YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

12 päivänä kesäkuuta 2008 *

Asiassa C-533/06,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 14.12.2006 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 28.12.2006, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

O2 Holdings Limited,

O2 (UK) Limited

vastaan

Hutchison 3G UK Limited,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit A. Tizzano, A. Borg Barthet, M. Ilešič (esittelevä tuomari) ja E. Levits,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

julkisasiamies: P. Mengozzi,
kirjaaja: hallintovirkamies J. Swedenborg,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 29.11.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– O2 Holdings Limited ja O2 (UK) Limited, edustajinaan R. Arnold, QC, barrister M. Vanhegen ja attorney J. Stobbs solicitor S. Tierneyn, solicitor A. Brodien ja solicitor S. Mageen valtuuttamina,

– Hutchison 3G UK Limited, edustajinaan G. Hobbs, QC ja barrister E. Hinsworth solicitor L. Silkinin, solicitor G. Crownin, solicitor N. Walkerin ja solicitor S. Jonesin valtuuttamina,

– Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään W. Wils,

kuultuaan julkisasiamiehen 31.1.2008 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 1 kohdan sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10.9.1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY (EYVL L 250, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY (EYVL L 290, s. 18; jäljempänä direktiivi 84/450), 3 a artiklan 1 kohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat O2 Holdings Limited ja O2 (UK) Limited (jäljempänä yhteisesti O2 ja O2 (UK)) sekä Hutchison 3G UK Limited (jäljempänä H3G) ja jossa on kyse siitä, että H3G on käyttänyt vertailevassa mainonnassa tavaramerkkejä, joiden haltijoita ovat O2 ja O2 (UK).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön säännöstö

3 Direktiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, 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.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

– –

5. Mitä 1–4 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltioita soveltamasta niiden säännöksiä suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle."

4 Direktiivin 89/104 6 artiklan otsikko on "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset", ja sen 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimeään tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,

c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”

5 Vertailevaa mainontaa koskevat säännökset on lisätty direktiiviin 84/450 direktiivillä 97/55.

6 Direktiivin 97/55 johdanto-osan 13–15 perustelukappaleen sanamuoto on seuraava:

”(13) – – direktiivin 89/104 – – 5 artiklassa – – annetaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle yksinoikeudet, joihin kuuluu oikeus estää kaikkia muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta, joka on sama tai samankaltainen kuin samoja tavaroita tai palveluja tai tarvittaessa jopa muita tavaroita varten rekisteröity tavaramerkki,

(14) vertailevan mainonnan tehostamiseksi voi kuitenkin olla välttämätöntä yksilöidä kilpailijan tavarat tai palvelut viittaamalla viimeksi mainitun hallussa olevaan tavaramerkkiin tai kauppanimitykseen,

(15) toisen tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten käyttö edellä mainitulla tavalla ei riko yksinoikeutta, jos siinä noudatetaan tässä direktiivissä säädettyjä edellytyksiä, koska aiottuna tavoitteena on ainoastaan erottaa tavarat tai palvelut toisistaan ja siten puolueettomasti korostaa eroja.”

7 Direktiivin 84/450 1 artiklan mukaan kyseisen direktiivin tarkoituksena on muun muassa vahvistaa ne edellytykset, joiden toteutuessa vertaileva mainonta on sallittua.

8 Kyseisen direktiivin 2 artiklan 2 a kohdassa määritellään vertaileva mainonta ”kaikeksi mainonnaksi, josta suoraan tai epäsuorasti voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut”.

9 Mainitun direktiivin 3 a artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Vertaileva mainonta on vertailun osalta sallittua, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) se ei ole 2 artiklan 2 kohdan, 3 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti harhaanjohtavaa;

– –

d) se ei aiheuta markkinoilla sekaannusta mainostajan ja kilpailijan välillä tai mainostajan ja kilpailijan tavaramerkkien, kauppanimitysten tai muiden erottavien tunnusten taikka tavaroiden ja palvelujen välillä;

e) siinä ei vähätellä tai panetella kilpailijan tavaramerkkiä, kauppanimeä, muuta erottavaa tunnusta, tavaroita, palveluja, toimintaa tai olosuhteita;

– –

g) siinä ei käytetä epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten mainetta taikka kilpailevan tuotteen alkuperänimitystä;

h) siinä ei esitetä tavaroita tai palveluja sellaisten tavaroiden tai palvelujen jäljitelminä tai toisintoina, joilla on suojattu tavaramerkki tai kauppanimitys."

Kansallinen säännöstö

10 Direktiivin 89/104 säännökset on saatettu osaksi kansallista oikeutta vuoden 1994 tavaramerkkilailla (Trade Marks Act 1994).

11 Direktiivin 84/450 säännökset on saatettu osaksi kansallista oikeutta harhaanjohtavan mainonnan valvonnasta vuonna 1988 annetulla asetuksella (Control of Misleading Advertisements Regulations 1988, SI 1988/915), sellaisena kuin se on muutettuna vuonna 2003 annetulla asetuksella (SI 2003/3183, jäljempänä UK Regulations).

12 Direktiivin 84/450 4 artiklassa säädetystä harhaanjohtavan mainonnan torjumisesta ja vertailevaa mainontaa koskevien säännösten noudattamisesta vastaa UK Regulationsin mukaan Director General of Fair Trading, joka on hallintoviranomainen, jonka toimivaltaan kuuluu joko valitusten ratkaiseminen tai asianmukaisen oikeudenkäynnin vireille paneminen asiassa.

13 UK Regulationsin 4 A säännön 3 kohdassa täsmennetään seuraavaa:

”Tämän säännön säännöksien ei ole katsottava

a) antavan oikeutta nostaa kanne siviilioikeudenkäynnissä jonkin tämän säännöstön rikkomisen vuoksi (jollei näissä Regulationeissa nimenomaisesti muuta säädetä)

b) poikkeavan oikeudesta nostaa kanne tai ryhtyä muihin oikeudellisiin toimenpiteisiin (siviili- tai rikosoikeudellisiin) oikeudenkäynnissä, johon ei ole ryhdytty näiden Regulationien perusteella.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

14 O2 ja O2 (UK) tarjoavat matkapuhelinpalveluita.

15 Palvelujaan mainostaakseen ne käyttävät kuvia kuplista lukuisin tavoin. On riidatonta, että matkapuhelinalalla kuluttajat liittävät kuvat kuplista vedessä erityisesti silloin, kun taustana on häivytetty sininen, O2:n ja O2 (UK):n tarjoamiin palveluihin.

16 O2 ja O2 (UK) ovat muun muassa kahden sellaisen kansallisen kuviomerkin haltijoita, joissa kummassakin on staattinen kuva kuplista ja jotka kummatkin on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa televiestintälaitteille ja -palveluille (jäljempänä kuplatavaramerkit).

17 H3G on myös matkapuhelinpalveluiden tarjoaja ja sen palveluja markkinoidaan merkillä 3. Se tarjoaa erityisesti Threepay-nimistä ennakkoon maksettavaa palvelua (pay-as-you-go).

18 Vuoden 2004 aikana H3G aloitti mainoskampanjan. Kampanjassaan se muun muassa julkaisi televisiomainoksen, jossa se vertaili omien palvelujensa ja O2 ja O2 (UK):n tarjoamien palvelujen hintaa. Kyseinen televisiomainos (jäljempänä riidanalainen mainos) alkoi nimen O2 ja liikkuvien mustavalkoisten kuplien kuvien käytöllä ja jatkui sitten kuvilla Threepay ja 3 sekä viestillä, jossa ilmoitettiin, että H3G:n palvelut olivat halvempia erityisellä tavalla.

19 O2 ja O2 (UK) nostivat High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa H3G:tä vastaan kanteen kuplatavaramerkkiensä loukkaamisesta.

20 Ne myönsivät pääasian oikeudenkäynnissä, että riidanalaisessa mainoksessa tehty hintavertailu piti paikkansa ja että kyseinen mainos ei kokonaisuutena arvioituna ollut harhaanjohtava. Erityisesti ne eivät väittäneet, että siinä olisi muodostunut jonkinlainen kaupallinen yhteys yhtäältä O2 ja O2 (UK):n ja toisaalta H3G:n välille.

21 Kyseinen tavaramerkin loukkausta koskeva kanne hylättiin 23.3.2006 annetulla tuomiolla. High Court katsoi, että kuplien kuvien käyttö riidanalaisessa mainoksessa kuului direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan mutta että H3G saattoi direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla vedota puolustuksekseen siihen, että kyseinen mainos oli direktiivin 84/450 3 a artiklan mukainen.

22 O2 ja O2 (UK) valittivat kyseisestä tuomiosta Court of Appealiin (England & Wales) (Civil Division).

23 Kansallinen tuomioistuin kysyy ensinnäkin direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan tulkintaa.

24 Se pyrkii selvittämään ensinnäkin sen, onko kyseisessä säännöksessä tarkoitettu käyttö ainoastaan sellaista käyttöä, jonka tarkoituksena on erottaa muiden markkinoimien tavaroiden tai palveluiden kaupallinen alkuperä. Kansallisen tuomioistuimen mukaan myöntävä vastaus merkitsisi sitä, että kilpailijan tavaramerkin käyttö vertailevassa mainonnassa ei kuulu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, koska tavaramerkkiä ei käytetä ilmoittamaan mainostajan tavaroiden alkuperää.

25 Kansallinen tuomioistuin kysyy myös, onko direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran olemassaoloa arvioitaessa verrattava yksinomaan tavaramerkkiä ja riidanalaista merkkiä sekä niitä tavaroita tai palveluita, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja niitä tavaroita tai palveluita, joita varten merkkiä on käytetty, vai onko sitä vastoin otettava huomioon se tosiasiallinen tilanne, jossa merkkiä on käytetty.

26 Toiseksi kansallinen tuomioistuin katsoo, että se, että vertaileva mainonta, jossa kilpailijan tavaramerkkiä on käytetty, on direktiivin 84/450 3 a artiklan mukainen, on puolustautumisperuste, johon vastaaja voi vedota, kun kilpailija nostaa sitä vastaan kanteen tavaramerkkinsä mainitunlaisesta käytöstä.

27 Lisäksi siinä tapauksessa, että yhteisöjen tuomioistuin tulkitsisi direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaa niin, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tilanteessa

mainitulla säännöksellä annettaisiin rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle oikeus kieltää tavaramerkkinsä käyttö vertailevassa mainonnassa, kansallinen tuomioistuin kysyy direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan tulkintaa selvittääkseen, edellytetäänkö, jotta vertaileva mainonta, jossa käytetään kilpailijan tavaramerkin kanssa samaa tai samankaltaista merkkiä, olisi sallittu, että kyseisen merkin käyttö on välttämätöntä, jotta kilpailijan ja mainostajan tavaroita tai palveluita voidaan verrata.

28 Tässä tilanteessa Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Kun elinkeinonharjoittaja omia tavaroitaan tai palveluitaan koskevassa mainoksessa käyttää kilpailijalle kuuluvaa rekisteröityä tavaramerkkiä vertaillakseen markkinoimiensa tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia (erityisesti hintaa) niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksiin (erityisesti hintaan), joita kilpailija markkinoi kyseisellä tavaramerkillä, sellaisella tavalla, että se ei aiheuta sekaannusvaaraa eikä liioin muutoin vaaranna tavaramerkin keskeistä tehtävää alkuperän osoittajana, kuuluuko tavaramerkin tällainen käyttö direktiivin 89/104 5 artiklan [1 kohdan] a tai b alakohdan soveltamisalaan?

2) Kun elinkeinonharjoittaja käyttää vertailevassa mainonnassa kilpailijalle kuuluvaa rekisteröityä tavaramerkkiä, onko tämän käytön oltava ’välttämätöntä’, jotta se olisi sopusoinnussa direktiivin 84/450 – – 3 a artiklan [1 kohdan] kanssa, ja jos asia on näin, mitkä ovat ne arviointiperusteet, joilla tällaista välttämättömyyttä arvioidaan?

3) Jos vaaditaan välttämättömyyttä, sulkeeko tämä vaatimus pois sellaisen merkin käyttämisen, joka ei ole sama kuin rekisteröity tavaramerkki vaan hyvin samankaltainen kuin se?”

Ennakkoratkaisukysymysten käsittely

Alustavat toteamukset

29 Kysymyksillään kansallinen tuomioistuin kysyy yhteisöjen tuomioistuimelta sekä direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan että direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan tulkintaa.

30 Pääasiaa luonnehtii nimittäin se, että O2 ja O2 (UK) väittävät, että se, että H3G on käyttänyt vertailevassa mainonnassa niiden kuplatavaramerkkien kanssa samankaltaista merkkiä, loukkaa yksinoikeutta, joka niillä mainittujen tavaramerkkien perusteella on.

31 Ennen ennakkoratkaisukysymysten tutkimista on lisäksi tarpeen täsmentää direktiivin 89/104 ja direktiivin 84/450 välistä suhdetta.

32 Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on tavaramerkkiin yksinoikeus, jonka perusteella tavaramerkin haltijalla on tietyin edellytyksin oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä. Kyseisen direktiivin 5 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaan tavaramerkin haltija voi muun muassa kieltää muita käyttämästä mainitunlaista merkkiä mainonnassa.

33 Se, että mainostaja käyttää vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kilpailijan tavaramerkki, voi olla direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua käyttöä.

34 Yhtäältä direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa on tulkittava nimittäin niin, että ne koskevat tilannetta, jossa kolmas käyttää merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, kaupan pitämiään tavaroita tai suorittamiaan palveluja varten (ks. vastaavasti direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan osalta asia C-48/05, Adam Opel, tuomio 25.1.2007, Kok. 2007, s. I-1017, 28 kohta).

35 Toisaalta mainoksen, jossa mainostaja vertaa markkinoimiaan tavaroita ja palveluita kilpailijan tavaroihin ja palveluihin, tarkoituksena on selvästikin edistää kyseisen mainostajan tavaroiden ja palveluiden myyntiä. Mainitunlaisella mainoksella mainostaja pyrkii erottamaan omat tavaransa ja palvelunsa vertaamalla niiden ominaisuuksia kilpailevien tavaroiden ja palveluiden ominaisuuksiin. Direktiivin 97/55 johdanto-osan 15 perustelukappaleessa vahvistetaan tämä arvio, sillä siinä yhteisön lainsäätäjä korostaa, että vertailevan mainonnan tavoitteena on erottaa mainostajan ja kilpailijan tuotteet ja palvelut toisistaan (ks. asia C-112/99, Toshiba Europe, tuomio 25.10.2001, Kok. 2001, s. I-7945, 53 kohta).

36 Näin ollen se, että mainostaja käyttää vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kilpailijan tavaramerkki, yksilöidäkseen kyseisen kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut merkitsee direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua käyttöä itse mainostajan tavaroita tai palveluita varten.

37 Mainitunlainen käyttö voi siis tapauksen mukaan olla kiellettyä mainittujen säännösten nojalla.

38 Kuten direktiivin 97/55 johdanto-osan toisesta, kolmannesta, neljännestä, viidennestä ja kuudennesta perustelukappaleesta kuitenkin ilmenee, yhteisön lainsäätäjän tarkoituksena on ollut edistää vertailevaa mainontaa korostamalla erityisesti johdanto-osan toisessa perustelukappaleessa, että vertaileva mainonta ”voi myös piristää tavaroiden ja palvelujen toimittajien kilpailua kuluttajien eduksi” ja viidennessä perustelukappaleessa, että se ”on laillinen tapa tiedottaa kuluttajille heidän eduistaan”.

39 Direktiivin 97/55 johdanto-osan 13–15 perustelukappaleen mukaan yhteisöjen lainsäätäjä on katsonut, että vertailevan mainonnan edistämisen tarve edellytti, että tavaramerkkiin perustuvaa oikeutta on tietyssä määrin rajoitettava.

40 Mainitunlaiset tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset vertailevan mainonnan edistämiseksi ovat tarpeen sen tilanteen lisäksi, että mainostaja käyttää itse kilpailijan tavaramerkkiä, myös tilanteessa, jossa käytetään kyseisen tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä.

41 Direktiivin 84/450 2 artiklan 2 a kohdan sanamuodon mukaan ”vertailevalla mainonnalla” tarkoitetaan nimittäin kaikkea mainontaa, josta suoraan tai epäsuorasti voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut.

42 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kysymys on laajasta määritelmästä, jolla voidaan kattaa kaikki vertailevan mainonnan muodot, joten jotta kyse olisi vertailevasta mainonnasta, on riittävää, että on olemassa ilmoitus, jossa vaikka vain epäsuorasti viitataan kilpailijaan tai tämän tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin (ks. em. asia Toshiba Europe, tuomion 30 ja 31 kohta; asia C-44/01, Pippig Augenoptik, tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3095, 35 kohta ja asia C-381/05, De Landtsheer Emmanuel, tuomio 19.4.2007, Kok. 2007, s. I-3115, 16 kohta).

43 Mainoksen vertailevuuden toteaminen edellyttää siten mainostajan kilpailijan tai tämän tarjoamien tavaroiden tai palvelujen suoraa tai epäsuoraa tunnistamista (em. asia Toshiba Europe, tuomion 29 kohta ja em. asia De Landtsheer Emmanuel, tuomion 17 kohta).

44 Näin ollen silloin, kun keskivertokuluttaja mieltää mainostajan kilpailijan tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käytön mainoksessa viittaukseksi kyseiseen kilpailijaan tai tämän tarjoamiin tavaroihin tai palveluihin, kuten pääasiassa, kyse on direktiivin 84/450 2 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetusta vertailevasta mainonnasta.

45 Jotta rekisteröityjen tavaramerkkien suoja ja vertailevan mainonnan käyttö voidaan siis sovittaa yhteen, direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohtaa on tulkittava niin, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää muita käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä, vertailevassa mainonnassa, joka täyttää kaikki mainitussa 3 a artiklan 1 kohdassa asetetut sallittavuuden edellytykset.

46 On kuitenkin todettava, että silloin kun direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetetut edellytykset, joiden täyttyessä merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, käyttö voidaan kieltää, täyttyvät, vertaileva mainonta, jossa kyseistä merkkiä käytetään, ei täytä direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan d alakohdassa sallittavuudelle asetettua edellytystä.

47 Yhtäältä nimittäin silloin, kun tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset, suojan erityisedellytys on sekaannusvaara. Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan näin ollen vain silloin, kun yleisön keskuudessa on olemassa sekaannusvaara siksi, että merkit ja tavarat tai palvelut, joita varten ne ovat, ovat samat tai samankaltaiset (asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005, Kok. 2005, s. I-8551, 24 ja 25 kohta).

48 Toisaalta direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan d alakohdasta ilmenee, että vertaileva mainonta ei ole sallittua, jos mainostajan ja kilpailijan välillä tai mainostajan ja kilpailijan tavaramerkkien, tavaroiden tai palveluiden välillä on sekaannusvaara.

49 Direktiivin 97/55 johdanto-osan 13–15 perustelukappaleen valossa direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan d alakohdassa käytettyä ”sekaannuksen” käsitettä on tulkittava samalla tavalla.

50 Siis silloin, kun mainostaja käyttää vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kilpailijan tavaramerkki, joko kilpailija ei osoita, että sekaannusvaara on olemassa, eikä sillä näin ollen ole oikeutta kieltää kyseisen merkin käyttöä direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, tai kilpailija osoittaa sekaannusvaaran olemassaolon ja näin ollen mainostaja ei voi vedota direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohtaan mainitunlaista kieltoa vastaan, koska kyseessä oleva mainonta ei täytä kaikkia mainitussa säännöksessä asetettuja edellytyksiä.

51 Alustavasti on siis vastattava, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohtaa on tulkittava niin, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää muita käyttämästä vertailevassa mainonnassa, joka täyttää kaikki mainitun 3 a artiklan 1 kohdassa asetetut sallittavuuden edellytykset, merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä.

Silloin kun direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetetut edellytykset, joiden täyttyessä merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, käyttö voidaan kieltää, täyttyvät, vertaileva mainonta, jossa mainittua merkkiä käytetään, ei kuitenkaan täytä direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan d alakohdassa sallittavuudelle asetettua edellytystä.

Ensimmäinen kysymys, joka koskee direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan tulkintaa

52 On riidatonta, että pääasiassa H3G ei ole käyttänyt kuplatavaramerkkejä, sellaisina kuin O2 ja O2 (UK) olivat ne rekisteröineet, vaan merkkiä, joka on samankaltainen kuin kyseiset tavaramerkit.

53 Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa sovelletaan kuitenkin vain silloin, kun käytetään merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

54 Koska kyseistä säännöstä ei näin ollen voida soveltaa pääasiaan, sitä ei ole tarpeen tulkita.

55 Ensimmäinen kysymys on siis ymmärrettävä niin, että kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava niin, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joille mainittu tavaramerkki on rekisteröity, jos kyseinen käyttö ei aiheuta yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa.

56 Oikeuskäytännössä on vakiintuneesti katsottu, että sen välttämiseksi, että tavaramerkin haltijalle annettavan suojan laajuus vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen, yhteisöjen tuomioistuimen on annettava yhdenmukainen tulkinta direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdasta ja erityisesti siihen sisältyvästä ”käytön” käsitteestä (asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I-10273, 45 kohta; em. asia Adam Opel, tuomion 17 kohta ja asia C-17/06, Céline, tuomio 11.9.2007, Kok. 2007, s. I-7041, 15 kohta).

57 Kuten yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee (em. asia Arsenal Football Club; asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok. 2004, s. I-10989; em. asia Medion; em. asia Adam Opel ja em. asia Céline), rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi kieltää direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla kolmatta käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä, vain, jos neljä seuraavaa edellytystä täyttyy:

– tämän käytön on tapahduttava elinkeinotoiminnassa

– sen on tapahduttava ilman tavaramerkin haltijan suostumusta

– sen on tapahduttava samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja

– sillä on haitattava tai sen on oltava omiaan haittaamaan tavaramerkin keskeistä tehtävää, jona on taata kuluttajille tavaroiden tai palvelujen alkuperä, sen vuoksi, että yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.

58 Erityisesti neljännestä edellytyksestä on todettava yhtäältä, että kuten tämän tuomion 47 kohdassa on muistutettu, direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan vain silloin, kun yleisön keskuudessa on olemassa sekaannusvaara siksi, että merkit ja tavarat tai palvelut, joita varten ne ovat, ovat samat tai samankaltaiset.

59 Toisaalta vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseisessä säännöksessä oleva sekaannusvaara on olemassa, kun yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä (ks. erityisesti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 17 kohta ja em. asia Medion, tuomion 26 kohta). Merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, käyttö, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, siis haittaa tai on omiaan haittaamaan tavaramerkin keskeistä tehtävää.

60 On riidatonta, että pääasiassa H3G on käyttänyt merkkiä, joka on samankaltainen kuin kuplatavaramerkit, kaupallisessa toiminnassa, jolla pyritään taloudelliseen hyötyyn, eikä yksityisesti. Näin ollen tätä merkkiä on käytetty elinkeinotoiminnassa (ks. analogisesti em. asia Céline, tuomion 17 kohta).

61 On myös riidatonta, että H3G on käyttänyt mainittua merkkiä ilman kuplatavaramerkkien haltijoiden O2:n ja O2 (UK):n suostumusta.

62 Lisäksi kyse on käytöstä samoja palveluja varten kuin ne palvelut, joita varten mainitut tavaramerkit on rekisteröity.

63 Sitä vastoin on todettava, että kansallisen tuomioistuimen omien toteamusten mukaan se, että H3G on käyttänyt riidanalaisessa mainoksessa sellaisia kuvia kuplista, jotka ovat samankaltaisia kuin kuplatavaramerkit, ei ole aiheuttanut sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa. Riidanalainen mainos ei nimittäin kokonaisuutena arvioituna ollut harhaanjohtava, ja erityisesti siinä ei annettu ymmärtää, että O2:n ja O2 (UK):n sekä H3G:n välillä olisi jonkinlainen kaupallinen sidos.

64 Toisin kuin O2 ja O2 (UK) väittävät, kansallinen tuomioistuin on tältä osin sekaannusvaaran olemassaoloa arvioidessaan aivan oikein rajannut arviointinsa tilanteeseen, jossa H3G on käyttänyt merkkiä, joka on samankaltainen kuin kuplatavaramerkit.

65 Sekaannusvaaran käsite on tosin sama direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (ks. vastaavasti asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 25–28 kohta).

66 Direktiivin 89/104 4 artiklan 1 kohdan b alakohta koskee kuitenkin tavaramerkin rekisteröintihakemusta. Kun tavaramerkki on kerran rekisteröity, tavaramerkin haltijalla on oikeus käyttää sitä mielensä mukaan, joten kun arvioidaan sitä, sovelletaanko rekisteröintihakemukseen jotakin kyseisessä säännöksessä säädettyä hylkäysperustetta, on tarkastettava kaikkien niiden tilanteiden osalta, joissa haettua tavaramerkkiä voitaisiin käyttää, jos se rekisteröitäisiin, onko olemassa sekaannusvaara väitteentekijän aikaisemman tavaramerkin kanssa.

67 Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa tilanteessa sitä vastoin sellaisen merkin muu käyttäjä, joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, ei vaadi kyseiseen merkkiin minkäänlaista tavaramerkkioikeutta vaan käyttää sitä tietyssä yksittäisessä tilanteessa. Näin ollen arvioitaessa sitä, onko rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla oikeus vastustaa tätä tiettyä käyttöä, on tarkasteltava vain niitä seikkoja, jotka ovat ominaisia kyseiselle käytölle, eikä ole tarpeen tutkia, voisiko saman merkin muu käyttö muissa olosuhteissa myös olla omiaan aiheuttamaan sekaannusvaaran.

68 Neljäs edellytys sille, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää sellaisen merkin käyttö, joka on samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä, sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten mainittu tavaramerkki on rekisteröity, ei pääasiassa siis täyty.

69 Ensimmäiseen kysymykseen on siis vastattava, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava niin, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää muita käyttämästä vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, jos kyseinen käyttö ei aiheuta yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, riippumatta siitä, täyttääkö mainittu vertaileva mainonta kaikki direktiivin 84/450 3 a artiklassa asetetut sallittavuuden edellytykset vai ei.

Toinen ja kolmas kysymys, jotka koskevat direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan tulkintaa

70 Toisella ja kolmannella kysymyksellään kansallinen tuomioistuin kysyy, onko direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohtaa tulkittava niin, että vertaileva mainonta, jossa mainostaja käyttää kilpailijan tavaramerkkiä tai merkkiä, joka on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, on sallittua vain, jos kyseinen käyttö on välttämätöntä mainostajan ja kilpailijan tavaroiden tai palveluiden vertaamiseksi, ja voidaanko

mahdollisesti katsoa, että merkin, joka on samankaltainen kuin kilpailijan tavaramerkki, käyttö on välttämätöntä.

71 Kansallinen tuomioistuin on kuitenkin pyytänyt mainitun säännöksen tulkintaa vain siinä tapauksessa, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen myöntävästi.

72 Toista ja kolmatta ennakkoratkaisukysymystä ei näin ollen ole tarpeen tutkia.

Oikeudenkäyntikulut

73 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 ja 2 kohtaa sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10.9.1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY, 3 a artiklan 1 kohtaa on tulkittava niin, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää muita käyttämästä vertailevassa mainonnassa, joka täyttää kaikki 3 a artiklan 1 kohdassa asetetut

sallittavuuden edellytykset, merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä.

Silloin kun direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetetut edellytykset, joiden täyttyessä merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, käyttö voidaan kieltää, täyttyvät, vertaileva mainonta, jossa mainittua merkkiä käytetään, ei kuitenkaan täytä direktiivin 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/55, 3 a artiklan 1 kohdan d alakohdassa sallittavuudelle asetettua edellytystä.

2) **Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava niin, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää muita käyttämästä vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, jos kyseinen käyttö ei aiheuta yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, riippumatta siitä, täyttääkö mainittu vertaileva mainonta kaikki direktiivin 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/55, 3 a artiklassa asetetut sallittavuuden edellytykset vai ei.**

Allekirjoitukset