JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

13 päivänä kesäkuuta 2002 [1]

1. Voiko rekisteröidyn tavaramerkin haltija kieltää kokonaan samanlaisten merkkien käytön elinkeinotoiminnassa samoja tavaroita tai palveluja varten, kun kyseessä ei ole ensimmäisen tavaramerkkidirektiivin (jäljempänä direktiivi tai ensimmäinen direktiivi) 6 artiklassa tarkoitettu tavaramerkin käyttäminen? [2] Entä ulottuuko 5 artiklassa annettu yksinoikeus toisaalta ainoastaan sellaiseen käyttämiseen, jolla ilmaistaan tavaroiden kaupallinen alkuperä eli tavaramerkin haltijan ja niiden tavaroiden tai palvelujen, joita tavaramerkki edustaa, välinen yhteys? Mikäli jälkimmäiseen kysymykseen vastataan myöntävästi, osoittaako tavaramerkin käyttäminen, jolla ilmaistaan tavaramerkin haltijan kannattamista, uskollisuutta sille tai kuulumista siihen, tämän yhteyden?

2. Nämä ovat kysymykset, joihin High Court of Justice (England & Wales) — jäljempänä High Court — haluaa yhteisöjen tuomioistuimen vastaavan tässä ennakkoratkaisumenettelyssä.

1 — Alkuperäinen kieli: espanja.

2 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/194/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

I Pääasiaan taustalla olevat tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset

3. Arsenal Football Club Plc (jäljempänä Arsenal) on maineikas englantilainen vuonna 1886 perustettu jalkapalloseura, joka tunnetaan myös lempinimellä *the Gunners*.

4. Arsenalilla on ollut vuodesta 1989 lähtien rekisteröityinä kaksi sanamerkkiä, "Arsenal" ja "Arsenal Gunners", sekä kaksi kuviomerkkiä, niin sanotut *The Crest Device* ja *The Cannon Device*, ja näitä kaikkia käytetään vaatteissa sekä urheiluvaatteissa ja -jalkineissa, jotka ovat kansainvälisen tavaramerkkinimikkeistön luokkaan 25 kuuluvia tavaroita.

5. Matthew Reed on liikkeenharjoittaja, joka on vuodesta 1970 myynyt kantajana olevaan seuraan liittyviä kannattajatuotteita ja -vaatteita seuran Highbury-

stadionin liepeillä. Näissä tuotteissa on merkkejä, jotka asianomainen seura on rekisteröinyt tavaramerkkeinä.

6. Hän myy erityisesti kaulaliinoja, joissa näkyy suurella tekstityypillä sana "Arsenal". Reed ilmoittaa myyntikojuissaan seuraavan sisältöisellä suurella kyltillä siitä, että hänen tuotteensa eivät ole virallisia Arsenalin tuotteita:

"Myytävissä tuotteissa oleva(t) sana(t) tai merkki (merkit) on tarkoitettu vain tuotteen koristeeksi, eivätkä ne merkitse minkäänlaista liike- tai muuta suhdetta yhtäältä tämän tuotteen myyjän ja toisaalta muun tuotteen valmistajan tai jakelijan välillä. Ainoastaan tuotteet, joihin on merkitty, että kyseessä on Arsenalin virallinen tuote, ovat virallisia Arsenal-tuotteita."

7. Arsenal on nostanut kaksi kannetta Reediä vastaan. Ensimmäinen kanne koskee tavaramerkin hyväksikäyttämistä (passing of) ja toinen tavaramerkkioikeuden loukkaamista, ja molemmat ovat olleet käsiteltävinä samassa oikeudenkäynnissä. Ensin mainittu kanne on hylätty, koska High Court katsoo, että kantajana oleva seura ei ole osoittanut, että kuluttajille olisi todellisuudessa aiheutunut sekaannusta, eikä se erityisesti ole näyttänyt toteen, että suuri yleisö ajattelisi, että vastaajan myymät tuotteet olisivat peräisin Arsenalilta tai että niitä markkinoitaisiin sen luvalla.

8. Toisen kanteen osalta High Court on kumonnut Arsenalin väitteen, jonka mukaan kuluttajat katsoisivat, että tapa, jolla Reed käyttää tavaramerkiksi rekisteröityjä merkkejä ja kuvioita, ilmaisee tavaroiden alkuperän (badge of origin), eli, että Reed käyttäisi merkkiä "tavaramerkkinä" (trademark use).

9. High Courtin mielestä suuri yleisö pitää nimiä ja kuvioita, jotka vastaaja panee myymiinsä tuotteisiin, osoituksena kannatuksesta, uskollisuudesta tai kuulumisesta seuraan (badge of support, loyalty or affiliation).

10. Näillä perusteluilla High Court esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:

"1. Jos tavaramerkki on pätevästi rekisteröity ja

a) kolmas käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on täysin samanlainen kuin tämä tavaramerkki, sellaisia tavaroita varten, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, ja

b) kolmas ei voi vedota jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohtaan osoittaakseen, ettei tavaramerkkiä ole loukattu,

voiko kolmas vedota puolustuksekseen siihen, että riidanalainen tavaramerkin käyttäminen ei ole sellaista, että merkillä ilmaistaisiin tavaroiden kaupallinen alkuperä (eli ilmaistaisiin elinkeinotoiminnassa yhteys tavaroiden ja tavaramerkin haltijan välillä)?

2. Jos näin on, onko riittävänä yhteytenä pidettävä sitä, että kyseinen käyttö ymmärrettäisiin niin, että merkillä ilmaistaan tavaramerkin haltijan kannattamista, uskollisuutta sille tai kuulumista siihen?"

II Oikeudenkäynti yhteisöjen tuomioistuimessa

11. Kirjallisia huomautuksiaan ovat tässä oikeudenkäynnissä esittäneet EY:n tuomioistuimen perussäännön 20 artiklassa tämän osalta asetetussa määräajassa Arsenal, Matthew Reed, komissio ja Euroopan vapaakauppajärjestön valvontaviranomainen.

12. Pääasian asianosaiset ja komissio ovat esittäneet suulliset lausumansa 14.5.2002 pidetyssä istunnossa.

III Asiaa koskeva lainsäädäntö

1. *Yhteisön lainsäädäntö: ensimmäinen direktiivi*

13. Direktiivillä pyritään "lähentämään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä sellaisten erojen poistamiseksi, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Lähentäminen on kuitenkin vain osittaista, joten yhteisön lainsäätäjän toimenpiteet kohdistuvat vain tiettyihin rekisteröinnillä syntyneiden tavaramerkkien piirteisiin." [3]

14. Direktiivin 2 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti,

3 — Asiassa C-273/00, Sieckmann, jossa ei ole vielä annettu tuomiota, 6.11.2001 antamani ratkaisuehdotuksen 3 kohta. Ks. ensimmäisen direktiivin ensimmäinen, kolmas, neljäs ja viides perustelukappale.

erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista."

15. Direktiivin 5 artiklassa, jonka otsikkona on "Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet", kuvataan sen oikeussuojan eri asteita, jota direktiivillä pyritään antamaan tällaisten teollisoikeuksien haltijoille. [4]

A 5 artiklan 1 kohta

16. Säännöksen 1 kohdassa annetaan tavaramerkin haltijalle oikeus kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa. Siinä erotetaan kuitenkin toisistaan kaksi eriasteista käyttötapaa ja näin ollen myös kaksi erilaista suojan tasoa.

17. Ensimmäinen käyttötapa on saman merkin käyttäminen samoja tavaroita tai palveluja varten (a alakohta). Siihen sisältyvät jäljittely- ja tavaramerkin loukkaamistapaukset. Tällä alakohdalla annetaan suojaa tuotejäljennöksiä vastaan, kuten Euroopan vapaakauppajärjestön valvontaviranomainen on nimenomaisesti todennut kirjallisissa huomautuksissaan. Suoja on ehdoton, [5] eikä sille ole asetettu muita kuin direktiivin 6 artiklasta johtuvia rajoituksia.

18. Säännöksen b alakohdassa säännellään puolestaan kolmea mahdollista vaihtoehtoa: sama merkki ja samankaltaiset tavarat ja palvelut; päinvastainen tapaus eli samankaltainen merkki ja samat tavarat tai palvelut; ja lopuksi tapaus, joissa nämä molemmat ovat samankaltaiset. Näissä tapauksissa suoja edellyttää sekaannusvaaraa, millä tarkoitetaan mielleyhtymän mahdollisuutta. [6]

19. Tässä oikeudenkäynnissä osapuolet ovat keskustelleet siitä, ulottuuko tavaramerkin haltijan oikeus niin pitkälle, että hän voi kieltää tavaramerkin käytön tai

4 — Direktiivin 5 artiklan sisältöä on tarkasteltu asiassa C-63/97, BMW, 23.2.1999 annetussa tuomiossa (Kok. 1999, s. I-905, 27 kohta ja sitä seuraavat kohdat). Itse olen tutkinut tätä säännöstä asiassa C-23/01, Robelco, 21.3.2002, Kok. 2002, s. I-10913, antamassani ratkaisuehdotuksessa (24 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

5 — Ks. direktiivin kymmenes perustelukappale. Jäljempänä täsmennän, mitä mielestäni on ymmärrettävä tarkoitettavan "ehdottomalla suojalla".

6 — Direktiivin 5 artiklan 1 artikla ja 4 artiklan 1 kohta, jossa säädetään rekisteröinnin esteistä ja mitättömyysperusteista, vastaavat täydellisesti toisiaan. On muistettava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan mielleyhtymän vaaran käsite, jota käytetään direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran käsitteelle, vaan sillä täsmennetään tämän jälkimmäisen käsitteen ulottuvuutta (ks. mm. asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 34 kohta).

laajemmin sen muodostavan merkin käytön. Keskustelu on tarpeeton. Direktiivin kohteena ovat rekisteröidyt tavaramerkit [7] eli merkit, jotka voidaan esittää graafisesti ja joilla voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. [8] Tapauksissa, joissa kuviot ovat samat, [9] tavaramerkin loukkaaja käyttää itse tavaramerkkiä (rekisteröity merkki), [10] ja päinvastaisissa tapauksissa, joissa kuviot ovat samankaltaisia, hän käyttää vastaavanlaisia ilmauksia, jotka lähtökohtaisesti eivät kuitenkaan ole tavaramerkki. [11]

20. Ratkaiseva tosiseikka on se, että tavaramerkin haltija voi kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä samoja tai erilaisia tavaroita ja palveluja varten tai käyttämästä merkkejä tai ilmauksia, jotka kokonaisuutena arvioiden [12] voivat ulkoasunsa perusteella saada kuluttajat sekoittamaan ne rekisteröityihin tavaramerkkeihin.

B Direktiivin 5 artiklan 2 ja 5 kohta

21. Direktiivillä tavoitellaan osittaista yhdenmukaistamista. Sillä puututaan yksinomaan rekisteröityjen tavaramerkkien käyttämiseen. [13] Se on tietyssä määrin vähimmäisvaatimukset [14] asettava sääntely, jolla ei estetä jäsenvaltioita myöntämästä yhteisön lainsäädännön mukaista suojaa laajempaa suojaa tietyissä tapauksissa.

22. Yksi näistä tapauksista ovat laajalti tunnetut tavaramerkit, [15] joihin viitataan 5 artiklan 2 kohdassa, jonka mukaan kansallisissa oikeusjärjestyksissä voidaan mennä yhteisön lainsäätäjää pidemmälle ja kieltää samankaltaisen merkin käyttö myös

7 — Ks. 1 artikla.

8 — Ks. direktiivin 2 artikla.

9 — Joko samoja tavaroita tai palveluita varten tai eri tavaroita tai palveluja varten, jotka kuitenkin ovat samankaltaisia.

10 — Ennakkoratkaisupyynnön kohteena olevassa asiassa, jossa Reed myy vaatteita, joissa on Arsenalin tavaramerkeiksi rekisteröimiä merkkejä.

11 — Julkisasiamies Jacobs on asiassa C-291/00, LTJ Diffusion, 17.1.2002 antamassaan ratkaisuehdotuksessa, jossa ei ole vielä annettu tuomiota, todennut, että merkit ovat täysin samoja, kun tavaramerkki esitetään samassa muodossa ilman että mitään on lisätty, poistettu tai muutettu, ellevät muutokset ole vähäisiä tai merkityksettömiä. Hän lisää, että viimeksi mainitussa tapauksessa kansallisen tuomioistuimen on ensisijaisesti määritettävä, minkä vaikutelman sellainen keskivertokuluttaja, jonka oletetaan olevan tavanomaisen valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen, saa merkkien perusteella; tämän jälkeen on tehtävä kokonaisarviointi sen graafisista ja foneettisista ominaisuuksista ja muista aistein havaittavista tai merkityssisaltöön perustuvista erityispiirteistä, jollom on arvioitava kokonaisvaikutelmaa, jonka antavat erityisesti sen erottumiskykyiset ja tärkeimmät osatekijät.

12 — Ks. merkin kokonaisarvioinnista asia C-251/95, Sabel, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191, 22 ja 23 kohta) ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. I-3819, 18 ja 19 kohta).

13 — Ks. kolmas ja neljas perustelukappale sekä 1 artikla.

14 — Vähimmäisvaatimukset on esitetty seitsemännessä perustelukappaleessa.

15 — Direktiivin yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan, että "tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, etta rekisteröidyt tavaramerkit saavat tästä lähtien saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissa; tämän ei kuitenkaan tulisi estää jäsenvaltioita halutessaan myöntämästä laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille".

sellaisia tavaroita ja palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia. Kyseessä on erityinen, täydentävä ja vapaaehtoinen kansallinen suoja. [16]

C Direktiivin 6 ja 7 artikla

23. Toisaalta direktiivillä ei vaikuteta niihin jäsenvaltioiden säännöksiin, jotka oikeusjärjestyksen muiden osa-alueiden perusteella suojaavat tavaramerkin haltijaa, kun tavaramerkkiä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkillä suojattujen tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi. Tämä säännös, joka mainitaan kuudennessa perustelukappaleessa, [17] sisältyy 5 artiklan 5 kohtaan.

25. Nämä kaksi säännöstä ovat 5 artiklan vastapainona, ja niiden tarkoituksena on yhteensovittaa tavaramerkin haltijan oikeudet ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat yleiset intressit. [20]

24. Molemmissa tapauksissa suoja edellyttää sitä, että lainrikkoja saa epäoikeutettua etua tavaramerkin tunnettuudesta tai että sen erottuvuudelle tai maineelle saattaa aiheutua haittaa. Tavoitteena on taata erottamiskykyisen merkin haltijalle oikeus varjella liiketoimintansa perustaa (goodwill) [18] siten, että häntä suojataan vilpillistä kilpailua vastaan. [19]

26. Molemmilla artikloilla rajoitetaan tavaramerkin haltijan oikeuksia ja kuvataan tapaukset, joissa tämä ei voi kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä joko sen vuoksi, että kyseessä ovat tavaran tai palvelun ominaisuuksia osoittavat merkit tai niiden käyttö erityistarkoituksiin (6 artikla), tai koska kauppapoliittisista syistä on suotavaa välttää sisämarkkinoiden jakautumista siten, että luotaisiin esteitä edellisessä kohdassa mainituille vapauksille (7 artikla).

16 — Ks. ratkaisuehdotus (erityisesti 46 kohta), jonka julkisasiamies Jacobs on esittänyt asiassa C-292/00, Davidoff, 21.3.2002 antamassaan ratkaisuehdotuksessa, jossa ei ole vielä annettu tuomiota.

17 — "Tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä, esimerkiksi niiden vilpillistä kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä".

18 — Ks. edellä alaviitteessä 4 mainitussa asiassa Robelco antamani ratkaisuehdotuksen 27 kohta.

19 — Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan osalta näin on todennut julkisasiamies Jacobs em. asiassa Davidoff antamassaan ratkaisuehdotuksessa (ks. 66 kohta).

20 — Ks. em. asiassa BMW annetun tuomion 62 kohta.

2. *Yhdistyneen kuningaskunnan oikeus*

27. Ensimmäinen direktiivi on saatettu osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusjärjestystä vuoden 1994 Trade Marks Actilla, jolla korvattiin vuodesta 1938 voimassa ollut sääntely.

28. Kyseisen lain 10 §:ssä säädetään seuraavaa:

"1. Henkilö loukkaa rekisteröityä tavaramerkkiä, jos hän käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

2. Henkilö loukkaa rekisteröityä tavaramerkkiä, jos hän käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka sen vuoksi, että se on

— —

b) samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki,

aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä."

IV Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

29. High Court on kääntynyt yhteisöjen tuomioistuimen puoleen oikeudenkäynnissä, jossa ovat vastakkain tavaramerkin haltija ja henkilö, joka markkinoi samoja tavaroita kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja merkki näkyy tavaroissa, vaikka samalla ilmoitetaankin, että merkillä ei pyritä ilmaisemaan minkäänlaista kuulumista tai yhteyttä tavaramerkin haltijaan.

30. High Courtin kysymykset koskevat näin ollen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkintaa. Yhteisöjen tuomioistuimen antamat vastaukset on kuitenkin laadittava kyseisen säännöksen ja niiden säännösten, joihin se liittyy, kokonaisvaltaisen tarkastelun perusteella.

1. *Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys*

A Direktiivin 5, 6 ja 7 artiklan systemaattinen tulkinta

31. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeudet määritellään direktiivissä positiivisesti ja negatiivisesti.

32. Edellä tekemäni selvityksen perusteella on ensinnäkin todettava positiivisen rajaamisen osalta, että direktiivillä pyritään (5 artiklan 1 kohta) yhdenmukaistamaan tavaramerkin haltijan oikeudet, joihin kuuluu oikeus kieltää samojen tai samankaltaisten merkkien käyttö samoja tai samankaltaisia tavaroita varten, jolloin samankaltaisuustapauksissa edellytetään sekaannusvaaraa. Kuten Euroopan vapaakauppajärjestön valvontaviranomainen on todennut, yhteisön oikeudessa annetaan suojaa tuotejäljennöksiä ja sekaannusvaaraa vastaan.

33. Yhteisön oikeuden alaan kuuluu myös laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaaminen (5 artiklan 2 kohta) sitä vastaan, että muut käyttävät niitä samojen tai samankaltaisten tavaroiden erottamiseksi muista, eikä tämän suojan antaminen ole valinnanvaraista. Tätä suojaa on annettava myös silloin, kun sekaannusvaaraa ei ole, koska muutoin tähän luokkaan kuuluville tavaramerkeille annettaisiin heikompi suoja silloin, kun tuotteet ovat samankaltaisia, kuin silloin, kun ne eivät ole lainkaan samankaltaisia. [21]

34. Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan käsittääkseni sitä, että laajalti tunnettuja tavaramerkkejä on joka tapauksessa suojattava sekaannusvaarasta riippumatta. [22] Siltä osin kuin direktiivissä viitataan tämäntyyppisiin merkkeihin, siinä

21 — Julkisasiamies Jacobs on kuitenkin em. asiassa Davidoff antamassaan ratkaisuehdotuksessa esittänyt, että laajalti tunnetut tavaramerkit saavat yhteisön oikeusjärjestyksessä saman suojan kuin muut tavaramerkit. Hänen mielestään tällaiset erottamiskykyiset merkit voivat saada direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua ylimääräistä ja vapaaehtoista suojaa vain silloin, kun riidanalaiset tavarat tai palvelut eivät ole samanlaisia. Jos ne sitä vastoin ovat samanlaisia, kansallisten tuomioistuinten on otettava huomioon erityisen erottamiskykyisille tavaramerkeille annettavaa suojaa koskeva yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö ja ratkaistava, onko olemassa direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sekaannusvaara (68 kohta). Huolimatta siitä, että julkisasiamies Jacobsin ratkaisuehdotus on hyvin perusteltu, hän toteaa, että "saattaa olla olemassa sellainen alue, jolla laajalti tunnettu tavaramerkki ei saa suojaa samojen tai samankaltaisten tavaramerkkien tai merkkien käyttöä vastaan" (51 kohta), vaikka hän heti tämän jälkeen katsookin, että on mahdollista, että "käytännössä (tämä alue) on merkityksetön" ja että erittäin erottamiskykyisiä tavaramerkkejä koskevassa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä rajoitetaan tällaisten tilanteiden esiintymismahdollisuutta vieläkin enemmän. Kun on olemassa vaihtoehtoinen tulkintaperuste, ei voida käyttää muunlaista tulkintaperustetta, jos tämä johtaa selvästi järjenvastaiseen tulokseen sillä verukkeella, ettei sillä ole käytännön merkitystä ja että sitä mahdollisesti lievennetään oikeuskäytännössä. Jacobsin näkemys perustuu mielestäni lisäksi virheelliseen lähtökohtaan. Mitä erottamiskykyisempi merkki on, sitä pienempi on sekaannusvaara. Nimen "Coco-Colo" rekisteröiminen virvoitusjuomia varten ja kyseisten tuotteiden markkinointi ei aiheuttaisi minkäänlaista sekaannusvaaraa "Coca-Colan" markkinoimiin juomiin nähden, koska kyseinen tavaramerkki on niin erottamiskykyinen, vakiintunut ja tunnettu. Sekaannusvaaran puuttumisen vuoksi laajalti tunnetut tavaramerkit saattavat jäädä ilman suojaa sellaisia vastaan, jotka käyttävät samankaltaisia nimiä erottaakseen samat tai samankaltaiset tuotteet muista.

22 — Tämä tulkinta on implisiittisesti omaksuttu yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä, sillä em. asiassa Sabel annetun tuomion 20 kohdassa on todettu, että 5 artiklan 5 kohdan mukaan "laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi kieltää sellaisten merkkien aiheettoman käyttämisen, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tämä tavaramerkki, vaikka ei ole osoitettu, että näiden välillä olisi sekaannusvaara, ja vaikka kyseiset tavarat eivät ole samankaltaisia".

säädetään jäsenvaltioiden lainsäädännön yhtenäistämisestä, mikäli kysymys on tavaramerkkien käyttämisestä samoja tai samanlaisia tavaroita varten, mutta niille jätetään vapaus suojata tavaramerkkejä myös silloin, kun asianomaiset tavarat tai palvelut ovat erilaisia. Molemmissa tapauksissa edellytetään ainoastaan sitä, että laajalti tunnetun tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsee epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

35. Direktiivillä tavoitellun yhdenmukaistamisen ulkopuolelle jäävät näin ollen sekä laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaaminen niissä tapauksissa, joissa tavarat eivät ole edes samankaltaisia, että merkin tietyt käyttötavat, joissa tarkoituksena ei ole tavaroiden tai palvelujen erottaminen (5 artiklan 2 ja 5 kohta).

36. Negatiiviset rajoitukset on kaikki määritetty yhteisön oikeudessa, vaikka yksi niistä (6 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu rajoitus)[23] konkretisoituu sen mukaan, miten tietyistä oikeuksista on säädetty jäsenvaltioiden lainsäädännössä.

37. Pääasian riidan tosiasiallinen tilanne on se, että tavaramerkiksi rekisteröityä merkkiä on käytetty samojen tavaroiden erottamiseksi. Näin ollen se on lähtökohtaisesti luettava 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan, joten direktiivi ja sillä tavoiteltu yhdenmukaistaminen koskevat sitä täysimääräisesti.

38. Toinen päätelmä, joka voidaan tehdä 5 artiklan eri kohtien systemaattisen tarkastelun perusteella, on se, että 1 ja 2 kohdan mukaan tavaramerkin haltija ei kykene estämään merkin "mitä tahansa käyttöä", vaan ainoastaan sellaisen käytön, jolla pyritään erottamaan[24] asianomaisen edustamat tavarat tai palvelut toisten yritysten tavaroista tai palveluista.[25] Mikäli näin ei olisi, 5 kohtaa ei tarvittaisi.

39. Säännöksen 1 kohdassa suojataan toisin sanoen niiden tietojen oikeellisuutta, joita rekisteröidyllä merkillä annetaan tavaroista tai palveluista, joita se edustaa, ja näin ollen mahdollisuutta yksilöidä nämä tavarat tai palvelut. Säännöksen 2 kohdassa suojataan laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoita ulkopuolisten hyväksikäytöltä muunkin kuin merkin

23 — "Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa aikaisempaa oikeutta alueella, jolla se on voimassa, jos se jäsenvaltion lainsäädännön mukaan on voimassa vain erityisellä alueella."

24 — Jäljempänä tarkastelen direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun käsitteen "erottaminen" ulottuvuutta.

25 — Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa esitetään esimerkinomaisesti erilaisia tavaramerkin käyttötapoja, jotka tavaramerkin haltija voi kieltää muilta:
"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.
— — "

yksilöintitehtävän osalta, sillä jäsenvaltioille annetaan oikeus laajentaa suojaa niihin tapauksiin, joissa tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia. Lopuksi 5 kohdassa jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle tavaramerkin käyttö muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi. Kaiken kaikkiaan tilanne, jossa merkkiä käytetään muuhun tarkoitukseen kuin erottamaan tavara tai palvelu muista, ei kuulu 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

40. Siten 5 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä tai sitä muistuttavia merkkejä erottamaan samoja tavaroita ja palveluja tai muuhun tarkoitukseen, mikä on lisäksi yhdenmukaista direktiivin 2 artiklan mukaisen tavaramerkin määritelmän kanssa.[26] Käyttääkseni High Courtin ja tämän ennakkoratkaisumenettelyn asianosaisten ilmaisuja tavaramerkin haltija voi toisin sanoen kieltää sen, että muut ylipäänsä käyttävät hänen tavaramerkkiään tavaramerkkinä.[27]

B Määrittelemättömien oikeudellisten käsitteiden "erottamiseksi tapahtuva merkin käyttäminen" tai "käyttäminen tavaramerkkinä" tulkinta

41. Jos todetaan, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä "tavaramerkkinä", se ei sano kuulijalle yhtään mitään. On siis tarpeen antaa tälle määrittelemättömälle oikeudelliselle käsitteelle sisältö, ja siinä yhteydessä on otettava huomioon tavaramerkin tehtävät.[28]

42. Muissa tilanteissa ja eri asiayhteyksissä[29] olen todennut, että kun tavaramerkin tehtävänä on erottaa eri yrityksiltä peräisin olevat tavarat ja palvelut toisistaan, jotta käyttäjälle tai kuluttajalle taataan varmuus niiden alkuperästä, tämä tavaramerkkien välitön ja erityinen tavoite on vain yksi vaihe tavoiteltaessa lopullista päämäärää, joka on todellisen kilpailun takaaminen sisämarkkinoilla.[30]

26 — Julkisasiamies on ilmaissut asian samansuuntaisesti asiassa C-2/00, Hölterhoff, tuomio 14.5.2002, Kok. 2002, s. I-4187, 20.9.2001 antamassaan ratkaisuehdotuksessa, (s. I-4189, ks. erityisesti ratkaisuehdotuksen 37 kohta).

27 — Myös yhteisöjen tuomioistuin on omaksunut tämän näkemyksen, sillä se on em. asiassa BMW antamansa tuomion 38 kohdassa todennut, että "yhtäältä direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltamisala ja toisaalta 5 artiklan 5 kohdan soveltamisala riippuvat siitä, käytetäänkö tavaramerkkiä erottamaan kyseiset tavarat tai palvelut tietystä yrityksestä peräisin oleviksi, eli tavaramerkkinä, vai käytetäänkö sitä muihin tarkoituksiin".

28 — Em. asiassa Hölterhoff antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin on luopunut määrittelemästä käsitettä tavaramerkin käyttäminen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetussa merkityksessä (ks. erityisesti 17 kohta).

29 — Ks. asiassa C-517/99, Merz ja Krell, tuomio 4.10.2001, antamani ratkaisuehdotuksen 35 kohta ja sitä seuraavat kohdat (Kok. 2001, s. I-6959) ja em. asiassa Sieckmann antamani ratkaisuehdotuksen 16 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

30 — Asiassa Sieckmann antamassani ratkaisuehdotuksessa olen todennut, että ristiriitaista kyllä, markkinoiden vapaan kilpailun takaamiseksi luodaan oikeus, joka on poikkeus kilpailun yleisperiaatteesta, kun siinä annetaan oikeudenhaltijalle mahdollisuus määrätä yksinoikeudella tietyistä merkeistä ja ilmaisuista (ks. kyseisen ratkaisuehdotuksen alaviite 12).

43. Matkalla tähän päämäärään ja suoritettaessa pakollinen pysähtyminen mainitussa välivaiheessa itse matkareitti voidaan toteuttaa eri tavoin tai samalla kertaa usealla tavalla. Kun pysyvänä vaatimuksena on se, että eri yritysten tavarat ja palvelut on kyettävä erottamaan toisistaan, erottamiskykyinen merkki saattaa ilmaista alkuperän mutta myös laadun,[31] maineen[32] tai sen tunnettuuden, joka valmistaa tavarat tai suorittaa palvelut, jolloin tavaramerkkiä käytetään myös mainostarkoituksissa tietojen antamiseksi kuluttajalle tai hänen vakuuttamisekseen.[33]

44. Näillä tavoilla käyttää tavaramerkkiä pyritään mainittuun päämäärään, koska niiden ansiosta kuluttajan on helpompi erottaa eri yritysten tarjoamat tavarat tai palvelut toisistaan, jolloin hän voi valita vapaasti käytettävissään olevista useista vaihtoehdoista ja kilpailua sisämarkkinoilla edistetään.[34] Kaikki nämä tavat merkitsevät "tavaramerkin käyttämistä tavaramerkkinä", jonka tavaramerkin haltija voi kieltää, kunhan kyseessä ei ole mikään niistä tilanteista, joissa direktiivin 6 ja 7 artiklan mukaan tavaramerkin haltijan oikeus sammuu.

45. Samaan lopputulokseen päästään, mikäli vaihdetaan näkökulmaa tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkin haltijan oikeuksiin. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle annetaan joukko oikeuksia ja mahdollisuuksia, jotta yhteismarkkinoille luodaan vilpittömän ja vääristymättömän kilpailun järjestelmä erottamiskykyisen merkin yksinomaisella käytöllä ja siihen liittyvien tavaroiden ja palvelujen yksilöimisellä, jolloin järjestelmän ulkopuolelle jätetään toisen maineen ja uskottavuuden hyväksikäyttäjät. Tällaiset edulliset oikeusasemat eivät voi ulottua pidemmälle kuin se on välttämätöntä tämän olennaisen tehtävän täyttämiseksi. On lisäksi ilmeistä, että tietyn erottamiskykyisen merkin haltijalle ei pidä antaa yksinoikeutta kaikkiin nähden eikä kaikissa tilanteissa, vaan ainoastaan niihin nähden, jotka pyrkivät saamaan etua tavaramerkin haltijan asemasta tai maineesta[35] loukkaamalla tavaramerkkiä tai käyttämällä sitä sillä tavoin,

31 — Tavaramerkin tehtävä laadun ilmaisijana on tunnustettu yhteisön oikeusjärjestyksessä. Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1) 22 artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkin haltija voi vedota tavaramerkin antamaan oikeussuojaan sellaista käyttöluvan haltijaa vastaan, joka rikkoo valmistettujen tuotteiden tai tarjottujen palvelujen laatua koskevaa käyttölupasopimuksen ehtoa.

32 — Yhteisöjen tuomioistuin on nimenomaisesti tunnustanut tunnettuuteen liittyvän tehtävän tavaramerkillä annettujen oikeuksien käyttämisen osalta (yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3457) ja asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6013).

33 — Se, että tavaramerkin tehtävänä ei ole yksinomaan sen osoittaminen, mistä yrityksestä asianomaiset tavarat tai palvelut ovat peräisin, on todettu yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä jo vuosien ajan, kun siinä on katsottu, että tavaran alkuperän yksilöimisellä suojellaan tavaramerkin haltijan asemaa ja mainetta ja hänen tavaroidensa laatua (ks. asia C-10/89, HAG GF, tuomio 17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 14 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

34 — Ks. em. asiassa Sieckmann antamani ratkaisuehdotuksen 17 kohta.

35 — Ks. em. asiassa Merz ja Krell antamani ratkaisuehdotuksen 31, 32, 42 ja 43 kohta.

että kuluttajat erehtyvät sen alkuperästä samoin kuin sen edustamien tavaroiden tai palvelujen laadusta.

46. Olisi mielestäni asian liiallista yksinkertaistamista rajoittaa tavaramerkin tehtävä siihen, että se ilmoittaa yrityksen, josta tavara tai palvelu on peräisin. Komissio on esittänyt samansuuntaista suullisissa huomautuksissaan. Kokemus osoittaa, että useimmissa tapauksissa käyttäjä ei tiedä, kuka valmistaa hänen käyttämänsä tavarat. Tavaramerkki elää omaa elämäänsä ja ilmaisee, kuten edellä on todettu, laatua, mainetta ja tietyissä tapauksissa myös elämänkatsomusta.

47. Viestit, joita tavaramerkki välittää, ovat lisäksi toisistaan riippumattomia. Erottamiskykyinen merkki voi osoittaa samalla kertaa sen, mistä yrityksestä tavara on peräisin, tavaramerkin haltijan maineen tai sen edustamien tuotteiden laadun, mutta mikään ei estä kuluttajaa, joka ei tunne tavaramerkkiin liittyvien tavaroiden tai palvelujen valmistajaa,[36] ostamasta tavaraa sen vuoksi, että hän pitää tavaramerkkiä ylellisyystuotteen merkkinä tai laadun takeena. Mikäli tarkastellaan sitä, miten markkinat tällä hetkellä toimivat ja miten keskivertokuluttaja käyttäytyy, ei ole mitään syytä ajatella, että näitä tavaramerkin muita käyttötarkoituksia ei suojattaisi ja että suojattaisiin vain sitä, joka osoittaa, mistä yrityksestä tavarat ja palvelut ovat peräisin.[37]

36 — Niissä tapauksissa, joissa tavaramerkin haltija antaa kolmansille lisenssin tavaramerkkiin liittyvien tavaroiden valmistamista varten, alkuperän osoittaminen ei ole niin tärkeää ja väistyy taustalle tai saattaa jopa kokonaan menettää merkityksensä.

37 — Tämä tulkinta on vakiintumassa useiden jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiin. Esimerkiksi Saksan oikeuden mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä tavaroiden "erottamiseksi", ja tätä käsitettä tulkitaan laajasti. Saksan oikeuskirjallisuudessa on otettu huomioon tavaramerkin tehtävät, ja siinä on todettu, että tavaramerkin haltija voi kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassaan hänen erottamiskykyistä merkkiään (Fezer, *Markenrecht*, 3. painos, 2001, § 14, liite 31 ja 34). Itävallan oikeuskirjallisuudessa on esitetty vastaavaa ja siinä on tarkemmin sanoen todettu, että tavaramerkkiä loukataan, kun sitä käytetään esimerkiksi merchandising-toiminnassa (Schanda, *Markenschutzgesetz — Praxiskommentar*, 1999, 9 61, ja *Character- und Personality-Merchandising*, ÖBl 1998, s. 323; Ciresa, *Die "Spanische Reitschule" — höchsgerichtlicher Todessto für das Merchandising?*, RdW 1996, s. 193 ja sitä seuraavat sivut).
Vaatimus, jonka mukaan käytön on oltava käyttöä tavaroiden "erottamiseksi" tai käyttöä "tavaramerkkinä", on esitetty myös esimerkiksi Suomen, Irlannin, Ruotsin ja Espanjan oikeudessa ja Benelux-tuomioistuimen oikeuskäytännössä, joten näiden oikeusjärjestysten mukaan ratkaisu nyt käsiteltävän ennakkoratkaisupyynnön kohteena olevaan kysymykseen riippuu näiden käsitteiden tulkinnasta ja näin ollen tavaramerkkien varsinaisia tehtäviä koskevasta näkemyksestä.
Esimerkiksi Ranskan ja Kreikan oikeuden mukaan tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä millään tavalla ilman hänen suostumustaan, joten tavaramerkin käyttäminen samoja tavaroita ja palveluja varten merkitsee aina hänen teollisuusoikeutensa loukkaamista. Kreikan oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa (N. Rokas, *Changements fonctionels du droit de marque*, ΕΕμπΔ 1997, s. 455 ja sitä seuraavat sivut) on omaksuttu laaja näkemys tavaramerkin tehtävistä, ja annetaan sille tavaroiden alkuperän ilmoittamisen lisäksi myös mainonnallinen tehtävä.
Portugalin oikeudessa on esitetty samansuuntaisia näkemyksiä, sillä sen sanamuodon mukaan positiivisen oikeuden säännökset eivät edellytä tavaroiden erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä, jotta tavaramerkin haltija voisi vedota yksinoikeuteensa muita vastaan. Myös oikeuskirjallisuudessa on omaksuttu laaja tulkinta (A. Côrte-Real Cruz, "O contúdo e extensão do direito à marca: a marca de grande prestígio", *Direito Industrial*, Vol. I, ADPI — Associação Portuguesa de Direito Industrial, Almedina, Coimbra, 2001, s. 79-117, erityisesti s. 88 ja 94 sekä sitä seuraavat sivut).
Yhdistyneen kuningaskunnan oikeuskäytännössä tätä on tulkittu laajasti, vaikka oikeuskäytäntö ei olekaan yhtenäistä. Oikeuskirjallisuudessa on sitä vastoin esitetty suppeampia näkemyksiä.
Italian oikeuskäytännössä on käsitelty asiaa, johon liittyvä tilanne on hyvin samankaltainen kuin Arsenalin. Kyseessä oli tilanne, jossa eräs yritys käytti tavaramerkkiä "Milan A.C." valokuvissa, joissa esiintyi kyseisen joukkueen pelipaitoihin pukeutuneita pelaajia. Milanolaistuomioistuin katsoi tällaisen käytön merkitsevän tavaramerkin väärinkäyttöä, koska tavaramerkki ei ollut tarpeen luomaan ostajan mielessä yhteyden valokuvattujen pelaajien ja Milan A.C:n välillä (*Report Q168 in the name of the Italian Group "Use of a mark 'as a mark' as a legal requirement in respect of the acquisition, maintenance and infringement of rights"*, saatavilla web-sivuilta www.aippi.org).

48. Kuten Euroopan vapaakauppajärjestön valvontaviranomainenkin on todennut, kuluttajat ovat lisäksi tietyissä tilanteissa kiinnostuneempia itse tavaramerkistä kuin tuotteista, joissa sitä käytetään.

49. Tähän mennessä esitetyn perusteella voin ehdottaa, että yhteisöjen tuomioistuin vastaisi High Courtin ensimmäiseen kysymykseen, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi kieltää muita käyttämästä samoja tavaroita tai palveluja varten sellaisia samoja sen tavaramerkin muodostavia merkkejä, jotka voivat johtaa harhaan alkuperän, valmistajan, laadun tai maineen osalta. [38]

50. Sanoakseni saman käänteisessä ja täsmällisemmässä muodossa, jossa High Court on muotoillut kysymyksensä: se, joka käyttää toisen tavaramerkkiä, voi vedota tavaramerkin haltijaa vastaan siihen, että tavaramerkin käyttö ei viittaa tavaroiden tai palvelujen alkuperään eikä aiheuta sekaannusta tavaroiden tai palvelujen laadusta tai maineesta.

51. Arsenalin ja komission pidemmälle menevistä näkemyksistä, joiden mukaan pääasian oikeudenkäynnin kohteena olevan kaltaisessa tapauksessa ja direktiivin 6 artiklan 1 kohdan edellytysten jäädessä täyttymättä tavaramerkin haltija voi kieltää tavaramerkin käytön kaikilta, todettakoon, että yhdyn Euroopan vapaakauppajärjestön valvontaviranomaisen vivahteikkaampaan näkemykseen. Kantani perustuu edellä esittämiini seikkoihin ja perusteluihin, jotka Euroopan vapaakauppajärjestön valvontaviranomainen on esittänyt kirjallisten huomautustensa 19 kohdassa: kun direktiivissä todetaan, että suoja on ehdoton samanlaisuustapauksissa, [39] tämä on ymmärrettävä siten, että kun otetaan huomioon tavaramerkkioikeuden tavoite ja päämäärä, käsitteellä "ehdoton" tarkoitetaan sitä, että tavaramerkin haltijaa suojataan sekaannusvaarasta riippumatta, koska kyseisissä tilanteissa vallitsee olettama siitä, että sekaannusvaara on olemassa, [40] eikä sen sijaan sitä, että tavaramerkin haltijalle annettaisiin suojaa kaikkia vastaan ja kaikissa tilanteissa.

38 — Tavaramerkkien tehtäviä koskeva yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö ei ole mielestäni johdonmukainen. Kun on määritelty sekaannusvaaran käsitettä, yhteisöjen tuomioistuin on korostanut tämän teollisoikeuden tehtävää osoittaa se, mistä yrityksestä tavarat tai palvelut, joita tavaramerkki edustaa, ovat peräisin (ks. em. asioissa Sabel ja Marca Mode annetut tuomiot; ks. myös asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507). Mikäli sitä vastoin ratkaisu on annettu eri yhteydessä eli tavaramerkillä annettujen oikeuksien käyttämisen osalta, yhteisöjen tuomioistuin on tarkastellut asiaa laajemmin ja ottanut huomioon lopullisen päämäärän luoda sisämarkkinoilla vääristymättömän kilpailun järjestelmä, mikä tapahtuu suojelemalla tavaramerkin haltijaa ja hänen tavaroidensa laatua niitä vastaan, jotka haluavat käyttää hyväkseen hänen asemaansa ja erottamiskykyisen merkin tunnettuutta, ja tämä ajatusmalli menee selvästi pidemmälle kuin suppeampi alkuperää koskevan sekaannusvaaran käsite (ks. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107 ja em. asiassa Hag GF ja em. asiassa Parfums Christian Dior annetut tuomiot). Molemmissa tilanteissa tavaramerkin tehtävät ovat samat, joten tavaramerkin haltijan oikeusaseman on oltava myös sama.

39 — Kymmenes perustelukappale.

40 — Julkisasiamies Jacobs on em. asiassa LTJ Diffusion antamassaan ratkaisuehdotuksessa todennut, että samanlaisuustapauksissa sekaannusvaaran olemassaolo voidaan olettaa (ks. 35 kohta ja sitä seuraavat kohdat). Maailmankauppajärjestön (WTO) perustamisesta Marrakechissä 15.4.1994 tehdyn yleissopimuksen liitteenä olevan teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (EYVL 1994, L 336, s. 214—223) 16 artiklan 1 kohdassa määrätään, että kun kolmannet osapuolet käyttävät merkkejä, jotka ovat identtisiä niiden kanssa, joiden osalta tavaramerkki on rekisteröity, sekaannus oletetaan todennäköiseksi, milloin identtisiä merkkejä käytetään identtisille tavaroille tai palveluille.

C Olettama siitä, että tavaramerkkiä "käytetään tavaramerkkinä"

52. Totesin juuri, että samanlaisuustapauksissa sekaannusvaaran olemassaolo voidaan olettaa. Samasta syystä kuin tällainen olettama on perusteltu, voidaan myös päätellä, että tällaisissa samanlaisuustapauksissa se, että muut käyttävät tavaramerkkiä, merkitsee nimenomaan sen käyttämistä tavaramerkkinä. Tämä olettama, joka on iuris tantum, voidaan kumota vastanäytöllä. Näin ollen on olemassa sellainen, tosin hyvin pieni, mahdollisuus, että tietyssä käytännön tilanteessa tavaramerkin haltija ei voi kieltää tavaramerkiksi rekisteröidyn merkin kanssa samanlaisen merkin käyttöä direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella.

D Kuhunkin tapaukseen liittyvien olosuhteiden arviointi kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle

53. Sen täsmentäminen, milloin tavaramerkin käyttäminen merkitsee käyttämistä tavaramerkkinä, on tosiseikkoja koskeva kysymys, joka kansallisen tuomioistuimen on ratkaistava käytettävissään olevien tietojen perusteella. On sellaisia tilanteita, kuten Arsenalin ja Reedin välinen riitaasia, joissa sen vuoksi, että sekä merkit että tavarat tai palvelut ovat samat, vallitsee olettama "tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä", mutta monissa muissa tapauksissa tilanne ei ole näin selvä, vaan on otettava huomioon asianomaisten tavaroiden ja palveluiden luonne, niiden mahdollisten käyttäjien tilanne, markkinoiden rakenne sekä tavaramerkin haltijan asema, eikä näiden seikkojen tutkiminen kuulu yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan.

54. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaisi ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

1. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että sen perusteella rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi kieltää kolmansia käyttämästä samoja tavaroita tai palveluja varten sellaisia samoja merkkejä, jotka voivat johtaa harhaan niiden alkuperän, valmistajan, laadun tai maineen osalta.

2. Näissä samanlaisuustilanteissa vallitsee iuris tantum -olettama jonka mukaan se, että kolmas käyttää tavaramerkkiä on nimenomaan sen käyttämistä tavaramerkkinä.

3. Sen täsmentäminen, milloin kolmas käyttää erottamiskykyistä merkkiä "tavaramerkkinä", on tosiseikkoja koskeva kysymys, joka kansallisen tuomioistuimen on ratkaistava käytettävissään olevien seikkojen perusteella.

2. *Toinen ennakkoratkaisukysymys*

A Käyttö muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkkien varsinaiseen tarkoitukseen. Käyttö muussa kuin elinkeinotoiminnassa

55. Tarkasteltuani ulottuvuutta, joka mielestäni on annettava oikeuksille, joilla suojataan rekisteröidyn tavaramerkin haltijaa, ja näin ollen rajoja, joita muut eivät saa ylittää käyttäessään rekisteröityä kuviota tai samankaltaisia merkkejä, on vielä annettava ratkaisu High Courtin esittämään toiseen kysymykseen, joka on lisäksi ratkaistavana olevan riidan avainkysymys.

56. Tässä yhteydessä seuraan päinvastaista polkua kuin esittäessäni vastauksen ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen. Siinä yhteydessä pidin lähtökohtana tavaramerkin käsitettä ja sen tehtäviä ja pyrin asettamaan rajat tavaramerkin haltijan oikeuksien ulottuvuudelle määrittelemällä sen, mitä "käyttämisellä tavaramerkkinä" tarkoitetaan. Seuraavassa pyrin selvittämään tavaramerkin muodostavien merkkien niitä käyttötapoja, joilla ei ole mitään tekemistä tämän immateriaalioikeuden ilmenemismuodon tunnusomaisen tehtävän kanssa. Tällä tavoin rajaan kysymyksen siihen alueeseen, jota epätietoisuus koskee.

57. Aluksi todettakoon, että "tavaramerkkinä käyttämisen" käsitteen ulkopuolelle jäävän alueen ensimmäinen rajaamistapa koskee nimenomaan erottamiskykyisen merkin käsitettä. Tavaramerkin haltija ei lähtökohtaisesti voi kieltää muita käyttämästä rekisteröityä kuviota tai ilmausta, mikäli niitä ei olisi pitänyt hyväksyä rekisteriin, koska tavaramerkille asetetut edellytykset eivät täyty tai koska sitä koskee jokin direktiivissä asetetuista kielloista.[41] Tästä erillinen kysymys on se, että mikäli rekisteröintiä ei julisteta mitättömäksi, sillä on oikeusvaikutuksia ja se antaa tavaramerkin haltijalle riittävän oikeudellisen olettaman, jotta tämä voi kieltää muita käyttämästä tavaramerkkiä.

58. Tilanne oli tällainen asiassa C-299/99, jossa esitin ratkaisuehdotukseni 23.1.2001[42] ja jossa tavaramerkki, jota koskeviin oikeuksiin Philips Electronics NV vetoaa pääasiaan liittyvässä riidassa Remington Consumer Products Limitediä vastaan, ei mielestäni täytä edellytyksiä, jotka yhteisön oikeusjärjestyksessä on asetettu merkin rekisteröimiselle tavaramerkiksi. Tämä näkemys on esitetty myös Arsenalin ja Reedin välisessä riidassa, sillä vastaaja on väittänyt jalkapalloseuran rekisteröimien merkkien olevan mitättömiä, koska ne eivät ole erottamiskykyisiä. High Court on hylännyt tämän perusteen.

59. Kun tarkastellaan niitä merkkejä, jotka voivat lainmukaisesti olla tavaramerkkejä,

41 — Ks. 2, 3 ja 4 artikla.

42 — Tähän mennessä yhteisöjen tuomioistuin ei ole vielä antanut asiassa tuomiota.

haltijalla ei ole direktiivin perusteella oikeutta estää muita käyttämästä niitä muussa kuin "elinkeinotoiminnassa" [43] eli muussa kuin sellaisessa kaupallisessa toiminnassa, jossa tuotetaan ja toimitetaan tavaroita ja palveluja markkinoilla.

60. Direktiivillä annetaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle yksinoikeus tavaramerkkinä rekisteröityyn merkkiin, mutta tämä yksinomainen määräntävalta on edellä kuvatuin tavoin suhteellista, koska se on väline siihen kuuluvan päämäärän saavuttamiseksi. Mikäli kyse on siitä, että kuluttajat voivat valita tavarat ja palvelut avoimilla markkinoilla, joilla vallitsee vapaa kilpailu, käyttötarkoitukset, jotka tavaramerkin haltija voi kieltää muilta, ovat nimenomaan ne, jotka liittyvät tähän asiayhteyteen ja jotka näin ollen voivat vaikuttaa tähän päämäärään.

61. Tavaramerkkioikeuteen on viime aikoina kohdistunut voimakkaita paineita siihen suuntaan, että niiden merkkien joukkoon, jotka voivat muodostaa tällaisen teollisoikeuden, sisällytettäisiin näköaistilla havaittavien merkkien [44] lisäksi myös ne, jotka voidaan havaita muilla aisteilla, kuten haju- ja kuuloaistin välityksellä. [45] Tähän sellaisten merkkien luettelon mahdolliseen laajentamiseen, jotka voivat muodostaa tavaramerkin, on liityttävä tavaramerkin haltijuuden haltijalle antamien oikeuksien täsmällinen määrittäminen. Olisi järjenvastaista ja jopa irvokasta todeta, että koska joku on rekisteröinyt turkoosin värin tavaramerkiksi, kuvataiteilijoiden olisi jatkossa luovuttava käyttämästä tätä sävyä taideteoksissaan.

62. Olen varma siitä, että tästä toteamuksesta ollaan yksimielisiä, ja sen perusteella kykenen täsmentämään käsitettä "elinkeinotoiminta". Se käyttö, jonka tavaramerkin haltija kykenee kieltämään, ei ole mikä tahansa käyttö, joka tuottaa etua käyttäjälle, ei myöskään sellainen käyttö, joka voidaan esittää taloudellisin määrein, vaan ainoastaan, kuten muissa kuin espanjankielisissä kieliversioissa täsmällisemmin

43 — Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa käytetty ilmaisu. Direktiivin saksankielisessä versiossa käytetään ilmaisua *geschäftlichen Verkehr*, ranskankielisessä ilmaisua *vie des affaires*, englanninkielisessä *course of trade*, italiankielisessä *nel commercio* ja portugalinkielisessä ilmaisua *vida comercial*.

44 — Näihin kuuluvat myös puhtaat värit ilman muotoa, joita on jo rekisteröity tiettyihin kansallisiin teollisoikeuksia koskeviin rekistereihin ja sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisviraston rekisteriin. Sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisvirasto on rekisteröinyt violetin värin suklaan, makeisten ja konvehtien merkiksi (yhteisömerkki nro 31336). Ranskassa Conseil d'État on hyväksynyt värin *rouge congo* öljytuotteiden merkiksi (8.2.1974 annettu tuomio, JCP 1974. III. 17.720). Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkivirasto on 1.1.1994 hyväksynyt rekisteriin vaaleanpunaisen värin eristyslasikuidun merkiksi (merkki nro 2004215). Tämä tavaramerkki on sittemmin rekisteröity myös Benelux-tavaramerkkivirastossa (merkki nro 575855) ja Portugalissa (merkki nro 310894). Yhteisöjen tuomioistuimella on käsiteltävänään asia C-104/01, jossa Alankomaiden Hoge Raad tiedustelee, onko pelkän värin rekisteröiminen sellaisenaan tavaramerkiksi direktiivin mukaan sallittua.

45 — Ks. tästä asiassa Sieckmann esittämäni ratkaisuehdotus. Tällä hetkellä käsiteltävänä on asiassa C-283/01, Shield Mark, esitetty ennakkoratkaisupyyntö, jossa yhteisöjen tuomioistuimen on ratkaistava, voivatko äänet muodostaa tavaramerkin.

todetaan, sellainen käyttö, joka tapahtuu elinkeinotoiminnan yhteydessä eli sellaisessa liiketoiminnassa, jonka tarkoituksena on nimenomaan tavaroiden ja palvelujen toimittaminen markkinoille. Kyseessä on toisin sanoen kaupallinen käyttö. [46]

64. Tavaramerkin haltijalla ei siis ole oikeutta estää sitä, että muut käyttävät kuviota tai ilmausta, jonka hän on varannut itselleen, mikäli kyseessä on merkki, joka ei voisi olla tavaramerkki, tai mikäli kyseessä on tavaramerkki, mutta nämä eivät pyri käyttämään sitä elinkeinotoiminnassaan.

B Käyttötarkoitukset, jotka ilmaisevat tavaramerkin haltijan kannattamista, uskollisuutta sille tai kuulumista siihen, merkitsevät lähtökohtaisesti käyttämistä "tavaramerkkinä"

63. Vaikuttaa siltä, että se, että joku käyttää yksityisesti avainrenkaaseen kiinnitettyä tavaramerkkiä BMW, mistä hän ei saa muuta etua kuin mukavuuden, joka liittyy siihen, että hänellä tavanomaisesti käytössä olevat avaimet ovat samassa renkaassa, [47] on yhtä laillista kuin se, mitä Andy Warhol teki 1960-luvulla Campbell-keittojen tavaramerkille useissa maalauksissaan, [48] joista hän tietenkin sai taloudellista etua. [49] Tavaramerkin haltijan oikeuksien ylenmääräinen laajentaminen olisi saattanut viedä nykytaiteelta muutamia hyvin ilmaisuvoimaisia taideteoksia, jotka edustavat erinomaisella tavalla "pop artia". Myös muita ei-kaupallisia käyttötarkoituksia, kuten tavaramerkin käyttö opetustarkoituksiin, jää tavaramerkin haltijan saaman suojan ulkopuolelle.

65. Tästä päästään katvealueelle eli "epävarmuusvyöhykkeelle", jolla sijaitsee High Courtin esittämään kysymykseen annettava vastaus.

66. Käyttötarkoituksilla, joihin High Court viittaa toisessa kysymyksessään, tarkoitetaan käsittääkseni tavaramerkin käyttötapoja, jotka ilmaisevat yhteyden tavaroiden, merkin ja sen haltijan välillä eli niiden kaulahuivien, joissa on riidanalaiset tavaramerkit, ja Arsenalin välillä, kuten High Courtkin toteaa. [50] Laaja tulkinta, jota olen ehdottanut ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen osalta, mahdollistaa tämän toteamuksen.

46 — Columbia Law Schoolin järjestämän Congreso ALAI 2001:n julkaisussa, *Tema II: Las relaciones entre el derecho de autor, el derecho de marcas y la competencia desleal. Sección II. Análisis jurídico y debate sobre la relación entre las excepciones al derecho de autor y al derecho de marcas: ¿El derecho de marcas prohibe, o debería prohibir, los actos amparados por las excepciones al derecho de autor?* esitetään, että jotta merkillä loukattaisiin tavaramerkkiä, hyväksikäytön on oltava sellaista, jonka tarkoituksena on osoittaa tavaroiden tai palveluiden kaupallinen alkuperä (A. Kur).

47 — Em. A. Kurin laatimasta julkaisusta voidaan todeta, että toisin kuin tekijänoikeuksien alalla, yksityiseen käyttöön tehty jäljennös ei aiheuta ongelmia tavaramerkkioikeuden alalla.

48 — Esim. "200 Campbell-keittopurkkia", 1962, öljymaalaus, 188 x 254 cm, New York, yksityiskokoelma.

49 — Lisättäköön vielä, että maineikkaalle keitolle oli hyötyä siitä, että Warhol käytti tällä tavoin sen merkkiä.

50 — Vaikka Reed ilmoittaa, että hänen myymänsä tavarat eivät ole peraisin Arsenalilta eivätkä ole sen hyväksymiä, hän myy — ja hänen asiakkaansa ostavat — niitä nimenomaan sen vuoksi, että niissä on merkit, jotka rekisteröimmin suojaamana yhdistavät tavarat seuraan.

67. Tämän yhteyden luonteella tai laadulla ei ole merkitystä tavaramerkkioikeuden kannalta. Kun otetaan huomioon näiden erottamiskykyisten merkkien tehtävät ja direktiivillä tavoiteltu päämäärä, ratkaiseva seikka ei ole "tunne", joka tavaramerkillä varustettuja tavaroita ostavalla kuluttajalla ja tavaramerkin käyttäjällä on tavaramerkin haltijaa kohtaan, vaan se, että hankinta tapahtuu sen vuoksi, että tavara yhdistetään merkin lisäämisellä tavaramerkkiin, riippumatta siitä, mikä ajatus on sen takana, ja tässä tapauksessa myös tavaramerkin haltijaan.

68. On merkityksetöntä, onko ostamispäätöksen syy se, että ostaja pitää tavaramerkkiä erottamiskykyisenä merkkinä tai laadun takeena, vai se, että hän päinvastoin kapinoi valitsemalla ruman vaihtoehdon. Kaiken kaikkiaan riidan ratkaisemiseksi ei ole merkitystä sillä, ostaako jalkapalloottelun katsoja sellaisen tietyn joukkueen pelipaidan, jota vastaava tavaramerkki suojaa, sen vuoksi, että kyseessä on hänen suosikkijoukkueensa ja hän haluaa pukea sen ylleen, vai sen vuoksi, että hän inhoaa kilpailevaa joukkuetta ja aikoo polttaa paidan. Keskeistä on se, että hän on päättänyt hankkia sen siitä syystä, että vaate liittyy tavaramerkkiin ja samalla tavaramerkin haltijaan eli joukkueeseen.

69. Asiaa täytyy käsitellä seuraavaksi toisesta näkökulmasta. Koska samanlaisuustapauksissa kuluttaja hankkii tietenkin tavaran sen vuoksi, että siinä on merkki, High Courtille annettavan vastauksen on perustuttava nimenomaan siihen, kuka merkkiä käyttää olematta tavaramerkin haltija. Minun ei tarvitse tutkia syytä, jonka vuoksi henkilö ostaa tavaran tai käyttää palvelua, vaan syytä, jonka vuoksi se, joka ei ole tavaramerkin haltija, on saattanut tavaran markkinoille tai suorittanut palvelun käyttämällä samaa erottamiskykyistä merkkiä. Mikäli kyseessä on merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa, sitä käytetään "tavaramerkkinä" riippumatta siitä, mitkä ovat syyt siihen, ja tavaramerkin haltija voi kieltää sen niissä rajoissa ja sillä laajuudella, mikä on direktiivin 5 artiklan perusteella sallittua.

70. On selvää, että tavaramerkin haltija voi olla hyväksymättä sitä, että muut käyttävät tavaramerkkiä, kunhan hän on rekisteröinyt sen käyttääkseen sitä tavaramerkkinä. Mikäli hän ei käytä merkkiä elinkeinotoiminnassa, erottamiskykyistä merkkiä ei "käytetä tosiasiallisesti",[51] jolloin hänen oikeutensa sammuvat ja hän menettää oikeutensa estää uusien merkkien rekisteröinti.[52]

71. Näillä perusteilla ja niiden tosiseikkojen perusteella, jotka ovat High Courtin esittämien kysymysten taustalla, on tutkittava sitä, rekisteröikö jalkapalloseura — tai yleisemmin urheiluseura — tavaramerkin teollisoikeuksia koskevaan rekisteriin vain toimittaakseen kannattajilleen tava-

51 — Tavaramerkkien "tosiasiallisen käytön" käsitteestä esitän piakkoin näkemykseni asiassa C-40/01, Ansul, antamassani ratkaisuehdotuksessa.

52 — Ks. direktiivin 10 ja 11 artikla.

roita, joissa on joukkuetta esittäviä merkkejä, jotta se saisi enemmän tukea joukkueelle sen kulkiessa kohti urheilumenestystä, vai onko kyseessä sitä vastoin yksi yritystoiminnan muoto, jolla pyritään tekemään tulosta.

72. On selvää, että vastausta ei voida saada tutkimalla kunkin urheiluseuran (tässä tapauksessa Arsenalin) aikeita vaan tarkastelemalla objektiivisesti asemaa, joka suuria jalkapalloseuroja hallinnoivilla yhtiöillä ja yhteisöillä on yhteiskunnassa ja sen kansantaloudessa tällä hetkellä.

C Jalkapallo taloudellisena ilmiönä

73. Jalkapallolla on tärkeä merkitys nykymaailmassa. Siitä lähtien, kun tämä urheilulaji syntyi englantilaisten yliopistojen piirissä 1800-luvun puolivälissä, aina tähän päivään saakka se on mukautunut erittäin menestyksekkäästi ajan vaatimuksiin, ja siitä on tiedotusvälineiden lähetysten myötä tullut massailmiö, joka ylittää maantieteelliset, kulttuuriset, uskonnolliset ja sosiaaliset rajat. Jalkapallon menestyksen — ja niiden kannalta, jotka eivät seuraa jalkapalloa, myös sen mysteerin — avain on sen verrattomassa kyvyssä synnyttää intohimoja,[53] joiden taustalla on tietyn kaupungin tai maan joukkueiden ja niiden kannattajien välinen syvä yhteydentunne.[54]

74. Vuosikymmenten ajan jalkapallolla oli huomattava sosiaalinen merkitys mutta vähäinen taloudellinen merkitys. Ristiriitaista kyllä, toimintaa, joka herätti miljoonien ihmisten mielenkiinnon koko maailmassa, ei juurikaan hyödynnetty kaupallisesti eikä siinä käytetty esimerkiksi pohjoisamerikkalaisten suurten ammattilaisseurojen hallinnointimallia,[55] jonka kasvu 1960-luvulla liittyi televisioinnin yksinoikeuksien myyntiin ja suuryritysten harjoittamaan näiden oikeuksien valvontaan.[56]

75. Tilanne muuttui radikaalisti 1990-luvun alussa, jolloin alettiin nähdä jalkapallon todelliset kaupalliset mahdollisuudet.[57] Televisiokanava Skyn omistaja, australialainen mahtimies Rupert Murdoch, keräsi

53 — Bill Shankly, joka toimi Liverpoolin tarunhohtoisena valmentajana 1960- ja 1970-luvulla kuvasi ilmiötä seuraavasti: "Jalkapallo ei ole elämän ja kuoleman kysymys. Se on jotain paljon tärkeämpää" (Football isn't a matter of life and death. It's far more important than that).

54 — Kuten filosofi ja Oviedon yliopiston emeritusprofessori G. Bueno huomauttaa, jalkapallo on urheilulaji, joka television välityksellä saa liikkeelle kaupunkeja, jotka samastuvat omiin joukkueisiinsa. Hänen mielestään samanlaista tunnetta ei voisi kehittyä esimerkiksi kahden ammattiyhdistyksen valisessä ottelussa (ks. haastattelu, joka on julkaistu 13.2.2002 sanomalehdessä La Nueva España).

55 — Amerikkalainen jalkapallo, baseball ja koripallo.

56 — Ks. espanjalaisesta sanomalehdestä El País, 16.7.2000, S. Segurolan artikkeli, joka on otsikoitu "Al borde de la hipertrofia".

57 — Ennakkoratkaisupyynnössä käsitellään tätä seikkaa erittäin yksityiskohtaisesti Arsenal Football Clubin osalta.

valtavat voitot Englannin jalkapalloliigan televisioinnin yksinoikeuksista, ja hänen vanavedessään merkittävimmät eurooppalaiset televisio- ja radioyritykset tekivät runsaita investointeja saadakseen itselleen lukuisien kansallisten ja kansainvälisten kilpailujen televisiointioikeudet, [58] mikä on osaltaan ratkaisevalla tavalla käynnistänyt yhden suurimmista muutoksista, joita tämä urheilulaji on kokenut historiansa aikana. [59]

76. Suhteellisen lyhyessä ajassa ammattilaisjalkapallo on muuttunut teollisuudenalaksi, joka liikuttaa sellaisia rahamääriä, joiden suuruutta ei olisi voitu kuvitellakaan muutamia vuosia sitten, ja joka lisäksi luo tuhansia työpaikkoja ja työtehtäviä hyvin erilaisilla sektoreilla. [60] On vaikeaa esittää tarkkoja lukuja, mutta arvioidaan, että Italiassa, joka on yksi niistä maista, joissa jalkapalloa pelataan ammattilaisimmin, tähän urheilulajiin liittyvä liikevaihto on vuosittain noin 4 500 miljoonaa euroa, ja jalkapallo on maan 14. tärkein teollisuudenala. [61] Espanjassa arvioidaan, että jalkapalloon liittyy sekä suoraan että välillisesti noin 3 000 miljoonan euron liikevaihto ja että se antaa työpaikan noin 100 000 ihmiselle. [62]

77. Tässä tilanteessa Euroopan tärkeimpien liigojen jalkapalloseurat ovat muuttaneet organisaatiotaan merkittävästi. Muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta ne eivät ole enää puhtaasti urheiluseuroja, vaan niistä on tullut liikeyrityksiä, joista yhä useammat noteerataan pörssissä. [63] Ei ole hämmästyttävää, että joukkueiden talousarviot ovat muutamassa vuodessa yleisesti kasvaneet räjähdysmäisesti, jopa niin, että tiettyjen maineikkaimpien eurooppalaisseurojen talousarviot ovat nousseet yli 100 miljoonan euron, joka vastaa määrältään keskikokoisen espanjalaisen kaupungin menoja. [64]

78. Eniten kiitosta saanut hallinnointijärjestelmä on tällä hetkellä Manchester Unitedilla, joka on mahdollisesti maailman rikkain seura. [65] Monien Euroopan par-

58 — On otettava huomioon, että digitaaliohjelmien ja kaapelitelevisioyritysten kannalta jalkapallo on ollut tärkein edellytys tilaajien saamiseksi. Toisaalta uusi teknologia on mahdollistanut maksutapojen monipuolistamisen, jolloin jokainen katsoja kykenee maksua vastaan valitsemaan, mitä otteluita haluaa katsoa.

59 — S. Segurolan artikkeli "El fútbol rompe con su pasado" löytyy web-sivuilta www.elpais.es/especiales/2001/liga-00-01/liga01.htm. Kirjoittaja selvittää jalkapallon uuden, liiketoimien hallitseman aikakauden syntymistä.

60 — Erityisesti majoitusalalla, kaupan alalla, liikennealalla sekä viestintävälineissä.

61 — Nämä tiedot on julkaistu 8.1.2001 web-sivuilla www.hot.it/canali/finanza/strumenti/borsacalcio.

62 — Jalkapalloa koskeva artikkeli, joka on otsikoitu "Un Negocio de Primera División" ja julkaistu espanjalaisessa sanomalehdessä El Mundo 21.3.1999.

63 — Englanti ja Italia ovat ne kaksi maata, joissa on eniten pörssinoteerattuja joukkueita. Näitä ovat esim. Manchester United F.C., Chelsea F.C., Leeds F.C., S.S. Lazio, A.S. Roma ja Juventus, F.C.

64 — Tilintarkastusyhtiö Deloitte & Touchen tekemän selvityksen mukaan kaudella 1998—1999 tuloissa mitattuna suurin seura oli Manchester United, jonka vuositulot olivat yli 100 miljoonaa puntaa. Sen jälkeen tulevat Bayern München ja Real Madrid, joiden molempien vuositulot olivat lähes 80 miljoonaa. Arsenal on kymmenentenä noin 50 miljoonan punnan tuloilla (ks. tiedot, jotka on julkaistu The Economist -lehdessä 8.2.2001 otsikolla "It's a funny old game").

65 — Espanjalaisen sanomalehti El Mundon 8.2.2002 ilmestyneessä numerossa esitettyjen lukujen mukaan englantilaisseuran arvo on lähes 1 600 miljoonaa euroa. Viimeisten kolmen vuoden aikana Manchesterin liikevaihto on ollut keskimäärin 120 miljoonaa puntaa kaudessa, ja se on tehnyt lähes 20 miljoonan punnan voitot ennen veroja (tiedot saatu 11.3.2001 web-sivuilta www.soccerbusinessonline.com). Urheilullisesti arvioiden menestyksekkäin joukkue on Real Madrid, jolle FIFA on antanut arvonimen "20. vuosisadan paras jalkapalloseura".

haiden joukkueiden ohjakset ovat menestyksekkäiden liikemiesten käsissä, ja heidän käsityksensä jalkapallosta kuvastaa todellista aikakauden vaihtumista. Esimerkiksi Lazio de Roman puheenjohtaja Sergio Cragnotti katsoo, että "jalkapallo on merkittävintä liiketoimintaa yhä maailmanlaajuisemmassa taloudellisessa ympäristössä". Tästä syystä hän arvioi, että "sitä ei pidä pitää suppeasti arvioiden urheiluna vaan viihdeteollisuutena". [66] Real Madridin puheenjohtaja Florentino Pérez näkee tilanteen samankaltaisena, sillä hän on puhuessaan johtamansa yhteisön taloudellisista perspektiiveistä käyttänyt ilmaisua "Walt Disney, jota ei hyödynnetä ". [67]

79. Todellisuudessa tilanne ei ole yhtä imarteleva suurimmalla osalla ammattijoukkueista, joista monia rasittavat suuret velat. Tosiasiallisesti ja aikakauslehti The Economistin tekemän selvityksen mukaan [68] pelaajien palkkojen ja siirtokorvausten kasvaessa tällä hetkellä voimakkaasti [69] joukkueet ovat joutuneet tilanteeseen, jossa niiden on käytettävä suuri osa tuloistaan, ilman että voitaisiin sanoa, että niitä johdetaan huonosti. Tämä seikka selittää esimerkiksi sen, että Italiassa, jonka jalkapalloliiga vetää puoleensa runsaita investointeja, jalkapalloseurojen velkojen yhteissumma on tällä hetkellä yli 1 000 miljoonaa euroa. [70]

80. On varmaa, että seurojen rahoituslähteet ovat lisääntyneet viime vuosina. Perinteiset tulot lipunmyynnistä tai osakkaiden osuuksista ovat menettäneet merkitystään muista lähteistä tulevien runsaampien tulojen rinnalla, joihin kuuluvat muun muassa televisiolähetysten edelleenlähettämisestä, joukkueeseen liittyvien tuotteiden myynnistä, pelaajien kuviin liittyvien oikeuksien käytöstä ja internetistä saatavat tulot. [71] Eurooppalaiset joukkueet saavat rahaa myös muilla perusteilla, joihin kuuluvat palkkiot, joita ne saavat osallistumisesta Euroopan jalkapalloliiton (UEFA) järjestämiin mestaruuskamppailuihin, ystävyysotteluiden järjestämisestä tai tilojen (myymälöiden, baarien ja neuvottelutilojen) hallinnoimisesta.

81. Viime vuosina tärkeimmiksi muodostuneisiin tulolähteisiin kuuluu joukkueeseen liittyvien tuotteiden myynti, joka tunnetaan yleisesti nimellä "merchandising". [72] Tämä liiketoiminta, jonka tarkoituksena on kaulaliinojen, lippujen,

66 — Tiedot saatu web-sivuilta www.soccerage.com, joilla on siteerattu italialaisessa sanomalehdessä "La Repubblica" 17.7.2000 julkaistua haastattelua.

67 — Ks. V. Verdún artikkeli, joka on otsikoitu "El fútbol de ficción" ja julkaistu sanomalehdessä El País 15.7.2001.

68 — "Football and prune juice", julkaistu 8.2.2001.

69 — Tilintarkastusyhtiö Deloitte & Touchen tekemässä alaviitteessä 64 mainitussa selvityksessä, jossa siteerataan The Economistia, todetaan, että kun seurojen tulot kasvoivat 177 prosenttia kausien 1993-1994 ja 1998-1999 välisenä aikana, pelaajien palkat kasvoivat samana aikana 266 prosenttia.

70 — Tiedot on julkaistu 20.3.2002 web-sivuilla www.futvol.com.

71 — Euroopan suosituimpien seurojen web-sivuihin tutustuu päivittäin miljoonia kävijöitä. Niiden kautta seurat saavat runsaita mainonta- ja verkkokauppatuloja.

72 — Tämän toiminnan menestyksellisyyden vuoksi joukkueet pyrkivät perustamaan virallisia myymälöitä ostoskeskuksiin kenttien sisäänkäynnin yhteydessä olevien myyntikojujen vahingoksi. Reedin tavoin yksityishenkilöt käyvät kauppaa monissa tällaisissa myyntikojuissa, ilman että niiden omistajat olisivat missään yhteydessä joukkueet omistaviin yhteisöihin.

vaatteiden tai minkä tahansa muiden seuraan liittyvien tuotteiden myynti suoraan tai välittäjäyritysten kautta, on osoittautunut niin kannattavaksi, [73] että siitä on tullut ensisijaisen tärkeä yhtiöiden taloudellisen kokonaisuuden hallinnoijille. [74] Real Madridin markkinointijohtajan mukaan yksi "merchandisingin" menestystä selittävistä syistä on yksinkertainen: "jalkapallojoukkueiden kannattajat ovat hyvin uskollisia. Kannattaja on joukkueelleen niin uskollinen, että se olisi ihannetilanne minkä tahansa muun alan tavaramerkeille, jotka ovat aina huomattavasti alttiimpia markkinoiden muutoksille". [75]

82. Tämän liiketoiminnan kasvuennusteet ovat tunnetusti nousevia. Jalkapallolähetykset television ja internetin välityksellä mahdollistavat sen, että eurooppalaisjoukkueet avaavat markkinoita muualla maailmassa, erityisesti Aasiassa, jossa mielenkiinto tähän urheilulajiin on kasvanut merkittävästi viime vuosina, osittain sen vuoksi, että vuonna 2002 maajoukkueiden maailmanmestaruuskilpailut pidetään Japanissa ja Koreassa. [76] Jotkin eurooppalaisseurat ovat päättäneet avata myymälöitä Aasian kaupungeissa myydäkseen tuotteitaan suoraan. [77]

83. "Merchandisingin" menestys on tuonut esiin jalkapallon valtavat liiketoiminnan mahdollisuudet, mikä selittää sen, että peliesityksen varsinaisten päähenkilöiden eli pelaajien palkkiot eivät riipu yksinomaan heidän saavutuksistaan pelikentällä vaan tuloista, joita heidän kuvansa saattavat tuoda joukkueelle mainonnan ja urheilijaan liittyvien tuotteiden myynnin kautta. Viime vuosina on tehty merkittäviä jalkapalloilijoiden siirtoja, jotka osoittavat tämän väitteen oikeaksi, kuten japanilaispelaaja Nakatan hankinta Parmaan, [78] ja aivan erityisesti ranskalaisen Zinedine Zidanen hankinta Real Madridiin, kaikkien aikojen kallein pelaajahankinta, jonka arvo oli noin 70 miljoonaa euroa, josta suuri osa toivotaan saatavan takaisin pelipaitojen myynnin kautta. [79]

84. Suuret joukkueet, kuten Englannin liigan hiljattain voittanut Arsenal, eivät ole pelkkiä urheiluseuroja, joiden tarkoituksena on jalkapallon pelaaminen, vaan aitoja "kauppakeskuksia", joiden tarkoi-

73 — Aikakauslehti The Economistin tietojen mukaan ("It's a funny old game", 8.2.2001), "merchandising" ja sponsorit vastaavat 26 prosentista Manchester Unitedin tuloista. Real Madridilla tämä liiketoiminta muodostaa noin yhden viidesosan seuran tuloista, ja sen arvioidaan kasvavan tulevaisuudessa (ks. vuoden 2001 talousarvio web-sivuilla www.realmadrid.com).

74 — Erinomainen osoitus tästä on Manchester Unitedin ja baseball-joukkue New York Yankeesien välillä 7.2.2001 tehty sopimus siitä, että molemmat joukkueet voivat myydä omia tavaramerkeillä varustettuja tavaroitaan molempien joukkueiden omissa myymälöissä ja neuvotella yhdessä oikeuksista sponsorien ja televisioyhtiöiden kanssa.

75 — J.A. Sánchez Periéñez, Real Madridin markkinointijohtaja, El País:in viikkolehti, 3.3.2002.

76 — Tästä syystä joidenkin eurooppalaisten seurojen web-sivuista on olemassa japaninkieliset versiot.

77 — Manchester Unitedilla on myymälät Singaporessa, Bangkokissa, Kuala Lumpurissa ja Hong Kongissa (ks. The Economist, "It's a funny old game", 8.2.2001).

78 — Hänen palkkioissaan otetaan epäilemättä huomioon se, että hän on menestyksekkäin Euroopassa pelannut japanilaispelaaja.

79 — Tällä kaudella ennustetaan myytävän 500 000 pelipaitaa koko maailmassa. Kaiken kaikkiaan niistä saadaan 36 miljoonaa euroa, josta lähes puolet jää seuralle.

tuksena on ammattimainen jalkapallon pelaaminen ja jotka harjoittavat puhdasveristä liiketoimintaa. Kun ne rekisteröivät merkin käyttääkseen sitä tavaramerkkinä liiketoiminnassa ja toimittaakseen tiettyjä tavaramerkillä varustettuja tavaroita ja palveluja markkinoille suoraan tai lisenssinhaltijan välityksellä, ne käyttävät tehokkaasti immateriaalioikeuksia ja voivat kieltää sen, että muut käyttävät samaa merkkiä tarkoituksenaan käyttää sitä elinkeinotoiminnassa ja saadakseen siitä taloudellista etua, käyttämällä kaikkia oikeusjärjestyksessä sallittuja keinoja, ja myös kaikkein voimakkaimpia keinoja. [80]

85. Todettakoon lopuksi vastauksena High Courtin esittämään toiseen kysymykseen, että tavaramerkin käyttö, jonka tavaramerkin haltija voi kieltää muilta, on merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa, millä tarkoitetaan sitä, että käytetään erottamiskykyisiä merkkejä, jotka jalkapalloseurojen omistajayritykset ovat rekisteröineet tavaramerkeiksi myydäkseen joukkueeseen liittyviä vaatteita ja muita tuotteita.

86. Tässä yhteydessä ei ole merkitystä syillä, joiden vuoksi kuluttaja tekee valintansa. Ratkaiseva seikka on se, että ostaja hankkii ne tai käyttää niitä siksi, että niissä on kyseinen erottamiskykyinen merkki.

87. Edellä mainitut toteamukset, kuten myöskään vastaukset, joita ehdotan ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen, eivät noudata sanatarkasti linjaa, joka on omaksuttu High Courtin kahdessa ennakkoratkaisukysymyksessä, mutta direktiivin tulkinnan osalta ne voivat antaa sille hyödyllisen ja riittävän vastauksen, jotta se kykenee ratkaisemaan käsiteltävänään olevan riidan. [81]

80 — Madridilaisen sanomalehti El Paísin urheilusivuilla julkaistiin 25.4. tänä vuonna uutinen, jossa kerrottiin siitä, että Guardia Civilin poliisit olivat pidättäneet Valenciassa neljä henkilöä sen vuoksi, että nämä olivat myyneet laittomasti 14 000 tuotetta, joissa oli Real Madridin tunnus ja joiden markkina-arvo oli yli 336 000 euroa.
Vuoden 1998 jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen aikana Ranskan viranomaiset panivat vireille 41 oikeudenkäyntiä tavaramerkkien laittoman käyttämisen perusteella.
Selvityksestä, joka koski tulliviranomaisten vireille panemia tavaramerkkien loukkaamiseen liittyneitä asioita ja jonka oli laatinut Ranskan valtiovarainministeriön tullien ja välillisten verojen pääosasto vuosien 1994—1998 osalta, ilmenee selvästi, että suuren yleisön urheilun harjoittamiseen yhdistämiä tavaroita koskevien tavaramerkkien loukkaaminen on lisääntynyt. Saman viranomaisen laatimasta vuotta 2001 koskevasta laskelmasta ilmenee, että kyseisenä vuonna takavarikoitiin 810 000 vuoden 2002 jalkapallon maailmanmestaruuskilpailujen muistoesinettä (molemmat asiakirjat ovat tutkittavissa internetissä websivuilla www.finances.gouv.fr/douanes/actu/rapport).
Web-sivuilla www.sport.fr on 25.4.2002 päivätty tieto, jonka mukaan markkinoille on tullut suuri määrä Koreassa ja Japanissa järjestettäviin maailmanmestaruuskilpailuihin osallistuvien maajoukkueiden väärennettyjä pelipaitoja, ja siinä todetaan, että markkinoilla myydään jo esimerkiksi Manchester Unitedin, Real Madridin ja Torinon Juventuksen tavaramerkillä varustettuja jäljitelmiä.

81 — Asiassa C-55/00, Elide Gottardo, tuomio 15.1.2002, Kok. 2002, s. I-413, 5.4.2001 antamassani ratkaisuehdotuksessa, olen todennut, että "EY 234 artiklassa tuomioistuimelle annettu hermeneuttinen tehtävä, jonka tarkoituksena on yhteisön oikeuden yhdenmukaisen soveltamisen takaaminen jäsenvaltioissa, ei voi rajoittua siihen, että vastataan mekaanisesti kysymyksiin pitäytyen tiukasti siihen sanamuotoon, jonka mukaan kysymykset on laadittu, vaan yhteisön oikeuden pätevänä tulkitsijana tuomioistuimen olisi käsiteltävä ongelmaa laajemmasta näkökulmasta ja joustavammin, jotta se voisi antaa kysymyksiä esittävän kansallisen tuomioistuimen ja muiden Euroopan unionin tuomioistuinten kannalta hyödyllisen vastauksen voimassa olevien yhteisön määräysten tai säännösten valossa. Jos näin ei ole, EY 234 artiklassa asetettu tuomioistuinten välinen yhteistyö saattaa jäädä liiaksi kysymyksen esittävän tuomioistuimen varaan, jolloin kysymysten sanamuoto saattaa määrätä ennakkoratkaisupyyntöön annettavan vastauksen" (36 kohta, toinen kappale).

V Ratkaisuehdotus

88. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa High Courtin esittämiin kysymyksiin seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että siihen sisältyvän säännöksen perusteella rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi kieltää kolmansia käyttämästä samoissa tavaroissa tai palveluissa sellaisia samoja merkkejä, jotka voivat johtaa harhaan näiden tavaroiden tai palvelujen alkuperän, valmistajan, laadun tai maineen osalta.

2) Sen täsmentäminen, milloin se, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, merkitsee nimenomaan käyttämistä "tavaramerkkinä", on tosiseikkoja koskeva kysymys, joka kansallisen tuomioistuimen on ratkaistava käytettävissään olevien seikkojen perusteella. Tilanteessa, jossa merkit ja tavarat tai palvelut ovat samoja, vallitsee kuitenkin iuris tantum -olettama siitä, että tämä käyttää tavaramerkkiä tavaramerkkinä.

3) Se tavaramerkin käyttö, josta tavaramerkin haltija voi kieltää kolmansia, on merkin käyttäminen elinkeinotoiminnassa, ja tähän käsitteeseen kuuluu sellainen tilanne, jossa käytetään erottamiskykyisiä merkkejä, jotka jalkapalloseurojen omistajayritykset ovat rekisteröineet tavaramerkeiksi myydäkseen joukkueeseen liittyviä vaatteita ja muita tuotteita.

4) Tässä yhteydessä ei ole merkitystä syillä, joiden vuoksi kuluttaja valitsee tavarat tai palvelut. Ratkaiseva seikka on se, että niiden vastaanottaja hankkii ne tai käyttää niitä siksi, että niissä on kyseinen erottamiskykyinen merkki.