JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
F. G. JACOBS
2 päivänä huhtikuuta 1998 *

1. Tavaramerkkidirektiivin [1] 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, "jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä."

2. Jotta tavaramerkin rekisteröinti voitaisiin tämän säännöksen perusteella estää, on siis välttämätöntä osoittaa sekä se, että tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, että se, että tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkit on tarkoitettu, ovat samoja tai samankaltaisia.

3. Bundesgerichtshof pyrkii selvittämään, voidaanko arvioitaessa, onko tavaroita tai palveluja pidettävä kyseisessä säännöksessä tarkoitetussa mielessä samankaltaisina, ottaa huomioon aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti sen laaja tunnettuus.

Tavaramerkkidirektiivi

4. Tavaramerkkidirektiivillä yhdenmukaistetaan tavaramerkkioikeutta koskevat kansalliset säännökset, jotka "välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan" (direktiivin johdanto-osan kolmas perustelukappale). Näin ollen sillä on yhdenmukaistettu muun muassa rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet (3 ja 4 artikla) sekä tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet (5 artikla ja sitä seuraavat artiklat).

5. Direktiivin 16 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivin säännökset voimaan kansallisessa oikeudessa 28.12.1991 mennessä. Neuvosto käytti kuitenkin 16 artiklan 2 kohdassa sille annettua toimivaltaa ja lykkäsi direktiivin voimaansaattamispäivää 31.12.1992 saakka direktiivin 89/104/ETY soveltamista koskevien kansallisten säännösten voimaansaattamispäivän lykkäämisestä 19 päivänä joulukuuta 1991 tehdyllä päätöksellä 92/10/ETY. [2]

* Alkuperäinen kieli: englanti.

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

2 — EYVL 1992, L 6, s. 35.

6. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa, joka koskee tavaramerkin rekisteröitävyyttä, säädetään 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, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä."

7. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa, jossa yksilöidään tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet, säädetään seuraavaa:

"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."

8. Laajalti tunnetut tavaramerkit voivat saada vielä lisäsuojaa. Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus tietyin edellytyksin säätää, ettei tavaramerkkiä voida rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu aikaisempi kansallinen tavaramerkki, vaikka ne tavarat tai palvelut, joita myöhemmin jätetty tavaramerkin rekisteröintihakemus koskee, eivät olisi samankaltaisia kuin

ne tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity:

"Jäsenvaltio voi lisäksi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli:

a) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin 2 kohdan mukaan 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 merkitsee aikaisemman tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle."

9. Jos aikaisempi tavaramerkki on yhteisön tavaramerkkiasetuksessa [3] tarkoitettu yhteisön tavaramerkki, direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa annetaan aikaisempien, yhteisössä laajalti tunnettujen yhteisön tavaramerkkien haltijoille vastaava mahdollisuus estää tavaramerkin rekisteröinti. Toisin kuin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa, 4 artiklan 3 kohdassa velvoitetaan jäsenvaltiot antamaan tällaista suojaa eikä pelkästään anneta siihen mahdollisuutta.

10. Lisäksi 5 artiklan 2 kohdassa (joka koskee aikaisemman tavaramerkin käyttämistä eikä sen rekisteröimistä) annetaan jäsenvaltioille vastaavanlainen mahdollisuus kuin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa:

"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."

11. On kuitenkin huomattava, että vaikka kysymys koskee tavaramerkkejä, jotka ovat laajalti tunnettuja, ja 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa mainitaan tällaiset tavaramerkit nimenomaisesti, Bundesgerichtshof on täsmentänyt, että käsiteltävän asian kohteena on jäljempänä esitetyistä syistä nimenomaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohta. [4]

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

4 — Ks. jäljempänä 26 kohta.

Tosiseikat

12. Pathe Communications Corporation (jäljempänä Pathe), jonka kotipaikka on Amerikan yhdysvallat, jätti 29.7.1986 hakemuksen sanamerkin "CANNON" rekisteröimiseksi seuraavien tavaroiden ja palvelujen tavaramerkiksi: "videokaseteille tallennetut elokuvat (videoelokuvat); teatterilevitykseen tarkoitettujen ja TV-elokuvien tuotanto, vuokraus ja esittäminen".

13. Canon Kabushiki Kaisha (jäljempänä CKK) teki väitteen kyseistä hakemusta vastaan perustellen väitettään sillä, että hakemuksella loukattiin CKK:n omaa sanamerkkiä "Canon". Se oli rekisteröity aikaisemmin muun muassa seuraavien tavaroiden tavaramerkiksi: "valokuvauslaitteet, kamerat ja projektorit; televisiokamerat ja kuvanauhoittimet, televisiolähetyslaitteet, televisiovastaanotto- ja -toisintamislaitteet, mukaan lukien nauhalle tai levylle tallentavat ja niiltä toisintavat laitteet".

14. Siinä vaiheessa, kun CKK teki väitteensä, tavaramerkkidirektiiviä ei vielä ollut annettu, joten asiassa sovellettiin Saksan tavaramerkkilakia. Kyseinen laki on nimeltään *Warenzeichengesetz* (jäljempänä WZG). Direktiivi, joka annettiin 21.12.1988 ja joka oli määrä panna täytäntöön 31.12.1992 mennessä, [5] saatettiin myöhässä osaksi Saksan oikeutta 25.10.1994 annetulla lailla. Kyseisen lain tärkeimmät säännökset tulivat voimaan 1.1.1995. Bundesgerichtshof kuitenkin toteaa, että nyt käsiteltävä asia on ratkaistava lain tällä hetkellä voimassa olevan version perusteella, jolla direktiivi on täytäntöönpantu. Saksan uusi tavaramerkkilaki on nimeltään *Markengesetz*, ja Bundesgerichtshofin mukaan sen 9 §:n 1 momentin 2 kohta vastaa direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

15. Bundesgerichtshofin mukaan oikeudellisen arvioinnin lähtökohtana on oltava se, että molemmat merkit "CANNON" ja "Canon" kuulostavat lausuttaessa samalta. Näitä tavaramerkkejä ei kuitenkaan käytetä samojen tavaroiden ja palvelujen tunnusmerkkinä. Saksan tuomioistuinten käsiteltävänä oleva kysymys koskee sitä, voidaanko tavaroita ja palveluja, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, kuitenkin pitää samankaltaisina.

16. Kun Saksan viranomaiset tutkivat Pathen hakemuksen, ensimmäinen tarkastaja totesi kyseisten kahden tavaramerkin olevan keskenään samankaltaisia ja hylkäsi tämän vuoksi tavaramerkin "CANNON" rekisteröintihakemuksen. Toinen tarkastaja kumosi kyseisen päätöksen ja hylkäsi väitteen sen vuoksi, että kyseiset tavarat ja palvelut eivät olleet keskenään samankaltaisia. CKK valitti Bundespatentgerichtiin, mutta tämä hylkäsi

5 — Ks. edellä 5 kohta.

valituksen 6.4.1994 tekemällään päätöksellä. Tämän jälkeen CKK valitti Bundesgerichtshofiin, ja ennakkoratkaisupyyntö on esitetty tämän oikeudenkäynnin yhteydessä.

17. Bundespatentgericht hylkäsi valituksen, sillä se yhtyi toisen tarkastajan käsitykseen, jonka mukaan kyseiset tavarat ja palvelut eivät olleet WZG:n 5 §:n 4 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltaisia. Se totesi, että tällaisen samankaltaisuuden voidaan katsoa olevan olemassa ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseisillä tavaroilla tai palveluilla on niiden taloudellisen merkityksen ja käyttötarkoituksen vuoksi ja erityisesti niiden tavanomaisiin tuotanto- ja myyntipaikkoihin nähden niin läheisiä yhtymäkohtia, että keskimääräisen kuluttajan mielessä saattaa syntyä se käsitys, että ne ovat peräisin samasta yrityksestä. CKK väittää, että 76,6 prosenttia väestöstä tunsi sen tavaramerkin marraskuussa 1985 ja Bundesgerichtshof toteaa, että tämän väitteen on katsottava merkitsevän sitä, että tavaramerkki "Canon" oli laajalti tunnettu tavaramerkki. Bundespatentgericht kuitenkin katsoi, ettei CKK:n tavaramerkin laajalla tunnettuudella ollut merkitystä arvioitaessa kyseisten tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta.

18. Bundespatentgericht totesi, että Pathen hakemuksessaan yksilöimät "videokasetit" olivat lähimpänä tavaroita, joita varten CKK:n tavaramerkki on tarkoitettu eli "valokuvauslaitteet, kamerat ja projektorit; televisiokamerat ja kuvanauhoittimet, televisiolähetyslaitteet, televisiovastaanotto- ja -toisintamislaitteet, mukaan lukien nauhalle tai levylle tallentavat ja niiltä toisintavat laitteet". Se kuitenkin katsoi, etteivät nämä kaksi tavararyhmää olleet samankaltaisia. Bundespatentgericht poikkesi käsityksestä, jonka sen 30. jaosto oli aiemmin esittänyt vastaavanlaisessa tapauksessa, ja totesi, ettei voitu katsoa, että videokasetit olisivat samankaltaisia kuin ne televisiolaitteet, joita varten CKK:n tavaramerkki on tarkoitettu, tai videokamerat, joita CKK markkinoi.

19. Bundespatentgerichtin mukaan se oli todennut jo vuonna 1989, että Seibtin vuoden 1988 teollisuusyritysluettelossa lueteltujen videokasettien valmistajien joukossa ei ollut yhtään viihde-elektroniikkalaitteiden valmistajaa. Ainakaan videotallenteiden osalta ei tältä osin ollut tämän jälkeen tapahtunut merkittäviä muutoksia, ja alan erikoismyymälöistä saatujen tietojen perusteella oli ilmennyt, ettei videotallenteista ollut löydettävissä yhdenkään televisio- tai videolaitteiden valmistajan nimeä. Bundespatentgericht katsoi näin ollen, ettei voitu katsoa, että keskimääräisen kuluttajan mielessä saattaisi syntyä se käsitys, että videotallenteet ja nauhalle tallentavat ja niiltä toisintavat laitteet olisivat peräisin samasta yrityksestä. Myös yleisö oli riittävästi perillä videotallenteiden valmistuksen erilaisista vaatimuksista ja ymmärsi, etteivät videokasetit ja -laitteet ole peräisin samalta valmistajalta.

20. Bundespatentgericht hylkäsi niinikään sen mahdollisuuden, että Pathen hakemuksessa yksilöidyt palvelut, "teatterilevitykseen

tarkoitettujen ja TV-elokuvien tuotanto, vuokraus ja esittäminen" ja CKK:n tavaramerkillä suojatut kamerat, projektorit jne. voisivat olla keskenään samankaltaisia. Bundespatentgericht katsoi, että kameroiden ja projektorien käyttö filmien valmistuksessa ja esittämisessä ei johda siihen, että yleisöllä olisi tavaramerkkioikeuden kannalta merkittävässä määrin väärä käsitys siitä, että tällaisten laitteiden valmistajat yleensä myös tuottaisivat, markkinoisivat tai esittäisivät filmejä.

21. CKK väittää Bundespatentgerichtin ratkaisusta tekemässään valituksessa, että sen jälkeen kun tavaramerkkidirektiivi on saatettu osaksi Saksan oikeutta, Bundespatentgerichtin näkemys, joka koskee tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arviointia, ei ole enää asianmukainen. Se esittää, että tavaramerkki "Canon" on maineikas tai laajalti tunnettu tavaramerkki ja että tämä seikka lisättynä siihen, että videokasetteja ja videolle tallentamiseen ja niiltä toisintamiseen tarkoitettuja laitteita markkinoidaan samoista myyntipaikoista, pitäisi johtaa siihen päätelmään, että tavarat, joita varten nämä kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, ovat samankaltaisia ja että tästä syystä kyseessä on *Markengesetz*in 9 §:n 1 momentin 2 kohdassa [6] tarkoitettu sekaannusvaara yleisön keskuudessa.

6 — Kuten edellä selvitettiin, kyseinen säännös vastaa direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

Ennakkoratkaisukysymys

22. Tästä syystä Bundesgerichtshof on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Voidaanko arvioitaessa sitä, ovatko ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, samankaltaisia, ottaa huomioon aikaprioriteetin saavan aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti se, miten tunnettu se oli (myöhemmän tavaramerkin ajallisen aseman määräävänä päivänä), jolloin voidaan katsoa, että tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on olemassa silloinkin, kun tavarat tai palvelut eivät kyseessä olevan kohderyhmän käsityksen mukaan ole peräisin samasta paikasta (Herkunftsstätten)?"

23. Bundesgerichtshofin mukaan olennainen kysymys on se, merkitseekö tavaramerkkidirektiivin antaminen sitä, että Saksan tuomioistuinten on muutettava tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arviointia koskevaa näkemystään. Se pyrkii tämän mukaisesti saamaan selville, mitä perusteita olisi sovellettava arvioitaessa sitä, ovatko tavarat tai palvelut direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa mielessä samankaltaisia.

24. Ennakkoratkaisupyyntöön sisältyvät seuraavat tiedot direktiivin täytäntöönpanosta. Direktiiviä täytäntöönpannessaan Saksan lainsäätäjä piti lähtökohtana sitä oletusta, ettei tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden käsitettä voitu ymmärtää samalla tavalla kuin se oli ymmärretty aikaisemmassa Saksan lainsäädännössä. *Markenrechtsreformgesetz*in (tavaramerkkioikeutta muuttavan lain) lakiesityksen perusteluissa todettiin, että jatkossa ei voitaisi vedota aikaisemmassa lainsäädännössä kehitettyyn "staattiseen" samankaltaisuuden käsitteeseen.

25. Aikaisemmassa laissa edellytettiin tavaroiden tai palvelujen objektiivista samankaltaisuutta: niinpä tavaramerkkilain mukaista suojaa ei annettu, jos tavarat ja palvelut eivät olleet objektiivisesti samankaltaisia, olivatpa tavaramerkit kuinka samankaltaisia ja aikaisempi tavaramerkki kuinka laajalti tunnettu hyvänsä. Oikeuskirjallisuudessa väitetään, että direktiivin täytäntöönpanon jälkeen tilanne ei enää ole tällainen: nyt yhtäältä tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden ja toisaalta tavaramerkkien samankaltaisuuden ja aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn välillä on käänteinen korrelaatio. Siten tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden osalta vaaditaan sitä vähäisempää näyttöä, mitä samankaltaisempia tavaramerkit ovat ja mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Bundesgerichtshofin mukaan tällainen tulkinta merkitsisi, että verrattuna aikaisemmin voimassa olleeseen Saksan lakiin tällä hetkellä olisi huomattavasti helpompaa näyttää toteen sekaannusvaaran olemassaolo.

26. Bundesgerichtshof myöntää, että tietyissä tilanteissa, joissa aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, sitä voidaan direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan nojalla suojata myös silloin, kun tavarat tai palvelut ovat keskenään erilaisia. Vaikka kyseisen säännöksen täytäntöönpano on vapaaehtoista, Bundesgerichtshofin mukaan se on saatettu osaksi Saksan oikeutta *Markengesetz*in 9 §:n 1 momentin 3 kohdalla. Bundesgerichtshof kuitenkin korostaa, että on tärkeää erottaa toisistaan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan soveltaminen, koska kansallisen lainsäädännön mukaan silloin, kun kyseessä ovat erilaiset tavarat, tavaramerkin rekisteröintiä vastaan *sellaisenaan* ei voida esittää väitettä 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan täytäntöönpanevien kansallisten säännösten perusteella: tavaramerkin käyttöä vastustava henkilö voi ainoastaan panna vireille menettelyn tavaramerkin mitätöimiseksi sen jälkeen, kun tavaramerkki on rekisteröity, tai nostaa kanteen oman tavaramerkkinsä loukkaamisesta, koska taustalla on se ajatus, että rekisteröintimenettely olisi toteutettava abstraktisti ja systemaattisesti. Sitä vastoin 4 artiklan 1 kohdan b alakohta on peruste väitteen esittämiselle tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Tästä syystä sillä, kuuluuko tietty tavaramerkin käyttäminen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan vai 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan soveltamisalaan, on huomattavaa käytännön merkitystä.

Sekaannusvaaran käsitteen sisältö

27. Kysymys koskee osittain sitä, onko sekaannusvaaran [7] katsottava olevan olemassa silloinkin, jos yleisö ajattelee tavaroi-

7 — Direktiivin saksankielisessä versiossa käytetään ilmaisua sekaannusvaara (*Verwechslungsgefahr*), kun taas englanninkielisessä versiossa käytetään ilmaisua sekaannuksen todennäköisyys (likelihood of confusion).

den tai palvelujen olevan peräisin eri paikoista. Yhteisöjen tuomioistuin on käsitellyt direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun "sekaannusvaaran" sisältöä jo 11.11.1997 asiassa SABEL antamassaan tuomiossa. [8]

28. Kyseinen asia koski direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa siltä osin kuin se koskee tilannetta, jossa "yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä". Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että oli väitetty, että "sekaannusvaarasta on näin ollen kysymys kolmessa tilanteessa eli ensinnäkin tilanteessa, jossa yleisö sekoittaa merkin ja tavaramerkin toisiinsa (välitön sekaannusvaara), toiseksi tilanteessa, jossa yleisö olettaa merkin haltijan ja tavaramerkin haltijan olevan yhteydessä toisiinsa ja sekoittaa haltijat keskenään (välillinen sekaannusvaara tai vaara mielleyhtymästä), ja kolmanneksi tilanteessa, jossa yleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa sen vuoksi, että merkkiä tarkastellessaan katsojan mieleen tulee muistikuva tavaramerkistä, mutta katsoja ei tällöin kuitenkaan sekoita merkkiä ja tavaramerkkiä toisiinsa (vaara mielleyhtymästä sen varsinaisessa merkityksessä)". [9]

29. Yhteisöjen tuomioistuin totesi, että tästä syystä oli välttämätöntä tutkia, "voidaanko direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa soveltaa —— siinä tapauksessa, että tavaramerkin ja merkin välillä ei ole välitöntä tai välillistä sekaannusvaaraa vaan ainoastaan vaara mielleyhtymästä sen varsinaisessa merkityksessä". [10] Se teki seuraavan päätelmän: "Sanamuodossa itsessään on siten suljettu pois se, että tätä säännöstä voitaisiin soveltaa myös siinä tilanteessa, että yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa". [11] Näin ollen yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että "pelkästään sen perusteella, että yleisölle voi tulla kahden tavaramerkin välillä mielleyhtymä siksi, että näiden tavaramerkkien merkityssisältö on sama, ei voida katsoa, että näiden tavaramerkkien välillä on [4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa] tarkoitettu sekaannusvaara". [12]

30. Tästä seuraa, että jos nyt käsiteltävässä asiassa ei ole vaarana, että yleisö olettaisi tavaramerkkien "Canon" ja "CANNON" välillä olevan mitään kaupallista yhteyttä, kyseessä ei voi olla direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara. Komissio kuitenkin väittää, että kysymys liittyy tavaroiden tai palvelujen pitämiseen eri "paikoista peräisin olevina" ja että tämä näkemys saattaa heijastaa sitä merkitystä, joka aikaisemmassa Saksan tavaramerkkilaissa annettiin kyseisten tavaroiden valmistuspaikalle. Tältä osin on huomattava, että sekaannusvaaran poissulkemiseksi ei ole riittävää näyttää toteen pelkästään sitä, ettei yleisö voi erehtyä kyseisten tavaroiden tai palvelujen tuotantopaikasta: jos siitä huolimatta, että yleisö ymmärtää tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin eri paikoista, se saattaa uskoa, että kyseisten kahden yrityksen välillä on jokin yhteys, kyseessä on direktiivissä tarkoitettu sekaannusvaara.

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

9 — Tuomion 16 kohta.

10 — Tuomion 17 kohta.

11 — Tuomion 18 kohta.

12 — Tuomion tuomiolauselma.

Tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuuden arviointi

31. Nyt käsiteltävän asian keskeinen sisältö on kysymys siitä, voidaanko tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti sen laaja tunnettuus ottaa huomioon arvioitaessa sitä, pitäisikö tavaroita tai palveluja pitää 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa mielessä samankaltaisina. Onko siis toisin sanoen mahdollista katsoa tavaroiden tai palvelujen olevan samankaltaisia siinä tapauksessa, että niitä varten tarkoitetut tavaramerkit ovat erityisen erottamiskykyisiä, jos tällaisia tavaroita tai palveluja ei pidettäisi samankaltaisina siinä tapauksessa, että niitä varten olisikin tarkoitettu toinen, erottamiskyvyltään heikompi tavaramerkki? Vai pitäisikö tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioinnissa käyttää objektiivista perustetta (eli siis sellaista, joka ei liity kyseisten tavaramerkkien ominaisuuksiin)?

32. Jotta tavaramerkit voisivat täyttää tehtävänsä, niiden pitäisi aina olla erottamiskykyisiä; direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei saa rekisteröidä, ja jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi. Erottamiskyky voi kuitenkin olla eriasteinen. Tavaramerkki voi olla erityisen erottamiskykyinen joko sen vuoksi, että se on laajalti tunnettu, tai sen vuoksi, että se on ominaispiirteiltään epätavanomainen. Mitä laajemmin tunnettu tai epätavanomaisempi tavaramerkki on, sitä todennäköisempää on, että kuluttajat saattavat kuvitella, että sellaisten tavaroiden tai palvelujen välillä, joiden tunnusmerkkinä käytetään samaa tai samankaltaista tavaramerkkiä, on kaupallinen yhteys. Kuten yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa SABEL antamassaan tuomiossa, "sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on". [13] On kuitenkin huomattava, että kyseisessä asiassa, toisin kuin nyt käsiteltävässä asiassa, oli kiistatonta, että ainakin jotkin niistä tavaroista, joihin kyseiset tavaramerkit liittyivät, olivat samoja; kyse oli siitä, olivatko kyseiset tavaramerkit (eivätkä tavarat) riittävän samankaltaisia, jotta sekaannusvaara saattoi syntyä.

33. CKK, Ranskan hallitus ja komissio ovat yhtä mieltä siitä, että tavaramerkin erottamiskyky on merkityksellinen seikka arvioitaessa tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta. Italian hallitus totesi suullisessa käsittelyssä, että samankaltaisuuden käsite on erittäin häilyvä käsite, joka ei voi perustua yksin objektiivisille tekijöille.

34. Ne viittaavat direktiivin johdanto-osan kymmenenteen perustelukappaleeseen, joka kuuluu seuraavasti:

"— — on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan; sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle, ja sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan mark-

13 — Edellä alaviitteessä 8 mainittu asia, tuomion 24 kohta.

kinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä [14] sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä [15]; sekaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa koskevat kysymykset kuuluvat kansallisen lainsäädännön alaan, eikä tämä direktiivi estä soveltamasta tällaista lainsäädäntöä".

35. CKK ja Ranskan hallitus väittävät, että tämä perustelukappale, erityisesti toteamus, jonka mukaan "on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan", osoittaa, ettei tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arviointiperustetta ole pidettävä objektiivisena perusteena.

36. CKK väittää niinikään, että on tärkeää, että tavaramerkin haltija saa vastustaa 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella rekisteröintiä jo rekisteröimisvaiheessa esittämällä väitteen, eikä joudu hyväksymään rekisteröintiä ja nostamaan kannetta muiden säännösten perusteella tavaramerkin käyttämisen vuoksi. CKK katsoo, että väitemenettelyn asianosaisille aiheutuu vähemmän kustannuksia ja että ne voivat vedota oikeuksiinsa tosiasiallisemmin ja tehokkaammin kuin muissa menettelyissä.

37. Pathe ja Yhdistynyt kuningaskunta kannattavat kuitenkin tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden objektiivista, itsenäistä arviointia (eli arviointia, jossa ei oteta huomioon aikaisemman tavaramerkin ominaisuuksia tai tunnettuutta). Yhdistynyt kuningaskunta väittää, että jos tavaramerkin rekisteröinnin osalta edellytettäisiin, että aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus on otettava huomioon arvioitaessa kyseisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta, tarkastajien tehtävä olisi kohtuuton ja rekisteröintimenettely pidentyisi huomattavasti. Pathe väittää lisäksi, että suuret yhtiöt viivästyttäisivät tarkoituksella rekisteröintimenettelyjä.

38. Pathe väittää myös, että samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen käsitteen joustavuus aiheuttaisi oikeudellista epävarmuutta. Yksi Yhdistyneen kuningaskunnan lopuksi esittämistä perusteluista on se, että jos sekaannusvaaraa koskeva kysymys olisi tutkittava, jotta voitaisiin päättää, ovatko tavarat tai palvelut samankaltaisia, tällaisen samankaltaisuuden edellyttämisessä ei olisi mieltä: olisi ainoastaan ratkaistava, onko sekaannusvaaraa olemassa; jos tämä olisi ollut tarkoituksena, direktiivin rakenne olisi erilainen.

39. Tämän kysymyksen ratkaisemiseksi keskeinen on mielestäni direktiivin johdantoosan kymmenes perustelukappale, jonka mukaan sekaannusvaaran arviointi riippuu erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki

14 — Julkisasiamiehen esittämä huomautus koskee ainoastaan direktiivin englanninkielisessä versiossa olevaa epätarkkuutta.

15 — Julkisasiamiehen esittämä huomautus koskee ainoastaan direktiivin englanninkielisessä versiossa olevaa epätarkkuutta.

tunnetaan. Asiayhteyteensä liitettynä tämä toteamus kuuluu seuraavasti:

"rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän; tämä suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat; suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset; on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan; sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle, ja 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; — — "

Tämän toteamuksen perusteella on selvää, että vaikka direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei erityisesti mainitakaan tavaramerkin tunnettuutta, sillä on merkitystä ratkaistaessa, onko samankaltaisuus niin suuri, että sekaannusvaara saattaa syntyä.

40. Tätä näkemystä vahvistaa myös yhteisöjen tuomioistuimen asiassa SABEL antama tuomio, jossa katsottiin, että "sekaannusvaaraa on — — arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa". [16] On totta, että tämä toteamus tehtiin erilaisessa asiayhteydessä: yhteisöjen tuomioistuin tutki tuolloin kysymystä siitä, saattoiko tavaramerkkien käsitteellinen samankaltaisuus sellaisenaan aiheuttaa 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran sellaisessa tilanteessa, jossa kyseiset tavarat olivat selvästi samoja. Tätä toteamusta on kuitenkin sovellettava yleisesti.

41. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus pyrkii kumoamaan väitteen, jonka mukaan direktiivin johdanto-osan kymmenes perustelukappale tukisi kokonaisvaltaista arviointitapaa. Se väittää, että kyseinen perustelukappale tarkoittaa yksinomaan sitä, että samankaltaisuutta arvioitaessa olisi tarkasteltava, ovatko tavarat tai palvelut sellaisia, että yleisö saattaisi kuvitella, että ne ovat kaupalliselta alkuperältään samoja, ja että arvioinnissa ei saa ottaa huomioon aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta.

42. Tällainen tulkinta edellyttäisi kuitenkin, että perustelukappaleen olisi katsottava merkitsevän sitä, että sekaannusvaaraa koskeva kysymys on otettava huomioon arvioitaessa tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta mutta että yhtä sekaannusvaaran arviointiperusteista eli aikaisemman tavaramerkin "tunnettuutta markkinoilla" (perustelukappaleessa nimenomaisesti mainittu seikka) ei saisi ottaa huomioon arvioinnissa. Tällaista

16 — Edellä alaviitteessä 8 mainittu asia, tuomion 22 kohta.

perustelukappaleen tulkintaa on vaikea hyväksyä. (Maininta "kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla" viittaa mielestäni tavaramerkin erottamiskykyyn: toisin sanoen on ratkaistava, tunnistaako yleisö sen helposti joko sen ominaispiirteiden epätavanomaisuuden tai laajan tunnettuuden vuoksi).

43. Rekisteröintimenettelyn pidentymisen riski, jonka aikaisemman tavaramerkin tunnettuuden arviointi aiheuttaisi, ei minusta myöskään vaikuta niin suurelta kuin Pathe ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus antavat ymmärtää. Ranskan hallitus on suullisessa käsittelyssä todennut, että sen kokemusten mukaan tällainen arviointi ei pidennä tai monimutkaista kohtuuttomasti menettelyä. Saattaa näet olla oikeusvarmuuden kannalta merkityksellistä varmistua siitä, ettei sellaisia tavaramerkkejä lainkaan rekisteröidä, joiden käyttö voidaan menestyksellisesti riitauttaa. Minusta vaikuttaa joka tapauksessa siltä, että direktiivin johdanto-osan kymmenes perustelukappale tarkoittaa sitä, että tavaramerkin laaja tunnettuus on otettava huomioon arvioitaessa kahden tavaramerkin välistä sekaannusvaaraa, vaikka sitä ei voidakaan ottaa huomioon arvioitaessa tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta. Lisäksi yhteisön tavaramerkkirekisterin on tutkittava tavaramerkin tunnettuutta koskevaa kysymystä useissa tapauksissa, koska yhteisön tavaramerkkiasetukseen sisältyy direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan kaltainen säännös. Asetuksen 8 artiklan 5 kohdan mukaan aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei tietyin edellytyksin rekisteröidä, jos aikaisempi yhteisön tavaramerkki on yhteisössä laajalti tunnettu ja jos rekisteröidyksi aiottu tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki, vaikka se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity. Tämä merkitsee sitä, etteivät siihen, että rekisteröijien edellytetään ottavan tavaramerkin laaja tunnettuus huomioon, liittyvät käytännön ongelmat ole niin suuria kuin on väitetty.

44. Haluan korostaa, että vaikka tavaramerkin tunnettuusaste on mielestäni otettava huomioon ratkaistaessa sitä, onko samankaltaisuus niin suuri, että sekaannusvaara saattaa syntyä, samankaltaisuuden vaatimukselle on annettava täysi painoarvo sekä arvioitaessa tavaramerkkien samankaltaisuutta että arvioitaessa kyseisten tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta. Tästä syystä on virheellistä väittää, että koska direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohta on saatettu osaksi kansallista oikeutta, kyseisten tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta ei enää tarvitse näyttää toteen, jos tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen. Arvioitaessa tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta on hyödyllistä tutkia Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan hallitusten mainitsemia tekijöitä.

45. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan seuraavat tekijät olisi otettava huomioon arvioitaessa tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta:

a) kyseisten tavaroiden tai palvelujen käyttötarkoitukset;

b) kyseisten tavaroiden tai palvelujen käyttäjät;

c) tavaroiden tai palvelusuoritteiden fyysiset ominaisuudet;

d) markkinointikanavat, joiden kautta tavarat tai palvelut tuodaan markkinoille;

e) mikäli kyseessä ovat itsepalveluna hankittavat kulutushyödykkeet, mistä ne käytännössä löytyvät tai ovat todennäköisesti löydettävissä supermarketeista ja erityisesti löytyvätkö ne tai saattavatko ne löytyä samoilta vai eri hyllyiltä;

f) missä määrin kyseiset tavarat tai palvelut kilpailevat keskenään: selvityksessä voidaan ottaa huomioon se, miten alalla toimivat luokittelevat tavarat, sijoittavatko esimerkiksi markkinatutkimusyritykset, jotka tietenkin toimivat kyseisen teollisuudenalan lukuun, tavarat tai palvelut saman vai eri alan tavaroiksi tai palveluiksi. [17]

46. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus myönsi suullisessa käsittelyssä, ettei kyseinen luettelo ole tyhjentävä, mutta huomautti, että siitä ilmenee kuitenkin yhteinen nimittäjä, joka pitäisi olla mukana kaikissa tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioinnissa huomioon otettavissa tekijöissä eli se, että tekijät liittyvät tavaroihin tai palveluihin itseensä.

47. Myös Ranskan hallitus katsoo, että tavaroiden ja palvelujen samankaltaisuutta arvioitaessa huomioon otettaviin tekijöihin pitäisi sisältyä tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet, niiden käyttötarkoitus ja asiakaskunta, niiden normaali käyttö ja tavanomaiset jakelutavat.

48. Näiden "objektiivisten" tekijöiden käyttö samankaltaisuutta arvioitaessa ei mielestäni kuitenkaan poissulje sitä, että tavaramerkin tunnettuus otetaan huomioon ratkaistaessa sitä, onko samankaltaisuus niin suuri, että sekaannusvaara voi syntyä.

49. Tätä näkemystä vastaan voitaisiin väittää, että mitä yksinkertaisemmin ja objektiivisemmin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaroiden ja palvelujen saman-

17 — Tämä luettelo ilmenee asiassa British Sugar Plc v. James Robertson & Sons Ltd 23.5.1996 annetusta High Courtin tuomiosta [1996] RPC 281.

kaltaisuutta mitattaisiin, sitä epätodennäköisempää olisi, että eri jäsenvaltioiden kansalliset tavaramerkkirekisterit ja -tuomioistuimet arvioivat eri tavalla sitä, onko tietty tavaramerkki harhaanjohtava. Tämä olisi sopusoinnussa direktiivin tavoitteen eli jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön yhdenmukaistamisen kanssa.

50. Myönnän, että tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arviointiperusteiden joustavuus saattaisi johtaa samankaltaisuuden erilaisiin tulkintoihin eri jäsenvaltioissa. On näet mahdollista, että toisin kuin tietyt jäsenvaltiot väittävät, uuteen tavaramerkkiin ei ehkä jossain jäsenvaltiossa sovellettaisi direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa vain sen vuoksi, että kyseisessä valtiossa ajatellaan, että vaikka aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu ja sekaannusvaara on olemassa, tavarat tai palvelut eivät ole riittävän samankaltaisia. Tällaisessa tapauksessa se, että aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu, saattaa kuitenkin hyvinkin merkitä sitä, että kyseisessä jäsenvaltiossa sovellettaisiin tämän sijasta direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa tai 5 artiklan 2 kohtaa (jotka koskevat tavaramerkin suojelemista tavaroiden tai palvelujen ollessa erilaisia). Komission käsityksen mukaan kaikki jäsenvaltiot ovat käyttäneet 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa annettua mahdollisuutta. [18] Siten kaikissa jäsenvaltioissa lopputulos (eli tavaramerkin rekisteröinnin epääminen, rekisteröinnin mitätöiminen tai tavaramerkin käytön kieltäminen) olisi usein sama.

51. Loppuhuomiona lisättäköön, etten pidä epäoikeudenmukaisena sitä, että tavaramerkin haltija saa suojaa laajempaan tavaravalikoimaan nähden kuin siihen, jota varten tavaramerkki on rekisteröity. Ei ole kohtuullista edellyttää tavaramerkin haltijan rekisteröivän tavaramerkkiään kaikkia niitä tavaralajeja varten, joihin nähden tavaramerkin käyttö saattaa aiheuttaa sekaannusvaaran, koska tavaramerkin haltija ei ehkä käytä *tavaramerkkiään tällaisten tavaroiden tunnusmerkkinä*; tavaramerkit, jotka on rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, joiden tunnusmerkkeinä niitä ei käytetä, saatetaan poistaa rekisteristä viiden vuoden kuluttua sen perusteella, ettei niitä ole käytetty. [19] Lisäksi sekaannusvaaran peruste varmistaa, että kun tavaramerkin haltija rekisteröi tavaramerkin tiettyä tavara- tai palveluryhmää varten, tavaramerkin haltijaa ei sen johdosta suojata liian laajaan tavara- ja palveluvalikoimaan nähden. Sekaannusvaaran käsitettä ei pitäisi laajentaa liian pitkälle, sillä kuten asiassa SABEL antamassani ratkaisuehdotuksessa [20] totesin, laajentava tulkinta *olisi ristiriidassa direktiivin tavoitteen eli* tavaroiden vapaan liikkuvuuden edistämisen kanssa. Jos on kuitenkin olemassa todellinen ja asianmukaisesti toteennäytetty sekaannusvaara, on mielestäni paitsi perusteltua myös välttämätöntä suojella sekä kuluttajaa että tavaramerkin haltijaa olemalla sallimatta myöhemmän tavaramerkin rekisteröinti, vaikka se koskisi samankaltaisia tavaroita ja palveluja, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä ei ole rekisteröity.

18 — Komission lausuma asiassa C-63/97, BMW, 13.1.1998 pidetyssä suullisessa käsittelyssä.

19 — Direktiivin 10— 12 artikla.

20 — Edellä alaviitteessä 8 mainittu asia, ratkaisuehdotuksen 50 ja 51 kohta.

Ratkaisuehdotus

52. Edellä esitetyn perusteella Bundesgerichtshofin esittämään kysymykseen olisi mielestäni vastattava seuraavasti:

Arvioitaessa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kahden eri tavaramerkeillä varustetun tavaran tai palvelun samankaltaisuutta aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti sen laaja tunnettuus voidaan ottaa huomioon, kun ratkaistaan sitä, ovatko tavarat tai palvelut niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä. Kyseisessä säännöksessä tarkoitettu sekaannusvaara saattaa kuitenkin syntyä vain siinä tapauksessa, että vaarana on, että yleisö kuvittelee kyseisten tuotteiden tai palvelujen tarjoajien välillä olevan jonkinlainen kaupallinen yhteys.