YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
29 päivänä syyskuuta 1998 *

Asiassa C-39/97,

jonka Bundesgerichtshof (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Canon Kabushiki Kaisha

vastaan

Metro-Goldwyn-Mayer Inc., aiemmin Pathe Communications Corporation,

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat C. Gulmann (esittelevä tuomari), H. Ragnemalm, M. Wathelet ja R. Schintgen sekä tuomarit P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, G. Hirsch, P. Jann ja L. Sevón,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Canon Kabushiki Kaisha, edustajanaan asianajaja Götz Jordan, Karlsruhe,

— Metro-Goldwyn-Mayer Inc., aiemmin Pathe Communications Corporation, edustajanaan asianajaja Wolf-W. Wodrich, Essen,

— Ranskan tasavalta, asiamiehinään ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston jaostopäällikkö Kareen Rispal-Bellanger ja saman osaston ulkoasiainsihteeri Philippe Martinet,

— Italian hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön diplomaattisten riita-asioiden osaston osastopäällikkö professori Umberto Leanza, avustajanaan valtionasiamies Oscar Fiumara,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään Treasury Solicitor's Departmentin virkamies Lindsey Nicoll, avustajanaan barrister Daniel Alexander,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään oikeudellinen neuvonantaja Jürgen Grunwald ja oikeudellisen yksikön virkamies Berend Jan Drijber,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Canon Kabushiki Kaishan, edustajanaan asianajaja Axel Rinkler, Karlsruhe, Metro-Goldwyn-Mayer Inc:n, aiemmin Pathe Communications Corporation, edustajinaan asianajaja Wolf-W. Wodrich ja Patentanwalt Joachim K. Zenz, Essen, Ranskan hallituksen, asiamiehenään ulkoasiainministeriön oikeudellisen osaston lähetystöneuvos Anne de Bourgoing, Italian hallituksen, asiamiehenään

Oscar Fiumara, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asiamiehenään Daniel Alexander, ja komission, asiamiehenään Jürgen Grunwald, 20.1.1998 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 2.4.1998 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Bundesgerichtshof on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 12.12.1996 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 28.1.1997, EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta.

2 Tämä kysymys on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat japanilainen yhtiö Canon Kabushiki Kaisha (jäljempänä CKK) ja amerikkalainen yhtiö Metro-Goldwyn-Mayer Inc., aiemmin Pathe Communications Corporation (jäljempänä MGM), ja joka sai alkunsa siitä, kun MGM jätti Saksassa vuonna 1986 hakemuksen sanamerkin "CANNON" rekisteröimiseksi seuraavien tavaroiden ja palvelujen tavaramerkiksi: "videokaseteille tallennetut elokuvat (videoelokuvat); teatterilevitykseen tarkoitettujen ja TV-elokuvien tuotanto, vuokraus ja esittäminen".

3 CKK teki väitteen kyseistä hakemusta vastaan Deutsches Patentamtissa (Saksan patenttivirasto) vedoten *Warenzeichengesetz*in (aikaisemmin voimassa ollut Saksan tavaramerkkilaki, jäljempänä WZG) 5 §:n 4 momentin 1 kohtaan ja perustellen

väitettään sillä, että hakemus oli ristiriidassa CKK:n sanamerkin "Canon" kanssa, joka oli rekisteröity Saksassa aikaisemmin muun muassa seuraavien tavaroiden tavaramerkiksi: "valokuvauslaitteet, kamerat ja projektorit; televisiokamerat ja kuvanauhoittimet, televisiolähetyslaitteet, televisiovastaanotto- ja -toisintamislaitteet, mukaan lukien nauhalle tai levylle tallentavat ja niiltä toisintavat laitteet".

4 Deutsches Patentamtin ensimmäinen tarkastaja totesi kyseisten kahden tavaramerkin olevan keskenään samankaltaisia ja hylkäsi tämän vuoksi rekisteröintihakemuksen sillä perusteella, että tavarat ja palvelut olivat WZG:n 5 §:n 4 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltaisia. Toinen tarkastaja kumosi kyseisen päätöksen ja hylkäsi väitteen sen vuoksi, että kyseiset tavarat ja palvelut eivät olleet keskenään samankaltaisia.

5 Bundespatentgericht hylkäsi valituksen, jonka CKK oli tehnyt kyseisestä päätöksestä, sillä se katsoi, etteivät kyseiset tavarat ja palvelut olleet WZG:n 5 §:n 4 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla samankaltaisia. Se totesi, että tällaisen samankaltaisuuden voidaan katsoa olevan olemassa ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseisillä tavaroilla tai palveluilla on niiden taloudellisen merkityksen ja käyttötarkoituksen vuoksi esimerkiksi tavanomaisten tuotanto- ja myyntipaikkojen osalta niin läheisiä yhtymäkohtia, että jos näiden tavaroiden tai palvelujen tunnusmerkkeinä käytetään samankaltaisia tai sellaisiksi katsottavia merkkejä, keskimääräisen kuluttajan mielessä saattaa syntyä se käsitys, että tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä. Kyseisen tuomioistuimen mielestä tämä edellytys ei täyttynyt.

6 CKK valitti Bundespatentgerichtin ratkaisusta Bundesgerichtshofiin.

7 Bundesgerichtshof toteaa ennakkoratkaisupyynnössään aluksi, että sen käsiteltävänä oleva asia on ratkaistava *Markengesetz*in (1.1.1995 voimaan tullut Saksan tavaramerkkilaki) perusteella, jolla direktiivi on saatettu osaksi Saksan oikeusjärjestystä ja jonka 9 §:n 1 momentin 2 kohta vastaa direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

8 Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:

— —

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä."

9 Selvittääkseen esittämänsä kysymyksen taustaa ja kysymyksen merkittävyyttä Bundesgerichtshof toteaa tämän jälkeen seuraavaa:

— tässä tapauksessa merkit "CANNON" ja "Canon" lausutaan samalla tavalla, ja tavaramerkki "Canon" on tunnettu; lisäksi, kuten Bundespatentgericht on huomauttanut, kyseessä olevan kohderyhmän käsityksen mukaan "videokaseteille tallennetut elokuvat (videoelokuvat)" ja "videonauhoille tallentavat ja niiltä toisintavat laitteet (videonauhurit)" eivät ole peräisin samalta valmistajalta;

— Bundespatentgericht, joka on noudattanut WZG:hen perustuvia periaatteita, ei ole ratkaisussaan pitänyt merkkien samankaltaisuutta eikä kantajana olevan yhtiön tavaramerkin laajaa tunnettuutta merkityksellisinä seikkoina;

— koska nykyään on sovellettava *Markengesetz*iä, on määriteltävä perusteet, joita on sovellettava tulkittaessa direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua käsitettä "samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki";

— jos tässä tapauksessa ei oteta huomioon aikaisemman tavaramerkin laajaa tunnettuutta sekaannusvaaraa arvioitaessa, valittajayhtiön valitus ei Bundespatentgerichtin tekemien toteamusten pohjalta voi menestyä, koska tavaramerkit eivät liity samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin;

— direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on kuitenkin mahdollista tulkita siten, että aikaisemman tavaramerkin laaja tunnettuus ei ainoastaan vahvista itse tavaramerkin ominaispiirteistä johtuvaa erottamiskykyä vaan saattaa merkitä myös sitä, että arvioitaessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta, joita varten kyseiset tavaramerkit on tarkoitettu, ei pidä ottaa huomioon käsitystä, joka kyseessä olevalle kohderyhmälle syntyy kyseisten tavaroiden tai palvelujen alkuperäpaikasta (Herkunftsstätte);

— oikeuskirjallisuuden mukaan arvioitaessa *Markengesetz*issä tarkoitettua sekaannusvaaraa saattaa olla tarpeen katsoa, että tavaroiden samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa merkkien samankaltaisuuteen ja suojattavan tavaramerkin erottamiskykyyn siten, että tavaroiden samankaltaisuus saa olla sitä vähäisempi, mitä samankaltaisempia tavaramerkit ovat ja mitä erottamiskykyisempi suojaa hakeva tavaramerkki on.

10 Lopuksi Bundesgerichtshof toteaa, että direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnan käytännön merkitystä korostaa se seikka, ettei *Markengesetz*in 9 §:n 1 momentin 3 kohdassa — jolla pannaan täytäntöön direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohta, jonka mukaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus säätää laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta laajemmasta suojasta niin, että tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta koskevasta vaatimuksesta poiketaan — tarkoitettuun suostumuksenvaraiseen rekisteröintiesteeseen voida vedota kansallisessa menettelyssä, jossa esitetään väitteitä rekisteröintihakemusta vastaan, vaan ainoastaan yleisissä tuomioistuimissa, joissa on nostettava tavaramerkkisuojan lakkaamista koskeva kanne (Löschungsklage) tai loukkauskanne (Markenverletzungsklage).

11 Tämän perusteella Bundesgerichtshof on lykännyt asian käsittelyä ja esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

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

12 Bundesgerichtshof tiedustelee kysymyksensä ensimmäisessä osassa lähinnä sitä, onko direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti sen laaja tunnettuus on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä.

13 CKK, Ranskan ja Italian hallitukset sekä komissio ovat pääosin yhtä mieltä siitä, että tähän kysymykseen olisi vastattava myöntävästi.

14 MGM ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus sitä vastoin katsovat, että tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta olisi arvioitava objektiivisesti ja erikseen, minkä vuoksi aikaisemman tavaramerkin erottamiskykyä ja laajaa tunnettuutta ei otettaisi huomioon.

15 Tältä osin on ensinnäkin huomautettava, että direktiivin kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan, että "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

* Hakasuluissa olevia kohtia on täsmennetty yhteisöjen tuomioistuimessa, koska direktiivin suomenkielinen toisinto on näiltä osin epätarkka.

suojan antamiselle, ja] sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä".

16 Toiseksi on huomattava, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaaraa, joka on direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen edellytys, on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta).

17 Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta ja erityisesti sitä, että tavaramerkkien samankaltaisuus on vuorovaikutussuhteessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuteen, joita varten nämä tavaramerkit on tarkoitettu. Niinpä kyseisten tavaroiden tai palvelujen vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niitä varten tarkoitettujen tavaramerkkien merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin. Kyseisten tekijöiden keskinäinen riippuvuus on nimittäin ilmaistu direktiivin kymmenennessä perustelukappaleessa, jonka mukaan on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan, jonka arviointi puolestaan riippuu muun muassa siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, sekä samankaltaisuuden asteesta yhtäältä tavaramerkin ja merkin välillä ja toisaalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen välillä.

18 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on (em. asia SABEL, tuomion 24 kohta). Koska rekisteröidyn tavaramerkin suoja riippuu direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan sekaannusvaaran olemassaolosta, sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä joko ominaispiirteidensä vuoksi tai sen vuoksi, että ne tunnetaan markkinoilla, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi.

19 Tästä syystä on mahdollista, että tavaramerkin rekisteröintiä koskeva hakemus on hylättävä direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella siitä huolimatta, että ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, eivät ole kovin samankaltaisia, jos tavaramerkit ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisempi tavaramerkki on erittäin erottamiskykyinen ja erityisesti laajalti tunnettu.

20 MGM ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ovat vastustaneet tätä tulkintaa väittämällä, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn, olipa se hyvä tai huono, ottaminen huomioon tutkittaessa niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta, joita varten kyseiset tavaramerkit on tarkoitettu, saattaa merkitä rekisteröintimenettelyn keston pidentymistä. Ranskan hallitus on sitä vastoin väittänyt, että sen kokemuksen perusteella tämän tekijän huomioon ottaminen kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuutta tutkittaessa ei ole aiheettomasti pidentänyt tai monimutkaistanut rekisteröintimenettelyä.

21 Tältä osin on todettava, että vaikka edellä esitetty tulkinta merkitsisikin rekisteröintimenettelyn tuntuvaa pidentymistä, tämä ei voi olla ratkaisevaa direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnan kannalta. Joka tapauksessa on oikeusvarmuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä syistä varmistuttava siitä, ettei sellaisia tavaramerkkejä rekisteröidä, joiden käyttö voitaisiin menestyksekkäästi riitauttaa tuomioistuimissa.

22 On kuitenkin korostettava, että direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamiseksi on — siinäkin tapauksessa, että kyseessä oleva tavaramerkki on sama kuin tavaramerkki, joka on erityisen erottamiskykyinen — edelleen välttämätöntä näyttää toteen niiden tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuus, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa — toisin kuin esimerkiksi 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa, joka koskee nimenomaisesti tapauksia, joissa tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia — nimittäin säädetään, että sekaannusvaara edellyttää, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.

23 Kuten Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä komissio ovat huomauttaneet, tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuuden arvioimiseksi on otettava huomioon kaikki kyseisten tavaroiden tai palvelujen väliseen suhteeseen liittyvät merkitykselliset tekijät. Näihin tekijöihin kuuluvat erityisesti tavaroiden ja palvelujen luonne, käyttötarkoitus, käyttötavat sekä se, ovatko ne keskenään kilpailevia vai toisiaan täydentäviä.

24 Edellä esitetyn perusteella ennakkoratkaisukysymyksen ensimmäiseen osaan on vastattava, että direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti sen laaja tunnettuus on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä.

25 Bundesgerichtshof tiedustelee kysymyksensä toisessa osassa lähinnä sitä, voiko kyseessä olla direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara myös silloin, jos kyseiset tavarat tai palvelut ovat kyseessä olevan kohderyhmän käsityksen mukaan peräisin eri paikoista (Herkunftsstätten).

26 Tältä osin on todettava, että direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on kyseessä silloin, jos yleisö saattaa erehtyä kyseisten tavaroiden tai palvelujen alkuperästä.

27 Direktiivin 2 artiklasta käy nimittäin ensinnäkin ilmi, että tavaramerkin on oltava sellainen, että sillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista; lisäksi direktiivin kymmenennessä perustelukappaleessa täsmennetään, että tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän.

28 Lisäksi on muistettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin keskeinen tehtävä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tietyllä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperä on sama, antamalla kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tilaisuus erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseinen tavara tai palvelu muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista;

tavaramerkin on oltava takeena siitä, että kaikki tavarat tai palvelut, joissa sitä käytetään, on tuotettu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi toimia keskeisessä tehtävässään siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, joka perustamissopimuksella pyritään luomaan (ks. mm. asia C-10/89, HAG II, tuomio 17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, 14 ja 13 kohta).

29 Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara on näin olemassa, jos yleisö saattaa luulla, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä (ks. samansuuntaisesti em. asia SABEL, tuomion 16—18 kohta). Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 30 kohdassa todennut, sekaannusvaaran poissulkemiseksi ei ole riittävää näyttää toteen pelkästään sitä, ettei yleisö voi erehtyä kyseisten tavaroiden tai palvelujen tuotantopaikasta.

30 Ennakkoratkaisukysymyksen toiseen osaan on siis vastattava, että direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara saattaa syntyä siinäkin tapauksessa, että yleisön käsityksen mukaan kyseiset tavarat ja palvelut tuotetaan eri paikoissa. Sekaannusvaaraa ei sitä vastoin ole silloin, jos on selvää, että yleisö ei oleta kyseisten tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.

Oikeudenkäyntikulut

31 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Ranskan, Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille sekä komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 12.12.1996 tekemällään päätöksellä esittämän kysymyksen seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky ja erityisesti sen laaja tunnettuus on otettava huomioon arvioitaessa sitä, ovatko ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, niin samankaltaisia, että sekaannusvaara saattaa syntyä.

Direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara saattaa syntyä siinäkin tapauksessa, että yleisön käsityksen mukaan kyseiset tavarat ja palvelut tuotetaan eri paikoissa. Sekaannusvaaraa ei sitä vastoin ole silloin, jos on selvää, että yleisö ei oleta kyseisten tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin samasta yrityksestä tai mahdollisesti taloudellisessa etuyhteydessä olevista yrityksistä.

Rodríguez Iglesias Gulmann Ragnemalm

Wathelet Schintgen Kapteyn

Murray Edward Hirsch

Jann Sevón

Julistettiin Luxemburgissa 29 päivänä syyskuuta 1998.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

kirjaaja presidentti