JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

ELEANOR SHARPSTON

26 päivänä kesäkuuta 2008 [1]

1. Tämä Court of Appealin (England & Wales) esittämä ennakkoratkaisupyyntö koskee sitä, missä määrin laajalti tunnettuja tavaramerkkejä voidaan suojella vesittämiseltä (dilution).

2. Yhteisön tavaramerkkilainsäädännössä [2] annetaan jäsenvaltiolle mahdollisuus säätää, että kansallinen tavaramerkki voidaan julistaa mitättömäksi, jos se on samankaltainen kuin aikaisempi kansallinen tavaramerkki, vaikkakin molemmat tavaramerkit on rekisteröity erilaisia tavaroita tai palveluja varten, jos aikaisempi tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu ja jos ”myöhemmän tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsisi tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle”.

3. Yhteisöjen tuomioistuimen tulkinnan mukaan tämä sanamuoto edellyttää, että näiden kahden tavaramerkin välillä on tietynasteista samankaltaisuutta, jonka ei tarvitse olla omiaan synnyttämään sekaannusvaaraa vaan jonka yksinomainen vaikutus saattaa olla se, että kohderyhmä ”yhdistää ne toisiinsa”.

4. Kansallisen oikeudenkäynnin tarkoituksena on ratkaista, voivatko tietokoneisiin liittyvien tavaroiden ja palvelujen osalta laajalti tunnetun Intel-tavaramerkin haltijat saada mitätöityä myöhemmän Intelmarktavaramerkin, joka on rekisteröity markkinointipalvelujen osalta. Court of Appeal pyytää tässä yhteydessä lisäselvitystä oikeuskäytännön edellyttämän yhteyden luonteesta ja käsitteistä i) epäoikeutettu hyväksi käyttäminen ja ii) aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle aiheutuva haitta.

Vesittämisen käsite

5. Tavaramerkin merkittävänä tehtävänä on yhdistää tavaroita tai palveluita toimitusläh-

1 – Alkuperäinen kieli: englanti.

2 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi tai tavaramerkkidirektiivi) 4 artiklan 4 kohdan a alakohta. Esittelen lainsäädäntöä yksityiskohtaisemmin jäljempänä (14 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

teeseen, joko alkuperäiseen valmistajaan tai kaupalliseen välittäjään. Se on sekä toimittajan että kuluttajan edun mukaista. Toimittaja voi hankkia tavaramerkkiä kantavien tuotteiden osalta tunnettuutta, jota suojellaan kilpailijoiden harjoittamalta väärinkäytöltä, ja siten edistää kyseisten tuotteiden kauppaa. Samoin kuluttaja voi tehdä ostopäätöksiä niiden ominaisuuksien perusteella, joita hän yhdistää tavaramerkkiin. Koska nuo päätökset voivat olla kielteisiä, toimittajat tuntevat kannustusta pitää yllä ja parantaa tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen laadukkuutta.

6. Tässä asiayhteydessä tavaramerkkejä, jotka ovat samoja tai riittävän samankaltaisia, jotta ne voidaan sekoittaa toisiinsa, ei pitäisi olla samanaikaisesti olemassa, elleivät ne tavarat ja palvelut, joita varten niitä käytetään, ole riittävän erilaisia, jotta sekaannusvaara voidaan sulkea pois. Tavaramerkkejä suojataan näin ollen perussäännöllä, [3] joka estää sellaisen merkin rekisteröinnin tai käytön, joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Asia voidaan esittää graafisemmin niin, että jokaisen tavaramerkin ympärillä on ”suojavyöhyke”, jonka sisään mikään muu tavaramerkki ei voi tulla. Kyseisen vyöhykkeen laajuus vaihtelee eri tilanteiden mukaan. Sama tai erittäin samankaltainen tavaramerkki on pidettävä etäämmällä tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen suhteen. Sitä vastoin samoja tai erittäin samankaltaisia tuotteita varten käytetty tavaramerkki on pidettävä etäämmällä suojellun tavaramerkin samankaltaisuuden suhteen.

7. Tällaista suojaa pidetään yleensä riittävänä. Samankaltaisia tai jopa samoja tavaramerkkejä voidaan käyttää rinta rinnan erilaisia tuotteita varten ilman, että kuluttajat sekoittavat niitä mielessään, tai ilman, että niistä aiheutuu haittaa elinkeinonharjoittajien kaupallisille eduille.

8. Näin ei kuitenkaan tapahdu kaikissa tilanteissa. Onkin ilmeisen ristiriitaista, että tunnetuimmat tavaramerkit ovat erityisen alttiita samankaltaisten tavaramerkkien olemassaololle jopa hyvin erilaisilla tuotealoilla, joilla tosiasiallinen sekaannus on epätodennäköistä. Tällaisilla tavaramerkeillä on lisäksi usein myös muitakin tehtäviä kuin vain yhdistää tavaroita tai palveluita yhteen ainoaan lähteeseen. Ne muodostavat voimakkaan mielikuvan laadusta, valikoivuudesta, nuoruudesta, hauskanpidosta, ylellisyydestä, seikkailusta, hohdokkuudesta tai muista ilmeisen suosituista elämäntavan ominaisuuksista, jotka eivät välttämättä yhdisty tiettyihin tuotteisiin mutta kykenevät itsessään esittämään vahvan markkinointiviestin. [4]

3 – Esim. direktiivin 4 artiklan 1 kohta; ks. jäljempänä 16 kohta.

4 – Ks. myös julkisasiamies Ruiz-Jarabon ratkaisuehdotus asiassa C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10273, 46 ja 47 kohta).

9. Jos esimerkiksi Coca-Cola olisi rekisteröity ainoastaan virvoitusjuomia varten, tavaramerkin erottamiskyky voisi heikentyä, jos muut käyttäisivät sitä (tai samankaltaista tavaramerkkiä tai merkkiä) moniin erillisiin tuotteisiin, tai se, että se on laajalti tunnettu, saattaisi kärsiä, jos sitä käytettäisiin huonolaatuisia moottoriöljyjä tai halpoja maalinpoistoaineita varten.

10. Käsite tavaramerkkien suojaamisesta vesittämiseltä syntyikin vastauksena juuri tämänkaltaisiin huolenaiheisiin. Kuten julkisasiamies Jacobs totesi asiassa Adidas I 10.7.2003 antamassaan ratkaisuehdotuksessa, [5] käsitteen toi ensimmäisenä julki Schechter vuonna 1927 – vaikkakin Schechter katsoi, että tällainen suoja oli tarjottava kuuluisien merkkien sijaan ”mielivaltaisille, keksityille tai mielikuvituksellisille” tavaramerkeille. [6]

11. Vesittämistä myönnetään yleensä olevan kahdenlaista: hämärtämistä (blurring) ja pilaamista (tarnishment). [7] Edellinen vastaa suurin piirtein direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan käsitettä aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta ja ensimmäistä Coca-Colaa koskevaa esimerkkiäni, kun taas jälkimmäinen vastaa käsitettä aikaisemman tavaramerkin maineelle aiheutuvasta haitasta ja toista esimerkkiäni.

12. Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa lisätään vielä yksi väärinkäytön luokka: aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen, jota kutsutaan usein luvattomaksi hyödyntämiseksi (free-riding). [8]

13. Näin tarjottu suoja koskee vähemmän tuotteen ja sen lähteen välillä todettua yhteyttä kuin tavaramerkin käyttöä viestintävälineenä, jolloin se välittää laajemman markkinointiviestin.

5 – Asia C-408/01, Adidas Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003 (Kok. 2003, s. I-12537, ratkaisuehdotuksen 37 ja 38 kohta; lainattu kokonaisuudessaan jäljempänä 33 kohdassa).

6 – Schechter, Frank I., ”The rational basis of trademark protection”, *Harvard Law Review*, 1927, s. 813. Schechter itse sai oivalluksen vuonna 1924 tehdystä Saksan Landesgericht Elberfeldin päätöksestä, jossa suuvettä varten rekisteröidyn tunnetun Odol-tavaramerkin haltijan vaatimuksesta peruutettiin saman merkin rekisteröinti terästuotteita varten sillä perusteella, että kantajan edun mukaista oli mitä suurimmassa määrin se, ettei hänen merkkiään vesitettäisi [*verwässert*]: se menettäisi myyntivoimaansa, jos kaikki käyttäisivät sitä omien tavaroidensa nimenä. On tyydyttävää huomata, että vesittämisen käsite on peräisin suuvedestä.

7 – Näitä termejä käytetään Yhdysvalloissa vuonna 2006 annetussa tavaramerkkien vesittämistä koskevassa tarkistuslaissa (Trademark Dilution Revision Act). Termiä ”vesittäminen” käytetään kuitenkin toisinaan vain hämärtämisestä, jolloin pilaamista käsitellään omana erillisenä käsitteenään.

8 – Ks. Adidas I -ratkaisuehdotuksen 39 kohta ja alaviite 18. Käytän tässä ratkaisuehdotuksessa termejä luvaton hyödyntäminen (free-riding), hämärtäminen (blurring) ja pilaaminen (tarnishment) lyhenteinä vastaaville käsitteille aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen, olla haitaksi kyseisen tavaramerkin erottamiskyvylle ja olla haitaksi kyseisen tavaramerkin maineelle, sellaisina kuin niistä on säädetty direktiivissä.

Asiaa koskeva lainsäädäntö

14. Tavaramerkkilainsäädännössä on Euroopan yhteisössä kaksi haaraa. Yhtäältä on yhteisön tavaramerkkijärjestelmä, joka pätee kaikkialla yhteisössä ja jota ohjataan yhteisön tavaramerkkiasetuksella. [9] Toisaalta on olemassa jäsenvaltioiden omia tavaramerkkijärjestelmiä, jotka kukin rajoittuvat asianomaiseen jäsenvaltioon mutta jotka tavaramerkkidirektiivi [10] on suuressa määrin yhdenmukaistanut.

15. Direktiivin johdanto-osan mukaan direktiivin tarjoama perussuoja – jonka tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän – on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja jos niiden kattamat tavarat tai palvelut ovat samat, mutta suojaa tarjotaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset, jolloin tällaisen suojan erityisedellytyksenä on sekaannusvaara. [11]

16. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa säädetään näin ollen seuraavaa:

”Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:

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

(b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, kohderyhmän keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.”

17. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin myöntää laajemman suojan niille tavaramerkeille, jotka ovat laajalti tunnettuja. [12]

9 – Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1; jäljempänä asetus).

10 – Mainittu alaviitteessä 2.

11 – Ks. johdanto-osan kymmenes perustelukappale.

12 – Johdanto-osan yhdeksäs perustelukappale.

18. Tässä asiayhteydessä 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa – säännöksessä, josta nyt esillä olevassa asiassa on suoraan kyse – annetaan kaikille jäsenvaltioille mahdollisuus säätää, että ”tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, – – se on julistettava mitättömäksi, mikäli – – tavaramerkki on sama tai samankaltainen – – kuin aikaisempi kansallinen tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin tai on rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, milloin tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu ja myöhemmän tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsisi tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle”. [13]

19. Vastaavasti 5 artiklan 2 kohdan nojalla kaikki jäsenvaltiot voivat antaa tavaramerkin haltijalle oikeuden kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa ilman hänen suostumustaan merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin se on laajalti tunnettu jäsenvaltiossa ja ”merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle”.

20. Direktiivi ja asetus laadittiin rinnakkain, ja monet niiden keskeisistä säännöksistä ovat samoja, joten yhden tulkintaa voidaan usein soveltaa toiseen. Tällä on merkityssä tässä asiassa siltä osin kuin on kyse asetuksen 8 artiklan 5 kohdasta, jonka nojalla rekisteröintialueellaan laajalti tunnetun aikaisemman kansallisen tai yhteisön tavaramerkin haltija voi vastustaa tietyn tavaramerkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi samoin perustein kuin direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa. [14]

21. Direktiivi – mukaan luettuina sen vaihtoehtoiset säännökset 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa – on pantu täytäntöön Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuoden 1994 tavaramerkkilailla (Trade Marks Act). Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa erikseen, että lailla on sama merkitys kuin direktiivillä, joten lain säännöksiin ei tarvitse viitata erikseen.

13 – Voidaan huomauttaa, että tämän säännöksen sanamuoto ei ole englannin kielessä käytettyjen termien ”reputation” ja ”repute” osalta yhdenmukainen direktiivin eri kielitoisinnoissa. Useassa toisinnossa (esim. ranskan-, portugalin- ja espanjankielisessä toisinnossa) käytetään molemmista samaa termiä, kun taas toisissa (esim. saksan- ja hollanninkielisissä) toisinnoissa niiden välillä tehdään samanlainen ero kuin englannin kielessä.

14 – Asetuksen 52 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkki julistetaan sen rekisteröinnin jälkeen mitättömäksi samoin perustein, joten se vastaa direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa.

Oikeuskäytäntö

22. Yhteisöjen tuomioistuin on tähän mennessä joutunut tulkitsemaan direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa ainoastaan asiassa Davidoff II 9.1.2003 antamassaan tuomiossa sellaisen seikan osalta, jolla ei sinänsä ole suoranaista merkitystä tässä asiassa. [15] Se on kuitenkin antanut useita muita asian kannalta merkityksellisempiä ratkaisuja, jotka koskevat 5 artiklan 2 kohdan vastaavia säännöksiä. [16]

23. Asiassa General Motors 14.9.1999 antamassaan tuomiossa [17] yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että 5 artiklan 2 kohdassa käytetty ilmaisu ”laajalti tunnettu” tarkoittaa ”tunnettuuskynnystä”, joka saavutetaan, kun ”merkittävä osa” tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen kohderyhmästä tuntee merkin ”olennaisessa osassa” asianomaista jäsenvaltiota. On nimittäin niin, että ainoastaan silloin, kun aiemman tavaramerkin tunnettuusaste on riittävän suuri, kohderyhmä saattaa joutuessaan kosketuksiin myöhemmän tavaramerkin kanssa mahdollisesti yhdistää nämä kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkejä käytetään, eivät ole samankaltaisia, jolloin aikaisemmalle tavaramerkille voi aiheutua haittaa. Jotta voitaisiin arvioida, onko kyseinen kynnys saavutettu, on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset seikat, joita ovat erityisesti tavaramerkin markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto sekä se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen. Yhteisöjen tuomioistuin kiinnitti huomiota myös siihen, että mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi aikaisempi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa.

24. Adidas I -tapauksessa 23.10.2003 antamassaan tuomiossa [18] yhteisöjen tuomioistuin katsoi pääkohdiltaan, että direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa ei edellytetä kohderyhmän keskuudessa syntyvää sekaannusvaaraa mutta oletetaan tietynasteista ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta laajalti tunnetun tavaramerkin ja käytetyn merkin välillä [19] niin, että kohderyhmä ”liittää ne yhteen” tai ”yhdistää” ne toisiinsa, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa.

15 – Asia C-292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003 (Kok. 2003, s. I-389). Yhteisöjen tuomioistuin päätti, että huolimatta siitä, että 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa käytetään ilmaisua ”eivät ole samankaltaisia”, ne koskevat myös tapauksia, joissa tavaramerkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia (vahvistettu asiassa Adidas I, tuomion 19 kohta ja asiassa C-102/07, adidas ja adidas Benelux, tuomio 10.4.2008 (Kok. 2008, s. I-2439, tuomion 37 kohta) (jäljempänä Adidas II).

16 – Myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on antanut useita tuomioita, jotka koskevat asetuksen vastaavia säännöksiä.

17 – Asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999 (Kok. 1999, s. I-5421, erityisesti 22–30 kohta).

18 – Mainittu edellä alaviitteessä 5, tuomion 27–30 kohta. Yhteisöjen tuomioistuin viittasi myös asiassa General Motors annetun tuomion 23 kohtaan; asiassa C-251/95, Sabel, 11.11.1997 annetun tuomion (Kok. 1997, s. I-6191) 22 ja 23 kohtaan; asiassa C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, 22.6.1999 annetun tuomion (Kok. 1999, s. I-3819) 25 ja 27 kohtaan sekä asiassa C-425/98, Marca Mode, 22.6.2000 annetun tuomion (Kok. 2000, s. I-4861) 34, 36 ja 40 kohtaan.

19 – Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa viitataan merkkeihin, jotka eivät ole rekisteröityjä tavaramerkkejä, kun taas 4 artiklan 4 kohdan a alakohta koskee merkkejä, jotka on rekisteröity tai joita yritetään rekisteröidä myöhempinä tavaramerkkeinä. Vaikka säännökset täten poikkeavat soveltamisalaltaan, niiden rinnakkaisuus tarkoittaa, että viittaukset merkkiin ensiksi mainitussa säännöksessä vastaavat viittausta myöhempään tavaramerkkiin jälkimmäiseksi mainitussa säännöksessä.

Tällaisen yhteyden olemassaoloa samoin kuin sekaannusvaaraa muissa tilanteissa, joissa sitä vaaditaan, on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki merkitykselliset tekijät.

25. Adidas II -tapauksessa 10.4.2008 antamassaan tuomiossa [20] yhteisöjen tuomioistuin vahvisti Adidas I -tapauksessa antamansa tuomion ja totesi edelleen, että vapaana pitämisen tarve (eli se, ettei aiheettomasti rajoiteta muiden toimijoiden mahdollisuutta käyttää tiettyjä merkkejä; käsite tunnetaan saksan kielessä nimellä ”Freihaltebedürfnis”) ei riipu laajalti tunnetun tavaramerkin ja kolmansien käyttämän merkin välisen samankaltaisuuden asteen arvioimisesta eikä siitä yhteydestä, jonka kohderyhmä saattaa muodostaa mainitun tavaramerkin ja mainitun merkin välillä. Se ei näin ollen ole merkityksellinen tekijä, kun tarkastellaan, merkitseekö merkin käyttö tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä tai onko se haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

Tosiseikat ja oikeudenkäyntimenettely

26. Intel Corporation Inc. (jäljempänä Intel) omistaa useita vuotta 1997 edeltävältä ajalta peräisin olevia Yhdistyneen kuningaskunnan ja yhteisön tavaramerkkejä, jotka koostuvat Intel-sanasta tai sisältävät sen ja jotka on rekisteröity Nizzan luokituksen [21] luokkiin 9, 16, 38 ja 42 kuuluvia sellaisia tavaroita ja palveluja varten, joita ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kuvailee olevan ”pääasiallisesti tietokoneita sekä tietokoneisiin liittyviä tavaroita ja palveluja”. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mielestä Intelistä on tavaramerkkinä tullut ”todella laajalti tunnettu” jo vuoteen 1997 mennessä. Sen todetaan lisäksi olevan ”keksitty sana, jolla ei ole mitään merkitystä tai tarkoitusta muuten kuin niiden tavaroiden yhteydessä, joita se yksilöi” ja ”ainutlaatuinen” siinä mielessä, että kukaan ei ole käyttänyt sitä mistään muista kuin Intelin omista tavaroista tai palveluista.

27. CPM United Kingdom Ltd (jäljempänä CPM) omistaa Yhdistyneen kuningaskunnan Intelmark-tavaramerkin, joka on rekisteröity vuonna 1997 Nizzan luokituksen luokkaan 35 kuuluvia ”markkinointi- ja telemarkkinointipalveluita” varten (se laadittiin ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan ilmaisun ”integrated telephone marketing” alkutavuista).

28. Intel tavoittelee CPM:n merkin julistamista mitättömäksi direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan kansallisten täytän-

20 – Mainittu edellä alaviitteessä 15, 41–43 kohta.

21 – Tavaroiden ja palvelujen kansainvälinen luokitus tavaramerkkien rekisteröimistä varten, perustettu 15.6.1957 tehdyllä Nizzan sopimuksella, jota on tarkistettu vuonna 1967 Tukholmassa ja vuonna 1977 Genevessä.

töönpanosäännösten perusteella. Ensimmäinen oikeusasteen ja High Courtin hylättyä Intelin kanteen sen arvioiminen kuuluu nyt Court of Appealille, joka pyytää neuvoa yhteisöjen tuomioistuimelta seuraavissa kysymyksissä:

”1) Kun sovelletaan [direktiivin] 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa, riittävätkö seuraavat tosiseikat sellaisenaan osoittamaan, että kyseessä on [Adidas I -tapauksessa annetun tuomion] 29 ja 30 kohdassa tarkoitettu i) yhteen liittäminen ja/tai ii) edellä mainitussa artiklassa tarkoitettu epäoikeutettu hyväksi käyttäminen ja/tai haitta:

a) aikaisempi tavaramerkki on todella laajalti tunnettu tietyntyyppisten tavaroiden tai palvelujen osalta,

b) nämä tavarat tai palvelut ovat erilaisia tai oleellisesti erilaisia kuin myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut,

c) aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen *minkä tahansa* tavaran tai palvelun osalta,

d) aikaisempi tavaramerkki tulee keskivertokuluttajan mieleen hänen kohdatessaan myöhemmän tavaramerkin, jota käytetään myöhemmän tavaramerkin kattamien palvelujen yhteydessä.

2) Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, mitkä tekijät kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon päättäessään, mikä on edellytyksenä ensimmäisessä kysymyksessä mainitulle riittävyydelle? Erityisesti kysytään, kuinka paljon on kiinnitettävä huomiota tavaroihin tai palveluihin myöhemmän tavaramerkin käyttötarkoituksen kuvauksessa, kun tehdään kokonaisarviointia sen toteamiseksi, onko kyseessä yhteen liittäminen?

3) Mikä on 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaan edellytyksenä sille, että erottamiskyvylle aiheutuu haittaa? Erityisesti kysytään, i) onko aikaisemman tavaramerkin oltava ainutlaatuinen, ii) riittääkö ensimmäinen kilpaileva käyttö siihen, että erottamiskyvylle todetaan olevan haittaa, ja iii) edellyttääkö aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta sitä, että se vaikuttaa kuluttajan taloudelliseen käyttäytymiseen?”

29. Kirjallisia huomautuksia ovat toimittaneet Intel, CPM, Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä komissio, joista kaikkia paitsi Italian hallitusta kuultiin myös istunnossa. Tiivistettynä Intel ja Italian hallitus kannattavat laajaa tulkintaa 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarjotun suojan laajuudesta, ja CPM vaatii tiukempaa tulkintaa (jota ilmeisesti myös ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin kannattaa), kun taas Yhdistynyt kuningaskunta ja komissio käyttävät monipuolisempaa lähestymistapaa.

Oikeudellinen arviointi

Alustavat toteamukset

Tulkittava lainsäädäntö

30. Vesittämisen teoria on jo pitkään aiheuttanut oikeuskirjallisuudessa erimielisyyttä (ja ärtymystä muiden, myös tuomioistuinten, arvostelukyvyn puutteen vuoksi). [22] Yhdysvaltojen ja Euroopan nykylainsäädäntöön kohdistuu toisinaan arvostelua, koska siinä ei mukauduta Schechterin alkuperäiseen näkemykseen siitä, että suoja pitäisi tarjota hyvin *kuuluisien* merkkien sijaan erittäin *erottamiskykyisille* merkeille. [23] Tuomioistuimia arvostellaan sitä vastoin toisinaan siitä, että ne eivät myönnä, että kuuluisien tavaramerkkien suojan pitäisi olla kattava. [24]

31. Yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä ei toisaalta ole määritellä vesittämisen teoriaa sellaisena kuin Schechter tai muut ovat sen tuoneet julki vaan tulkita yhteisön direktiivin sanamuotoa. Vain jälkimmäinen on lainsäädäntöä, vaikka edellinen saattaa tuoda siihen paljonkin lisävalaistusta.

32. Vaikka yhteisöjen tuomioistuin tulkitseekin pelkkää sanamuotoa, se ei voi kuitenkaan jättää huomiotta vastakkaisia näkemyksiä. On kuuluisien tavaramerkkien halti-

22 – ”Mikään muu osa tavaramerkkilainsäädäntöä, jonka olen kohdannut immateriaalioikeuksia koskevan neljänkymmenen vuoden opetus- ja ammattiurani aikana, ei ole synnyttänyt niin suurta oikeusopillista pohdintaa ja oikeudellista käsityskyvyttömyyttä kuin käsite vesittämisestä tavaramerkkiin kohdistuvana häirintänä. Vesittämisen teorian peruskäsitteen selittäminen opiskelijoille, asianajajille ja tuomareille on jo sinänsä pelottava pedagoginen haaste. Vain harvat onnistuvat selittämään sen saamatta osakseen ymmärtämätöntä tuijotusta tai, mikä pahempaa, ymmärtäviä nyökkäyksiä, jotka peittävät ja kätkevät alleen hämmennystä ja virheellistä tulkintaa” (vapaa käännös) – McCarthy, J. Th.,”Dilution of a trademark: European and United States law compared”, *The Trademark Reporter*, osa 94, 2004, s. 1163.

23 – Ks. esim. Stadler Nelson, S., ”The wages of ubiquity in trademark law” *Iowa Law Review*, 2003, s. 731.

24 – Ks. esim. Strasser, M., ”The rational basis of trademark protection revisited: putting the dilution doctrine into context”, *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, 2000, s. 375.

joiden erityisen edun mukaista luoda mahdollisimman laaja suojavyöhyke tavaramerkkiensä ympärille, ja markkinoiden muiden toimijoiden edun mukaista on pitää tuo suojavyöhyke mahdollisimman suppeana. Julkisen edun mukaista on tällaisten paradoksaalisesti herkkien tavaramerkkien suojaamisen ohella myös estää johtavia elinkeinonharjoittajia – jotka yleisesti ottaen omistavat tuollaiset tavaramerkit – käyttämästä väärin mainittua suojaa muiden, heikompien toimijoiden haitaksi. Tulkinnassa on mahdollisuuksien mukaan tavoiteltava oikeaa tasapainoa mainittujen etujen välille.

neljäntyyppistä käyttöä: tavaramerkin erottamiskyvyn epäoikeutettu hyväksi käyttäminen, sen maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen, tavaramerkin erottamiskyvylle haitaksi oleva hyväksi käyttäminen ja sen maineelle haitaksi oleva hyväksi käyttäminen.

Julkisasiamies Jacobsin kuvaus vesittämisestä asiassa Adidas I annetussa ratkaisuehdotuksessa

33. Julkisasiamies Jacobsin asiassa Adidas I antaman ratkaisuehdotuksen 36–39 kohtaan on viitattu useissa yhteyksissä. Kyseisten kohtien teksti on ehkä hyödyllistä esittää kokonaisuudessaan. [25] Hän totesi seuraavaa:

”Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa suojataan laajalti tunnetun tavaramerkin haltijaa saman tai samankaltaisen merkin käytöltä silloin kun ’merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle’. Periaatteessa tämä säännös voi siis koskea

Tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutettavalla haitalla tarkoitetaan käsitteenä sitä, mihin yleisesti viitataan vesittämisenä (dilution). Tuon käsityksen toi ensimmäisenä julki Frank I. Schechter, joka kannatti tavaramerkin haltijan suojelemista laajemmin kuin vain vahingolta, joka aiheutuu saman tai samankaltaisen merkin sellaisesta käytöstä samoihin tai samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin, joka luo sekaannusta alkuperän suhteen. Schechter kuvasi tarkoittamansa vahingon laatua tiettyjen tavaramerkkien ’tunnistettavuuden ja vaikutuksen asteittaiseksi häviämiseksi tai hajoamiseksi ihmisten mielessä’ (vapaa suomennos). Yhdysvaltalaiset tuomioistuimet, joissa useiden tavaramerkkien haltijoita on jo jonkin aikaa suojattu vesittämiseltä, ovat tuota käsitettä kuvatessaan käyttäneet siitä runsaasti eri ilmaisuja, kuten lessening, watering down, debilitating, weakening, undermining, blurring, eroding ja insidious gnawing away (tavaramerkin arvon vähentäminen, laimentaminen, heikontaminen, heikentäminen, jäytäminen, hämärtäminen, kuluttaminen ja salakavala kalvaminen). Vesittämisen keskeisenä ajatuksena tässä perinteisessä mielessä on se, että tavaramerkin erottamiskyky hämärtyy niin, että tavaramerkki ei enää voi synnyttää välitöntä mielleyhtymää sellaisiin tuotteisiin, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä käytetään. Lainaan jälleen Schechteriä: ’Jos esimerkiksi sallitaan Rolls Royce -ravintolat ja

25 – Lukemisen helpottamiseksi olen poistanut kohtien numerot ja alaviitteet.

Rolls Royce -kahvilat, Rolls Royce -housut ja Rolls Royce -makeiset, 10 vuoden kuluttua ei enää ole olemassa Rolls Royce -tavaramerkkiä' (vapaa suomennos).

Sitä vastoin tavaramerkin maineelle aiheutettava haitta, jota usein kutsutaan tavaramerkin heikentämiseksi (degradation) tai pilaamiseksi (tarnishment), käsitteenä kuvaa tilannetta, jossa – kuten asia ilmaistiin Benelux-tuomioistuimen Claeryn/Klarein-asiassa antamassa tunnetussa tuomiossa – tavarat, joihin tavaramerkkioikeutta loukkaavaa merkkiä käytetään, vetoavat yleisöön siten, että käyttö vaikuttaa tavaramerkin houkuttelevuuteen. Tuossa tapauksessa oli kyse samalla tavoin ääntyvistä tavaramerkeistä Claeryn hollantilaista giniä varten ja Klarein nestemäistä puhdistusainetta varten. Koska todettiin, että noiden kahden tavaramerkin samankaltaisuus saattaisi aiheuttaa sen, että kuluttajat Claeryn-giniä juodessaan ajattelisivat puhdistusainetta, Klarein-tavaramerkin katsottiin loukkaavan Claeryn-tavaramerkkiä.

Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetun hyväksikäytön käsitteillä sitä vastoin tarkoitettaneen 'tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkiä selvästi hyväksikäytetään ja hyödynnetään luvatta tai sen maineesta yritetään hyötyä' (vapaa suomennos). Siten esimerkiksi Rolls Roycella olisi oikeus estää viskintuottajaa hyväksikäyttämästä Rolls Roycen tavaramerkin mainetta oman tuotteensa myynnin edistämiseksi. Ei ole täysin selvää, onko tavaramerkin erottamiskyvyn hyväksikäyttämisellä ja sen maineen hyväksikäyttämisellä todellista eroa, mutta koska sellaisella mahdollisella erolla ei kuitenkaan ole mitään merkitystä nyt käsiteltävässä asiassa, käytän molemmista ilmaisua luvaton hyödyntäminen (free-riding)."

34. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa, että tekstikatkelma on "pitkälle menevä näkemys suojelun ulottuvuudesta" mutta että yhteisöjen tuomioistuin ei katsonut tarpeelliseksi päättää, oliko tämä näkemys oikea.

35. Minun mielestäni tekstikatkelmassa ei kuitenkaan esitetä näkemystä sen suojan laajuudesta, joka yhteisön lainsäädännössä laajalti tunnetuille tavaramerkeille tarjotaan. Vaikuttaa pikemminkin siltä, että julkisasiamies Jacobs esitteli siinä sitä historiallista ja käsitteellistä asiayhteyttä, jossa kyseinen suoja vahvistettiin, auttaakseen asian ymmärtämisessä paljolti samoin kuin itse olen yrittänyt tehdä edellä 5–13 kohdassa.

Ennakkoratkaisukysymykset

36. Court of Appealin kolme kysymystä ovat huomattavassa määrin päällekkäisiä.

37. Kokonaisuutena tarkastellen niissä kysytään lähinnä, mitkä tekijät on otettava huomioon arvioitaessa ja mitä tarvitaan sen toteamiseksi, että i) ”yhteen liittäminen” on tapahtunut asianomaisen kohderyhmän mielessä, ii) aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta on käytetty epäoikeutetusti hyväksi (luvaton hyödyntäminen), [26] iii) erottamiskyvylle on aiheutettu haittaa (hämärtäminen) ja iv) maineelle on aiheutettu haittaa (pilaaminen).

Yhteen liittämisen ja loukkaamisen välinen yhteys

39. Oikeuskäytännössä todetaan seuraavaa: [27] ”Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut haitat, jos niitä syntyy, johtuvat tietynasteisesta samankaltaisuudesta tavaramerkin ja merkin välillä, mistä syystä kohderyhmä yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa.” Yhteisöjen tuomioistuin tarkoittaa ”haitoilla” tässä yhteydessä luvatonta hyödyntämistä, hämärtämistä tai pilaamista.

38. Käsittelen näin ollen mainittuja kysymyksiä niiden esittämisjärjestyksessä ja mainitsen ne erityiskriteerit, joita kysymyksissä on ehdotettu, niiden omassa asiayhteydessään. Ensin on kuitenkin mietittävä yhteen liittämisen ja kolmen muun kysymyksen välistä yhteyttä. Asiakirja-aineisto osoittaa mielestäni lisäksi selvästi, että pääasian osalta tärkeimmät seikat ovat ne kriteerit, joiden mukaisesti arvioidaan yhteen liittämisen olemassaoloa ja erottamiskyvylle aiheutuvaa haittaa, joihin kiinnitän erityistä huomiota. Esitän lopuksi joitakin yleisempiä huomioita, joilla on vaikutusta kaikkiin neljään kysymykseen.

40. Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan rakenne näyttää osoittavan selvästi, että rekisteröinti tai käyttö voidaan tilanteesta riippuen estää tai mahdollisesti keskeyttää, jos kahdenlaiset edellytykset täyttyvät. Ensinnäkin on olemassa kumulatiivisia ennakkoedellytyksiä: on oltava aikaisempi tavaramerkki ja myöhempi tavaramerkki tai merkki, niiden on oltava samat tai samankaltaiset, aikaisemman tavaramerkin on oltava laajalti tunnettu *ja* myöhemmän tavaramerkin käytön on oltava aiheetonta. [28] Toiseksi on seurauksia, joita vastaan on turvauduttava ja

26 – Yhdyn julkisasiamies Jacobsin näkemykseen asiassa Adidas I (ratkaisuehdotuksen 39 kohdan loppuosa) siitä, että tavaramerkin erottamiskyvyn hyväksi käyttämisellä ja sen maineen hyväksi käyttämisellä ei ole merkityksellistä eroa.

27 – Adidas I -tapaus, tuomion 29 kohta ja Adidas II -tapaus, tuomion 41 kohta.

28 – Kirjaimellisesti tulkittuna molempien täytyy myös olla rekisteröity tai molempia täytyy käyttää erilaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, mutta tämä edellytys katsottiin Davidoff II -tuomiossa tarpeettomaksi.

jotka ovat vaihtoehtoisia: on oltava ainakin mahdollisuus epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä *tai* haitasta, joka koskee aikaisemman tavaramerkin erottuvuutta *tai* mainetta. Jos sekä ensin mainitut että toiseksi mainitut edellytykset täyttyvät, tavaramerkin haltija voi vaatia asiaa koskevan säännöksen mukaista suojaa.

41. Miten yhteisöjen tuomioistuimen Adidas I -tapauksessa 23.10.2003 annetussa tuomiossa ja Adidas II -tapauksessa 10.4.2008 annetussa tuomiossa mainitsema yhteen liittäminen (joka on peräisin asiassa General Motors annetussa tuomiossa mainitusta mielleyhtymästä) sopii tähän rakenteeseen?

42. Se sopii mielestäni loogisesti ensin mainittuihin edellytyksiin. Se on sidoksissa kysymykseen samankaltaisuudesta tai samuudesta. Ja jos loukkaukset, mikäli niitä syntyy, ovat seurausta tietynasteisesta samankaltaisuudesta, joka saa kohderyhmän liittämään tavaramerkit toisiinsa, on hyödytöntä tutkia, onko kyseessä luvaton hyödyntäminen, hämärtäminen vai pilaaminen, ellei ole vahvistettu, että tällainen yhteen liittäminen on tapahtunut.

43. Lisäksi se, onko kohderyhmä liittänyt merkit mielessään yhteen, on välttämätön mutta ei riittävä edellytys sen määrittämiselle, onko kysymyksessä loukkaus. Mahdollisia loukkauksia on kolmenlaisia, ja kukin niistä voi ilmeisesti tapahtua joissain tilanteissa ilman muita. Tavaramerkkien yhteen liittäminen kohderyhmän mielessä ei näin ollen voi automaattisesti, ilman lisätodisteita johtaa siihen johtopäätökseen, että jokin kyseisistä loukkauksista on tapahtunut tai tapahtuisi, jos riitautettu tavaramerkki olisi rekisteröity.

44. Näin ollen en hyväksy johtopäätöstä, joka on leimaa-antava Intelin yhteisöjen tuomioistuimelle toimittamissa tiedoissa ja jonka mukaan säännöksen mukaisen suojan myöntämiseksi ei tarvitse tehdä lisätutkimuksia sen jälkeen, kun asianomainen yhteen liittäminen on todistettu.

45. Tästä huolimatta hyväksyn kyllä ajatuksen siitä, että monet tekijöistä, jotka ovat merkityksellisiä arvioitaessa yhteyden olemassaoloa, ovat merkityksellisiä myös, kun analyysin toisessa vaiheessa aletaan arvioida luvattoman hyödyntämisen, hämärtämisen tai pilaamisen olemassaoloa tai todennäköisyyttä – varsinkin hämärtämisen, joka todennäköisesti kulkee tiiviimmin kohderyhmän mielessä tapahtuvan yhteen liittämisen kannoilla kuin kaksi muuta. Jokaista kriteeriä on kuitenkin (niin ensimmäisessä kuin toisessa arviointivaiheessa) arvioitava erikseen, ja kun kyseisiä tekijöitä käytetään erilaisen kriteerin arvioimisessa, ne on ehkä otettava eri tavoin huomioon.

Yhteen liittäminen

46. Näyttää ensinnäkin siltä, että kansallisen tuomioistuimen kysymyksen 1 d) kohdassa esitetty tilanne – se, että aikaisempi tavaramerkki ”tulee keskivertokuluttajan mieleen” hänen kohdatessaan myöhemmän tavaramerkin – on käytännössä sama kuin kahden tavaramerkin yhteen liittäminen (tai mielleyhtymän muodostaminen tai niiden yhdistäminen toisiinsa), sellaisena kuin se on ilmaistu yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä. Itse en erottaisi toisistaan noita ilmaisuja, jotka kaikki tarkoittavat tietoisuuden kynnyksen ylittävää henkistä prosessia, jotakin enemmän kuin vain epämääräistä, hetkellistä, määrittelemätöntä tunnetta tai subliminaalista vaikutusta.

47. Jos kansallinen tuomioistuin tarkoitti ilmaisulla ”tulee [keskivertokuluttajan] mieleen” jotakin vähäisempää kuin yhteen liittämistä (sen on oltava luonteeltaan melko merkittävä, koska merkittävän osan asianomaisesta kohderyhmästä on suoritettava se), [29] niin tutkittavaksi on otettava selvästi myös muita tekijöitä.

48. Muista kysymyksessä 1 luetelluista tilanteista a kohta – aikaisempi tavaramerkki on ”todella laajalti tunnettu” tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta – näyttää olevan osittain (sen osalta, onko kyse laajalti tunnetusta tavaramerkistä) vain yksi 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan tai 5 artiklan 2 kohdan soveltamisen nimenomaisista edellytyksistä.

49. Tilanne b – myöhempää tavaramerkkiä käytetään erilaisia tavaroita tai palveluja varten – on myös edellytys kyseisten säännösten soveltamiselle, vaikka se ei enää Davidoff II -tapauksessa 9.1.2003 annetun tuomion jälkeen vaikuta merkitykselliseltä. Tämä kohta on kuitenkin yhteydessä toisessa kysymyksessä esitettyyn kohtaan, jota käsittelen jäljempänä. [30]

50. Saattaa olla niin, että kohderyhmä liittää helpommin kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, jos aikaisempi tavaramerkki on ”todella laajalti tunnettu” ja ”ainutlaatuinen *minkä tahansa* tavaran tai palvelun osalta” (ensimmäisen kysymyksen tilanne a ja c). Noilla seikoilla tuntuu kuitenkin olevan enemmän merkitystä arvioitaessa luvattoman hyödyntämisen, hämärtämisen tai pilaamisen olemassaoloa.

51. Ensimmäisen kysymyksen a–c kohdassa esitetyissä tosiseikoissa ei ole siis mitään, mikä aiheuttaisi ristiriitoja selvitettäessä, onko kohderyhmä liittänyt tavaramerkit mielessään toisiinsa oikeuskäytännön tarkoittamassa merkityksessä, vaikka ne eivät ilmeisesti sellaisenaan ole riittäviä siihen tarkoitukseen.

29 – Em. asia General Motors, tuomion 26 kohta.

30 – 58–61 kohta.

Selvitys on tehtävä *kaikki* asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon ottaen. Asian kannalta merkityksellisistä seikoista voidaan antaa jotakin osviittaa, mutta täydellistä luetteloa ei voida laatia.

52. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että yhteyden olemassaoloa on arvioitava kokonaisuutena ”samoin kuin sekaannusvaaraa”. [31] Sekä kyseinen muotoilu että terve järki antavat ymmärtää, että sekaannusvaaran toteaminen on tärkeää myös arvioitaessa yhteen liittämisen olemassaoloa, vaikka se, että kohderyhmä katsoo yhteyden olevan olemassa, ei ole sama arvosteluperuste kuin ”sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä”. Tässä mielessä voidaan todeta, että yhteisöjen tuomioistuin ei puhu yhteen liittämisen *todennäköisyydestä* vaan *olemassaolosta*, mikä tarkoittaa erilaista arviointia – vaikka kyseisen yhteyden *nykyinen* olemassaolo voi olla mahdotonta todeta, mikäli myöhempi tavaramerkki on vasta rekisteröinnin hakuvaiheessa eikä sitä ole vielä käytetty.

53. Direktiivin johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen mukaan sekaannusvaaran arviointi ”riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä”.

31 – Adidas I -tapaus, tuomion 30 kohta; ks. myös Adidas II -tapaus, tuomion 42 kohta.

54. Yhteisöjen tuomioistuin on puolestaan vakiintuneesti katsonut, että sekaannusvaaran kokonaisarvioinnin on kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden osalta perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Sillä, miten keskivertokuluttaja mieltää kyseessä olevat tavarat tai palvelut, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin tavallisesti yhtenä kokonaisuutena eikä ryhdy tarkastelemaan sen eri yksityiskohtia. [32] Myös tavaramerkkien merkityssisällön samankaltaisuus voi aiheuttaa sekaannusvaaran, ja sekaannusvaara voi olla suurempi, jos aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko ominaispiirteidensä vuoksi tai siksi, että se on laajalti tunnettu kohderyhmän keskuudessa. [33]

55. Kaikki nämä tekijät voidaan ottaa huomioon arvioitaessa, onko kohderyhmä liittänyt nuo kaksi tavaramerkkiä mielessään yhteen.

56. Saattaa olla hyödyllistä tarkastella myös Yhdysvaltojen vuoden 1946 tavaramerkkilain (Trademark Act) 43 c §:ää, sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2006 annetulla tavaramerkkien vesittämistä koskevalla tarkistus-

32 – Ks. esim. asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta asia C-334/05 P, SMHV v. Shaker, tuomio 12.6.2007 (Kok. 2007, s. I-4529, 34 ja 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

33 – Ks. erityisesti asia SABEL, tuomion 24 kohta ja asia Marca Mode, tuomion 38 kohta (molemmat mainittu edellä alaviitteessä 18).

lailla (Trademark Dilution Revision Act). Kyseisen säännöksen mukaan määritellessään, aiheuttaako tietty tavaramerkki tai kaupallinen nimi todennäköisesti vesittymistä hämärtämällä, tuomioistuin voi tarkastella kaikkia asian kannalta merkityksellisiä tekijöitä, mukaan luettuina tavaramerkin tai kaupallisen nimen ja kuuluisan tavaramerkin samankaltaisuus, kuuluisan tavaramerkin luontainen tai hankittu erottamiskyky, kuuluisan tavaramerkin haltijan sitoutuminen tavaramerkin merkittävään yksinomaiseen käyttöön, kuuluisan tavaramerkin tunnettuus ja mikä tahansa todellinen mielleyhtymä tavaramerkin tai kaupallisen nimen ja kuuluisan tavaramerkin välillä.

57. Kyseisellä säännöksellä ei tietenkään ole mitään voimaa yhteisön lainsäädännössä, mutta luetellut tekijät ovat täysin yhdenmukaisia sen lähestymistavan kanssa, jota yhteisöjen tuomioistuin käyttää sekaannusvaaran arvioinnissa. Vaikka vesittämisvaaraa itseään arvioitaessa on tarkasteltava juuri kyseisiä tekijöitä eikä niinkään sitä, onko merkit liitetty toisiinsa kohderyhmän mielessä (joka ei ole nimenomainen edellytys amerikkalaisessa lainsäädännössä), niillä näyttää olevan merkitystä myös osoitettaessa, onko tällainen yhteys olemassa.

58. Court of Appeal kysyy toisen kysymyksensä yhteydessä, onko tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen luonteella merkitystä yhteyden toteamiselle. Se antaa ymmärtää, että on tärkeää tietää, kun otetaan huomioon niiden tavaroiden tai palvelujen luonne, joista myöhempää tavaramerkkiä käytetään, katsooko keskivertokuluttuja, että kahden tavaramerkin haltijoiden välillä on taloudellinen yhteys.

59. Olen taipuvainen yhtymään ajatukseen siitä, että jos olosuhteet saavat keskivertokuluttajan olettamaan, että tällainen yhteys on olemassa, se riittää vähintäänkin osoittamaan, että oikeuskäytännössä tarkoitettu yhteen liittäminen on olemassa. Kyseisten olosuhteiden puuttuminen ei kuitenkaan välttämättä johda päinvastaiseen johtopäätökseen. Direktiivissä puhutaan täysin selkeästi tavaroista tai palveluista, jotka eivät ole samankaltaisia, joten samankaltaisuuden vaatimusta ei voida asettaa.[34] Tällöin oltaisiin erittäin lähellä tilannetta, jossa poistettaisiin ero niiden edellytysten väliltä, joiden vallitessa perussuoja sekaannusvaaraa vastaan ja 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukainen laaja suoja ovat käytettävissä. Yhteisöjen tuomioistuin on myös katsonut, etteivät 4 artiklan 4 kohdan a alakohta ja 5 artiklan 2 kohta ole riippuvaisia siitä, luuleeko kohderyhmä, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä.[35]

34 – Tähän seikkaan ei vaikuta yhteisöjen tuomioistuimen tuomio Davidoff II -tapauksessa, jossa todetaan, että erilaisuus ei ole olennaista.

35 – Ks. viimeisimpänä Adidas II -tapaus, tuomion 28 ja 40 kohta.

60. On kuitenkin olemassa tapa, jolla kyseisten tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen luonne saattaa olla merkityksellinen määritettäessä, onko kohderyhmä liittänyt ne mielessään yhteen. Jos molemmat tavaramerkit ovat samankaltaisia mutta niitä käytetään hyvin eri tuotealoilla, se, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu yhdellä alalla – esimerkiksi syvänmerensukellukseen tarkoitetuissa laitteissa – ei ehkä johda henkiseen yhteen liittämiseen myöhemmän tavaramerkin kanssa, jos tätä käytetään täysin eri alalla – kuten maatalouden torjunta-aineissa – koska kyseisten kahden kohderyhmän välillä saattaa olla vain vähän päällekkäisyyttä. Kun jompaakumpaa tavaramerkkiä käytetään suuren kohderyhmän tuntemissa tavaroissa tai palveluissa, tai kun molempia käytetään samankaltaisissa tuotteissa, päällekkäisyyden ja yhteen liittämisen vaara on vastaavasti paljon suurempi.

61. Tavaroiden tai palvelujen luonne saattaa näin ollen olla merkityksellinen määritettäessä, onko kohderyhmä liittänyt ne mielessään yhteen, mutta asianomaisten tuotealojen samankaltaisuuden puuttumisen ei voida katsoa tarkoittavan, että tällaista yhteen liittämistä ei ole tapahtunut, eikä uskominen tavaramerkkien väliseen taloudelliseen yhteyteen ole tarpeellinen kriteeri.

Luvaton hyödyntäminen

62. Epäoikeutetun hyväksi käyttämisen käsitteessä keskitytään myöhemmän tavaramerkin saamaan etuun eikä niinkään aikaisemman tavaramerkin kärsimään haittaan. On osoitettava, että myöhempi tavaramerkki on saanut eräänlaista tehoa siitä, että se liitetään aikaisempaan tavaramerkkiin. Jos aikaisemmalla tavaramerkillä on siitä huolimatta, että se on laajalti tunnettu, sivumerkityksiä, joilla on heikentävä tai jopa vain neutraali vaikutus myöhemmän tavaramerkin tehokkuuteen, epäoikeutettu hyväksi käyttäminen ei näytä kovinkaan todennäköiseltä. Jos oletetaan esimerkiksi, että tarkkaan valikoituja, kalliita käsityökoruja myydään tavaramerkillä Coca-Cola tai samankaltaisella tavaramerkillä, ei näytä kovinkaan todennäköiseltä, että korujen markkinointi saisi epäoikeutettua (tai minkäänlaista) hyötyä Coca-Cola Companyn tavaramerkistä.

63. Tältä kannalta tarkasteltuna kysymyksessä 1 esitetyt tosiseikat vaikuttavat liian hatarilta voidakseen itsessään tukea päätöstä siitä, että luvatonta hyödyntämistä on tapahtunut.

64. Jos tällainen päätös kuitenkin tehdään, sen ennakkoedellytyksenä on tietenkin, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu ja että myöhempi tavaramerkki tuo aikaisemman tavaramerkin keskivertokuluttajan mieleen. Kummankaan tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen ei tarvitse

täyttää (ainakaan Davidoff II -tapauksessa 9.1.2003 annetusta tuomiosta lähtien) mitään erityistä samankaltaisuus- tai erilaisuusvaatimusta. Aikaisemman tavaramerkin ainutlaatuisuuden perusteella ei myöskään voida yksin päätellä, että myöhempi tavaramerkki käyttää sitä epäoikeutetusti hyväksi.

65. Tästä huolimatta vaikuttaa selvästikin siltä, että aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden ja erottamiskyvyn sekä molempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden lisääntyminen lisää myös vaaraa siitä, että myöhempi tavaramerkki saa etua mistä tahansa tavasta, jolla kohderyhmän liittää ne mielessään toisiinsa.

66. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Jos myöhemmän tavaramerkin tarkoituksena on saada epäoikeutettua etua, aikaisemman tavaramerkin synnyttämien mielleyhtymien on oltava omiaan lisäämään myöhemmän tavaramerkin tehokkuutta sen käytössä. Yksi tärkeä tekijä, jota on näin ollen tarkasteltava, on aikaisemman tavaramerkin arvossa pidettyjen sivumerkitysten suhde myöhemmän tavaramerkin käyttöyhteyteen. Hyväksi käyttäminen on paljon merkittävämpää, jos aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen, mutta lainsäädännössä mikään ei tue ajatusta, että luvattomalta hyödyntämiseltä suojaaminen voi vaihdella epäoikeutetun hyväksi käyttämisen laajuuden mukaan.

67. Jos myöhempi tavaramerkki on jo rekisteröity ja käytössä (kuten pääasiassa) tai jos kyseessä on merkki, jonka käyttö yritetään estää 5 artiklan 2 kohdan nojalla, saattaa olla täysin mahdollista esittää kuluttajatutkimuksista saatua näyttöä, joka osoittaa, onko aikaisemman tavaramerkin olemassaolo vaikuttanut tehostavasti tai muuten edistävästi myöhempään tavaramerkkiin. Jos kyse on vielä käyttämättä olevan tavaramerkin rekisteröinnin estämisestä 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan nojalla, tällaisen näytön hankkiminen saattaa olla vaikeampaa, jolloin päätelmät todennäköisestä vaikutuksesta voidaan joutua tekemään kaikkien olosuhteiden perusteella.

Hämärtäminen

68. Toisin kuin luvattoman hyödyntämisen käsitteessä, hämärtämisen käsitteessä keskitytään aikaisemmalle tavaramerkille aiheutettuun haittaan. Tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutettavan haitan käsite merkitsee suoraan erottamiskyvyn heikentymistä.

69. Kansallisen tuomioistuimen ensimmäisessä kysymyksessä luetellut tekijät vaikuttavat yksistään jälleen riittämättömiltä tuke-

maan päätöstä siitä, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle olisi aiheutunut haittaa, vaikka ne eivät ole millään muotoa ristiriidassa tällaisen päätöksen kanssa. Edellä 64 kohdassa esittämäni huomautukset pätevät myös tässä yhteydessä.

70. On mielestäni myös mahdotonta olettaa, että yhteen liittämisestä kohderyhmän mielessä aiheutuu automaattisesti haittaa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle. Jos esimerkiksi ravintolisää myytäisiin tavaramerkillä Kadok,[36] saatettaisiin hyvin havaita, että ostajat yhdistävät sen mielessään tunnettuun Kodakin tavaramerkkiin, vaikka ei välttämättä olisikaan mahdollista todeta tai päätellä, että jälkimmäisen erottamiskyky olisi millään tavalla heikentynyt. Yhteen liittäminen on ennakkoedellytys hämärtämisen olemassaololle, ja kun kohderyhmä liittää mielessään kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, saattaa hyvin olla, että ensimmäinen askel hämärtämisen suuntaan on otettu, mutta tarvitaan myös muita tekijöitä ja muuta näyttöä sen määrittämiseksi, onko erottamiskyvylle aiheutunut todellista haittaa.[37]

71. Court of Appeal kysyy kolmannessa kysymyksessään, täytyykö aikaisemman tavaramerkin olla ainutlaatuinen erottamiskyvylle aiheutuvan haitan toteamiseksi, onko ensimmäinen kilpaileva käyttö riittävä ja edellytetäänkö vaikutusta kuluttajan taloudelliseen käyttäytymiseen.

72. Ainutlaatuisuus ei vaikuta minusta olennaiselta. Pysähdynpä hetkeksi miettimään sanaa ”ainutlaatuinen”. Court of Appeal toteaa, että kukaan muu kuin kantaja ei ole käyttänyt Intel-tavaramerkkiä missään muussa tuoteluokassa. Intel väittää huomautuksissaan, että tavaramerkki, joka on tässä mielessä ”täysin ainutlaatuinen”, on todellakin erittäin harvinainen ja että tavaramerkkien, jotka ovat ”huomattavan ainutlaatuisia”, on myös täytettävä suojelun vaatimukset. Katson tämän viittaavan väljempään (mutta yleisesti esiintyvään) ”ainutlaatuinen”-sanan käyttöön, joka tarkoittaa pikemminkin ”erittäin harvinaista”.[38] Joka tapauksessa mikä tahansa erottamiskykyinen tavaramerkki on todennäköisesti (ainakin ”huomattavan”) ainutlaatuinen jossain mielessä. ”Täysin” ainutlaatuinen tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen. Mitä erottamiskykyisempi tavaramerkki on, sitä todennäköisemmin muut samankaltaiset tavaramerkit heikentävät sen erottamiskykyä.

36 – Kadok on malesialainen nimi kaakkoisaasialaiselle *piper sarmentosum* -kasville, jota käytetään aromaattisiin ja lääkinnällisiin tarkoituksiin ja jolla uskotaan olevan antioksidantin ominaisuuksia. Sitä ei tietääkseni ole rekisteröity tavaramerkiksi, mutta ravintolan nimen ”Kadok's” sisältävä kuviomerkki on rekisteröity Yhdysvalloissa erilaisia aasialaisia ruokia varten.

37 – Tältä osin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on mielestäni ehkä mennyt liian pitkälle miettiessään (asia T-215/03, SIGLA v. SMHV, tuomio 22.11.2007, Kok. 2007, s. II-711, 48 kohta), että ”on katsottava mahdolliseksi, etenkin kun väite perustuu erityisen laajalti tunnettuun tavaramerkkiin, että tulevaisuuteen liittyvä vaara, joka ei ole hypoteettinen, siitä, että haetulla tavaramerkillä aiheutetaan väitteen tueksi vedotulle tavaramerkille haittaa tai käytetään sitä epäoikeudenmukaisesti hyväksi, on niin ilmeinen, että väitteentekijän tarvitsee ainoastaan vedota siihen eikä tarvitse esittää mitään näyttöä siihen liittyvistä muista tosiseikoista”.

38 – ”Ne meistä, jotka seisovat yhä hyvän käytännön palavalla kannella, uskovat että ainutlaatuista – absoluuttiseen yksinäisyyteen perustuvaa ajattelutapaa – ei voida koskaan muuttaa väljähtyneillä ilmaisuilla 'hyvin', 'melko', 'jokseenkin', 'lähes' tai 'melkein'” (vapaa käännös) – Safire, W., ”Uniquer than unique? I don't think so”, *International Herald Tribune*, 24.6.2007.

73. Kysymys siitä, aiheutuuko jo ensimmäisestä kilpailevasta käytöstä haittaa, vaikuttaa vääränlaiselta. Ensimmäinen kilpaileva käyttö ei ehkä itsessään aiheuta haittaa, mutta sekä 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan että 5 artiklan 2 kohdan tarkoituksena on estää tai ennaltaehkäistä toistuva kilpaileva käyttö, joka saattaisi vesittää, nakertaa, hajottaa, heikentää arvossa, laimentaa, heikontaa, heikentää, jäytää, hämärtää, kuluttaa tai salakavalasti kalvaa aikaisempaa tavaramerkkiä ja erityisesti sen erottamiskykyä. Ensimmäinen käyttö ei yksin saa aikaan tällaista vaikutusta, mutta vaara sen aiheutumisesta toistuvan käytön vuoksi – joka kuitenkin on normaalia tavaramerkkien yhteydessä – voidaan päätellä käyttöolosuhteista.

74. Mitä tulee kysymykseen siitä, edellytetäänkö vaikutusta kuluttajien taloudelliseen käyttäytymiseen, erottamiskyvylle aiheutuvan haitan ei mielestäni *välttämättä* tarvitse saada aikaan taloudellista haittaa, joten muutos taloudellisessa käyttäytymisessä ei ole oleellista. Jos tavaramerkkiä Coca-Cola tai samankaltaista tavaramerkkiä tai merkkiä käytettäisiin monista erillisistä tavaroista tai palveluista, sen erottamiskyky saattaisi hyvinkin heikentyä, mutta ihmiset saattaisivat juoda kyseistä juomaa aivan yhtä paljon kuin ennenkin. Mikä tahansa näyttö todellisesta kielteisestä muutoksesta kuluttajien käyttäytymisessä tukisi kuitenkin selvästi kantajan asiaa.

75. Kolmannen kysymyksen yhteydessä Court of Appeal ehdottaa, että arvioitaessa aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle mahdollisesti aiheutuvaa haittaa tarkasteltaisiin seuraavia tekijöitä:

– Vaikuttaako tietyt tavarat tai palvelut kattavan myöhemmän tavaramerkin käyttö tietyt tavarat tai palvelut kattavan aikaisemman tavaramerkin vetovoimaan?

– Saako myöhemmän tavaramerkin käyttäjä todellista kaupallista hyötyä tavaramerkin käytöstä tiettyjä tavaroitaan tai palveluitaan varten tietyt tavarat tai palvelut kattavan aikaisemman merkin maineen vuoksi?

– Jos aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen, onko sillä todella merkitystä, että sitä käytetään sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat erilaisia kuin myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut?

– Jos myöhempi tavaramerkki ei ole sama kuin aikaisempi tavaramerkki, mikä merkitys sillä on keskivertokuluttajan kannalta, ja onko erityisesti kysymys pelkästään aikaisemman tavaramerkin mieleen tulemisesta?

– Aiheutuuko keskivertokuluttajan taloudelliselle käyttäytymiselle aikaisemman tavaramerkin osalta vaikutuksia, kun sitä käytetään sen kattamia tavaroita tai palveluja varten?

– Missä määrin aikaisempi tavaramerkki on luonnostaan erottamiskykyinen?

– Kuinka vahva tunnettuus aikaisemmalla tavaramerkillä on sen kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta?

76. Olen jo käsitellyt ne kysymykset, jotka liittyvät kuluttajan taloudelliseen käyttäytymiseen,[39] ja kysymys myöhemmän tavaramerkin käyttäjän saamasta kaupallisesta hyödystä koskee pikemminkin luvatonta hyödyntämistä kuin hämärtämistä. Kysymys siitä, onko kyse ”pelkästään” aikaisemman tavaramerkin mieleen tulemisesta, kuuluu tavaramerkkien yhteen liittämiseen kohderyhmän mielessä, joten se on loogisesti esitettävä ennen hämärtämistä koskevaa kysymystä. Erottamiskyvyn vahvuus (joko luontainen tai hankittu) ja se, onko aikaisempi tavaramerkki laajalti tunnettu, ovat kuitenkin tekijöitä, jotka on tietenkin tutkittava ja jotka saattavat olla omiaan osoittamaan hämärtämisen laajuuden. Molempien tavaramerkkien kattamien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus- tai erilaisuusaste (onpa aikaisempi tavaramerkki sitten kuinka ”ainutlaatuinen” tahansa) saattaa myös olla osoitus siihen suuntaan, mutta se ei voi olla – 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan sanamuoto ja Davidoff II -tapauksessa annettu tuomio huomioon ottaen – tavalla eikä toisella ratkaiseva. Lisäksi aikaisemman tavaramerkin ”vetovoiman” vaikutus näyttää minusta vain taas yhdeltä itse hämärtämisen käsitettä – erottamiskyvylle aiheutuvaa haittaa – koskevalta kuvaukselta.

77. Minun on kuitenkin mainittava sana ”todellinen” tai ”todella”, jota käytetään useiden kyseisten tekijöiden yhteydessä. Se saattaisi viitata siihen, että Court of Appealin mielessä oli tietty kynnys (ehkä melko korkeakin kynnys), jonka alapuolella kyseinen tekijä voidaan jättää huomiotta. Tämä ei mielestäni olisi oikea lähestymistapa. Kun kaikki asian kannalta merkitykselliset tosiseikat otetaan huomioon, kokonaisarvioinnin tarve tarkoittaa, että jokaiselle tekijälle on annettava sen ansaitsema painoarvo, mutta ratkaisevaa on kokonaistasapaino.

78. Lopuksi Court of Appeal esittää, että ”kun lainsäädännössä viitataan aikaisemman tava-

39 – Edellä 74 kohdassa.

ramerkin erottamiskyvylle tai maineelle aiheutuvaan haittaan, tämän on tarkoitettava aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity". Erottamiskyvyn osalta tämä on todellakin julkisasiamies Jacobsin omaksuma lähestymistapa asiassa Marca Mode ja Adidas I -tapauksessa esitetyissä ratkaisuehdotuksissa,[40] ja myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on noudattanut sitä useissa tuomioissa.[41] Mielestäni maineen osalta ei kuitenkaan voida tehdä eroa yleisen pilaamisen ja tiettyjen tuotteiden osalta tapahtuvan pilaamisen välillä – mikä johdattaakin minut viimeiseen kysymykseen.

Pilaaminen

79. Viimeinen 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan tarkoittama loukkaustapa koskee jälleen aikaisemmalle tavaramerkille aiheutuvaa haittaa, joka tapahtuu vahingoittamalla sen mainetta. Se näyttää olevan astetta vakavampi kuin hämärtäminen siinä mielessä, että tavaramerkki ei ainoastaan heikkene vaan se todella vahingoittuu siitä, että kohderyhmä liittää sen yhteen myöhemmän tavaramerkin kanssa. Koska pääasiassa ei ilmeisesti ole esitetty väitettä tällaisesta vahingosta ja koska suuri osa siitä, mitä totesin edellä hämärtämisen osalta, pätee myös tässä, käsittelen pilaamista vain lyhyesti.

80. Ensimmäisessä kysymyksessä esitetyt olosuhteet eivät ensinnäkään selvästi riitä osoittamaan pilaamista, vaikka kun ennakkoedellytykset ovat täyttyneet ja kun myös yhteen liittäminen on tapahtunut, sillä missä määrin aikaisempi tavaramerkki on tunnettu, ja sen "ainutlaatuisuudella" on merkitystä arvioitaessa tällaisen vahingon aiheutumista. Tärkeimpänä tekijänä on kuitenkin pidettävä sitä, ovatko myöhemmän tavaramerkin sivumerkitykset todellakin omiaan vahingoittamaan aikaisemman tavaramerkin mainetta.

81. Esitin edellä kaksi kuvitteellista esimerkkiä erillisistä tavaroista, joita myydään nimellä Coca-Cola, tai samankaltaisella tavaramerkillä: yhtäältä huonolaatuisista moottoriöljyistä tai halvoista maalinpoistoaineista ja toisaalta tarkkaan valikoiduista, kalliista käsin tehdyistä koruista. Edellinen vahingoittaisi todennäköisesti Coca-Cola Companyn tavaramerkkiä, mutta jälkimmäisen osalta se olisi epätodennäköistä. Aina kun pilaamista väitetään tapahtuneen, on verrattava kunkin tavaramerkin sivumerkityksiä joko suhteessa niiden kattamiin tavaroihin ja palveluihin tai siihen laajempaan viestiin, jonka ne saattavat välittää, ja arvioida tästä aiheutuva vahinko.

40 – Asia Marca Mode, tuomion 44 kohta ja Adidas I -tapaus, tuomion 43 kohta.

41 – Viimeisimpänä asia T-47/06, Antarctica v. SMHV, tuomio 10.5.2007, 55 kohta).

Yleisiä huomautuksia ja loppupäätelmät

82. Haluan lopuksi painottaa kolmea seikkaa, joilla on merkitystä kaikissa neljässä kysymyksessä (yhteen liittäminen kohderyhmän mielessä, luvaton hyödyntäminen, hämärtäminen ja pilaaminen).

83. Arvioinnin täytyy olla ensinnäkin kokonaisvaltaista, ja siinä on otettava kaikki asian kannalta merkitykselliset tosiseikat huomioon. Erityyppisten tosiseikkojen tärkeys vaihtelee tapauskohtaisesti, eikä mitään tyhjentävää luetteloa voida laatia. Mikään yksittäinen tosiseikka ei todennäköisesti ole ratkaiseva. Kysymys on useiden kriteerien arvioinnista, ja niistä kukin edustaa yhtä kohtaa asteikolla. Yhden asteikon alapäässä oleva kriteeri saattaa sitä vastoin olla toisen asteikon yläpäässä. Vasta kun kaikki kohdat kaikilla merkityksellisillä asteikoilla on otettu huomioon, voidaan päättää, kallistuuko tasapaino suuntaan vai toiseen.

84. Toiseksi CPM:n paljon painottaman näytön vaatimuksen osalta on muistettava, että asianomaisissa säännöksissä otetaan huomioon kaksi eri tilannetta: rekisteröidyn tavaramerkin tai muun merkin nykyinen käyttö ja vielä rekisteröimättä olevan tavaramerkin tuleva käyttö. Silloin, kun myöhempi tavaramerkki tai merkki on jo käytössä, aikaisemman tavaramerkin haltija voi todennäköisesti saada asiansa tueksi todellista näyttöä merkkien yhteen liittämisestä kohderyhmän mielessä ja väitetystä loukkauksesta erityisesti kuluttajatutkimuksista tai markkinointiluvuista, vaikka kaikkien elementtien tarkka määrällinen ilmaisu ei ehkä ole mahdollista. Silloin, kun myöhempi tavaramerkki on vasta rekisteröinnin hakuvaiheessa, tällaista näyttöä ei todennäköisesti ole helposti saatavilla. Aina, kun kyseistä näyttöä voidaan esittää, sillä on tietenkin merkittävää painoarvoa arvioinnissa. Jos sitä ei ole saatavilla tai jos saatavilla on vain vähäistä näyttöä, päätelmät joudutaan tekemään sen perusteella, joka voidaan todeta siitä, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, ja sen maineesta ja erottamiskyvystä pitäisi kuitenkin aina olla tarjolla näyttöä, eikä niitä pitäisi koskaan joutua toteamaan epäsuorasti.

85. Kolmanneksi yhdyn tässä yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asetuksen 8 artiklan 5 kohdan osalta antamaan oikeuskäytäntöön, jossa todetaan, että samankaltaisen tavaramerkin rekisteröinnin estämiseksi aikaisemman tavaramerkin haltija ”ei ole velvollinen osoittamaan, että kyseessä on hänen tavaramerkkiänsä koskeva todellinen ja aktuaalinen haitta, mutta sen on esitettävä seikat, joiden perusteella voidaan päätellä ensi näkemältä, että on olemassa tuleva ja varma vaara epäoikeudenmukaisesta hyväksikäytöstä tai haitasta”. [42]

42 – Ks. viimeisimpänä asia T-181/05, Citigroup v. SMHV, tuomio 16.4.2008 (Kok. 2008, s. II-669, 77 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; tuomio annettiin samana päivänä kuin tämän asian istunto pidettiin).

Ratkaisuehdotus

86. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa esitettyihin kysymyksiin seuraavasti:

Kun sovelletaan neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa

– se, että aikaisempi tavaramerkki tulisi keskivertokuluttajan mieleen hänen kohdatessaan myöhemmän tavaramerkin, jota käytetään myöhemmän tavaramerkin kattamia tavaroita tai palveluja varten, merkitsee periaatteessa samaa kuin tavaramerkkien liittäminen yhteen kohderyhmän keskuudessa yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-408/01, Adidas Salomon ja Adidas Benelux, 23.10.2003 antaman tuomion 29 ja 30 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä

– se, että aikaisempi tavaramerkki on todella laajalti tunnettu tietyntyyppisten tavaroiden tai palvelujen osalta, että nämä tavarat tai palvelut ovat erilaisia kuin myöhemmän tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut ja että aikaisempi tavaramerkki on ainutlaatuinen minkä tahansa tavaran tai palvelun osalta, eivät yksinään riitä osoittamaan sen enempää tällaisen yhteen liittämisen kuin kyseisessä artiklassa tarkoitetun epäoikeutetun hyväksi käyttämisen tai haitankaan olemassaoloa

– voidakseen tehdä päätöksen siitä, onko yhteen liittäminen tai epäoikeutettu hyväksi käyttäminen tai haitta osoitettu toteen, kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon kaikki asiassa merkitykselliset tekijät

– tavaroiden tai palvelujen luonne saattaa olla merkityksellinen määritettäessä, onko yhteen liittäminen tapahtunut, mutta asianomaisten tuotealojen samankaltaisuuden puuttumisen ei voida katsoa tarkoittavan, että tällaista yhteen liittämistä ei ole, eikä uskominen tavaramerkkien väliseen taloudelliseen yhteyteen ole tarpeellinen kriteeri

– erottamiskyvylle aiheutuvaa haittaa koskevan edellytyksen täyttymiseksi i) aikaisemman tavaramerkin ei tarvitse olla ainutlaatuinen, ii) ensimmäinen kilpaileva käyttö ei yksinään riitä ja iii) vaikutus kuluttajan taloudelliseen käyttäytymiseen on tarpeeton.