YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

9 päivänä tammikuuta 2003 *

Asiassa C-292/00,

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

Davidoff & Cie SA ja

Zino Davidoff SA

vastaan

Gofkid Ltd,

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan tulkinnasta,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J.-P. Puissochet sekä tuomarit C. Gulmann (esittelevä tuomari), V. Skouris, F. Macken ja N. Colneric,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies H. A. Rühl,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Davidoff & Cie SA ja Zino Davidoff SA, edustajanaan Rechtsanwalt J. Frisinger,

— Gofkid Ltd, edustajanaan Rechtsanwalt M. Wirtz,

— Portugalin hallitus, asiamiehinään L. Inez Fernandes ja I. Vieira Lopes,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään K. Banks, avustajanaan Rechtsanwalt W. Berg,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Davidoff & Cie SA:n ja Zino Davidoff SA:n, edustajanaan J. Frisinger, Gofkid Ltd:n, edustajanaan M. Wirtz, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen,

asiamiehenään J. E. Collins, avustajanaan barrister M. Tappin, ja komission, edustajanaan W. Berg, 13.12.2001 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 21.3.2002 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Bundesgerichtshof on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 27.4.2000 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 31.7.2000, EY 234 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä Davidoff & Cie SA ja Zino Davidoff SA ja toisaalta Gofkid Ltd. Davidoff & Cie SA ja Zino Davidoff SA (jäljempänä molemmat yhdessä Davidoff) ovat Sveitsiin sijoittautuneita yhtiöitä, jotka myyvät ylellisyystuotteita käyttämällä tavaramerkkiä Davidoff. Gofkid Ltd (jäljempänä Gofkid) on puolestaan Hong Kongiin sijoittautunut yhtiö. Asia koskee sitä, että viimeksi mainittu yhtiö käyttää Saksassa tavaramerkkiä Durffee.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Direktiivin yhdeksännessä ja kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

" — — tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat tästä lähtien saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä; tämän ei kuitenkaan tulisi estää jäsenvaltioita halutessaan myöntämästä laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille,

— — rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän; tämä suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]; suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat samankaltaiset]; on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan; [sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle, ja] sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä; sekaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa koskevat kysymykset kuuluvat kansallisen lainsäädännön alaan, eikä tämä direktiivi estä soveltamasta tällaista lainsäädäntöä."

4 Direktiivin 4 artiklan 1 ja 4 kohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan;

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

— —

4. Jäsenvaltio voi lisäksi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli:

a) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi kansallinen tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin tai on rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, milloin tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu ja myöhemmän tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsisi tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle;

— — »

5 Direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 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.

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle."

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

6 Davidoff myy kansainvälistä rekisteröityä tavaramerkkiään Davidoff, jonka suoja koskee myös Saksaa, käyttäen miesten kosmetiikkaa, konjakkia, solmioita,

silmälasinkehyksiä, sikareja, pikkusikareja ja savukkeita sekä niihin liittyviä tarvikkeita, piippuja ja piipputupakkaa sekä niihin liittyviä tarvikkeita ja nahkatavaroita.

7 Gofkid on Saksassa tavaramerkin Davidoff jälkeen rekisteröidyn sana-/kuviomerkin haltija.

8 Gofkid myy tätä tavaramerkkiä käyttäen muun muassa jalometalleja ja niiden seoksia sekä jalometalleista tai niiden seoksista valmistettuja ja niillä päällystettyjä tuotteita, jotka ovat taidekäsityöesineitä, koruesineitä, pöytäastioita (aterimia lukuun ottamatta), tarjoiluastioita, tuhkakuppeja, sikari- ja savukekoteloja, sikari- ja savukeimukkeita, jalometalli- ja jalokiviesineitä, koruja, jalokiviä, kelloja ja aikaa mittaavia laitteita.

9 Davidoff on nostanut Saksan tuomioistuimissa Gofkidiä vastaan kanteen, jossa se vaatii yhtäältä, että tämä velvoitettaisiin sakon uhalla olemaan käyttämättä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä Durffee, ja toisaalta, että tämä tavaramerkki julistetaan mitättömäksi. Davidoff väittää, että on olemassa sekaannusvaara kyseisen tavaramerkin ja tavaramerkin Davidoff välillä. Gofkid käyttää samaa kirjoitustyyliä ja varsinkin kirjaimia D ja ff tavaramerkille Davidoff ominaisessa asussa. Gofkid on Davidoffin käsityksen mukaan tarkoituksellisesti matkinut tavaramerkkiä hyötyäkseen markkinoimissaan tuotteissa tavaramerkin Davidoff nauttimasta suuresta arvostuksesta ja mainosarvosta. Tavaramerkin Durffee käyttö vaarantaa tavaramerkin Davidoff hyvän maineen, sillä yleisö ei yhdistä mielessään Kiinan aluetta kalliisiin huipputuotteisiin.

10 Gofkid on vaatinut kanteen hylkäämistä esittäen, ettei ole sekaannusvaaraa pääasiassa kyseessä olevien kahden tavaramerkin välillä eikä maineen siirtymisen mahdollisuutta. Sen mukaan tavaramerkissä Davidoff käytettyä englantilaista kirjasinlajia käytetään yleisesti tunnusmerkkinä juuri tupakoitsijoille tarkoitetuissa tuotteissa, mutta myös kelloissa, jalokivi- ja jalometalliesineissä sekä asusteissa.

11 Alioikeus hylkäsi kanteen. Myös Davidoffin valitus tämän tuomioistuimen antamaa tuomiota vastaan hylättiin. Davidoff teki tällöin Revision-valituksen Bundesgerichtshofiin.

12 Bundesgerichtshof toteaa ennakkoratkaisupyynnössään muun muassa, että

— Davidoff vaatii pääasiassa laajalti tunnetulle tavaramerkille suojaa toisen tavaramerkin käytöltä osaksi samoja tuotteita varten osaksi samankaltaisia tuotteita varten

— alioikeus ja muutoksenhakutuomioistuin ovat hylänneet Davidoffin kanteen sillä perusteella, ettei sekaannusvaaraa ole olemassa

— pääasiassa kyseessä olevat tavaramerkit ovat samankaltaiset

— tosiseikkoja on kuitenkin arvioitava täydentävästi ennen kuin voidaan päätellä, onko sekaannusvaaraa olemassa

— on tutkittava, suojataanko direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa laajalti tunnettuja tavaramerkkejä myös, kun merkkiä käytetään samoja tai samankaltaisia tuotteita varten

— näiden kahden säännöksen sanamuodon mukaan niitä sovelletaan vain, kun kyseiset tuotteet eivät ole samankaltaisia

— kyseisten säännösten laaja tulkinta, jonka mukaan niitä sovellettaisiin myös tapauksissa, joissa merkkiä käytetään samoja tai samankaltaisia tuotteita varten, voitaisiin kuitenkin perustaa näkökohtaan, jonka mukaan laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaaminen olisi vielä perustellumpaa käytettäessä merkkiä tällaisia tuotteita varten kuin käytettäessä tätä tuotteita varten, jotka eivät ole samankaltaisia.

— jos kyseisiä säännöksiä on kuitenkin tulkittava kirjaimellisesti, on kysyttävä, rajoitetaanko niillä lopullisesti kansallisessa oikeudessa laajalti tunnetuille tavaramerkeille mahdollisesti annettavan suojan laajuus vai sallitaanko niiden mukaan sellaisten täydentävien kansallisten säännösten antaminen, joilla pyritään erityisesti antamaan tällaisille tavaramerkeille suojaa vilpillistä kilpailua vastaan käytettäessä myöhempää merkkiä samoja tai samankaltaisia tuotteita varten.

13 Koska Bundesgerichtshof katsoi, että tältä osin pääasian ratkaisu riippuu direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan tulkinnasta, se päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko — — ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY — — 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa tulkittava (ja siis myös sovellettava) siten, että niissä annetaan jäsenvaltioille oikeus säätää, että laajalti tunnetuille tavaramerkeille annetaan laajempaa suojaa myös sellaisissa tapauksissa, että myöhempää tavaramerkkiä käytetään tai on määrä käyttää sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia niiden tavaroiden tai palvelujen kanssa, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity?

2) Onko tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa säädetty tyhjentävästi niissä mainituilla perusteilla (aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle), milloin kansallisessa lainsäädännössä on sallittua antaa laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille, vai onko niiden mukaan sallittua antaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille kansallisilla säännöksillä lisäksi suojaa sellaisia myöhempiä merkkejä vastaan, joita käytetään tai on määrä käyttää sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia niiden tavaroiden tai palvelujen kanssa, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity?"

Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys

14 Kansallinen tuomioistuin kysyy ensimmäisellä ennakkoratkaisukysymyksellään ennen kaikkea, onko direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että niissä annetaan jäsenvaltioille oikeus säätää, että laajalti tunnetuille rekisteröidyille tavaramerkeille annetaan erityistä suojaa, kun myöhempää merkkiä tai tavaramerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tämä rekisteröity tavaramerkki, käytetään tai on määrä käyttää sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tämän tavaramerkin suojaamien tavaroiden tai palvelujen kanssa.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

15 Davidoff, Portugalin hallitus ja komissio katsovat, että tähän kysymykseen on vastattava myöntävästi sillä perusteella, että kun direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa annetaan laajalti tunnetuille tavaramerkeille erityistä suojaa niitä tuotteita varten, jotka eivät ole samankaltaisia, tätä suojaa on annettava sitäkin suuremmalla syyllä samoja tai samankaltaisia tuotteita varten.

16 Gofkid ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus katsovat, että ensimmäiseen kysymykseen on annettava kieltävä vastaus. Tämä johtuu kyseisten säännösten sanamuodosta ja on yhteisön lainsäätäjän tarkoituksen mukainen. Lisäksi laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja turvataan riittävästi jo direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa siltä osin kuin erityisesti asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 annettuun tuomioon (Kok. 1997, s. I-6191) ja asiassa C-39/97, Canon, 29.9.1998 annettuun tuomioon (Kok. 1998, s. I-5507) perustuvan oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on suurempi laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta.

Yhteisöjen tuomioistuimen vastaus

17 Aluksi on täsmennettävä, että esitettyä kysymystä tarkastellaan jäljempänä yksinomaan direktiivin 5 artiklan 2 kohdan perusteella, mutta tämän tarkastelun

tuloksena omaksuttua tulkintaa voidaan soveltuvin osin soveltaa direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaan.

18 On syytä muistuttaa siitä, että toisin kuin direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa, sen 5 artiklan 2 kohdassa ei velvoiteta jäsenvaltioita ottamaan kansallisessa oikeudessa käyttöön siinä määriteltyä suojaa. Siinä ainoastaan annetaan niille mahdollisuus ottaa tällainen suoja käyttöön. Kun tätä mahdollisuutta on käytetty, laajalti tunnettuja tavaramerkkejä suojataan sekä direktiivin 5 artiklan 1 kohdan että sen 5 artiklan 2 kohdan perusteella.

19 Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa annetaan mahdollisuus suoda laajalti tunnetuille tavaramerkeille laajempi suoja verrattuna 5 artiklan 1 kohdassa annettuun suojaan.

20 Suojaa on laajennettu niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joihin sitä sovelletaan, siten, että tavaramerkin haltijalla voi olla oikeus kieltää käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin sen tavaramerkki, sellaisia tavaroita tai tuotteita varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, eli sellaisissa tilanteissa, joissa ei ole 5 artiklan 1 kohtaan, jota sovelletaan ainoastaan samoihin tai samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin, perustuvaa suojaa.

21 Tätä tavanomaista laajempaa suojaa myönnetään, kun merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Kyseessä on siten erityinen suoja kyseisen tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvia vahinkoja vastaan.

22 Bundesgerichtshof ei sulje pois sellaista mahdollisuutta pääasiassa, että sekaannusvaaran osoittaminen voi olla ongelmallista, ja tällaisen mahdollisuuden varalta tavaramerkin haltijalla voi olla perusteltu intressi suojata tavaramerkkinsä erottamiskykyä ja mainetta direktiivin 5 artiklan 2 kohdan perusteella.

23 Näin ollen syntyy kysymys, estääkö direktiivin 5 artiklan 2 kohdan sanamuoto, kun se koskee nimenomaisesti ainoastaan merkin käyttöä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia, sen, että tätä säännöstä sovellettaisiin myös käytettäessä merkkiä samoja tavaroita tai palveluja varten.

24 Tältä osin on heti todettava, että direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa ei ole tulkittava yksinomaan sen sanamuodon perusteella vaan myös ottaen huomioon sen järjestelmän yleinen rakenne ja tavoitteet, johon säännös kuuluu.

25 Ottaen huomioon nämä viimeksi mainitut seikat, kyseistä säännöstä ei voida tulkita siten, että tulkinnasta johtuen säännöksessä suojattaisiin laajalti tunnettuja tavaramerkkejä vähemmän silloin, kun merkkiä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, kuin silloin, kun sitä käytetään sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia.

26 Tältä osin yhteisöjen tuomioistuimessa ei ole vakavasti kiistetty sitä, että laajalti tunnetun tavaramerkin on käytettäessä merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten saatava ainakin yhtä laajaa suojaa kuin käytettäessä merkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia.

27 Yhteisöjen tuomioistuimessa kiistelty kysymys koskee ennen kaikkea sitä, eikö laajalti tunnetun tavaramerkin suojaa voida saada sitä vastaan, että merkkiä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten ja haitataan tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta, jo direktiivin 5 artiklan 1 kohdan perusteella, minkä vuoksi ei olisi tarpeen hakea tätä suojaa 5 artiklan 2 kohdan säännöksistä.

28 Vaikka tältä osin direktiivin kymmenennen perustelukappaleen valossa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa annettu suoja on ehdoton, kun merkin käyttö aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa yhdelle tavaramerkin tehtävistä (ks. asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I-10273, 50 ja 51 kohta), direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltaminen riippuu sekaannusvaaran olemassaolosta (ks. C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 34 kohta). On korostettava, että yhteisöjen tuomioistuin on jo edellä mainitussa asiassa SABEL antamansa tuomion 20 ja 21 kohdassa hylännyt mahdollisuuden tulkita laajentavasti direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joka on asiallisesti sama kuin direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tällaista tulkintaa oli ehdotettu yhteisöjen tuomioistuimelle muun muassa sillä perusteella, että 5 artiklan 2 kohtaa sovelletaan sen sanamuodon mukaan ainoastaan käytettäessä merkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia.

29 Näin ollen sellaisessa tilanteessa, jossa ei olisi olemassa sekaannusvaaraa, laajalti tunnetun tavaramerkin haltija ei voisi vedota direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan suojautuakseen tavaramerkkinsä erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvalta vahingolta.

30 Ensimmäiseen kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että niissä annetaan jäsenvaltioille oikeus säätää, että laajalti tunnetuille rekisteröidyille tavaramerkeille annetaan erityistä suojaa, kun myöhempää merkkiä tai tavaramerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tämä rekisteröity tavaramerkki, käytetään tai on määrä käyttää sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tämän tavaramerkin suojaamien tavaroiden tai palvelujen kanssa.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

31 Ottaen huomioon ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus, toista kysymystä ei ole tarpeen tutkia, koska kansallinen tuomioistuin on esittänyt sen vain sen tilanteen varalta, että ensimmäiseen kysymykseen vastattaisiin kieltävästi.

Oikeudenkäyntikulut

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

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 27.4.2000 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että niissä annetaan jäsenvaltioille oikeus säätää, että laajalti tunnetuille rekisteröidyille tavaramerkeille annetaan erityistä suojaa, kun myöhempää merkkiä tai tavaramerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tämä rekisteröity tavaramerkki, käytetään tai on määrä käyttää sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tämän tavaramerkin suojaamien tavaroiden tai palvelujen kanssa.

Puissochet Gulmann Skouris

Macken Colneric

Julistettiin Luxemburgissa 9 päivänä tammikuuta 2003.

R. Grass J.-P. Puissochet

kirjaaja kuudennen jaoston puheenjohtaja