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

I Johdanto

1. Tavaramerkit muodostavat ulkoasultaan vaihtelevan tiivistetyn tiedon kokonaisuuden, mutta niiden on täytettävä perusvaatimukset eli ne on voitava rekisteröidä ja niillä on pystyttävä riittävästi erottamaan tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut kilpailijoiden tavaroista tai palveluista. Erisnimillä katsotaan olevan nämä ominaisuudet, ja niistä on markkinoilla lukuisia esimerkkejä.

2. Kun nimen ja tuolla nimellä palveluja suorittavan tai tavaroita valmistavan yrityksen välinen side katkeaa, on kuitenkin pohdittava, voiko oikeuden nimeensä luovuttanut henkilö vedota merkkiin sisältyvän sanoman virheellisyyteen ja riitauttaa sen pätevyyden.

3. Lord Chancellorin Trade Marks Actin 76 §:n mukaisesti määräämä ratkaisija (appointed person) esittää High Court of Justicen nämä kysymykset asiassa, joka – erikoista kyllä – juontaa juurensa eräästä hyvin kuuluisasta seurapiiritapahtumasta: Walesin prinssin ja Lady Diana Spencerin häistä. [2]

4. Vihkiäisten loistokkuus ja ylellisyys jättivät lähtemättömän jäljen kollektiiviseen muistiin, sillä ihmiset lumoutuivat morsiamen kauneudesta, ja mittasuhteiltaan [3] huikean morsiuspuvun piirtänyt vaatesuunnittelija Emanuel kohosi urallaan maineeseen tämän toimeksiannon ansiosta. Suosionsa perusteella tämä muodinluoja vastustaa nyt hänestä erillisen yrityksen pyrkimystä rekisteröidä hänen luomansa tavaramerkin Elizabeth Emanuel kuvion muutos ja hakee tunnusmerkkiä koskevien teollisoikeuksien julistamista menetetyiksi väittämällä, että

1 – Alkuperäinen kieli: espanja.

2 – Walesin prinssi Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor solmi 29.7.1981 avioliiton Diana Frances Spencerin kanssa Saint Paulin katedraalissa, Lontoossa, Canterburyn arkkipiispan toimittamassa seremoniassa.

3 – Jo laahus oli kahdeksan metrin pituinen; tämän ainutlaatuisen vaatekappaleen ompeluun käytettiin 25 metriä silkkiä ja taftia, 91 metriä tylliä, 137 metriä huntutylliä sekä 10 000 helmiäispaljettia ja helmeä (http://noticias.ya.com).

merkin häneen yhdistäneiden siteiden katkettua merkki ei enää vastaa todellisuutta, vaan se johtaa harhaan.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

5. Määrätyn ratkaisijan esittämät ennakkoratkaisukysymykset koskevat nimenomaisesti kahta tavaramerkkidirektiivin 89/104/ETY [4] konkreettista säännöstä, mutta niin yhteisön oikeudessa kuin kansainvälisessäkin oikeudessa on lisäksi muita kiinnostavia sääntöjä, joten niitäkin käsitellään tuonnempana.

A *Yhteisön oikeus*

6. Tätä teollisoikeuden lajia koskeva sääntely yhteisön oikeudessa sisältyy yhtäältä edellä mainittuun direktiiviin ja toisaalta yhteisön tavaramerkkiä koskevaan asetukseen N:o 40/94. [5]

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

5 – 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1), jota on muutettu Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83) ja 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EUVL L 70, s. 1).

1. Direktiivi

7. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet

1. Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

– –

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen;

– –”

8. Direktiivin 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa todetaan seuraavaa:

”Menettämisperusteet

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

a) – –

b) se on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niissä tavaroissa tai palveluissa, joita varten se on rekisteröity."

2. Asetus N:o 40/94

9. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan g alakohta kuuluu seuraavasti:

"Ehdottomat hylkäysperusteet

1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen;

– –"

10. Asetuksen 50 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuoto on seuraava:

"Menettämisperusteet

1. Yhteisön tavaramerkin haltijan julistetaan menettäneen oikeutensa virastolle tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella, jos:

– –

c) se on käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi, erityisesti tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän osalta, niille tavaroille tai palveluille, joita varten se on rekisteröity;

– –"

11. Asetuksessa N:o 40/94 on säännös, jota ei löydy direktiivistä ja joka on syytä mainita tässä, koska se on merkityksellinen pääasian

tosiseikkojen kannalta; kyseessä on 17 artikla, jonka sisältö on seuraava:

"Luovuttaminen

1. Oikeus yhteisön tavaramerkkiin voidaan yrityksen luovuttamisesta erillään luovuttaa kaikkien tai joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity.

2. Yrityksen luovuttaminen kokonaisuudessaan sisältää yhteisön tavaramerkkiä koskevien oikeuksien luovuttamisen, jollei luovuttamiseen sovellettavan lainsäädännön mukaisesti ole olemassa vastakkaista määräystä tai jollei olosuhteista selvästi käy muuta ilmi. Tätä säännöstä sovelletaan yrityksen luovuttamiseen sopimusvelvollisuuden perusteella.

– –

6. Ennen kuin luovutus on merkitty rekisteriin, luovutuksensaaja ei voi käyttää hyödykseen yhteisön tavaramerkin rekisteröinnistä johtuvia oikeuksia.

– –"

B *Kansainvälinen oikeus*

12. Tämän ennakkoratkaisuasian yhteydessä on tarpeen ottaa esille myös TRIPS-sopimuksen [6] 21 artikla:

"Lisensiointi ja luovuttaminen

Jäsenet voivat päättää tavaramerkin lisensiointia ja siirtämistä koskevista ehdoista kuitenkin niin, että – – tavaramerkin omistajalla tulee olla oikeus luovuttaa tavaramerkki joko yhdessä sen liiketoiminnan kanssa, johon tavaramerkki kuuluu, tai erillään siitä."

III Tosiseikat, pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

13. Tämän ratkaisuehdotuksen alussa esitetyistä syistä Elizabeth Emanuel kohosi Yhdistyneessä kuningaskunnassa maineeseen muotisuunnittelijana etenkin morsiuspuku-

6 – Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) tehty, WTO:n perustamissopimuksen liitteessä 1 (liite 1 C) oleva sopimus teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista (WTO) (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 214).

jensa osalta. Hän aloitti vuonna 1990 liiketoiminnan nimellä ELIZABETH EMANUEL Brook Streetillä.

14. Hän haki vuonna 1996 rahoitustukea ja teki Hamlet International Plc:n kanssa sopimuksen Elizabeth Emanuel Plc -nimisen yhteisomistuksessa olevan yhtiön perustamisesta; hän luovutti tälle yhtiölle muun muassa vaatteiden suunnittelu- ja myyntiyrityksensä sekä sen koko omaisuuden, mukaan luettuina sen goodwill-arvo ja sellaista seuraavaa yhdistelmämerkkiä (sana ja kuvio) koskeva hakemus, joka sisälsi heraldisen piirroksen ja sanat ELIZABETH EMANUEL, ja joka rekisteröitiin virallisesti 1997:



15. Vakaviin rahoitusvaikeuksiin jouduttuaan tavaramerkin luoja teki saman vuoden syyskuussa uuden sopimuksen Frostprint Ltd:n kanssa ja luovutti sille liiketoiminnan, toisin sanoen goodwill-arvon ja rekisteröidyn merkin. Frostprint muutti nimensä Elizabeth Emanuel International Limitediksi, ja Emanuel otettiin yrityksen palvelukseen.

16. Muodinluoja lopetti kuukautta myöhemmin työnsä tuossa yrityksessä, jonka johto kehotti muuta henkilökuntaa vastaamaan varoen Emanuelia koskeviin mahdollisiin tiedusteluihin.

17. Oikeus rekisteröityyn tavaramerkkiin luovutettiin marraskuussa 1997 Oakridge Trading Limitedille, joka haki maaliskuussa 1998 merkin rekisteröintiä siten, että alkukirjainta oli muutettu ja heraldinen piirros oli poistettu.

18. Emanuel teki tammikuussa 1999 väitteen muutosta vastaan ja vaati syyskuussa 1999 samannimisen rekisteröidyn tavaramerkin julistamista mitättömäksi.

19. Hearing Officer hylkäsi huhtikuussa 2002 Emanuelin tekemän väitteen ja mitättömyysvaatimuksen ja ratkaisi näin asian riidanalaisen teollisoikeuden haltijan Continental Shelf 128 Limitedin (jäljempänä CSL) hyväksi. Hän katsoi kahdessa erillisessä päätöksessä, että asiakkaita oli johdettu harhaan ja että sekaannusvaara oli olemassa mutta että tuollainen väärinkäsitys oli laillinen ja väistämätön seuraus tavaramerkin haltijan omalla nimellä harjoitetun liiketoiminnan ja sen goodwill-arvon myynnistä.

20. Emanuel haki kyseisiin päätöksiin muutosta määrätylle ratkaisijalle 16.12.2002 tekemillään valituksilla, jotka käsiteltiin yhdessä.

21. Asianosaiset vetosivat väitteidensä tueksi direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaan ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohtaan. Koska määrätty ratkaisija katsoi, että pääasian ratkaisu edellyttää näiden säännösten tulkintaa, hän päätti keskeyttää asian käsittelyn ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko tavaramerkki omiaan johtamaan yleisöä harhaan ja onko sen rekisteröinti kiellettyä direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla seuraavissa olosuhteissa:

a) tavaramerkkiin liittyvä goodwill-arvo on luovutettu kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa,

b) tavaramerkki ilmaisi ennen luovutusta merkittävälle osalle kohdeyleisöstä, että tietty henkilö osallistui tavaramerkillä varustettujen tavaroiden suunnitteluun tai luomiseen,

c) luovutuksensaaja haki luovutuksen jälkeen merkin rekisteröintiä ja

d) hakemuksen jättämisen aikaan merkittävä osa kohdeyleisöstä uskoi virheellisesti tavaramerkin käytön ilmaisevan, että kyseinen henkilö osallistui edelleen tavaramerkillä varustettujen tavaroiden suunnitteluun ja luomiseen, ja tämä käsitys todennäköisesti vaikutti kohdeyleisön tämän osan kulutuskäyttäytymiseen?

2) Jos ensimmäiseen kysymykseen ei vastata varauksetta myöntävästi, mitä muita seikkoja on otettava huomioon arvioitaessa, onko tavaramerkki omiaan johtamaan yleisöä harhaan ja onko sen rekisteröinti kiellettyä 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan nojalla, ja erityisesti kysytään, onko sillä merkitystä, että harhaanjohtavuuden vaara todennäköisesti vähenee ajan myötä?

3) Onko rekisteröity tavaramerkki käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi ja onko se siten julistettava menetetyksi direktiivin 12 artiklan

2 kohdan b alakohdan nojalla seuraavissa olosuhteissa:

a) rekisteröity tavaramerkki ja siihen liittyvä goodwill-arvo on luovutettu kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita valmistavan yrityksen kanssa,

b) merkki ilmaisi ennen luovutusta merkittävälle osalle kohdeyleisöstä, että tietty henkilö osallistui tavaramerkillä varustettujen tavaroiden suunnitteluun tai luomiseen,

c) luovutuksen jälkeen vaadittiin tavaramerkin menetetyksi julistamista ja

d) hakemuksen jättämisen aikaan merkittävä osa kohdeyleisöstä uskoi virheellisesti tavaramerkin käytön ilmaisevan, että kyseinen henkilö osallistui edelleen tavaramerkillä varustettujen tavaroiden suunnitteluun tai luomiseen, ja tämä käsitys todennäköisesti vaikutti kohdeyleisön tämän osan kulutuskäyttäytymiseen?

4) Jos kolmanteen kysymykseen ei vastata varauksetta myöntävästi, mitä muita seikkoja on otettava huomioon arvioitaessa, onko rekisteröity tavaramerkki käytön seurauksena, kun tavaramerkin haltija tai hänen suostumuksellaan joku muu on käyttänyt tavaramerkkiä, tullut harhaanjohtavaksi ja onko se siten julistettava menetetyksi 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan nojalla, ja erityisesti kysytään, onko sillä merkitystä, että harhaanjohtavuuden vaara todennäköisesti vähenee ajan myötä?"

IV Asian käsittelyn vaiheet yhteisöjen tuomioistuimessa

22. Ennakkoratkaisupyyntöä koskeva päätös saapui yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 16.6.2004.

23. Emanuel, CSL, komissio ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ovat esittäneet kirjallisia huomautuksia yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 20 artiklan mukaisessa määräajassa, ja kolme ensiksi mainittua ovat esittäneet suullisia huomautuksia 1.12.2005 pidetyssä istunnossa.

V Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

A *Ensin ratkaistava seikka: tutkittavaksi ottaminen*

24. Aivan ensiksi on syytä korostaa, ettei kirjallisissa huomautuksissa ole esitetty minkäänlaisia varauksia siitä, voidaanko määrätyn ratkaisijan esittämät kysymykset ottaa tutkittaviksi. Koska kyseessä on kuitenkin ensimmäinen kerta, kun tämä elin [7] esittää kysymyksiä yhteisöjen tuomioistuimen ratkaistaviksi, on pohdittava viran puolesta, voiko se vedota EY 234 artiklaan.

25. Olen korostanut aiemmassa ratkaisuehdotuksessa, [8] ettei EY 234 artiklassa tarkoitettu tuomioistuimen käsite ole riittävän täsmällinen yhteisöjen tuomioistuimen tuomioissa, joten olen ehdottanut, että tämä määritelmä kattaisi kaikki kansalliseen tuomioistuinlaitokseen kuuluvat elimet samoin kuin ne tällaiseen tuomioistuinlaitokseen kuulumattomat elimet, joiden päätöksiin ei ole mahdollista hakea muutosta. [9]

26. Viimeaikaisessa oikeuskäytännössä on havaittavissa tietynlainen suuntaus, jossa pyritään erittelemään entistä täsmällisemmin näiden elinten kuvaavat piirteet [10] varsinkin riippumattomuusedellytyksen osalta, [11] mikä vastaa hyvin omaa näkemystäni, ja tämän kehityksen on jatkuttava myös muiden ominaispiirteiden kohdalla.

27. Lord Chancellorin määräämä ratkaisija näyttää kuuluvan Ison-Britannian oikeuslaitokseen. Lisäksi tämä viranomainen on *lakisääteinen,* koska se mainitaan vuoden 1994 Trade Marks Actin (tavaramerkkilaki) 76 §:ssä ja sen toimintaa säännellään 77 §:ssä; kumpikin näistä säännöksistä sisältyy lukuun, jonka otsikko on "Menettelyt ja muutoksenhaku".

28. Elimen *pysyvyys* voidaan päätellä 76 §:n 2 momentin sanamuodosta, jonka mukaan se, jota tavaramerkkien rekisteröintiä koskeva päätös koskee, voi valittaa päätöksestä tuomioistuimeen tai määrätylle ratkaisijalle, mikä edellyttää pysyvyyttä.

7 – Ennakkotapauksia kuitenkin löytyy, sillä asiassa C-416/96, Nour Edline El-Yassini, 2.3.1999 antamassaan tuomiossa (Kok. 1999, s. I-1209) yhteisöjen tuomioistuin otti käsiteltäviksi Immigration Adjudicatorin, määrättyä ratkaisijaa ominaisuuksiltaan muistuttavan tahon, esittämät ennakkoratkaisukysymykset.

8 – 28.6.2001 esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-17/00, De Coster, tuomio 29.11.2001 (Kok. 2001, s. I-9445).

9 – Edellisessä alaviitteessä mainitun asiakirjan 83 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

10 – Tämä suuntaus on tuotu esille artikkelissa Cienfuegos Mateo, M., "La noción comunitaria de órgano jurisdiccional de un Estado miembro ex artículo 234 del Tratado CE y su necesaria revisión", *Gaceta Jurídica de la Unión Europea y de la Competencia,* nro 238, heinäkuu-elokuu 2005, s. 3 ja sitä seuraavat sivut; siinäkin kannatetaan tämän käsitteen uudelleentarkastelua (s. 26).

11 – Asia C-516/99, Schmid, tuomio 30.5.2002 (Kok. 2002, s. I-4573) ja julkisasiamies Tizzanon siinä esittämä ratkaisuehdotus sekä asia C-53/03, Syfait ym., tuomio 31.5.2005 (Kok. 2005, s. I-4609); viimeksi mainitussa tuomiossa todettiin, ettei Epitropi Antagonismoun (Kreikan kilpailuneuvosto) esittämää ennakkoratkaisupyyntöä voida ottaa tutkittavaksi, koska kyseinen kilpailuneuvosto ei ole riippumaton vaan Kreikan kehitysministeriön valvoma viranomainen. Julkisasiamies Jacobs oli puolestaan päätynyt siihen, että kyseessä on tuomioistuin.

29. *Tuomiovallan pakollisuutta* koskevat epäilyt, joita tämä vaihtoehto herättää, hälvenevät todettaessa, että määrätyn ratkaisijan puoleen kääntyminen ei ole pelkkä mahdollisuus, kuten asian saattaminen välimiesoikeuden käsiteltäväksi,[12] vaan toinen niistä ainoastaan kahdesta lakisääteisestä vaihtoehdosta, joilla haetaan muutosta Ison-Britannian tavaramerkkiviraston päätökseen.

30. Myöskään elimen *riippumattomuudesta* ei ole epäilystä, sillä edellä mainitun 77 §:n 3 momentissa vahvistetaan tarkasti ne ääritapauksiin viittaavat syyt, joiden vuoksi asia on annettava määrätyn ratkaisijan käsiteltäväksi, kuten konkurssi tai fyysinen tai henkinen vajaavaltaisuus. Lord Chancellorin on arvioitava, estääkö mikään määrättyä ratkaisijaa hoitamasta tälle kuuluvia tehtäviä, mutta toimenpiteen poikkeuksellinen luonne, jota on tarpeen tulkita suppeasti, poistaa kaikki epäilyt.[13]

31. Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1994 Trade Marks Actin 76 §:n 3 ja 4 momentista käy selvästi ilmi, että riidanalainen elin yhtäältä *soveltaa oikeussääntöjä* ja toisaalta ratkaisee asian *kontradiktorisessa menettelyssä*, sillä sen on kuultava asianosaisia sen käsiteltäviksi annetuissa asioissa.[14]

32. Lopuksi elimen *päätös on tuomioistuimen päätös*, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on tätä ilmausta tulkinnut,[15] ja sillä on toisinaan ylimmän oikeusasteen tehtäviä edellä mainitun lain 76 §:n 4 momentin mukaisesti.[16]

33. Näin ollen määrätty ratkaisija täyttää yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä EY 234 artiklassa tarkoitetun ennakkoratkaisumenettelyn soveltamiseksi kansalliselle tuomioistuimelle asetetut edellytykset,[17] eikä määrätyn ratkaisijan yhteisöjen tuomioistuimelle esittämien kysymysten käsittelylle ole mitään estettä.

12 – Asia 102/81, Nordsee v. Reederei Mond, tuomio 23.3.1982 (Kok. 1982, s. 1095, Kok. Ep. VI, s. 363, 7 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

13 – Määrätyn ratkaisijan 10.6.2002 tekemä päätös asiassa DAAWAT (R.P.C. 2003: 11), s. 197.

14 – Määrätyn ratkaisijan soveltamasta menettelystä, ks. Kitchin, D., Llewelyn, D., Mellor, J., Meade, R., Moody-Stuart, T. & Keeling, D., *Kerly's Law of Trade Marks and Trade Names*, 14. painos, Sweet & Maxwell, London, 2005, s. 88–90.

15 – Tämän käsitteen ulkopuolelle jätetään hakemuslainkäyttömenettely asiassa C-111/94, Job Centre, 19.10.1995 annetussa tuomiossa (Kok. 1995, s. I-3361, 9 kohta); saksalaisten tuomioistuinten toiminen kaupparekisterin pitäjänä asiassa C-182/00, Lutz ym., 15.1.2002 annetussa tuomiossa (Kok. 2002, s. I-547, 15 ja 16 kohta) ja tiettyjen itävaltalaisten tuomioistuinten kiinteistörekisteriä koskevat tehtävät asiassa C-178/99, Doris Salzmann, 14.6.2001 annetussa tuomiossa (Kok. 2001, s. I-4421).

16 – On hyvä huomata, miten tämä tieto saisi EY 234 artiklan soveltamista koskevan tulkintani mukaan olennaisen merkityksen, ellei määrätyn ratkaisijan katsottaisi kuuluvan Yhdistyneen kuningaskunnan tuomioistuinlaitokseen, sillä esittämässäni mallissa hän saisi näin valtuudet esittää ennakkoratkaisupyynnön kyseisen määräyksen nojalla.

17 – Asia C-54/96, Dorsch Consult Ingenieursgesellschaft, tuomio 17.9.1997 (Kok. 1997, s. I-4961, 23 kohta) oikeuskäytäntöviittauksineen sekä asia C-516/99, Schmid, tuomio 30.5.2002 (Kok. 2002, s. I-4573, 34 kohta).

B *Seikat, jotka on syytä käsitellä yhdessä*

34. Koska yhtäältä ne säännökset, joista pyydetään tulkintaa, ja toisaalta esitetyt kysymykset ovat sanamuodoltaan samankaltaisia, on perusteltua esittää muutamia yleisiä huomioita, jotka helpottavat vastaamista pääasian tosiseikkojen kannalta.

1. Rekisteröity tavaramerkki kaupankäynnin kohteena

35. Tavaramerkeillä on erityisoikeuksina [18] aineettomuudestaan huolimatta ominaisuuksia, joiden vuoksi ne voivat olla kaupankäynnin kohteena. Niitä koskevassa järjestelmässä vallitsee siviilioikeudelle luonteenomainen *tahdonautonomian* periaate; niiden rekisteröinti asettaa sille välttämättömiä rajoituksia, joilla on suuri merkitys oikeusvarmuuden kannalta ja etenkin siksi, että rekisteröinnillä on oikeusvaikutuksia suhteessa kolmansiin. [19] Nämä rajoitukset eivät kuitenkaan yleensä estä rekisteröityjä merkkejä koskevia mitä moninaisimpia oikeustoimia, kuten niitä koskevien sopimusten kirjo osoittaa.

36. Siten elinkeinoelämässä on kehitetty erilaisia sopimuksia, jotka liittyvät johonkin tavaramerkkiä koskevaan oikeuteen, kuten käyttöoikeuden luovuttamiseen (esimerkiksi tavaramerkin käyttölupa [20] ja franchise-sopimus) tai elävien kesken (inter vivos) tai kuoleman varalta (mortis causa) [21] vastikkeettomasti [22] tai vastikkeellisesti tapahtuvaan tavaramerkin luovutukseen; viimeksi mainitussa tapauksessa erityisen kiistanalainen oli ehto, joka koski aineettoman oikeuden ja siihen liittyvän yrityksen luovutuksen välistä yhteyttä, sillä tietyissä oikeusjärjestyksissä edellytettiin tällaista yhteyttä sekä kiellettiin tavaramerkin ja siihen kuuluvan liiketoiminnan erillinen myynti. Tavaramerkin luovutus on kuitenkin jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä nykyisin erotettu yrityksen muun varallisuuden luovutuksesta. [23]

37. Direktiivissä 89/104 ei käsitellä yleisesti sovellettavaa oikeutta koskevia seikkoja, mikä on ymmärrettävä suhteessa EY 295 artiklassa tarkoitettuun omistusoikeuden sääntelyä koskevan jäsenvaltioiden toimivallan kunnioittamiseen ja kyseisen direktiivin johdanto-osan kuudenteen perustelukappaleeseen, jonka mukaan direktiivi ei estä soveltamasta tavaramerkkeihin muilla aloilla annettua lainsäädäntöä. Sen sijaan asetuksen N:o 40/94 17 artiklassa todetaan nimenomaisesti, että yhteisön merkki on erillinen siitä taloudellisesta kokonaisuudesta, jonka tavaroita sillä varustetaan.

18 – Tämä ilmaus on peräisin Espanjan Código Civilistä (siviililaki), jonka II kirjan IV osaston otsikko on "Tietyt erityisoikeudet"; sen III luku on omistettu henkiselle omaisuudelle käsitteen suppeassa merkityksessä, mutta se voidaan varauksetta ulottaa teollis- ja tekijänoikeuksiin ja etenkin tavaramerkkeihin.

19 – Direktiivissä ei säädetä tästä seikasta; näin voidaan kuitenkin päätellä asetuksen N:o 40/94 17 artiklan 6 kohdasta ja 23 artiklasta; von Kapff, P., "Rechtsübergang – Artikel 17", teoksessa Ekey, F./Klippel, D., *Markenrecht*, Heidelberg, 2003, s. 967.

20 – Tästä säädetään direktiivin 8 artiklassa, jonka 2 kohdassa viitataan tavaramerkin haltijan oikeuksiin suhteessa käyttöluvanhaltijaan.

21 – Esimerkkinä mainittakoon testamenttiperintö, jossa testamentti on yksipuolinen oikeustoimi.

22 – Tämä on kaupan alalla teoreettinen muttei mahdoton hypoteesi.

23 – Em. Von Kapff, P., s. 964.

38. Edelleen siinä yleisessä siviilioikeudellisessa rakennelmassa, johon aineettomat oikeudet kuuluvat, pääasian tosiseikkojen vuoksi on sovellettava tällä alalla yleisesti vallitsevia periaatteita, sillä määräysvallan luovutusta koskevan liiketoimen mitättömyys- tai kumoamisperusteen (petos, pakottaminen tai lain kiertäminen) puuttuessa noudatetaan vilpittömän mielen periaatetta, jonka mukaan sopimukset on pidettävä (pacta sunt servanda) ja joka koskee kaikkia sopimuksen tavoitteen saavuttamiseksi toteutettuja toimenpiteitä.

39. Tältä osin henkilö toimii vilpittömän mielen olettaman (bona fides semper praesumitur) [24] periaatteen vastaisesti, jos hän myy kolmannelle oikeutensa, olivatpa ne sitten millaisia tahansa, ja vaatii niitä sittemmin kolmannelta takaisin mihin tahansa perusteeseen vedoten; tällainen toiminta muistuttaa oman aiemman menettelynsä vastaista toimintaa (venire contra factum proprium non valet) ja on tyypillinen osoitus hyvän tahdon puuttumisesta. On johdonmukaista kantaa vapaaehtoisen teon seuraukset silloin, kun luovutuksen kohteen palauttamiseen ei ole perusteltua syytä.

40. Mikään ei siten estä luovuttamasta oikeuksia tavaramerkkeihin; tosiasiallisesti niitä luovutetaan usein liiketoimissa, mikä on kaikkien tiedossa ja niin yleistä liikemaailmassa, että se on epäilemättä asetuksen N:o 40/94 17 artiklan ja TRIPS-sopimuksen 21 artiklan taustalla.

24 – Kansallisessa oikeudessa tämä periaate mainitaan nimenomaisesti Espanjan Código Civilin 434 §:ssä ja Ranskan Code civilin 2268 §:ssä.

2. Tavaramerkin tehtävät

41. Direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa ja 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa viitataan tavaramerkkioikeuden menettämiseen silloin, kun tavaramerkki johtaa kuluttajaa harhaan tavaramerkin keskeisen tehtävän vahingoksi; on siis syytä palauttaa lyhyesti mieliin tuo tehtävä, ennen kuin tarkastelen kumpaankin säännökseen liittyvää käyttäjän käsitettä.

42. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkien päätarkoituksena on ilmoittaa loppukäyttäjälle se, että tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin loppukäyttäjä voi erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä; merkit ovat takeena siitä, että tavarat tai palvelut on tuottanut tai jaellut yksi ja sama, niiden laadusta vastaava yritys. [25]

43. Olen jo useaan otteeseen todennut, mikä on tavaramerkkioikeuden nimenomainen tavoite: suojata sen tiedon paikkansapitävyyttä, jonka rekisteröity merkki ilmaisee

25 – Asia C-206/01, Arsenal, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10273, 48 kohta); asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta) ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta).

tiettyjen tuotteiden alkuperästä, [26] sanotun kuitenkaan rajoittamatta muita tehtäviä. [27]

44. Yhteisöjen tuomioistuin on korostanut myös tämän aineettoman oikeuden lajin oheistehtävien merkitystä ja etenkin sen osoittamaa laatua katsoessaan, että siihen voidaan perustaa asiakassuhde. [28]

45. Yhteisöjen tuomioistuin on niin ikään katsonut, että tavaramerkki kiteyttää [29] sen haltijan yleisölle tarjoamien tavaroiden maineen, kun se on todennut, että merkin maine ja siten myös merkin haltijan maine voivat kärsiä pakatun tuotteen epäasianmukaisesta ulkoasusta. [30] Oikeuskäytännössä on lisäksi korostettu tunnusmerkin merkitystä sillä yksilöidyn tavaran mainostamisen välineenä. [31]

46. Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus kuitenkin toteaa huomautuksissaan, direktiivillä ei pyritä julistamaan tavaramerkkejä mitättömiksi silloin, kun tavara ei vastaa asiakkaan odotuksia siksi, ettei tietty henkilö ole enää osallistunut sen luomiseen tai valmistukseen, tai jonkin muun seikan vuoksi. Tosiasiallisesti yleisö on tietoinen siitä, että laatu vaihtelee monenlaisista syistä. Kyseessä olevissa säännöissä tarkoitettua harhaanjohtavuutta on siten tutkittava ainoastaan edellä mainitun keskeisen tehtävän yhteydessä.

47. Sitä paitsi komission näkemyksen mukaisesti näiden säännösten taustalla oleva yleinen etu koskee suojaa sellaisten merkkien rekisteröintiä ja tavaramerkkinä käyttöä vastaan, jotka johtavat keskivertokuluttajaa harhaan ja vaikuttavat hänen ostopäätökseensä. On siis syytä tarkastella kuluttajan ominaisuuksia siten, että myös CSL:n ja Emanuelin huomautukset asiasta otetaan huomioon.

3. Viitekuluttaja

48. "Keskivertokuluttajan" käsitettä on käytetty jatkuvasti aina asiassa Gut Springenheide ja Tusky 16.7.1998 annetusta tuomiosta, [32] jossa vahvistettiin yhdenmukainen, yleisesti sovellettava peruste sen ratkaisemi-

26 – Esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-23/01, Robelco, tuomio 21.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10913, ratkaisuehdotuksen 26 kohta).

27 – Kuten tavaramerkin käyttämistä myynninedistämisessä tai liikestrategian välineenä; Grynfogel, C., "Le risque de confusion, une notion à géométrie variable en droit communautaire des marques", *Revue de Jurisprudence de Droit des Affaires*, nro 6/2000, s. 494 ja sitä seuraavat sivut, erityisesti s. 500. Ks. myös em. asiassa Arsenal Football Club 13.6.2002 esittämäni ratkaisuehdotuksen 43 ja 46–49 kohta.

28 – Asia C-10/89, HAG II, tuomio 17.10.1990 (Kok. 1990, s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 13 kohta).

29 – Tämä oivallinen ilmaus on peräisin teoksesta Fernández-Nóvoa, C., *Tratado sobre Derecho de Marcas*, Marcial Pons, Madrid, 2. painos, 2004, s. 76.

30 – Yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3457, 75 kohta).

31 – Em. Fernández-Nóvoa, C., s. 78 ja 79.

32 – Asia C-210/96 (Kok. 1998, s. I-4657).

seksi, johtavatko nimitykset, tavaramerkit tai mainokset ostajaa harhaan; asiantuntijalausuntoja hankkimatta tai mielipidemittausta teettämättä siinä otettiin huomioon tavanomaisesti valistuneen, kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset. [33]

49. Tämän oletuksen ulottuvuuden selvittäminen kussakin yksittäistapauksessa on tavaramerkkiriitaa käsittelevän tutkijan tai tuomioistuimen tehtävä. Olen todennut toisaalla, [34] että näiden viranomaisten on käytettävä keskivertokuluttajamalliin perustuvaa omaa harkintavaltaansa, siten kuin kyseinen malli on yhteisön oikeudessa määritelty, eivätkä mahdolliset lisätutkimukset, analyyttiset selvitykset, lausunnot tai tilastolliset kyselyt voi vapauttaa niitä tällaisesta arvioinnista.

50. Siten samaa edeltävissä kohdissa mainittua perustetta on noudatettava kuluttajan osalta, sillä yhtäältä sen muuttamiseen ei ole mitään tarvetta direktiivin 89/104 3 ja 12 artiklan soveltamisalalla, eikä toisaalta myöskään tämän asian tosiseikastosta voida päätellä, että kohderyhmä koostuisi muodin tai morsiuspukujen asiantuntijoista.

33 – Idem, 31 kohta.

34 – 16.3.2004 esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.10.2004 (Kok. 2004, s. I-9165, ratkaisuehdotuksen 48 kohta).

4. Erisnimet tavaramerkkeinä

51. Lopuksi yhteisten piirteiden tarkastelun yhteydessä on tarpeen käsitellä niitä ongelmia, joita henkilönnimistä koostuvat kaupalliset merkit – kuten pääasiassa – aiheuttavat.

52. Yhteisön oikeudessa edellä mainitun direktiivin 2 artiklassa [35] luetellaan esimerkkejä [36] merkeistä, jotka voivat muodostaa tavaramerkin, kunhan niillä ilmaistaan tavaroiden tai palvelujen kaupallinen alkuperä. Tässä säännöksessä mainitaan erikseen "henkilönnimet".

53. Tällaisen tunnusmerkin erottamiskykyä arvioitaessa on yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan käytettävä samoja arviointiperusteita kuin muissa tavaramerkkityypeissä. [37] Yhteisöjen tuomioistuin on erityisesti kieltänyt soveltamasta tiukempia perusteita, kun määritetään henkilönnimen kykyä erottua kilpailijoista. [38]

35 – Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 4 artiklan sanamuoto on sama.

36 – Näin todetaan direktiivin 89/104 johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa.

37 – Asia C-404/02, Nichols, tuomio 16.9.2004 (Kok. 2004, s. I-8499, 25 kohta).

38 – Idem, 26 kohta.

54. Tavaramerkillä Elizabeth Emanuel ei suinkaan kiistetä olevan tällaista kykyä, mutta lienee aiheellista toistaa asiassa Nichols esitettyyn ratkaisuehdotukseen sisältyvä huomio, jonka mukaan mikään direktiivissä ei viittaa siihen, että henkilönnimiä voitaisiin kohdella poikkeavalla tavalla, koska sen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, joka on ainoa niitä koskeva säännös, rajoitetaan tavaramerkin suojaavia vaikutuksia, [39] mutta se ei liity mitättömyysperusteisiin eikä menettämisperusteisiin, jotka ovat määrätyn ratkaisijan käsittelemän riidan taustalla.

55. Puollan siis etu- ja sukunimien samanlaista kohtelua muiden merkkien kanssa, sillä toisenlaisen ratkaisun tueksi ei ole mitään oikeusperustaa.

C *Riidanalaisten säännösten erityispiirteet*

56. Kun kyseessä olevien säännösten yhteiset tulkintaparametrit on nyt määritetty, on syytä kohdistaa huomio niiden yksilöllisiin piirteisiin.

1. Direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettu "harhaanjohtavuuden" käsite (ensimmäinen ja toinen kysymys)

57. Säännöksen sanamuodosta voidaan päätellä, että – kuten 3 artiklan muissa osissa – siinä viitataan tavaramerkin ominaispiirteisiin, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus muistuttaa huomautuksissaan. Merkin on siis johdettava yleisöä harhaan ominaisuuksiensa vuoksi ja sisällettävä virheellistä tietoa, joka voi olla objektiiviselta kannalta katsottuna harhaanjohtavaa [40] eli joka kaikissa sen kohtuullisesti kuviteltavissa olevissa käyttötilanteissa johtaa tällä tavoin harhaan. [41] Siten tavaramerkillä varustettuun tavaraan sisältymättömän aineksen maininta siihen kuuluvana olisi tavaramerkistä suoraan johdettu tieto, joka aiheuttaisi sekaannuksen kuluttajien keskuudessa. [42]

58. On tunnettua, että Yhdistyneessä kuningaskunnassa evättiin mielikuvituksellisen sanan "Orlwoola" rekisteröinti tekstiilien osalta, sillä sen äänneasu (sama kuin ilmauksen "all wool" – täyttä villaa) sai yleisön luulemaan, että tuotteet oli ommeltu villakankaasta, kun ne tosiasiallisesti sisälsivät vain puuvillaa. [43]

39 – Em. asiassa Nichols 15.1.2004 esittämäni ratkaisuehdotuksen 37 kohta.

40 – Em. Fernández-Nóvoa, C., s. 234.

41 – Bender, A., "Absolute Eintragungshindernisse – Artikel 7", em. teoksessa Ekey, F./Klippel, D., s. 912; viittaus koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaa.

42 – Gastinel, E., *La marque communautaire*, L. G. D. J., Paris, 1998, s. 88–89; tässäkin teoksessa viitataan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan g alakohtaan, mutta siinä esitettyä hypoteesia voidaan aivan hyvin soveltaa direktiiviin.

43 – Tästä vuoteen 1909 sijoittuvasta tapauksesta kerrotaan teoksessa Isaacs, N., *Law of Trade Marks*, Ed. CLT Professional Publishing, Birmingham, 1996, s. 39.

59. Näiden näkökohtien perusteella on kysyttävä, johtaako haltijan nimeä vastaavan tavaramerkin omistusoikeuden muutos harhaan kaikissa olosuhteissa.

60. Tähän on vastattava kieltävästi useasta syystä.

61. Ensiksikin lainsäätäjä on ainakin yhteisön tavaramerkin osalta nimenomaisesti säätänyt, että oikeus merkkeihin voidaan luovuttaa erillään sen yrityksen myynnistä, johon ne liittyvät; direktiivissä on myös tavaramerkin käyttölupaa koskevia sääntöjä sellaisia tilanteita varten, joissa yhteys henkilönnimen ja rekisteröidyn merkin välillä katkeaa.

62. Tätä mahdollisuutta ei luultavasti olisi sallittu tai siihen olisi sisällytetty poikkeuksia, jos olisi katsottu, että keskivertokuluttaja, sellaisena kuin käsite on aiemmin määritelty, olisi täysin tietämätön ja kyvytön ymmärtämään yritysten ja erityisesti tavaramerkkien, kuten minkä tahansa muun kaupankäynnin kohteen, kokemia mullistuksia. Siten ymmärretään, etteivät kyseiset muutokset vaaranna eivätkä muuta näiden teollisoikeuksien keskeistä tehtävää.

63. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohdan asianmukainen tulkinta edellyttää, että käyttäjä tiedostaa, että tavaramerkkeinä käytettävät henkilönnimet ja niiden haltijoiden osallistuminen tavaramerkillä varustettujen tavaroiden valmistukseen tai palvelujen tarjoamiseen saattavat olla erillisiä. Kuten CSL korostaa huomautuksissaan, kuluttajat eivät välttämättä ole tietoisia luovutuksesta, mutta kaikki he tietävät, että muotisuunnittelijalla on milloin tahansa oikeus luopua toiminnasta.

64. Toiseksi on muistettava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on haluttu kohdella näitä tunnusmerkkejä aivan samoin kuin muita rekisteröintikelpoisia merkkejä. Lisäsuojan antamiseen ei näytä olevan mitään perustetta silloin, kun merkin omalla nimellään luonut henkilö katkaisee kaikki yhteydet taloudelliseen toimijaan, joka valmistaa tätä nimeä vastaavalla tavaramerkillä varustettuja tavaroita.

65. Edeltävien toteamusten perusteella ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, että ainakin osittain erisnimestä koostuva tavaramerkki, joka on luovutettu sen goodwill-arvon kanssa, johon se liittyy, ei johda yleisöä harhaan direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla edes silloin, kun se antaa virheellisen käsityksen siitä, että kyseinen henkilö osallistuu tuotteiden suunnitteluun ja valmistukseen.

66. Ensimmäiseen kysymykseen ehdotetun vastauksen perusteella toiseen kysymykseen ei tarvitse vastata.

2. Direktiivin 89/104 12 artiklan 2 kohdan b alakohdan erityispiirteet (kolmas ja neljäs kysymys)

67. Tämän säännöksen ja edeltävissä kohdissa tarkastellun säännön välinen ero piilee siinä, että yleisön harhaanjohtamisen on perustuttava tavaramerkin käyttöön. Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus aivan oikein päättelee, kyse on siitä, että tavaramerkin haltijan tai mahdollisen käyttöluvan haltijan tapa käyttää merkkiä muuttaa sen välittämää tietoa siinä määrin, että todellinen sanoma hämärtyy lopulta kuluttajien keskuudessa. [44]

68. Teollisoikeuteen sisältyvien piirteiden perusteella voidaan siis määrittää vain muutosten laajuus ja merkittävyys, sillä yhteisöjen tuomioistuin on niin sanotussa Gorgonzola-tapauksessa 4.3.1999 antamassaan tuomiossa [45] kallistunut menettämistä koskevan suppean tulkinnan kannalle edellyttäessään, että merkki on tosiasiallisesti harhaanjohtava tai että on olemassa riittävän vakava kuluttajan harhaanjohtamista koskeva vaara. [46]

69. Näin ollen pelkkä tunnusmerkin käyttäminen muuttamatta merkittävästi sitä tapaa, jolla se välitetään yleisölle, ei vaikuta sen synnyttämiin mielikuviin [47] silloinkaan, kun – kuten pääasiassa – tavaramerkille nimensä antaneella henkilöllä ei ole mitään yhteyttä tavaramerkkiä käyttävään yritykseen. Ero sellaisen asiakkaan odotuksissa, joka uskoo edelleen tuon henkilön osallistuvan tuotantoprosessiin, perustuu väistämättä tavaramerkin subjektiiviseen uutuuteen, mutta sitä ei voida luonnehtia harhaanjohtavaksi direktiivin 12 artiklan nojalla, jolloin ajan myötä tapahtuvalla oletetun harhaanjohtavuuden vähenemisellä, johon ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin viittaa, ei ole merkitystä.

70. Tässä yhteydessä on otettava esille myös direktiivin 3 artiklan 1 kohdan g alakohtaa käsitteleviin kohtiin sisältyvät huomiot keskivertokuluttajasta, [48] jonka oletetaan olevan tietoinen teollisoikeuden haltijan muutoksista. Silloin myöskään tavaramerkin keskeinen tehtävä ei muutu. Ratkaistakseen, onko

44 – Tämä koskee asetuksen N:o 40/94 50 artiklan 1 kohdan c alakohtaa; von Mühlendahl, A./Ohlgart, D., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C.H. Beck ja Verlag Stämpfli + Cie, München, 1998, s. 173.

45 – Asia C-87/97, Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola (Kok. 1999, s. I-1301).

46 – Idem, 41 kohta.

47 – Julkisasiamies Jacobs toteaa saman em. Gorgonzola-tapauksessa esittämänsä ratkaisuehdotuksen 56 kohdassa.

48 – Ks. edellä 60 ja 61 kohta.

yleisöä mahdollisesti erehdytetty, kansallisen tuomioistuimen on kuitenkin arvioitava asian erityisolosuhteet, jotta se voi määrittää tavaramerkin käytön seuraukset.

71. Kun edellä olevat näkökohdat otetaan huomioon, pelkkä erisnimestä koostuvan rekisteröidyn tavaramerkin, joka on luovutettu sen goodwill-arvon kanssa, johon se liittyy, käyttö ei johda harhaan 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla; kansallisen tuomioistuimen on punnittava asian erityispiirteet, jotta se voi arvioida, miten tämän tavaramerkin käyttö vaikuttaa yleisössä syntyvään vaikutelmaan.

72. Kolmannen kysymyksen käsittelyn perusteella neljättä kysymystä ei ole syytä tarkastella.

VI Ratkaisuehdotus

73. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Lord Chancellorin määräämän ratkaisijan High Court of Justicen välityksellä esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan

1 kohdan g alakohtaa on tulkittava siten, että ainakin osittain erisnimestä koostuva tavaramerkki, joka on luovutettu sen goodwill-arvon kanssa, johon se liittyy, ei johda yleisöä harhaan edes silloin, kun se antaa virheellisen käsityksen siitä, että kyseinen henkilö on osallistunut merkillä varustettujen tuotteiden suunnitteluun ja luomiseen.

2) Samoissa olosuhteissa pelkkä rekisteröidyn tavaramerkin käyttö ei johda yleisöä harhaan edellä mainitun direktiivin 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Kansallisen tuomioistuimen on punnittava asian erityispiirteet, jotta se voi arvioida, miten tämän tavaramerkin käyttö vaikuttaa yleisössä syntyvään vaikutelmaan.