JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
10 päivänä marraskuuta 2005 [1]

1. Nyt esillä olevassa asiassa on kyse valituksesta, joka on tehty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) 3.3.2004 antamasta tuomiosta, [2] jolla on hylätty vaatimus sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) toisen valituslautakunnan sellaisen päätöksen kumoamisesta, jolla hylättiin Muelhens GmbH & Co. KG:n (jäljempänä Muelhens), joka on yhteisön kuvamerkin "Sir" haltija ja valittajana tässä oikeusasteessa, hajusteita ja kosmetiikkaa varten olevaa sanamerkkiä "Zirh" vastaan tekemä väite.

2. Jälleen kerran on kyse yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta sekaannusvaarasta. [3] Muutoksenhaku nojautuu yhteen ainoaan perusteeseen, joka jakautuu kahteen osaan, joista ensimmäinen liittyy kyseisen vaaran olemassaolon arviointiin, kun otetaan huomioon niiden tavaroiden tietyt markkinoillesaattamistavat, joita riidanalaiset tavaramerkit koskevat, ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen aiemmissa tuomioissaan esittämä sääntö, jonka mukaan tavaramerkkien merkityssisällön erot ovat merkittävämpiä kuin niiden lausuntatavan samankaltaisuus.

3. Mielenkiinnon kohteena on myös eräs 6.5.2004 yhteisön tavaramerkkituomioistuimena toimineen Landgericht Hamburgin (Saksa) antama tuomio, joka koski teollisoikeuden loukkaamista sellaisen kahden yrityksen välillä, joilla molemmilla oli sama toiminimi, ja jossa hyväksyttiin tavaramerkin "Sir" haltijan tavaramerkin "Zirh" omistajaa vastaan nostama kanne, koska niiden välisen sekaannusvaaran katsottiin tulleen todistetuksi. Vaikka tuo asia ei olekaan välttämätön tämän asian ratkaisemisen kannalta katsoen, se ansaitsee tulla tarkastelluksi suhteessa yhteisön tavaramerkkijärjestelmään.

1 – Alkuperäinen kieli: espanja.

2 – Asia T-355/02, Muelhens GmbH & Co. KG v. SMHV, tuomio 3.3.2004 (Kok. 2004, s. II-791).

3 – Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), jota on muutettu yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen (EY) N:o 40/94 muuttamisesta Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi 22 päivänä joulukuuta 1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83) ja 19 päivänä helmikuuta 2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EYVL L 70, s. 1).

I Yhteisön tavaramerkkiasetus

4. Asetus N:o 40/94 on perussäädös ratkaistaessa nyt esillä olevassa asiassa kyseessä olevia ongelmia.

5. Sen 4 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla "mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista".

6. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklassa säädetään suhteellisista hylkäysperusteista, ja tuon artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

a) – –

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

– –"

7. Vaikka sen enempää teollisoikeuksien haltijoille annettujen oikeuksien loukkaamiseen sovellettavat asetuksen N:o 40/94 säännökset kuin sen yhteisön tavaramerkkituomioistuimia koskevat säännökset eivät suoraan vaikutakaan tämän asian aineelliseen puoleen, ne on kuitenkin syytä ottaa tarkasteltaviksi.

8. Asetuksen N:o 40/94 14 artiklassa säädetään ensiksi mainitusta seuraavaa:

"1. Yhteisön tavaramerkin vaikutukset määritellään yksinomaan tällä asetuksella. Muutoin yhteisön tavaramerkkiin kohdistuviin loukkauksiin sovelletaan kansallisen tavaramerkin loukkauksia koskevaa kansallista lainsäädäntöä X osaston säännösten mukaisesti.

2. – –

3. Sovellettavat menettelysäännöt määritellään X osaston säännösten mukaisesti."

9. Tältä osin X osaston, jonka otsikko on "toimivalta ja menettely yhteisön tavaramerkkejä koskevissa oikeudellisissa toimenpiteissä", toiseen jaksoon, "loukkausta ja yhteisön tavaramerkkien voimassaoloa koskevat riidat", kuuluvassa 91 artiklan 1 kohdassa jäsenvaltiot velvoitetaan nimeämään "alueellaan mahdollisimman rajoitetun määrän kansallisia ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, jäljempänä 'yhteisön tavaramerkkituomioistuimet', joiden tehtävänä on hoitaa niille tällä asetuksella osoitetut tehtävät".

10. Saman osaston samaan jaksoon kuuluvassa 92 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Yhteisön tavaramerkkituomioistuimilla on yksinomainen toimivalta:

a) kaikissa loukkauskanteissa ja – jos kansallinen laki ne sallii – yhteisön tavaramerkin loukkauksen uhkaa koskevissa kanteissa;

b) vahvistuskanteissa, jotka koskevat sitä, että loukkausta ei ole tapahtunut, jos kansallinen laki ne sallii;

– –."

II Muutoksenhakua edeltäneet vaiheet

A *Riidan taustalla olevat tosiseikat*

11. Zirh International Corp. teki 21.9.1999 SMHV:lle hakemuksen sanamerkin "Zirh" rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi, ja tämä hakemus julkaistiin 3.4.2000 Yhteisön tavaramerkkilehdessä nro 27/2000.

12. Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 3, 5 ja 42.

13. Muelhens teki 24.5.2000 asetuksen N:o 40/94 42 artiklan mukaisen väitteen tätä tavaramerkkiä koskevaa hakemusta vastaan

kaikkien hakemuksessa mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta, ja tämä väite perustui yhteisön tavaramerkkinä aikaisemmin rekisteröidyn sellaisen kuviomerkin olemassaoloon, joka sisältää sanaosan "sir" ja joka kuvaa Nizzan luokituksen luokkaan 3 kuuluvia tavaroita, jotka vastaavat seuraavaa kuvausta: "hajuvedet, eteeriset öljyt, kauneudenhoitotuotteet, hiusvedet, hampaiden puhdistustuotteet ja saippuat".

14. Zirh-yhtiö rajasi 2.10.2000 tavaramerkkihakemuksensa kattamien tavaroiden ja palvelujen luokat seuraavasti:

– "saippuat; hajusteet; eteeriset öljyt; kosmetiikka; hiusvedet; partavedet; vauvanhoito-, vartalo- ja kasvopuuterit; lasten- ja hiussampoot; hiustenhoitoaineet; partabalsami, -voide, -geeli ja -emulsio; huulirasva- ja kiilto; kylpy- ja suihkugeelit; ihovoiteet ja -emulsiot; deodorantit ja antiperspirantit; kasvojen kuorinta-aineet; hiustenmuotoilutuotteet; vartaloöljyt; parfyymit; ihonpuhdistusvoiteet ja -emulsiot; kosteusvoiteet; iho-, deodorantti- ja toilettisaippuat; auringonsuojavalmisteet ja aurinkovoiteet", jotka kuuluvat luokkaan 3

– "terveyden- ja kauneudenhoitopalvelut; kampaamopalvelut; kauneushoitolapalvelut; kosmetiikan tutkimus ja kehitys; hajuvesien tutkimus ja kehitys", jotka kuuluvat luokkaan 42.

15. Muelhens pysyi tästä huolimatta alun perin esittämässään kannassa.

16. SMHV:n toimivaltainen osasto hylkäsi väitteen 29.6.2001 tekemällään päätöksellä ensisijaisesti sillä perusteella, että merkkien ulkoasun ja merkityssisällön erot olivat merkittävämpiä kuin niiden lausuntatavan samankaltaisuus, joten näiden kahden tavaramerkin välillä ei ollut sekaannusvaaraa.

17. Kyseinen yhtiö teki 10.7.2001 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen valituksen, jossa vaadittiin väiteosaston päätöksen kumoamista.

18. SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi 1.10.2002 valituksen ja vahvisti väiteosaston päätöksen katsoen, että vaikka kyseessä olevia tavaroita ja palveluja myydään samoja jakelukanavia tai samoja myyntipisteitä käyttäen, tavaramerkkien väliset erot ovat selvästi merkittävämpiä kuin niiden lausuntatavan mahdolliset samankaltaisuudet tietyillä Euroopan unionin virallisilla kielillä.

19. Muelhens nosti tätä päätöstä vastaan kumoamiskanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamossa 4.12.2002 rekisteröidyllä asiakirjalla.

B *Valituksenalainen tuomio*

20. Kanne perustui yhteen ainoaan perusteeseen, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu. Kantaja korosti merkkien "Sir" ja "Zirh" lausuntatavan samankaltaisuutta, mikä sen mukaan aiheuttaa niiden samanlaisuuden etenkin kun otetaan huomioon, että hajuvesien ja kosmetiikan myynti ei tapahdu yksinomaan sillä tavoin, että kuluttajat havaitsisivat kyseisten tuotteiden ulkonäön.

21. Vaikka SMHV myönsikin osittain, että riidanalaiset tavaramerkit ovat lausuntatavaltaan samankaltaiset, se kiisti sen, että tämä yhteneväisyys aiheuttaisi sekaannusvaaran, koska ne eroavat merkityssisällöltään toisistaan suuresti sen vuoksi, että aikaisemmalla merkillä on selvä englanninkielinen merkitys, kun taas toinen on pelkkä keksitty sana.

22. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin palautti ensin mieliin sekaannusvaaralle oikeuskäytännössä asetetut kriteerit [4] ja tutki tämän jälkeen, oliko riidanalaisten merkkien samankaltaisuuden aste riittävä aiheuttamaan tällaisen vaaran.

23. Sitten se vertaili niiden ulkoasua, lausuntatapaa ja merkityssisältöä tullen siihen tulokseen, että ne olivat lausuntatavaltaan samankaltaiset tietyissä maissa. [5]

24. Ottaen huomioon yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön, jossa on katsottu pelkän lausuntatavan samankaltaisuuden saattavan aiheuttaa sekaannusvaaran, [6] se arvioi kokonaisuutena kaikki tuon asian kannalta merkitykselliset seikat, perustaen tämän kokonaisarvioinnin kyseessä olevista tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan ja ottaen erityisesti huomioon tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.

25. Tämän tutkimisen päätteeksi se totesi, että sanalla "Sir" on kohdeyleisön näkökulmasta selkeä ja erityinen merkitys siten, että tämä yleisö kykenee ymmärtämään sen välittömästi, [7] vaikkei tämä sanamerkki viittaakaan tavaroiden mihinkään ominaispiirteeseen. Tästä seikasta se päätteli, että koska merkityssisältöjen ja ulkoasujen erot voivat

4 – Valituksenalaisen tuomion 34–42 kohta.

5 – Valituksenalaisen tuomion 44–47 kohta.

6 – Asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. I-3819, 28 kohta).

7 – Maissa, joissa puhutaan slaavilaista kieltä, kuluttajat olisivat tosin havainneet tämän merkin nopeasti, vaikkakin tietyllä hämmästyksellä, koska se liittyy hajuvesiin, sillä kyseinen sana, joka lausutaan esim. tšekiksi "sýr", puolaksi "ser" (lähempänä brittiläistä lausuntatapaa), slovakiksi "syr" ja sloveniaksi "sir", tarkoittaa "juustoa".

kumota lausuntatapojen samankaltaisuudet ja koska tavaramerkki "Sir" sisältää myös heraldisen kuvion, [8] asiassa voidaan soveltaa jo aiemmin vahvistettua sääntöä, [9] jonka mukaan merkityssisältöjen erot kumoavat lausuntatapojen samankaltaisuudet.

26. Valituksenalaisessa tuomiossa pannaan vain vähän painoa riidanalaisten merkkien samankaltaisuudelle, sillä siinä katsotaan, että kyseiset tavarat saatetaan markkinoille normaalisti siten, että kuluttajat havaitsevat merkit silmillään, eikä siten, että he havaitsisivat ne yksinomaan, tai pääasiallisesti, korvillaan, toisin kuin kantaja ja valittaja oli minkäänlaista näyttöä esittämättä väittänyt. [10]

27. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, etteivät kyseessä olevat tavaramerkit ole riittävän samankaltaisia, jotta ne aiheuttaisivat sekaannusvaaran sen suhteen, mistä yrityksestä kyseiset tavarat ja palvelut ovat peräisin, eikä niitä näin voida pitää osittain samanlaisina tai samankaltaisina, [11] ja hylkäsi kumoamiskanteen.

8 – Valituksenalaisen tuomion 49–51 kohta.

9 – Tämä sääntö ilmeni asiassa T-292/01, Phillips-Van Heusen Corp v. SMHV, 14.10.2003 annetusta tuomiosta (Kok. 2003, s. II-4335), ja sitä on sittemmin sovellettu yhdistetyissä asioissa T-183/02 ja T-184/02, El Corte Inglés v. SMHV, 17.3.2004 annetussa tuomiossa (Kok. 2004, s. II-965, 93 kohta) ja asiassa T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, 22.6.2004 annetussa tuomiossa (Kok. 2004, s. II-1739, 56 kohta), jota koskeva muutoksenhaku on vireillä.

10 – Valituksenalaisen tuomion 51–54 kohta.

11 – Valituksenalaisen tuomion 55 ja 56 kohta.

III Oikeudenkäynti yhteisöjen tuomioistuimessa ja asianosaisten vaatimukset

28. Muelhens-yhtiön muutoksenhakukirjelmä on rekisteröity yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamossa 6.5.2004 ja SMHV:n vastine 27.7.2004.

29. Asianosaiset ovat jättäneet vastauskirjelmänsä 20.10.2004 ja 28.1.2005.

30. Suullinen käsittely, johon osallistuivat Muelhensin, SMHV:n ja Zirh International Corp:n edustajat, pidettiin 6.10.2005.

31. Valittaja vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

– kumoaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-355/02 3.3.2004 antaman tuomion

– kumoaa SMHV:n toisen valituslautakunnan 1.10.2002 tekemän päätöksen (asia R 657/2001-2), joka liittyy Muel-

hensin ja Zirh International Corp:n väliseen väitemenettelyyn

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

32. SMHV vaatii ensimmäisessä oikeusasteessa esiintyneen väliintulijan tukemana, että yhteisöjen tuomioistuin

– hylkää valituksen

– velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

IV Valitusperusteen tutkiminen

33. Muelhens vetoaa yhteen ainoaan valitusperusteeseen, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua käsitettä sekaannusvaara on rikottu. Mainittu lainkohta jakaantuu seuraaviin kahteen osaan: sekaannusvaaran olemassaolon ja etenkin sen vaikutuksen osoittamiseen, joka tavaroiden ja palvelujen markkinoillesaattamistavalla on niiden lausuntatavan, ulkoasun ja merkityssisällön arviointiin; toisessa asetetaan sääntö, jonka mukaan merkityssisältöjen erot kumoavat tietyissä olosuhteissa lausuntatapojen samankaltaisuudet.

A *Valitusperusteen ensimmäinen osa*

34. Aluksi on todettava, että valitusperusteen tämä osa saattaa vaikuttaa sellaiselta, ettei sitä pitäisi ottaa tutkittavaksi, koska siinä vaaditaan, että yhteisöjen tuomioistuin korvaisi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämän, tosiseikkoja koskevan arvioinnin, jossa sekaannusvaaraa ei katsottu olevan olemassa, omallaan, ja koska tämäntyyppinen arviointi ei yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan mukaan kuulu sen toimivaltaan. [12]

35. Tästä huolimatta katson, että asiassa on sovellettava periaatetta in dubio pro actione tulkintakriteerinä, jolla pyritään edistämään oikeudenkäynnin jatkumista aina pääasiassa annettavaan ratkaisuun asti ja joka on johdettu tosiasiallista oikeusturvaa koskevasta oikeudesta, ja että tarkempi silmäys valittajan esittämiin eri väitteisiin ja sen vastineeseen tulee tuomaan esille sen todellisen tarkoituksen.

12 – Yhteisöjen tuomioistuimen kassaatiovallasta ks. asiassa C-104/00, DKV, annetun ratkaisuehdotuksen 58–60 kohta, tuomio 19.9.2002 (Kok. 2002, s. I-7651).

36. Muelhensin mukaan asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on rikottu siksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole soveltanut yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, jonka mukaan tavaramerkkien pelkän lausuntatavan samankaltaisuus voi aiheuttaa sekaannusvaaran. [13] Tuon yrityksen mukaan tällainen samankaltaisuus aiheuttaa automaattisesti tällaisen vaaran, eikä asiassa ole merkityksellistä tutkia ulkonäköön ja merkityssisältöön liittyviä seikkoja.

37. Sen mukaan lausuntatavan samankaltaisuuden merkitystä vahvistaa se, ettei asiakas aina näe tavaraa ostohetkellä, koska tavarat myydään usein kuluttajalle tavoilla, joissa merkin lausuntatavalla on jo itsessään merkitystä, kuten lahjana, posti- tai puhelinmyyntinä ja erikoisliikkeissä, esimerkiksi kauneushoitoloissa ja kampaamoissa tai hajuvesimyymälöissä.

38. Tämän osoittaakseen valittaja on liittänyt asiakirjoissa olevaan vastineeseensa liitteenä jäljennöksen Landgericht Hamburgin (Saksa) 6.5.2004 antamasta tavaramerkkioikeuden loukkaamista koskevasta tuomiosta asiassa, jossa asianosaiset ja riidanalaiset merkit olivat samat kuin nyt esillä olevassa asiassa. Tuossa tuomiossaan saksalainen tuomioistuin katsoi sekaannusvaaran olevan olemassa riidanalaisten merkkien välillä, mikä on selvästi ristiriidassa nyt riitautetun tuomion kanssa, joka on annettu aikaisemmin.

13 – Em. asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer 22.6.1999 annetun tuomion 28 kohta.

39. SMHV ei kiistä merkkien lausuntatavan samankaltaisuutta koskevia valittajan lausumia, mutta se ei ole valittajan tavoin valmis antamaan ratkaisevaa merkitystä tälle samankaltaisuudelle. Se katsoo, että edellä mainitussa asiassa Lloyd annetun tuomion 28 kohdassa todetaan ainoastaan olevan *mahdollista*, että lausuntatavan samankaltaisuus aiheuttaa sekaannusvaaran, ja että ennen tällaisen päätelmän tekemistä on välttämätöntä suorittaa kaikkia asian kannalta merkityksellisiä seikkoja ja riidanalaisia tavaroita koskeva kokonaisarviointi.

40. Tämä vähentää sen mukaan merkkien ääntämistavan vaikutuksen merkitystä tavaroita myytäessä, ja se pitää valittajan esittämiä esimerkkejä riittämättöminä ja epäedustavina. Se katsoo, ettei sääntöä voida perustaa mainitun kaltaisiin tilanteisiin, sillä yhteisöjen tuomioistuimen käyttöön ottamilla muuttujilla pyritään nimenomaan tyypillisten tai keskimääräisten asianhaarojen määrittämiseen.

41. SMHV ei myöskään näe Landgericht Hamburgin ratkaisussa mitään huonoja puolia, sillä se ei ole käsitellyt samoja asioita kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin; se toteaa toisaalta olevansa huolestunut tällaisella ratkaisulla luodun tilanteen vuoksi, koska asianosaiset asetetaan sillä arkaluontoiseen, lähes kestämättömään asemaan, koska kansalliset tavaramerkkituomioistuimet soveltavat sekaannusvaaraa arvioidessaan sääntöjä, jotka eroavat yhteisöjen tuomioistuimen, joka yhdessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kanssa käyttää perustavanlaatuista toimivaltaa Euroopan

unionissa, osoittamista säännöistä. Tällä viimeksi mainitulla seikalla ei varmaankaan ole välitöntä vaikutusta valitusta ratkaistaessa, ja tämän vuoksi sitä käsitellään myöhemmin sen jälkeen, kun valitusperuste on tutkittu. [14]

42. Valittajan esittämän väitteen tutkittavaksi ottamisen tultua siis tutkituksi valitusperusteen tämän osan tutkimisessa on keskityttävä kommenttiin, jonka yhteisöjen tuomioistuin on esittänyt edellä mainitussa asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer annetussa tuomiossa, tarkemmin ottaen sen 28 kohdassa, jossa todetaan, että "– – sekaannusvaara voi syntyä jo sen vuoksi, että tavaramerkit lausutaan samankaltaisella tavalla – –".

43. Tämän lausuman merkitys ei tarkkaan ottaen ole absoluuttinen, kuten valittaja väittää, koska tuomiossa katsotaan lausuntatavan samankaltaisuuden riittävän perusteeksi sille, että asiaa käsittelevä tuomioistuin katsoo tällaisen vaaran olevan olemassa, jos tavarat ovat samanlaisia. Näiden sanojen kieliopillinen tulkinta osoittaa, että yhteisöjen tuomioistuin *ei kiistä* sitä, että tämä samanlaisuus riittää perusteeksi sille, että sekaannusvaaran katsotaan olevan olemassa, mutta pelkkä äänneasun samankaltaisuus ei sitä välttämättä edellytä.

44. Kun asiaa tarkastellaan loogis-kielitieteellisestä näkökulmasta, niin havaitaan, että kun jokin asia "voi syntyä", tällöin implisiittisesti myönnetään tällaisen syntymisen olevan epätodennäköistä ja viitataan sen poikkeukselliseen luonteeseen. Tietyllä tavalla tällaisesta ilmaisusta ei voida johtaa yleisohjetta, jolla asetettaisiin kyseenalaiseksi se, että tällainen sekaannusvaara voi esiintyä.

45. Yhteisöjen tuomioistuimen tuon tuomion muiden kieliversioiden vertailu tukee esitettyä näkemystä. Tämä ilmenee niin saksankielisestä (saksa oli tuolloin oikeudenkäyntikieli) versiosta, jossa todetaan, että "sich nicht ausschliessen lässt, dass allein die klangliche Ähnlichkeit der Marken eine Verwechslungsgefahr – – *hervorrufen kann*", kuin ranskankielisestä versiosta, jonka mukaan "qu'il ne saurait être exclu que la seule similitude auditive des marques *puisse créer* un risque de confusion", ja englanninkielisestäkin, jonka mukaan "it is possible that mere aural similarity between trade marks *may create* a likelihood of confusion"; tarkoituksenani ei ole olla tyhjentävä, mutta koska haluan poistaa kaikki epäilyt, siteeraan myös hollanninkielistä versiota, jonka mukaan "niet valt uit te sluiten, dat de enkele auditieve gelijkenis tussen de merken verwarring – – *kan doen ontstaan*", ja italiankielistä, jonka mukaan "non si puó escludere che la somiglianza fonetica dei marchi *possa creare* un rischio di confusione".

46. Väitteestä, joka liittyy tiettyjen sellaisten markkinointikanavien merkitykseen, joita käytettäessä yleisö ei näe nyt kyseessä olevia tavaroita lainkaan, mikä vahvistaa lausuntatavan samankaltaisuuden merkitystä, on todettava ongelman ytimeen menemättä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on

14 – Ks. jäljempänä 58 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

valituksenalaisen tuomionsa 53 kohdassa viitannut siihen vain siitä syystä, ettei kantaja ollut näyttänyt sitä asianmukaisesti toteen. Tästä syystä se kritiikki, jota Muelhens on kohdistanut tähän ratkaisuun, kun se on katsonut, ettei tälle jakelumuodolle ole annettu sille kuuluvaa väitettyä arvoa, on vaikutukseton, koska se koskee 54 kohdassa esitettyä laajempaa toteamusta, jolla ei tehty tyhjäksi edellisessä kohdassa esitettyä.

47. Näytön arvioinnin osalta on lisäksi todettava, että EY 225 artiklan ja EY:n tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan mukaan valitus voi koskea vain oikeuskysymyksiä, joten yksinomaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen määrittämään merkitykselliset tosiseikat ja arvioimaan niitä sekä punnitsemaan todistustosiseikkoja, vääristelytapauksia lukuun ottamatta. [15] Näin ollen yhteisöjen tuomioistuin ei ole toimivaltainen valvomaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta sen suorittaessa näitä tehtäviä.

48. Edellä esitetyn nojalla valitusperusteen ensimmäinen osa on perusteettomana hylättävä siitä syystä, ettei asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ole todettu rikotun.

15 – Asia C-136/92 P, komissio v. Brazzelli Lualdi ym., tuomio 1.6.1994 (Kok. 1994, s. I-1981, 49 ja 66 kohta); yhdistetyt asiat C-238/99 P, C-244/99 P, C-244/99 P, C-247/99 P, C-250/99 P–C-252/99 P ja C-254/99 P, Limburgse Vinyl Maatschappij ym. v. komissio, tuomio 15.10.2002 (Kok. 2002, s. I-8375, 194 kohta) ja asia C-312/00 P, komissio v. Camar ja Tico, tuomio 10.12.2002 (Kok. 2002, s. I-11355, 69 kohta).

B *Valitusperusteen toinen osa*

49. Valittaja riitauttaa valitusperusteensa toisessa osassa säännön, jonka mukaan merkityssisältöjen erot "kumoavat" lausuntatapojen samankaltaisuudet ja jota ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on soveltanut useissa eri tuomioissaan. [16] Se arvostelee yhtäältä sen perusteltavuutta pitäen sitä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön vastaisena. Toisaalta se väittää, että nyt esillä olevassa asiassa englanninkielisellä sanalla "sir" on lausuntatapansa vuoksi sellainen merkitys, jonka kohdeyleisö ymmärtää.

50. Ensimmäisessä väitteessään se kiistää, että kaikkien seikkojen kokonaisarvioinnissa merkkejä tarkasteltaisiin lausuntatapaan, ulkoasuun ja merkityssisältöön liittyvät perusteet huomioiden, koska se katsoo, että vaikka samankaltaisuus yhden aistimallin mukaan olisikin selvästi olemassa, se voi aiheuttaa sekaannusvaaran, sillä edellä mainitussa asiassa Lloyd Schuhfabrik Meyer. annetussa tuomiossa, tarkemmin ottaen sen 28 kohdassa, on tähän uusi ja selvä viittaus.

51. Jotta tuosta tuomiosta esitettyä tulkintaa voitaisiin oikaista ja jotta sille voitaisiin antaa asianmukainen sisältö, on syytä palauttaa mieleen tämän ratkaisuehdotuksen 43 ja 45 kohta.

16 – Mainittu tämän ratkaisuehdotuksen alaviitteessä 8.

52. Toisesta väitteestä, joka liittyy sanan "sir" merkitykseen, on todettava ennen kaikkea, että kyseessä on ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kumoamiskannetta tutkiessaan esittämä, tosiseikkoja koskeva arviointi, jonka valvonta on kielletty yhteisöjen tuomioistuimelta sen perussäännön 58 artiklan nojalla, kuten jo on selitetty. Jos väite tästä huolimatta ymmärretään siten, että sillä tarkoitetaan kyseenalaistaa kyseisen kumoamissäännön laillisuus, muutamia täsmennyksiä on syytä esittää.

53. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun yhteisöjen tuomioistuimeen valitetaan tämän sekaannusvaaran arvioinnissa sovellettavan säännön pätevyydestä, eikä myöskään ensimmäinen kerta, kun lausun tästä aiheesta. [17] Perustavanlaatuinen ratkaisu on asiassa SABEL annettu tuomio, [18] jossa yhteisöjen tuomioistuin vaati, että kaikki konkreettisen olettaman kannalta merkittävät tekijät oli punnittava, ja totesi, että arvioitaessa riidanalaisten merkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuutta kokonaisarvioinnin on perustuttava niiden antamaan kokonaisvaikutelmaan [19] ja että erityistä huomiota on kiinnitettävä niiden välisiin erottaviin ja määrääviin piirteisiin. [20]

54. Ratkaisevan tärkeinä pidettävien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön muodostavien osatekijöiden arviointi kuuluu asiaa kussakin tapauksessa käsittelevälle tuomioistuimelle, eikä yhteisöjen tuomioistuimen kassaatiovalvonta tällä alalla ulotu seikkoihin, jotka liittyvät puhtaisiin tosiseikkoihin.

55. Olen toisissa ratkaisuehdotuksissa esittänyt, [21] että tämä valvonta on asianmukaista vain silloin kun riidanalaista sääntöä sovelletaan absoluuttisesti ja lähtökohtaisesti sekä ilman, että eri osatekijät tutkitaan ensin yksittäin, ja kun se johtaa yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitun oikeuskäytännön vastaiseen automaattiseen soveltamiseen. Tässä suhteessa valittaja saattaa myös vedota siihen, että tosiseikkoja on vääristelty, [22] mitä mahdollisuutta nyt ei kuitenkaan ole, sillä se ei ole vedonnut siihen kanteessaan.

56. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomionsa 44–47 kohdassa esittänyt kaikki tämän oikeuskäytännön mukaiset seikat ja on sitten 50 kohdassa käsitellyt ratkaisevan tärkeää merkityssisältöä, eli tavaramerkin "Sir" sanaosan merkitystä.

17 – Ks. asiassa C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. 8.9.2005 esittämäni ratkaisuehdotuksen 27 kohta ja sitä seuraavat kohdat (asia on vireillä).

18 – Asia C-251/95, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta).

19 – Asia SABEL, tuomion 23 kohta.

20 – Ks. myös em. asia Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomion 25 kohta.

21 – Em. asiassa Ruiz-Picasso ym. 8.9.2005 esittämäni ratkaisuehdotus, 35 kohta.

22 – Asia C-53/92 P, Hilti v. komissio, tuomio 2.3.1994 (Kok. 1994, s. I-667, 42 kohta).

57. Mukautuessaan tähän oppiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei näin ollen ole millään tavoin rikkonut asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joten valitusperusteen toinen osa on perusteettomana hylättävä.

C *Landgericht Hamburgin antama tuomio*

58. Kuten jo olen tämän ratkaisuehdotuksen 38 kohdassa todennut, Landgericht Hamburg on 6.5.2004 antanut tuomion, jossa se on katsonut sekaannusvaaran olevan olemassa sellaisessa tavaramerkin loukkaamista koskevassa oikeudenkäynnissä, jossa asianosaisina olivat nyt esillä olevan asian valittaja ja ensimmäisessä oikeusasteessa asian käsittelyyn osallistunut Zirh ja jossa oli kyse näistä samoista tavaramerkeistä.

59. Tämä seikka ei ihmetytä, kun tutkitaan tavaramerkkien suojaa koskevaa yhteisön järjestelmää, vaikkakaan ei ole normaalia eikä varsinkaan toivottavaa, että niin tapahtuu.

60. Yhteisön ja kansalliset tavaramerkit eivät ole voimassa erillisissä lokeroissa ilman mitään keskinäistä yhteyttä, vaan ne ovat voimassa samassa tilassa; vaikka ne eivät avusta toisiaan, ne toisiinsa liittyessään muuttuvat toinen toisensa läpäiseviksi, [23] koska asetuksen N:o 40/94 perustelukappaleista ilmenee, että tavaramerkkejä koskeva yhteisön oikeus ei korvaa tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta. [24]

61. Tämä yhteys kansalliseen oikeuteen ilmenee yhteisön tavaramerkkien loukkaamista koskevista asioista, joissa sovelletaan yhteisön oikeutta ja, liitännäisesti, jäsenvaltioiden oikeutta, [25] aivan kuin kyse olisi subsidiariteettiperiaatteen käänteisestä versiosta. [26] Asetuksen N:o 40/94 14 artiklassa säädetään, että yhteisön tavaramerkin vaikutukset määritellään yksinomaan tällä asetuksella ja että tämän teollisoikeuksiin kuuluvan oikeuden loukkauksiin sovelletaan kansallisen tavaramerkin loukkauksia koskevaa kansallista lainsäädäntöä, eli järjestelmästä, jota osassa oikeuskirjallisuutta on perustellusti pidetty sekavana. [27]

62. Yhteisön tavaramerkkituomioistuimilla on tuon asetuksen 92 artiklan a kohdan nojalla yksinomainen toimivalta yhteisön

23 – Álvarez, J., "Marca comunitaria y marcas nacionales", joka sisältyy Alberto Bercovitz Rodríguez-Canon toimittamaan teokseen *Marca y Diseno Comunitarios*, Ed. Aranzadi, Pamplona, 1996, s. 191 ja sitä seuraavat sivut, erityisesti s. 195 ja sitä seuraavat sivut.

24 – Tuon asetuksen viides perustelukappale.

25 – Asetuksen N:o 40/94 14 artiklan 1 kohta.

26 – Tämän käänteisen kuvauksen tunnetusta yhteisön oikeuden periaatteesta on esittänyt Gastinel, E., *La marque communautaire*, L. G. D. J., Paris, 1998, s. 197.

27 – Bender, A., "Artikel 14", teoksessa Ekey, F. L./Klippel, D., *Heidelberger Kommenterzum Markenrecht*, C. F. Müller, Heidelberg, 2003, s. 953; vastaavasti Gastinel, E., op. cit., s. 197.

tavaramerkin tuottamien oikeuksien loukkaamista koskevissa kanteissa. [28] Asetus tarjoaa horjuvan maaperän, sillä sen terminologia on epäyhtenäistä. [29] Yhteenvedonomaisesti ja sellaista tyhjentävää tutkimusta suorittamatta, joka menisi pidemmälle kuin tässä asiassa on tarpeen, voidaan esittää seuraavat näkökulmat.

63. Prosessuaaliselta kannalta katsoen sen jälkeen kun nämä tuomioistuimet ovat asetuksen N:o 40/94 93 ja 94 artiklan mukaisesti viran puolesta tutkineet toimivaltaisuutensa, [30] niillä on saman asetuksen 97 artiklan 3 kohdan nojalla velvollisuus soveltaa sen jäsenvaltion kansallista tavaramerkkiä koskeviin samankaltaisiin kanteisiin sovellettavia menettelysääntöjä, jonka alueella kyseinen tuomioistuin sijaitsee, jollei tuon asetuksen epämääräisissä ja hajanaisissa säännöksissä toisin säädetä, siitä nimenomaisesta ja automomisesta tarkoituksesta huolimatta, jonka lainsäätäjä on halunnut sille antaa. [31]

64. Aineellisesti ottaen kyseisen asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään ainoastaan tavaramerkin haltijan kielto-oikeudesta ja yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen jälkeisistä sellaisista toimista vaadittavasta "kohtuullisesta" (sic) korvauksesta, jotka yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin julkaisemisen jälkeen ovat kiellettyjä. Lisäksi sillä on oikeus pyytää, että sanakirjassa, tietosanakirjassa tai vastaavassa hakuteoksessa esitettyyn tavaramerkkiin liitetään tieto siitä, että kyseessä on rekisteröity tavaramerkki. [32] Tällaisissa tilanteissa ei käsitellä sovellettavaa oikeutta, sillä yhteisön tavaramerkin pätevyyttä ja loukkaamista koskevat kanteet perustuvat sovellettavan lainsäädännön ja oikeuspaikan väliseen yksilöintiin, joten toimivaltainen tuomioistuin soveltaa omaa oikeuttaan, joka tuossa tapauksessa saa yhteisön säännön aseman. [33]

65. Muissa oikeudenkäynneissä, erityisesti vahingonkorvausoikeudenkäynneissä, sovelletaan asetuksen N:o 40/94 98 artiklan 2 kohdan mukaan sitä vastoin sen valtion lakia,

28 – Asetuksen N:o 40/94 91 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltiot nimeävät kansallisia ensimmäisen ja toisen oikeusasteen tuomioistuimia, joiden tehtävänä on hoitaa niille tällä asetuksella osoitetut tehtävät. Tämän vuoksi yhteisöjen tuomioistuin ei – toisin kuin SMHV:n päätöksiä ja toimenpiteitä vastaan käytävissä oikeudenkäynneissä – ole viimeinen muutoksenhakuaste, vaikka asiaa käsiteltäisiin EY 234 artiklassa määrätyssä tuomioistuinten välisessä yhteistoimintamenettelyssä. Ks. tältä osin von Kapff, P., "Artikel 91", em. teoksessa Ekey, F. L./Klippel, D., s. 1248.

29 – Arvostelu on yksimielistä, Desantes Real, M., "La marca comunitaria y el Derecho international privado", Alberto Bercovitz Rodríguez-Canon toimittamassa em. teoksessa, s. 247, jossa annetaan ohjeita asetuksen N:o 40/94 14 artiklan 1 kohdan ja 97 sekä 98 artiklan säännösten tulkinnasta selvitettäessä, mikä pohjimmiltaan on sovellettavan oikeuden sisältö.

30 – Asetuksen N:o 40/94 aiheuttamista kansainvälis-yksityisoikeudellisista ongelmista ks. Desantes Real, M., s. 225 ja sitä seuraavat sivut; von Kapff, P., "Artikel 93" ja "Artikel 94" em. teoksessa Ekey., F. L/Klippel, D., s. 1249 ja sitä seuraavat sivut; ja Lobato García-Miján, M., *La marca comunitaria – Aspectos procesales y de Derecho Internacional Privado del Reglamento sobre la marca comunitaria*, Publicaciones del Real Colegio de España, Bolonia, 1997.

31 – Morenilla Allard, P., *La protección jurisdiccional de la marca comunitaria*, COLEX, Madrid, 1999, s. 141, josta on pääteltävissä ajatus, että jäsenvaltioiden prosessisäännöksiin turvautuminen olisi pikemminkin välttämätöntä kuin vapaaehtoista. Vastaavasti Gastinel, E., mainittu teos, s. 198.

32 – Asetuksen N:o 40/94 10 artikla.

33 – Lobato García-Miján, mainittu teos, s. 183.

jossa loukkaustoimet ovat tapahtuneet (lex loci commissi delictii), mistä seuraa, että yhteisön tavaramerkkituomioistuimet joutuvat yhä enenevässä määrin turvautumaan ulkomaisiin oikeusjärjestelmiin loukaten näin sitä unitaarista luonnetta, jolla tämän tyyppiset teollisoikeudet on hahmoteltu. [34] Lisäksi korvausvastuuta koskevat säännökset ja oikeuskäytäntö vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä, mikä vaikuttaa sen korvauksen määrään, jonka yhteisön tavaramerkin haltija, jonka oikeutta on loukattu, voi saada tuomituksi eri tuomioistuimissa, [35] aina sen mukaan, millaisia perusteita sovelletaan arvioitaessa kärsittyä vahinkoa ja korvauksen määrää.

66. Yhteisön tavaramerkkituomioistuinten käytettävissä oleviin väliaikaisiin ja suojaaviin toimenpiteisiin sovelletaan puolestaan asetuksen N:o 40/94 99 artiklan mukaan lex fori -periaatetta. Sen ulottuvuus riippuu epäilyksettä sen toimivallan perustasta: jos perustana on 93 artiklan 1, 2, 3 tai 4 kohta, toimenpiteet ovat täytäntöönpantavissa kaikissa jäsenvaltioissa; jos ne sitä vastoin on toteuttanut loukkaustoimen tapahtumapaikan yhteisön tavaramerkkituomioistuin, niillä on vaikutuksia vain siinä jäsenvaltiossa, jossa tämä tuomioistuin sijaitsee. [36]

67. Lopuksi on todettava, että tähän yhteisön tavaramerkkituomioistuinten toimivaltaa koskevaan yhteisön oikeuden hahmotelmaan sisältyy eräs erittäin mielenkiintoinen seikka, eli pyrkimys keskenään ristiriitaisten tuomioiden antamisen ehkäisemiseen.

68. Koska yhteisön lainsäätäjä tiedosti sen vaaran, jonka tällaisten prosessuaalisten ja aineellisten säännösten antaminen aiheuttaa, se otti muutettuun asetukseen N:o 40/94 muutamia tämän estämiseen tähtääviä mekanismeja. Tältä osin on mainittava sen kuudestoista perustelukappale [37] kuten myös samanaikaisesti vireillä olevia asioita koskevat erityiset säännöt (100 artikla) ja samanaikaisia ja toisiaan seuraavia siviilikanteita koskeva olettama (105 artikla). [38] Tähän ryhmään kuuluu myös 96 artiklan 7 kohta, joka koskee yhteisön tavaramerkkituomioistuimen toimivaltaa tilanteessa, jossa on nostettu vastakanne.

69. Kaikkien näiden säännösten mukaan sekä yhteisön tavaramerkkituomioistuimen että muun kansallisen tuomioistuimen on siis lykättävä oikeudenkäyntiä tai jätettävä sen vireille paneva kanne tutkimatta, ja ainoa

34 – Von Mühlendahl, A./Ohlgart, D. C., *Die Gemeinschaftsmarke*, C. H. Beck ja Stämpfli + Cie AG, München, 1998, s. 213 ja 214.

35 – Lobato García-Miján, M., mainittu teos, s. 187.

36 – Bumiller, U., *Durchsetzung der Gemeinschaftsmarke in der Europäischen Union*, C. H. Beck, München, 1997, s. 21.

37 – Siinä todetaan, että "olisi ehkäistävä keskenään ristiriitaisten tuomioiden syntyminen riita-asioissa, joissa on samat osapuolet ja joissa perusteena ovat samat, yhteisön tavaramerkkiä ja rinnakkaisia kansallisia tavaramerkkejä koskevat kysymykset; – –."

38 – Lobato García-Miján, M., mainittu teos, s. 219.

perustelu tälle on keskenään ristiriitaisten tuomioiden antamisen ehkäiseminen, kuten tuon asetuksen kuudennessatoista perustelukappaleessa todetaan.

70. Kaikesta huolimatta en aio yksityiskohtaisesti käsitellä näitä säännöksiä, sillä ne koskevat tilanteita, joista Landgericht Hamburgissa käsitellyssä asiassa ei ollut kyse, sillä se ei koskenut vastakannetta eikä samanaikaisten ja toisiaan seuraavien siviilikanteiden taikka samanaikaisesti vireillä olevien, kansallisen tavaramerkin loukkaamista koskevien asioiden aiheuttamia ongelmia. Tuossa asiassa oli kyse erään yhteisön tavaramerkin antamien oikeuksien loukkaamisesta, josta vaadittiin vahingonkorvausta, kun samanaikaisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa oli vireillä kanne, jossa vaadittiin kumoamaan SMHV:n toisen valituslautakunnan päätös, joka liittyi Muelhens-yhtiön tavaramerkkiä "Zirh" vastaan tekemään väitteeseen. On todettava, ettei tällaista tilannetta nimenomaisesti säännellä asetuksella N:o 40/94 eikä millään muullakaan lainsäädäntötoimella. [39]

71. Tästä huolimatta se, ettei nimenomaista säännöstä ole, ei estä soveltamasta yhteisön oikeusjärjestyksen yleisiä periaatteita, etenkään niitä, jotka liittyvät kansallisten tuomioistuinten ja yhteisöjen tuomioistuimen väliseen yhteistyöhön, eikä yhteisön oikeuden tehokkuusperiaatetta ja EY 10 artiklassa määrättyä lojaalin yhteistyövelvollisuuden periaatetta.

72. Vaikka kansallinen tuomioistuin lähettäisikin EY 234 artiklaan perustuvan ennakkoratkaisupyynnön esittääkseen tai peruuttaakseen omalla vastuullaan tulkintakysymyksenä, [40] ei ole syytä epäillä, että tämän tuomioistuinten välisen apukeinon ensisijaisena tarkoituksena on yhteisön oikeuden yhdenmukaisen soveltamisen varmistaminen. [41]

73. Lisäksi EY 10 artiklalla, jolla määrätään jäsenvaltioilla olevasta lojaalin yhteistyön velvoitteesta, asetetaan kansallisille tuomioistuimille velvollisuuksia, [42] kuten velvollisuus tulkita kansallista oikeutta yhteisön oikeuden ja erityisesti direktiivien valossa. [43]

39 – Landgericht Hamburgissa käsiteltyyn riita-asiaan ei anna asianmukaista ratkaisua teollis- ja tekijänoikeuksien noudattamisen varmistamisesta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/48/EY (EYVL L 157, s. 16), jota sen 1 artiklan perusteella sovelletaan tavaramerkkeihin ja jonka tavoitteena on sen kymmenennen perustelukappaleen mukaan "lähentää lainsäädäntöjä, jotta voidaan varmistaa teollis- ja tekijänoikeuksien suojan korkea, yhdenvertainen ja yhdenmukainen taso sisämarkkinoilla".

40 – Kaikilla kansallisilla tuomioistuimilla on sitä vastoin velvollisuus esittää pätevyyttä koskeva ennakkoratkaisukysymys (asia 314/85, Foto-Frost, tuomio 22.10.1987, Kok. 1987, s. 4199, Kok. Ep. IX, s. 235). Tämän velvollisuuden ulottuvuudesta ks. kuitenkin asiassa C-461/03, Gaston Schul, 30.6.2005 esitetyn ratkaisuehdotuksen 60 kohta ja sitä seuraavat kohdat (asiassa ei vielä ole annettu tuomiota).

41 – Asia 13/61, De Geus en Uitdenbogerd, tuomio 6.4.1962 (Kok. 1962, s. 89, Kok. Ep. I, s. 121) ja asia 107/76, Hoffmann-La Roche, tuomio 24.5.1977 (Kok. 1977, s. 957, Kok. Ep. III, s. 401, 5 kohta).

42 – Ks. tältä osin Von Bogdandy, A., "Artikel 10", teoksessa Grabitz, E. /Hilf, M., *Das Recht der Europäischen Union*, C. H. Beck, München, 2005, s. 19, 53 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

43 – Asia C-91/92, Faccini Dori, tuomio 14.7.1994 (Kok. 1994, s. I-3325, Kok. Ep. XVI, s. I-1, 22 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

74. Tästä seuraa, että kun kansallinen tuomioistuin ratkaisee asian, jossa esiintyvä, suoraan sovellettavassa yhteisön säännöksessä mainittu määrittelemätön käsite, kuten yhteisön tavaramerkkioikeudessa esiintyvä sekaannusvaaraa koskeva käsite, on avoimessa ristiriidassa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa, mainittujen velvollisuuksien noudattaminen ja ennakkoratkaisukysymysten syvällinen tarkoitus edellyttävät, että sen on käytettävä EY 234 artiklassa viitoitettua tietä välttääkseen oikeudellisessa ratkaisutoiminnassa sellaisen oikeudellisen epävarmuuden, joka seuraa unionissa annetuista eriävistä tuomioista.

75. Saksan tuomioistuimen päätöksessä on hylätty se ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen esittämä näkemys, jonka mukaan kyseisten kahden tavaramerkin lausuntatapojen samankaltaisuus on siinä määrin vähäinen, ettei se riitä sekaannusvaaran perustaksi, sillä merkkien välinen samanlaisuuden aste ei ole riittävä. Perustellakseen päätöstään Landgericht Hamburg nojautui Bundesgerichtshofin (Saksan korkein oikeus siviili- ja rikosoikeuden alalla) oikeuskäytäntöön, jossa omaksutulla tavalla olla ottamatta huomioon lausuntatavan samankaltaisuutta sekaannusvaaraa arvioitaessa tavaramerkin haltijalta evätään perusteettomasti osa sille kuuluvasta suojasta.

76. Vaikka katsottaisiinkin, että Landgericht Hamburgin kaltaisella EY 234 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan kuuluvalla tuomioistuimella on ennakkoratkaisukysymyksen esittämistä koskeva tietty harkintavalta,[44] tarve soveltaa yhdenmukaisesti yhteisön oikeutta edellyttää EY 234 artiklaan turvautumista nimenomaan silloin kun kansallisen korkean tuomioistuimen oikeuskäytäntö on ristiriidassa yhteisöjen tuomioistuinten oikeuskäytännön kanssa, etenkin kun otetaan huomioon, että tällainen pyyntö saattaa olla ratkaisevan tärkeä riita-asiassa annettavan ratkaisun kannalta.

77. Se seikka, että saksalaisen ensimmäisen asteen tuomioistuimen päätökseen voitiin hakea muutosta, ei olennaisesti vähennä oikeusvarmuudelle aiheutettua vahinkoa, kuten komissio perustellusti toteaa. Tilanteessa, jossa yhteisön säännöksen tulkintaristiriita on näin selvä, ainoa keino on soveltaa EY 234 artiklaa;[45] kaikesta huolimatta on toivottava, että muutoksenhakutuomioistuin korjaa aiheutetun tilanteen sellaisella hermeneuttisella tarkkuudella ja sellaisessa eurooppalaisessa hengessä, joka on johdattanut tuon maan tuomioistuinten toimintaa. Ne ovat aina olleet ensimmäisten joukossa soveltamassa perustamissopimuksissa määrättyä yhteisöjen tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten välistä lojaalin yhteistyön periaatetta.

44 – Annand, R., ja Norman, H., *Guide to the Community trade mark*, Blackstone Press Limited, London, 1998, s. 210.

45 – Nämä yhteisöjen tuomioistuimen arvovallan loukkaukset saattavat aiheuttaa sen, että jäsenvaltio joutuu vastuuseen tuomioistuimensa syyksi luettavasta yhteisön oikeuden rikkomisesta, vaikka kyse ei olisikaan korkeimmanasteisesta tuomioistuimesta; näin asiassa C-224/01, Köbler, tuomio 30.9.2003 (Kok. 2003, s. I-10239).

78. Kaiken kaikkiaan pahoittelen, enkä luultavasti yksin, Landgericht Hamburgin toimintaa tässä asiassa; on syytä toivoa, että tällaiset väärinkäytökset loppuvat ja että lainsäätäjä tulee tietoiseksi tämän monitahoisen sääntelyn parantamisen kiireellisyydestä, sillä tämän sääntelyn käyttöönoton tarkoituksena on ollut edistää taloudellisten toimintojen sopusointuista kehittymistä koko yhteisössä ja saada sisämarkkinat toimimaan asianmukaisesti Euroopan unionissa, aina vakuuttuneempana sen oleellisesta annista paremman maanosan rakentamiselle.

V Oikeudenkäyntikulut

79. Koska Muelhensin valitusperustetta ei perusteettomana ole hyväksytty, minun on hylättävä valitus ja ehdotettava, että kyseinen yhtiö velvoitetaan korvaamaan tästä muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

VI Ratkaisuehdotus

80. Edellä esitetyt seikat huomioiden ehdotan näin ollen, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää Muelhens GmbH & Co. KG:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-355/02, 3.3.2004 antamasta tuomiosta tekemän valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan tästä oikeudenkäynnistä aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.