JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
F. G. JACOBS
10 päivänä heinäkuuta 2003 [1]

1. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa Hoge Raad der Nederlanden on esittänyt ennakkoratkaisupyynnön, joka koskee useita yhteisön tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdan tulkintaan liittyviä kysymyksiä. [2]

2. Kyseessä on erityisesti 5 artiklan 2 kohta, jonka nojalla jäsenvaltiot voivat suojata laajalti tunnetun tavaramerkin haltijaa sellaiselta toisen osapuolen harjoittamalta samankaltaisen merkin käytöltä, joka "merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle".

Tavaramerkkidirektiivi

3. Kyseisen direktiivin 5 artiklassa säädetään tämän asian kannalta olennaisilta osin 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 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 var-

1 — Alkuperäinen kieli: englanti.

2 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

ten 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.

— —

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."

4. On huomattava, että kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos se täyttää edellytykset, jotka ovat pääosin samat kuin 5 artiklan 1 kohdassa merkin suhteen säädetyt, ja että jäsenvaltiot voivat 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan nojalla säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos se täyttää edellytykset, jotka ovat pääosin samat kuin 5 artiklan 2 kohdassa merkin suhteen säädetyt. Myös asetuksen N:o 40/94 [3] 9 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdassa (jotka kaikki ovat pakottavia) säädetään vastaavanlaisesta suojasta yhteisön tavaramerkille.

5. Komission esittämistä kirjallisista huomautuksista käy ilmi, että kaikki jäsenvaltiot ovat käyttäneet tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädettyä vaihtoehtoa. Kyseinen säännös pannaan Benelux-tavaramerkkilain [4] 13 §:n A momentin 1 kohdan c alakohdassa täytäntöön pääosin samankaltaisessa sanamuodossa.

Esitetyt tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset

6. Ennakkoratkaisupyynnössä kuvataan tosiseikat ja pääasian oikeudenkäynti seuraavasti:

7. Adidas-Salomon AG on tiettyjä vaatelajeja varten Benelux-tavaramerkiksi rekisteröidyn, kolme raitaa käsittävästä kuviosta muodostuvan tavaramerkin halti-

3 — Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL L 1994, L 11, s.1)

4 — Liitetty Benelux-maiden tavaramerkistä 19.3.1962 tehtyyn sopimukseen, jota on muutettu 2.12.1991 tehdyllä pöytäkirjalla, joka tuli voimaan 1.1.1996.

ja. Adidas Benelux BV on Benelux-maissa Adidas AG:n tavaramerkin yksinoikeuslisenssin haltija. Käytän jäljempänä yhtiöistä yhteisnimitystä Adidas.

8. Kyseiselle tavaramerkille on tyypillistä se, että vaatekappaleen sivuilla ja koko pituudelta on kolme pystysuoraa samansuuntaista ja selvästi erottuvaa samanlevyistä raitaa, ja tämä kuvio voi toistua eri väriyhdistelmissä ja eri kokoisena siten, että kuvion väri aina poikkeaa vaatekappaleen perusväristä.

9. Adidaksen kolmesta raidasta koostuva merkki on yleisesti tunnettu, voimakas tavaramerkki.

10. Fitnessworld Trading Ltd (jäljempänä Fitnessworld) myy nimellä Perfetto urheiluvaatteita ja toimii Perfetto Sportswear Inc:n tuotteiden maahantuojana. Tietyt Fitnessworldin tarjoamat vaatekappaleet on varustettu kahdesta raidasta koostuvalla kuviolla. Nämä raidat ovat samansuuntaisia ja samanlevyisiä, niiden väri poikkeaa vaatekappaleen pääväristä ja ne on kiinnitetty vaatteen sivusaumoihin.

11. Syyskuussa 1997 Adidas pyysi Rechtbank te Zwollen puheenjohtajaa antamaan välitoimimääräyksen, jossa määrättäisiin Fitnessworldia muun muassa i) lopettamaan Adidaksen kolmiraitaisen kuvion kaltaisten merkkien, kuten Fitnessworldin käyttämän kaksiraitaisen kuvion, käyttäminen tietynlaisissa vaatekappaleissa Benelux-maissa ja ii) antamaan selvityksen tällaisten tavaramerkkioikeutta loukkaavien tuotteiden myyntivoitosta.

12. Adidas esitti vaatimuksensa perusteeksi ensinnäkin sen, että Fitnessworldin tarjotessa myytäväksi kaksiraitaisella kuviolla varustettuja vaatteita vaarana on kohdeyleisön keskuudessa syntyvä sekaannus, koska kohdeyleisö mahdollisesti yhdistää mielessään kyseiset vaatekappaleet Adidaksen kolmiraitaisella kuviomerkillä varustettuihin urheilu- ja vapaa-ajan vaatteisiin, toiseksi sen, että Fitnessworld käyttää hyväkseen kolmiraitaisen merkin tunnettuutta ja suosiota, ja kolmanneksi sen, että Adidaksen kuviomerkin eksklusiivisuus voisi heikentyä.

13. Rechtbankin puheenjohtaja antoi pyydetyn määräyksen lokakuussa 1997. Fitnessworld valitti tästä tuomiosta Gerechtshof te Arnhemiin.

14. Gerechtshof kumosi Rechtbankin ratkaisun elokuussa 1998 ja hylkäsi uudella ratkaisulla Adidaksen vaatimukset.

15. Gerechtshofin ratkaisuun sisältyivät seuraavat toteamukset:

"5.10 Vaikka Gerechtshof pitää lähtökohtana periaatetta siitä, että mitä tunnetumpi tavaramerkki on, sitä helpommin sen kanssa samankaltaisen merkin käyttäminen voi johtaa sekaannuksen syntymiseen, se katsoo kuitenkin, että nyt esillä olevassa tapauksessa ei ole olemassa sekaannusvaaraa. Kohdeyleisö, jota Adidas tavoittelee, muodostuu ennen kaikkea yleisöstä, joka mielellään tulee nähdyksi eksklusiivisissa ja kalleimmissa merkkivaatteissa. Tämä yleisö tietää varmasti, että Adidas erottuu muista käyttämällä kolmesta raidasta koostuvaa kuviota, eikä kyseisen yleisön keskuudessa näin ollen synny sekaannusta, kun se näkee Fitnessworldin kauppaamien urheiluvaatteiden ja vapaa-ajan vaatteiden kaltaisia kahdella raidalla varustettuja vaatekappaleita, vaikka niissä kahta raitaa olisikin käytetty samalla tavalla kuin Adidaksen kolmea raitaa. Adidakseen yhdistetään ainoastaan kolme raitaa. Kahden raidan ja kolmen raidan välinen ero on helppo todeta, ainakin vaatteita ostettaessa, koska vaatteita ei osteta kiireessä tai ajattelemattomasti. Tämän vuoksi Gerechtshof katsoo kokonaisvaikutelmaa kokonaisvaltaisesti arvioituaan, että se, että merkki koostuu kolmesta raidasta, muodostaa merkin erottamiskykyisen ja hallitsevan osan.

5.11 Lisäksi Gerechtshof katsoo, että kuten Fittnesworld on — — esittämänsä todistusaineiston perusteella tällä hetkellä tehnyt riittävän uskottavaksi, kahdesta pystysuorasta sivusaumoissa olevasta samansuuntaisesta raidasta koostuvaa raitakuviota, jonka väri poikkeaa tuotteen pohjaväristä, on vuosien saatossa käytetty säännöllisesti Alankomaissa (urheilu)vaatteiden koristeena. Tällöin ei voida hyväksyä sitä, että Adidas, joka on valinnut tavaramerkikseen kolmesta raidasta koostuvan kuvion, yrittää monopolisoida raitakuvion. Tätä Adidas on sen todistusaineiston, jonka se on esittänyt, perusteella yrittänyt vuodesta 1996 lähtien — ja lausumansa perusteella jo aikaisemminkin — aktiivisesti. Monopolisointia ei varmasti voida hyväksyä nyt esillä olevassa tapauksessa, jossa kahdesta raidasta koostuvaa kuviota on käytetty yksinomaan koristeena eikä tavaramerkkinä, sillä Fitnessworldin kauppaamat urheiluvaatteet ovat (lähes) aina varustettuja tavaramerkillä Perfetto. Grechtshof hylkää Adidaksen väitteen siitä, että tämä käyttö johtaa Adidaksen merkin vesittymiseen ja että Adidakselle koituu vahinkoa tästä käytöstä, jolle Fitnessworld ei ole esittänyt mitään pätevää syytä. Koska raidoista koostuvaa kuviota on säännöllisesti käytetty urheiluvaatteiden koristamisessa, Fitnessworldilla on pätevä syy käyttää tätä kuviota, edellyttäen, että kuvio ei ole samankaltainen Adidaksen tavaramerkin kanssa; Gerechtshof ei kuitenkaan nyt esillä olevassa asiassa katso — — , että kuvio olisi samankaltainen."

16. Gerechtshof katsoi siis pääosin, että tosiseikkojen perusteella i) ei ollut sekaannusvaaraa, kun otetaan huomioon kyseisten tuotteiden kuluttajat sekä merkin ja tavaramerkin keskinäinen erilaisuus, ja että ii) Adidaksen tavaramerkkiä ei ollut vesitetty, sillä kaksiraitaista kuviota käytettiin koristeena eli sen käyttöön oli perusteltu syy; tällainen syy puuttuisi ainoastaan, jos kuvio olisi samankaltainen kuin Adidaksen tavaramerkki.

17. Adidas valitti tästä ratkaisusta Hoge Raad der Nederlandeniin ja väitti erityisesti, että yhteisön tavaramerkkidirektiivissä suojataan ainakin laajalti tunnettuja

ja/tai erityisen erottamiskykyisiä tavaramerkkejä, vaikka sekaannusvaaraa ei olekaan, tilanteissa, joissa tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta käytetään epäoikeutetusti hyväksi tai niille aiheutetaan haittaa.

18. Tässä yhteydessä Hoge Raad on esittänyt seuraavat epäilynsä tavaramerkkidirektiivin oikeasta tulkinnasta.

19. Ensinnäkin Hoge Raad haluaisi tietää, voidaanko kyseisen direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa, jonka on tarkoitettu koskevan vain tilanteita, joissa jotain merkkiä käytetään sellaisissa tavaroissa tai palveluissa, jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, soveltaa myös samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen ollessa kyseessä. Jos kyseistä kohtaa ei voida soveltaa silloin, kun kyse on samankaltaisista tavaroista, Hoge Raad haluaisi tietää, saattaisiko syntyä kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara, jos kolmas osapuoli käyttämällä samankaltaisia tavaroita varten merkkiä, jonka ominaisuudet ja käyttöolosuhteet on kuvattu 5 artiklan 2 kohdassa, aiheuttaa vahinkoa laajalti tunnetulle tavaramerkille.

20. Toiseksi Hoge Raad tiedustelee, onko Gerechtshof käyttänyt oikeaa kriteeriä ratkaistessaan sitä, ovatko kyseessä direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut samankaltaiset merkit.

21. Lopuksi Hoge Raad huomauttaa Gerechtshofin todenneen, että Fitnessworld käyttää kaksiraitaista kuviota vain koristeena. Koska Gerechtshof oli aiemmin huomauttanut, että kyseistä kuviota on käytetty koristeena urheiluvaatteissa Alankomaissa säännöllisesti jo vuosien ajan, Hoge Raad katsoo sen selvästi tarkoittaneen, että kohdeyleisö pitäisi kyseistä kuviota yksinomaan koristeena eikä siis tavaramerkkinä. Hoge Raad ei kuitenkaan ole varma siitä, onko tuolla yleisön näkemyksellä mahdollisesti vaikutusta, ja missä määrin, ratkaistaessa sitä, onko kyseessä tavaramerkkioikeuden loukkaus silloin kun väitetyssä loukkaamisessa on kyse tavaramerkin vesittämisestä.

22. Näin ollen Hoge Raad lykkäsi asian käsittelyä ja esitti yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön seuraavista kysymyksistä:

"1. a. Onko direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että direktiivin täytäntöönpanevan kansallisen lain mukaan kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi vastustaa myös sitä, että tätä tavaramerkkiä tai sen kanssa samankaltaista merkkiä käytetään kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla

ja olosuhteissa myös samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity?

b. Jos vastaus kysymykseen 1 a on kieltävä: Onko siinä tapauksessa, että kansallisessa lainsäädännössä on pantu täytäntöön direktiivin 5 artiklan 2 kohta, direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa käytettyä käsitettä 'sekaannusvaara' tulkittava siten, että kyseessä on sekaannusvaara silloin, jos joku muu kuin tavaramerkin haltija käyttää laajalti tunnettua tavaramerkkiä tai sen kanssa samankaltaista merkkiä direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja siinä tarkoitetuissa olosuhteissa, sellaisia tavaroita ja palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity?

2. Jos vastaus kysymykseen 1 a on myöntävä:

a. Onko kysymystä siitä, ovatko tavaramerkki ja merkki samankaltaisia, tällaisessa tilanteessa arvioitava jonkin muun kriteerin perusteella kuin sen, joka koskee (suoraa tai välillistä) sekaannusta alkuperän suhteen? Jos on, niin minkä kriteerin perusteella sitä on arvioitava?

b. Jos kohdeyleisö pitää tavaramerkkioikeutta loukkaavaksi väitettyä merkkiä tällaisessa tilanteessa pelkästään koristeena, mikä merkitys tälle käsitykselle on annettava tavaramerkin ja merkin samankaltaisuutta koskevaa kysymystä arvioitaessa?"

23. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet Adidas, Fitnessworld, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä komissio, jotka kaikki, Alankomaiden hallitusta lukuun ottamatta, olivat edustettuina suullisessa käsittelyssä.

Kysymys 1 ja asiassa Davidoff II annettu tuomio

24. Ennakkoratkaisua pyytänyt Hoge Raad tarkoittaa kysymyksellään 1 a nimenomaan sitä, edellytetäänkö direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa sen täytäntöön panneita jäsenvaltioita antamaan asianomaisessa jäsenvaltiossa laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalle oikeus vastustaa saman tai samankaltaisen merkin käyttöä kyseisessä säännöksessä kuvatulla tavalla ja siinä kuvatuissa olosuhteissa sellaisiin tavaroihin ja palveluihin, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

25. Tuohon kysymykseen on käsitykseni mukaan annettu myöntävä vastaus tuomiossa, jonka yhteisöjen tuomioistuin on antanut 9.1.2003 asiassa Davidoff (jäljempänä Davidoff II) [5] sen jälkeen, kun nyt käsillä olevassa asiassa oli esitetty ennakkoratkaisupyyntö ja kirjalliset huomautukset.

26. Asiassa Davidoff II yhteisöjen tuomioistuimelta nimittäin tiedusteltiin, koskeeko direktiivin 5 artiklan 2 kohta, kuten sen sanamuodon perusteella voidaan ymmärtää, vain sellaisia tavaroita tai palveluja, jotka *eivät* ole samankaltaisia. Tuomioistuin katsoi tuomiossaan, että kyseisessä säännöksessä jäsenvaltioille annetaan oikeus säätää erityisestä suojasta laajalti tunnetuille rekisteröidyille tavaramerkeille, kun sellaista myöhempää merkkiä tai tavaramerkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tämä rekisteröity tavaramerkki, käytetään sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tämän tavaramerkin suojaamien tavaroiden tai palvelujen kanssa.

27. Yhdistynyt kuningaskunta kuitenkin katsoo, että asiassa Davidoff II annettu tuomio ei tuo ratkaisua nyt esitettyyn ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen. Se huomauttaa erityisesti, että tuo tuomio oli vain salliva, sillä yhteisöjen tuomioistuin antoi siinä jäsenvaltioille oikeuden laillisesti laajentaa suojan myös samoihin ja samankaltaisiin tavaroihin ja palveluihin pannessaan täytäntöön 5 artiklan 2 kohdan. Tuo tuomio ei kuitenkaan tarkoita, että niillä olisi velvollisuus toimia siten, ja sellainen täytäntöönpano (jollaisesta nytkin on kyse), jossa 5 artiklan 2 kohdan sanamuodon mukaisesti nimenomaisesti rajataan suoja tavaroihin tai palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia, on sen sanamuodon mukaisesti edelleenkin sekä asianmukainen että laillinen.

28. Yhdistynyt kuningaskunta katsoo tuon tulkinnan perustuvan 5 artiklan 2 kohdan valinnaisuuteen. Direktiivissä ei edellytetä jäsenvaltioiden säätävän lisäsuojasta laajalti tunnetuille merkeille, vaan siinä paremminkin nimenomaan suodaan erityinen mahdollisuus siihen silloin kun kyseistä tavaramerkkiä ja merkkiä käytetään tavaroihin ja palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia. Jos jäsenvaltio siis saa itse päättää 5 artiklan 2 kohdan täysin huomiotta jättämisestä, sen on voitava laillisesti päättää panevansa täytäntöön ainoastaan kyseisen kohdan nimenomaisen aspektin.

29. Yhdyn toki siihen näkemykseen, että ennakkoratkaisukysymyksen ja asiassa Davidoff II annetun tuomion formuloinnissa on otettu huomioon se, että direktiivissä jäsenvaltioille *annetaan oikeus* säätää samojen ja samankaltaisten tuotteiden suojasta sen sijaan, että ne *velvoitettaisiin* siihen. Tuo sanavalinta saattaa tosin selittyä 5 artiklan 2 kohdan valinnaisuudella, minkä vuoksi jäsenvaltioiden ei missään tapauksessa edellytetä panevan sitä täytäntöön. Muutoinkaan en useastakaan syystä ole vakuuttunut Yhdistyneen kuningaskunnan nyt esittämistä näkemyksistä.

5 — Asia C-292/00, Davidoff & Cie SA ja Zino Davidoff SA v. Gofkid Ltd, tuomio 9.1.2003 (Kok. 2003, s. I-389). Nyt käsillä olevassa asiassa esitettiin ennakkoratkaisupyyntö lokakuussa 2001 ja kirjalliset huomautukset helmikuussa 2002.

30. Ensinnäkin yhteisöjen tuomioistuin toteaa asiassa Davidoff II antamassaan tuomiossa nimenomaisesti, että kun otetaan huomioon kyseisen lainsäädännön yleisrakenne ja tavoitteet, "5 artiklan 2 kohtaa ei voida tulkita siten, että siinä suojattaisiin laajalti tunnettuja tavaramerkkejä vähemmän silloin, kun merkkiä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, kuin silloin kun sitä käytetään sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia". [6] Tuomion seuraavien kohtien perusteella on selvää, että yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että tuohon tulokseen päädyttäisiin tulkitsemalla 5 artiklan 2 kohtaa siten, ettei siinä suojata merkin käytöltä samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten. Siksi tuomion perusteella 5 artiklan 2 kohtaa ei voida tulkita siten. Mielestäni jo pelkästään tuon seikan vuoksi Yhdistyneen kuningaskunnan kannattama näkemys ei ole puollettavissa.

31. Lisäksi Yhdistyneen kuningaskunnan tulkinta on täysin vastoin sitä, mitä tavaramerkkidirektiivin johdanto-osassa säädetään siitä, että "perusteet tavaramerkin rekisteröinnin epäämiselle ja mitättömyydelle — — tai tavaramerkin ja aikaisempien oikeuksien välinen etuoikeus, on lueteltava tyhjentävästi, vaikka jotkin näistä perusteista ovat valinnaisia jäsenvaltioille, jotka voivat sen vuoksi pitää nämä perusteet voimassa tai antaa niistä säännöksiä". [7]

6 — Tuomion 25 kohta.

7 — Johdanto-osan seitsemäs perustelukappale.

32. Yhteisöjen tuomioistuin on myös johdonmukaisesti katsonut, että direktiivin 5—7 artiklalla on täysin yhdenmukaistettu ne jäsenvaltioiden säännökset, jotka koskevat tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia, ja näissä artikloissa määritellään ne oikeudet, jotka tavaramerkin haltijoilla on yhteisössä. [8]

33. Lopuksi vaikuttaa epätodennäköiseltä, että yhteisöjen tuomioistuimella olisi Davidoff II -tuomiossaan ollut tarkoituksena sallia jäsenvaltioiden pitää voimassa kansalliset täytäntöönpanosäännöksensä, joissa suojaa ei uloteta samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin, kun otetaan huomioon, että kyseinen kansallinen lainsäädäntö (kuten parhaillaan tarkasteltavana oleva) oli direktiivin 5 artiklan 2 kohdan sanamuodon mukaisesti nimenomaisesti rajattu tavaroihin ja palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia; [9] ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin halusi tietää, antaako kansallinen lainsäädäntö tästä huolimatta suojan silloin kun tavaramerkkioikeutta loukkaavaksi väitetty käyttö koskee samankaltaisia tavaroita tai palveluja.

34. Siksi Hoge Raadin esittämään ennakkoratkaisukysymykseen 1 a on käsitykseni mukaan vastattava myöntävästi sikäli, että direktiivin 5 artiklan 2 kohdan täytäntöönpano ei ole asianmukainen, ellei

8 — Ks. esim. yhdistetyt asiat C-414/99—C-416/99, Davidoff ja Levi Strauss, tuomio 20.11.2001 (Kok. 2001, s. I-8691, 39 kohta) ja erityisesti direktiivin 5 artiklan 2 kohdan osalta asia C-23/01, Robelco, tuomio 21.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10913, 27—30 kohta).

9 — Saksan Markengesetz-lain 14 pykälän 2 momentin 3 kohta; ks. asiassa Davidoff II esittämäni ratkaisuehdotuksen 10 kohta.

kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalla ole oikeutta vastustaa kyseisen tavaramerkin tai samankaltaisen merkin kyseisessä säännöksessä kuvatulla tavalla tai siinä kuvatuissa olosuhteissa tapahtuvaa käyttöä paitsi sellaisten tavaroiden ja palveluiden suhteen, jotka eivät ole samankaltaisia, myös sellaisten tavaroiden ja palvelujen suhteen, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

35. Koska ennakkoratkaisukysymys 1 b on aiheellinen vain jos kysymykseen 1 a vastataan kieltävästi, siihen ei näin ollen ole tarpeen vastata.

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan soveltamisala: vesittäminen, heikentäminen ja luvaton hyödyntäminen

36. Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa suojataan laajalti tunnetun tavaramerkin haltijaa saman tai samankaltaisen merkin käytöltä silloin kun "merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle". Periaatteessa tämä säännös voi siis koskea neljäntyyppistä käyttöä: tavaramerkin erottamiskyvyn epäoikeutettu hyväksi käyttäminen, sen maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen, tavaramerkin erottamiskyvylle haitaksi oleva hyväksi käyttäminen ja sen maineelle haitaksi oleva hyväksi käyttäminen.

37. Tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutettavalla haitalla tarkoitetaan käsitteenä sitä, mihin yleisesti viitataan vesittämisenä (dilution). Tuon käsityksen toi ensimmäisenä julki Frank I. Schechter, [10] joka kannatti tavaramerkin haltijan suojelemista laajemmin kuin vain vahingolta, joka aiheutuu saman tai samankaltaisen merkin sellaisesta käytöstä samoihin tai samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin, joka luo sekaannusta alkuperän suhteen. Schechter kuvasi tarkoittamansa vahingon laatua tiettyjen tavaramerkkien "tunnistettavuuden ja vaikutuksen asteittaiseksi häviämiseksi tai hajoamiseksi ihmisten mielessä" (vapaa suomennos). [11] Yhdysvaltalaiset tuomioistuimet, joissa useiden tavaramerkkien haltijoita on jo jonkin aikaa suojattu vesittämiseltä, [12] ovat tuota käsitettä kuvatessaan käyttäneet siitä runsaasti eri ilmaisuja, kuten lessening, watering down, debilitating, weakening, undermining, blurring, eroding and insidious gnawing away (tavaramerkin arvon vähentäminen, laimentaminen, heikontaminen, heikentäminen, jäytäminen, hämärtäminen, kuluttaminen ja salakavala kalvaminen). [13] Vesittämisen keskeisenä ajatuksena tässä perinteisessä mielessä on se, että

10 — Schechter, F. I., "The rational basis of trademark protection", *Harvard Law Review*, 1927, s. 813.

11 — Hän kuitenkin katsoi, että ainoastaan "mielivaltaisten, keksittyjen tai tekaistujen" merkkien olisi saatava tällainen suoja.

12 — Osavaltiotason lainsäädäntöä hyväksyttiin ensin Massachusettsissa vuonna 1947, seuraavaksi Illinoisissa vuonna 1953 ja New Yorkissa vuonna 1955 ja sen jälkeen monissa muissakin osavaltioissa. Vain harvojen osavaltioiden säännöksissä on vesittämistä sinänsä määritelty, vaan niissä vain suojataan tiettyjen tavaramerkkien "erottamiskyvyn vesittämiseltä" (tai samantapainen sanamuoto). Vuoden 1995 Federal Trademark Dilution Act loi liittovaltiotasolla säädösperustan kuuluisien tavaramerkkien vesittämisestä nostettaville kanteille. Kyseisessä laissa vesittämisen määritellään tarkoittavan sitä, että "heikennetään kuuluisan tavaramerkin kykyä tehdä tavaroista tai palveluista tunnistettavia ja erottuvia" (vapaa suomennos).

13 — Ks. alkuperäiset tapaukset teoksesta Martino, T., *Trademark dilution*, 1996, s. 43 ja 46.

tavaramerkin erottamiskyky hämärtyy niin, että tavaramerkki ei enää voi synnyttää välitöntä mielleyhtymää sellaisiin tuotteisiin, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä käytetään. [14] Lainaan jälleen Schechteriä: "Jos esimerkiksi sallitaan Rolls Royce -ravintolat ja Rolls Royce -kahvilat, Rolls Royce -housut ja Rolls Royce -makeiset, 10 vuoden kuluttua ei enää ole olemassa Rolls Royce -tavaramerkkiä" (vapaa suomennos). [15]

38. Sitä vastoin tavaramerkin maineelle aiheutettava haitta, jota usein kutsutaan tavaramerkin heikentämiseksi (degradation) tai pilaamiseksi (tarnishment), käsitteenä kuvaa tilannetta, jossa — kuten asia ilmaistiin Benelux-tuomioistuimen Claeryn/Klarein -asiassa antamassa tunnetussa tuomiossa [16] — tavarat, joihin tavaramerkkioikeutta loukkaavaa merkkiä käytetään, vetoavat yleisöön siten, että käyttö vaikuttaa tavaramerkin houkuttelevuuteen. Tuossa tapauksessa oli kyse samalla tavoin ääntyvistä tavaramerkeistä Claeryn hollantilaista giniä varten ja Klarein nestemäistä puhdistusainetta varten. Koska todettiin, että noiden kahden tavaramerkin samankaltaisuus saattaisi aiheuttaa sen, että kuluttajat Claeryn-giniä juodessaan ajattelisivat puhdistusainetta, Klarein-tavaramerkin katsottiin loukkaavan Claeryn-tavaramerkkiä. [17]

39. Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetun hyväksikäytön käsitteillä sitä vastoin tarkoitettaneen "tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkiä selvästi hyväksikäytetään ja hyödynnetään luvatta tai sen maineesta yritetään hyötyä" (vapaa suomennos). [18] Siten esimerkiksi Rolls Roycella olisi oikeus estää viskintuottajaa hyväksikäyttämästä Rolls Roycen tavaramerkin mainetta oman tuotteensa myynnin edistämiseksi. [19] Ei ole täysin selvää, onko tavaramerkin erottamiskyvyn hyväksikäyttämisellä ja sen maineen hyväksikäyttämisellä todellista eroa, mutta koska sellaisella mahdollisella erolla ei kuitenkaan ole mitään merkitystä nyt käsiteltävässä asiassa, käytän molemmista ilmaisua luvaton hyödyntäminen (free-riding).

40. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa esitetyn ennakkoratkaisupyynnön mukaan Adidas väittää Fitnessworldin käyttävän kaksiraitaisella kuviollaan epäoikeutetusti hyväkseen Adidaksen tavaramerkin mainetta (luvaton hyödyntäminen) ja aiheuttavan haittaa kyseisen tavaramerkin erottamiskyvylle (vesittäminen). [20] Tässä olivat taustatiedot tilanteessa, jossa Hoge Raad on esittänyt kaksi ennakkoratkaisukysymystä 5 artiklan 2 kohdan tulkinnasta.

14 — Ks. asiassa C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191) esittämäni ratkaisuehdotuksen 39 kohta, jossa selitän Benelux-tuomioistuimen asiassa A 74/1, Claeryn/Klarein, 1.3.1975 antamaa tuomiota (Benelux-tuomioistuimen oikeustapauskokoelma 1975, s. 472).

15 — Suulliset käsittelyt Yhdysvaltain kongressin patenttivaliokunnassa, 72. kongressin 15. istunto vuonna 1932.

16 — Ks. lähde alaviitteestä 14.

17 — Tavaramerkin maineelle aiheutettava haitta oli lisäksi yksi niistä perusteista, joilla Christian Dior nosti kanteen kansallisissa tuomioistuimissa siitä, että Evora mainosti Diorin ylellisyystuotteita halpatuotteina. Yhteisöjen tuomioistuimessa käsitellyssä asiassa C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6013) keskeisenä kysymyksenä kuitenkin oli tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohdan sanamuoto (jossa säädetään poikkeuksesta tavaramerkkioikeuden sammumisen yleisperiaatteeseen).

18 — Mostert, F. W., *Famous and Well-Known Marks*, 1997, s. 62. Ks. myös teollisoikeuden suojelemiseksi tehdyn Pariisin liittosopimuksen yleiskokouksen ja Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPOn yleiskokouksen vuonna 1999 yhdessä antama suositus *Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks*. Suosituksen 4 artiklan iii kohdassa viitataan tavaramerkin sellaiseen käyttöön, jossa "epäoikeutetusti käytetään hyväksi hyvin tunnetun tavaramerkin erottamiskykyä", ja tätä säännöstä koskevassa huomautuksessa todetaan, että "kyseinen käyttö saattaisi esimerkiksi merkitä hyvin tunnetun tavaramerkin liikearvon luvatonta hyödyntämistä" (vapaat suomennokset).

19 — Ks. Saksan liittotasavallan Bundesgerichtshofin tuomio, 9.12.1982 (Kok. 1983, GRUR 247).

20 — Ks. edellä kohta 12.

Kysymys 2 a

41. Kysymyksellä 2 a Hoge Raad haluaa tietää, onko 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin ja merkin samankaltaisuuden käsite arvioitava jonkin muun kriteerin perusteella kuin sen, joka koskee (suoraa tai välillistä) sekaannusta alkuperän suhteen. Jos vastaus on myönteinen, Hoge Raad pyytää yhteisöjen tuomioistuinta nimeämään asianmukaisen kriteerin.

42. Direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa, samoin kuin 1 kohdan b alakohtaa, sovelletaan silloin kun tavaramerkki ja merkki ovat samanlaiset tai samankaltaiset. Kummassakin säännöksessä asetetaan niiden soveltamiselle myös muita edellytyksiä: 5 artiklan 2 kohtaa sovelletaan erityisesti silloin kun merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, kun taas 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan silloin kun samanlaisuuden tai samankaltaisuuden vuoksi on olemassa yleisön keskuudessa sekaannusvaara.

43. Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa SABEL 11.11.1997 antamassa tuomiossa [21] ja asiassa Lloyd 22.6.1999 antamassa tuomiossa [22] todetaan selvästi, että voidakseen arvioida, missä määrin jokin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkki ja siinä tarkoitettu merkki ovat samankaltaisia, ja voidakseen siis arvioida, ovatko ne riittävän samankaltaisia aiheuttaakseen kyseisessä säännöksessä tarkoitetuissa tapauksissa sekaannusvaaran, kansallisen tuomioistuimen on tutkittava niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuuden aste. Tuon tuomion jälkeen yhteisöjen tuomioistuin on asiassa Sieckmann 12.12.2002 antamassaan tuomiossa [23] todennut, että tuoksu tai hajumerkki voi periaatteessa muodostaa tavaramerkin (siitä huolimatta, että mikään kyseisessä asiassa ehdotetuista merkin esittämiskeinoista ei täyttänyt vaatimusta merkin graafisesta esitettävyydestä), joten kansallista tuomioistuinta voidaan myöhemmin pyytää vielä määrittelemään tavaramerkin ja merkin samankaltaisuusaste hajumerkkien osalta. Olen samaa mieltä Fitnessworldin, Adidaksen sekä Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitusten kanssa siitä, että myös kansallisen tuomioistuimen on määriteltävä aistein havaittava tai merkityssisällön samankaltaisuusaste voidakseen arvioida 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun samankaltaisuusasteen. Onkin todella vaikeata ajatella, millä muulla perusteella samankaltaisuutta voitaisiin arvioida.

44. Ei kuitenkaan ole selvästikään syytä osoittaa tuon samankaltaisuuden aiheuttavan 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun sekaannusvaaran, kuten Fitnessworld esittää.

45. Asiassa SABEL [24] antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin selvitti alkuperän suhteen aiheutuvaa suoraa ja välillistä sekaannusta käsitteinä ja täsmensi,

21 — Edellä alaviitteessä 14 mainitussa asiassa annetun tuomion 23 kohta.

22 — Asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. I-3819, 27 kohta).

23 — Asia C-273/00, Ralf Sieckmann v. Deutsches Patent- und Markenamt, tuomio 12.12.2002 (Kok. 2002, s. I-11737, 46 kohta).

24 — Edellä alaviitteessä 14 mainitussa asiassa annetun tuomion 16 kohta.

että kyseessä on suora sekaannus, jos yleisö sekoittaa kyseisen merkin ja tavaramerkin keskenään, ja epäsuora sekaannus, jos yleisö yhdistää toisiinsa merkin haltijan ja tavaramerkin haltijan ja sekoittaa ne keskenään. Näin tulkittuna sekä suora että epäsuora sekaannus ovat siis 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusta. Mielleyhtymän vaara sitä vastoin syntyy silloin, kun yleisö pitää merkkiä tavaramerkin kaltaisena ja merkin havaitseminen tuo mieleen muistikuvan tavaramerkistä, vaikka niitä ei sekoitettaisikaan keskenään. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi tuomiossaan, ettei mielleyhtymän vaara ole 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusta.

46. Kyseisessä säännöksessähän tavaramerkin haltijoille annetaan oikeus estää kolmansia osapuolia käyttämästä "merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten olevan tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran". Säännös edellyttää siis välitöntä syy-yhteyttä samankaltaisuuden (tai samanlaisuuden) ja sekaannusvaaran välillä. Näiden kahden käsitteen keskinäistä riippuvuussuhdetta korostetaan myös kyseisen direktiivin johdanto-osassa, jossa todetaan, että "on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan". [25]

47. Sekaannusvaaraa ei sitä vastoin mainita 5 artiklan 2 kohdassa. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin on nimenomaisesti todennut, että kyseisessä säännöksessä "säädetään laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta suojasta, jonka antaminen *ei edellytä sekaannusvaaran olemassaoloa*". [26]

48. Vaikka 5 artiklan 2 kohta koskeekin vain tilanteita, joissa tavaramerkki ja merkki ovat samat tai samankaltaiset, siinä ei nimenomaisesti edellytetä, että samankaltaisuuden pitäisi synnyttää tietynlainen mielentila yleisön keskuudessa. Säännöksessä korostetaan sen sijaan vaikutusta, joka on tavaramerkin sellaisella käytöllä, jolta säännöksessä pyritään suojaamaan, ja siinä viitataan aiheettomaan käyttöön, joka "merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle".

49. Vaikuttaa itsestään selvältä, ettei jonkin merkin käytöllä voi olla tuollaista vaikutusta, ellei se jotenkin tuo kohdeyleisön mieleen kyseistä tavaramerkkiä. Yhteisöjen tuomioistuin, joka arvioi kyseisen direktiivin yleisrakenteen ja tarkoituksen perusteella sen 5 artiklan 2 kohdassa esitettyä vaatimusta, jonka mukaan tavaramerkin on oltava laajalti tunnettu, totesikin, että ainoastaan silloin, kun tavaramerkin tunnettuusaste on riittävän suuri, yleisö saattaa joutuessaan kosketuksiin jonkin merkin kanssa mahdollisesti liittää nämä kaksi

25 — Johdanto-osan kymmenes perustelukappale.

26 — Asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000 (Kok. 2000, s. I-4861, 36 kohta; kursivointi tässä). Ks. myös julkisasiamies Ruiz-Jarabon asiassa C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10273), 13.6.2002 esittämän ratkaisuehdotuksen 33 ja 34 kohta ja suhteessa tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaan, jonka olennaiset sanamuodot ovat samat kuin 5 artiklan 2 kohdassa käytetyt, edellä alaviitteessä 14 mainitussa asiassa SABEL esittämäni ratkaisuehdotuksen 48 kohta ja asiassa annetun tuomion 20 kohta.

merkkiä toisiinsa, jolloin tavaramerkille voi aiheutua haittaa.[27]

50. Ei kuitenkaan tunnu tarpeelliselta tai hyödylliseltä yrittää tarkentaa kriteerejä, joiden perusteella kysymystä tavaramerkin ja merkin samankaltaisuudesta olisi arvioitava. Kansallisilla tuomioistuimilla on mahdollisuus ilman samankaltaisuuden käsitteen tarkempaa analysoimista ratkaista, onko samankaltaisuus sellaista, että kyseessä voi olla tavaramerkkiä loukkaava käyttö, oli sitten kyse vesittämisestä, heikentämisestä tai luvattomasta hyödyntämisestä. Mielestäni siksi riittää, kun todetaan, että 5 artiklan 2 kohdassa edellytetään i) että tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaisia ja ii) että valituksen kohteena oleva käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

51. Päättelen näin ollen vastauksena kysymykseen 2 a seuraavaa: i) 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin ja merkin samankaltaisuuden käsite on arvioitava niiden välisen aistein havaittavan tai merkityssisällön samankaltaisuusasteen perusteella ja että ii) 5 artiklan 2 kohdassa säädetty suoja ei edellytä tavaramerkin ja merkin välisen sekaannusvaaran olemassaoloa.

27 — Asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999 (Kok. 1999, s. I-5421, 23 kohta). Tuomion englanninkielisessä versiossa on käytetty termiä "association" ("yhdistäminen"), vaikka ranskankielisessä tekstissä terminä onkin "rapprochement". Mielestäni on hyödyllistä käyttää ranskan tapaan tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa käytetystä termistä poikkeavaa termiä, ja olen siksi tässä käyttänyt sanaa "connection" ("liittäminen").

Kysymys 2 b

52. Kysymyksellään 2 b Hoge Raad tiedustelee, onko tavaramerkin ja tavaramerkkioikeutta loukkaavaksi väitetyn merkin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua samankaltaisuutta arvioitaessa merkitystä sillä, että kohdeyleisö pitää merkkiä pelkkänä koristeena.

53. Direktiivin 5 artiklan 2 kohdan sovellettavuuden ratkaisemiseksi on tietenkin arvioitava muun muassa, ovatko tavaramerkki ja tavaramerkkioikeutta loukkaavaksi väitetty merkki samankaltaisia. Kuten totesin kysymyksen 2 a yhteydessä, tavaramerkin ja toisen merkin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua samankaltaisuutta on arvioitava niiden ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuusasteen perusteella. Tuossa arvioinnissa ei nähdäkseni kuitenkaan ole merkitystä sillä, pidetäänkö merkkiä yksinomaan koristeena. Tarkastellessani kysymystä 2 b lähtökohtanani onkin, että kyse on pikemminkin siitä, onko arvioitaessa 5 artiklan 2 kohdan sovellettavuutta kokonaisuudessaan olennaista, että kohdeyleisö pitää merkkiä pelkkänä koristeena.

54. Jotkut kirjallisten huomautusten esittäjistä[28] ovat huomauttaneet, että jos

28 — Varsinkin Fitnessworld. Adidas tosin tuo tämän myös esiin, mutta sillä täsmennyksellä, että jos yleisö jossain määrin liittää merkin tavaramerkkiin, ei voida katsoa, että se miellettäisiin pelkäksi koristeeksi. Samoin komissio katsoo, ettei pelkkä koriste voi olla samankaltainen 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

merkkiä pidetään pelkkänä koristeena, 5 artiklan 2 kohtaa ei voida soveltaa yksinkertaisesti vain siksi, ettei kukaan sellaisissa tilanteissa liitä merkkiä samankaltaiseen tavaramerkkiin. En kuitenkaan pidä noita väitteitä välttämättä oikeina, varsinkaan tapauksissa, joissa tavaramerkki, jota koskevaa oikeutta on väitetty loukatun, perustuu yleisesti käytettyyn muotoon tai kuvioon. Ei esimerkiksi ole mahdotonta kuvitella, että nähdessään timantin kaltaisista muodoista koostuvan kuvion jollekulle tulee mieleen tyylitellystä timantista koostuva Renaultin tavaramerkki tai että punaisista kolmioista koostuva kuvio toisi mieleen sen punaisen kolmion, joka on ollut keskeisellä sijalla brittiläisen olutpanimon Bassin 1800-luvun puolivälistä lähtien käyttämässä tavaramerkissä. [29] Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen tuoreessa oikeuskäytännössä todetaan, että periaatteessa jokin väri sinänsä voi olla riittävän erottamiskykyinen, jotta sen voisi rekisteröidä tavaramerkkinä. [30] Mikäli värejä siis rekisteröidään tuolla perusteella, se selvästi lisää mahdollisuutta, että yleisölle tulee mieleen jokin tietty tavaramerkki, jos samaa tai samankaltaista väriä käytetään pelkkänä koristeena muissa yhteyksissä.

55. Sen vuoksi katsonkin, että ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen kysymykseen 2 b ei voida vastata yksinomaan sillä perusteella, ettei 5 artiklan 2 kohtaa voida soveltaa, jos merkkiä pidetään pelkkänä koristeena, yksinkertaisesti vain siksi, ettei kukaan sellaisissa tilanteissa liitä merkkiä samankaltaiseen tavaramerkkiin. Asianmukaisena lähtökohtana on pidettävä koko 5 artiklan 2 kohdan sanamuotoa, rakennetta ja tavoitteita.

56. Kyseisessä säännöksessä ei nimenomaisesti viitata siihen, millaisena tavaramerkkioikeutta loukkaavaksi väitettyä merkkiä pidetään. Säännöstä sovelletaan silloin, kun merkkiä käytetään tavaroita tai palveluja koskevassa elinkeinotoiminnassa. Komissio katsoo tuon ilmaisun tarkoittavan "tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi toisistaan" tai "tavaramerkkinä". Näkemyksensä tueksi komissio viittaa 5 artiklan 5 kohtaan, jonka mukaan se, mitä 5 artiklan 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 erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle". Komission mukaan tuon perusteella 5 artiklan 2 kohdassa ei anneta tavaramerkin haltijalle oikeutta estää merkin kaikkea käyttöä, vaan ainoastaan sellaiset käyttötavat, joiden tarkoituksena on niiden tavaroiden tai palvelujen, joihin merkki liittyy, erottaminen muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

29 — Kun sanasta ja kuviosta koostuva, kolmion sisältävä merkki rekisteröitiin tavaramerkkinä Yhdistyneessä kuningaskunnassa 1.1.1876, se oli ensimmäinen vuoden 1875 tavaramerkkilain nojalla rekisteröity merkki (ja koska tuo Yhdistyneen kuningaskunnan laki oli varhaisin tavaramerkkien rekisteröinnin salliva säädös, Bassin merkki oli myös koko maailman ensimmäinen rekisteröity tavaramerkki). Merkki oli tosin ollut käytössä jo jonkin aikaa ennen sen rekisteröimistä. Se näkyy esimerkiksi Edouard Manet'n vuodelta 1882 olevassa maalauksessa kuvatulla Folies-Bergèren baaritiskillä olevien kahden olutpullon kyljessä.

30 — Asia C-104/01, Libertel Groep, tuomio 6.5.2003 (Kok. 2003, s. I-3793).

57. Direktiivin 5 artiklan 5 kohta selvästi koskee muita kuin tavaramerkkisääntelyn alan kansallisia säännöksiä, kuten vilpillistä kilpailua ja vertailevaa mainontaa. [31] Tuon säännöksen perusteella voidaan päätellä, että direktiivissä ei säädetä sellaisesta sääntelystä, joka koskee merkin käyttöä muuna kuin tavaramerkkinä, kun käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Mainittu käyttö ei siksi voi kuulua 5 artiklan 2 kohdan piiriin.

58. Myös yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö tukee johdonmukaisesti tuota toteamusta. Erityisesti asiassa Robelco [32] antamassaan tuomiossa tuomioistuin katsoi, että "merkin erottamiskyvyn tai maineen vahvistettu suoja muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa käyttämistä vastaan ei kuulu yhteisön lainsäädännön yhdenmukaistamisen piiriin" ja että "silloin kun merkkiä ei käytetä tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi — — tavaramerkin haltijoille, jotka väittävät itselleen aiheutuvan vahinkoa tämän merkin käytöstä — — , annettavan suojan laajuus ja mahdollisesti sisältö on määritettävä jäsenvaltioiden oikeusjärjestysten perusteella".

59. Kysymys on näin ollen siitä, voidaanko merkin käytön asianmukaisesti katsoa olevan "tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa käyttämistä" silloin, kun kohdeyleisö pitää merkkiä pelkkänä koristeena.

60. Mielestäni tuohon kysymykseen on vastattava kielteisesti. Jos kyseinen kohdeyleisö mieltää jonkin merkin toimivan yksinomaan tavaroiden koristeena eikä missään tapauksessa osoittavan niiden alkuperää, tuota merkkiä ei voida katsoa käytetyn kyseisten tavaroiden erottamiseksi muista.

61. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä vahvistetaan, että se, millaiseksi kohdeyleisö mieltää jonkin merkin, on tärkeätä arvioitaessa, käytetäänkö sitä tavaramerkkinä. Ensimmäisistä käsiteltäväkseen saatetuista tavaramerkkitapauksista lähtien (ennen tavaramerkkidirektiivin antamista oikeusperustana olivat perustamissopimuksen määräykset tavaroiden vapaasta liikkuvuudesta) yhteisöjen tuomioistuin on tuomioissaan todennut, että tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on "taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaramerkillä varustetulla tuotteella on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tuotteen muista tuotteista, joilla on toinen alkuperä". [33] Tuo tehtävä ei selvästikään

31 — Ks. myös tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan kuudes perustelukappale, jonka mukaan direktiivi "ei estä jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä, esimerkiksi niiden vilpillistä kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä".

32 — Edellä alaviitteessä 8 mainitun tuomion 31 ja 34 kohta. Ks. myös asia C-63/97, BMW ja BMW Nederland, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I-905, 38 kohta); asiassa C-2/00, Hölterhoff, tuomio 14.5.2002 (Kok. 2002, s. 4187) esittämäni ratkaisuehdotuksen 37 kohta ja julkisasiamies Ruiz-Jarabon edellä alaviitteessä 26 mainitussa asiassa C-206/01 Arsenal Football Club esittämän ratkaisuehdotuksen 38 kohta.

33 — Asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta). Yhteisöjen tuomioistuin on oikeuskäytännössään toistanut tätä lausumaansa läpi aikojen aina nykypäivään asti; ks. viimeaikaisista tapauksista edellä alaviitteessä 30 mainitussa asiassa Libertel Groep annetun tuomion 62 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

toteudu, jos kohdeyleisö mieltää merkin pelkkänä koristeena. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa Libertel Groep [34] antamassaan tuomiossa seuraavaa:

"Tavaramerkin perusteella on erotettava, että tavarat tai palvelut ovat peräisin tietystä yrityksestä. Tältä osin on otettava samalla huomioon se, käytetäänkö tavaramerkkejä tavanomaisesti alkuperän ilmaisemiseen asianomaisilla toimialoilla, ja se, kuinka kohdeyleisö mieltää tavaramerkin."

62. Se vaikutus, joka koristekuvion mieltämistavalla on tässä tapauksessa, on hyvin erilainen kuin tilanteessa, joka esiintyi asiassa Arsenal, [35] jossa antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, ettei sillä ollut merkitystä, että tavaramerkkioikeutta loukkaavaksi väitetty merkki ymmärrettiin osoitukseksi tavaramerkin haltijan kannattamisesta, uskollisuudesta sille tai kuulumisesta siihen. Mainitussa tapauksessa oli kyse kanteesta, joka oli nostettu tavaramerkkioikeuden loukkaamisesta 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla. Kyseisessä säännöksessä säädetään ehdottomasta suojasta silloin kun tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. [36] Tuossa yhteydessä se, että ulkopuolinen luvatta käyttää samaa tavaramerkkiä samoihin tavaroihin, oli tuosta mieltämistavasta huolimatta selkeästi sen käyttöä tavaramerkkinä.

63. Lopuksi haluaisin vielä tuoda esiin käsitykseni siitä, että periaatteessa olisi joka tapauksessa epätoivottavaa laajentaa tavaramerkkien suojaa estämällä tavanomaisten koristeiden ja kuvioiden kuten raitojen käyttö. Yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdalla pyritään sellaisen yleisen edun mukaisiin tavoitteisiin, joka edellyttää, että jokaisen on saatava vapaasti käyttää merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sentyyppisiä tavaroita tai palveluita, joita varten rekisteröintiä haetaan, ja muotoa, jonka olennaiset piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä ja joka on valittu tällaisen teknisen tehtävän täyttämiseksi. [37] Tuomioistuin on myös myöntänyt, että on yleisen edun mukaista olla rajoittamatta aiheettomasti sentyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä. [38] Myös julkisasiamies Ruiz-Jarabo kannatti samanlaista varovaista suhtautumistapaa asiassa Shield Mark [39] esittämänsä ratkaisuehdotuksen osuudessa, jota voitaisiin aiheellisesti nimittää sen loppulauseeksi. Tapauksessa oli kyse siitä, voidaanko ääniä ja melua [40] pitää tavaramerkkeinä. Vaikka käsillä olevassa

34 — Edellä alaviitteessä 30 mainitun tuomion 62 kohta. Ks. myös yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779, 49—52 kohta).

35 — Edellä alaviitteessä 32 mainitun tuomion 61 kohta.

36 — Ks. tuomion 50 kohta, jossa lainataan tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan kymmenettä perustelukappaletta.

37 — Edellä alaviitteessä 30 mainitussa asiassa Libertel Groep annetun tuomion 52 ja 53 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

38 — Edellä alaviitteessä 30 mainitussa asiassa Libertel Groep annetun tuomion 55 kohta.

39 — Asiassa C-283/01, Shield Mark, 3.4.2003 esitetyn ratkaisuehdotuksen 48—52 kohta.

40 — Pääasian käsittelyssä oli kyse Beethovenin Für Elisen (bagatelli a-molli, op. 59) yhdeksästä ensimmäisestä sävelestä ja kukon kieunnasta.

tapauksessa kyse on 5 artiklan 2 kohdassa säädetystä suojasta hiukan eri näkökulmasta, katson kuitenkin, että vastaavanlaiset yleiseen etuun liittyvät näkökohdat eivät puolla suojan laajentamista siten, että estettäisiin elinkeinonharjoittajia käyttämästä yksinkertaisia ja yleisesti tunnustettuja koristeita ja kuvioita.

64. Edellä esitetyn perusteella katson, että 5 artiklan 2 kohdan sovellettavuuden edellytyksenä on se, että tavaramerkkioikeutta loukkaavaksi väitettyä merkkiä käytetään tavaramerkkinä, siis tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi. Tästä ei voi olla kyse silloin, kun kohdeyleisö pitää kyseistä merkkiä yksinomaan koristeena.

Ratkaisuehdotus

65. Edellä esitetyn perusteella katson, että Hoge Raad der Nederlandenin esittämiin kysymyksiin olisi vastattava seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohdan täytäntöönpano ei ole asianmukainen, ellei kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalla ole oikeutta vastustaa kyseisen tavaramerkin tai samankaltaisen merkin kyseisessä säännöksessä kuvatulla tavalla tai siinä kuvatuissa olosuhteissa tapahtuvaa käyttöä paitsi sellaisten tavaroiden ja palveluiden suhteen, jotka eivät ole samankaltaisia, myös sellaisten tavaroiden ja palvelujen suhteen, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

2) Direktiivissä 89/104/ETY olevan 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu tavaramerkin ja merkin samankaltaisuuden käsite on arvioitava niiden välisen aistein havaittavan tai merkityssisällön samankaltaisuusasteen perusteella.

3) Direktiivissä 89/104/ETY olevan 5 artiklan 2 kohdassa säädetty suoja ei edellytä tavaramerkin ja merkin välisen sekaannusvaaran olemassaoloa.

4) Direktiivissä 89/104/ETY olevan 5 artiklan 2 kohdan sovellettavuuden edellytyksenä on se, että tavaramerkkioikeutta loukkaavaksi väitettyä merkkiä käytetään tavaramerkkinä, siis tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi. Tästä ei voi olla kyse silloin, kun kohdeyleisö pitää kyseistä merkkiä yksinomaan koristeena.