JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
NIILO JÄÄSKINEN
24 päivänä maaliskuuta 2011 [1]

I Johdanto

1. Nyt käsiteltävässä asiassa on kyse uusimmasta ennakkoratkaisupyynnöstä avainsanoihin perustuvaa mainontaa internetin hakukoneessa koskevien asioiden sarjassa.

2. Kansallisen oikeudenkäynnin asianosaiset tarjoavat kukkien toimituspalvelua. Kansallisen oikeudenkäynnin kantajina olevat yhtiöt (molemmat jäljempänä Interflora) väittävät, että vastaaja Marks & Spencer [2] loukkaa INTERFLORA-tavaramerkkiä [3] lähinnä siten, että se on ostanut tätä tavaramerkkiä vastaavia tai sitä muistuttavia erilaisia merkkijonoja Googlen tarjoaman AdWords-mainontapalvelun avainsanoiksi.

3. Esitetyt neljä ennakkoratkaisukysymystä voidaan jakaa kahteen ryhmään.

4. Ensimmäinen kysymysten ryhmä koskee kaikkiin tavaramerkkeihin liittyviä oikeuksia. Asiassa sovellettavat säännökset löytyvät jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY [4] 5 artiklan 1 kohdasta ja sitä vastaavasta säännöksestä, joka sisältyy yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 [5] 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaan. Tätä kysymysten ryhmää varten voidaan löytää vastauksia yhdistetyissä asioissa Google France ja Google [6] sekä sittemmin asioissa BergSpechte, eis.de ja Portakabin [7] vuonna 2010 annetuista tuomioista. Näissä asioissa oli kyse siitä, että kilpailijat olivat käyttäneet

1 – Alkuperäinen kieli: englanti.

2 – Toista vastaajaa vastaan kansallisessa tuomioistuimessa nostettu asia on ratkaistu sovinnolla, joten Marks & Spencer on nyt ainoa vastaaja oikeudenkäynnissä.

3 – Interfloralla on Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkki nro 1329840 INTERFLORA, joka on rekisteröity tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, mukaisiin luokkiin 16, 31, 35, 38, 39, 41 ja 42 kuuluville erilaisille tavaroille ja palveluille. Näihin sisältyvät luokan 31 ”luonnonkasvit ja -kukat”, luokan 35 ”kukkaliikkeille tarjottavat –– mainontapalvelut” ja ”kukkien –– myyntiin liittyvät tiedotuspalvelut” sekä luokan 39 ”kukkien kuljetus”. Interfloralla on myös yhteisön tavaramerkki nro 909838 INTERFLORA, joka on rekisteröity luokkiin 16, 31, 35, 38, 39, 41 ja 42 kuuluville erilaisille tavaroille ja palveluille. Näihin sisältyvät luokan 31 ”luonnonkasvit ja -kukat”, luokan 35 ”kukkaliikkeille tarjottavat –– mainontapalvelut”, luokan 39 ”kukkien kuljetus” sekä luokan 42 ”kukkien –– myyntiin liittyvät tiedotuspalvelut”.

4 – EYVL 1989, L 40, s. 1.

5 – EYVL 1994, L 11, s. 1.

6 – Yhdistetyt asiat C-236/08–C-238/08, Google France ja Google, tuomio 23.3.2010 (Kok., s. I-2417).

7 – Asia C-278/08, BergSpechte, tuomio 25.3.2010; asia C-91/09, eis.de, määräys 26.3.2010 ja asia C-558/08, Portakabin, tuomio 8.7.2010 (Kok., s. I-6963).

internetin hakukoneen mainontapalveluissa merkkejä, jotka ovat samanlaisia kuin kantajien omistamat tavaramerkit. [8]

5. Toinen kysymysten ryhmä liittyy seikkaan, joka on tämän asian uusi piirre: kysymykset koskevat laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaa. Jäsenvaltiot voivat taata laajalti tunnetuille tavaramerkeille laajemman suojan direktiivin 89/109 5 artiklan 2 kohdan nojalla. Tätä laajalti tunnettujen tavaramerkkien laajempaa suojaa, [9] josta säädetään myös asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, on käsitelty vähemmän unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä kuin edellisessä kohdassa mainittua yleistä suojaa. Nyt käsiteltävässä asiassa uudet seikat liittyvät laajalti tunnetun tavaramerkin suojaamiseen sekä kysymykseen siitä, millä edellytyksillä kilpailijan katsotaan hämärtävän merkkiä (hämärtämällä vesittäminen) tai käyttävän sitä epäoikeutetusti hyväkseen (vapaamatkustus), kun kilpailija ostaa sitä vastaavan avainsanan internetin mainontapalveluissa. [10]

6. Sanalla Interflora on nimittäin kolme eri tehtävää tässä tapauksessa. Ensinnäkin se on *hakusana*, jonka internetin käyttäjä voi syöttää internetin hakukoneeseen. Toiseksi se on *avainsana*, jonka mainostaja on ostanut internetin hakukoneoperaattorin mainontapalvelusta saadakseen tietyn mainoksen ilmestymään näytölle. Kolmanneksi se on merkityksellinen tunnus, joka on rekisteröity ja jota käytetään *tavaramerkkinä* osoittamassa,

8 – Ks. jäljempänä alaviite 27.

9 – Huomautus termeistä: Sekä direktiivissä 89/104 että asetuksessa N:o 40/94 puhutaan ”laajalti tunnetusta tavaramerkistä”, ja tätä ilmaisua käytän ratkaisuehdotuksessani. Ilmaisua ”yleisesti tunnettu tavaramerkki” käytetään kuitenkin silloin, kun puhe ei ole nimenomaan Euroopan unionin oikeudesta. Lisäisin selkeyden vuoksi, että direktiiviin 89/104 sisältyy viittaus teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin sopimuksen 6 bis artiklaan, jossa puhutaan ”yleisesti tunnetuista tavaramerkeistä”. Näin ollen myös TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 2 kohdassa, jossa viitataan Pariisin yleissopimukseen, puhutaan yleisesti tunnetuista tavaramerkeistä (ks. TRIPS-sopimukseksi kutsutun, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1) hyväksytyn Marrakeshissä 15.4.1994 allekirjoitetun Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteenä 1C olevan teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen 16 artiklan 2 kohta). Yhdysvalloissa käytetään ilmaisua ”kuuluisat merkit” (”famous marks”). Yleiskuvan asiasta tarjoaa Senftleben, M., ”The trademark Tower of Babel: dilution concepts in international, US and EC trademark law”, *International review of intellectual property and competition law*, Vol. 40, 2009, nro 1, s. 45–77. Lisäksi huomautan, että edellä mainitut erilaiset ilmaisut eroavat toisistaan myös siinä, mitä tavaramerkiltä edellytetään, jotta sen voidaan katsoa olevan yleisesti tunnettu.

10 – On lisättävä, että näkemys siitä, milloin tavaramerkki on laajalti tunnettu tavaramerkki, vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen, vaikka tällaisen tunnettuuden perusteet on määritelty asiassa C-375/97, General Motors, 14.9.1999 annetussa tuomiossa (Kok., s. I-5421, 19–30 kohta); ks. julkisasiamies Sharpstonin asiassa C-252/07, Intel Corporation, tuomio 27.11.2008, 26.6.2008 antaman ratkaisuehdotuksen 23 kohta (Kok., s. I-8823).

että tietyt tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta kaupallisesta lähteestä.

7. Tässä yhteydessä on mainittava, että komissio on arvostellut unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön sisältyviä kannanottoja, jotka koskevat tavaramerkin muita tehtäviä kuin alkuperän osoittamista, koska komission mielestä ne ovat virheellisiä ja ongelmallisia oikeusvarmuuden kannalta. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainoastaan tavaroiden tai palvelujen alkuperän osoittamistehtävä on oleellinen sovellettaessa direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa nyt käsiteltävässä asiassa. Direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan tulkinta ei myöskään näytä johtavan tässä tapauksessa kohtuuttoman laajaan tavaramerkin haltijan etujen suojeluun. Tätä seikkaa ei siis ole mielestäni tarpeen käsitellä enempää.

8. Edellä esitetystä huolimatta ei voida kiistää, että unionin tuomioistuin on melko haastavassa tilanteessa direktiivin 89/104 5 artiklaa koskevan oikeuskäytäntönsä hyväksyttävyyden osalta myös siksi, että monet oikeustieteilijät sekä tavaramerkkiasioita käsittelevät johtavat kansalliset tuomarit ovat arvostelleet sitä. [11]

9. Nämä ongelmat johtuvat kuitenkin mielestäni osittain direktiivin 89/104 5 artiklan pulmallisesta sanamuodosta. Nykytilannetta olisi siis parempi korjata asianmukaisilla lainsäädäntötoimenpiteillä kuin oikeuskäytäntöä muuttamalla, kuten esimerkki tavaramerkin vesittymistä koskevan Yhdysvaltain liittovaltion lainsäädännön muuttamisesta osoittaa. [12] Huomautan, että komissio sai joulukuussa 2010 käyttöönsä tutkimuksen, joka koski Euroopan tavaramerkkijärjestelmän toimintaa

11 – Ks. tästä esim. Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) asiassa L'Oréal SA & Ors v Bellure NV & Ors 10.10.2007 esittämä ennakkoratkaisupyyntö (EWCA Civ 968), High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin asiassa L'Oréal & Ors v EBay International AG & Ors 22.5.2009 esittämä ennakkoratkaisupyyntö (EWHC 1094 (Ch)) ja erityisesti Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) asiassa L'Oréal SA & Ors v Bellure NV & Ors unionin tuomioistuimen vastauksen (asia C-487/07, L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009, Kok., s. I-5185) perusteella 21.5.2010 antama tuomio (EWCA Civ 535).

12 – Yhdysvalloissa suoja tavaramerkin vesittämistä vastaan tuli osaksi liittovaltion tavaramerkkilainsäädäntöä tavaramerkkien vesittämisestä vuonna 1995 annetulla liittovaltion lailla (Federal Trade Mark Dilution Act), jolla lisättiin uusi 45 §:n c momentti tavaramerkkejä koskevaan Lanham-lakiin (Lanham Act). Sitä muutettiin myöhemmin tavaramerkkien vesittämisestä annetun lain tarkistamisesta vuonna 2005 annetulla lailla (Trademark Dilution Revision Act); ks. esim. Long, C., "The political economy of trademark dilution", teoksessa Dinwoodie, G. ja Janis, M. (toim.), *Trademark Law and Theory. A Handbook of Contemporary Research*, Edward Elgar, Cheltenham, 2008, s. 132.

kokonaisuutena, joten alalla on toivottavasti odotettavissa jatkotoimia. [13]

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

A *Direktiivi 89/104*

10. Direktiivin 89/104 [14] johdanto-osan ensimmäisessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”jäsenvaltioiden nykyisessä tavaramerkkilainsäädännössä on eroja, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla; sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan kannalta on sen vuoksi tarpeen lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä”.

11. Direktiivin 89/104 johdanto-osan yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat tästä lähtien saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä; tämän ei kuitenkaan tulisi estää jäsenvaltioita halutessaan myöntämästä laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille”.

12. Direktiivin 89/104 johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän; tämä suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]; suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat samankaltaiset]; on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan; [sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle, ja] sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla,

13 – Annettuaan tiedonannon (Teollisoikeuksia koskeva eurooppalainen strategia, KOM(2008) 465 lopullinen) Euroopan komissio tilasi vuonna 2009 Max-Planck-Institut für Immaterialgüter- und Wettbewerbsrecht -instituutilta tutkimuksen Euroopan tavaramerkkijärjestelmän toiminnasta kokonaisuutena. Loppukertomus toimitettiin komissiolle 12.12.2010. Sitä ei ollut vielä julkaistu tämän ratkaisuehdotuksen laatimishetkellä, ks. http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/index_en.htm.

14 – Direktiivi 89/104 kumottiin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (kodifioitu toisinto) (EUVL L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008. Direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 ja 2 kohdan sanamuodot vastaavat olennaisin osin direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohdan sanamuotoja. Tosiseikkojen tapahtuma-ajan perusteella pääasiassa kyseessä olevaan riitaan sovelletaan kuitenkin direktiiviä 89/104.

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

13. Direktiivin 89/104 5 artiklassa,[15] jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet", säädetään seuraavaa:[16]

"1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

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

– –

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

– –

15 – Selkeyden vuoksi on huomautettava, että direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan eri kielitoisinnot eroavat toisistaan, ks. em. asiassa General Motors annetussa tuomiossa esitetty arviointi, tuomion 20 kohta.

16 – Muistutan, että direktiivin 89/104 4 artiklan 3 ja 4 kohta, joita sovelletaan tavaramerkkiä rekisteröitäessä, sisältävät täysin samat säännökset kuin 5 artiklan 1 ja 2 kohta.

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

– –

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

B *Asetus N:o 40/94*

14. Asetuksen N:o 40/94[17] johdanto-osan seitsemäs perustelukappale on asiasisällöltään sama kuin direktiivin 89/104 johdanto-osan kymmenes perustelukappale. Asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 5 kohta, 9 artikla ja 12 artiklan 1 kohta vastaavat sisällöltään direktiivin 89/104 4 artiklan 4 kohtaa, 5 artiklaa ja 6 artiklan 1 kohtaa.

17 – Asetus N:o 40/94 kumottiin yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu toisinto) (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1 kohdan sanamuoto on sama kuin asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan sanamuoto. Tosiseikkojen tapahtuma-ajan perusteella pääasiassa kyseessä olevaan riitaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94.

15. Asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa, jonka otsikko on "Yhteisön tavaramerkin oikeusvaikutukset", säädetään seuraavaa:

"1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin yhteisön tavaramerkki, samoille tavaroille tai palveluille, joille tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, ja sen vuoksi, että merkki ja yhteisön tavaramerkki tarkoittaa samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran; sekaannusvaara sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä;

c) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, kun se on laajalti tunnettu yhteisössä, ja jos merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi yhteisön tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen

epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.

2. Edellä 1 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää etenkin:

– –

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

– –

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.”

III Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

A *Indeksointipalvelu AdWords*

16. Google ylläpitää hakukonetta internetissä. Kun internetin käyttäjä tekee haun yhden tai useamman sanan perusteella, hakukone esittää osuvuuden mukaan alenevassa tärkeysjärjestyksessä sivustot, jotka vaikuttavat vastaavan parhaiten näitä sanoja. Kyseessä ovat niin sanotut luonnolliset hakutulokset.

17. Google tarjoaa lisäksi AdWords-nimisen maksullisen indeksointipalvelun. Tämä palvelu mahdollistaa sen, että talouden toimijat voivat yhden tai useamman avainsanan valitsemalla saada aikaan sen, että tilanteessa, jossa tämä sana vastaa tai nämä sanat vastaavat internetin käyttäjän hakukoneelle esittämässä pyynnössä esiintyvää sanaa tai siinä esiintyviä sanoja, näkyviin tulee mainoslinkki kyseisen talouden toimijan sivustolle. Mainoslinkki esitetään otsakkeen ”sponsorilinkit” alla joko ruudun oikeassa reunassa luonnollisten tulosten oikealla puolella tai ruudun yläreunassa kyseisten luonnollisten tulosten yläpuolella.

18. Mainoslinkkiin liittyy lyhyt kaupallinen viesti. Kyseinen linkki ja viesti muodostavat yhdessä mainoksen, joka esitetään otsakkeen ”sponsorilinkit” alla.

19. Mainostaja maksaa indeksointipalvelusta aina, kun mainoslinkkiä napsautetaan. Tämä maksu perustuu muun muassa ”napsautuskohtaiseen enimmäishintaan”, jonka mainostaja on Googlen kanssa tekemänsä indeksointipalvelusopimuksen tekoajankohtana todennut olevansa valmis maksamaan, sekä internetin käyttäjien kyseisen linkin napsautusten määrään.

20. Useat mainostajat voivat valita saman avainsanan. Niiden mainoslinkkien esittämisjärjestys määritetään tällaisessa tilanteessa muun muassa napsautuskohtaisen enimmäishinnan, kyseisten linkkien aikaisempien napsautusten määrän sekä Googlen arvioiman mainoksen laadun mukaan. Mainostaja voi milloin tahansa kohentaa paikkaansa esittämisjärjestyksessä vahvistamalla korkeamman napsautuskohtaisen enimmäishinnan tai yrittämällä parantaa mainoksensa laatua.

21. Google on kehittänyt automatisoidun menettelyn avainsanojen valitsemiseksi ja mainosten luomiseksi. Mainostajat valitsevat avainsanat, laativat kaupallisen viestin ja lisäävät linkin sivustolleen.

B *Avainsanojen käyttö pääasiassa*

22. Interflora Inc on Michiganin osavaltiossa (Amerikan yhdysvallat) rekisteröity yhtiö, joka johtaa maailmanlaajuista kukkien toimitusverkostoa. Interflora British Unit on Interflora Inc:n lisenssinsaaja.

23. Interflora-verkostoon kuuluu itsenäisiä kukkaliikkeitä, joille voi jättää tilauksen henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Interfloralla on kuitenkin myös verkkosivustot, joilla tilauksen voi tehdä internetissä, ja nämä tilaukset hoitaa kukkien toimitusosoitetta lähinnä oleva verkoston jäsen. Pääverkkosivuston osoite on www.interflora.com. Siltä pääsee maakohtaisille verkkosivuille, kuten osoitteeseen www.interflora.co.uk.

24. INTERFLORA on kansallinen tavaramerkki Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja myös yhteisön tavaramerkki.[18] On riidatonta, että nämä tavaramerkit ovat huomattavan laajalti tunnettuja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.

25. Marks & Spencer plc on Englannin oikeuden mukaan perustettu yhtiö, ja se on yksi Yhdistyneen kuningaskunnan suurimmista vähittäiskauppiaista. Se myy laajaa valikoimaa tavaroita ja tarjoaa palveluja sekä lukuisissa myymälöissään että verkkosivustonsa www.marksandspencer.com kautta. Muiden toimintojensa ohella se myy ja toimittaa kukkia. Tämä liiketoiminto kilpailee Interfloran toiminnan kanssa. Marks & Spencer ei kuulu Interflora-verkostoon.

26. Indeksointipalvelu AdWordsin yhteydessä Marks & Spencer valitsi avainsanoikseen avainsanan ”interflora” sekä sen

18 – Tavaramerkkien rekisteröinnistä ks. edellä alaviite 3.

muunnelmat pienine virheineen ja interflorasanan sisältävät ilmaisut (kuten ”interflora flowers”, ”interflora delivery”, ”interflora.com”, ”interflora co uk”). [19]

27. Kun siis internetin käyttäjä syöttää sanan ”interflora” tai jonkin näistä sen muunnelmista tai ilmaisuista hakusanaksi Googlen hakukoneeseen, tulee Marks & Spencerin mainos näkyviin otsakkeessa ”sponsorilinkit”.

28. On riidatonta, ettei näytetty mainos sisältänyt mitään ilmaisua, joka olisi viitannut Interfloran valitsemiseen avainsanaksi, eikä mainoksessa esitetty Interfloran tavaramerkkiä myöskään millään muulla tavalla.

29. Näiden tosiseikkojen tultua ilmi Interflora nosti kanteen Marks & Spenceriä vastaan tavaramerkkioikeuksiensa loukkaamisesta kansallisessa tuomioistuimessa, joka päätti keskeyttää asian käsittelyn ja pyytää unionin tuomioistuimelta ennakkoratkaisua useisiin kysymyksiin.

19 – Oikeuskäytännön perusteella näiden merkkien voidaan katsoa olevan samat kuin tavaramerkki (ks. asia C-291/00, LTJ Diffusion, tuomio 20.3.2003, Kok., s. I-2799, 54 kohta; em. asia BergSpechte, tuomion 25 kohta ja em. asia Portakabin, tuomion 47 kohta); merkki on sama kuin tavaramerkki silloin, kun merkissä toistetaan ilman muutoksia tai lisäyksiä kaikki tavaramerkin muodostavat osatekijät tai kun merkin erot tavaramerkkiin nähden ovat kokonaisuutena arvioituna niin vähäisiä, että keskivertokuluttaja ei huomaa niitä.

C *Ennakkoratkaisukysymykset*

30. High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (jäljempänä High Court) päätti 16.7.2009 pyytää ennakkoratkaisua kymmeneen kysymykseen, joista neljä ensimmäistä kuuluvat seuraavasti:

”1) Jos elinkeinonharjoittaja, joka kilpailee rekisteröidyn tavaramerkin haltijan kanssa ja myy internetsivustonsa kautta samoja tavaroita ja tarjoaa samoja palveluja kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, i) valitsee hakukoneoperaattorin tarjoaman sponsorilinkkipalvelun avainsanaksi merkin, joka on – – sama kuin kyseinen tavaramerkki, ii) nimeää merkin avainsanaksi, iii) liittää merkin oman sivustonsa URL-osoitteeseen, iv) määrittää napsautushinnan, jonka se maksaa kyseisestä avainsanasta, v) asettaa määritykset sponsorilinkin näyttöajaksi ja vi) käyttää merkkiä maksujen laskutuksesta ja maksamisesta tai tilinsä hallinnoinnista hakukoneoperaattorin kanssa käymässään liikekirjeenvaihdossa, mutta itse sponsorilinkki ei sisällä kyseistä merkkiä tai sen kanssa samankaltaista merkkiä, merkitsevätkö jotkin tai kaikki näistä toimista sitä, että kilpailija ’käyttää’ merkkiä [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

2) Onko tämänkaltainen käyttö merkin käyttämistä samoja tavaroita tai palveluja 'varten' kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

3) Kuuluuko tämänkaltainen käyttö jommassakummassa tai kummassakin seuraavista kohdista mainittujen säännösten soveltamisalaan:

a) [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohta ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohta sekä

b) [direktiivin 89/104] 5 artiklan 2 kohta ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan c alakohta?

4) Vaikuttaako kolmanteen kysymykseen annettavaan vastaukseen se, että

a) kilpailijan sponsorilinkin näyttäminen vastauksena käyttäjän kyseisellä merkillä tekemään hakuun voi johtaa siihen, että ainakin jotkut yleisöstä saattavat luulla kilpailijan olevan tavaramerkin haltijan toimitusverkoston jäsen, vaikka näin ei tosiasiassa ole, tai että

b) hakukoneoperaattori ei kyseisessä –– jäsenvaltiossa salli tavaramerkkien haltijoiden estävän muita valitsemasta avainsanoiksi merkkejä, jotka ovat samoja kuin niiden tavaramerkit?"

31. Yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetun tuomion jälkeen ja saatuaan unionin tuomioistuimen kirjaamosta 23.3.2010 päivätyn kirjeen, jossa pyydettiin selvennyksiä, High Court teki 29.4.2010 päätöksen, joka saapui unionin tuomioistuimeen 9.6.2010 ja jonka mukaan High Court peruutti ennakkoratkaisukysymykset viidennestä kymmenenteen ja säilytti näin ainoastaan edellisessä kohdassa lainatut neljä ensimmäistä kysymystä. High Court lyhensi myös kolmannen kysymyksen b kohtaa edellisessä kohdassa esitettyyn sanamuotoon.

32. Interflora, Marks & Spencer, Portugalin tasavalta ja komissio esittivät kirjallisia huomautuksia. Portugalin tasavaltaa lukuun ottamatta kaikki mainitut osapuolet osallistuivat 13.10.2010 pidettyyn suulliseen käsittelyyn, jossa ne esittivät suullisia huomautuksia. Unionin tuomioistuin pyysi suullista käsittelyä varten asianosaisia keskittymään suullisissa esityksissään kolmannen kysymyksen b kohtaan.

IV Asian tarkastelu

A *Yleisiä huomioita*

33. Voidakseni arvioida alussa eriteltyjä kahta kysymysten ryhmää esitän ensin muutamia yleisiä huomioita, jotka liittyvät direktiivin 89/104 5 artiklan mukaiseen suojaan. Aluksi on myös täsmennettävä, että kysymyksiä tarkastellaan jäljempänä yksinomaan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan perusteella, mutta tarkastelun päätteeksi esitettävää tulkintaa voidaan soveltaa sopivin osin asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaan ja 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. [20]

34. Direktiivin 89/104 5 artiklan mukainen tavaramerkkien suoja koskee merkin käyttöä tavaroiden tai palvelujen erottamista varten, sillä artiklan 5 kohdassa suljetaan sen soveltamisalan ulkopuolelle suoja, jota jäsenvaltiot tarjoavat muuhun tarkoitukseen. Artiklan mukaisen suojan soveltamisalasta on todettava, että artiklan 1 kohta kattaa tilanteet, joissa merkkiä ja tavaramerkkiä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, mutta vastaavaa vaatimusta ei sisälly 2 kohtaan.

35. Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen suoja, joka koskee samoja merkkejä ja samoja tavaroita tai palveluja, on ehdoton siinä mielessä, ettei tavaramerkin haltijan tarvitse osoittaa sekaannusvaaraa. [21] Tätä puolestaan edellytetään 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisessa suojassa, joka kattaa tilanteet, joissa sekä merkit että tavarat tai palvelut eivät ole samoja (ns. kaksinkertainen samuus) vaan merkit taikka tavarat tai palvelut ovat samankaltaisia tai sekä merkit että tavarat tai palvelut ovat samankaltaisia. Tarkoitan kaksinkertaisella samuudella tapauksia, joissa kolmas osapuoli loukkaa tavaramerkin haltijan oikeuksia käyttämällä samaa merkkiä samanlaisista tuotteista. [22]

20 – Kyseisten direktiivin ja asetuksen välillä on kuitenkin muutamia eroja. Esimerkiksi direktiivin 5 artiklan 2 kohdan soveltaminen on vapaaehtoista, kun taas asetuksen sitä vastaavan 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen ei sitä ole. Toinen ero liittyy maantieteelliseen viitealueeseen, jota käytetään arvioitaessa, onko tavaramerkki laajalti tunnettu. Tästä seikasta unionin tuomioistuin on kuitenkin todennut, että maantieteellisessä mielessä tavaramerkin laaja tunnettuus olennaisessa osassa jäsenvaltiota direktiivin 89/104 osalta tai yhteisöä asetuksen N:o 40/94 osalta riittää perusteeksi kyseisen merkin käytön kieltämiselle (ks. em. asia General Motors, tuomion 28 ja 29 kohta sekä asia C-301/07, PAGO International, tuomio 6.10.2009 (Kok., s. I-9429, 27 ja 30 kohta). Vaikka sanamuotojen välisiä eroja ei pidä unohtaa, ne eivät estä ulottamasta tämän direktiiviä koskevan tarkastelun tuloksia asetukseen.

21 – Ks. Strasser, M., "The Rational Basis of Trademark Protection Revisited: Putting the Dilution Doctrine into Context", *Fordham Intellectual Property, Media and Entertainment Law Journal*, Vol. 10, 2000, s. 375, erityisesti s. 393–395.

22 – Ks. kaksinkertaisesta samuudesta esim. asia C-17/06, Céline, tuomio 11.9.2007 (Kok., s. I-7041).

36. Direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdalla lisätään suojaa laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta seuraavasti:

– Sillä luodaan mahdollisuus tiettyjen tavaramerkkien laajempaan suojaan, jonka jäsenvaltio voi halutessaan toteuttaa; Yhdistynyt kuningaskunta on toteuttanut tämän suojan, kuten monet muutkin jäsenvaltiot, elleivät jopa kaikki. [23]

– Sen mukainen suoja on laajempaa kuin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu suoja.

– Suojaa annetaan vain laajalti tunnetuille tavaramerkeille.

37. Tässä on syytä tuoda esille, että asioissa Davidoff [24] sekä Adidas-Salomon ja Adidas Benelux [25] annetuissa tuomioissa on todettu direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan sanamuotoon nähden melko ristiriitaisesti, että direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa säädetään mahdollisuudesta erityiseen suojaan siinä tapauksessa, että kolmas osapuoli käyttää sellaista myöhempää merkkiä tai tavaramerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu rekisteröity tavaramerkki, sekä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia, että sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tämän tavaramerkin suojaamat tavarat tai palvelut. [26]

B *Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltaminen (ensimmäinen, toinen ja neljäs kysymys sekä kolmannen kysymyksen a kohta)*

38. Käsiteltäessä ensimmäistä ja toista kysymystä, kolmannen kysymyksen a kohtaa sekä neljättä kysymystä (siltä osin kuin se liittyy kolmannen kysymyksen a kohtaan) on tarpeen tarkastella direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkintaa tilanteessa, jossa mainostaja on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta valinnut maksullisessa internetin indeksointipalvelussa käyttöön avainsanan, joka on sama kuin tavaramerkki.

23 – Oikeuskäytännössä on todettu, että jos jäsenvaltio panee täytäntöön direktiivin 5 artiklan 2 kohdan, sen on myönnettävä ainakin yhtä laaja suoja samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden osalta kuin sellaisten tavaroiden tai palveluiden, jotka eivät ole samanlaisia. Jäsenvaltio voi näin ollen valita, ottaako se käyttöön itse periaatteen laajemman suojan antamisesta laajalti tunnetuille tavaramerkeille, mutta se ei voi valita tilanteita, jotka suoja kattaa, jos se on päättänyt antaa tällaista suojaa. Ks. asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003 (Kok., s. I-12537, 20 kohta).

24 – Asia C-292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003 (Kok., s. I-389, 30 kohta).

25 – Ks. em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 22 kohta.

26 – Koska kodifioitavien säädösten asiasisältöä ei saa muuttaa, vuonna 2008 annettu direktiivi 2008/95, joka on direktiivin 89/104 kodifioitu toisinto, ei mielestäni kumoa millään tavoin em. asiassa Davidoff vuonna 2003 annettua tuomiota (ks. myös komission ehdotus asiakirjassa KOM(2006) 812 lopullinen).

39. Muistutan, että ainoassa hakukoneoperaattoria koskevassa asiassa annetussa tuomiossa (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google) yksi keskeisistä todetuista seikoista oli se, etteivät hakukoneoperaattori eikä sen maksullinen indeksointipalvelu ”käytä” merkkejä, jotka ovat samankaltaisia tavaramerkkien kanssa, joten niiden toiminta ei kuulu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan. [27]

40. Mielestäni tästä seuraa näin ollen, että indeksointipalvelun tarjoajan suhtautumisella tavaramerkin haltijan mahdollisuuteen kieltää omien tavaramerkkiensä käyttö avainsanoina ei ole merkitystä ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen sekä kolmannen kysymyksen a kohtaan annettavissa vastauksissa. Ainoa tavaramerkkioikeuden kannalta merkityksellinen seikka on tässä se, että jos indeksointipalvelujen tarjoaja antaa tällaisen mahdollisuuden tavaramerkin haltijoille, joissain tapauksissa voidaan ehkä päätellä, että tavaramerkin haltija on antanut hiljaisen suostumuksensa tavaramerkkiensä käyttöön avainsanoina. [28]

41. Edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetun tuomion perusteella voidaan myös katsoa, että nimenomaan mainostaja valitsee avainsanan, joka on sama kuin tavaramerkki, ja käyttää tavaramerkkiä joko omia tavaroitaan varten tai tavaramerkin haltijan tavaroita varten. Tämä voi vaikuttaa alkuperän osoittamistehtävään, jos internetin keskivertokäyttäjä ei pysty tai pystyy vain hankalasti sponsorilinkissä näytetyn mainoksen perusteella saamaan selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä vai sen sijaan kolmannelta osapuolelta. [29]

42. Kun tarkastellaan tavaroita tai palveluita varten tapahtuvaa käyttöä, on nähtävästi merkityksetöntä, näytetäänkö mainoksessa tavaramerkki vai ei. [30] Minusta on ilmeistä, että alkuperän osoittamistehtävään kohdistuva haitta voidaan sulkea pois, jos sponsorilinkin mainoksessa mainitaan tavaramerkki mutta mainostaja pidetään siitä erossa esimerkiksi laillista vertailevaa mainontaa käyttämällä. Sponsorilinkissä näytettävä mainos, jossa mainitaan tai toistetaan avainsanaksi valittu tavaramerkki, vastaa kuitenkin lähtökohtaisesti ”merkin käyttämistä liikeasiakirjoissa ja mainonnassa”, jonka tavaramerkin

27 – Ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 99 kohta; em. asia eis.de, määräyksen 28 kohta; em. asia BergSpechte, tuomion 41 kohta ja em. asia Portakabin, tuomion 54 kohta.

28 – Tilanne voisi olla tällainen, kun tavaramerkkien haltijoille ilmoitetaan mahdollisuudesta kieltää kolmansia käyttämästä niiden tavaramerkkejä avainsanoina eikä mahdollisuuden käyttäminen edellytä kohtuuttomia muodollisuuksia tai aiheuta kustannuksia.

29 – Em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 99 kohta.

30 – Muistutan, että unionin tuomioistuin huomautti em. yhdistetyissä asioissa Google France ja Google antamassaan tuomiossa (65 kohta), että ”se, että merkki, jota kolmas käyttää mainontaan, ei esiinny itse mainoksessa, ei voi merkitä, että tämä käyttö ei kuulu direktiivin 89/104 5 artiklassa tarkoitetun käsitteen ’[käyttö] tavaroita tai palveluja varten’ soveltamisalaan”. Kyseinen tuomio koski kolmea asiaa: asiassa C-236/09 kyseessä ollut tavaramerkki esiintyi kolmannen mainoksessa, kun taas asioissa C-237/08 ja C-238/08 kyseessä ollutta tavaramerkkiä ei näytetty mainoksessa (ks. tuomion 62 ja 63 kohta).

haltija voi kieltää direktiivin 89/104 5 artiklan 3 kohdan d alakohdan nojalla, ellei asiassa sovelleta direktiivin 89/104 6 tai 7 artiklaa tai vertailevasta mainonnasta annetun direktiivin [31] säännöksiä.

43. Koska unionin tuomioistuimen soveltama normi on se, että käytöstä voi aiheutua haittaa tavaramerkin tehtäville, tässä tapauksessa alkuperän osoittamistehtävälle, [32] käyttöä on tarkasteltava konkreettisesti. Jos tavaramerkkiä ei mainita mainoksessa, tämän seikan merkitys riippuu mielestäni tavaramerkillä suojattujen tavaroiden ja palvelujen luonteesta, ja huomioon on otettava sekä tavaramerkille rekisteröinnin perusteella annettavan suojan laajuus että se merkitys ja maine, jonka tavaramerkki on saavuttanut käytön kautta asianomaisen yleisön keskuudessa.

44. Unionin tuomioistuin totesi edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Google France ja Google antamassaan tuomiossa, että ”useimmissa tapauksissa internetin käyttäjä, joka käyttää tavaramerkin nimeä hakusanana, pyrkii löytämään tietoja tai tarjouksia niistä tavaroista tai palveluista, jotka kuuluvat tämän tavaramerkin tuottaman suojan piiriin. Näin ollen kun luonnollisten hakutulosten vieressä tai yläpuolella esitetään mainoslinkkejä sivustoille, joilla tarjotaan kyseisen tavaramerkin haltijan kilpailijoiden tavaroita tai palveluja, internetin käyttäjä voi, jos [hän] ei heti hylkää näitä linkkejä merkityksettöminä eikä sekoita niitä tavaramerkin haltijan linkkeihin, ymmärtää kyseiset mainoslinkit niin, että ne tarjoavat vaihtoehdon tavaramerkin haltijan tavaroihin tai palveluihin nähden”. [33]

45. Monissa tapauksissa kaupallisten vaihtoehtojen näyttäminen ei vaikuta haittaavan tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävää, koska tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan syöttämistä seuraava sponsorilinkin mainoksen ilmestyminen näytölle ei luo mielleyhtymää tai yhteyttä tavaramerkin ja mainoksessa mainostetun tavaran tai palvelun välille. Kuten unionin tuomioistuin on todennut, internetin käyttäjä voi ymmärtää mainoslinkkien tarjoavan kaupallisia vaihtoehtoja tavaramerkin haltijan tavaroihin tai palveluihin nähden. Tämä pätee samoihin tai samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin. Erehtymisen vaara on vielä epätodennäköisempi tapauksessa, jossa on kyse erilaisista mutta toisiinsa liittyvistä tavaroista tai palveluista. Tällainen tilanne on kyseessä esimerkiksi silloin, kun avainsanaksi valittu tavaramerkki liittyy lentomatkailuun ja

31 – Ks. harhaanjohtajavasta ja vertailevasta mainonnasta 12.12.2006 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/114/EY (kodifioitu toisinto) (EUVL L 376, s. 21).

32 – Unionin tuomioistuimen em. yhdistetyissä asioissa Google France ja Google antamassa tuomiossa (98 kohta) mainontatehtävän osalta esitettyjä perusteluja voidaan nähtävästi soveltaa tässä asiassa. Palaan kuitenkin kysymykseen napsautuskohtaiseen hintaan perustuvien Interfloran kustannusten noususta tarkastellessani jäljempänä vapaamatkustusta.

33 – Em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 68 kohta. Jäljempänä esittämieni syiden vuoksi tämä oletus on mielestäni kiistaton, kun kyseessä on ominaispiirteidensä vuoksi erottamiskyvyltään vahva, ainutlaatuinen tavaramerkki. Kuitenkin silloin, kun kyseessä ovat useat samanlaiset tavaramerkit, jotka kuuluvat eri haltijoille, taikka kuvaileviin sanoihin, yleisiin sanoihin tai yleisnimiin tai erisnimiin perustuvat tavaramerkit, tämä oletus voi olla virheellinen. Esimerkiksi internetin käyttäjä, joka syöttää avainsanaksi ”nike”, saattaa hakea tietoa tai tarjouksia urheiluasusteiden lisäksi vaikkapa kreikkalaisesta jumalattaresta tai ruotsalaisen Nike Hydraulics AB -yrityksen valmistamista teknologiatuotteista.

näytetty mainos koskee autonvuokrausta tai hotellimajoitusta. Lisäksi yksi internetin hyvistä puolista on juuri se, että se lisää huomattavasti kuluttajien mahdollisuuksia tehdä tietoon perustuvia valintoja tavaroiden ja palvelujen välillä. [34]

46. Kun kyseessä on kuitenkin INTERFLORAn kaltainen tavaramerkki, joka yksilöi yleisesti tunnetun itsenäisten yritysten kaupallisen verkoston, joka tarjoaa erityistä yhdenmukaista palvelua eli yhtenäistetyn menettelyn mukaista kukkien toimitusta, toisen yrityksen nimen näyttäminen sponsorilinkissä antaa mielestäni todennäköisesti sellaisen vaikutelman, että mainoksessa mainittu yritys kuuluisi tällä tavaramerkillä yksilöityyn yritysten verkostoon. [35]

47. Näin ollen INTERFLORA-tavaramerkki on ymmärtääkseni saanut rekisteröidyn merkityksensä lisäksi toissijaisen merkityksen. [36] Se tarkoittaa tiettyä kukkaliikkeiden *kaupallista verkostoa*, joka tarjoaa tietyntyyppistä toimituspalvelua, ja tavaramerkin maine liittyy myönteiseen mielleyhtymään tai vastaa myönteistä mielleyhtymää, joka sen merkityksestä on muodostunut merkityksellisissä kuluttajapiireissä. [37]

48. Näin ollen keskivertokuluttaja saattaa yhdistää, tai todennäköisesti yhdistääkin, mielessään keskenään Interfloran tavaramerkin ja Marks & Spencerin tarjoamat samanlaiset kukkien toimituspalvelut, kun hän etsii tietoa

34 – On ehkä hyödyllistä muistuttaa, että ”tavaramerkkioikeus on olennainen osa sitä vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja ylläpitäminen on perustamissopimuksen tavoitteena” (ks. asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok., s. I-10273, 47 kohta). Taloudellisen kilpailun tarkoitus on mielestäni lisätä kuluttajien hyvinvointia tuomalla markkinoille (laadultaan, ominaisuuksiltaan tai hinnoiltaan) aiempaa parempia korvaavia tuotteita ja edistää näin tehokkuutta ja innovointia sekä tuotannontekijöiden järkevämpää jakautumista.

35 – Yhdellä Interfloran verkkosivuista todetaan seuraavaa: ”Interflora on maailman suurin ja suosituin kukkien toimitusverkosto. Interflorasta on tullut jonkin sellaisen tunnus, jota oli aiemmin mahdotonta uskoa: päivässä kaunis kukkakimppu tai lahja voidaan toimittaa henkilökohtaisesti ja tyylikkäästi ympäri maailman.” Ks. http://www.interflora.co.uk/page.xml?page_name=help_about (lainattu 31.1.2011).

36 – Tavaramerkin toissijaisen merkityksen käsite tunnetaan kaikissa oikeusjärjestyksissä, mutta sen merkitys (sic!) ja sen soveltamisala vaihtelevat. Joissakin oikeusjärjestyksissä se liittyy tilanteisiin, joissa tavaramerkkiä koskeva oikeus on hankittu käytön kautta rekisteröinnin sijaan, ja toisissa se liittyy myös tilanteisiin, joissa erottamiskyvytön merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi, koska se on saanut toissijaisen merkityksen, joka tekee siitä erottamiskykyisen. Samoin on mahdollista ajatella, että jokainen tavaramerkki edellyttää poikkeuksetta käyttöä, jotta se vakiintuu kuluttajien mielissä ja tulee näin laajalti tunnetuksi tai saa vakiintuneen toissijaisen merkityksen. Vrt. Holmqvist, L., *Degeneration of Trade Marks. A Comparative Study of the Effects of Use on Trade Mark Distinctiveness*, Jurist- och samhällvetareförbundets Förlags AB (JSF), Malmö, 1971, s. 117–126.

37 – Kansallisen tuomioistuimen on ratkaistava, onko INTERFLORA-tavaramerkillä tällaista toissijaista merkitystä. Vaikuttaa kuitenkin siltä, että neljännen kysymyksen a kohta antaa viitteitä tällaisesta merkityksestä, sillä kyseessä olevissa rekisteröidyissä tavaramerkkirekisteröinneissä (ks. edellä alaviite 3) ei viitata siihen, että INTERFLORA-tavaramerkkiä käytettäisiin kaupallista verkostoa varten.

tällaisista palveluista internetissä ja löytää seuraavan mainoksen: [38]

”M&S Flowers Online

www.marksandspencer.com/flowers

Gorgeous fresh flowers & plants. Order by 5pm for next day delivery.”

Mainoksen näyttäminen sen seurauksena, että hakukoneeseen on syötetty sana ”interflora”, luo mielestäni tässä yhteydessä sellaisen mielleyhtymän, että Marks & Spencer olisi osa Interflora-verkostoa.

49. Ehdotan ensimmäisen ja toisen kysymyksen sekä kolmannen kysymyksen a kohdan tarkastelua varten, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan on tulkittava tarkoittavan seuraavaa:

– Merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, käytetään direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla ”tavaroita tai palveluja varten”, kun se on valittu avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta ja kun mainosten esittäminen on järjestetty avainsanan perusteella.

– Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää tällainen menettely edellä mainituissa olosuhteissa, jos internetin keskivertokäyttäjä ei pysty tai pystyy vain hankalasti saamaan mainoksen perusteella selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai siihen taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä vai kolmannelta.

– Tavaroiden tai palvelujen alkuperästä erehdytään, jos kilpailijan sponsorilinkki voi saada osan yleisöstä uskomaan, että kilpailija on tavaramerkin haltijan kaupallisen verkoston jäsen, kun näin ei ole. Tämän seurauksena tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää avainsanan käyttö kyseisen kilpailijan mainonnassa.

– Indeksointipalvelun tarjoajan suhtautuminen tavaramerkin haltijan mahdollisuuteen kieltää tavaramerkkiensä käyttö avainsanoina on merkityksetön edellä annettujen vastausten kannalta.

38 – Ks. 16.7.2009 tehty ennakkoratkaisupyyntöä koskeva päätös (lainattu edellä 30 kohdassa), 29 kohta.

C *Direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan mukainen laajalti tunnettujen tavaramerkkien laajennettu suoja (kolmannen kysymyksen b kohta ja neljäs kysymys)*

1. Yleisiä huomioita tavaramerkin suojaamisesta vesittymiseltä

50. Tavaramerkin vesittyminen [39] liittyy ajatukseen, jonka mukaan tavaramerkkioikeuden asianmukaisena tarkoituksena olisi oltava tavaramerkin haltijan ponnistusten ja investointien sekä tavaramerkin itsenäisen arvon (goodwill-arvo) suojaaminen. Tämä tavaramerkkien varallisuusarvoon perustuva lähestymistapa eroaa harhaanjohtamiseen pohjautuvasta ajatuksesta, jonka mukaan tavaramerkkioikeus suojaa lähinnä alkuperän osoittamistehtävää, jotta kuluttajia ja muita loppukäyttäjiä estetään erehtymästä tavaroiden tai palvelujen kaupallisesta alkuperästä. [40] Varallisuusarvoon perustuvalla lähestymistavalla suojataan myös tiedottamiseen, mainontaan ja investointiin liittyviä tavaramerkin tehtäviä pyrkimällä luomaan brändi, jolla on myönteinen imago ja itsenäistä taloudellista arvoa (brändipääoma tai goodwill-arvo). Näin ollen tavaramerkkiä voidaan käyttää sellaisia erilaisia tavaroita ja palveluja varten, joilla ei ole mitään muuta yhteistä kuin se, että ne ovat tavaramerkin haltijan valvonnassa. Alkuperän ja laadun osoittamistehtäviä [41] suojataan brändin arvoa edistävinä tekijöinä.

51. Tämä vesittymisteoria, joka liitetään tällä hetkellä nimenomaan yleisesti tunnettuihin tavaramerkkeihin, laajentaa tavaramerkkisuojan koskemaan muita tavaroita ja palveluja kuin niitä, jotka kuuluvat rekisteröintiin perustuvan suojan piiriin. Sillä on perinteisesti ollut vastaava tehtävä kuin niin kutsutulla Kodak-opilla, jolla voidaan perustella

39 – Tavaramerkin vesittämisen käsite syntyi vilpillistä kilpailua koskevassa Saksan oikeudessa, ja Frank Schechter toi sen Yhdysvaltojen oikeusoppiin (Schechter, F., "The rational basis of trademark protection", *Harvard Law Review*, 1927, s. 813). Schechter korosti, että (esim. mielivaltaisten, keksittyjen tai mielikuvituksellisten) tavaramerkkien ainutlaatuisen erottamiskyvyn säilyttäminen on vesittämistä koskevan suojan päätavoite. Myöhemmin painopiste on siirtynyt yleisesti tunnettujen tavaramerkkien suojaamiseen erottamiskyvyn menettämiseltä, joka johtuu samojen tai samanlaisten merkkien käyttämisestä erilaisia tavaroita tai palveluja varten, ks. edellä alaviitteessä 36 mainittu Holmqvist, L., s. 147 ja 155–156; julkisasiamies Jacobsin em. asiassa Adidas-Salomon ja Adidas Benelux antaman ratkaisuehdotuksen 37 kohta ja julkisasiamies Sharpstonin em. asiassa Intel Corporation antaman ratkaisuehdotuksen 30 kohta.

40 – Ks. Lunney, G., "Trademark Monopolies", *Emory Law Journal*, Vol. 48, 1999, s. 367. Lunney pitää viimeaikaista varallisuusarvoon perustuvan lähestymistavan yleistymistä lainsäädännössä ja oikeuskäytännössä kilpailupolitiikan kannalta haitallisena, sillä sen avulla yleisesti tunnettujen tavaramerkkien haltijat voivat saada monopoliasemasta johtuvaa etua ilman minkäänlaista todellista hyötyä kuluttajille. Edellä alaviitteessä 21 mainittu Strasser, M. puolustaa teoksessaan vastakkaista näkemystä ja pitää kyseistä lähestymistapaa myös taloudelliselta kannalta hyödyllisenä.

41 – Kuten julkisasiamies Kokott totesi asiassa C-59/08, Copad, tuomio 23.4.2009, 3.12.2008 antamassaan ratkaisuehdotuksessa (Kok., s. I-3421, 50 kohta), "tavaramerkkioikeudella on tarkoitus taata –– mahdollisuus valvoa tuotteiden laatua eikä laadun valvomista myös todellisuudessa".

yleisesti tunnettujen tavaramerkkien laaja suoja sekaannusvaaraa vastaan. [42]

52. Sekä unionin oikeudessa että Yhdysvalloissa suoja vesittämistä vastaan viittaa erityisesti kahteen ilmiöön: suojaan hämärtämistä vastaan ja suojaan tahraamista vastaan. [43] *Hämärtämistä* (tai vesittämistä sanan suppeassa merkityksessä) koskevaa suojaa tarjotaan sellaista käyttöä vastaan, johon liittyy vaara tavaramerkin erottamiskyvyn ja sitä kautta sen arvon menettämisestä. *Tahraamista* koskeva suoja tarkoittaa suojaa käytöltä, joka vaarantaa tavaramerkin maineen.

53. Lisäksi unionin tavaramerkkioikeudessa, toisin kuin Yhdysvalloissa, [44] vesittämissuoja kattaa myös kolmannen ilmiön: suojan *vapaamatkustukselta* eli toisen tavaramerkin maineen tai erottamiskyvyn epäoikeutetulta hyväksi käyttämiseltä. Vapaamatkustusta koskevassa suojassa ei ole keskeistä suojata tavaramerkin haltijaa hänen tavaramerkkinsä vahingoittamiselta vaan pikemminkin siltä, että loukkaaja saa epäoikeutettua hyötyä tavaramerkin luvattomasta käytöstä. [45]

54. Kun tarkastellaan termejä, vaikuttaa siltä, että unionin tavaramerkkioikeudessa *vesittäminen sanan laajassa merkityksessä* pitää sisällään hämärtämisen, tahraamisen (eli heikentämisen) ja vapaamatkustuksen (eli parasitismin). Hämärtäminen (eli murentaminen tai *vesittäminen sanan suppeassa merkityksessä*) tarkoittaa käyttöä, joka voi johtaa tavaramerkin vesittymiseen sanan suppeassa merkityksessä eli tavaramerkin erottamiskyvyn heikentymiseen.

55. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyrkii kolmannen kysymyksensä b kohdalla ja neljännellä kysymyksellään selvittämään olosuhteet, joissa mainostajan, joka käyttää merkkiä, joka on sama kuin kilpailijan laajalti tunnettu tavaramerkki, on katsottava

– heikentävän tavaramerkin erottamiskykyä

42 – Ks. esim. Levin, M., "The wording is not always what it seems to be – On Confusion, Association and Dilution", teoksessa Kooy, L. (toim.), *25th Anniversary of ECTA. Past, Present and the Future. The Development of Trade Marks, Designs and Related IP Right in Europe*, European Communities Trade Mark Association, Haag, 2005, s. 51–64 ja 60. Levin viittaa myös Pohjoismaiden niin kutsuttuun rotanmyrkkyoppiin (elintarvikkeiden tavaramerkin haltija voi estää samankaltaisen tavaramerkin käytön rotanmyrkkyä varten) ja Benelux Gerechtshofin asiassa CLAERYN/KLAREIN antamaan tuomioon (asia A 74/1, Colgate-Palmolive v. Bols, Benelux Gerechtshofin tuomio 1.3.1975).

43 – Ks. edellä alaviite 12.

44 – Yhdysvalloissa vapaamatkustus tai väärinkäyttö ei sisälly liittovaltion lakisääteiseen suojaan tavaramerkin vesittämiseltä, vaikka se on tunnustettu joissakin tuomioissa. Ks. Simon, I., "Dilution by blurring – a conceptual roadmap", *Intellectual Property Quarterly*, 2010, s. 44–87, erityisesti s. 56.

45 – Monissa oikeusjärjestelmissä suoja tahraamiselta ja vapaamatkustukselta voidaan kuitenkin taata myös tai vaihtoehtoisesti vilpillistä kilpailua koskevan lainsäädännön yhteydessä.

ja/tai

– käyttävän epäoikeutetusti hyväksi tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta. [46]

tai samankaltaista merkkiä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten. Tämä laajentaa vesittämissuojan koskemaan tilannetta, jossa tavaramerkin haltijan ja saman tai samankaltaisen merkin käyttäjän välillä on suora kilpailusuhde. Muistutan, etteivät asianosaiset ole erimielisiä siitä, että INTERFLORA-tavaramerkki on laajalti tunnettu kyseisessä 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä.

2. Voidaanko direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa soveltaa, jos tilanne kuuluu myös 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan?

58. Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa koskevan unionin tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön perusteella saman merkin käyttö kuuluu kyseisen säännöksen soveltamisalaan, jos käyttö todennäköisesti haittaa jotakin tavaramerkin tehtävistä, ei siis pelkästään alkuperän osoittamistehtävää. [47]

56. Ennen kolmannen kysymyksen b kohdan käsittelyä on tarkasteltava sitä, voidaanko direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa soveltaa samanaikaisesti vai onko niitä sovellettava yksi kerrallaan.

59. En kuitenkaan usko unionin tuomioistuimen tarkoittaneen, että tavaramerkin kaikkien tehtävien asema rajoittuisi direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamiseen. Sekä merkkien että tavaroiden tai palvelujen ollessa samat (kaksinkertainen samuus) kaikki tehtävät tai osa niistä ovat merkityksellisiä 5 artiklan 2 kohdan soveltamisen kannalta. Muistutan, että tavaramerkin muut tehtävät kuin alkuperän osoittamistehtävä on suojattu 5 artiklan 2 kohdalla 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa, jos sekaantumisvaaraa ei voida osoittaa.

57. Direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa taataan laajalti tunnetuille tavaramerkeille suoja *kolmelta vesittämisen muodolta*, eli niitä suojataan samojen ja samankaltaisten merkkien käyttämiseltä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samoja tai samankaltaisia kuin tavaramerkillä suojatut tavarat ja palvelut. Kuten edellä huomautettiin, asiassa Davidoff annetussa tuomiossa laajennettiin tämän säännöksen soveltaminen koskemaan myös tapauksia, joissa samaa

46 – Vaikuttaa siltä, ettei Interflora syytä Marks & Spenceriä tavaramerkkiensä tahraamisesta.

47 – Ks. em. asia L'Oréal ym., tuomion 58 ja 59 kohta sekä em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 75–79 kohta.

60. Kaksinkertaisen samuuden tilanteessa on mahdollista ajatella, että suoja hämärtämistä, tahraamista ja vapaamatkustusta vastaan perustuisi vain 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaan eikä 5 artiklan 2 kohtaa sovellettaisi lainkaan. Tilanne olisi tällainen, jos sellaisen merkin käyttö, joka on sama kuin tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten voisi haitata jotakin tavaramerkin tehtävistä. Tässä kyseessä olisivat mitä ilmeisimmin laatuun, tiedottamiseen, mainontaan tai investointiin liittyvät tehtävät, mutta kyseeseen voisi tulla myös yksilöintiin tai erottamiseen liittyvä tehtävä, jos merkkiä käytetään erottamaan tavarat ja palvelut muussa tarkoituksessa kuin niiden alkuperän osoittamiseksi.

61. Tällainen tulkinta sopisi yhteen direktiivin 89/104 johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa esitetyn, 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen suojan ehdottomuutta koskevan ajatuksen kanssa. Minusta on samoin ilmeistä, että mikä tahansa direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan kattamista käytöistä aiheuttaa todennäköisesti haittaa ainakin joillekin edellä mainituista tavaramerkin tehtävistä, etenkin koska direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan mukaista laajennettua suojaa perustellaan tavallisesti viittaamalla tiedottamiseen, mainontaan ja investointiin liittyviin tavaramerkin tehtäviin.

62. Tämän päättelyn perusteella 5 artiklan 1 kohdan a alakohdalla taattaisiin suoja 5 artiklan 2 kohdassa mainituilta vesittämisen muodoilta tapauksissa, joissa sekä merkit että tavarat tai palvelut ovat samat. Lisäksi erottamiskyky ja maine suojattaisiin tällaisessa tapauksessa riippumatta siitä, onko tavaramerkki laajalti tunnettu direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa merkityksessä eli onko se yleisesti tunnettu vai ei.

63. Tällainen tulkinta olisi kuitenkin ristiriidassa edellä mainitussa asiassa Davidoff annetun tuomion sanamuodon – joskaan ei ehkä sen varsinaisen oikeusohjeen – kanssa. Tuomiossa todettiin, että direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa voidaan soveltaa paitsi tilanteissa, joissa on kyse samankaltaisista tavaroista, myös tilanteissa, joissa on kyse samoista tavaroista, joskin tuomiossa esitetty päättely näyttää olevan merkityksellinen ainoastaan ensin mainitun tilanteen osalta. [48]

48 – Asiassa Davidoff annetussa tuomiossa päättely perustui siihen tosiseikkaan, että laajalti tunnettujen tavaramerkkien suoja ei olisi yhtä tehokas silloin, kun kyseessä ovat samankaltaiset tuotteet, kuin silloin, kun kyseessä ovat erilaiset tuotteet, sillä 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytetään sekaannusvaaraa (tuomion 27–29 kohta). Minusta tätä päättelyä ei voida soveltaa tapauksessa, jossa kyseessä ovat samat merkit ja samat tavarat tai palvelut, sillä 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltaminen ei edellytä sekaannusvaaraa (ks. em. asia L'Oréal ym., tuomion 58 ja 59 kohta).

64. En kuitenkaan halua suositella, että unionin tuomioistuin vastaisi kolmanteen kysymykseen siten, että ainoastaan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohta on sovellettavissa, etenkään siksi, että unionin tuomioistuin on jo näyttänyt hyväksyneen direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan soveltamisen rinnakkain.[49] Olipa tavaramerkin tehtävien asema 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisessa millainen tahansa,[50] minusta vaikuttaa siltä, että tavaramerkin vesittämistä olisi arvioitava oikeudellisena ilmiönä kaikissa tapauksissa 5 artiklan 2 kohdan perusteella. Näin tavaramerkin vesittämiseen liittyviä käsitteitä tulkittaisiin yhdenmukaisesti huolimatta eroista siinä samankaltaisuuden asteessa, jota vaaditaan tavaramerkkioikeuksia väitetysti loukkaavien tavaroiden tai palvelujen sekä tavaramerkin suojaamien tavaroiden ja palvelujen välillä direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa. Tämä merkitsee mielestäni sitä, että kaikilla tavaramerkin tehtävillä, alkuperän osoittamistehtävää lukuun ottamatta, voi olla merkitystä sovellettaessa direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa, vaikka niitä olisi jo sovellettu selvitettäessä 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan sovellettavuutta.

3. Tavaramerkin ja avainsanaksi valitun merkin välinen yhteys

65. Oikeuskäytännön mukaisesti laajalti tunnetun tavaramerkin ja kolmannen osapuolen käyttämän merkin välillä on oltava yhteys, jotta merkin käyttö kuuluisi direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan soveltamisalaan. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tällainen yhteys on määritelty seuraavasti: ”Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tarkoitetut haitat, jos niitä syntyy, johtuvat tietynasteisesta aikaisemman ja myöhemmän tavaramerkin samankaltaisuudesta, minkä takia kohdeyleisö yhdistää nämä kaksi tavaramerkkiä toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa – – mikäli tällainen yhteys yleisön keskuudessa puuttuu, myöhemmän tavaramerkin käyttö ei merkitse aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka ole niille haitaksi.”[51]

66. Nyt käsiteltävässä asiassa kyseessä oleva INTERFLORA-tavaramerkki on sama kuin avainsana, jonka Marks & Spencer osti Googlen mainontapalvelussa. Näin ollen kysymys yhteyden olemassaolosta vaikuttaa merkityksettömältä. Valitettavasti näin ei kuitenkaan ole: yhteyden olemassaolo tavaramerkin ja saman avainsanan välillä on kaikkea muuta kuin selvä.

49 – Ks. em. asia L’Oréal ym., tuomion 64 kohta.

50 – Ks. julkisasiamies Mengozzin em. asiassa L’Oréal ym. esittämän ratkaisuehdotuksen 31–61 kohta ja edellä alaviitteessä 11 mainittujen englantilaisten tuomioistuinten kriittiset lausunnot.

51 – Em. asia Intel Corporation, tuomion 30 ja 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

67. Avainsana, jota voidaan käyttää internetin indeksointipalvelussa, on merkkijono, joka voi vastata ja joka tavallisesti vastaa luonnollisen kielen sanaa, sanajonoa tai lausetta. Avainsanalla ei ole sellaisenaan merkitystä indeksointijärjestelmässä, sillä hakukoneen algoritmit poimivat samat merkkijonot kiinnittämättä huomiota niiden merkitykseen kielellisessä järjestelmässä. Avainsanat ovat siis sellaisinaan semanttisesti sisällöttömiä,[52] ja niillä on erityinen merkitys ja tarkoite vain niitä hakukoneeseen syöttävien internetin käyttäjien mielissä. Avainsanoja ostavat mainostajat luottavat tällaisiin internetin käyttäjissä syntyviin mielleyhtymiin.

68. Tavaramerkkioikeudessa tästä aiheutuu erilaisia ongelmia, kun näkymätön toiminto, jossa valitaan toiselle kuuluvaa tavaramerkkiä vastaava merkkijono, katsotaan kyseessä olevan tavaramerkin käytöksi, kuten edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetussa tuomiossa on tehty.

69. Nämä ongelmat liittyvät tavaramerkkien ainutlaatuisuuteen. Jotkin tavaramerkit ovat ainutlaatuisia.[53] Kun kyseessä on yleisesti tunnettu tavaramerkki, joka on mielivaltainen, keksitty tai mielikuvituksellinen (esim. tekaistu sana tai merkityksetön kirjainten ja/tai numeroiden joukko) ja joilla on yksi lähde, voidaan helposti olettaa, että sen hakusanaksi syöttävä internetin käyttäjä ajattelee kyseessä olevaa tavaramerkkiä. Sama pätee tällaisen avainsanan ostavaan yritykseen.

70. Suurin osa tavaramerkeistä ei kuitenkaan ole ainutlaatuisia. Toiset haltijat rekisteröivät usein saman sanamerkin toisenlaisia tavaroita tai palveluja varten samassa maassa tai ulkomailla. Tällaista vaatimusta ei myöskään sisälly unionin tavaramerkkioikeuden laajalti tunnetun tavaramerkin käsitteeseen.[54] On myös tavaramerkkejä, jotka on muodostettu yleisnimistä tai kuvailevista sanoista ja joista on tullut laajalti tunnettuja tai jotka ovat saaneet vahvan toissijaisen merkityksen tietyn alan tavaramerkkeinä. Olisi kuitenkin

52 – On lisättävä, että on olemassa joukko eri kehitysvaiheissa olevia menetelmiä ja teknologioita, joita kutsutaan nimellä ”semanttinen web” ja joiden avulla kone ymmärtää www-sisällön merkityksen tai ”semantiikan”. Tietojeni mukaan internetin indeksointipalvelujen tarjoajat ovat kehittäneet useita menetelmiä, joilla lisätään hakutulosten merkityksellisyyttä ottamalla kyseinen seikka huomioon, mutta tämä ei tarkoita, että internetin hakukoneet varsinaisesti ymmärtäisivät avainsanojen merkityksen.

53 – INTERFLORA-sanamerkki on mielestäni sellaisenaan ainutlaatuinen. On kuitenkin olemassa joitakin sitä muistuttavia rekisteröityjä yhteisön tavaramerkkejä (esim. sanamerkki nro 3371549 INTERFLO luokille 9, 12 ja 37; sanamerkki nro 2178887 INTERFORUM SIGLO XXI luokalle 42 tai kuviomerkki nro 3036944 INTERFLOOR luokille 1, 6, 8, 17, 19, 20, 27 ja 37). Tavaramerkkinä INTERFLORA vaikuttaa suggestiiviselta, lähes kuvailevalta (se on muodostettu latinankielisestä kukkia merkitsevästä sanasta, johon on lisätty latinan etuliite, joka tarkoittaa ”välillä” tai ”keskuudessa”).

54 – Vrt. em. asia Intel Corporation, tuomion 72–74 kohta.

uskaliasta olettaa, että internetin käyttäjä, joka valitsee hakusanaksi ”apple” tai ”diesel”, etsisi aina tietyn brändin tietokoneita tai farkkuja eikä esimerkiksi hedelmiä tai polttoainetta. Tai että hakusanaa ”nokia” käytettäisiin aina vain matkapuhelimiin liittyvissä hauissa, eikä koskaan samannimiseen kaupunkiin, järveen, uskonnolliseen liikkeeseen tai rengasmerkkiin liittyvissä hauissa.

71. Yhtä uskaliasta olisi olettaa yleisesti, että yritys, joka ostaa merkkejä avainsanoiksi maksullisessa internetin indeksointipalvelussa, ottaa kohteekseen aina jonkin tavaramerkin, etenkin jos on olemassa useita samanlaisia tavaramerkkejä, joita eri haltijat ovat rekisteröineet eri oikeudenkäyttöalueilla. [55]

72. Yhteenvetona voidaan todeta, että avainsanan ja tavaramerkin välisen identtisyyden voidaan taatusti olettaa osoittavan yhteyden niiden välillä, kun kyseessä ovat todella ainutlaatuiset tavaramerkit, jotka ovat ominaispiirteidensä vuoksi erottamiskyvyltään vahvoja. Vastaavasti avainsanan ostavan yrityksen voidaan olettaa ottavan kohteeksi avainsanaa vastaavan tavaramerkin vain, jos tavaramerkillä on nämä ominaisuudet ja avainsanan hankkii kilpailija eli yritys, joka myy tavaroita tai palveluita, jotka kilpailevat tavaramerkin suojaamien tavaroiden tai palveluiden kanssa. Nämä edellytykset täyttyvät mielestäni INTERFLORA-tavaramerkin melko poikkeuksellisessa tapauksessa.

73. Muissa tapauksissa yhteyden olemassaoloa ei voida osoittaa turvautumatta tekijöihin, jotka ovat ulkoisia suhteessa tavaramerkin ”näkymättömään” käyttöön, joka muodostuu saman avainsanan valitsemisesta hakukonemainontaa varten. Näiden tekijöiden pitäisi mielestäni liittyä sponsorilinkissä näytetyssä mainoksessa esitettyihin markkinointitietoihin. [56]

74. Unionin tuomioistuin noudatti mielestäni tätä linjaa edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Google France ja Google antamansa tuomion päättelyssä. Unionin tuomioistuin hylkäsi julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen, jonka mukaan avainsanojen valintaa olisi

55 – Muistutan, että sovellettaessa unionin tavaramerkkioikeutta laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin tällaiset tavaramerkit ovat suojattuja myös suhteessa erilaisiin tavaroihin ja palveluihin. Oikeuskäytännön mukaan myös markkinoiden erittäin kapealla sektorilla käytetyt tavaramerkit, jotka eivät ole ainutlaatuisia vaan yleisesti tunnettuja suhteellisen pienellä maantieteellisellä alueella, katsotaan direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuiksi laajalti tunnetuiksi tavaramerkeiksi (ks. em. asia General Motors, tuomion 31 kohta ja edellä alaviitteessä 9 mainittu Senftleben, M., s. 54). Voi olla esim. lääkinnällisiä laitteita koskevia tavaramerkkejä, joilla on taatusti mainetta ja jotka ovat erittäin yleisesti tunnettuja asianomaisella alalla toimivien henkilöiden keskuudessa mutta suurelle yleisölle tuntemattomia (esim. radiologian kuvantamisjärjestelmät tai hammaskirurgian laitteet). Tavaramerkit voivat myös olla laajalti tunnettuja asiantuntijayleisön keskuudessa melko pienellä alueella (esim. tietyt kirurginveitset yhdessä Saksan osavaltiossa). Vaikka tilanne on tällainen direktiiviä 89/104 sovellettaessa, asetusta N:o 40/94 sovellettaessa tavaramerkin on oltava laajalti tunnettu koko unionissa, ks. asetuksen 9 artiklan 1 kohdan c alakohta. Yhdysvalloissa sitä vastoin liittovaltion lakisääteinen suoja vesittämistä vastaan edellyttää tavaramerkkien vesittämisestä annetun lain tarkistamisesta vuonna 2005 annetun lain mukaisesti sitä, että tavaramerkki on tavallisten kuluttajien laajalti tuntema Yhdysvalloissa (ks. edellä alaviite 9).

56 – Lisäisin tähän, että tavaramerkkioikeuden mukainen perinteinen arviointikehys, jota sovelletaan arvioitaessa kuluttajien reagointia merkin käyttöön, on ongelmallinen, jos sitä sovelletaan vain avainsanan valintaan, koska hakukonemainonnassa tietyllä hakusanalla haun tekevän internetin käyttäjän mielessä muodostuva mielleyhtymä edeltää sponsorimainoksen näyttämistä eli hetkeä, jolloin käyttäjä ymmärtää tavaramerkin käytön syy-yhteyden.

pidettävä mainostajan yksityisenä käyttönä,[57] ja totesi sen sijaan, että mainostaja ”käyttää” tavaramerkkiä valitsemalla sen avainsanaksi maksullisessa indeksointipalvelussa. Kuten mainitsin edellä, tämä toteamus ei riipu siitä, sisältyykö merkki sponsorilinkissä näytettyyn mainokseen vai ei.

75. Unionin tuomioistuin totesi yhdistetyissä asioissa Google France ja Google antamassaan tuomiossa kuitenkin edelleen, että huolimatta siitä, etteivät asiat koskeneet mainostajia vaan ainoastaan internetin indeksointipalvelun tarjoajia, ”kysymys siitä, aiheutetaanko tavaramerkin [tavaroiden tai palvelujen alkuperän osoittamista koskevalle[58]] tavaramerkin tehtävälle vahinkoa, kun internetin käyttäjille näytetään tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan perusteella tämän tavaramerkin haltijan kilpailijan kaltaisen kolmannen mainos, riippuu erityisesti tämän mainoksen esittämistavasta”.[59]

76. Yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetun tuomion perusteella voidaan mielestäni todeta, että vaikka avainsanan valinta merkitsee sitä, että mainostaja käyttää tavaramerkkiä tavaroita tai palveluja varten, tällaisen käytön sallittavuuden edellytyksiä on arvioitava lähinnä[60] sen näkyvän tuloksen eli hakusanan syöttäneelle internetin käyttäjälle mainostajan sponsorilinkissä näytetyn mainoksen perusteella. Unionin tuomioistuin ei katsonut, että kolmannen osapuolen tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan valinta olisi sellaisenaan vastoin tavaramerkin haltijan yksinoikeutta käyttää tavaramerkkiä tavaramerkin suojaamien tavaroiden tai palveluiden kanssa samanlaisten tavaroiden tai palveluiden mainonnassa, joten on loogista, että sponsorilinkissä internetin käyttäjälle näytetyn mainoksen vaikutusten on oltava tarkastelun lähtökohtana.

4. Hämärtäminen

77. Direktiivin 89/104 2 artiklan mukaan tavaramerkiksi voidaan rekisteröidä merkki, jolla on erottamiskykyä eli jolla voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Jäsenvaltiot voivat taata direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaisen laajennetun tavaramerkin suojan, milloin ”merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on

57 – Em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 51 ja 52 kohta; ks. myös julkisasiamies Maduron ratkaisuehdotuksen 150 kohta.

58 – Lisäys tässä.

59 – Em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 83 kohta.

60 – Kuten totesin edellä, alkuperän osoittamistehtävälle aiheutuva haitta voi olla todennäköistä, vaikkei mainoksessa mainita tavaramerkkiä tai viitata siihen, hyvin erityisissä olosuhteissa, jotka liittyvät tavaroiden tai palvelujen luonteeseen tavaramerkin laajan tunnettuuden tai toissijaisen merkityksen osalta (ks. edellä).

haitaksi tavaramerkin [erottamiskyvylle] tai maineelle".

78. Ollakseen erottamiskykyinen (ja voidakseen näin olla tavaramerkki) merkillä ei pidä olla lainkaan ensisijaista merkitystä tai sen ensisijainen merkitys ei saa olla yleismerkityksessä kuvaileva, eli se ei saa tarkoittaa tavaramerkin suojaamia tavaroita tai palveluita tai niiden alkuperää tai laatua vaan sen on tarkoitettava muuta asiaa (kuten APPLE tietokoneiden yhteydessä). Rajatapauksia ovat suggestiiviset tavaramerkit, joilla on ensisijainen merkitys, joka ei kuvaile kyseessä olevia tavaroita tai palveluja vaan luo tavaroihin tai palveluihin (niiden ominaisuuksiin) liittyvän mielleyhtymän (kuten TRÉSOR laatuhajuvesien yhteydessä). [61]

79. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä on määritelty *hämärtämällä vesittäminen* seuraavasti: "Erityisesti aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvan haitan osalta, jota kutsutaan myös 'vesittymiseksi', 'häviämiseksi' tai 'hämärtymiseksi', on todettava, että tämä haitta aiheutuu, kun tavaramerkin kyky osoittaa, että tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteröity ja sitä käytetään, ovat peräisin tämän tavaramerkin haltijalta, heikentyy sen vuoksi, että myöhemmän tavaramerkin käyttö on johtanut aikaisemman tavaramerkin identiteetin ja sillä yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen häviämiseen. Näin on etenkin silloin, kun aikaisempi tavaramerkki ei enää aikaisemmalla tavalla herätä välitöntä mielikuvaa niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity." [62]

80. *Hämärtäminen* viittaa näin ollen laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa saman tai samankaltaisen merkin käyttöön tavalla, joka saattaa heikentää tavaramerkin erottamiskykyä vähentämällä sen kykyä erottaa tavaroita ja palveluita toisistaan. Hämärtämisen (tai vesittämisen sanan suppeassa merkityksessä) päätteeksi tavaramerkki ei enää kykene luomaan kuluttajien mielissä mielleyhtymää taloudellisen yhteyden olemassaolosta tiettyjen tavaroiden tai palvelujen tietyn kaupallisen lähteen [63] ja tavaramerkin välillä. Toisin sanoen kyseessä on merkin varsinainen kyky toimia tavaramerkkinä eli yksilöintiin tai erottamiseen liittyvä tavaramerkin tehtävä.

81. Hämärtyminen tai vesittyminen tarkoittaa tässä merkityksessä lähinnä sitä, että tavaramerkin erottamiskyky vesittyy (saksaksi "Verwässerung") tavaramerkin muuttuessa arkipäiväiseksi. Tavaramerkkinä käytetty merkki, joka viittaa erilaisista kaupalli-

61 – Ks. erottamiskyvystä tämän näkökohdan kannalta edellä alaviitteessä 36 mainittu Holmqvist, L., s. 17–22.

62 – Ks. em. asia Intel Corporation, tuomion 29 kohta ja em. asia L'Oréal ym., tuomion 39 kohta.

63 – Tarkoitan tässä lähdettä tai alkuperää sanan abstraktissa merkityksessä; sillä viitataan yritykseen, joka valvoo tavaramerkin suojaamien tavaroiden tuotantoa tai palvelujen tarjontaa, ei varsinaista valmistajaa tai palveluntarjoajaa; ks. esim. em. asia Arsenal Football Club, tuomion 48 kohta.

sista lähteistä peräisin oleviin tavaroihin tai palveluihin, ei pysty enää yhdistämään tavaramerkin suojaamia tavaroita tai palveluita yhteen lähteeseen. [64] Tämä vaara liittyy valtaosin tapauksiin, joissa yleisesti tunnetun tavaramerkin ohella on olemassa samoja tai samankaltaisia merkkejä, jotka viittaavat erilaisiin tavaroihin ja palveluihin sekä niiden alkuperään.

82. Tällaista kehityskulkua on kuitenkin vaikeaa nähdä silloin, kun kyseessä ovat samat tai samankaltaiset tavarat. Marks & Spencer ei käytä INTERFLORA-tavaramerkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat erilaisia kuin Interfloran tarjoamat tavarat tai palvelut, joten mielestäni kyseessä ei vaikuta olevan vesittyminen oikeuskäytännössä määritetyssä merkityksessä. Interfloran ongelmana ei siis ole tässä se, että sen INTERFLORA-tavaramerkistä tulisi arkipäiväinen ja että se menettäisi näin erottamiskykynsä, vaan vaarana on tavaramerkin *rappeutuminen* (degeneraatio) eli tavaramerkin muuttuminen yleiskielen sanaksi tai yleisnimeksi. Tämäkin merkitsee erottamiskyvyn menettämistä, mutta se on luonteeltaan toisenlaista kuin tavaramerkin varsinainen vesittyminen. [65]

83. Koska direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa voidaan soveltaa sekä merkkien että tavaroiden tai palvelujen ollessa samat, minusta vaikuttaa siltä, että suoja degeneroitumiselta olisi tarjottava myös tämän säännöksen perusteella, koska perusongelma eli erottamiskyvyn menettäminen vähitellen pysyy samana.

84. Degeneraatio johtuu joko sellaisten tuotteiden ryhmää nimeävän vaihtoehtoisen yleiskielen sanan puuttumisesta, joiden ainoa tai tärkein edustaja on tavaramerkin

64 – Tässä mielessä hämärtymistä ei aiheuta tavaramerkin haltija, joka käyttää tavaramerkkiä brändinä erilaisten tavaroiden ja palveluiden yhteydessä, jos tavaramerkki on tullut laajalti tunnetuksi ja se on erottamiskyvyltään vahva sellaisen mainonnan ja muun markkinointitoiminnan tuloksena, johon tavaramerkin haltija on panostanut luodakseen tavaramerkille imagon. Tällaisissa tapauksissa yleisö pystyy yhdistämään brändin eri tavarat tai palvelut yhteen kaupalliseen lähteeseen. Tavaramerkin erottamiskyvylle aiheuttaa vahinkoa nimenomaan eri lähteistä peräisin olevia erilaisia tavaroita tai palveluja suojaavien samanlaisten tai samankaltaisten tavaramerkkien olemassaolo, mikä estää imagon rakentamisen tavaramerkille tai vesittää olemassa olevaa imagoa.

65 – Vesittämistä merkitsevä hämärtyminen vastaa mielestäni esim. sitä, että sukunimi menettää kykynsä erottaa toisistaan eri perheet ryhminä, joilla on sama alkuperä. Smith on siis sukunimenä vähemmän erottamiskykyinen kuin Windsor. Hämärtymällä vesittäminen ei kuitenkaan tarkoita, että tavaramerkki menettäisi koko erottamiskykynsä eli kykynsä olla tavaramerkkinä. Smith voi olla sukunimi, vaikka se onkin yleinen, ja STAR voi olla tavaramerkki, vaikka se on arkipäiväinen eli erottamiskyvyltään heikko. Degeneroitunut tavaramerkki on toisaalta menettänyt erottamiskykynsä eikä näin ollen voi enää olla tavaramerkkinä. Vesittäneet tavaramerkit eivät siis ole teoriassa puolittain degeneroituneita tavaramerkkejä (ks. edellä alaviitteessä 36 mainittu Holmqvist, L., s. 152). Silti vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta hyväksyä se, että degeneroituminen on eräänlainen hämärtymisen muunnos, kun tarkoituksena on suojata yleisesti tunnettuja tavaramerkkejä ainakin sellaisissa oikeusjärjestelmissä, joissa suoja suhteessa samanlaisiin tai samankaltaisiin tavaroihin tai palveluin edellyttää sekaannusvaaraa. Yhdysvalloissa degeneroituminen tai yleisluonteiseksi muuttuminen (genericization) on sisällytetty usein vesittämisen käsitteeseen, ks. esim. edellä alaviitteessä 44 mainittu Simon, I., s. 72–74.

suojaama tuote tai palvelu, tai tietyn brändin ylivoimaisesta menestymisestä tietyssä tuotteiden ryhmässä. Degeneraatio uhkaa erityisesti uusia innovaatiota varten käytettäviä tavaramerkkejä tai erikoisaloilla yleisesti tunnettuja tavaramerkkejä. [66]

85. Degeneraatio voi johtua tavaramerkin haltijan omista toimista tai laiminlyönneistä, esimerkiksi siitä, että haltija käyttää tavaramerkkiä yleiskäsitteenä, tai siitä, ettei haltija kehitä sopivaa vaihtoehtoista yleiskielen sanaa helpottaakseen tällaisiin tuotteisiin viittaamista käyttämättä tavaramerkkiä yleiskielisesti. Degeneraatio voi kuitenkin johtua myös siitä, että muut käyttävät tavaramerkkiä tavalla, joka edesauttaa sen muuttumista yleiskielen sanaksi.

86. Interfloran mukaan Marks & Spencer aiheuttaa INTERFLORA-tavaramerkin vesittymisen vaaran valitsemalla tavaramerkin ja siitä vain vähän poikkeavat sanat avainsanoiksi, mikä on näin katsottava hämärtämiseksi, joka sillä pitäisi olla oikeus kieltää direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan nojalla. Se perustelee asiaa siten, että syöttämällä sanan ”interflora” internetin käyttäjä hakee tietoja kukkaliikkeistä, jotka kauppaavat sen palveluja (ja tavaroita eli kukkia) INTERFLORA-tavaramerkillä. Marks & Spencerin menettelyyn liittyy näin ollen riski INTERFLORA-tavaramerkin vesittymisestä sen muuttuessa merkitykseltään yleiskieliseksi niin, että sillä tarkoitetaan mitä tahansa kukkaliikkeiden ryhmää, joka tarjoaa sellaisia toimituspalveluja, joissa toimituksen voi hoitaa jokin muu liike kuin tilauksen vastaanottanut liike.

87. Mielestäni tällaista perustelua ei voida hyväksyä edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetun tuomion jälkeen, sillä se merkitsisi, että kolmannen osapuolen tavaramerkin valitseminen avainsanaksi olisi sellaisenaan hämärtämistä ainakin laajalti tunnettujen tavaramerkkien tapauksessa. Perustelussa esitetään nimittäin, että tavaramerkin degeneroitumisen vaara johtuu erityisesti mielleyhtymästä, joka syntyy avainsanan syöttämisen ja kolmannen osapuolen mainoksen sisältävän sponsorilinkin näyttämisen välisestä syy-yhteydestä.

88. Kuten olen jo maininnut, unionin tuomioistuin ei kuitenkaan tuominnut kolmannen osapuolen tavaramerkkejä käyttävää avainsanoihin perustuvaa mainontaa sellaisenaan vaan yhdisti sen sallittavuuden sponsorilinkissä näytetyn mainoksen sisältöön. Jos avainsanan ja sponsorilinkin mainoksen yhteensattuminen katsottaisiin sellaisenaan vesittämiseksi, jokainen tavaramerkki hämärtyisi, jos se valittaisiin avainsanaksi, joka

66 – Klassinen oppikirjaesimerkki ”cellophane” (”sellofaani”) vastaa molempia tapauksia.

johtaa jonkin muun yrityksen kuin tavaramerkin haltijan yrityksen mainokseen.

89. Tässä tapauksessa sponsorilinkki, joka näytettiin internetin käyttäjän syötettyä hakusanan ”interflora”, ei sisältänyt tätä merkkiä tai mitään samankaltaista merkkiä. Kuten selitin edellä, tilanteessa, jossa kyseessä on yritysten kaupallisen verkoston tarjoamia tavaroita ja palveluja varten käytetty tavaramerkki, on silti mahdollista, että kohdeyleisö erehtyy luulemaan, että tavaramerkin ja mainostajan välillä olisi kaupallinen yhteys. Toisin sanoen alkuperän osoittamistehtävälle voi aiheutua haittaa, vaikkei tavaramerkkiä mainita sponsorilinkissä näytetyssä mainoksessa.

90. En kuitenkaan usko, että tavaramerkin vesittymisen eli sen, että tavaramerkin merkitys erityistä abstraktia kaupallista alkuperää olevien tavaroiden tai palvelujen osoittajana heikentyisi, voitaisiin oikeudellisesti katsoa johtuvan mainonnasta, jossa tavaramerkkiä ei mainita. Erottamiskyvyn menettämistä merkitsevä hämärtyminen tarkoittaa loppujen lopuksi sitä, että kuluttajan havaitsema merkki saa kuluttajan mielessä vaihtoehtoisen merkityksen. Vaihtoehtoinen merkitys voi joko merkitä ristiriitaisesti eri lähteistä peräisin olevia erilaisia tavaroita tai palveluja, kun kyseessä ovat muut kuin samat tai samankaltaiset tavarat tai palvelut, taikka tavaroiden tai palvelujen yleisluonteista ryhmää, kun kyseessä ovat samat tai samankaltaiset tavarat tai palvelut. [67]

91. Kolmannen osapuolen tavaramerkin käyttäminen avainsanana hakukonemainonnassa aiheuttaa mielestäni vahinkoa laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle silloin, kun kyseessä ovat samat tavarat tai palvelut, jos seuraavat edellytykset täyttyvät: merkki mainitaan tai näytetään sponsorilinkin mainoksessa ja mainoksen markkinointiviestissä, tai tiedotteessa käytetään merkkiä yleiskielisessä merkityksessä viittaamaan tavaroiden tai palvelujen luokkaan tai ryhmään, eikä sillä eroteta toisistaan eri alkuperää olevia tavaroita ja palveluja.

5. Tahraaminen

92. Selkeyden vuoksi haluan mainita myös direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan kattaman toisen elementin eli tahraamisen, jolla tarkoitetaan haitan aiheuttamista tavaramerkin

67 – Jos avainsanan valitsemista internetin hakukonemainonnassa pidetään sellaisenaan merkkiä mahdollisesti hämärtävänä käyttämisenä, ajaudutaan hyvin kauas vakiintuneesta tavaramerkin vesittämisopista. Tästä seuraisi näytön kannalta ylitsepääsemättömiä ongelmia, koska sponsorimainokset ovat tavallisesti vain pieni osa hakutuloksina internetin käyttäjälle näytettävää tietoa.

maineelle. Edellä mainitussa asiassa L'Oréal ym. annetussa tuomiossa huomautettiin, että ”tämä haitta ilmenee, kun tavarat tai palvelut, joita varten kolmas käyttää samanlaista tai samankaltaista merkkiä, voivat vaikuttaa yleisöön siten, että käyttö vähentää tavaramerkin houkuttelevuutta. Vaara tästä haitasta voi syntyä esimerkiksi siinä tapauksessa, että kolmannen tarjoamilla tavaroilla tai palveluilla on sellainen luonne tai laatu, jolla voi olla negatiivinen vaikutus laajalti tunnetun tavaramerkin imagolle”.[68] Tässä asiassa ei kuitenkaan ole kyse tahraamisesta.

6. Vapaamatkustus

93. Asiassa L'Oréal ym. annetussa tuomiossa luonnehdittiin vapaamatkustusta seuraavasti: ”– – kun kolmas pyrkii laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käytöllä kulkemaan tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään hyödyksi ilman minkäänlaista rahallista vastiketta ja tätä varten suorittamiaan omia toimenpiteitä tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä, tästä käytöstä saadun hyödyn on katsottava johtuvan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä”.[69]

94. Asiassa L'Oréal ym. annetussa tuomiossa todettiin, ettei epäoikeutettu hyväksi käyttäminen edellytä, että käytöstä aiheutuu haittaa tavaramerkin haltijalle. Minusta tämä on kilpailun kannalta hyvin ongelmallista, koska unionin tuomioistuin toteaa näin tosiasiassa sen, että tavaramerkin haltija voi käyttää oikeuttaan kieltää merkin käyttö olosuhteissa, joiden tuloksena luovuttaisiin pareto-optimista. Tavaramerkin haltijan tilanne ei paranisi, koska sille ei aiheutuisi sinänsä mitään haittaa käytöstä, mutta kilpailijan tilanne huononisi, koska se menettäisi osan liiketoiminnastaan. Myös sellaisten kuluttajien tilanne heikkenisi, joita mainos ei johda harhaan mutta jotka ostaisivat tietoisesti mieluummin kilpailijan tuotteen.[70]

95. On tärkeää muistaa, että asiassa L'Oréal ym. oli kyse luksustuotteiden jäljittelystä. Nyt

68 – Yhdysvaltojen osalta ks. Supreme Court of the United Statesin asiassa Moseley et al., DBA Victor's Little Secret v. V Secret Catalogue, Inc., et al, 537 U.S. 418 (2003), antama tuomio, jolla kumottiin Court of Appeals for the Sixth Circuitin tuomio 259 F.3d 464.

69 – Em. asia L'Oréal ym., tuomion 49 kohta.

70 – Ks. Klerman, D., ”Trademark Dilution, Search Costs, and Naked Licensing”, *Fordham Law Review*, Vol. 74, 2006, s. 1759–1773, erityisesti s. 1771.

käsiteltävässä asiassa tavarat tai palvelut ovat normaaleja, eivät jäljitelmiä tai matkittuja – ainakaan ei ole väitetty, että Marks & Spencer jäljittelisi Interfloraa jollakin tavalla.

96. Tässä tapauksessa Marks & Spencer pyrkii esittämään itsensä kaupallisena vaihtoehtona niille asiakkaille, jotka joko hakevat tietoa Interfloran palveluista tai kukkien toimituspalveluista yleensä ja jotka muistavat todennäköisesti tunnetuimman tällaisiin palveluihin liittyvän tavaramerkin. On ilmeistä, että molemmissa tapauksissa Marks & Spencer käyttää hyväkseen Interfloran tavaramerkin mainetta, sillä tuntuu mahdottomalta, että avainsanojen valitsemiseen olisi jokin muu syy. Jäljelle jäävä kysymys koskee siis sitä, onko käyttö epäoikeutettua. Muistutan, että edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Google France ja Google annetun tuomion mukaisesti avainsanojen valinta vastaa näissä olosuhteissa Interfloran tavaramerkin käyttöä Marks & Spencerin tavaroita ja palveluja varten.

97. Edellä mainitussa asiassa L'Oréal ym. myös julkisasiamies esitti ratkaisuehdotuksessaan, että se, onko käyttö epäoikeutettua, tulee arvioitavaksi vain, jos toisen osapuolen tavaramerkin käyttämiselle on perusteltu syy. Jos käyttö on aiheetonta, se on automaattisesti epäoikeutettua. [71]

98. Tässä merkitykselliselle käytölle eli tavaramerkin valitsemiselle avainsanaksi internetin hakukonemainonnassa on oltava perusteltu syy. Kun tarkastellaan direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tyypillisiä tapauksia eli niitä, jotka koskevat muita kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja, on hyvin vaikea ymmärtää, miten tällaista edellytystä olisi tulkittava. Kuten olen maininnut, avainsanan ja tavaramerkin välistä yhteyttä on hyvin vaikea osoittaa turvautumatta tietoon, joka viittaa kyseisen käytön kannalta ulkopuolisiin olosuhteisiin.

99. Kun kyseessä ovat samat tai samankaltaiset tavarat tai palvelut, kaupallisen vaihtoehdon tarjoamista laajalti tunnetun tavaramerkin tarkoittamille tavaroille tai palveluille olisi pidettävä perusteltuna syynä nykyaikaisessa markkinoinnissa, jossa käytetään avainsanoihin perustuvaa mainontaa internetissä. Muutoin avainsanoihin perustuva mainonta käyttämällä yleisesti tunnettujen kolmansien osapuolten tavaramerkkejä olisi sellaisenaan kiellettyä vapaamatkustusta. Tällainen päätelmä ei ole perusteltu vääristämättömän kilpailun edistämisen tarpeen ja kuluttajille tarjolla olevien, tavaroita ja palveluja koskevien tiedonhakumahdollisuuksien lisäämisen kannalta. Markkinataloudessa keskeistä on viime

71 – Julkisasiamies Mengozzin em. asiassa L'Oreal ym. antama ratkaisuehdotus, 105–111 kohta.

kädessä se, että valistuneet kuluttajat voivat tehdä valintoja mieltymystensä mukaisesti. Minusta olisi epäasianmukaista, että tavaramerkin haltija voisi kieltää tällaisen käytön, ellei hänellä ole syytä vastustaa avainsanaa vastaavan hakutermin syöttämisestä seuraavaa mainosta.

100. Interflora väittää, että Marks & Spencerin harjoittama avainsanoihin perustuva mainonta on lisännyt huomattavasti sen omia mainontakustannuksia, koska Googlen saama napsautuskohtainen hinta on noussut näihin AdWords-palvelun avainsanoihin liittyvän kilpailun tuloksena.

101. Unionin tuomioistuin totesi edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Google France ja Google antamassaan tuomiossa seuraavaa: [72]

”Mitä tulee siihen, että internetissä mainostavat käyttävät toisen henkilön tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä avainsanana mainosten esittämiseksi, on ilmeistä, että tällä käytöllä voi olla tiettyjä vaikutuksia siihen, miten kyseisen tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiä mainontaan, sekä tavaramerkin haltijan kaupalliseen strategiaan. – – Kun otetaan huomioon internetissä tapahtuvan mainonnan tärkeys elinkeinotoiminnassa, on nimittäin hyvin mahdollista, että tavaramerkin haltija rekisteröi oman tavaramerkkinsä avainsanaksi indeksointipalvelun tarjoajan järjestelmään esittääkseen mainoksen otsakkeen ’kaupalliset linkit’ alla. Kun tilanne on tämä, tavaramerkin haltijan on mahdollisesti suostuttava maksamaan sellainen napsautuskohtainen hinta, joka on korkeampi kuin tiettyjen muiden talouden toimijoiden maksama hinta, jos se haluaa, että sen mainos esitetään ennen kyseisten toimijoiden, jotka ovat niin ikään valinneet sen tavaramerkin avainsanaksi, mainoksia. Lisäksi vaikka tavaramerkin haltija olisi valmis maksamaan korkeamman napsautuskohtaisen hinnan kuin niin ikään tämän tavaramerkin valinneet kolmannet, se ei voi olla varma siitä, että sen mainos esitetään ennen kyseisten kolmansien mainoksia, koska myös muita seikkoja otetaan huomioon mainosten esittämisjärjestyksen määrittämiseksi. – – Nämä vaikutukset, jotka perustuvat siihen, että kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä, eivät kuitenkaan itsessään aiheuta vahinkoa tavaramerkin mainontatehtävälle.”

102. Koska napsautuskohtaisen hinnan nousu ei siis vaikuta laajalti tunnetun tavaramerkin mainontatehtävään, tällaista korkeampaa hintaa ei mielestäni voida itsessään pitää epäoikeutettuna tai tavaramerkin maineen hyväksi käyttämisenä.

72 – Em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 93–95 kohta.

103. Koska unionin tuomioistuin lähtökohtaisesti hyväksyi edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Google France ja Google antamassaan tuomiossa avainsanoihin perustuvan mainonnan, jossa käytetään kolmannen osapuolen tavaramerkkejä, mielestäni myös kysymystä vapaamatkustuksesta on arvioitava sponsorilinkissä esitetyn mainoksen perusteella. Jos mainoksessa mainitaan tai näytetään tavaramerkki, käytön hyväksyttävyys riippuu siitä, onko kyseessä laillinen vertaileva mainonta vai päinvastoin tavaramerkin haltijan vanavedessä kulkeminen. [73]

104. Marks & Spencer ei vertaile mainoksissaan sen tavaroita ja palveluja Interfloran tavaroihin tai palveluihin (”meidän tavaramme ja palvelumme ovat parempia/halvempia kuin Interfloran tavarat ja palvelut”) eikä esitä tavaroitaan jäljitelminä tai jäljennöksinä (”– – tarjoamme Interfloran kaltaista palvelua”) eikä esitä niitä edes erityisenä vaihtoehtona Interfloran tavaroille ja palveluille (”Oletko Interfloran asiakas? Mikset kokeilisi tällä kertaa Marks & Spenceriä?”).

105. Marks & Spencerin avainsanojen valinta hakukonemainonnassa viittaa kuitenkin sellaiseen markkinointiviestiin, että se tarjoaa vaihtoehtoa Interfloralle. Mielestäni tätä ei voida kuitenkaan katsoa direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuksi vapaamatkustukseksi.

106. Totean vielä, että mielestäni neljännessä kysymyksessä mainitut seikat ovat merkityksettömiä kolmannen kysymyksen b kohtaan annettavan vastauksen kannalta.

73 – Yhdysvalloissa Lanham-lain 43 §:n c kohdan 4 alakohdan A alakohdassa säädetään, että ”kuuluisan merkin epäoikeutettu käyttö vertailevassa mainonnassa tai markkinoinnissa, jossa yksilöidään kuuluisan merkin oikeuksien haltijan tavaroiden tai palveluiden kanssa kilpailevia tavaroita tai palveluita”, ei voi olla kanteen kohteena tavaramerkin vesittämistä koskevan 43 §:n c kohdan nojalla.

V Ratkaisuehdotus

107. Edellä esitetyn arvioinnin perusteella ehdotan, että High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionille vastataan seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava seuraavasti:

   – Merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, käytetään ”tavaroita tai palveluja varten” näissä säännöksissä tarkoitetulla tavalla, kun se valitaan avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta ja kun mainosten näyttäminen on järjestetty avainsanan perusteella.

   – Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää tällainen menettely edellä mainituissa olosuhteissa, jos internetin keskivertokäyttäjä ei pysty tai pystyy vain hankalasti saamaan kyseessä olevan mainoksen perusteella selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai siihen taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä vai kolmannelta.

   – Tavaroiden tai palvelujen alkuperästä erehdytään, jos kilpailijan sponsorilinkki saa osan yleisöstä luulemaan, että kilpailija on tavaramerkin haltijan kaupallisen verkoston jäsen, kun näin ei ole. Näin ollen tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kyseistä kilpailijaa käyttämästä avainsanaa mainonnassa.

2) Direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan on tulkittava tarkoittavan sitä, että myös merkin käyttö avainsanana internetin indeksointipalvelussa sellaisten tavaroiden tai palvelujen yhteydessä, jotka ovat samanlaisia kuin laajalti tunnetun tavaramerkin suojaamat tavarat tai palvelut, kuuluu kyseessä olevien säännösten soveltamisalaan, ja tavaramerkin omistaja voi kieltää sen, jos

a) mainoksessa, joka näytetään internetin käyttäjän syötettyä laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan hakusanaksi, mainitaan tai näytetään kyseessä oleva tavaramerkki ja jos

b) tavaramerkkiä

– joko käytetään siinä tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmää tarkoittavana yleiskielen sanana tai

– mainostaja yrittää näin hyötyä sen vetovoimasta, maineesta tai arvostuksesta ja käyttää hyväkseen tavaramerkin haltijan tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi toteuttamia markkinointitoimenpiteitä.

3) Se, ettei internetin hakukoneoperaattori anna tavaramerkin haltijoiden estää merkityksellisellä maantieteellisellä alueella sitä, että muut osapuolet valitsevat avainsanoiksi merkkejä, jotka ovat samoja kuin niiden tavaramerkit, on sellaisenaan merkityksetöntä siltä osin kuin kyse on avainsanoja käyttävän mainostajan vastuusta.