MEDION

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

F. G. JACOBS

9 päivänä kesäkuuta 2005 [1]

1. Käsillä olevassa tapauksessa Oberlandesgericht (ylempi alueellinen tuomioistuin) Düsseldorf on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön tavaramerkkidirektiivin [2] 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta.

2. Kyseinen säännös antaa tavaramerkin haltijalle oikeuden kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa "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".

3. Erityisesti kansallinen tuomioistuin haluaa tietää, onko sekaannusvaara yleisön keskuudessa olemassa 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkoittamalla tavalla silloin kun moniosainen sanamerkki tai sana ja kuvio -yhdistelmämerkki (käsillä olevassa tapauksessa THOMSON LIFE) muodostuu yrityksen nimestä, jota seuraa aikaisempi, normaalisti erottamiskykyinen, yhdestä sanasta muodostuva sanamerkki (nimittäin LIFE), joka ei sinänsä yksinään ole hallitseva moniosaisesta merkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa mutta jolla on moniosaisessa merkissä itsenäinen asema tunnusmerkkinä. Kansallisen tuomioistuimen kysymyksen herätti erityisesti "Prägetheorie", [3] Bundesgerichtshofin (liittovaltion tuomioistuin) kehittämä saksalaisen tavaramerkkioikeuden doktriini, joka esitellään jäljempänä.

Tosiseikat ja asian käsittely

4. Kantaja, Medion AG, on viihde-elektroniikan laitteille rekisteröidyn saksalaisen sanamerkin LIFE haltija.

1 — Alkuperäinen kieli: englanti.

2 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

3 — Saksan verbi "prägen" merkitsee kirjaimellisesti "leimata, lyödä rahaa, mitaleja" ja kuvaannollisesti "uurtaa, lyödä leimansa; painaa mieleensä".

5. Vastaaja, Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH, jota kansallinen tuomioistuin kuvailee erääksi maailman johtavaksi viihde-elektroniikkalaitealan yritykseksi, varustaa jotkut tämän alan laitteensa tunnuksella THOMSON LIFE siten, että se on joissakin tapauksissa pelkkä sanamerkki, toisissa taas sana ja kuvio -yhdistelmämerkki, jossa osa THOMSON on kooltaan, väriltään tai tyyliltään graafisesti erilainen.

6. Landgericht (alueellinen tuomioistuin) Düsseldorf hylkäsi kantajan nostaman kanteen siltä osin kuin siinä vaadittiin vastaajan merkin THOMSON LIFE käytön kieltämistä, koska se katsoi, ettei ollut olemassa sekaannusvaaraa tavaramerkin LIFE kanssa.

7. Kantaja valitti ennakkoratkaisupyynnön esittäneeseen tuomioistuimeen. Tämä tuomioistuin päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle yllä esitetyn ennakkoratkaisukysymyksen.

8. Kansallinen tuomioistuin kuvailee sitä Bundesgerichtshofin oikeuskäytäntöä, missä Prägetheorie ilmenee, seuraavasti. Lähtökohdaksi tavaramerkkien samankaltaisuutta koskevaa kysymystä arvioidessa silloin, kun kollisiossa olevien tavaramerkkien yksittäiset osat ovat samat, on otettava kummastakin tavaramerkistä saatava kokonaisvaikutelma; on tutkittava, onko merkeille yhteinen osa yhdistelmämerkissä niin hallitsevassa asemassa, että muut osat joutuvat kokonaisvaikutelmassa enimmäkseen taka-alalle. Sekaannusvaaran olemassaolon toteamiseksi ei riitä, että merkeille yhteinen osa on vain yksi osatekijä merkin antamassa kokonaisvaikutelmassa. Ei myöskään ole mitään merkitystä sillä, onko yhdistelmämerkkiin otettu merkki säilyttänyt itsenäisen aseman tunnusmerkkinä. Yksittäisillä elementeillä voi kuitenkin tavaroiden antamassa kokonaisvaikutelmassa olla itsenäinen, muiden osien tunnusmerkkitehtävästä riippumaton asema; osia tarkastellaan tällöin täysin erillään ja niitä vertaillaan. Merkin sellaisen osan, jota ei markkinoilla selvästikään pidetä itse tuotteen tunnuksena vaan sellaisen yrityksen, josta tuote on peräisin, nimenä, ei tavallisesti katsota olevan hallitseva osa. Kun yrityksen nimi on tunnistettavissa yrityksen nimeksi, sen pitäisi tavallisesti jäädä kokonaisvaikutelmassa taka-alalle, koska kyseisillä markkinoilla erotetaan tuotteen varsinainen tunnusmerkki merkin muista osista.

9. Kussakin tapauksessa on kuitenkin tutkittava, onko osien välinen suhde poikkeuksellisesti toisenlainen ja ovatko kohderyhmän näkökulmasta kuitenkin valmistajaa koskevat tiedot etualalla. Ratkaisevia ovat kyseessä olevien tuotemarkkinoiden erityiset piirteet ja yleinen käytäntö. Bundesgerichtshof on todennut olut- ja muotialan osalta, että erityisesti merkitystä annetaan valmistajaa koskeville tiedoille, minkä vuoksi näillä aloilla valmistajaa koskevat tiedot ovat hal-

litsevia merkin antamassa kokonaisvaikutelmassa; täten otettaessa aikaisempi tavaramerkki mukaan moniosaiseen merkkiin, jossa on mukana valmistajaa koskevia tietoja, ei synny sekaannusvaaraa. Jos tämä on yleinen tapa kyseessä olevalla alalla, valmistajaa koskevat tiedot moniosaisessa merkissä vaikuttavat tällöin merkin kokonaisvaikutelmaan myös silloin, kun toisen merkin osan erottamiskyky on vähäistä suurempi eli se on tavanomaisesti erottamiskykyinen. Tämä pätee sitäkin suuremmalla syyllä, kun valmistajan nimellä on tavanomaista suurempi erottamiskyky.

10. Edellä selostettuja periaatteita käsillä olevaan tapaukseen soveltamalla kansallinen tuomioistuin päätyy siihen tulokseen, että sekaannusvaaraa ei ole, koska valmistajan nimellä THOMSON on hallitseva asema riidanalaisesta tunnuksesta THOMSON LIFE saatavassa kokonaisvaikutelmassa, joten osalla LIFE ei sellaisenaan ole hallitsevaa asemaa. Asianosaisten esittämästä näytöstä ilmenee, että tällä kyseessä olevalla tuotealalla, nimittäin viihde-elektroniikkalaitteiden alalla yleinen käytäntö merkitsemisessä on se, että valmistajan nimi on etualalla. Kyseisellä alalla on vallalla se, että tuotteen nimeen lisätään valmistajan nimi ja sellainen kirjain/numeroyhdistelmä, joka ei jää mieleen.

11. Kansallinen tuomioistuin lisää, että riidanalaisen merkin ääntämistapa, kirjoitusasu ja merkitys huomioon ottaen sekaannusvaaraa koskeva tarkastelu ei johda erilaiseen lopputulokseen: kaikilta kannoilta katsottuna valmistajan nimi THOMSON vaikuttaa olennaisesti merkistä THOMSON LIFE saatavaan kokonaisvaikutelmaan.

12. Kansallinen tuomioistuin kuitenkin huomauttaa, että Bundesgerichtshofin tulkinta sekaannusvaaran käsitteestä ei kuitenkaan nyt esillä olevan kaltaisissa tilanteissa Saksassa ole kiistaton. Sitä, että kolmas osapuoli voi ottaa käyttöön aikaisemman merkin, vaikka se on normaalisti erottamiskykyinen, ja lisätä siihen yrityksen nimen, pidetään epäoikeudenmukaisena. Vastakkaisen näkemyksen mukaan esillä olevassa asiassa on sekaannusvaara. Moniosaisessa merkissä THOMSON LIFE riidanalaisella tavaramerkillä LIFE pysyy itsenäinen asema tunnusmerkkinä. Molemmat sanat esiintyvät riippumattomina rinnakkain. Sanat THOMSON ja LIFE eivät ole käsitteellisesti sidoksissa toisiinsa. Kirjallisessa muodossa molemmat sanat ovat neljästä riitautetusta käyttömuodosta kolmessa erivärisiä ja myös muutoin graafisesti eri tavoin laadittuja. Moniosaisella merkillä varustetut tavarat voidaan ymmärtää THOMSON-nimisen valmistajan LIFE-tuotteiksi, mikä voi aiheuttaa sen harhakuvitelman, että valittajan vain ilmaisulla LIFE varustettujen tuotteiden käsitetään olevan peräisin vastaajalta.

13. Kansallinen tuomioistuin toteaa lopuksi, että yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Sabel vastaan Puma 11.11.1997 annetun tuomion [4] mukaan merkkien samankaltaisuudesta johtuvan sekaannusvaaran arvioiminen riippuu merkkien kokonaisvaikutelmasta. Yhteisöjen tuomioistuin ei kuitenkaan vielä tähän mennessä ole käsitellyt kysymystä sellaisesta tilanteesta, missä tuon kriteerin vaikutuksena voi olla se, että kolmas osapuoli voi omia toisen tavaramerkin lisäämällä siihen yrityksensä nimen.

14. Kirjalliset huomautukset ovat esittäneet valittaja, vastaaja ja komissio, jotka kaikki olivat edustettuina suullisessa käsittelyssä.

Asian arviointi

15. Kansallinen tuomioistuin haluaa tietää, onko yleisön keskuudessa olemassa 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara silloin kun moniosainen sanamerkki tai sana ja kuvio -yhdistelmämerkki muodostuu yrityksen nimestä, jota seuraa aikaisempi, "normaalisti erottamiskykyinen", yhdestä sanasta muodostuva sanamerkki, joka ei sinänsä yksinään ole hallitseva moniosaisesta merkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa mutta jolla on moniosaisessa merkissä itsenäinen asema tunnusmerkkinä.

16. Ennakkoratkaisupyynnön mukaan Landgericht Düsseldorf hylkäsi väitettyä oikeudenloukkausta koskevan kanteen ensimmäisessä oikeusasteessa, koska se katsoi sekaannusvaaran puuttuvan. Se katsoi moniosaisen merkin THOMSON LIFE muodostavien osien olevan painoarvoltaan yhtä tärkeät, minkä vuoksi sen mukaan yhteinen osa LIFE ei voi olla hallitseva merkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa.

17. Ennakkoratkaisupyynnöstä ja yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyistä huomautuksista käy selvästi ilmi, että tuomio heijasti Saksan Bundesgerichtshofin kehittämää ja edellä kohdissa 8 ja 9 lyhyesti esiteltyä Prägetheorieta. Kansallisen tuomioistuimen pohjimmainen kysymys on se, onko tämä teoria direktiivin mukainen.

18. Ensinnäkin, en ole vakuuttunut siitä, että erityinen teoria, jolla kaavamaisesti ilmaistaan säännöt, jotka soveltuvat automaattisesti tietyissä tapauksissa, olisi aina tai välttämättä hyödyllinen lähestymistapa etsittäessä ratkaisua tiettyyn tavaramerkkien kollisioon. Mielestäni ne periaatteet, jotka yhteisöjen tuomioistuin on esittänyt direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa [5] koskevissa tuomioissaan, luovat riittävät käsitteelliset

4 — Asia C-251/95, Sabel, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191).

5 — Sanamuoto, jota on käytetty direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jossa luetellaan perusteet, joiden johdosta tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, on suurelta osin samanlainen kuin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa. Näin ollen yhteisöjen tuomioistuimen 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevan tulkinnan on pädettävä myös direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000 (Kok. 2000, s. I-4861, 26–28 kohta).

puitteet tällaisten riitojen ratkaisuun. Teoreettiseen vastaukseen luottaminen sisältää mielestäni sen riskin, että kansalliset tuomioistuimet voivat luopua soveltamasta yhteisön lainsäädännössä ilmaistuja ja yhteisöjen tuomioistuimen kehittämiä olennaisia samankaltaisuuden ja sekaannusvaaran testejä. Kuitenkin silloin kun teoria lähinnä antaa asianmukaista apua siihen, kuinka kyseisiä olennaisia testejä tietyllä alalla tai tiettyjen tavaramerkkien luokissa sovelletaan, mielestäni se saattaa kaikesta huolimatta olla hyödyllinen edellyttäen, että kansallinen tuomioistuin muistaa aina, että viime kädessä sen tulee varmistaa, että yhteisöjen tuomioistuimen luomia periaatteita sovelletaan kyseisessä tilanteessa.

19. Todettuani tämän palaan nyt näihin periaatteisiin.

20. Direktiivin johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen mukaan sekaannusvaaran arviointi "riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, — — merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä — — ". Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa. [6] Kansallisen tuomioistuimen tehtävä on selvittää sekaannusvaaran olemassaolo. [7]

21. Kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuus on siis välttämätön vaan ei riittävä ehto sekaannusvaaran toteamiseksi: kansallisen tuomioistuimen täytyy arvioida myös lukuisia muita tekijöitä, joista yhteisöjen tuomioistuin on antanut viitteitä.

22. On siis selvää, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin kannalta relevantit seikat ja erityisesti tavaramerkin ja merkin sekä niillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus ovat jossain määrin vuorovaikutussuhteessa keskenään. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata suurempi tavaramerkkien samankaltaisuus ja päinvastoin. [8]

23. Lisäksi sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi — joko tavaramerkkiin itseensä liittyvistä syistä tai sen vuoksi, että se on tunnettu yleisön keskuudessa — aikaisempi tavaramerkki on. [9] Kansallisen tuomioistuimen tehtävä on määrit-

6 — Ks. edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Sabel, tuomion 22 kohta.

7 — Ks. edellä alaviitteessä 5 mainittu asia Marca Mode, tuomion 39 kohta.

8 — Asia C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507, 17 kohta).

9 — Ks. edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Sabel, tuomion 24 kohta.

tää, onko tavaramerkki erottamiskykyinen; näin tehdessään sen on arvioitava kokonaisuutena sitä, missä määrin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, voidaan tämän tavaramerkin perusteella tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista tai palveluista. [10]

24. Lisäksi direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevasta viittauksesta sekaannusvaaraan "yleisön keskuudessa" ilmenee, että sillä, miten kyseisen tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia. [11] Kyseisen tyyppisten tavaroiden keskivertokuluttajan oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan. [12]

25. Tiivistämällä näistä periaatteista voidaan sanoa, että kun kansallinen tuomioistuin arvioi nyt käsillä olevan tapauksen kaltaisessa tapauksessa sekaannusvaaran olemassaoloa kokonaisuutena, sen täytyy muistaa, että i) silloin kun — kuten tässä tapauksessa — tavaramerkkien kattamat tavarat ovat samat, pienempi samankaltaisuuden aste tavaramerkkien välillä voi riittää sekaannusvaaran syntymiseen mutta ii) mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, sitä suurempi on sekaannusvaara, joten tavaramerkin LIFE, jolla kansallinen tuomioistuin katsoo olevan normaalin erottamiskyvyn, osalta sekaannusvaara ei olisi suuri. Kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon se, että keskivertokuluttaja on taipuvainen mieltämään moniosaisen tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan sen eri osia. Käsillä olevassa tapauksessa keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste tavaramerkin suhteen lienee alhaisempi sen (kansallisen tuomioistuimen toteaman) seikan johdosta, että viihde-elektroniikkalaitteiden alalla, kuten myös edellä kohdassa 9 mainituilla aloilla, kuluttajat kiinnittävät erityistä huomiota valmistajaa koskeviin tietoihin. Tätä taustaa vasten kansallisen tuomioistuimen on arvioitava, ovatko tavaramerkki ja merkki tosiasiassa riittävän samankaltaisia aiheuttaakseen sekaannusvaaran.

26. Tähän kysymykseen liittyen kansallisen tuomioistuimen samankaltaisuutta koskevan arvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien

10 — Asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. I-3819, 22 kohta).

11 — Ks. edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Sabel, tuomion 23 kohta.

12 — Ks. edellä alaviitteessä 10 mainittu asia Lloyd, tuomion 26 kohta.

erottavat ja hallitsevat osat. [13] Sen arvioimiseksi, missä määrin kyseiset tavaramerkit ovat samankaltaisia, kansallisen tuomioistuimen on määritettävä niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden aste ja tarvittaessa harkittava, mikä painoarvo näille eri tekijöille on annettava, ottaen huomioon kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin ja niiden markkinointiin liittyvät olosuhteet. [14]

27. Yhteisöjen tuomioistuimella ei vielä ole ollut mahdollisuutta lausua suoraan niistä kriteereistä, joilla voidaan tarkasti määritellä se, onko moniosainen merkki, joka muodostuu yrityksen nimestä, jota seuraa aikaisempi yhdestä sanasta muodostuva sanamerkki, samankaltainen tämän aikaisemman merkin kanssa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Se on kuitenkin hylännyt perustellulla määräyksellään valituksen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiosta Matratzen Concord vastaan SMHV, [15] joka koski tätä kysymystä. Tapauksessa oli kyse yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen [16] 8 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, joka vastaa olennaisilta osin sisällöltään direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöksiä.

28. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin sovelsi kohdissa 20, 22 ja 24 tiivistettyä oikeuskäytäntöä [17] ja totesi tuomiossaan seuraavaa:

"— — moniosainen tavaramerkki voidaan katsoa samankaltaiseksi kuin toinen tavaramerkki, joka on sama tai samankaltainen kuin moniosaisen merkin joku osatekijä, ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen osatekijä on hallitseva osa kokonaisvaikutelmassa, jonka moniosainen tavaramerkki luo. Asia on näin silloin, kun kyseinen osatekijä pystyy yksin hallitsemaan asianomaisen yleisön muistiin jäävää tavaramerkkiä koskevaa mielikuvaa sellaisella tavalla, että kaikki muut tavaramerkin osatekijät jäävät merkityksettömiksi tavaramerkin luomassa kokonaisvaikutelmassa.

On syytä tarkentaa, että kyseinen lähestymistapa ei tarkoita sitä, että huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrataan toiseen tavaramerkkiin. Sen sijaan on syytä suorittaa sellainen vertailu tarkastelemalla kyseessä olevia tavaramerkkejä kumpaakin kokonaisuutena. Tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä.

13 — Ks. edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Sabel, tuomion 23 kohta.

14 — Ks. edellä alaviitteessä 12 mainittu asia Lloyd, tuomion 27 kohta.

15 — Asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV, tuomio 23.10.2002 (Kok. 2002, s. II-4335). Tällä hetkellä yhteisöjen tuomioistuimessa on vireillä asia, jossa Audiencia Provincial (aluetuomioistuin) Barcelona on esittänyt ennakkoratkaisupyynnön toisesta kysymyksestä, joka on noussut esiin samoja tavaramerkkejä koskevassa oikeudenkäynnissä tuossa kansallisessa tuomioistuimessa.

16 — Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s.1).

17 — Ks. tuomion 24–26 kohta.

Mitä sitten tulee moniosaisen tavaramerkin yhden tai useamman tietyn osatekijän hallitsevan luonteen arviointiin, täytyy erityisesti ottaa huomioon jokaisen osatekijän ominaisuudet vertaamalla niitä muiden osatekijöiden ominaisuuksiin. Lisäksi voidaan täydentävästi ottaa huomioon eri osatekijöiden suhteellinen asema moniosaisen merkin ulkomuodossa." [18]

29. Seuraavaksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi kyseisessä tapauksessa riidan kohteena olevan moniosaisen merkin (MATRATZEN MARKT CONCORD) eri osat, ottaen huomioon mm. jokaisen osan erottamiskyvyn asteen ja sen, oliko kullakin osalla moniosaisessa merkissä toisarvoinen vai hallitseva asema. [19] Se tuli siihen lopputulokseen, että moniosainen merkki ja tavaramerkki MATRATZEN ovat riittävän samankaltaisia, jotta sekaannusvaara on olemassa, ottaen huomioon, että tavaramerkkien kattamat tavarat ovat osittain samoja ja osittain hyvin samankaltaisia. [20]

30. Yhdistelmämerkin haltija valitti yhteisöjen tuomioistuimeen muun muassa sillä perusteella, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, silloin kun se tulkitsi samankaltaisuuden käsitettä, ei noudattanut yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä syntynyttä vaatimusta arvioida yleisön keskuudessa mahdollisesti olevaa sekaannusvaaraa kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa.

31. Yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi valituksen ja aikaisempaan oikeuskäytäntöönsä viitaten totesi, että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, silloin kun se päätti siitä, olivatko tavaramerkit samankaltaiset, ei tehnyt mitään oikeudellista virhettä yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkitessaan. [21] Yhteisöjen tuomioistuin totesi erityisesti seuraavaa:

"Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimittäin aiheellisesti tarkentanut valituksenalaisen tuomion 34 kohdassa, että kahden tavaramerkin välisen samankaltaisuuden arviointi ei tarkoita sitä, että huomioon otetaan ainoastaan yksi moniosaisen tavaramerkin osatekijöistä ja että sitä verrataan toiseen tavaramerkkiin, vaan että sen sijaan on syytä suorittaa sellainen vertailu tarkastelemalla kyseessä olevia tavaramerkkejä kumpaakin kokonaisuutena. Tuomioistuin totesi myös, että tämä ei kuitenkaan sulje pois sitä, että kokonaisvaikutelmaa, joka moniosaisesta

18 — Tuomion 33–35 kohta.

19 — Tuomion 38–43 kohta.

20 — Tuomion 44–48 kohta.

21 — Asia C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, määräys 28.4.2004.

tavaramerkistä jää asianomaisen yleisön muistiin, voi joissain olosuhteissa hallita yksi tai useampi tavaramerkin osatekijöistä.

Lisäksi —— selvittäessään sitä, ovatko kyseessä olevat kaksi tavaramerkkiä samankaltaisia kohdeyleisön näkökulmasta, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on käyttänyt päättelyssään merkittävän osan kyseessä olevien tavaramerkkien erottamiskykyisten ja hallitsevien osatekijöiden arviointiin sekä yleisön keskuudessa olevan sekaantumisvaaran arviointiin ja tarkastellut sitä kokonaisuutena ottamalla huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen kannalta merkitykselliset seikat." [22]

32. Yhteisöjen tuomioistuin siis hylkäsi valituksen selvästi perusteettomana.

33. Vaikuttaa siis siltä, että yhteisöjen tuomioistuin on tunnustanut samantapaisen lähestymistavan kuin Prägetheorie, jonka olennainen sisältö on verrata kahden kollisiossa olevan tavaramerkin, joista toinen muodostaa osan toisesta, antamaa kokonaisvaikutelmaa. Tämä on mielestäni täysin ymmärrettävää, koska se voidaan ymmärtää niiden periaatteiden, jotka ovat muotoutuneet yhteisöjen tuomioistuimen aikaisemmassa oikeuskäytännössä, sovellukseksi tiettyyn asiaryhmään. Muistutan vielä, että tuon oikeuskäytännön mukaan arvioinnin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. [23] Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Matratzen antama tuomio, jonka mukaan yhdistelmämerkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa voi, joissakin tapauksissa, olla hallitsevana yksi tai useampi sen osista, heijastaa tätä ajatusta. Se, missä määrin kokonaisvaikutelmaa voi näin hallita, on kansallisen tuomioistuimen selvitettäväksi jäävä tosiseikkakysymys.

34. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on antanut hiljattain tuomion toisessa asiassa, minkä voi mieltää analogiseksi käsillä olevan tapauksen kanssa. Asiassa Reemark vastaan SMHV [24] oli kyse siitä, onko saksalainen sanamerkki WEST niin samankaltainen kuin ehdotettu yhteisötavaramerkki WESTLIFE, jonka rekisteröintiä oli haettu samoille tai samankaltaisille tavaroille ja palveluille, että se aiheuttaa sekaannusvaaran. SMHV:n [25] väiteosasto hylkäsi jälkimmäisen merkin tavaramerkkihakemuksen olennaisesti siitä syystä, että merkit ovat niin samankaltaisia, että se aiheuttaa sekaannusvaaran. SMHV:n toinen valituslautakunta kumosi väiteosaston päätöksen todeten, että kyseiset merkit olivat ulkoasultaan ja lausun-

22 — Tuomion 32 ja 33 kohta.

23 — Ks. edellä alaviitteessä 4 mainittu asia Sabel, tuomion 23 kohta.

24 — Asia T-22/04, Reemark v. SMHV — Bluenet (WESTLIFE), tuomio 4.5.2005 (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

25 — Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit).

tatavaltaan vain vähän samankaltaisia, ja käsitteellisesti ainoastaan hieman samankaltaisia ja että niiden väliset eroavuudet olivat riittävän merkittäviä, jotta nämä tavaramerkit voisivat olla yhtä aikaa käytössä markkinoilla, joten sekaannusvaaraa ei ollut.

35. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valitusta käsitellessään, että kollisiossa olevien kahden sanamerkin lausuntatapa ja erityisesti merkityssisältö ovat tietyiltä osiltaan samankaltaisia ja ulkoasujen välinen ainoa ero on se, että toisessa merkissä on ensimmäiseen merkkiin liitetty toinen osatekijä. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että se seikka, että tavaramerkki WESTLIFE muodostuu yksinomaan aikaisemmasta tavaramerkistä WEST, johon on liitetty toinen sana, LIFE, on osoitus näiden kahden tavaramerkin välisestä samankaltaisuudesta. Yhteisöjen tuomioistuin totesi lopuksi, että aikaisemman tavaramerkin WEST olemassaolosta on saattanut aiheutua se, että kohderyhmä on mielessään yhdistänyt toisiinsa tämän sanan ja kyseisen tavaramerkin haltijan myymät tavarat, joten on vaarana, että jokainen uusi tavaramerkki, johon sisältyy sana WEST yhdistettynä toiseen sanaan, ymmärretään aikaisemman tavaramerkin muunnoksena. Näin ollen kohderyhmä saattaa ajatella, että tavaramerkillä WESTLIFE markkinoille saatetuilla tavaroilla ja palveluilla sekä tavaramerkillä WEST markkinoille saatetuilla tavaroilla ja palveluilla on sama alkuperä, tai ainakin, että niitä markkinoille saattavien yhtiöiden tai yritysten välillä on taloudellinen sidossuhde. Tämän johdosta se totesi, että kyseisten kahden tavaramerkin välillä on olemassa sekaannusvaara.[26]

36. Täytyy muistaa, että silloin kun yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käsittelee valitusta SMHV:n valituslautakunnan päätöksestä, sen tuomiovalta on erilaista kuin yhteisöjen tuomioistuimella tämän antaessa ennakkoratkaisun EY 234 artiklan nojalla. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutkii, kuinka valituslautakunta on soveltanut vakiintuneita oikeudellisia periaatteita tiettyihin tosiseikkoihin. Yhteisöjen tuomioistuin puolestaan vastaa oikeuskysymykseen; kyseessä oleva kansallinen tuomioistuin soveltaa sitten yhteisöjen tuomioistuimen vastauksessaan esittämiä oikeudellisia periaatteita käsiteltävänään olevaan tapaukseen. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on selvittää tosiseikat. Kahden eri tuomioistuimen oikeudellisen tehtävän kontrastia korostaa se seikka, että yhteisöjen tuomioistuimen ennakkoratkaisukysymykseen antaman vastauksen täytyy olla soveltamisalaltaan täysin yleinen, jotta sitä voidaan soveltaa koko yhteisössä; näin ollen on suotavaa — tai jopa olennaista — välttää hyvin yksityiskohtaisia, yksittäistapauksiin sidottuja tuomioita. Näin ehkä erityisesti tavaramerkkien alalla, jolla ratkaisu kulloinkin käsillä olevaan tapaukseen riippuu suuresti tietyistä tapaukseen liittyvistä tosiseikoista, jotka pitävät sisällään kielellisen kontekstin, asian kannalta merkitykselliset markkinat ja kuluttajat sekä kulttuuritekijät ja -odotukset.

26 — Tuomion 39, 40, 42 ja 43 kohta.

37. Koska yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli sitä mieltä, että tavaramerkit WESTLIFE ja WEST olivat siinä määrin samankaltaisia, että niistä aiheutuu sekaannusvaara sen käsiteltävänä olleiden tosiseikkojen valossa, käsillä olevassa tapauksessa ei mielestäni voi olettaa, että nyt esillä olevassa tapauksessa tavaramerkkien THOMSON LIFE ja LIFE välillä olisi toisten tosiseikkojen vallitessa välttämättä sellainen samankaltaisuus, että siitä aiheutuu sekaannusvaara. Kuten edellä todettiin, kansallisen tuomioistuimen tehtävä on soveltaa niitä periaatteita, joita yhteisöjen tuomioistuin luo tavaramerkkidirektiiviä koskevalla oikeuskäytännöllään, ja päättää siitä, onko noiden kahden tavaramerkin välillä sellainen samankaltaisuus, että siitä aiheutuu sekaannusvaara, kyseessä olevien tosiseikkojen perusteella.

38. Kansallisen tuomioistuimen täytyy siis arvioida, ovatko kyseiset kaksi tavaramerkkiä riittävän samankaltaisia aiheuttaakseen sekaannusvaaran, ottaen huomioon yhteisöjen tuomioistuimen yksilöimät lukuisat tekijät, nimittäin samankaltaisuuden aste yhtäältä tavaroiden tai palvelujen ja toisaalta tavaramerkkien välillä sekä aiemman tavaramerkin erottamiskyvyn aste.

39. Erityisesti sen kysymyksen osalta, onko moniosainen tavaramerkki ja merkki, joka koostuu tällaisen moniosaisen tavaramerkin yhdestä osasta, riittävän samankaltaisia aiheuttaakseen sekaannusvaaran, kansallisen tuomioistuimen arvioinnin on perustuttava kummastakin tavaramerkistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat, asianomainen kohderyhmä, kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppi ja niiden markkinointiin liittyvät olosuhteet. Kun käsillä olevaa tapausta arvioidaan näiden periaatteiden valossa, huomauttaisin vain, että sana LIFE ei vaikuta ensi silmäyksellä olevan erityisen hallitseva tai erottamiskykyinen kyseessä olevassa moniosaisessa tavaramerkissä mutta korostan, että tämän seikan ratkaisu jää kansalliselle tuomioistuimelle.

40. Lopuksi toteaisin, että kansallisen tuomioistuimen käsillä olevassa tapauksessa ilmaisema huoli siitä, että sitä, että kolmas osapuoli voi ottaa käyttöön aikaisemman merkin lisäämällä siihen yrityksen nimen, pidetään epäoikeudenmukaisena. On selvää, että tällaisia huolia ei pitäisi käsitellä tavaramerkkilainsäädännön vaan kansallisen vilpillistä kilpailua koskevan lainsäädännön yhteydessä. Direktiivin johdanto-osan kuudennen perustelukappaleen mukaan se "ei estä jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä, esimerkiksi niiden vilpillistä kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä".

Ratkaisuehdotus

41. Edellä esitetyn perusteella ehdotan siis, että Oberlandesgericht Düsseldorfin esittämiin kysymyksiin vastataan seuraavasti:

Arvioidessaan, onko moniosainen sanamerkki tai sana ja kuvio -yhdistelmämerkki, joka muodostuu yrityksen nimestä, jota seuraa aikaisempi, normaalisti erottamiskykyinen, yhdestä sanasta muodostuva tavaramerkki, joka ei sinänsä yksinään ole hallitseva moniosaisesta merkistä saatavassa kokonaisvaikutelmassa mutta sillä on moniosaisessa merkissä itsenäinen asema tunnusmerkkinä, riittävän samankaltainen aikaisemman tavaramerkin kanssa, jotta sekaannusvaara yleisön keskuudessa on olemassa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kansallisen tuomioistuimen on perustettava arvionsa tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat, asianomainen kohderyhmä, kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyyppi ja niiden markkinointiin liittyvät olosuhteet.