YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

23 päivänä lokakuuta 2003 *

Asiassa C-408/01,

jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Adidas-Salomon AG, aiemmin Adidas AG, ja

Adidas Benelux BV

vastaan

Fitnessworld Trading Ltd

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

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

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

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M.-F. Contet,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Adidas Salomon AG ja Adidas Benelux BV, edustajanaan advocaat C. Gielen,

— Fitnessworld Trading Ltd, edustajinaan advocaat J. J. Brinkhof ja advocaat D. J. G. Visser,

— Alankomaiden hallitus, asiamiehenään H. G. Sevenster,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään G. J. A. Amodeo, avustajanaan barrister M. Tappin,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään H. M. H. Speyart ja N. B. Rasmussen,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Adidas Salomon AG:n ja Adidas Benelux BV:n, edustajanaan C. Gielen, Fitnessworld Trading Ltd:n, edustajanaan D. J. G. Visser, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asiamiehenään K. Manji, avustajanaan M. Tappin, ja komission, asiamiehenään N. B. Rasmussen, avustajanaan advocaat F. Tuytschaever, 3.4.2003 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 10.7.2003 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Hoge Raad der Nederlanden on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 12.10.2001 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 15.10.2001, 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) 5 artiklan 2 kohdan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Adidas-Salomon AG ja Adidas Benelux BV ja Fitnessworld Trading Ltd (jäljempänä Fitnessworld) ja joka koskee Fitnessworldin markkinoille saattamia urheiluvaatteita.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 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."

4 Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 1 kohdan b ja c alakohdassa, joiden tarkoituksena on saattaa direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohta osaksi Benelux-maiden lainsäädäntöä, säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkin tuottaman yksinoikeuden nojalla tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita

— —

b) käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä tai sitä muistuttavaa merkkiä sellaisia tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tai niiden kanssa samankaltaisia tavaroita varten, mikäli se aiheuttaa yleisön keskuudessa vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;

c) käyttämästä aiheettomasti elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä, joka on laajalti tunnettu Benelux-alueella, tai tällaista tavaramerkkiä muistuttavaa merkkiä sellaisia tavaroita varten, jotka eivät ole samankaltaisia niiden tavaroiden kanssa, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, mikäli merkin käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle

— —

sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisten vahingonkorvausoikeudellisten säännösten soveltamista."

Pääasia

5 Adidas-Salomon AG, joka on Saksaan sijoittautunut yhtiö, on Benelux-tavaramerkkivirastossa tiettyjä vaatelajeja varten rekisteröidyn kuviomerkin

haltija. Kyseinen tavaramerkki muodostuu kuviosta, jossa vaatekappaleen sivuilla ja koko pituudelta on kolme pystysuoraa samansuuntaista ja selvästi erottuvaa samanlevyistä raitaa. Tämä kuvio voi esiintyä eri väriyhdistelmissä ja eri kokoisena siten, että kuvion väri aina poikkeaa vaatekappaleen perusväristä.

6 Yksinoikeuslisenssi tavaramerkkiin on annettu Benelux-maissa Adidas Benelux BV:lle, joka on Alankomaihin sijoittautunut yhtiö.

7 Fitnessworld, joka on Yhdistyneeseen kuningaskuntaan sijoittautunut yhtiö, myy urheiluvaatteita nimellä Perfetto. Tietyt näistä vaatekappaleista on varustettu kahdesta samansuuntaisesta ja samanlevyisestä raidasta koostuvalla kuviolla, jonka väri poikkeaa vaatekappaleen päävärist ä ja joka on kiinnitetty vaatteen sivusaumoihin.

8 Hoge Raad der Nederlandenin käsiteltävänä olevassa oikeusriidassa ovat vastakkain Adidas-Salomon AG ja Adidas Benelux BV (jäljempänä yhdessä Adidas) ja Fitnessworld, ja se koskee Fitnessworldin Alankomaissa markkinoille saattamia Perfetto-vaatteita.

9 Adidas väittää, että kyseinen kaksiraitaisella kuviolla varustettujen vaatteiden myynti aiheuttaa sekaannusvaaran kohdeyleisön keskuudessa, koska kohdeyleisö mahdollisesti yhdistää mielessään kyseiset vaatekappaleet Adidaksen kolmiraitaisella kuviomerkillä varustettuihin urheiluvaatteisiin ja vapaa-ajan vaatteisiin. Fitnessworld käyttää näin hyväkseen Adidaksen tavaramerkin mainetta. Kyseisen Adidaksen tavaramerkin eksklusiivisuus voi näin ollen heikentyä.

10 Hoge Raad katsoo, että on ratkaistava, onko direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa sekä Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 1 kohdan c alakohdassa oleva viittaus tavaroihin ja palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia, tulkittava rajoitukseksi, toisin sanoen niin, että kyseisiä sääntöjä ei sovelleta, jos kyse on

samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten olevan merkin käytöstä, vai eikö viittauksella ole muuta tarkoitusta kuin korostaa, että näitä sääntöjä sovelletaan myös, vaikka tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia, mistä seuraa, että kyseiset säännöt eivät rajoitu tapauksiin, joissa merkkiä käytetään samankaltaisia tavaroita varten.

11 Siinä tapauksessa, että direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa sovelletaan merkin käyttöön samankaltaisia tavaroita varten, Hoge Raad kysyy yhtäältä, onko sovellettava kriteeri jokin muu kuin alkuperää koskeva sekaannus, ja toisaalta, onko sillä seikalla, että kohdeyleisö pitää kyseistä merkkiä yksinomaan koristeena, vaikutusta tilanteen arviointiin.

12 Näin ollen Hoge Raad on lykännyt asian käsittelyä ja esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1. a) Onko ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että direktiivin täytäntöönpanevan kansallisen lain mukaan kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi kieltää myös sen, että tätä tavaramerkkiä tai sen kanssa samankaltaista merkkiä käytetään kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla ja olosuhteissa myös samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity?

b) Jos vastaus kysymykseen 1 a on kieltävä: Onko siinä tapauksessa, että kansallisessa lainsäädännössä on pantu täytäntöön direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohta, direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa käytettyä käsitettä 'sekaannusvaara' tulkittava siten, että kyseessä on sekaannusvaara silloin, jos joku muu kuin tavaramerkin haltija käyttää laajalti tunnettua tavaramerkkiä tai sen kanssa samankaltaista merkkiä direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja siinä tarkoitetuissa olosuhteissa, sellaisia tavaroita ja palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity?

2. Jos vastaus kysymykseen 1 a on myöntävä:

a) Onko kysymystä siitä, ovatko tavaramerkki ja merkki samankaltaisia, tällaisessa tilanteessa arvioitava jonkin muun kriteerin perusteella kuin sen, joka koskee (suoraa tai välillistä) sekaannusta alkuperän suhteen? Jos on, niin minkä kriteerin perusteella sitä on arvioitava?

b) Jos kohdeyleisö pitää tavaramerkkioikeutta loukkaavaksi väitettyä merkkiä tällaisessa tilanteessa yksinomaan koristeena, mikä merkitys tälle käsitykselle on annettava tavaramerkin ja merkin samankaltaisuutta koskevaa kysymystä arvioitaessa?"

Ensimmäinen kysymys

Kysymys 1 a

13 Kysymyksessä 1 a tiedustellaan, onko huolimatta siitä, että direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan nimenomaan vain sitä, että kolmas osapuoli käyttää merkkiä tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia, kyseistä säännöstä tulkittava siten, että siinä 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 kuin tämän tavaramerkin suojaamat tavarat tai palvelut.

14 Ennakkoratkaisupyynnön kirjaamisen jälkeen yhteisöjen tuomioistuin on asiassa C-292/00, Davidoff, 9.1.2003 antamassaan tuomiossa (Kok. 2003, s. I-389) vastannut myöntävästi tähän kysymykseen.

15 Kun otetaan huomioon tämä tulkinta ja jotta voidaan antaa pääasian ratkaisemisen kannalta hyödyllinen vastaus, kysymys 1 a on ymmärrettävä niin, että sillä pyritään myös täsmentämään, onko jäsenvaltion, jos se käyttää direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa annettua mahdollisuutta, myönnettävä kyseessä oleva erityinen suoja siinä tapauksessa, että kolmas osapuoli käyttää sellaista myöhempää merkkiä tai tavaramerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu rekisteröity tavaramerkki, sekä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia, että sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tämän tavaramerkin suojaamat tavarat tai palvelut.

16 Adidas ja komissio korostavat, että tältä osin kysymykseen on vastattava myöntävästi. Komissio katsoo, että tällainen vastaus seuraa välttämättä edellä mainitussa asiassa Davidoff annetun tuomion 25 kohdasta.

17 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus esittää sitä vastoin, että kysymykseen annetaan kieltävä vastaus. Jäsenvaltiolla on sen mukaan vapaus antaa säännöksiä, jotka rajoittuvat direktiivin 5 artiklan 2 kohdan nimenomaiseen sanamuotoon, toisin sanoen tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia. Sillä ei ole velvollisuutta myöntää samaa suojaa myös samoille tai samankaltaisille tavaroille tai palveluille. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus korostaa joka tapauksessa, että direktiivin 5 artiklan 2 kohdan täytäntöönpanosäännöksen tulkinta, joka koskee sitä, minkälaisen suojan jäsenvaltio on tarkoittanut antaa laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoille, kuuluu kansallisille tuomioistuimille.

18 Tältä osin on korostettava, että kun jäsenvaltio käyttää mahdollisuutta, joka direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa sille annetaan, sen on myönnettävä laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoille kyseisen säännöksen mukainen suoja.

19 Edellä mainitussa asiassa Davidoff antamassaan tuomiossa (24 ja 25 kohta) yhteisöjen tuomioistuin korosti tulkintansa tueksi, että kun otetaan huomioon sen järjestelmän yleinen rakenne ja tavoitteet, johon direktiivin 5 artiklan 2 kohta kuuluu, kyseistä säännöstä ei voida tulkita siten, että 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. Se totesi tämän jälkeen toisin sanoen, 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 (saman tuomion 26 kohta).

20 Kun otetaan huomioon nämä toteamukset, jäsenvaltion on, jos se panee täytäntöön direktiivin 5 artiklan 2 kohdan, siis myönnettävä ainakin yhtä laaja suoja samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden osalta kuin sellaisten tavaroiden tai palveluiden osalta, jotka eivät ole samankaltaisia. Jäsenvaltio voi näin ollen valita, ottaako se käyttöön itse periaatteen laajemman suojan antamisesta laajalti tunnetuille tavaramerkeille, mutta se ei voi valita niitä tilanteita, jotka tämä suoja kattaa, jos se on päättänyt antaa tällaista suojaa.

21 On syytä muistuttaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kansallisen tuomioistuimen on kansallista lainsäädäntöä soveltaessaan ja erityisesti soveltaessaan sellaisen kansallisen lain säännöksiä, jotka on nimenomaan annettu direktiivin täytäntöönpanemiseksi, tulkittava kansallista lainsäädäntöä mahdollisimman pitkälle direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti (ks. erityisesti asia 14/83, Von Colson ja Kamann, tuomio 10.4.1984, Kok.1984, s. 1891, Kok. Ep. VII, s. 557, 26 kohta; asia 79/83, Harz, tuomio 10.4.1984, Kok. 1984, s. 1921, 26 kohta ja asia C-185/97, Coote, tuomio 22.9.1998, Kok. 1998, s. I-5199, 18 kohta).

22 Näin ollen kysymykseen 1 a on vastattava, että jäsenvaltion on, jos se käyttää direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädettyä mahdollisuutta, myönnettävä kyseessä oleva erityinen suoja siinä tapauksessa, että kolmas osapuoli käyttää sellaista

myöhempää merkkiä tai tavaramerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu rekisteröity tavaramerkki, sekä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia, että sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tämän tavaramerkin suojaamat tavarat tai palvelut.

Kysymys 1 b

23 Koska kysymys 1 b on esitetty vain siinä tapauksessa, että kysymykseen 1 a vastataan kieltävästi, siihen ei ole tarpeen vastata.

Toinen kysymys

Kysymys 2 a

24 Kysymyksellään 2 a kansallinen tuomioistuin tiedustelee, edellyttääkö direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetty suoja sen selvittämistä, että laajalti tunnettu tavaramerkki ja kyseinen merkki ovat siinä määrin keskenään samankaltaisia, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara näiden välillä.

25 Adidas katsoo, että sekaannusvaaran selvittäminen ei ole tarpeen. Riittää, että kansallinen tuomioistuin toteaa vaaran laajalti tunnetun tavaramerkin ja merkin välisestä mielleyhtymästä ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden perusteella. Myös komissio katsoo, että vaara mielleyhtymästä riittää.

26 Fitnessworld sitä vastoin väittää, että tavaramerkin ja merkin samankaltaisuuden on oltava sellainen, että se voi aiheuttaa sekaannusta kohdeyleisön keskuudessa, kun otetaan huomioon ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuus.

27 Tältä osin on heti aluksi muistutettava, että toisin kuin direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jota on tarkoitus soveltaa vain, kun yleisön keskuudessa syntyy sekaannusvaara, direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta suojasta, jonka antaminen ei edellytä tällaisen vaaran olemassaoloa. Tätä viimeksi mainittua säännöstä nimittäin sovelletaan tilanteisiin, joissa suojan erityisedellytys täyttyy sillä, että riidanalaista merkkiä käytetään aiheettomasti tavalla, jolla käytetään epäoikeutetusti hyväksi tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta taikka joka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle (ks. asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 34 ja 36 kohta).

28 Tavaramerkin ja merkin samankaltaisuutta koskeva vaatimus, jota direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan, edellyttää erityisesti ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta koskevien osatekijöiden olemassaoloa (ks. direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohdan loppuosa ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 25 kohta ja 27 kohdan loppuosa).

29 Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut haitat, jos niitä syntyy, johtuvat tietynasteisesta samankaltaisuudesta tavaramerkin ja merkin välillä, mistä syystä kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa (ks. vastaavasti asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. I-5421, 23 kohta).

30 Tällaisen yhteyden olemassaoloa samoin kuin sekaannusvaaraa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan rajoissa on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (ks. sekaannusvaaran osalta em. asia SABEL, tuomion 22 kohta ja em. asia Marca Mode, tuomion 40 kohta).

31 Kysymykseen 2 a on näin ollen vastattava, että direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa annettu suoja ei edellytä sen selvittämistä, että laajalti tunnettu tavaramerkki ja kyseinen merkki ovat siinä määrin keskenään samankaltaisia, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara näiden välillä. Riittää, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa.

Kysymys 2 b

32 Kysymyksellään 2 b ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee, mikä merkitys merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välistä samankaltaisuutta koskevan kysymyksen kannalta on kansallisen tuomioistuimen suorittamalla tosiseikkojen arvioinnilla, jonka mukaan kohdeyleisö pitää riidanalaista merkkiä yksinomaan koristeena.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

33 Adidas katsoo, että sillä, että merkkiä käytetään tai että sitä pidetään koristeena, ei ole vaikutusta direktiivin 5 artiklan 2 kohdan sovellettavuuteen ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämien kaltaisissa tilanteissa. Sikäli kuin viimeksi mainitussa säännöksessä oikeutetaan laajalti tunnetun tavaramerkin

haltija kieltämään tavaramerkkinsä kanssa samankaltaisen merkin käyttö, ei vaadita, että kyseessä on erottamiskykyinen merkki. Kyseessä voi olla mikä tahansa merkki, kuten koriste.

34 Fitnessworld esittää, että kysymykseen vastataan, että jos kohdeyleisö pitää merkkiä yksinomaan koristeena, siitä ei voi missään tapauksessa aiheutua haittaa tavaramerkille.

35 Alankomaiden hallitus katsoo, että myös merkin käyttö koristeena voi vesittää laajalti tunnettua tavaramerkkiä erityisesti, jos kyseessä on kuviomerkki.

36 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus rajoittuu korostamaan, että se seikka, että tavaramerkkiä pidetään pelkkänä koristeena, ei ole olennainen siltä osin kuin kysymys on siitä, onko tämä merkki samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki vai ei.

37 Komission mukaan direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa käsitellään suojaa sellaisen merkin käyttöä vastaan, joka on siinä määrin samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, että kyseessä oleva käyttö aiheuttaa vaaran tavaramerkin vesittymisestä tai tämän maineen vahingoittumisesta. Se katsoo, että on itse asiassa vaikea ymmärtää, että merkkiä, joka näyttää niin samankaltaiselta kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, voitaisiin pitää pelkkänä koristeena. Päinvastaiselta kannalta katsottuna on itsestään selvää, että pelkkä koriste ei voi olla direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki.

Yhteisöjen tuomioistuimen vastaus

38 Kysymykseen 2 a annetusta vastauksesta ilmenee, että yksi direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetyn suojan edellytyksistä on, että merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välisen samankaltaisuuden aste aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa.

39 Se seikka, että kohdeyleisö pitää merkkiä koristeena, ei ole sinänsä esteenä direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetylle suojalle, jos samankaltaisuuden aste on kuitenkin sellainen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa.

40 Jos sitä vastoin kansallisen tuomioistuimen suorittaman tosiseikkojen arvioinnin mukaan kohdeyleisö pitää merkkiä yksinomaan koristeena, kohdeyleisö ei oletettavasti yhdistä sitä millään tavalla rekisteröityyn tavaramerkkiin. Tämä merkitsee näin ollen sitä, että samankaltaisuuden aste merkin ja tavaramerkin välillä ei ole riittävä tällaisen yhteyden syntymiseksi.

41 Kysymykseen 2 b on näin ollen vastattava, että se seikka, että kohdeyleisö pitää merkkiä koristeena, ei ole sinänsä esteenä direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetylle suojalle, jos samankaltaisuuden aste on kuitenkin sellainen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa. Jos sitä vastoin kansallisen tuomioistuimen suorittaman tosiseikkojen arvioinnin mukaan kohdeyleisö pitää merkkiä yksinomaan koristeena, kohdeyleisö ei oletettavasti yhdistä sitä millään tavalla rekisteröityyn tavaramerkkiin, joten tällaisessa tilanteessa yksi direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetyn suojan edellytyksistä ei täyty.

Oikeudenkäyntikulut

42 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille hallituksille ja 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 Hoge Raad der Nederlandenin 12.10.2001 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

1) **Jäsenvaltion on, jos se käyttää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohdassa säädettyä mahdollisuutta, myönnettävä kyseessä oleva erityinen suoja siinä tapauksessa, että kolmas osapuoli käyttää sellaista myöhempää merkkiä tai tavaramerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu rekisteröity tavaramerkki, sekä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia, että sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tämän tavaramerkin suojaamat tavarat tai palvelut.**

2) **Direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohdassa säädetty suoja ei edellytä sen selvittämistä, että laajalti tunnettu tavaramerkki ja kyseinen merkki ovat siinä määrin keskenään samankaltaisia, että kohdeyleisön keskuudessa on sekaannusvaara näiden välillä. Riittää, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa.**

3) **Se seikka, että kohdeyleisö pitää merkkiä koristeena, ei ole sinänsä esteenä direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohdassa säädetylle suojalle, jos samankaltaisuuden aste on kuitenkin sellainen, että kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa. Jos sitä vastoin kansallisen tuomioistuimen suorittaman tosiseikkojen arvioinnin mukaan kohdeyleisö pitää merkkiä yksinomaan koristeena, kohdeyleisö ei oletettavasti yhdistä sitä millään tavalla rekisteröityyn tavaramerkkiin, joten tällaisessa tilanteessa yksi direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohdassa säädetyn suojan edellytyksistä ei täyty.**

Puissochet Gulmann Macken

Colneric Cunha Rodrigues

Julistettiin Luxemburgissa 23 päivänä lokakuuta 2003.

R. Grass V. Skouris

kirjaaja presidentti