# YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

17 päivänä maaliskuuta 2005 *

Asiassa C-228/03,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka korkein oikeus (Suomi) on esittänyt 23.5.2003 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 26.5.2003, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

**The Gillette Company** ja

**Gillette Group Finland Oy**

vastaan

**LA-Laboratories Ltd Oy,**

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Rosas sekä tuomarit A. Borg Barthet, S. von Bahr, U. Lõhmus ja A. Ó Caoimh (esittelevä tuomari),

* Oikeudenkäyntikieli: suomi.

julkisasiamies: A. Tizzano,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 21.10.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— The Gillette Company ja Gillette Group Finland Oy, edustajinaan asianajajat R. Hilli ja T. Groop,

— LA-Laboratories Ltd Oy, edustajanaan hallituksen puheenjohtaja L. Latikka,

— Suomen hallitus, asiamiehenään T. Pynnä,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään C. Jackson, avustajanaan barrister M. Tappin,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään M. Huttunen ja N. B. Rasmussen,

kuultuaan julkisasiamiehen 9.12.2004 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

**tuomion**

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkintaa.

2 Ennakkoratkaisupyyntö on esitetty asiassa, jossa hakijoina ovat The Gillette Company ja Gillette Group Finland Oy (jäljempänä Gillette Company, Gillette Group Finland ja yhdessä Gillette-yhtiöt) ja vastapuolena LA-Laboratories Ltd Oy (jäljempänä LA-Laboratories) ja joka koskee sitä, että LA-Laboratories on käyttänyt myymiensä tavaroiden pakkauksissa tavaramerkkejä Gillette ja Sensor.

## Asiaa koskevat oikeussäännöt

### *Yhteisön oikeussäännöt*

3 Direktiivin 89/104 ensimmäisen perustelukappaleen mukaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännössä on eroja, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismark-

kinoilla. Tämän perustelukappaleen mukaan sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan kannalta on näin ollen tarpeen lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tämän direktiivin kolmannessa perustelukappaleessa täsmennetään, että tällä hetkellä ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti.

4 Kyseisen direktiivin kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan muun muassa, että rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän.

5 Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

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

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

6 Direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa säädetään seuraavaa:

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

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten — —."

7 Kyseisen direktiivin 6 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset", säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

— —

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

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.

— —"

8 Harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10 päivänä syyskuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY (EYVL L 250, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY (EYVL L 290, s. 18), tarkoituksena on sen 1 artiklan mukaan suojella kuluttajia ja kauppaa, liiketoimintaa, käsityötä tai ammattia harjoittavia henkilöitä sekä yleisön etuja harhaanjohtavalta mainonnalta ja sen kohtuuttomilta seurauksilta sekä vahvistaa ne edellytykset, joiden toteutuessa vertaileva mainonta on sallittua.

9 Kyseisen direktiivin 3 a artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

— —

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

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

— —

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

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

*Kansallinen lainsäädäntö*

10 Tavaramerkkejä koskevat säännökset sisältyvät Suomessa 10.1.1964 annettuun tavaramerkkilakiin (7/1964), sellaisena kuin se on muutettuna 25.1.1993 annetulla lailla 39/1993.

11 Tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentissa säädetään tavaramerkin haltijan yksinoikeuden sisällöstä seuraavaa:

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

12 Kyseisen pykälän 2 momentissa säädetään seuraavaa:

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

**Kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä oleva asia ja ennakkoratkaisukysymykset**

13 The Gillette Companylle on rekisteröity Suomessa tavaramerkit Gillette ja Sensor tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 8 kuuluville seuraaville tavaroille: käsityökalut ja -välineet; veitset, haarukat ja lusikat; teräaseet; parranajolaitteet. Gillette Group Finland, jolla on yksinoikeus kyseisten tavaramerkkien käyttämiseen Suomessa, markkinoi Suomessa parranajolaitteita, erityisesti varresta ja vaihdettavasta partakoneenterästä muodostuvia partakoneita sekä partakoneenteriä ilman vartta.

14 Myös LA-Laboratories myy Suomessa sekä varresta ja vaihdettavasta partakoneenterästä muodostuvia partakoneita että partakoneenteriä ilman vartta; nämä tuotteet ovat samankaltaisia kuin Gillette Group Finlandin markkinoimat vastaavat tuotteet. LA-Laboratoriesin partakoneenteriä myydään tunnusmerkillä Parason Flexor ja niiden myyntipakkauksiin on kiinnitetty tarra, joka sisältää seuraavan tekstin: "Tähän terään sopivat kaikki Parason Flexor ja kaikki Gillette Sensor varret".

15 Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että LA-Laboratoriesilla ei ole ollut käyttöluvan perusteella tai muuten sopimusperusteisesti oikeutta käyttää tavaramerkkejä, joiden haltija Gillette Company on.

16 Gillette-yhtiöt väittivät Helsingin käräjäoikeudessa vireille panemassaan kanteessa, että LA-Laboratoriesin menettely loukkasi rekisteröityjä tavaramerkkejä Gillette ja Sensor. Gillette-yhtiöiden mukaan LA-Laboratoriesin menettely sai aikaan kuluttajien mielissä yhteyden Gillette-yhtiöiden ja LA-Laboratoriesin tuotteiden välillä tai antoi sen vaikutelman, että LA-Laboratoriesilla oli lisenssin nojalla taikka muulla perusteella oikeus käyttää Gilletten tavaramerkkejä, vaikka näin ei ollut.

17 Helsingin käräjäoikeus katsoi 30.3.2000 antamassaan tuomiossa, että tavaramerkkilain 4 §:n 1 momentin nojalla Gillette-yhtiöillä oli yksinoikeus käyttää tavaramerkkejä Gillette ja Sensor tavaroissa, pakkauksissa ja mainoksissa. Käyttämällä markkinoimiensa partakoneenteräpakkausten kannessa silmiinpistävällä tavalla näitä tavaramerkkejä LA-Laboratories oli loukannut tätä yksinoikeutta. Helsingin käräjäoikeuden mukaan tavaramerkkilain 4 §:n 2 momenttia, jossa on säädetty poikkeus tästä yksinoikeutta koskevasta pääsäännöstä, on tulkittava suppeasti

direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan valossa. Tämä tavaramerkkilain säännös ei nimittäin koske itse päätuotetta, vaan ainoastaan varaosia, lisätarvikkeita tai muita samankaltaisia tuotteita, jotka soveltuvat toisen valmistamaan tai markkinoimaan tavaraan.

18 Helsingin käräjäoikeus katsoi, että sekä vartta että terää oli pidettävä partakoneen pääosana eikä sen varaosana tai lisätarvikkeena. Tämän vuoksi se totesi, että tavaramerkkilain 4 §:n 2 momentissa säädettyä poikkeusta ei sovelleta. Helsingin käräjäoikeus kielsi tällä perusteella LA-Laboratoriesia jatkamasta ja toistamasta Gillette-yhtiöiden tavaramerkkien Gillette ja Sensor loukkaamista ja määräsi LA-Laboratoriesin Suomessa käyttämät tarrat, jotka sisältävät maininnan näistä tavaramerkeistä, poistettaviksi ja hävitettäviksi ja määräsi LA-Laboratoriesin suorittamaan Gillette-yhtiöille korvaukseksi tavaramerkkien loukkauksesta aiheutuneesta vahingosta yhteisesti 30 000 Suomen markkaa korkoineen.

19 Helsingin hovioikeus katsoi muutoksenhakumenettelyssä 17.5.2001 antamassaan tuomiossa ensinnäkin, että koska kysymyksessä olevan tyyppinen partakone muodostui terän ja varren muodostamasta kokonaisuudesta, kuluttaja saattoi korvata partakoneen kuluneen teräosan ostamalla erikseen myydyn partakoneenterän. Koska partakoneenterä korvasi aikaisemman partakoneen osan, erikseen myyty partakoneenterä voitiin rinnastaa tavaramerkkilain 4 §:n 2 momentissa tarkoitettuun varaosaan.

20 Helsingin hovioikeus totesi toiseksi, että kuluttajalle saattoi olla merkitystä sillä LA-Laboratoriesin markkinoimien partakoneenterien pakkaukseen kiinnitetyssä tarrassa ilmaistulla tiedolla, että terä sopii yhteen Parason Flexor -merkkisten terävarsien

lisäksi myös Gillette-yhtiöiden markkinoimien terävarsien kanssa, ja että LA-Laboratoriesilla oli siten ollut oikeutettu tarve viitata kyseisessä tarrassa tavaramerkkeihin Gillette ja Sensor.

21 Helsingin hovioikeus totesi kolmanneksi, että LA-Laboratoriesin markkinoimien partakoneenterien pakkauksiin oli merkitty näkyvästi Parason- ja Flexor-tunnusmerkit, joista selvästi kävi ilmi tuotteiden alkuperä. Helsingin hovioikeus katsoi lisäksi, että tavaramerkit Gillette ja Sensor oli merkitty partakoneenteräpakkausten päällysosiin kiinnitettyihin suhteellisen pienikokoisiin tarroihin pienikokoisin vakiokirjaimin eikä tällainen menettely voinut mitenkään antaa vaikutelmaa siitä, että Gillette-yhtiöiden ja LA-Laboratoriesin välillä olisi liikesuhde; LA-Laboratories oli näin ollen viitannut kyseisiin tavaramerkkeihin tavaramerkkilain 4 §:n 2 momentissa sallitulla tavalla. Tällä perusteella Helsingin hovioikeus kumosi käräjäoikeuden tuomion ja hylkäsi Gillette-yhtiöiden nostaman kanteen.

22 Gillette-yhtiöt valittivat korkeimpaan oikeuteen, joka on katsonut, että asiassa on tullut esiin direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkintaa koskevia kysymyksiä, jotka koskevat sitä, millä kriteereillä kysymys tavaran varaosan tai lisätarvikkeen luonteisuudesta määritellään, mitä tarkoitetaan vaatimuksella, jonka mukaan toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttämisen on oltava tarpeen tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi, ja mitä tarkoitetaan hyvällä liiketavalla, kun huomioon otetaan myös direktiivi 84/450.

23 Tässä tilanteessa korkein oikeus päätti lykätä asian ratkaisemista ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:

"Kun sovelletaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, niin:

1) Mitkä ovat ne kriteerit:

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

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

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

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

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

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

**Ensimmäinen, toinen ja kolmas kysymys**

24 Ensimmäisellä, toisella ja kolmannella kysymyksellään, joita on tarkasteltava yhdessä, ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pyrkii selvittämään, millä kriteereillä on tulkittava direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista

vaatimusta, jonka mukaan sen, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, jonka haltija se ei ole, on oltava tarpeen tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin kysyy myös, millä kriteereillä tavarat on katsottava kyseisessä säännöksessä tarkoitetuiksi lisätarvikkeiksi tai varaosiksi ja onko tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä arvioitaessa sovellettava näiden tavaroiden osalta eri kriteereitä kuin muiden tavaroiden osalta.

25 Aluksi on todettava, että tavaramerkkioikeus on olennainen osa sitä vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja ylläpitäminen on EY:n perustamissopimuksen tavoitteena. Tässä järjestelmässä yritysten on voitava hankkia itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella, ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos on olemassa erottamiskykyisiä merkkejä, joiden avulla tavarat ja palvelut voidaan tunnistaa (ks. erityisesti asia C-10/89, HAG, tuomio 17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 13 kohta; asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I-6959, 21 kohta ja asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I-10273, 47 kohta).

26 Tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. Tavaramerkin on nimittäin oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi täyttää keskeisen tehtävänsä siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, jonka luominen ja ylläpitäminen on perustamissopimuksen tavoitteena (ks. erityisesti asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta; asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta ja em. asia Arsenal Football Club, tuomion 48 kohta).

27 Direktiivin 89/104 5 artiklassa määritellään "tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet" ja direktiivin 6 artiklassa on säännökset "tavaramerkkiin kohdistuvista rajoituksista".

28 Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan rekisteröity tavaramerkki antaa tavaramerkin haltijalle yksinoikeuden. Saman kohdan a alakohdan mukaan haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa luetellaan esimerkinomaisesti sellaisia käyttömuotoja, jotka haltija saa 5 artiklan 1 kohdan nojalla kieltää.

29 On todettava, että kun direktiivin 89/104 6 artiklalla rajoitetaan niitä oikeuksia, jotka tavaramerkin haltijalla on direktiivin 5 artiklan perusteella, sillä pyritään yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta yhteismarkkinoilla koskevat perustavanlaatuiset intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja ylläpitäminen on perustamissopimuksen tavoitteena (ks. erityisesti asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999, Kok. 1999, s. I-905, 62 kohta ja asia C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, tuomio 7.1.2004, Kok. 2004, s. I-691, 16 kohta).

30 Tältä osin ensinnäkin direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun käyttötarkoituksen, erityisesti tarkoituksen käyttää tavaraa tai palvelua lisätarvikkeena tai varaosana, osoittamiseksi.

31 On todettava, että tässä säännöksessä ei aseteta kriteerejä sen määrittämiseksi, kuuluuko tavaran tietty käyttötarkoitus säännöksen soveltamisalaan, vaan ainoastaan edellytetään, että tavaramerkin käyttäminen on tarpeen tällaisen käyttötarkoituksen osoittamiseksi.

32 Koska tarkoitus käyttää tavaroita lisätarvikkeina tai varaosina on mainittu ainoastaan esimerkkinä, jossa todennäköisesti on kyse yleisistä tilanteista, joissa tavaramerkkiä on tarpeen käyttää tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi, direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen ei rajoitu näihin tilanteisiin, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja Euroopan yhteisöjen komissio ovat huomautuksissaan oikeutetusti todenneet. Näin ollen kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevan asian olosuhteissa ei ole tarpeen määrittää, onko tavaraa pidettävä lisätarvikkeena tai varaosana.

33 Toiseksi on todettava, että yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut, että tavaramerkin käyttäminen tarkoituksin ilmoittaa yleisölle, että mainostaja on erikoistunut tavaramerkin haltijan tai hänen suostumuksellaan jonkin muun tätä tavaramerkkiä käyttäen markkinoille saatamien tavaroiden myyntiin (tai on sen asiantuntija) tai että se korjaa ja huoltaa tällaisia tavaroita, merkitsee tavaramerkin käyttämistä osoittamaan tavaran tai palvelun käyttöttarkoitus direkttivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. em. asia BMW, tuomio 54 ja 58–63 kohta). Tämä tieto on tarpeen vääristymättömän kilpailun järjestelmän ylläpitämiseksi tämän tavaran tai palvelun markkinoilla.

34 Tämä pätee myös kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevassa asiassa, koska kolmas käyttää Gillette Companyn tavaramerkkejä ilmoittaakseen yleisölle

ymmärrettävästi ja kattavasti markkinoimansa tavaran käyttötarkoituksen eli sen, että tavara sopii yhteen kyseisillä tavaramerkeillä varustettujen tavaroiden kanssa.

35 Toisaalta on riittävää todeta, että tällainen tavaramerkin käyttäminen on tarpeen, jos kolmas ei käytännössä voi ilmoittaa käyttötarkoitusta yleisölle käyttämättä tavaramerkkiä, jonka haltija se ei ole (ks. vastaavasti em. asia BMW, tuomion 60 kohta). Kuten julkisasiamies totesi ratkaisuehdotuksensa 64–71 kohdassa, tällaisen tavaramerkin käyttämisen on oltava käytännössä ainoa keino antaa tällainen tieto.

36 Tältä osin selvitettäessä sitä, voidaanko käyttää muita keinoja antaa tällainen tieto, on otettava huomioon esimerkiksi se, onko kolmannen markkinoiman tavaralajin osalta olemassa teknisiä standardeja tai yleisesti käytettyjä normeja, jotka tämän tavaralajin kohdeyleisö tuntee. Näiden normien tai muiden ominaispiirteiden on oltava sellaisia, että niillä voidaan ilmoittaa kohdeyleisölle ymmärrettävästi ja kattavasti tämän kolmannen markkinoiman tavaran käyttötarkoitus

37 Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen asiana on tutkia, onko tavaramerkin käyttäminen sen käsiteltävänä olevan asian olosuhteissa tarpeen, kun otetaan huomioon edellä 33–36 kohdassa mainitut vaatimukset sekä LA-Laboratoriesin markkinoiman tavaran kohdeyleisön luonne.

38 Kolmanneksi direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tavaroiden mahdollisia käyttötarkoituksia ei eroteta toisistaan tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä arvioitaessa. Kriteerit, joilla arvioidaan tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien osalta, eivät näin ollen poikkea kriteereistä, joita sovelletaan muihin mahdollisten käyttötarkoitusten luokkiin.

39 Edellä esitetyn valossa ensimmäiseen, toiseen ja kolmanteen kysymykseen on vastattava, että tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyys riippuu direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan siitä, onko tavaramerkin käyttäminen tarpeen tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi.

Se, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, jonka haltija se ei ole, on tarpeen tämän kolmannen markkinoiman tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi, kun tällainen tavaramerkin käyttäminen on käytännössä ainoa keino ilmoittaa yleisölle ymmärrettävästi ja kattavasti tämä käyttötarkoitus

Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen asiana on tutkia, onko tavaramerkin käyttäminen sen käsiteltävänä olevassa asiassa tarpeen, kun otetaan huomioon kyseisen kolmannen markkinoiman tavaran kohdeyleisön luonne.

Koska direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tavaroiden mahdollisia käyttötarkoituksia ei eroteta toisistaan tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä arvioitaessa, kriteerit, joilla arvioidaan tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien osalta, eivät näin ollen poikkea kriteereistä, joita sovelletaan muihin tavaroiden mahdollisten käyttötarkoitusten luokkiin.

## Neljäs kysymys

40 Neljännen kysymyksen ensimmäisellä osalla ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pyrkii selvittämään, kuinka on tulkittava direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa asetettua vaatimusta, jonka mukaan kolmannen on tavaramerkkiä tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla käyttäessään noudatettava hyvää liiketapaa. Tämän kysymyksen toisella osalla ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pyrkii selvittämään, merkitseekö se, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, väitettä siitä, että tämän kolmannen markkinoima tuote vastaa sekä laadultaan että teknisiltä tai muilta ominaisuuksiltaan kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tuotteita.

41 Tämän kysymyksen ensimmäisen osan osalta on todettava, että yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu hyvää liiketapaa koskeva edellytys ilmaisee lähinnä velvoitteen toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden (em. asia BMW, tuomion 61 kohta ja em. asia Gerolsteiner Brunnen, tuomion 24 kohta). Jälleenmyyjällä on vastaava velvollisuus, kun hän käyttää toisen tavaramerkkiä ilmoittaessaan tällä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden jälleenmyynnistä (asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997, Kok. 1997, s. I-6013, 45 kohta ja em. asia BMW, tuomion 61 kohta).

42 Tältä osin tavaramerkin käyttäminen ei ole hyvän liiketavan mukaista ensinnäkään, jos tavaramerkkiä käytetään sillä tavoin, että käyttämisen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde (em. asia BMW, tuomion 51 kohta).

43 Tällaisella käyttämisellä ei toiseksi saada heikentää tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta (em. asia BMW, tuomion 52 kohta).

44 Kuten kolmanneksi Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio ovat huomautuksissaan oikeutetusti todenneet, tavaramerkin käyttäminen ei ole direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaista, jos sillä vähätellään tai panetellaan tätä tavaramerkkiä.

45 Neljänneksi, jos kolmas esittää tavaransa sellaisella tavaramerkillä varustetun tavaran jäljitelminä tai toisintoina, jonka haltija se ei ole, tämän tavaramerkin tällainen käyttäminen ei ole direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla hyvän liiketavan mukaista.

46 Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen asiana on tutkia, onko sen käsiteltävänä olevassa asiassa Gillette Companyn tavaramerkkejä käytetty hyvän liiketavan mukaisesti, kun otetaan huomioon erityisesti tämän tuomion 42–45 kohdassa mainitut edellytykset. Tältä osin on otettava huomioon kolmannen markkinoiman tavaran esitystapa kokonaisuudessaan, erityisesti se, miten tavaramerkki, jonka haltija kolmas ei ole, on tässä esitystavassa tuotu esiin, se, miten tämä tavaramerkki on erotettu kolmannen tavaramerkistä tai tunnusmerkistä, sekä se, miten kolmas on pyrkinyt takaamaan, että kuluttajat erottavat sen tavarat sellaisella tavaramerkillä varustetuista tavaroista, jonka haltija se ei ole.

47 Tämän kysymyksen toisen osan osalta — kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää huomautuksissaan oikeutetusti — se, että kolmas käyttää tavara-

merkkiä, jonka haltija se ei ole, osoittaakseen tavaransa käyttötarkoituksen, ei välttämättä tarkoita sitä, että se esittäisi tavaransa vastaavan laadultaan tai ominaisuuksiltaan kyseisellä tavaramerkillä varustettua tavaraa. Tällainen esitystapa riippuu käsiteltävänä olevan asian tosiseikoista, ja ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen asiana on tutkia, onko näin mahdollisesti esitetty, ottaen huomioon sen käsiteltävänä olevan asian olosuhteet.

48 Se, että kolmas mahdollisesti esittää markkinoimansa tavaran vastaavan laadultaan tai ominaisuuksiltaan käyttämällään tavaramerkillä varustettua tavaraa, on seikka, joka ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on otettava huomioon tutkiessaan sitä, onko tavaramerkkiä käytetty hyvän liiketavan mukaisesti.

49 Edellä esitetyn perusteella neljänteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu hyvää liiketapaa koskeva edellytys ilmaisee lähinnä velvoitteen toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden.

Tavaramerkin käyttäminen ei ole hyvän liiketavan mukaista, erityisesti jos

— tavaramerkkiä käytetään sillä tavoin, että käyttämisen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde,

— käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta,

— käyttämisellä vähätellään tai panetellaan tätä tavaramerkkiä, tai

— kolmas esittää tavaransa sellaisella tavaramerkillä varustetun tavaran jäljitelminä tai toisintoina, jonka haltija se ei ole.

Se, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, jonka haltija se ei ole, osoittaakseen markkinoimansa tavaran käyttötarkoituksen, ei välttämättä tarkoita sitä, että se esittäisi markkinoimansa tavaran vastaavan laadultaan tai ominaisuuksiltaan tällä tavaramerkillä varustettua tavaraa. Tällainen esitystapa riippuu käsiteltävänä olevan asian tosiseikoista, ja ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen asiana on tutkia, onko näin mahdollisesti esitetty, ottaen huomioon sen käsiteltävänä olevan asian olosuhteet.

Se, että kolmas mahdollisesti esittää markkinoimansa tavaran vastaavan laadultaan tai ominaisuuksiltaan käyttämällään tavaramerkillä varustettua tavaraa, on seikka, joka ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on otettava huomioon tutkiessaan sitä, onko tavaramerkkiä käytetty hyvän liiketavan mukaisesti.

**Viides kysymys**

50 Viidennellä kysymyksellään ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin kysyy, onko niin, että direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä tavaramerkkiä, milloin tämä kolmas markkinoi paitsi varaosaa tai lisätarviketta, myös sellaista omaa tuotetta, jonka yhteydessä tämä varaosa tai lisätarvike on tarkoitettu käytettäväksi.

51 On todettava, kuten Suomen ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ovat huomautuksissaan väittäneet, että mikään kyseisen direktiivin säännöksistä ei estä sitä, että kolmas voi tällaisessa tilanteessa vedota kyseiseen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Sen, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, on kuitenkin oltava tarpeen sen markkinoiman tavaran käyttötarkoituksen ilmoittamiseksi, ja tavaramerkkiä on käytettävä hyvän liiketavan mukaisesti.

52 Kysymys siitä, onko se, että kolmas käyttää tavaramerkkiä edellä kuvatuissa olosuhteissa, tarpeen sen markkinoiman tavaran käyttötarkoituksen ilmoittamiseksi ja käytetäänkö tavaramerkkiä hyvän liiketavan mukaisesti, on tosiseikkoja koskeva kysymys, jota kansallisen tuomioistuimen on arvioitava kuhunkin tapaukseen liittyvien seikkojen perusteella.

53 Edellä esitetyn perusteella viidenteen kysymykseen on vastattava, että tilanteessa, jossa kolmas, joka käyttää tavaramerkkiä, jonka haltija se ei ole, markkinoi paitsi varaosaa tai lisätarviketta, myös sellaista omaa tuotetta, jonka yhteydessä tämä varaosa tai lisätarvike on tarkoitettu käytettäväksi, tämä käyttäminen kuuluu direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, jos se on tarpeen sen markkinoiman tavaran käyttötarkoituksen ilmoittamiseksi ja jos tavaramerkkiä käytetään hyvän liiketavan mukaisesti.

## Oikeudenkäyntikulut

54 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä

vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

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

1) **Tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyys riippuu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan siitä, onko tavaramerkin käyttäminen tarpeen tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi.**

**Se, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, jonka haltija se ei ole, on tarpeen tämän kolmannen markkinoiman tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseksi, kun tällainen tavaramerkin käyttäminen on käytännössä ainoa keino ilmoittaa yleisölle ymmärrettävästi ja kattavasti tämä käyttötarkoitus vääristymättömän kilpailun järjestelmän ylläpitämiseksi tämän tavaran markkinoilla.**

**Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen asiana on tutkia, onko tavaramerkin käyttäminen sen käsiteltävänä olevassa asiassa tarpeen, kun otetaan huomioon kyseisen kolmannen markkinoiman tavaran kohdeyleisön luonne.**

**Koska ensimmäisen direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tavaroiden mahdollisia käyttötarkoituksia ei eroteta toisistaan tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä arvioitaessa, kriteerit, joilla arvioidaan tavaramerkin käyttämisen hyväksyttävyyttä erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien osalta, eivät näin ollen poikkea kriteereistä, joita sovelletaan muihin tavaroiden mahdollisten käyttötarkoitusten luokkiin.**

2) **Ensimmäisen direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu hyvää liiketapaa koskeva edellytys ilmaisee lähinnä velvoitteen toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden.**

**Tavaramerkin käyttäminen ei ole hyvän liiketavan mukaista, erityisesti jos**

— **tavaramerkkiä käytetään sillä tavoin, että käyttämisen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde,**

— **käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta,**

— **käyttämisellä vähätellään tai panetellaan tätä tavaramerkkiä, tai**

— kolmas esittää tavaransa sellaisella tavaramerkillä varustetun tavaran jäljitelminä tai toisintoina, jonka haltija se ei ole.

Se, että kolmas käyttää tavaramerkkiä, jonka haltija se ei ole, osoittaakseen markkinoimansa tavaran käyttötarkoituksen, ei välttämättä tarkoita sitä, että se esittäisi markkinoimansa tavaran vastaavan laadultaan tai ominaisuuksiltaan tällä tavaramerkillä varustettua tavaraa. Tällainen esitystapa riippuu käsiteltävänä olevan asian tosiseikoista, ja ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen asiana on tutkia, onko näin mahdollisesti esitetty, ottaen huomioon sen käsiteltävänä olevan asian olosuhteet.

Se, että kolmas mahdollisesti esittää markkinoimansa tavaran vastaavan laadultaan tai ominaisuuksiltaan käyttämällään tavaramerkillä varustettua tavaraa, on seikka, joka ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen on otettava huomioon tutkiessaan sitä, onko tavaramerkkiä käytetty hyvän liiketavan mukaisesti.

3) Tilanteessa, jossa kolmas, joka käyttää tavaramerkkiä, jonka haltija se ei ole, markkinoi paitsi varaosaa tai lisätarviketta, myös sellaista omaa tuotetta, jonka yhteydessä tämä varaosa tai lisätarvike on tarkoitettu käytettäväksi, tämä käyttäminen kuuluu ensimmäisen direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, jos se on tarpeen sen markkinoiman tavaran käyttötarkoituksen ilmoittamiseksi ja jos tavaramerkkiä käytetään hyvän liiketavan mukaisesti.

Allekirjoitukset