JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
17 päivänä tammikuuta 2006 [1]

I Johdanto

1. Tavaramerkkioikeuden haltijalleen tarjoama suoja eroaa mitä luultavimmin olennaisimmalla tavalla muiden immateriaali- ja teollisoikeuksien tarjoamasta suojasta kestonsa osalta, koska se myönnetään rajoittamattomaksi ajaksi, jonka kuluessa edellytetään ainoastaan sen tosiasiallista käyttöä ja uudelleen rekisteröintiä koskevien maksujen suorittamista. Tämä ei kuitenkaan suojaa sitä markkinoilla kohtaavilta vastoinkäymisiltä, koska kova kilpailu ja muut olosuhteet voivat johtaa siihen, että merkki menettää olemassaolonsa oikeutuksen tai kykynsä erottaa haltijansa tavarat tai palvelut muista tavaroista tai palveluista esimerkiksi sen vuoksi, että tavaramerkin kannalta relevantin yleisön käsitys merkistä muuttuu.

2. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevat tosiseikat kertovat juuri tällaisten muutosten tapahtumista ja niiden mukanaan tuomista ongelmista. Belgian Cour de cassation (Belgian ylin tuomioistuin) haluaa tietää, mikä on ajankohta, jonka perusteella kuluttajien käsitystä on arvioitava sen ratkaisemiseksi, onko rekisteröidyn tavaramerkin ja toisen yrityksen samoilla markkinoilla käyttöön ottaman kuvion välillä sekaannusvaara, minkä johdosta kuvio loukkaisi kyseistä tavaramerkkioikeutta. Kysymys ei ole turha, sillä jos tähän immateriaaliseen oikeushyvään liittyvä oikeus on heikkenemässä, vastaus johtaa vastakkaisiin tuloksiin sen mukaan, mitä pidetään asianmukaisena ajankohtana sekaannusvaaraa koskevan tuomioistuimen arvioinnin suorittamiselle.

3. Kyseessä olevien vaatekappaleiden taloudellinen merkitys käy helposti ilmi siitä, kuinka paljon farmareihin pukeutuneita henkilöitä näkyy päivittäin kaupunkien kaduilla, [2] ja siitä, millainen on belgialaisissa

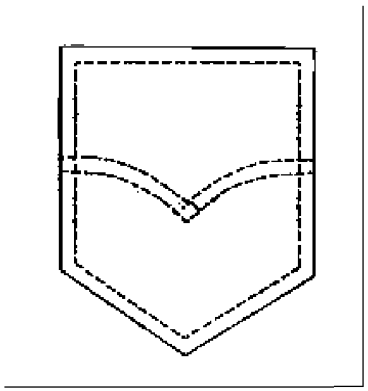
1 – Alkuperäinen kieli: espanja.

2 – Levi Strauss on 150-vuotisen olemassaolonsa aikana myynyt 3 500 miljoonaa housuparia. Adrián, J., Levi's abandona sus raíces, http://winred.com.

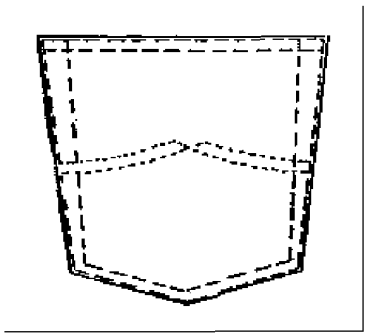
tuomioistuimissa vireillä olleiden riita-asioiden tausta. Vaikka farmarihousujen historiasta ollaan monta mieltä,[3] on tuskin toista vaatekappaletta, joka yhtä hyvin kuvaisi amerikkalaista elämäntapaa ja jonka käyttö olisi levinnyt maailmassa yhtä laajalle.[4]

II Pääasian tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset

4. Vuonna 1980 Levi Strauss & Co. -niminen yritys, jonka kotipaikka on Delawaren osavaltiossa (Yhdysvallat), rekisteröi Benelux-tavaramerkkivirastossa "mouette"-kuviomerkin[5] – viisikulmaiseen taskuun ommeltu kaksoistikkaus, joka kaartuu keskellä kohti taskun alakulmaa – Nizzan luokituksessa olevaan 25 luokkaan kuuluvia vaatteita varten. Ommelkuvio on seuraavanlainen:



5. Casucci SpA -niminen yhtiö, jonka kotipaikka on Sant'Eligio Alla Vibrata (Termano, Italia), alkoi vuonna 1997 myydä farmarihousuja, joihin oli myös ommeltu taskun keskellä loivasti ylöspäin kaartuva kaksoistikkaus, joka on seuraavanlainen:



3 – Alun perin farmareita käytettiin työvaatteina, mutta 1950-luvulta alkaen ne saivat sijansa nuorten keskuudessa. Farmareiden historiaa ei kuitenkaan tunneta kovinkaan laajalti. Kaikki alkoi Genovassa, kun tämä Italian kaupunki oli vielä itsenäinen tasavalta ja laivastomahti. Sen laivasto tarvitsi kestäviä vaatteita merimiehilleen, ja se turvautui tämän tyyppiseen kankaaseen, jota voitiin käyttää märkänäkin (http://es.wikipedia.org).

4 – Niistä lukuisista nykykirjailijoista, jotka mainitsevat näitä vaatekappaleita teoksissaan, mainittakoon K. Hosseini, Afganistanissa syntynyt ja Kaliforniaan muuttanut kirjailija, joka teoksessaan *Leijapoika*, 2. painos, Salamandra, Madrid, 2003, pukee päähenkilön "mustaan nahkatakkiin, punaiseen huiviin ja kivipestyihin farkkuihin" talvipäivänä 1975 (s. 78, viittaus Isabel Murillo Fortin (toim.) teoksen espanjankieliseen käännökseen). Tämä päivä muutti päähenkilön elämän; hän voitti Kabulin leijakilpailun presidentti Daoud Kanin valtakaudella. Daoud Kan oli kaapannut vallan vuonna 1973 serkultaan sha Zahirilta tehden selvää monarkiasta. Vähän tämän kuvauksen jälkeen Hosseini kirjoittaa: "hänen katseensa pyyhki ihailevasti nahkatakkiani ja farmarihousujani – – jenkkifarkkujani niin kuin täälläpäin sanotaan. Afganistanissa se, joka omistaa jotakin pohjoisamerikkalaista, etenkin kun kyse ei ole käytetystä tavarasta, on rikas" (espanjankielisen käännöksen s. 81; teksti käännetty yhteisöjen tuomioistuimessa tätä ratkaisuehdotusta varten).

5 – Ranskankielinen sana mouette tarkoittaa lokkia, joka tunnetaan myös arcuate-nimisenä. Jälkimmäistä termiä käytetään ennakkoratkaisupyynnössä.

6. Koska pääasian kantaja katsoi, että tämä kuvio loukkasi sille tavaramerkin perusteella kuuluvia oikeuksia, se haastoi kyseisen italialaisen yrityksen vastaamaan Tribunal de commerce de Bruxellesiin (markkinatuomioistuin) ja vaati Casuccin valmistamissa housuissa olevan kuvion käytön lopettamista ja sitä, että Casucci velvoitetaan suorittamaan korvaus aiheuttamastaan vahingosta.

7. Koska Levi Straussin vaatimuksia ei hyväksytty tässä oikeusasteessa, se valitti cour d'appel de Bruxellesiin (valitusaste), joka pysytti 7.6.2002 antamallaan tuomiolla alemman tuomioistuimen päätöksen katsoen, ettei italialainen yritys ollut loukannut "mouette"-merkkiä. Lisäksi se katsoi, että riidan kohteena olevat kuviot muistuttavat toisiaan vain hyvin vähän ja että Levi Straussin merkkiä ei voitu enää pitää erottamiskyvyltään vahvana merkkinä, koska kuvion yksittäiset osat ovat vakiintuneesti yleisessä käytössä. Tämän tuomioistuimen mukaan tällainen kaksoistikkaus merkitsee tänä päivänä sitä, että kyseessä ovat denimkankaasta [6] valmistetut housut, joiden englanninkielinen nimitys on "jeans". [7]

8. Valitusaste katsoi myös, että kumpikin taskuun tikattu kuvio kuvasi eri asioita. Asiassa Sabel annetun tuomion [8] 23 kohdassa todetaan, että sekaannusvaaraa on arvioitava sen kokonaisvaikutelman perusteella, jonka merkit luovat. Levi Straussin käyttämässä ompeleessa on siipensä levittävä lokki, kun taas Casuccin käyttämä ommel näyttää enemmän tulivuoren muotoiselta. Tällä [9] sekä asiassa Canon annetun tuomion 29 kohdan perusteella [10] cour d'appel de Bruxelles totesi, että koska merkit eivät olleet merkityssisällöltään samankaltaisia, yleisö ei ole voinut katsoa riita-asian asianosaisina olevien yhtiöiden valmistamien farmareiden olevan samaa kaupallista alkuperää.

9. Levi Strauss ei tyytynyt tähän päätökseen, vaan valitti siitä Cour de cassationiin, jossa asia on nyt vireillä, kunnes ennakkoratkaisukysymykseen on saatu vastaus.

10. Levi Strauss katsoo, että valitusasteen päätös on direktiivin 89/104/ETY [11] 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastainen, kun siinä todetaan, että sen "mouette"-merkki ei ollut erottamiskyvyltään yhtä vahva kuin ennen. Se väittää, että sille kuuluva immateriaalioikeus oli vahvuudeltaan tämän tasoinen vuonna 1997, eli silloin kun italialainen yritys

6 – Tämän termin väitetään johtuvan kankaan alkuperästä, joka on sijoitettu Nîmes-nimiseen kaupunkiin Ranskassa. Kankaassa on puuvillaa, joskus siihen sekoitetaan nylonia ja se on tyypillisesti väriltään sininen. Kangasta käytettiin perinteisesti pelto- ja maatyövaatteisiin. *Encyclopedia Britannica*, 15. painos, Helen Hemingway Benton (toim.), Chicago, 1974, III osa, s. 466.

7 – Etymologiselta taustaltaan tämä termi on peräisin antiikista, Genovan tasavallasta. Sen oletetaan perustuvan tämän kaupungin ranskankielisen nimen englantilaiseen ääntämysasuun, Gênes, jeans (http//es.wikipedia.org).

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

9 – Ks. 16–18 kohdassa olevat perustelut.

10 – Asia C-39/97, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507).

11 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi (EYVL 1989, L 40, s. 1).

alkoi myydä housuja Beneluxissa, mitä ajankohtaa olisi pitänyt Benelux-tuomioistuimen asiassa Quick [12] antaman tuomion mukaisesti käyttää arvioinnissa, jonka edellä tarkoitettu valitusaste oli suorittanut sekaannusvaaran tutkiessaan.

11. Lopuksi amerikkalainen yritys väittää, ettei kyseisellä tuomioistuimella ollut oikeudellista perustetta todeta "mouette"-merkin heikentyneen siksi, että se on menettänyt erottamiskykyään sen muodostavien tärkeimpien osien yleistyneen käytön vuoksi, koska tuomioistuin ei ollut arvioinut sitä, voitiinko tämän katsoa ainakin osittain johtuvan sen omasta passiivisuudesta kilpailun ollessa pahimmillaan.

12. Cour de cassation lykkäsi asian käsittelyä ja esitti yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Kun tuomioistuin määrittelee sellaisen tavaramerkin, joka on saatu pätevästi sen erottamiskyvyn perusteella, [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun suojan laajuutta, onko sen otettava huomioon yleisön käsitys ajankohtana, jolloin sen tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttö alkoi, jonka väitetään loukkaavan tavaramerkkiä?

2) Jos vastaus on kieltävä, voiko tuomioistuin ottaa huomioon asianomaisen yleisön käsityksen millä tahansa hetkellä sen jälkeen, kun väitetty loukkaava käyttö alkoi? Voiko se erityisesti ottaa huomioon asianomaisen yleisön käsityksen ajankohtana, jolloin se antaa ratkaisunsa?

3) Kun tuomioistuin ensimmäisessä kysymyksessä mainittua arviointiperustetta soveltaen toteaa, että tavaramerkkiä on loukattu, voiko se perustellusti lain mukaan määrätä loukkaavan merkin käytön lopettamisesta?

4) Olisiko vastaus kysymykseen toinen, jos kantajan tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä kokonaan tai osittain sen jälkeen, kun tavaramerkkiä loukkaava käyttö on alkanut, mutta vain silloin, kun tämä menettäminen johtuu kokonaan tai osittain kyseisen tavaramerkin haltijan toiminnasta tai laiminlyönnistä?"

III Asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa

13. Ennakkoratkaisupyyntö kirjattiin saapuneeksi yhteisöjen tuomioistuimeen 31.3.2005.

12 – Asiassa nro A 93/3 13.12.1994 annettu Benelux-tuomioistuimen tuomio.

14. Kirjalliset huomautuksensa ovat yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 20 artiklan mukaisesti esittäneet Levi Strauss ja Euroopan yhteisöjen komissio. Casucci sitä vastoin on edustajansa 1.6.2005 toimittamassa asiakirjassa nimenomaisesti kieltäytynyt käyttämästä tätä oikeutta.

15. Asiassa 17.11.2005 pidetyssä istunnossa olivat läsnä ja esittivät suulliset huomautuksensa pääasian kantaja sekä komissio.

IV Oikeussäännöt

16. Riita-asian ratkaisu pohjautuu direktiivin 89/104 syntytaustaan. Direktiivillä pyritään "lähentämään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä sellaisten erojen poistamiseksi, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Lähentäminen on kuitenkin vain osittaista, joten yhteisön lainsäätäjän toimenpiteet kohdistuvat vain tiettyihin rekisteröinnillä syntyneiden tavaramerkkien piirteisiin". [13] Siinä ei siis ole prosessuaalisia säännöksiä.

17. Direktiivin 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

– –

13 – Asiassa C-273/00, Sieckmann, 6.11.2001 esittämäni ratkaisuehdotus (tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. I-11737). Ks. myös direktiivin 89/104 johdanto-osan kolmas ja yhdeksäs perustelukappale.

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

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa."

18. Direktiivin 12 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

"2. Tavaramerkki on julistettava menetetyksi myös, jos sen rekisteröintipäivän jälkeen:

a) siitä on tavaramerkin haltijan toiminnan tai toimimatta jättämisen vuoksi tullut elinkeinotoiminnassa sellaisesta tavarasta tai palvelusta yleisesti käytetty nimitys, jota varten se on rekisteröity;

– –"

V Ennakkoratkaisukysymykset

19. Ennen yhteisöjen tuomioistuimelle esitettyjen kysymysten käsittelyä on ensin tarkasteltava pääasiassa kyseessä olevaa aineellista intressiä. Sen ajankohdan määrittäminen, jonka perusteella kansallisen tuomioistuimen on todettava sekaannusvaaran olemassaolo, on merkityksellinen esillä olevassa asiassa, koska ilmeisesti on riidatonta, että "mouette"-merkki on menettänyt erottamiskykynsä jaksolla, joka edeltää kanteen nostamista Belgiassa. Se, tutkitaanko tämän vaaran olemassaoloa ennen tätä ajankohtaa vai sen jälkeen, voi näin ollen johtaa täysin eri tuloksiin, mikä vaikuttaa sen ajan pituuteen, joka on otettava huomioon mahdollisen korvauksen määrää laskettaessa.

A *Ensimmäinen ja toinen ennakkoratkaisukysymys*

20. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa kysymyksillään selvittää sen, mikä on se ajankohta, josta lähtien on tarkasteltava asianomaisen yleisön käsitystä, kun arvioidaan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti suojan laajuutta, joka lain mukaan myönnetään erottamiskykynsä perusteella saadulle tavaramerkkioikeudelle; se ehdottaa tältä osin kolmea eri vaihtoehtoa: hetki, jolloin merkkiä, jonka väitetään loukkaavan tavaramerkkiä, alettiin käyttää; mikä tahansa muu ajankohta; asian ratkaisuajankohta.

21. Muistettakoon, että tavaramerkin päätehtävänä on useissa eri tuomioissa vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, mahdollistamalla se, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ne muista ilman sekaannuksen mahdollisuutta.[14] Näin ollen erottamiskykyisellä tavaramerkillä on oltava kyky täyttää tämä tehtävä, muutoin sitä ei rekisteröitäisi, kuten direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdasta voidaan päätellä.[15]

22. Kun tavaramerkki on rekisteröity asianomaisessa virastossa ja julkaistu asianomaisessa virallisessa lehdessä, se luo haltijalleen direktiivin 89/104 5 artiklassa tarkoitetut oikeudet. Vaikka tätä koskevaa varsinaista säännöstä ei ole olemassa, on juridisesti johdonmukaista ajatella, että oikeuksia voidaan käyttää niin kauan kun tavaramerkki kuuluu haltijalleen.

23. Komissio toteaa perustellusti, että asiassa Sabel[16] annetussa tuomiossa tavaran tai palvelun keskivertokuluttajan käsitys kyseessä olevista merkeistä on olennaista sekaannusvaaran olemassaoloa arvioitaessa ja se on erityisen tärkeä kriteeri erottamiskyvyn tutkimisen kannalta. Se, millä tavoin yleisö havainnoi näitä merkkejä, vaihtelee kuitenkin ajan myötä ja erityisesti sen mukaan, millä tavoin muut tavaroita ja palveluja samoilla markkinoilla myyvät toimijat asennoituvat, mikä puolestaan vaikuttaa tavaramerkin erottamiskykyyn.

24. Tästä seuraa, että 5 artiklasta johdetut oikeudet tuottavat täydellisiä oikeusvaiku-

14 – Asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta); asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta) ja asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005 (Kok. 2005, s. I-7975, 27 kohta). Ks. myös direktiivin 89/104 kymmenes perustelukappale.

15 – Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, joka on sama kuin mitä määrätään direktiivissä 89/104, liittyen viitattakoon asiassa C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, 16.9.2004 annettuun tuomioon (Kok. 2004, s. I-8317, 23 kohta) ja em. asiassa BioID v. SMHV annettuun tuomioon (27 kohta).

16 – Em. asia, tuomion 23 kohta.

tuksia, jos ne suojaavat oikeudenhaltijaa tosiasiallisesti, eli jos niiden perusteella voidaan nostaa kanne heti, jos niitä on loukattu. Sellaisten tavaroiden osalta, jotka on varustettu tavaramerkkioikeutta loukkaavalla merkillä, teollisoikeuden haltijan oikeutta loukataan siitä hetkestä alkaen, jolloin tällaisia tavaroita myydään, ja oikeudenloukkaus jatkuu, kunnes tilanne on korjautunut.

25. Kansallinen tuomioistuin ei voi näin ollen ottaa sekaannusvaaran arviointihetkeksi ajankohtaa, joka sijoittuu tällaisen lainvastaisen toimen jälkeen, tai muuten se rajoittaisi tavaramerkin lailliselle haltijalle tarjottua suojaa. Suojan alaa ei kuitenkaan ole syytä ulottaa sen ajankohdan yli, jolloin oikeuden haltija menettää nämä oikeudet. Tästä syystä asiassa ei ole valittava päivää, jolloin vaatimus ratkaistaan, koska sen avulla ei voida arvioida väitetyn sekaannusvaaran vaikutusta tavaramerkin erottamiskykyyn asianmukaisten toimenpiteiden toteuttamiseksi tai sanktioiden määräämiseksi.

26. Jos – kuten esillä olevassa asiassa, jossa on vaadittu vahingonkorvausta – sillä hetkellä kun tuomioistuin ottaa kanteen tutkittavakseen, mitään oikeutta ei loukata, koska periaatteessa loukkauksen kohteena olleen tavaramerkin erottamiskyky on jostakin syystä lakannut, on selvitettävä myös se, milloin suojatun merkin oikeusvaikutukset päättyvät, jotta voitaisiin laskea aika, jolta korvausta voidaan vaatia.

27. Tämän vuoksi silloin, kun tavaramerkin kanssa samanlainen merkki loukkaa sitä siksi, että se aiheuttaa sekaannusvaaraa merkkien välillä, kansallisen tuomioistuimen on merkin erottamiskyvyn perusteella saadun tavaramerkin suojan laajuutta määrittäessään arvioitava direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti asianomaisen yleisön käsitystä sillä hetkellä, kun merkin käyttö aloitettiin.

B *Kolmas kysymys*

28. Tähän kysymykseen liittyy olennaisesti määräys lopettaa loukkaavan merkin käyttö kahdessa edeltävässä kysymyksessä tarkoitetuissa olosuhteissa käytettynä ehkäisevänä toimenpiteenä: kun tuomioistuin on todennut, että tällaisen merkin käyttö loukkaa tavaramerkkioikeutta.

29. Edellä on jo todettu, että direktiivissä 89/104 ei lähennetä jäsenvaltioiden lainsäädäntöä menettelyllisissä kysymyksissä, joiden osalta vallitsee jäsenvaltioiden menettelyllisen itsemääräämisoikeuden periaate, jonka nojalla ne nauttivat vapaudesta säätää tarpeellisiksi katsomistaan mekanismeista yhteisön lainsäätäjän aineellisten säännösten täytäntöönpanemiseksi.

30. Jäsenvaltioiden on kuitenkin pannessaan direktiivejä täytäntöön kansallisessa oikeusjärjestelmässä noudatettava lojaalin yhteistyön periaatetta, joka vahvistetaan EY 10 artiklassa. Tämän perusperiaatteen lisäksi, kuten komissio on todennut, niiden on noudatettava yhteisöjen tuomioistuimen tuomioissaan vahvistamaa oikeuskäytäntöä, [17] jossa kansalliset tuomioistuimet ja niiden tuomarit velvoitetaan tulkitsemaan ja soveltamaan direktiivin täytäntöön panevaa kansallista säännöstä yhteisön oikeudessa asetettujen vaatimusten mukaisesti niin, että niiden antamilla päätöksillä kyetään takaamaan yhteisön oikeussääntöihin perustuvien oikeuksien suoja.

31. Mitä tulee tavaramerkkisääntelyn yhdenmukaistamiseen, direktiivissä 89/104 viitataan välillisesti menettelyllisiin kysymyksiin joiltakin osin, vaikka siinä ei olekaan nimenomaisesti säädetty niistä. [18]

32. Direktiivin 89/104 5 artiklan 3 kohdassa määritellään tavaramerkkioikeuden haltijan kielto-oikeudet mainitsemalla soveltuvimmat keinot siinä vahvistettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tämän kohdan a–d alakohdassa määräys lopettaa tavaramerkkioikeutta loukkaavan merkin käyttö on katsottu tehokkaaksi keinoksi, minkä lisäksi on luultavaa, että kansallisissa järjestelmissä on käytettävissä vastaavanlaisia välineitä.

33. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on kuitenkin päättää asiassa sitä ratkaistaessa vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen siitä, onko tämän sisältöinen määräys asianmukainen keino taata direktiivissä 89/104 säädettyjen oikeuksien suoja.

C *Neljäs ennakkoratkaisukysymys*

34. Belgian Cour de cassation on tällä kysymyksellään halunnut selvittää perustetta tavaramerkkiä loukkaavan merkin kiellolle silloin, kun tavaramerkki on osittain tai kokonaan menettänyt erottamiskykynsä haltijansa toiminnan tai laiminlyöntien johdosta. Itse asiassa kyse on edellisen kysymyksen toisesta versiosta.

35. Levi Strauss vaatii, että kysymykseen vastattaisiin myöntävästi, koska tämä lähestymistapa mahdollistaisi sen, että sekä teollisoikeuden haltijan että sen kilpailijoiden intressit voitaisiin oikeudenmukaisella tavalla ottaa huomioon.

17 – Asia 14/83, von Colson ja Kamann, tuomio 10.4.1984 (Kok. 1984, s. 1891, Kok. Ep. VII, s. 557, 23, 26 ja 28 kohta) ja asia C-352/95, Phyteron International, tuomio 20.3.1997 (Kok. 1997, s. I-1729, 18 kohta).

18 – Immateriaalioikeuksien menettelyllistä yhdenmukaistamista on lähestytty muun muassa immateriaalioikeuksien suojasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/48/EY (EUVL L 157, s. 45), jota sovelletaan tavaramerkkeihin sen 1 artiklan nojalla.

36. Komissio katsoo, että kun erottamiskyvyn arviointi perustetaan objektiivisiin kriteereihin, ei sen menettäminen voi johtua 5 artiklassa tarkoitetun suojan saajan käyttäytymisestä. Suojan saajan käyttäytymiseen viitataan nimenomaisesti sitä koskevissa säännöksissä, 9 artiklassa (oikeuden lakkaaminen siksi, että haltija on sallinut käytön) ja 12 artiklassa (tavaramerkin menettäminen). Sääntelyn sisältö vääristyisi, jos yritys, joka on myynyt tuotteita tai palveluja loukaten oikeudellisesti suojatun immateriaalioikeuden perusteella syntyneitä oikeuksia, jotka kuuluvat toiselle elinkeinonharjoittajalle, jollain tavoin hyötyisi lainvastaisesta menettelystään.

37. Ei pidä unohtaa, että muodollisesti rekisteröinnillä myönnetty omistusoikeus, joka tavaramerkkiin liittyy ja jonka oikeusvaikutus perustuu ajallisesti rajaamattomaan rekisteröintiin ja joka edellyttää merkin käyttöä elinkeinotoiminnassa ja siihen liittyvien maksujen suorittamista, on luonteeltaan sellainen, että rekisteröinti voidaan poistaa ainoastaan toimivaltaisen tuomioistuimen päätöksellä. Tällä tavoin myös direktiivissä 89/104 annetaan samanlaisia merkkejä käyttäville kilpailijoille mahdollisuus tietyissä olosuhteissa vaatia tuomioistuinta toteamaan merkin mitättömyys tai sen menettäminen. Teollisoikeuden kohteista vallitsevat käsitykset muodostuvat ennakkoedellytykseksi tämän tyyppisten kanteiden nostamiselle. Ne eivät kuitenkaan sellaisenaan riitä aikaansaamaan rekisteröintiin perustuvan oikeuden suojan lakkaamista.

38. Komissio on oikeassa kiinnittäessään huomion kilpailijoiden oikeuksiin, joita on käytettävä rajoina ja vastapainona tavaramerkin haltijan oikeuksille. Sen huomioita pitäisi kuitenkin lieventää ja korostaa niitä kahta erottamiskyvyn menettämistilannetta, jotka voivat liittyä joko tavaramerkin haltijan tapaan käyttää tavaramerkkiä tai siihen, että muut yritykset ovat laajalti plagioineet merkin, taikka myös kuluttajien käyttäytymiseen.

39. Tavallisin esimerkki ensin mainitusta tilanteesta on se, jossa tavaramerkin käyttö on kuluttajien keskuudessa laajamittaista, sitä käytetään muissa tuotteissa ja palveluissa,[19] mikä johtaa sen tavanomaistumiseen. Tavaramerkin haltijan laiminlyönnit voivat myös olla seurauksiltaan tuhoisia, ellei tämä ryhdy toimenpiteisiin oikeutta rikkovien merkkien mitättömyyden toteamiseksi.[20] Tämän lisäksi yleisö tarkoittaessaan erottelematta kaikkia samankaltaisia tuotteita samalla merkillä muuttaa tavaramerkin yleiseksi, jolloin se menettää erottamiskykynsä.

40. Silloin kun tavaramerkin erottamiskyvyn menetys on markkinoilla olevien kilpailijoiden kanteen perusteena, se, että kansallisen tuomioistuimen ei annettaisi päättää sellaisten merkkien käyttämisestä, jotka saattavat häiritä tavaramerkin haltijan oikeutta, johtaisi siihen, että tavaramerkkiä loukkaavat

19 – Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2004, s. 662. Kirjoittaja toteaa myös, että laajalti tunnetut tavaramerkit joutuvat useammin tämän riskin kohteeksi.

20 – Ibidem.

yritykset ryhtyisivät helposti toimimaan yhdessä hukuttaakseen markkinat samankaltaisilla merkeillä ja vetoamaan sitten jäljittelyn kohteena olevan tavaramerkin heikkenemiseen. Tältä osin on yhdyttävä komission kantaan, jonka mukaan tällä tavoin yrityksille myönnettäisiin oikeus, jonka ne olisivat saavuttaneet omilla lainvastaisilla teoillaan.

41. Sitä vastoin, jos oikeudenhaltijan oman liiallisen käytön vuoksi tai kuluttajien omaksuman, riitauttamattomissa olevan käsityksen vuoksi tavaramerkki ei enää täytä tehtäväänsä alkuperän ilmaisijana, koska se on menettänyt erottamiskykynsä, on oikeudenhaltijan kanssa kilpailevilla yrityksillä mahdollisuus vedota 12 artiklaan merkin toteamiseksi menetetyksi tai 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sen mitättömyyden toteamiseksi. Muodollinen toteava päätös aiheuttaisi tällaisessa tapauksessa oikeuden lakkaamisen, minkä vuoksi samanlaisten merkkien käyttöä ei voitaisi kieltää.

42. Kansallinen tuomioistuin voi siis olla määräämättä tällaisen tavaramerkin vastaisen käytön kieltoa ainoastaan silloin, kun muut yritykset voivat vedota tavaramerkin yleistymiseen sellaisista syistä, jotka eivät liity niiden omien merkkien käyttöön, edellyttäen, että tavaramerkin kumoamista vaaditaan asianmukaisessa menettelyssä. Muissa kuin näissä tilanteissa menettelyllistä passiivisuutta olisi pidettävä direktiivin 89/104 4 ja 5 artiklassa muotoillun tavaramerkin haltijan suojan tarkoituksen vastaisena.

VI Ratkaisuehdotus

43. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Belgian Cour de cassationin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1) Silloin kun tavaramerkin kanssa samankaltainen merkki loukkaa sitä siksi, että se aiheuttaa sekaannusvaaraa merkkien välillä, kansallisen tuomioistuimen on

sellaisen tavaramerkin suojan laajuutta arvioidessaan, joka on saatu merkin erottamiskyvyn perusteella, kuten jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdassa säädetään, arvioitava asianomaisen yleisön käsitystä sillä hetkellä, kun merkin käyttö aloitettiin.

2) Jos rekisteröidyn tavaramerkin loukkaus on todettu, on kansallisen tuomioistuimen arvioitava kaikki asiassa sitä ratkaistaessa vallitsevat olosuhteet huomioon ottaen sitä, onko tuomioistuimen määräys lopettaa tavaramerkkiä loukkaavan merkin käyttö asianmukainen keino tällä direktiivillä tavaramerkin haltijalle perustettujen oikeuksien turvaamiseksi.

3) Kansallinen tuomioistuin voi kuitenkin olla antamatta tällaista määräystä silloin, kun tavaramerkki on menettänyt erottamiskykynsä sen haltijan toiminnan tai laiminlyöntien vuoksi, edellyttäen, että toimivaltainen viranomainen on nimenomaisesti päätöksellään todennut, että vastuu tästä kuuluu tavaramerkin haltijalle.