JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

ANTONIO TIZZANO

9 päivänä joulukuuta 2004 [1]

I Johdanto

1. Esillä olevassa asiassa Suomen korkein oikeus on esittänyt ennakkoratkaisupyynnön jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY [2] (jäljempänä direktiivi 89/104 tai direktiivi) 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnasta. Tiivistetysti voidaan todeta, että kansallinen tuomioistuin pyytää yhteisöjen tuomioistuinta määrittämään, missä tilanteissa voidaan katsoa, että toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttäminen on direktiivissä tarkoitetulla tavalla sallittua.

1 — Alkuperäinen kieli: italia.

2 — EYVL 1989, L 40, s. 1.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

Asiaan liittyvä yhteisön oikeus

2. Yhteisö on säätänyt tavaramerkeistä antamalla, sikäli kuin sillä on merkitystä esillä olevan asian kannalta, direktiivin 89/104, jossa lähennetään jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä tiettyjen tätä alaa koskevien seikkojen osalta, yhdenmukaistamatta niitä kuitenkaan täydellisesti.

3. Viittaan erityisesti direktiivin kymmenenteen perustelukappaleeseen, jossa todetaan muun muassa, että rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan "tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän".

4. Esillä olevan asian osalta on huomattava 5 artiklan 1 kohta, jossa 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."

5. Esillä olevan asian kannalta olennainen on myös 6 artiklan 1 kohta, jossa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

— —

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

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen."

6. Lopuksi on muistettava vielä 10.9.1984 annettu, harhaanjohtavaa mainontaa koskeva neuvoston direktiivi 84/450/ETY,[3] jota on muutettu 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY[4] sisällyttämällä siihen vertaileva mainonta (jäljempänä direktiivi 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna, ja direktiivi 97/55) ja jonka tarkoituksena on sen 1 artik-

3 — EYVL L 250, s. 17.
4 — EYVL L 290, s. 18.

lan mukaan "suojella kuluttajia ja kauppaa, liiketoimintaa, käsityötä tai ammattia harjoittavia henkilöitä sekä yleisön etuja harhaanjohtavalta mainonnalta ja sen kohtuuttomilta seurauksilta sekä vahvistaa ne edellytykset, joiden toteutuessa vertaileva mainonta on sallittua".

7. Direktiivin 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna, 3 a artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

— —

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 oikeus

8. Suomessa tavaramerkeistä säädetään 10.1.1964 annetussa tavaramerkkilaissa.[5]

5 — 7/1964.

9. Tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentissa säädetään tunnusmerkin haltijan yksinoikeuden sisällöstä seuraavaa:

"Tämän lain 1–3 §:n mukainen oikeus tavaran tunnusmerkkiin sisältää sen, että elinkeinotoiminnassa kukaan muu kuin merkin haltija ei saa tavaroittensa tunnuksena käyttää siihen sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa tai sen päällyksessä, mainonnassa tai liikeasiakirjassa tai muulla tavalla, siihen luettuna myös suullinen käyttäminen."

10. Saman lain 4 §:n 2 momentissa puolestaan säädetään seuraavaa:

"Edellä 1 momentissa tarkoitetuksi luvattomaksi käyttämiseksi katsotaan muun muassa se, että joku laskiessaan liikkeeseen varaosia, lisätarvikkeita tai muuta sellaista, mikä soveltuu toisen tavaraan, viittaa tämän tunnusmerkkiin tavalla, joka on omiaan aikaansaamaan vaikutelman, että liikkeeseen laskettu tavara on lähtöisin tunnusmerkin haltijalta tai että tämä on suostunut tunnusmerkin käyttämiseen."

11. Ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi, että viimeksi mainittu säännös on tarkoitettu poikkeukseksi tavaramerkin haltijan yksinoikeuteen, siten, että viimeksi mainitun oikeuksia ei loukata tapauksessa, jossa joku markkinoidessaan omia tuotteitaan mainitsee toiselle kuuluvan tunnusmerkin siten, että sillä ei saada aikaan vaikutelmaa, että liikkeeseen laskettu tavara on lähtöisin tunnusmerkin haltijalta tai että tämä on suostunut tunnusmerkin käyttämiseen.

III Tosiseikat ja pääasian oikeudenkäynti

12. The Gillette Company -nimiselle amerikkalaiselle yhtiölle on rekisteröity Suomessa "Gillette"- ja "Sensor"-tavaramerkit tietyille tavaroille, muun muassa partakoneille. Sen Gillette Group Finland Oy -nimisellä suomalaisella tytäryhtiöllä (jäljempänä näistä kahdesta yhtiöstä yhdessä käytetään ilmaisua Gillette) on yksinoikeus käyttää näitä tavaramerkkejä Suomessa, jossa se markkinoi erilaisia parranajolaitteita, muun muassa varresta ja vaihdettavasta partakoneenterästä muodostuvia partakoneita sekä erikseen myytäviä partakoneenteriä.

13. Myös LA-Laboratoires Ltd Oy -niminen suomalainen yhtiö (jäljempänä LA) markkinoi ja myy Suomessa samankaltaisia tuotteita, eli sekä varresta ja vaihdettavasta partakoneenterästä muodostuvia partako-

neita että erikseen myytäviä partakoneenteriä. Se on markkinoinut "PARASON FLEXOR" -merkkisiä partakoneenteriä siten, että niiden myyntipakkauksiin on kiinnitetty punainen tarra, joka sisältää tekstin "Tähän terään SOPIVAT kaikki Parason FLEXOR ja kaikki Gillette SENSOR VARRET".

14. Ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi, että LA:lla ei ollut lisenssin nojalla taikka muuten sopimusperusteisesti oikeutta käyttää Gilletten tavaramerkkejä.

15. Tästä syystä viimeksi mainittu nosti LA:ta vastaan kanteen Helsingin käräjäoikeudessa ja väitti, että vastaajan menettely loukkasi sen rekisteröityjä tavaramerkkejä "Gillette" ja "Sensor". Kantajan mukaan LA:n menettely antoi sen vaikutelman, että viimeksi mainitun tuotteet olivat samoja tai samanlaisia kuin kantajan tuotteet tai että LA:lla olisi lisenssin nojalla taikka muulla perusteella oikeus käyttää edellä mainittuja tavaramerkkejä.

16. Helsingin käräjäoikeus hyväksyi tämän väitteen, ja se totesi 30.3.2000 antamassaan tuomiossa, että käyttämällä näitä tavaramerkkejä markkinoimissaan "PARASON FLEXOR" -partakoneenteräpakkauksissa LA oli loukannut Gillettelle tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentissa myönnettyä yksinoikeutta.

17. Helsingin käräjäoikeus totesi, ettei esillä olevassa asiassa voitu soveltaa tavaramerkkilain 4 §:n 2 momentissa säädettyä poikkeusta. Kyseinen poikkeus, jota on direktiivin 89/104, erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan, valossa tulkittava suppeasti, ei koske itse päätuotetta, vaan ainoastaan varaosia, lisätarvikkeita tai muuta sen kaltaista. Käräjäoikeus katsoi, että sekä varren että partakoneenterän oli katsottava olevan partakoneen pääosia ja etteivät ne näin ollen kuuluneet poikkeuksen soveltamisalaan.

18. Helsingin käräjäoikeus kielsi näin ollen LA:ta jatkamasta tai toistamasta menettelyään, ja se määräsi poistettaviksi pakkauksista maininnat "Gillette" ja "Sensor" sekä hävitettäviksi Suomessa käytetyt tarrat, jotka sisälsivät edellä mainitut maininnat; lisäksi se määräsi LA:n suorittamaan Gillettelle korvausta sille aiheutuneesta vahingosta.

19. LA valitti tästä tuomiosta Helsingin hovioikeuteen, joka kumosi 17.5.2001 antamallaan tuomiolla alioikeuden tuomion kokonaisuudessaan.

20. Hovioikeus totesi ennen kaikkea, että partakoneenterät ovat tavaramerkkilain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuja varaosia. Joka tapauksessa kuluttajalle, joka entuudestaan omistaa "GILLETTE SENSOR" -merkkisen varren, ilmoitetaan tarrassa ilmaistulla tiedolla, että kyseisen terävarren kanssa voidaan käyttää Gilletten myymien partakoneenterien lisäksi "PARASON FLEXOR" -merkkisiä partakoneenteriä. Lisäksi se totesi, että LA:n partakoneenteräpakkausten päällysosiin oli merkitty näkyvästi "Parason"- ja "Flexor"-tunnusmerkit, joista selvästi kävi ilmi tuotteiden alkuperä, kun taas "Gillette"- ja "Sensor"-tunnusmerkit oli kirjoitettu pienikokoisin kirjaimin suhteellisen pienikokoisiin tarroihin, jotka oli kiinnitetty partakoneenteräpakkauksiin. Tämä sulkee pois sen, että kyseessä olisi toiselle kuuluvan tunnusmerkin liikearvon hyväksikäyttö tai että saataisiin aikaan vaikutelma tunnusmerkkien haltijoiden välisestä liikeyhteydestä. Hovioikeus totesi näin ollen, että LA oli käyttänyt Gilletten tavaramerkkejä tavaramerkkilain 4 §:n 2 momentissa sallituin tavoin.

21. Gillette valitti tämän jälkeen asiassa korkeimpaan oikeuteen, joka on ilmaissut epätietoisuutensa direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkinnasta.

22. Korkein oikeus on päättänyt 23.5.2003 tekemällään päätöksellä lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"Kun sovelletaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen — — neuvoston direktiivin (89/104/ETY) 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, niin

1) Mitkä ovat ne kriteerit

a) joiden perusteella kysymys tavaran katsomisesta varaosaksi tai lisätarvikkeeksi tulee ratkaista; sekä

b) joiden perusteella määritellään ne muut kuin varaosiksi tai lisätarvikkeiksi katsottavat tavarat, jotka myös voivat kuulua kyseisen alakohdan soveltamisalaan?

2) Onko toisen tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä arvioitava eri tavalla riippuen siitä, onko tavara lisätarvikkeen tai varaosan kaltainen vai onko kysymys tavarasta, joka muulla perusteella voi kuulua kyseisen alakohdan soveltamisalaan?

3) Miten tulee tulkita vaatimusta, että käyttämisen tulee olla "tarpeen" tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi? Voiko tarpeellisuuskriteeri täyttyä, vaikka käyttötarkoituksen ilmaiseminen olisi sinänsä mahdollista ilman nimenomaista viittausta toisen tavaramerkkiin, pitäytymällä mainitsemaan ainoastaan esimerkiksi tavaran tekninen toimintaperiaate? Mikä merkitys tällöin on sillä, että kuluttajien kannalta esitystapa saattaa olla vaikeaselkoisempi, jollei nimenomaisesti viitata toisen tavaramerkkiin?

4) Mitä seikkoja on otettava huomioon arvioitaessa hyvän liiketavan mukaisuutta? Merkitseekö toisen tavaramerkin mainitseminen oman tuotteen markkinoinnin yhteydessä väitettä siitä, että markkinoijan oma tuote sekä laadultaan että teknisiltä tai muilta ominaisuuksiltaan vastaa toisen tavaramerkin tarkoittamaa tuotetta?

5) Vaikuttaako toisen tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyteen se, markkinoiko toisen tavaramerkkiin viittaava elinkeinonkeinonharjoittaja paitsi varaosaa tai lisätarviketta myös sellaista omaa tuotetta, jonka yhteydessä tämä varaosa tai lisätarvike on tarkoitettu käytettäväksi?"

23. Esillä olevassa asiassa kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevan asian kantaja, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, Suomen hallitus ja komissio.

24. Huomautuksia ovat esittäneet 21.10.2004 pidetyssä istunnossa pääasian asianosaiset, Suomen hallitus ja komissio.

IV Oikeudellinen arviointi

Johdanto

25. Kuten on tunnettua, tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on, kuten direktiivin 89/104 kymmenennessä perustelukappaleessa ja vakiintuneessa oikeuskäytännössä on todettu, taata tavaroiden alkuperä. [6]

6 — Ks. mm. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta); asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10273, 51 kohta); asia C-40/01, Ansul, tuomio 11.3.2003 (Kok. 2003, s. I-2439, 36 kohta) ja asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004 (Kok. 2004, s. I-10989, 59 kohta).

26. Jotta tämän tehtävän toteutuminen olisi asianmukaisesti suojattu, tavaramerkin haltijan on voitava kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä sellaista merkkiä, joka voi aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran siitä, että tavaramerkin haltija on valmistanut tietyn tuotteen. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa myönnetään näin ollen viimeksi mainitulle yksinoikeus käyttää tavaramerkkiä.

27. Tämä oikeus ei ole kuitenkaan rajoittamaton. Direktiivin 6 artiklassa säädetään nimittäin, että tietyissä tapauksissa on sallittua, että tavaramerkki kiinnitetään muihin kuin tavaramerkin haltijan valmistamiin tavaroihin.

28. Tuossa säännöksessä säädetään erityisesti, että toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttäminen on sallittua, kun se osoittaa tavaran käyttötarkoituksen, kun sen käyttäminen on tarpeen tätä tarkoitusta varten ja kun sitä käytetään hyvää liiketapaa noudattaen.

29. Yhteisöjen tuomioistuin on täsmentänyt ne syyt, joiden vuoksi tavaramerkin haltijan yksinoikeutta koskevat rajoitukset ovat perusteltuja. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan "kun direktiivin 89/104/ETY 6 artiklalla rajoitetaan niitä oikeuksia, jotka tavaramerkin haltijalla on direktiivin 5 artiklan perusteella, sillä pyritään yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, joka perustamissopimuksella pyritään luomaan ja säilyttämään". [7]

30. Näin ollen voidaan todeta, että kun direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa rajoitetaan direktiivin 5 artiklassa säädettyä yksinoikeutta, tällä pyritään takaamaan, että tavaramerkin haltijan intressi, joka koskee sitä, että tavaramerkillä voidaan toteuttaa täysin sen tehtävä taata sillä varustettujen tavaroiden alkuperä, ja muiden toimijoiden intressi saada täysi pääsy markkinoille ovat keskenään tasapainossa, sulkematta myöskään pois sitä — kuten näyttäisi käyvän ilmi yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa tekemästä vapaata liikkuvuutta koskevasta laajasta viittauksesta ja kuten jäljempänä esitän — että kyseeseen saattavat tulla myös muut intressit.

Ensimmäinen ja toinen kysymys

31. Tämän todettuani ryhdyn tarkastelemaan kansallisen tuomioistuimen esittämiä kysymyksiä.

7 — Asia C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, tuomio 7.1.2004 (Kok. 2004, s. I-691, 16 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

32. Ensimmäisillä kahdella kysymyksellään, jotka käsittelen yhdessä, kansallinen tuomioistuin pyrkii pääasiallisesti selvittämään, mitkä ovat ne kriteerit, joiden perusteella direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa voidaan erotella päätuote varaosista ja lisätarvikkeista sekä määrittää, mitkä muut tavarat varaosien ja lisätarvikkeiden ohella voivat kuulua kyseisen säännöksen soveltamisalaan. Se tiedustelee tätä voidakseen selvittää, onko toisen tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä tällaisten muiden tavaroiden osalta arvioitava eri tavalla kuin varaosien ja lisätarvikkeiden osalta.

33. Kuten edellä on todettu, yksi niistä edellytyksistä, joiden on täytyttävä, jotta toisen tavaramerkki voidaan hyväksytysti kiinnittää tavaraan, on, että sen tehtävänä on osoittaa tällaisen tavaran käyttötarkoitus, ei sen alkuperää.

34. Mielestäni vaikuttaa siltä, että tästä näkökulmasta katsottuna mahdollisuus käyttää toisen tavaramerkkiä käyttötarkoituksen osoittamiseksi, lisäämättä mitään alkuperästä, on pääasiallisesti sama kaikkien tavaroiden tai palvelujen osalta.

35. Tällainen mahdollisuus tulee tietenkin useammin esille lisätarvikkeiden ja varaosien yhteydessä, joita on käytettävä yhdessä päätuotteen kanssa, joka suurimmassa osassa tapauksia voidaan määrittää vain sitä koskevan tavaramerkin avulla. Esimerkkeinä voidaan mainita Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen esille tuomat, Volkswagen Polo -merkkisiä autoja varten erityisesti suunnitellut pakoputket tai polkupyöränkuljetustelineet. Näin saattaa kuitenkin olla myös kahden sellaisen tuotteen osalta, joita voidaan käyttää yhdessä mutta joista kumpikaan ei ole toisen lisätarvike tai varaosa. Yhä Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen viittaamiin esimerkkeihin tukeutuen voidaan mainita Alfa-yrityksen valmistama tietokone ja Beta-yrityksen toteuttama käyttöjärjestelmä, jotka soveltuvat käytettäviksi yhdessä. Tällöin kyseessä eivät ole lisätarvikkeet tai varaosat, koska kumpikin tuote on itsenäinen. Kuitenkin on perusteltua, että kumpikin yritys ilmoittaa yleisölle, että sen tuotetta voidaan käyttää toisen yrityksen valmistaman tuotteen yhteydessä.

36. Katson näin ollen, ettei mitään tavaraa tai palvelua voida lähtökohtaisesti sulkea pois direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalasta tarkasteltavana olevan edellytyksen perusteella. Riippumatta siitä, onko kyseessä päätuote vaiko sen lisätarvike tai varaosa, silloin kun toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttäminen on tarpeen käyttötarkoituksen osoittamiseksi, on katsottava, että tarkasteltavana oleva edellytys täyttyy.

37. Tällaista tulkintaa näyttävät tukevan myös muut seikat. Totean kyseisen säännöksen sanamuodon perusteella, että siinä ilmaisu "erityisesti" sijaitsee lisätarvikkeita ja varaosia koskevan maininnan edellä. Tämän perusteella voidaan katsoa, että yksinoikeuden rajoittaminen voi koskea myös sellaisia tuotteita, jotka eivät ole lisätarvikkeita tai varaosia, erityisesti, kuten komissio on huomauttanut, koska direktiiviä koskevassa komission ehdotuksessa selvästi suljettiin pois tämä mahdollisuus, mutta ehdotusta muutettiin myöhemmin juuri tältä osin. [8]

38. Toisaalta, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on huomauttanut, kyseisessä säännöksessä mainitaan käyttötarkoitus sekä tavaroiden että palvelujen osalta, vaikka viimeksi mainittujen osalta tuskin on olemassa varaosia tai lisätarvikkeita.

39. Katson, että kaikki tämä tukee sitä, että arvioitaessa direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan sovellettavuutta ei ole etukäteen tarvetta määritellä, onko kyseessä päätuote vaiko lisätarvike tai varaosa, koska *kaikissa tapauksissa* ratkaisevaa on se, että toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaran (tai palvelun) käyttötarkoituksen osoittamiseksi ja että käyttäminen ei aiheuta sekaannusvaaraa alkuperästä.

40. Mikäli asia on näin, ei mielestäni esillä olevassa asiassa ole tarpeen, että yhteisöjen tuomioistuin lausuu niistä kriteereistä, joiden avulla voidaan yksilöidä päätuotteet ja erottaa ne lisätarvikkeista tai varaosista, siten kuin ensimmäisessä kysymyksessä tiedustellaan.

41. Näin ollen ehdotan, että ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen vastataan siten, että direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan sovellettavuutta arvioitaessa on ainoastaan selvitettävä se, onko toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttäminen tarpeen tavaran (tai palvelun) käyttötarkoituksen osoittamiseksi, ja se, ettei käyttäminen aiheuta sekaannusvaaraa alkuperästä; tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä ei ole arvioitava eri tavalla sen mukaan, onko kyseessä päätuote vaiko lisätarvike tai varaosa.

Kolmas kysymys

42. Kolmannella kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee pääasiallisesti, mitä

8 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettua ensimmäistä neuvoston direktiiviä koskevan ehdotuksen, jonka komissio antoi 25.11.1980, 5 artiklassa todettiin, että "tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa — — c) tavaramerkkiä varaosien tai lisätarvikkeiden käyttötarkoituksen osoittamiseksi — —" (EYVL 1980, C 351, s. 1).

seikkoja on otettava huomioon määritettäessä, onko toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttäminen direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla "tarpeen" tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi.

43. Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyissä huomautuksissa ehdotetaan edellä mainitusta, toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttämisen tarpeellisuutta koskevasta edellytyksestä kahta toisistaan huomattavasti poikkeavaa tulkintaa.

44. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ehdottaa, että edellä mainitun edellytyksen on katsottava täyttyvän silloin, kun toiselle kuuluvan tavaramerkin mainitseminen on "tehokas ja täsmällinen keino" [9] tavaran käyttötarkoitusta koskevien tietojen antamiseksi tavaran potentiaalisille ostajille.

45. Se muistuttaa tämän osalta, että kyseisen säännöksen tarkoituksena on mahdollistaa vääristymättömän kilpailun kehittyminen, ja se toteaa, että kyseisen edellytyksen liian suppea tulkinta heikentäisi säännöksen tehokasta vaikutusta.

46. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus toteaa, että jos katsottaisiin, että edellytys, jonka mukaan toiselle kuuluvan tavaramerkin mainitsemisen on oltava tarpeellista, täyttyy vain silloin, jos tietoja, joita potentiaaliset ostaja tarvitsevat voidakseen ymmärtää tavaran käyttötarkoituksen, ei voida ilmoittaa millään muulla tavalla, kyseistä säännöstä voitaisiin tuskin koskaan soveltaa. Lähes kaikissa tapauksissa on nimittäin mahdollista keksiä jokin muu tapa ilmoittaa tavaran käyttötarkoitus kuin toisen tavaramerkin mainitseminen, esimerkiksi liittämällä sen tavaran kuva tai tekninen kuvaus, jonka kanssa kyseistä tavaraa on tarkoitus käyttää.

47. Suomen hallitus ja komissio ovat omaksuneet vastaavanlaisen kannan, ja niiden mukaan on otettava huomioon myös toiselle kuuluvalla tavaramerkillä varustetun tavaran potentiaalisten ostajien ominaispiirteet. Sen määritteleminen, mikä on "tarpeen" ilmoittaa, vaihtelee nimittäin sen mukaan, onko tavara suunnattu lopullisille kuluttajille vaiko muille yrittäjille. Ainoastaan jälkimmäisessä tapauksessa teknisten eritelmien avulla voidaan antaa riittävät tiedot tavaran käyttötarkoituksesta, ilman että tällöin on "tarpeen" mainita toisen tavaramerkkiä. Sitä vastoin keskivertokuluttajan osalta tällaisen mainitsemisesta aiheutuisi, että hänen olisi vaikeampaa ymmärtää tavaran käyttötarkoitusta, paitsi jollei ole olemassa sellaisia yleis-

9 — "An efficient and accurate means", todetaan Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen huomautusten alkuperäisessä englanninkielisessä versiossa.

maailmallisesti tunnettuja teknisiä standardeja, joiden avulla myös tällainen kuluttaja voi helposti ymmärtää häntä kiinnostavan tavaran käyttötarkoituksen. Kuten istunnon kuluessa on esitetty, näin saattaisi olla autonrenkaiden osalta, sillä niistä käytetään helposti ymmärrettäviä koodeja, joiden avulla potentiaalinen ostaja voi ymmärtää, mitkä mallit soveltuvat juuri hänen autoonsa.

48. Tämän kanssa täysin vastakkaisen näkemyksen on esittänyt Gillette, joka ehdottaa, että kyseisiä edellytyksiä on tulkittava vain ehdottomasti ja yksinomaisesti taloudellisin perustein. Gilletten mukaan toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttäminen voi olla "tarpeen" vain, jos käyttäjällä on vain tämän avulla mahdollisuus markkinoida omaa tuotettaan kohtuullisissa taloudellisissa olosuhteissa.

49. Gillette on soveltanut tätä näkemystä esillä olevaan asiaan ja todennut, että LA:n partakoneenterien käyttötarkoitus ei liity ainoastaan Gilletten partakoneenvarsiin, vaan niitä voidaan käyttää myös LA:n valmistamissa partakoneenvarsissa sekä, kuten istunnossa on käynyt ilmi, muun merkkisissä varsissa. Gilletten mukaan tästä seuraa, että LA:n partakoneenterillä voisi olla pääsy markkinoille ja niitä voitaisiin markkinoida hyväksyttävissä taloudellisissa olosuhteissa myös, vaikkei niiden myyntipakkauksissa ilmoitettaisi, että ne voidaan kiinnittää myös Gilletten valmistamiin partakoneenvarsiin.

50. Toisin olisi, jos LA:n partakoneenterien käyttötarkoitusta ei olisi mahdollista ilmoittaa kyseisiä tavaramerkkejä mainitsematta, koska tällaisessa tapauksessa kyseisillä partakoneenterillä ei olisi lainkaan kysyntää ja tämän seurauksena LA:lta suljettaisiin pois kaikki mahdollisuudet toimia hyväksyttävissä taloudellisissa olosuhteissa. Mutta Gillette korostaa, että näin ei siis ole esillä olevassa asiassa, koska LA valmistaa myös partakoneenvarsia, joten sen partakoneenteriltä ei evättäisi markkinoillepääsyä, vaikka sitä kiellettäisiin mainitsemasta pakkauksissaan Gilletten tavaramerkkejä.

51. Olen samaa mieltä siitä, että Gilletten ehdottama näkemys vaikuttaa yhteensopivammalta direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodon kanssa, koska siinä ei säädetä, että toisen tavaramerkin käyttämisen on oltava "tehokas" keino, vaan käyttämisen on oltava "tarpeen", ja on itsestään selvää, etteivät nämä kaksi termiä ole toistensa synonyymejä.

52. Toisaalta tätä näyttää tukevan myös kyseisen säännöksen lopullisen version ja

komission ehdotukseen sisältyvän version välinen vertailu.[10] Viimeksi mainitussa todettiin, että kolmannet voivat käyttää toisen tavaramerkkiä "varaosien tai lisävarusteiden käyttötarkoituksen *osoittamiseksi*";[11] lopullisessa versiossa sitä vastoin, kuten on huomattu, säädetään suppeammin, että käyttäminen on sallittua, "milloin [se] on tarpeen — — käyttötarkoituksen osoittamiseksi".

53. Tämän todettuani herää kuitenkin kysymys, voidaanko asiaa ratkaista kyseisen säännöksen yksittäisen osan filologisen arvioinnin perusteella vai olisiko sitä lähestyttävä kokonaisvaltaisemmin arvioimalla kyseisen säännöksen merkitystä ja soveltamisalaa sekä niitä tavoitteita, joihin sillä pyritään.

54. Täsmennettynä, on selvitettävä, onko tavaramerkin suojaa, joka on kiistatta direktiivin olennainen tavoite, arvioitava ainoastaan tavaramerkin haltijan tarpeiden perusteella ja voidaanko tätä suojaa rajoittaa, niin kuin Gillette väittää, vain ehdottoman välttämättömin taloudellisin perustein, jotta muut yrittäjät voivat toimia tehokkaasti markkinoilla, vai onko myös muilla vaatimuksilla merkitystä 6 artiklan 1 kohdassa tehdyn poikkeuksen kannalta.

55. Katson, että kyseisessä säännöksessä nimenomaan avataan mahdollisuus ottaa huomioon myös sellaisia arvoja ja intressejä, joita ei ole siinä nimenomaisesti mainittu mutta joita olisi yleisemmältä kannalta tarkasteltuna vaikea olla ottamatta huomioon. Yhteisöjen tuomioistuin viittaa näihin samoin edellä mainitussa oikeuskäytännössään (ks. edellä 29 kohta) todetessaan, että 6 artiklan 1 kohdassa "pyritään yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, joka perustamissopimuksella pyritään luomaan ja säilyttämään".

56. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on korostanut, kyseessä on nimenomaan pyrkimys sovittaa yhteen kaksi erilaista intressiä, joiden kummankin tarkoituksena on taata vääristymätön kilpailujärjestelmä ja näin ollen viime kädessä kuluttajien oikeus valita useiden heille soveltuvien tuotteiden joukosta. Toisin sanoen on katsottava, että tavaramerkin haltijan taloudellisten intressien suojelun lisäksi direktiivillä pyritään takaamaan kuluttajille valinnan mahdolli-

10 — Edellä alaviitteessä 8 mainitun 5 artiklan c kohta.

11 — Kursivointi tässä.

suus ja mahdollistamaan sekä se, että heillä on takeet tavaroiden alkuperästä, että se, että he voivat nauttia täysin niistä eduista, joita seuraa kilpailusta sellaisten tavaroiden välillä, joilla voidaan tyydyttää sama tarve.

57. Kun nämä eri intressit sovitetaan yhteen 6 artiklan 1 kohdassa tehdyn poikkeuksen ansiosta, tästä seuraa, että edellä mainitsemani kokonaisvaltaisemman arvioinnin yhteydessä ei voida tyytyä vetoamaan kyseisen säännöksen yhdestä erillisestä osasta johdettuihin sanatarkkoihin väitteisiin ja korostaa näistä intresseistä yhtä ja sivuuttaa samalla muiden merkitystä, koska kyseisen säännöksen tavoitteena, kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut, on niiden kaikkien yhteensovittaminen.

58. Lisäksi erityinen osoitus velvollisuudesta ottaa huomioon ja mahdollisuuksien mukaan sovittaa yhteen kyseessä olevat eri vaatimukset näyttäisi löytyvän jälleen kerran yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ja erityisesti asiassa BMW annetusta tunnetusta tuomiosta, [12] jossa yhteisöjen tuomioistuin nimenomaan sovitti yhteen juuri tarpeen suojata tavaramerkin haltijaa ja tarpeen suojata kuluttajaa myös laajempaa kilpailua ja kuluttajille taattavan tiedonsaannin kattavuutta koskevassa yhteydessä.

59. Esillä olevan asian kannalta merkityksellistä on, että juuri mainitsemassani asiassa autokauppias, joka ei kuulunut BMW-ketjuun, korjasi kyseisenmerkkisiä autoja ja mainitsi ilmoituksissaan olevansa "erikoistunut BMW:hen". BMW katsoi, että tällaiseen menettelyyn ei voitu soveltaa direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä poikkeusta ja että näin ollen sillä loukattiin BMW:lle kuuluvaa yksinoikeutta. BMW:n mukaan siksi, että kyseinen yrittäjä saattoi toimintansa taloudellisen kannattavuuden kannalta hyödyllisesti tarjota korjauspalveluja myös mitään erityistä automerkkiä (ja näin ollen mitään tavaramerkkiä) mainitsematta, BMW-merkin mainitseminen ei täyttänyt kyseisessä säännöksessä säädettyä tarpeellisuusedellytystä.

60. Kyseisen edellytyksen tällainen tulkinta, joka ei mielestäni poikkea Gilletten esillä olevassa asiassa esittämästä näkemyksestä, ei kuitenkaan vakuuttanut yhteisöjen tuomioistuinta. Yhteisöjen tuomioistuin, sen sijaan että se olisi pohtinut autokauppiaan toiminnan kaupallista kannattavuutta siinä tapauksessa, että tämä ei olisi maininnut BMW-merkkiä, totesi, että huomioon oli otettava ainoastaan tarve toimittaa autokauppiaan potentiaalisille asiakkaille mahdollisimman kattavat tiedot.

61. Se totesi erityisesti, että "tavaramerkkiä käytet[tiin] yksilöimään tavarat, jotka o[li]vat

12 — Asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I-905).

palvelun kohteena. Lisäksi tä[mä oli] välttämätöntä palvelun käyttötarkoituksen osoittamiseksi", ja lisäsi vielä, että "jos itsenäinen elinkeinonharjoittaja huoltaa ja korjaa BMW-autoja tai on todellisuudessa erikoistunut niihin, hän ei käytännössä voi ilmoittaa tästä asiakkailleen käyttämättä BMW-tavaramerkkiä". [13]

62. Yhteisöjen tuomioistuin omaksui näin ollen julkisasiamies Jacobsin tuossa asiassa antamassaan ratkaisuehdotuksessa [14] esittämän näkemyksen, jossa tämä korosti, että keskeistä tuossa asiassa oli se, oliko edellä selostetussa asemassa olevalla liikkeenharjoittajalla "oltava oikeus kuvata tarjoamiaan palveluja". [15] Julkisasiamies totesi jopa, että "jos tavaramerkin haltijan annettaisiin estää tällainen tavaramerkin käyttö, se merkitsisi [tällaisissa tapauksissa] liikkeenharjoittajan vapauden kohtuutonta rajoitusta". [16]

63. Katson, että tuossa oikeuskäytännössä vahvistetaan tarkasteltavana olevasta edellytyksestä vähemmän rajoittava tulkinta kuin mitä Gillette on esittänyt. Kyseinen edellytys näyttäisi täyttyvän pelkästään sillä perusteella, että toisen tavaramerkin käyttäminen on ainoa tehokas keino tarjota laajempi valikoima tuotteita, joista potentiaalinen ostaja voi valita.

64. Mikäli myös esillä olevassa asiassa omaksutaan tällainen tulkinta, sen perusteella voidaan päätellä, että jos LA:n partakoneenteräpakkauksissa ei olisi mainintaa Gilletten tavaramerkeistä, kuluttajilla ei mahdollisesti olisi muita keinoja saada tietoonsa sitä, että kyseiset tuotteet ovat objektiivisesti yhteensopivia Gilletten terävarsien kanssa, ja olisi vaarana, että heiltä jäisi saamatta tieto, jolla on merkitystä heidän tekemiensä kaupallisten valintojen kannalta. Näin ollen mikäli Gilletten tavaramerkkien käyttäminen olisi ainoa keino antaa tällainen tieto, olisi katsottava, että näiden tavaramerkkien käyttäminen on direktiivissä tarkoitetulla tavalla "tarpeen".

65. On luonnollisestikin kansallisen tuomioistuimen tehtävänä ratkaista tämä kysymys ja näin ollen selvittää, voidaanko potentiaalisille asiakkaille ilmoittaa muilla keinoin kuin LA:n partakoneenteräpakkauksissa Gilletten tavaramerkkejä koskevilla maininnoilla mahdollisuudesta käyttää näitä partakoneenteriä Gilletten valmistamien terävarsien kanssa. Saattaisi olla, että Gilletten tavaramerkkien käyttäminen ei olisi tarpeen, mikäli olisi olemassa kuluttajien tuntemia

13 — Em. asia BMW, tuomion 59 ja 60 kohta.

14 — Julkisasiamies Jacobs toteaa 2.4.1998 antamassaan ratkaisuehdotuksessa, että väite, että autokauppias olisi voinut tarjota palvelujaan ilman että hänen olisi tarvinnut mainita mitään erityistä automerkin nimeä, on "epärealistinen", ja toteaa, että "jos [hän] on todellisuudessa erikoistunut BMW-autojen huoltoon ja korjaamiseen, on vaikeaa ymmärtää, miten hän voisi ilmoittaa siitä tehokkaasti asiakkaille käyttämättä BMW-merkkiä" (54 kohta).

15 — Em. ratkaisuehdotuksen 54 kohta.

16 — Em. ratkaisuehdotuksen 55 kohta.

teknisiä standardeja sen osoittamiseksi, että partakoneenvarret ja -terät ovat keskenään yhteensopivia (kuten edellä mainitussa autonrenkaita koskevassa tapauksessa).

66. Tämän todettuani, ja vaikka kallistun pikemminkin juuri esittämäni ratkaisun kannalle, on kuitenkin myönnettävä, että sen lisäksi, ettei tällä ratkaisulla kumota kokonaan Gilletten esittämiä yleisluonteisia väitteitä (tavaramerkin haltijan suojan kohtuuton vähentäminen), siinä jätetään joka tapauksessa myös suuri epävarmuusmarginaali sen soveltamisen osalta. Mutta tältä seuraukselta ei mielestäni voida välttyä, jos tarpeellisuusedellytystä tarkastellaan edelleen erillään muista 6 artiklan 1 kohdassa säädetyistä edellytyksistä, jolloin, kuten olen jo todennut, keskustelu rajoittuu tämän säännöksen kyseistä osaa koskevaksi filologiseksi väittelyksi.

67. Toisin on sitä vastoin, jos otetaan huomioon, että kyseisessä säännöksessä ei ole säädetty ainoastaan tästä edellytyksestä vaan sitä täydentää ja siihen liittyy läheisesti tavaramerkin käyttämisen tarpeellisuutta koskeva täsmällinen edellytys (eli hyvän liiketavan noudattaminen). Toisin sanoen se, että tämän edellytyksen tulkinta on erillisen ennakkoratkaisukysymyksen kohteena, ei voi johtaa kysymyksenasettelua siihen pisteeseen, että kadotettaisiin näkyvistä säännöksen eri osien välinen suora yhteys, joka juuri tällä perusteella voi vaikuttaa kunkin eri osan tulkintaan.

68. Katson, että epävarmuusmarginaalista, joka, kuten olen juuri todennut, väistämättä liittyy tarpeellisuusedellytykseen, voidaan päästä yli juuri 6 artiklan 1 kohdan mukaisesti suoritettavassa tavaramerkin käyttämisedellytyksiä ja käyttötapoja koskevassa arvioinnissa. Samoin tämän avulla voidaan ratkaista perusteltu huolenaihe vahingosta, jota tavaramerkin suojalle voisi aiheutua tarpeellisuusedellytyksen väljemmästä tulkinnasta.

69. Tällainen tulkinta on sitä helpompi hyväksyä, mitä tiukemmin edellä mainittuja edellytyksiä arvioidaan. Samanaikaisesti tavaramerkin käytön "tarpeellisuutta" voidaan parhaiten arvioida juuri konkreettisella tasolla ja näin voidaan poistaa tarvittaessa epäilyt, joita saattaisi tulla esille abstraktilla tasolla.

70. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin ei itsekään ole arvioinut nyt esillä olevaa kysymystä erillisten ja irrallisten edellytysten perus-

teella, jolloin se olisi "punninnut" ensin toiselle kuuluvan tavaramerkin käytön "tarpeellisuuden" astetta ja sitten selvittänyt, onko tavaramerkkiä käytettäessä noudatettu "hyvää liiketapaa". Se on sitä vastoin arvioinut asiaa yhtenä kokonaisuutena, ja pääpaino ei ole mielestäni tällöin ollut niinkään "tarpeellisuutta" koskevalla määritelmällä vaan hyvän liiketavan noudattamisella, koska tämä on ratkaisevaa tuotteen alkuperää koskevan sekaannuksen välttämiseksi ja näin ollen tavaramerkin haltijan suojaamiseksi. [17]

71. Näin ollen, edellä todetuin täsmennyksin, ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa kolmanteen ennakkoratkaisukysymykseen, että toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi, jos se on ainoa keino antaa kuluttajille kattavat tiedot kyseisen tavaran mahdollisista käyttötavoista.

Neljäs kysymys

72. Tämän jälkeen on tulkittava ilmaisua "hyvää liiketapaa noudattaen", jota kansallinen tuomioistuin pyytää neljännessä kysymyksessään yhteisöjen tuomioistuinta tulkitsemaan, kun otetaan huomioon, että direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdassa säädetään, että toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttämisen edellytyksenä on hyvän liiketavan noudattaminen.

73. Tämän osalta muistutan, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan "edellytys, jonka mukaan tavaramerkkiä on käytettävä hyvää liiketapaa noudattaen, ilmaisee — — velvoitteen toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden". [18] Tämän jälkeen on vielä yksilöitävä kyseisen velvoitteen ulottuvuus, koska sitä ei ole täsmällisesti määritelty direktiivissä 89/104.

74. Katson, että tämä kysymys voidaan ratkaista tutkimalla yhteisöjen tuomioistuimen asiaan liittyvää oikeuskäytäntöä, josta voidaan johtaa ne seikat, joiden avulla kyseisen velvoitteen ulottuvuus voidaan rajata. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että kolmas ei voi käyttää toisen tavaramerkkiä "sillä tavoin, että sen perusteella voi syntyä mielikuva siitä, että toisen yrityksen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde ja erityisesti että — — näiden kahden yrityksen välillä on erityinen suhde". [19] Se on lisäksi todennut, että yritys, joka mainitsee toiselle kuuluvan

17 — Ks. em. asiassa BMW annetun tuomion 61 kohta ja sitä seuraavat kohdat sekä samassa asiassa annetun ratkaisuehdotuksen 55 ja 56 kohta.

18 — Em. asia BMW, tuomion 61 kohta ja em. asia Gerolsteiner Brunnen, tuomion 24 kohta.

19 — Em. asia BMW, tuomion 64 kohta.

tavaramerkin, ei saa saada "perusteetonta hyötyä sen erottamiskyvyn tai laajan tunnettuuden ansiosta". Hyöty on erityisen perusteetonta silloin, jos se on seurausta siitä, että potentiaalisille ostajille on syntynyt mielikuva, että tavaramerkin haltijan ja tuotteen valmistaneen yrityksen välillä on jokin yhteys. [20]

75. Oikeuskäytännön lisäksi hyödyllisiä näkökohtia voidaan löytää, kuten ennakkoratkaisupyynnön esittänyt kansallinen tuomioistuin, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio ovat ehdottaneet, myös harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevista yhteisön säännöksistä ja erityisesti direktiivistä 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/55.

76. Viimeksi mainitun direktiivin 13–15 perustelukappaleesta käy ilmi, että direktiivin 89/104 5 artiklassa tavaramerkin haltijalle myönnettyä yksinoikeutta ei loukata tapauksessa, jossa kolmas taho käyttää tavaramerkkiä direktiivissä 97/55 säädettyjä edellytyksiä noudattaen.

20 — Em. asia BMW, tuomion 52 ja 53 kohta. On täsmennettävä, että siinä arvioitiin direktiivin 89/104 7 artiklan 2 kohtaa; yhteisöjen tuomioistuin totesi kuitenkin tuon tuomion 62 ja 63 kohdassa, että näitä perusteluja "sovelletaan asianmukaisin muutoksin" 6 artiklan 1 kohtaan.

77. Tästä seuraa, että jos viesti, joka välittyy tavaramerkkiä koskevasta maininnasta, on harhaanjohtavaa ja vertailevaa mainontaa koskevien säännösten nojalla lainmukainen, voidaan katsoa, että direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdassa mainittua hyvää liiketapaa on noudatettu.

78. Direktiivin 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna, 3 a artiklassa (joka on lisätty direktiivin 97/55 1 artiklan 4 kohdalla) säädetyt edellytykset, joiden täyttyessä vertailevan mainonnan voidaan katsoa olevan sallittua (ja jotka ovat erityisen merkityksellisiä esillä olevassa asiassa), eivät poikkea varsinaisesti edellä mainitusta yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä johdetuista edellytyksistä. Mainonta ei näin ollen saa aiheuttaa markkinoilla sekaannusta mainostajan ja kilpailijan välillä (d alakohta), eikä siinä saa käyttää epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan tavaramerkin mainetta (g alakohta).

79. Edellä mainitusta oikeuskäytännöstä ja direktiivin 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna, säännöksistä käy näin ollen ilmi, ettei toisen tavaramerkkiä ole sallittua käyttää siten, että sillä aiheutetaan potentiaalisten ostajien keskuudessa sekaannusta tavaran alkuperästä. Erityisesti on todettava, että viimeksi mainituille ei saa syntyä mielikuvaa, että tuote on peräisin tavaramerkin haltijalta ja että se vastaa näin ollen laadultaan viimeksi mainitun valmistamia tuotteita.

80. Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ovat kuitenkin huomauttaneet, että kun yritys kiinnittää omaan tuotteeseensa toisen tavaramerkin, sen tarkoituksena ei välttämättä ole saada aikaan vaikutelmaa, että sen omat tuotteet ja tavaramerkin haltijan tuotteet vastaavat toisiaan laadullisesti. Samaten yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa BMW antamassaan tuomiossa, että jälleenmyyjä, joka haluaa antaa "omasta toiminnastaan laadukkaan mielikuvan", saa pääsääntöisesti käyttää toisen tavaramerkkiä. [21]

81. Kuten edellä on todettu (ks. edellä 59 kohta), kyseinen tuomio koski kuitenkin, siltä osin kuin sillä on merkitystä esillä olevan asian kannalta, BMW-merkkisten autojen korjaustoimintaa. Yrittäjän toiminnan kohteena olivat näin ollen laillisesti BMW-merkillä varustetut tavarat; sen "laadukkaan mielikuvan", jota yrittäjä sai oman toimintansa kohteesta, ei voitu katsoa olevan lainvastainen, koska se oli osoitus siitä, että tämä kykeni korjaamaan sellaisia tavaroita, joiden laatu oli taattu BMW-merkillä.

82. Esillä olevassa asiassa sitä vastoin LA:n partakoneenterien valmistustoiminta on jo päättynyt silloin, kun se ilmoittaa, että kyseisiä teriä voidaan käyttää Gilletten teräväsissa. Näin ollen näiden kahden tuotteen välisellä yhteensopivuudella ei pitäisi olla vaikutusta kuluttajien LA:n partakoneenterien laadusta tekemään arvioon. Mikäli tavaramerkkiä koskevalla maininnalla saataisiin kuitenkin kuluttajissa aikaan mielikuva siitä, että kyseiset terät ovat laadullisesti samoja, olisi katsottava, että tällöin hyvää liiketapaa koskeva edellytys ei täyty.

83. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on näin ollen selvittää, onko LA:n partakoneenteräpakkauksissa tehdyn, Gilletten tavaramerkkiä koskevan maininnan tarkoituksena antaa potentiaalisille ostajille tietoja ainoastaan mahdollisuudesta kiinnittää LA:n partakoneenterät Gilletten teräväsiin, koska kiinnityskohdat ovat yhteensopivat, vai saako tällainen maininta lisäksi aikaan mielikuvan, että LA:n partakoneenterillä on samat leikkausominaisuudet ja näin ollen sama laatu kuin Gilletten partakoneenterillä.

84. Tätä tehdessään kansallisen tuomioistuimen on "arvioitava [asiaa] kokonaisuutena ja — — huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä". [22] Yhteisöjen tuomioistuin edellytti juuri tätä sekaannusvaaran arviointia koskevien seikkojen osalta direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun, tavaramerkin haltijalle kuuluvan yksinoikeuden ulottuvuuden määrittämiseksi. Koska hyvän liiketavan noudattamista

21 — Edellä 53 kohdassa mainittu asia BMW.

22 — Asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000 (Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta).

koskevan edellytyksen määrittelyllä on kuitenkin väistämättä vaikutusta kyseisen yksinoikeuden ulottuvuuteen, jolloin tälle määrittyvät enemmän tai vähemmän laajat rajat, katson, että myös tätä edellytystä koskevassa kansallisen tuomioistuimen arvioinnissa on noudatettava juuri mainittua kokonaisarviointia koskevaa kriteeriä. [23]

85. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa neljänteen kysymykseen siten, että elinkeinonharjoittaja toimii "hyvää liiketapaa noudattaen", jos se toisen tavaramerkkiä käyttäessään ei saa aikaan vaikutelmaa, että sen itsensä ja tavaramerkin haltijan välillä on kaupallinen yhteys, eikä käytä epäoikeutetusti hyväksi tällaisen tavaramerkin mainetta. Se, että elinkeinonharjoittaja myy myös itse kyseisiä tuotteita ja kiinnittää niihin toiselle kuuluvan tavaramerkin, ei tarkoita välttämättä, että se väittää omien tuotteidensa vastaavan laadultaan tavaramerkin haltijan tuotteita. Elinkeinonharjoittajan toimintaa on arvioitava kokonaisuutena kaikkien merkityksellisten seikkojen perusteella.

23 — Muistutan vielä, että yhteisöjen tuomioistuin on omaksunut saman näkemyksen direktiivissä 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna, mainittujen edellytysten täyttymistä tutkiessaan, kun se totesi, että tätä tarkoitusta varten "on otettava huomioon riitautettu mainonta kokonaisuudessaan" (asia C-112/99, Toshiba Europe, tuomio 25.10.2001, Kok. 2001, s. I-7945, 60 kohta).

Viides kysymys

86. Viidennellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee pääasiallisesti, vaikuttaako toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyteen se, että elinkeinonharjoittaja, joka kiinnittää kyseisen tavaramerkin omaan tuotteeseensa, myy myös sellaista omaa tuotettaan, jonka kanssa ensin mainittua tuotetta on tarkoitus käyttää.

87. Katson, että tähän kysymykseen vastaamiseksi on erotettava kaksi seikkaa, joista toinen liittyy tarpeellisuusedellytykseen ja toinen hyvän liiketavan noudattamiseen ja joita olen jo arvioinut kolmannen ja neljännen ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelun yhteydessä.

88. Ensimmäisen seikan osalta on todettava, että jos hyväksyttäisiin Gilletten kannattama taloudellinen näkemys tarpeellisuusedellytyksestä, tällöin se, että LA myy partakoneenvarsien lisäksi myös partakoneenteriä, jotka muodostavat varsien yhden mahdollisen käyttötarkoituksen, olisi voinut asettaa kyseenalaiseksi sen, onko edellytys täyttynyt, koska vaikka Gilletten tavaramerkkejä ei mainittaisi, LA:n partakoneenterille on joka tapauksessa kysyntää markkinoilla niiden henkilöiden taholta, joilla on LA:n markkinoima partakoneenvarsi.

89. Koska olen edellä esitetyistä syistä päätynyt katsomaan, että tarpeellisuusedellytys täyttyy, jos toiselle kuuluvan tavaramerkin mainitseminen jossakin tuotteessa on ainoa keino antaa kuluttajille kattavat tiedot kyseisen tuotteen mahdollisista käyttötavoista, en katso, että sillä, että kolmas myy myös sellaista tuotetta, joka muodostaa toiselle kuuluvalla tavaramerkillä varustetun tuotteen yhden mahdollisen käyttötarkoituksen, olisi vaikutusta tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyteen.

90. Hyvää liiketapaa koskevan seikan osalta tyydyn ainoastaan huomauttamaan, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan ja Suomen hallitukset sekä komissio ovat tehneet, että nyt tarkasteltavana olevassa kysymyksessä mainittu seikka on vain yksi, vaikkakin merkittävä, tekijä niiden seikkojen joukossa, jotka kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon arvioidessaan, täyttyykö siinä, että kolmas taho käyttää tavaramerkkiä, hyvän liiketavan noudattamista koskeva edellytys.

91. Ehdotan näin ollen, että viidenteen kysymykseen vastataan, että se, että elinkeinonharjoittaja, joka kiinnittää toiselle kuuluvan tavaramerkin omaan tuotteeseensa, myy lisäksi tuotetta, jonka kanssa ensin mainittua tuotetta on tarkoitus käyttää, on merkittävä seikka arvioitaessa tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä, mutta se ei muuta tätä arviointia koskevia kriteerejä.

V Ratkaisuehdotus

92. Edellä esitetyn perustella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa korkeimman oikeuden esittämiin kysymyksiin seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan

1 kohdan c alakohdan sovellettavuutta arvioitaessa on ainoastaan selvitettävä se, onko toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttäminen tarpeen tavaran (tai palvelun) käyttötarkoituksen osoittamiseksi, ja se, ettei käyttäminen aiheuta sekaannusvaaraa alkuperästä; tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä ei ole arvioitava eri tavalla sen mukaan, onko kyseessä päätuote vaiko lisätarvike tai varaosa.

2) Toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi, jos se on ainoa keino antaa potentiaalisille ostajille kattavat tiedot kyseisen tavaran mahdollisista käyttötavoista.

3) Elinkeinonharjoittaja toimii "hyvää liiketapaa noudattaen", jos se toisen tavaramerkkiä käyttäessään ei saa aikaan vaikutelmaa, että sen itsensä ja tavaramerkin haltijan välillä on kaupallinen yhteys, eikä käytä epäoikeutetusti hyväksi tällaisen tavaramerkin mainetta. Se, että elinkeinonharjoittaja myy myös itse kyseisiä tuotteita ja kiinnittää niihin toiselle kuuluvan tavaramerkin, ei tarkoita välttämättä, että se väittää omien tuotteidensa vastaavaan laadultaan tavaramerkin haltijan tuotteita. Elinkeinonharjoittajan toimintaa on arvioitava kokonaisuutena kaikkien merkityksellisten seikkojen perusteella.

4) Se, että elinkeinonharjoittaja, joka kiinnittää toiselle kuuluvan tavaramerkin omaan tuotteeseensa, myy lisäksi tuotetta, jonka kanssa ensin mainittua tuotetta on tarkoitus käyttää, on merkittävä seikka arvioitaessa tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä, mutta se ei muuta tätä arviointia koskevia kriteerejä.