaalealla värillä suuraakkosin kirjoitettuna kirjaimet B, M ja W. Kyseisen mustan kehyksen ulko- ja sisäreunoissa sekä kuviomerkin sisäympyrän sektoreissa on hopeanharmaat hyvin kapeat vaaleat reunukset, jotka erottuvat merkistä ainoastaan sitä hyvin läheltä tarkasteltaessa. Merkistä ei voida erottaa selvästi tiettyä hallitsevaa osaa, vaan sen kuvio-osaa on pidettävä yhtä hallitsevana kuin sen tekstiosaa.

20. Myös Vannetukun käyttämä Blaukreuz-tunnus on värillinen ympyränmuotoinen kuviomerkki. Merkin keskiosa koostuu kahdeksaan sektoriin jaetusta ympyrästä. Sektoreista puolet on sinisiä ja puolet valkoisia, ja ne on sijoitettu siten, että vierekkäiset sektorit ovat erivärisiä. Tätä ympyrää ympäröi musta leveä kehys, jonka yläosassa on valkoisella värillä suuraakkosin kirjoitettuna saksankielinen sana ”BLAUKREUZ”.

Kyseisen mustan kehyksen sisäreunassa on valkoinen hyvin kapea reunus, joka erottuu merkistä ainoastaan sitä hyvin läheltä tarkasteltaessa. Merkistä ei voida erottaa selvästi tiettyä hallitsevaa osaa. Merkin sanaosa on kuitenkin kirjoitettu suhteellisen pienellä verrattuna merkin kuvio-osaan.

21. Vertailtävien merkkien ulkoasun samankaltaisuuden osalta markkinaoikeus toteaa, että merkit eroavat toisistaan niiden sanaosien BMW ja BLAUKREUZ osalta, joskin kyseiset sanaosat on sijoitettu täysin samaan kohtaan merkkejä, mikä lisää merkkien ulkoasullista samankaltaisuutta. Kuvio-osien osalta merkkien erona on lähinnä se, että Vannetukun tunnuksen kuvion sisäympyrä koostuu kahdeksasta sektorista, kun taas BMW:n merkissä sisäympyrä koostuu neljästä sektorista. Kummassakin merkissä joka toinen sektori on sininen ja joka toinen valkoinen. Merkkien eri osien sini-valko-musta värimaailma on käytännössä identtinen, ja myös merkkien eri osat, niiden sijoittelu sekä niiden sommittelun lähtökohta ovat lähes samoja. Markkinaoikeus katsoo edellä todetun perusteella, että vertailtavia merkkejä on ulkoasun osalta pidettävä samankaltaisina.

22. Asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että vertailtavat merkit ovat lausuntatavaltaan erilaisia. Tältä osin markkinaoikeudella ei ole aihetta arvioida asiaa toisin.

23. Vertailtävien merkkien merkityssisällön osalta markkinaoikeus toteaa, että molempien merkkien kuvio-osa muodostuu yksinkertaisten kuvioelementtien yhdistämisestä, ja vaikka merkkien sisäympyrän sektoreita voitaisiin kuvailla esimerkiksi piirakan paloiksi, merkkien kuvio-osilla ei voida katsoa olevan kohdeyleisön hahmottamaa selvää merkityssisältöä. Myöskään kirjainyhdistelmällä BMW ei ole katsottava olevan suomalaisen kohdeyleisön kannalta ymmärrettävää merkitystä. Edellä todetusta seuraa, että vertailtävien merkkien merkityssisällön samankaltaisuutta ei voida arvioida.

2.1.3.2 BMW:n EU-tavaramerkin numero 14015143 BMW (kuvio) erottamiskyvyn arviointi

24. Koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi.

25. BMW on esittänyt ensinnäkin, että sen EU-tavaramerkki numero 14015143 BMW (kuvio) on luontaiselta erottamiskyvyltään erittäin vahva.

26. Markkinaoikeus toteaa, että BMW:n EU-tavaramerkki numero 14015143 BMW (kuvio) on edellä tarkemmin todetunlainen värillinen kuviomerkki. Kyseinen merkki ei sellaisenaan millään tavalla viittaa kyseessä oleviin luokan 12 tavaroihin, joten kyseisen merkin on

katsottava omaavan sellaisenaan tavanomaisena pidettävän erottamiskyvyn. Merkkiä ei kuitenkaan ole pidettävä niin erikoisena tai moniosaisena, että sen voitaisiin katsoa olevan luontaiselta erottamiskyvyltään tavanomaista vahvempi.

27. BMW on esittänyt lisäksi, että sen EU-tavaramerkki on tullut myös käytön kautta erittäin erottamiskykyiseksi.

28. BMW on esittänyt näyttönä sen EU-tavaramerkin käytöstä muun ohella tuote-esite-, hinnasto- ja muuta BMW:n markkinointimateriaalia, markkinointi- ja myyntilukuja, kuvakaappauksia sosiaalisen median kanavista sekä brändin tunnettuutta ja BMW-logon historiaa ilmentävää todistelua. Esitetty näyttö koskee sekä ajoneuvoja että ajoneuvojen osiin kuuluvia vanteita.

29. Esitetystä näytöstä (erityisesti BMW:n asiakirjatodisteet 9 ja 10) ilmenee muun ohella, että BMW:n EU-tavaramerkin numero 14015143 BMW (kuvio) mukainen logo on maailmanlaajuisesti hyvin tunnettu ja arvostettu brändi sekä yleisesti ottaen että etenkin ajoneuvojen osalta. Asiassa esitetyn selvityksen (erityisesti BMW:n asiakirjatodisteet 11–13) mukaan kyseisen kaltaisella BMW:n logolla on erittäin pitkä historia ulottuen jossain muodossa käytettynä noin 1920-luvun Saksaan saakka.

30. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan BMW käyttää logoaan kaikkien BMW-merkkisten autojensa etu- ja takaosassa sekä lisäksi vanteiden keskiosassa. Asiassa esitetyn selvityksen (BMW:n asiakirjatodisteet 15 ja 16) mukaan BMW on huomattavan maailmanlaajuisen myyntivolyymin lisäksi myynyt myös Euroopan unionin alueella merkittäviä määriä BMW-merkkisiä ajoneuvoja vuosina 2016–2021, ja myös Suomessa BMW-merkkisiä autoja on sanotulla aikavälillä myyty paljon. Lisäksi BMW on käyttänyt huomattavia summia tuotteidensa markkinointiin niin Euroopan unionin alueella vuosina 2018–2020 kuin Suomessakin vuosina 2016–2020 (BMW:n asiakirjatodisteet 19 ja 20). Asiassa on esitetty (BMW:n asiakirjatodiste 21) myös kuvia BMW:n toteuttamista markkinointitapahtumista ja muusta vastaavasta markkinoinnista Suomessa vuosina 2016–2021. Kyseistä markkinointia koskevissa materiaaleissa BMW:n EU-tavaramerkki numero 14015143 BMW (kuvio) on ollut keskeisesti näkyvillä.

31. BMW on esittänyt asiassa myös muun ohella kuvakaappauksia sosiaalisen median eri maiden tileiltään (BMW:n asiakirjatodisteet 23 ja 24). Mainitun selvityksen mukaan BMW Suomen Facebook-tilillä on 21.6.2021 ollut noin 40.000 seuraajaa ja BMW Suomen Instagram-tilillä on ollut samana ajankohtana noin 13.000 seuraajaa. BMW Saksan ja BMW Italian vastaavilla sosiaalisen median tileillä Facebook-seuraajia on ollut yli miljoona ja Instagram-seuraajia noin 150.000 ja noin 250.000. Kyseisillä sosiaalisen median tileillä on julkaistu kuvia muun ohella autoista ja/tai autojen osista, joissa on näkynyt BMW:n EU-tavaramerkki numero 14015143 (kuvio).

32. Osaan esitetystä näytöstä (muun ohella BMW:n asiakirjatodisteet 9, 21–24, 29–31 ja 35) on sisältynyt myös tavaramerkki, joka on muutoin vastannut BMW:n EU-tavaramerkkiä numero 14015143 BMW (kuvio), mutta merkin kuvio-osan leveä ulkokehä on ollut mustan sijaan läpinäkyvä. Kaikissa mainituissa asiakirjatodisteissa on kuitenkin lisäksi käytetty nyt kyseessä olevaa BMW:n EU-tavaramerkkiä sellaisenaan. Siten myös kyseisen näytön voidaan ainakin tältä osin katsoa osoittavan suoraan BMW:n EU-tavamerkin numero 14015143 BMW (kuvio) käyttöä.

33. Siltä osin kuin BMW on esittänyt näyttönä esimerkkejä sen suomen- ja muunkielisistä asiakaslehdistä (BMW:n asiakirjatodiste 22) sekä tuote-esitteistä ja hinnastoista (BMW:n asiakirjatodisteet 25–35) markkinaoikeus toteaa, ettei asiassa ole esitetty selvitystä siitä, mikä on kyseisten BMW:n laatimien asiakirjojen levikki eli kuinka suurelle määrälle kohdeyleisön edustajia kyseistä BMW:n markkinointimateriaalia on jaettu. Asiassa ei kuitenkaan ole viitteitä siitä, että kyse olisi ainoastaan BMW:n sisäisestä materiaalista. Kyseisessä materiaalissa BMW:n EU-tavaramerkki numero 14015143 BMW (kuvio) on ollut selvästi ja keskeisesti nähtävillä esitettyjen autojen ja niiden osien kuvissa sekä lisäksi myös erillisenä logona painettuna.

34. Esitettyä näyttöä kokonaisuutena arvioiden ja ottaen lisäksi huomioon, että asiassa ei ole erimielisyyttä siitä, että BMW:n EU-tavaramerkki numero 14015143 BMW (kuvio) on Euroopan unionissa ja Suomessa laajalti tunnettu ajoneuvojen osalta, markkinaoikeus katsoo, että BMW:n mainitun EU-tavamerkin on katsottava saavuttaneen käytön kautta vahvan erottamiskyvyn nyt kyseessä oleville luokan 12 tavaroille.

35. Markkinaoikeus toteaa vielä, että osa BMW:n esittämästä näytöstä on koskenut kokonaisuudessaan muuta kuin BMW:n EU-tavamerkin numero 14015143 BMW (kuvio) käyttöä sen rekisteröidyssä muodossa. Tällaista näyttöä on ollut ensinnäkin BMW:n esittämä näyttö BMW:n autojen ilmansuodattimista (BMW:n asiakirjatodisteet 17 ja 18), joissa on käytetty mustavalkoista kuviomerkkiä, jonka värit eivät ole vastanneet BMW:n edellä mainitun EU-tavamerkin väritystä ja jossa ei ole ollut sanaosaa BMW. Edellä todetun kaltaista näyttöä on lisäksi ollut näyttö (BMW:n asiakirjatodiste 14), jossa BMW:n logoa on käytetty yksinomaan muodossa, joka on muutoin vastannut nyt kyseessä olevaa BMW:n EU-tavaramerkkiä mutta merkin kuvio-osan leveä ulkokehä on ollut mustan sijaan läpinäkyvä. Markkinaoikeus katsoo, ettei kyseinen todistelu vaikuta edellä todettuun johtopäätökseen BMW:n EU-tavamerkin numero 14015143 BMW (kuvio) käytön kautta saavutetusta vahvasta erottamiskyvystä ajoneuvoille ja niiden osille, eikä mainittuun todisteluun ole näin ollen tarpeen enemmälti ottaa kantaa.

2.1.3.3 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi

36. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta

yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä. Sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä esillä olevan asian kannalta.

37. Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden ja erityisesti tavaramerkkien samankaltaisuuden ja niiden tavaroiden samankaltaisuuden, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu, tiettyä keskinäistä riippuvuutta. Siten tässä arvioinnissa kyseisten tavaroiden vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.

38. Kuten edellä on todettu, koska sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että yleisö tuntee ne, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi. Näin ollen sekaannusvaara voi olla olemassa siitä huolimatta, että kyseiset tavaramerkit eivät ole kovin samankaltaisia, jos ne tavarat, jotka nämä tavaramerkit kattavat, ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen.

39. Lisäksi sen arvioimiseksi, missä määrin kysymyksessä olevat tavaramerkit ovat samankaltaisia, on määritettävä niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, kun huomioon otetaan kyseisten tavaroiden tyyppi ja niiden myyntiin liittyvät olosuhteet.

40. Markkinaoikeus toteaa, että nyt kyseessä olevien merkkien kattamien tavaroiden luonteen vuoksi tavaramerkkien ulkoasujen voidaan katsoa ohjaavan keskivertokuluttajaa hänen valitessaan etenkin ajoneuvojen vanteita ja niiden keskimerkkejä. Näin ollen markkinaoikeus katsoo, että tavaramerkkien ulkoasujen vertailulle on annettava esillä olevassa asiassa enemmän painoarvoa kuin merkkien lausuntatavan ja merkityssisällön vertailulle.

41. Kun otetaan huomioon vertailtavien merkkien ulkoasujen samankaltaisuudesta ja niiden kattamien tavaroiden samuudesta tai samankaltaisuudesta edellä todettu sekä se, että kohdeyleisöllä on epätäydellinen muistikuva merkeistä ja että BMW:n EU-tavaramerkin voidaan katsoa käytön kautta saavuttaneen vahvan erottamiskyvyn, markkinaoikeus katsoo, että kokonaisuutena arvioiden merkkien lausuntatavan erilaisuus ja ulkoasujen yksityiskohtien eroavaisuudet eivät riitä poistamaan merkkien välistä sekaannusvaaraa. Vertailtavista merkeistä saatava kokonaisvaikutelma johtaa nyt esillä olevassa asiassa siihen, että kohdeyleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.

42. Vannetukku on vedonnut siihen, että sekaannusvaaraa ei synny, koska Vannetukun verkkosivuilla on myytävien tavaroiden yhteydessä ilmoitettu (Vannetukun asiakirjatodiste 1), että Blaukreuz-tuotteet eivät ole BMW:n tuotteita ja että tuotteilla ei ole kaupallista tai sopimuksellista yhteyttä BMW:hen. Markkinaoikeus toteaa, että tämä ei aseta edellä todettua sekaannusvaaran syntymistä kyseenalaiseksi, koska huomioon on otettava myös se, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkit sellaisessa havainnointitilanteessa, jossa kyseistä mainintaa ei ole esitetty (ks. tältä osin esim. tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club, C-206/01, EU:C:2002:651, 57 kohta).

2.1.4 Johtopäätös asiassa diaarinumero 2020/457

43. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että Vannetukun käyttämä Blaukreuz-tunnus aiheuttaa sekaannusvaaran BMW:n aikaisempaan EU-tavaramerkkiin numero 14015143 BMW (kuvio).

44. Asiassa on riidatonta, että Vannetukku on elinkeinotoiminnassaan Suomessa tarjonnut, saattanut markkinoille, varastoinut edellä mainittuja tarkoituksia varten, maahantuonut ja maastavienyt luokkaan 12 kuuluvia ajoneuvojen vanteita ja vanteisiin kuuluvia keskimerkkejä Blaukreuz-tunnuksella sekä käyttänyt mainittujen tuotteiden mainonnassa kyseistä Blaukreuz-tunnusta.

45. Markkinaoikeus katsoo, että Vannetukku on tällä menettelyllään loukannut EU-tavaramerkkiä numero 14015143 BMW (kuvio) koskevia EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisia BMW:n tavaramerkkioikeuksia BMW:n kannevaatimuksessa 1 tarkoitetulla tavalla.

46. BMW on esittänyt, että mikäli sen nyt käsiteltävänä olevat kannevaatimukset hyväksytään jonkin sen vetoaman tavaramerkin osalta, asiaa ei tarvitse arvioida muiden sen vetoamien tavaramerkkien osalta.

47. Edellä todetusta seuraa, ettei asiassa ole enää tarpeen ottaa kantaa siihen, aiheuttaako Vannetukun Blaukreuz-tunnus sekaannusvaaraa BMW:n EU-tavaramerkkiin numero 91884 BMW (kuvio) tai kansainväliseen rekisteröintiin numero 955419 (kuvio).

48. Edellä todetun perusteella asiassa ei ole tarpeen ottaa kantaa myöskään siihen, onko Vannetukun menettely loukannut EU-tavaramerkkiasetuksen 9 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisia BMW:n tavaramerkkien mahdolliseen laajalti tunnettuuteen perustuvia oikeuksia.

2.2 Vahvistus- ja kieltoseuraamusten määrääminen asiassa diaarinumero 2020/457

49. EU-tavaramerkkiasetuksen 130 artiklan 1 kohdan mukaan, jos EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin toteaa, että vastaaja on loukannut tai ollut vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, se antaa

määräyksen, joka kieltää vastaajaa jatkamasta toimia, jotka loukkaavat tai ovat vaarassa loukata EU-tavaramerkkiä, jolleivät erityiset syyt edellytä toimimista toisin. Tuomioistuin toteuttaa myös kansallisen lain mukaisesti aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä kieltoa noudatetaan. Artiklan 2 kohdan mukaan EU-tavaramerkkejä käsittelevä tuomioistuin voi myös käyttää sovellettavan lainsäädännön mukaisesti saatavilla olevia toimenpiteitä tai määräyksiä, jotka se katsoo tapaukseen liittyvien olosuhteiden perusteella aiheellisiksi.

50. Tavaramerkkilain 101 §:n mukaan EU-tavaramerkkiin sovelletaan, mitä lain 62–64, 68–72 ja 74 §:ssä säädetään tavaramerkin loukkauksesta, ellei EU-tavaramerkkiasetuksessa toisin säädetä.

51. Tavaramerkkilain 62 §:n 1 momentin mukaan, jos joku loukkaa yksinoikeutta tavaramerkkiin, tuomioistuin voi sakon uhalla kieltää häntä jatkamasta tai toistamasta tekoa.

52. Tavaramerkkilain 68 §:n 1 momentin mukaan tuomioistuin voi kanteesta vahvistaa, onko oikeus tavaramerkkiin olemassa tai loukkaako tietty menettely yksinoikeutta tavaramerkkiin.

53. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että Vannetukku on loukannut EU-tavaramerkkiä numero 14015143 BMW (kuvio) koskevia BMW:n tavaramerkkioikeuksia BMW:n kannevaatimuksessa 1 tarkoitetulla tavalla. BMW on edellä todetuin tavoin esittänyt, että mikäli sen nyt käsiteltävänä olevat kannevaatimukset hyväksytään jonkin sen vetoaman tavaramerkin osalta, asiaa ei tarvitse arvioida muiden sen vetoamien tavaramerkkien osalta.

54. Edellä todetun perusteella BMW:n kannevaatimus 1 on hyväksyttävä jäljempänä tuomiolauselmaasta tarkemmin ilmenevin tavoin.

55. Edellä todetun perusteella myös BMW:n kannevaatimus 2 on hyväksyttävä vastaavilta osin. Uhkasakkolain 8 §:n mukaan uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettava huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Markkinaoikeus toteaa, että uhkasakon määrän on oltava omiaan tehokkaasti ehkäisemään määrättävän kiellon rikkomista. Markkinaoikeus pitää riittävänä, että mainitun vaatimuskohdan tarkoittaman kiellon tehosteeksi asetettava uhkasakko asetetaan 100.000 euron määräisenä.

3. BMW:n kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) vaikutusten mitättömäksi julistaminen (diaarinumero 2021/2)

3.1 Vannetukun vaatimus ja oikeusohjeet

56. Vannetukun vastakanteen kohteena oleva BMW:n kansainvälinen rekisteröinti numero 955419 (kuvio) on voimassa muun ohella Euroopan unionissa, ja se kattaa tavaroita ja palveluita useissa luokissa (BMW:n asiakirjatodiste 1). Vannetukku on vaatinut kyseisen kansainvälisen

rekisteröinnin julistamista menetetyksi käyttämättömyyden perusteella Euroopan unionissa luokan 12 tavaroiden eli tavaroiden ”Motor vehicles and their parts (included in this class); apparatus for locomotion by land, air or water” osalta.

57. Asiassa tulee EU-tavaramerkkiasetuksen 182 artiklan nojalla sovellettavaksi Euroopan unionin tavaramerkkilainsäädäntö.

58. EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaan, jos EU-tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa rekisteröinnistä ole ottanut 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.

59. EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettua käyttöä on myös muun ohella EU-tavaramerkin käyttö muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottamiskykyyn, riippumatta siitä, onko tavaramerkki myös rekisteröity haltijan nimiin muodossa, jossa sitä käytetään.

60. EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan 2 kohdan mukaan EU-tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön.

61. EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan EU-tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauksanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos viiden vuoden yhtäjaksoisen jakson kuluessa tavaramerkkiä ei ole unionissa otettu tosiasialliseen käyttöön tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity, eikä käyttämättä jättämiselle ole pätevää syytä; EU-tavaramerkin haltijan oikeuksia ei kuitenkaan saa vaatia menetettäväksi, jos tavaramerkkiä on ryhdytty tosiasiallisesti käyttämään tai alettu uudestaan käyttää viiden vuoden määräajan päättymisen jälkeen mutta ennen menettämisvaatimuksen tai vastakanteen tekemistä; käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista menettämistä koskevan vaatimuksen tai vastakanteen tekemistä edeltäneen, aikaisintaan viiden vuoden yhtäjaksoisen käyttämättä jättämisen määräajan päättyessä alkaneen kolmen kuukauden määräajan kuluessa ei kuitenkaan oteta huomioon, jos käyttöön ryhtymistä tai käytön uudelleen aloittamista koskeviin valmisteluihin on ryhdytty vasta haltijan saatua tiedon siitä, että menettämistä koskeva vaatimus tai vastakanne voidaan tehdä.

62. EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 2 kohdan mukaan, jos menettämisperusteet koskevat ainoastaan joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.

63. EU-tavaramerkkiasetuksen 129 artiklan 1 kohdan mukaan EU-tavaramerkkejä käsittelevät tuomioistuimet soveltavat tämän asetuksen säännöksiä.

64. EU-tavaramerkkiasetuksen XIII lukuun sisältyvän 182 artiklan mukaan, jollei tässä luvussa toisin säädetä, tätä asetusta ja tämän asetuksen nojalla hyväksytyjä säädöksiä sovelletaan EU-tavaramerkkihakemukseen tai EU-tavaramerkkiin perustuviin Madridin pöytäkirjan mukaisiin kansainvälistä rekisteröintiä koskeviin hakemuksiin ja unionin nimeävien tavaramerkkien rekisteröinteihin kansainvälisessä rekisterissä, jota ylläpitää Maailman henkisen omaisuuden järjestön kansainvälinen toimisto.

65. EU-tavaramerkkiasetuksen 198 artiklan 1 kohdan mukaan unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin vaikutukset voidaan julistaa mitättömiksi. Kyseisen artiklan 2 kohdan mukaan vaatimus unionin nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin vaikutusten julistamisesta mitättömiksi korvaa 58 artiklassa säädetyn menettämiskaavan taikka 59 tai 60 artiklassa säädetyn mitättömyysvaatimuksen.

3.2 *Asian arviointi*

3.2.1 *Aluksi*

66. Vannetukku on esittänyt, että BMW ei ole tosiasiallisesti ottanut liiketoiminnassaan käyttöön Euroopan unionissa kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuva) mukaista merkkiä viiden vuoden kuluessa kyseisen merkin rekisteröinnistä luokan 12 tavaroiden osalta ja että BMW ei ole myöskään tosiasiallisesti käyttänyt kyseistä merkkiä Euroopan unionissa luokan 12 tavaroiden osalta viiden vuoden kuluessa ennen Vannetukun vastakanteen nostamista. Vannetukun mukaan muiden BMW:n merkkien käyttämistä ei voida katsoa BMW:n kansainvälisen rekisteröinnin tarkoittaman merkin käytöksi.

67. BMW on esittänyt, että kansainvälisen rekisteröinnin mukaista merkkiä on tosiasiallisesti käytetty viiden vuoden aikana ennen vastakanteen vireillepanoa eli 30.4.2016–29.4.2021 välisenä aikana. BMW:n mukaan kansainvälisen rekisteröinnin käytöksi tulee katsoa etenkin BMW-kirjaimin varustetun BMW-logon, joka on rekisteröity muun ohella EU-tavaramerkinä numero 14015143 BMW (kuva), ja muiden tästä vain hieman poikkeavien BMW-logojen erittäin laajamittainen käyttö.

68. Asiassa esitetyn selvityksen mukaan BMW ei ole käyttänyt kyseessä olevaa kansainvälistä rekisteröintiään nimenomaan rekisteröinnin mukaisessa muodossa. Asiassa on näin ollen ensiksi arvioitava, voidaanko kyseisen kansainvälisen rekisteröinnin käytöksi katsoa muiden BMW:n viittaamien merkkien käyttö.

3.2.2 *Kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) käyttäminen BMW:n EU-tavaramerkin numero 14015143 BMW (kuvio) osana*

69. EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdasta seuraa, että EU-tavaramerkin tosiasialliseksi käytöksi voidaan tietyin edellytyksin katsoa myös käyttö rekisteröidystä muodosta poikkeavassa muodossa. Edellytyksenä on, että tällainen poikkeaminen ei vaikuta merkin erottamiskykyyn.

70. BMW on vedonnut asiassa siihen, että kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) tarkoittamaa kuviomerkkiä on käytetty erityisesti esimerkiksi BMW:n EU-tavaramerkkinä numero 14015143 BMW (kuvio) rekisteröidyn yhdistelmämerkin osana. Markkinaoikeus toteaa, että sillä, että myös kyseinen BMW:n viittaama EU-tavaramerkki on rekisteröity tavaramerkiksi, ei ole EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan mukaan merkitystä asian arvioinnissa.

71. Siltä osin kuin tavaramerkkiä on käytetty rekisteröidystä muodosta poikkeavasti, unionin tuomioistuimien on aiemmin voimassa olleen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan osalta, joka vastaa asiallisesti EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohtaa, todennut, että tarkoitus on antaa rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle mahdollisuus tehdä merkkiin sitä kaupallisesti hyödynnettäessä muunnoksia, joilla merkki voidaan sen erottamiskykyä muuttamatta sopeuttaa paremmin asianomaisten tavaroiden tai palvelujen myyntiä ja myynnin edistämistä koskeviin vaatimuksiin (tuomio 25.10.2012, Rintisch, C-553/11, EU:C:2012:671, kohta 21).

72. Unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käyttöä koskeva edellytys voidaan silloin, kun liiketoiminnassa käytetty merkki poikkeaa vain vähäisin osin tavaramerkin rekisteröidystä muodosta ja kyseiset merkit voidaan siis katsoa kokonaisuutena toisiaan vastaaviksi, täyttää esittämällä näyttö merkin käytöstä siinä muodossa, jossa rekisteröityä tavaramerkkiä on käytetty liiketoiminnassa. Rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskykyyn vaikuttamisen toteaminen edellyttää tämän vuoksi lisättyjen osien erottamiskyvyn ja hallitsevuuden tutkimista, jossa on otettava huomioon kunkin osan ominaisuudet sekä suhteellinen asema tavaramerkissä. Tällaisen toteamuksen tekemiseksi on myös otettava huomioon aikaisemman tavaramerkin, jota käytetään pelkästään moniosaisen tavaramerkin osana tai yhdessä toisen tavaramerkin kanssa, ominaisuudet ja erityisesti erottamiskyvyn aste. Nimittäin mitä heikompi sen erottamiskyky on, sitä helpompi siihen on vaikuttaa lisäämällä itsessään erottamiskykyinen osa, ja sitä enemmän kyseinen tavaramerkki menettää kyvystään tulla miellelyksi tuotteen alkuperän osoittajana. Käänteinen toteamus on myös pätevä. Aiemmin voimassa olleen yhteisön

tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan, joka vastaa nykyisin voimassa olevan EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohtaa, soveltaminen edellyttää, että rekisteröityyn tavaramerkkiin tehdyt lisäykset eivät vaikuta tavaramerkin rekisteröidyn muodon erottamiskykyyn erityisesti sen vuoksi, että niillä on merkissä toissijainen asema tai niiden erottamiskyky on vähäinen (tuomio 13.9.2016, hyphen v. EUIPO - Skylotec (Représentation d'un polygone), T-146/15, EU:T:2016:469, 27–29 ja 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

73. Lisäksi unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan edellä mainitun aiemmin voimassa olleen EU-tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan a alakohdan sanamuodosta käy suoraan ilmi, että tavaramerkin käyttöä muodossa, joka poikkeaa kyseisen tavaramerkin rekisteröidystä muodosta, pidetään kyseisen artiklan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuna käyttönä, jos tavaramerkin – siinä muodossa kuin se on rekisteröity – erottamiskykyyn ei kohdistu vaikutuksia. Kyseisessä asetuksessa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitettun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista. Kyseinen rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskyky voi seurata sekä rekisteröidyn tavaramerkin yhden osatekijän käytöstä sen osana että erillisen tavaramerkin käytöstä yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. Näissä kahdessa tapauksessa on riittävää, että tämän käytön seurauksena kohderyhmässä todellakin tiedetään kyseisen tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä. Kyseessä olevaa säännöstä on tulkittava siten, että säännöksessä tarkoitettu ”tosiasiallista käyttöä” koskeva edellytys voi täytyä silloin, kun yhteisön tavaramerkiksi rekisteröityä kuviomerkkiä käytetään ainoastaan yhdessä sen päälle asetetun yhteisön tavaramerkiksi rekisteröidyn sanamerkin kanssa ja myös molempien tavaramerkkien yhdistelmä on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi, kunhan muodon, jossa tavaramerkkiä käytetään, ja kyseisen tavaramerkin rekisteröidyn muodon välisillä poikkeavaisuuksilla ei vaikuteta kyseisen tavaramerkin – sellaisena kuin se on rekisteröity – erottamiskykyyn (tuomio 18.7.2013, Specsavers International Healthcare ym., C-252/12, EU:C:2013:497, 21–23 ja 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

74. Edelleen unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan rekisteröity tavaramerkki, jota käytetään ainoastaan toisen moniosaisen tavaramerkin osana tai yhdessä toisen tavaramerkin kanssa, on edelleen mielletävä osoitukseksi kyseessä olevan tuotteen alkuperästä, jotta tämä käyttö vastaisi edellä mainitun aiemmin voimassa olleen EU-tavaramerkkiasetuksen 15 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tosiasiallisen käytön käsitettä. Kyseisessä säännöksessä tarkoitettu tavaramerkin tosiasiallista käyttöä koskeva edellytys voi täytyä silloin, kun rekisteröityä tavaramerkkiä, joka on tullut erottamiskykyiseksi käytettäessä toista moniosaista tavaramerkkiä, jonka osa se on, käytetään vain tämän toisen moniosaisen tavaramerkin kautta, tai silloin, kun sitä käytetään vain yhdessä toisen tavaramerkin kanssa ja myös nämä

molemmat tavamerkit yhdessä on rekisteröity tavamerkiksi (tuomio 18.4.2013, Colloseum Holding, C-12/12, EU:C:2013:253, 35 ja 36 kohta).

75. Vielä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on todettu, että käyttöön perustuva erottamiskyky ei välttämättä edellytä sitä, että kyseessä olevaa tavamerkkiä on käytetty itsenäisesti ja että sekaannusvaaran arvioinnissa merkityksellisen erottamiskyvyn saavuttaminen voi seurata myös sekä käytöstä rekisteröidyn tavamerkin osana sen yhtenä osatekijänä että erillisen tavamerkin käytöstä yhdessä rekisteröidyn tavamerkin kanssa. Näissä kahdessa tapauksessa on tämän käytön osalta riittävää, että kohdeyleisössä tiedetään kyseessä olevalla tavamerkillä varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä (tuomio 7.7.2005, Nestlé, C-353/03, EU:C:2005:432, 27 ja 30 kohta).

76. BMW:n EU-tavamerkki numero 14015143 BMW (kuvio) koostuu edellä tarkemmin esitetystä kuvio-osasta ja sanaosasta BMW. Nyt kyseessä oleva kansainvälisen rekisteröinnin mukainen kuviomerkki poikkeaa kyseisestä EU-tavamerkistä siten, että kansainvälinen rekisteröinti ei sisällä sanaosaa BMW. Lisäksi merkkien kuvio-osissa on joitain hyvin vähäiseksi katsottavia eroja, joihin kohdeyleisön ei kuitenkaan voida katsoa kiinnittävän huomiota. Kohdeyleisön voidaan näin ollen katsoa mieltävän merkkien kuvio-osat identtisiksi.

77. Arvioitaessa sitä, vaikuttaako edellä mainitun kirjainosan lisääminen kansainvälisen rekisteröinnin erottamiskykyyn edellä esitetystä oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla, olennaista on ottaa kantaa kyseisen kansainvälisen rekisteröinnin tarkoittaman kuviomerkin erottamiskykyyn. Huomioon voidaan ottaa sekä merkin luontainen erottamiskyky että käytön kautta saavutettu erottamiskyky.

78. Myös tavamerkin käytön kautta saavutettu erottamiskyky voi edellä esitetystä oikeuskäytännössä todetun mukaisesti seurata esimerkiksi merkin käytöstä rekisteröidyn tavamerkin osana sen yhtenä osatekijänä. Näin ollen nyt kyseessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin erottamiskyvyn aste voi tietyin edellytyksin olla myös seurausta BMW:n EU-tavamerkin numero 14015143 BMW (kuvio) käytöstä.

79. Markkinaoikeus on edellä asian diaarinumero 2020/457 yhteydessä katsonut, että BMW:n EU-tavamerkki numero 14015143 BMW (kuvio) on käytön kautta saavuttanut vahvan erottamiskyvyn nyt kyseessä oleville luokan 12 tavaroille. Kyseisessä toisessa asiassa esitetty näyttö mainitun BMW:n EU-tavamerkin käyttämisestä on yhtä asiakirjatodistetta (BMW:n asiakirjatodiste 13 asiassa diaarinumero 2020/457) lukuun ottamatta täysin sama kuin nyt kyseessä olevassa asiassa diaarinumero 2021/2 esitetty käyttönäyttö. Lisäksi markkinaoikeus on edellä asian diaarinumero 2020/457 yhteydessä katsonut, ettei EU-tavamerkistä numero 14015143 BMW (kuvio) ole erotettavissa tiettyä, muita osia hallitsevampaa osaa ja että merkin kuvio-osa on yhtä hallitseva kuin sen tekstiosa.

80. Asiassa esitetyn selvityksen perusteella ja ottaen edellä todetun lisäksi erityisesti huomioon sen, että BMW:n mainitun EU-tavaramerkin kuvio-osa on käytännössä identtinen nyt kyseessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin kanssa, markkinaoikeus katsoo, että kohdeyleisössä tiedetään kyseessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin mukaisella kuviomerkillä varustetun tavarahan olevan peräisin tietyistä yrityksistä. Näin ollen myös kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) tarkoittama kuviomerkki on saavuttanut BMW:n edellä mainitun EU-tavaramerkin käytön kautta vahvan erottamiskyvyn nyt kyseessä oleville luokan 12 tavaroille samalla maantieteellisellä alueella.

81. Asiassa esitettyä selvitystä kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeus katsoo, että kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) mukainen kuviomerkki, jota on käytetty asiassa esitetyn selvityksen mukaan ainoastaan yhdessä sen päälle asetetun sanaosan BMW kanssa, pystyy myös sellaisenaan eli ilman siihen lisättyä sanaosaa yksilöimään ajoneuvot ja ajoneuvojen osat tietyn yrityksen tavaroiksi ja erottamaan näin nämä tavarat muiden yritysten tavaroista. Tämän käytön seurauksena kohderyhmässä voidaan katsoa tiedettävän kyseisten tavaroiden olevan peräisin tietyistä yrityksistä myös kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) mukaisen kuvio-osan perusteella. Näin ollen sanaosan BMW lisäämisen ei voida katsoa edellä mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitettulla tavalla vaikuttavan kansainvälisen rekisteröinnin erottamiskykyyn sen käytön kautta saavutettu vahva erottamiskyky huomioon ottaen.

82. Edellä todetusta seuraa, että BMW:n EU-tavaramerkkinä numero 14015143 BMW (kuvio) rekisteröidyn yhdistelmämerkin käyttö voidaan katsoa kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) käytöksi EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan 1 kohtaa ja 58 artiklaa sovellettaessa. Tästä käytöstä esitettyä todistelua ja sen riittävyyttä arvioidaan tarkemmin seuraavaksi.

3.2.3 Kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) tosiasiallinen käyttäminen

83. EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan 1 kohdassa ja 58 artiklassa on asetettu tavaramerkin käytölle niin sanottu tosiasiallisuusvaatimus.

84. Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käyttö on tosiasiallista silloin, kun tavaramerkkiä käytetään sen keskeisen tehtävän mukaisesti eli erottamaan haltijansa tavarat ja palvelut muiden tavaroista ja palveluista. Tosiasiallista käyttöä ei ole pelkästään symbolinen käyttö, jolla pyritään ainoastaan säilyttämään tavaramerkin tuottamat oikeudet ja estämään mahdollinen menettämiskaatimus. Tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arvioinnin on perustuttava kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa tavaramerkkiä todella kaupallisesti hyödynnettävän. Tällaisia ovat erityisesti sellaiset käyttötavat, joita voidaan pitää kyseisellä talouden alalla perusteltuina markkinaosuuksien säilyttämiseksi tai luomiseksi tavaroille tai palveluille, joita tavaramerkki

suojaa, näiden tavaroiden tai palvelujen luonne, kyseessä olevien markkinoiden ominaispiirteet sekä tavaramerkin käytön laajuus ja yleisyys (tuomio 11.3.2003, Ansul, C-40/01, EU:C:2003:145, kohta 43 ja vastaavasti esimerkiksi tuomio 31.1.2019, Pandalis v. EUIPO, C-194/17 P, EU:C:2019:80, 83 kohta).

85. Tosiasialliselle käytölle ei unionin tuomioistuimen mukaan ole mahdollista määrittää mitään abstraktia määrällistä vähimmäisvaatimusta, vaan kansallisen tuomioistuimen on voitava ottaa asiaa koskevassa arvioinnissa huomioon kaikki olosuhteet (määräys 27.1.2004, La Mer Technology, C-259/02, EU:C:2004:50, 25 kohta). Tavaramerkin käytön ei aina edellytetä olevan määrältään huomattavaa, jotta sitä pidettäisiin tosiasiallisena, koska käytön tosiasiallisuus riippuu tavaran tai palvelun ominaispiirteistä markkinoilla (edellä mainittu tuomio Ansul, EU:C:2003:145, 39 kohta). Käyttö voi tapauskohtaisista olosuhteista riippuen olla tosiasiallista, vaikka tavaroita olisi myyty vain yhdelle ainoalle asiakkaalle ja käytön alueellinen merkityksellisyys on vain yksi niistä seikoista, jotka on otettava huomioon käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa (edellä mainittu määräys La Mer Technology, 24 kohta ja vastaavasti tuomio 11.5.2006, Sunrider v. OHIM, C-416/04 P, EU:C:2006:310, 76 kohta).

86. Tosiasiallisen käytön maantieteellisestä laajuudesta unionin tuomioistuin on todennut, että vaikka onkin järkevää odottaa, että yhteisön tavaramerkkiä käytetään laajemmalla alueella kuin kansallisia tavaramerkkejä, tämän käytön ei toisaalta tarvitse olla maantieteellisesti laajaa, jotta sitä voitaisiin pitää tosiasiallisena, koska se, onko käyttö tosiasiallista, riippuu kyseisen tavaran tai palvelun ominaispiirteistä vastaavilla markkinoilla. Koska tavaramerkin käytön tosiasiallisuuden arviointi perustuu kaikkiin niihin tosiseikkoihin ja olosuhteisiin, joiden avulla voidaan osoittaa, että tavaramerkin kaupallinen hyödyntäminen voi luoda tai säilyttää niiden tavaroiden tai palvelujen markkinaosuuksia, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, on mahdotonta määrittää *a priori* abstraktisti, millaista alueellista laajuutta olisi sovellettava ratkaistaessa, onko mainitun tavaramerkin käyttö tosiasiallista vai ei. Näin ollen ei voida määrittää *de minimis* -sääntöä, jonka johdosta kansallinen tuomioistuin ei voisi arvioida sen ratkaistavana olevan oikeusriidan kaikkia olosuhteita (tuomio 19.12.2012, Leno Merken, C-149/11, EU:C:2012:816, 54 ja 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

87. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on lisäksi todettu, että tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon ainoastaan seikat, jotka ovat tapahtuneet merkityksellisen ajanjakson kuluessa ja näin ollen ennen menettämistä koskevan vaatimuksen tekemistä. Mahdollisia vaatimuksen tekemisen jälkeen tapahtuneita seikkoja voidaan kuitenkin tarvittaessa ottaa huomioon arvioitaessa käytön tosiasiallisuutta merkityksellisen ajanjakson kuluessa. Tällaisilla seikoilla voidaan varmistua tavaramerkin käytön laajuudesta merkityksellisen ajanjakson kuluessa ja tavaramerkin haltijan todellisista aikomuksista kyseisen ajanjakson kuluessa tai arvioida näitä paremmin

(edellä mainittu määräys La Mer Technology, EU:C:2004:50, 30 ja 31 kohta).

88. Edellä todetuin tavoin BMW:n kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) käytöksi voidaan katsoa myös sen käyttö BMW:n EU-tavaramerkin numero 14015143 BMW (kuvio) osana. Edellä todetuin tavoin BMW:n kyseinen EU-tavaramerkki on saavuttanut käytön kautta vahvan erottamiskyvyn nyt kyseessä oleville luokan 12 tavaroille ja tältä osin asiassa diaarinumero 2020/457 esitetty näyttö BMW:n mainitun EU-tavaramerkin käyttämisestä on yhtä asiakirjatodistetta lukuun ottamatta täysin sama kuin nyt kyseessä olevassa asiassa diaarinumero 2021/2 esitetty käyttönäyttö. Kyseinen käyttönäyttö koskee pääosin vuosia 2016–2021. Näyttö on asiassa diaarinumero 2020/457 edellä tarkemmin yksilöidyin tavoin sisältänyt muun ohella tuote-esite-, hinnasto- ja muuta markkinointimateriaalia, markkinointi- ja myyntilukuja, kuvakaappauksia sosiaalisen median kanavista sekä brändin tunnettuutta ja BMW-logon historiaa ilmentävää todistelua. Esitetty näyttö koskee sekä ajoneuvoja että ajoneuvojen osiin kuuluvia vanteita.

89. Osaan esillä olevassa asiassa esitetystä näytöstä (muun ohella BMW:n asiakirjatodisteet 10–13, 18–20, 24 ja 30) on sisältynyt merkki, joka on muutoin vastannut BMW:n EU-tavaramerkkiä numero 14015143 BMW (kuvio), mutta merkin kuvio-osan leveä ulkokehä on ollut mustan sijaan läpinäkyvä. Kaikissa mainituissa asiakirjatodisteissa on kuitenkin lisäksi käytetty BMW:n EU-tavaramerkkiä sellaisenaan. Siten myös kyseisen näytön voidaan ainakin tältä osin katsoa osoittavan BMW:n EU-tavaramerkin numero 14015143 BMW (kuvio) käyttöä.

90. Markkinaoikeus toteaa, että EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdasta seuraa, että asiassa on ensin arvioitava viiden vuoden ajanjaksolta ennen vastakanteen nostamista eli ajanjaksolta 30.4.2016–29.4.2021 esitetty todistelu. Edellä viitatus oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin käytön tosiasiallisuutta arvioitaessa otetaan huomioon lähtökohtaisesti ainoastaan seikat, jotka ovat tapahtuneet merkityksellisen ajanjakson kuluessa.

91. Osa esitetystä näytöstä koskee ensinnäkin sisällöllisesti aikaa ennen 30.4.2016. Tällaisia asiakirjatodisteita ovat etenkin BMW:n logon historiasta esitetty näyttö ja BMW:n verkkosivuilta otetut kuvakaappaukset koskien yhtiön historiaa (BMW:n asiakirjatodisteet 2 ja 3). Toisaalta myös tämän näytön on esitetty olleen nähtävillä nyt relevanttina ajankohtana, joten siltä osin se voidaan ottaa huomioon.

92. Osa esitetystä näytöstä koskee toisaalta osittain vastakanteen nostamisen jälkeistä aikaa. Tällaisia asiakirjatodisteita ovat etenkin BMW:n Facebook- ja Instagram-tilien osalta esitetty näyttö (BMW:n asiakirjatodisteet 12 ja 13). Relevantin ajanjakson jälkeisen ajan osalta edellä viitatussa oikeuskäytännössä on kuitenkin todettu, että tavaramerkin menettämistä koskevan vaatimuksen tekemisen jälkeen tapahtuneita seikkoja voidaan tarvittaessa ottaa huomioon arvioitaessa

käytön tosiasiallisuutta merkityksellisen ajanjakson kuluessa ja että tällaisilla seikoilla voidaan varmistua tavaramerkin käytön laajuudesta merkityksellisen ajanjakson kuluessa. Markkinaoikeus toteaa tältä osin, että vaikka kyseiset kuvakaappaukset Facebook- ja Instagram-palveluista on otettu kesällä 2021, ei voida pitää uskottavana, että esimerkiksi niissä esitetyt BMW:n sosiaalisen median tilien seuraajamäärät olisivat muuttuneet 30.4.2021 jälkeen niin merkittävästi, ettei kyseisten seuraajamäärien kokoluokkaa voitaisi ottaa huomioon myös arvioitaessa tilannetta ennen 30.4.2021. Lisäksi on todettava, että esimerkit kyseisillä tileillä julkaistuista julkaisuista ovat kuitenkin kaikki koskeneet relevanttia ajanjaksoa 30.4.2016–29.4.2021.

93. Lisäksi markkinaoikeus toteaa, että kaikista asiassa esitetyistä vuosia 2016 tai 2021 koskevista asiakirjatodisteista ei ilmene, mitä tarkempaa ajankohtaa ne koskevat (etenkin BMW:n asiakirjatodisteet 11c ja 14). Näille asiakirjoille ei voida antaa ratkaisevaa merkitystä asian arvioinnissa.

94. Tosiasiallisen käytön maantieteellisestä laajuudesta unionin tuomioistuimien edellä esitetysti todennut, että yhteisön tavaramerkin käytön ei tarvitse olla maantieteellisesti laajaa, jotta sitä voitaisiin pitää tosiasiallisena. Tältä osin markkinaoikeus toteaa, että asiassa on esitetty ensinnäkin yhtäältä näyttöä, jonka voidaan katsoa kattavan koko Euroopan (esimerkiksi BMW:n asiakirjatodisteet 4, 9 ja 30–31), ja toisaalta näyttöä, joka on koskenut tiettyjä yksittäisiä Euroopan maita, kuten Suomea, Saksaa ja Italiaa (BMW:n asiakirjatodisteet 5a, 8, 10–15, 17, 21–24 ja 26–27). Toisaalta osa esitetystä näytöstä sisältää sinänsä useita maakohtaisia tietoja, mutta sen voidaan kuitenkin katsoa ilmentävän tilannetta Euroopassa kokonaisuutena (etenkin BMW:n asiakirjatodiste 5b).

95. Siltä osin kuin esitetty käyttönäyttö koskee muuta kuin nyt vastaajana olevan BMW:n omaa tavaramerkin käyttöä (esimerkiksi BMW:n asiakirjatodisteet 5a, 8, 10–13 ja 21–24), markkinaoikeus toteaa, että EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklan 2 kohdan mukaisesti EU-tavaramerkin käyttö tavaramerkin haltijan suostumuksella rinnastetaan haltijan omaan tavaramerkin käyttöön. Näin ollen esimerkiksi kansallisten BMW-yhtiöiden EU-tavaramerkin numero 14015143 BMW (kuvio) käyttö (esimerkiksi BMW:n asiakirjatodisteet 5a, 8, 10–13 ja 21–24) voidaan rinnastaa BMW:n omaan käyttöön.

96. Asiassa esitettyä näyttöä kokonaisuutena arvioiden markkinaoikeus katsoo, että BMW on esittänyt riittävän näytön kansainvälisen rekisteröintinsä numero 955419 (kuvio) käytöstä BMW:n EU-tavaramerkin numero 14015143 BMW (kuvio) osana. Näytetyn käytön voidaan katsoa olevan EU-tavaramerkkiasetuksen 18 artiklassa ja 58 artiklan 1 kohdassa tarkoitettulla tavalla tosiasiallista. Merkin käyttö on koskenut asian arvioinnin kannalta merkityksellistä ajankohtaa, sen voidaan katsoa kattavan nyt kyseessä olevat luokan 12 tavarat ja se on ollut maantieteellisesti ja asiallisesti riittävän laajaa.

97. Edellä todetun perusteella asiassa esitettyä näyttöä ei ole tarpeen arvioida siltä osin kuin se on kokonaisuudessaan koskenut muuta kuin BMW:n EU-tavaramerkin numero 14015143 BMW (kuvio) käyttöä. Tällaista näyttöä on ollut ensinnäkin BMW:n esittämä näyttö BMW:n autojen ilmansuodattimista (BMW:n asiakirjatodisteet 6 ja 7), joissa on käytetty mustavalkoista kuviomerkkiä, jonka värit eivät ole vastanneet BMW:n edellä mainitun EU-tavaramerkin tai myöskään nyt kyseessä olevan BMW:n kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) väritystä. Edellä todetun kaltaista näyttöä on lisäksi ollut näyttö (BMW:n asiakirjatodiste 25), jossa BMW:n logoa on käytetty yksinomaan muodossa, joka on muutoin vastannut BMW:n EU-tavaramerkkiä numero 14015143 BMW (kuvio), mutta merkin kuvio-osan leveä ulkokehä on ollut mustan sijaan läpinäkyvä.

3.2.4 Johtopäätös asiassa diaarinumero 2021/2

98. Koska BMW:n on edellä katsottu tosiasiallisesti käyttäneen kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) mukaista merkkiä Euroopan unionissa merkin kattamille tavaroille luokassa 12 relevanttina ajanjaksona ennen Vannetukun vastakanteen nostamista, EU-tavaramerkkiasetuksen 58 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännöksestä seuraa, ettei BMW:n oikeuksia saa vaatia menetettäväksi. Näin ollen asiassa ei ole tarpeen ottaa kantaa siihen, onko BMW:n kansainvälistä rekisteröintiä numero 955419 (kuvio) katsottava tosiasiallisesti käytetyn viiden vuoden ajanjaksona merkin rekisteröinnistä lukien.

99. Vannetukun vastakanne asiassa diaarinumero 2021/2 on hylättävä.

4. Oikeudenkäyntikulut

4.1 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen asiassa diaarinumero 2020/457

100. Oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 4 luvun 17 §:stä käy ilmi, että esillä olevaan asiaan tulee oikeudenkäyntikulujen korvaamisen osalta soveltaa oikeudenkäymiskaaren säännöksiä.

101. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 14 §:n 2 momentin mukaan ratkaisu oikeudenkäyntikuluista on annettava samalla kun tuomioistuim ratkaisee asian.

102. Asian valmistelun yhteydessä Vannetukkua on kehoitettu esittämään oikeudenkäyntikuluvaatimuksensa asian käsittelyn tässä vaiheessa siltä varalta, että BMW:n kanne tulisi hylätyksi ja asia käsittely siten päättyisi markkinaoikeudessa. Kun BMW:n asiassa diaarinumero 2020/457 tässä vaiheessa käsitellyt vaatimukset ovat kuitenkin menestyneet ja asian käsittelyä on näin ollen tarkoitus jatkaa markkinaoikeudessa, myös Vannetukun asiassa diaarinumero 2020/457 esittämä oikeudenkäyntikuluvaatimus jää käsiteltäväksi asiaa lopullisesti ratkaistaessa.

4.2 Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen asiassa diaarinumero 2021/2

103. Oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n mukaan asianosainen, joka häviää asian, on velvollinen korvaamaan kaikki vastapuolensa tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut, jollei muualla laissa toisin säädetä.

104. Markkinaoikeus on edellä katsonut, että Vannetukun kanne asiassa diaarinumero 2021/2 on hylättävä. Vannetukku on näin ollen hävinnyt asian, joten se on oikeudenkäymiskaaren 21 luvun 1 §:n nojalla velvollinen korvaamaan BMW:n tarpeellisista toimenpiteistä johtuvat kohtuulliset oikeudenkäyntikulut.

105. BMW on asiassa diaarinumero 2021/2 vaatinut, että markkinaoikeus velvoittaa Vannetukun korvaamaan sen oikeudenkäyntikulut 56.682,50 eurolla korkoineen. Kyseinen summa muodostuu kokonaisuudessaan palkkioista. Oikeudenkäyntikuluja koskevan kuluerittelyn mukaan BMW:n korvausvaatimus on perustunut noin 179 työtuntiin keskimääräisen tuntihinnan ollessa noin 316 euroa.

106. Vannetukku on kiistänyt vaatimuksen perusteeltaan ja paljoksunut vaatimuksen määrää siltä osin kuin se ylittää viiden tunnin asiamiestyöstä aiheutuneen palkkion. Vannetukun mukaan asian ajamiseen olisi riittänyt yksi asiamies, ja kohtuullinen aika asian ajamiseen olisi ollut viisi tuntia. Vannetukun mukaan BMW:n oikeudenkäyntikuluvaatimus on noin nelinkertainen Vannetukun omiin oikeudenkäyntikuluihin verrattuna.

107. BMW on esittänyt, että sillä on ollut asiassa näyttötaakka, asia on vaatinut paljon selvitystyötä ja ulkomaisen päämiehen käyttämä kieli on eronnut oikeudenkäynnin kielestä, mikä on aiheuttanut lisätyötä.

108. Markkinaoikeus toteaa, että asian laatu ja laajuus huomioon ottaen kahden asiamiehen käyttämistä esillä olevassa asiassa ei voida pitää tarpeettomana. Vannetukun nostaman vastakanteen osalta näyttötaakka kyseessä olevan kansainvälisen rekisteröinnin numero 955419 (kuvio) käyttämisestä on ollut BMW:llä. BMW:n asiassa esittämä näyttö on kuitenkin ollut lähes identtinen sen asiassa diaarinumero 2020/457 esittämän näytön kanssa. Edellä todettu huomioon ottaen markkinaoikeus katsoo BMW:n kohtuullisiksi oikeudenkäyntikuluiksi 35.000 euroa.

Tuomiolauselma

Välituomio asiassa diaarinumero 2020/457

Markkinaoikeus

1. vahvistaa, että vannetukku.fi Oy loukkaa elinkeinotoiminnassaan EU-tavaramerkkiä numero 14015143 BMW (kuvio) Suomessa tarjoamalla, saattamalla markkinoille, varastoimalla edellä mainittuja tarkoituksia varten, maahantuomalla ja maastaviemällä vanteita ja vanteisiin kuuluvia keskimerkkejä markkinaoikeuden ratkaisun

liitteestä ilmenevällä Blaukreuz-tunnuksella sekä käyttämällä mainonnassa ratkaisun liitteestä ilmenevää Blaukreuz-tunnusta; ja

2. kieltää vannetukku.fi Oy:tä 100.000 euron sakon uhalla jatkamasta tai toistamasta edellä tuomiolauselman kohdassa 1 tarkoitettua loukkausta.

Tuomio asiassa diaarinumero 2021/2

Markkinaoikeus hylkää vannetukku.fi Oy:n kanteen.

Markkinaoikeus velvoittaa vannetukku.fi Oy:n korvaamaan Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaftin oikeudenkäyntikulut 35.000 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorkoa on maksettava korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut markkinaoikeuden tuomion antamisesta.

MUUTOKSENHAKU

Muutosta tähän ratkaisuun saa hakea korkeimmalta oikeudelta valittamalla vain, jos korkein oikeus niillä erityisillä perusteilla, jotka ilmenevät oheisesta valitusosoituksesta, myöntää valitusluvan.

Määräaika valitusluvan pyytämiseen ja valituksen tekemiseen päättyy 15.7.2022.

Puheenjohtaja



Reima Jussila

Asian ovat yksimielisesti ratkaisseet markkinaoikeustuomarit Reima Jussila, Mirva Näsi ja Tobias von Schantz.

LIITE

Valokuva vannetukku.fi Oy:n käyttämästä Blaukreuz-keskimerkistä (diaarinumero 2020/457)

JAKELU

vannetukku.fi Oy; oikeudenkäyntimaksu 2.050 euroa
(diaarinumero 2021/2)
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft; maksutta

JÄLJENNÖS

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

**Liite markkinaoikeuden ratkaisuun
asiassa diaarinumero 2020/457**

