JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

PAOLO MENGOZZI

31 päivänä tammikuuta 2008 [1]

1. Tällä ennakkoratkaisupyynnöllään Court of Appeal (England & Wales) esittää yhteisöjen tuomioistuimelle kysymyksiä, jotka koskevat jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY [2] sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10.9.1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY, [3] sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY, [4] säännösten tulkintaa.

2. Kysymykset liittyvät riita-asiaan, jonka osapuolet ovat matkapuhelinalalla toimivia yrityksiä: toisen osapuolen muodostavat O2 Holdings Limited ja O2 (UK) Limited (jäljempänä yhteisesti O2) ja toisen Hutchison 3G UK Limited (jäljempänä H3G). Riita-asia koskee viimeksi mainitun osapuolen Yhdistyneessä kuningaskunnassa käymää televisiomainoskampanjaa, jolla se markkinoi omia matkapuhelinpalveluitaan.

1 – Alkuperäinen kieli: italia.
2 – EYVL 1989, L 40, s. 1.
3 – EYVL L 250, s. 17.
4 – EYVL L 290, s. 18.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3. Direktiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, säädetään seuraavaa:

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

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

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

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

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

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

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

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

– –

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. Direktiivin 89/104 6 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimeään tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,

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

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”

5. Direktiivillä 97/55 direktiiviin 84/450, joka alun perin koski ainoastaan harhaanjohtavaa mainontaa, lisättiin joukko vertailevaa mainontaa koskevia säännöksiä.

6. Direktiivin 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/55/EY (jäljempänä direktiivi 84/450),[5] 2 artiklan 2 a kohdan määritelmän mukaisesti vertailevalla mainonnalla tarkoitetaan direktiivissä ”kaikkea mainontaa, josta suoraan tai epäsuorasti voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut”.

7. Direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

a) se ei ole 2 artiklan 2 kohdan, 3 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti harhaanjohtavaa;

b) siinä verrataan samoja tarpeita tyydyttäviä tai samaan tarkoitukseen aiottuja tavaroita tai palveluja;

c) siinä vertaillaan puolueettomasti näiden tavaroiden tai palvelujen yhtä tai useampaa olennaista, merkityksellistä, todennettavissa olevaa ja edustavaa piirrettä, joihin voi kuulua myös hinta;

d) se ei aiheuta markkinoilla sekaannusta mainostajan ja kilpailijan välillä tai mainostajan ja kilpailijan

5 – Direktiiviä 84/450 on edelleen muutettu sopimattomista elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä kaupallisista menettelyistä sisämarkkinoilla 11.5.2005 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/29/EY (sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskeva direktiivi) (EUVL L 149, s. 22). Osa direktiivillä 2005/29 tehdyistä muutoksista koskee vertailevaa mainontaa koskevaa direktiiviä 84/450: tällainen on esimerkiksi 3 a artikla. Direktiivi 2005/29 on kuitenkin annettu käsiteltävänä olevan asian tosiseikkojen tapahtumisen jälkeen; tässä ratkaisuehdotuksessani otan siksi huomioon direktiivin 84/450 sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/55 enkä sellaisena kuin se on edelleen direktiivillä 2005/29 muutettuna. Direktiivi 84/450 on sitä paitsi vastikään kumottu ja korvattu 12.12.2006 lukien harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 12.12.2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2006/114 (EUVL L 376, s. 21), joka kuitenkin on vain selkeyden ja järkeistämisen nimissä kodifioitu versio jo aiemmin voimassa olleista direktiivin 84/450 säännöksistä.

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;

f) alkuperänimityksellä varustettujen tuotteiden osalta vertailu kohdistuu kussakin tapauksessa tuotteisiin, joiden nimitys on sama;

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 oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymykset

8. O2 käyttää erityisesti matkapuhelinpalveluidensa markkinoinnissa erilaisia kuplien kuvia. Lisäksi se on paitsi O-kirjaimen ja numeron 2 yhdistelmästä muodostuvien tavaramerkkien (jäljempänä O2-tavaramerkit) haltija myös kahden sellaisen kuviomerkin haltija, jotka molemmat esittävät liikkumattomia kuplia ja jotka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa rekisteröity tietoliikennelaitteille ja -palveluille (jäljempänä kuplamerkit). Ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi, että on todistettu, että kuluttajat yhdistävät matkapuhelinten yhteydessä kuvat kuplista vedessä (erityisesti asteittain vaalenevaa sinistä taustaa vasten) yksinomaan O2:een.

9. H3G on tarjonnut Yhdistyneessä kuningaskunnassa numerosta 3 tunnistettavia matkapuhelinpalveluita vasta maaliskuusta 2003 lähtien; tänä ajankohtana neljällä muulla operaattorilla, joihin myös O2 kuuluu, oli markkinoilla jo varsin vakiintunut asema. Maaliskuussa 2004 H3G toi markkinoille prepaid-palvelun, josta käytettiin nimeä Threepay, ja saman vuoden aikana se käynnisti vertailevan mainoskampanjan, jossa välitettiin television välityksellä mainoksia, joissa vertailtiin hintoja kilpailevien operaattoreiden palveluiden kesken.

10. O2 nosti High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa H3G:tä vastaan kanteen, joka koski O2-tavaramerkkien ja kuplamerkkien loukkaamista

H3G:n levittämässä televisiomainoksessa, jossa käytettiin ilmaisua O2 ja kuvia liikkuvista kuplista sekä tyyliteltyä ja animoitua kuvaa numerosta 3. Kyseisen mainoksen (jäljempänä riidanalainen mainos) keskeinen sanoma oli, että Threepay-palvelu oli edullisempi kuin vastaava O2:n tarjoama palvelu.

11. Kyseisen oikeudenkäynnin kuluessa O2 sittemmin luopui O2-tavaramerkkien loukkausta koskeneesta väitteestään [6] ja myönsi, että hintoja koskenut vertailu oli todenmukainen ja ettei riidanalainen mainos kaiken kaikkiaan ollut missään suhteessa harhaanjohtava eikä siinä annettu ymmärtää, että O2:n ja 3:n välillä olisi mitään elinkeinotoimintaan liittyvää yhteyttä. Se myönsi, että keskivertoyleisö pitäisi O2-tavaramerkin ja kuplien käyttöä viittauksena O2:een ja sen imagoon ja ymmärtäisi, että kyseessä oli kilpailijan eli 3:n mainos, jossa väitettiin, että sen palvelu oli hinnaltaan edullisempi. [7]

12. Tavaramerkkien loukkausta koskenut kanne, joka nyt koski enää kuplien kuvien käyttöä riidanalaisessa mainoksessa, hylättiin 23.3.2006 annetussa tuomiossa. Asiaa käsitellyt tuomioistuin katsoi, että kyseinen käyttö kuului kylläkin direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan mutta että mainos oli direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan mukainen, niin että edellytykset direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen poikkeuksen soveltamiselle olivat olemassa.

13. O2 valitti tuomiosta Court of Appealiin riitauttamalla mainitun poikkeuksen soveltamisen. H3G puolestaan riitautti tuomion siltä osin kuin siinä esitettiin, että riidanalainen mainos kuuluu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan, ja vaati joka tapauksessa O2:n valituksen hylkäämistä.

14. Riita-asian ratkaisemiseksi Court of Appeal on 14.12.2006 tekemällään päätöksellä katsonut tarpeelliseksi esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Kun elinkeinonharjoittaja omia tavaroitaan tai palveluitaan koskevassa mainoksessa käyttää kilpailijalle kuuluvaa rekisteröityä tavaramerkkiä vertaillakseen markkinoimiensa tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia (erityisesti hintaa) niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksiin (erityisesti hintaan), joita kilpailija markkinoi kyseisellä tavaramerkillä, sellaisella tavalla, että se ei aiheuta sekaannusvaaraa eikä liioin muutoin vaaranna tavaramerkin keskeistä tehtävää alkuperän osoittajana, kuuluuko tavaramerkin tällainen käyttö direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan soveltamisalaan?

6 – Ks. ennakkoratkaisupyynnön 3 kohta, O2:n kirjalliset huomautukset, s. 14, neljäs huomautus ja H3G:n kirjalliset huomautukset, 5 ja 6 kohta.

7 – Ks. ennakkoratkaisupyynnön 11 kohta.

2) Kun elinkeinonharjoittaja käyttää vertailevassa mainonnassa kilpailijalle kuuluvaa rekisteröityä tavaramerkkiä, onko tämän käytön oltava 'välttämätöntä', jotta se olisi sopusoinnussa direktiivin 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna, 3 a artiklan kanssa, ja jos asia on näin, mitkä ovat ne arviointiperusteet, joilla tällaista välttämättömyyttä arvioidaan?

3) Jos vaaditaan välttämättömyyttä, sulkeeko tämä vaatimus pois sellaisen merkin käyttämisen, joka ei ole sama kuin rekisteröity tavaramerkki vaan hyvin samankaltainen kuin se?"

Oikeudenkäyntimenettely

15. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 23 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimelle esittivät kirjallisia huomautuksia O2, H3G ja komissio, joiden edustajat esittivät lisäksi suullisia huomautuksia 29.11.2007 pidetyssä istunnossa.

Oikeudellinen arvio

Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys

16. Ensimmäisellä ennakkoratkaisukysymyksellä kansallinen tuomioistuin pyrkii selvittämään, kuuluuko kilpailijan rekisteröidyn tavaramerkin (jäljempänä tavaramerkki) käyttö mainostajan tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksien vertaamiseen kilpailijan tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksiin vertailevassa mainonnassa direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan soveltamisalaan, kun oletetaan, ettei kyseinen käyttö aiheuta sekaannusta eikä muulla tavoin vaaranna tavaramerkin keskeistä tehtävää, joka on taata tuotteen tai palvelun alkuperä.

17. Kysymys on esitetty siksi, että kansallinen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut riidanalaisen mainoksen kuuluvan edellä mainitun direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan ja olevan laillinen vain siksi, että se direktiivin 84/450 3 a artiklan mukaisena kuuluu direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen poikkeuslausekkeen piiriin, kun taas H3G puolestaan väittää, ettei mainos lainkaan kuulu viimeksi mainitun direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan.

18. Aluksi on tuskin tarpeen muistuttaa, ettei direktiivillä sinänsä voida vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti luoda velvoitteita yksityisille eikä siihen siis voida sellaisenaan yksityisiä vastaan vedota, mutta kansallista lainsäädäntöä soveltaessaan kansallisen tuomioistuimen, jonka tehtävänä kyseisen lainsäädännön tulkitseminen on – olipa kyse sitten direktiiviin nähden aikaisemmista tai myöhäisemmistä säädöksistä –, on tehtävä se mahdollisimman tarkasti direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti direktiiville asetetun tuloksen saavuttamiseksi ja noudatettava siis EY:n perustamissopimuksen 249 artiklan kolmatta kohtaa. [8] Tämä on se näkökulma, josta viittaukset direktiivien 89/104 ja 84/450 säännöksiin tässä ennakkoratkaisumenettelyssä on ymmärrettävä.

19. Edellä mainitun ennakkoratkaisukysymyksen esittänyt kansallinen tuomioistuin todennäköisesti odottaa, että yhteisöjen tuomioistuin selventäisi direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan säännösten soveltamisen edellytyksiä ja erityisesti sitä, pätevätkö näihin säännöksiin sisältyvät kiellot myös silloin, kun merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin toisen tavaramerkki, ei mainoksessa käytetä mainostajan vaan kyseisen tavaramerkin haltijan tuotteiden tai palveluiden erottamiseen. [9]

20. Kansallisen tuomioistuimen tällä tavalla asettaman kysymyksen mukainen vastaus edellyttäisi direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa koskevan oikeuskäytännön tarkastelua. Se ei ainakaan ensi silmäyksellä näytä olevan kyseisten säännösten soveltamisedellytysten osalta täysin yhdenmukainen. Viittaan tältä osin erityisesti vaikeuteen sovittaa yhteen yhtäältä kantaa, jonka yhteisöjen tuomioistuin omaksui asiassa BMW antamassaan tuomiossa [10] ja joka näyttäisi osoittavan, että jos kolmas käyttää toisen tavaramerkkiä ei omiensa vaan tavaramerkin haltijan tuotteiden tai palveluiden tunnistamiseen, tämä käyttö katsotaan sinänsä lähtökohtaisesti kuuluvaksi direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan, sekä toisaalta kantaa, jonka yhteisöjen tuomioistuin on omaksunut uudemmissa tuomioissaan, jotka antavat aihetta mieluumminkin päinvastaiseen johtopäätökseen.

21. Asiassa BMW annetussa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että jollei direktiivin 89/104 6 tai 7 artiklan soveltamisesta muuta johdu, kyseisen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan kuuluu toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttö erottamaan *tavaramerkin haltijan* tuotteet mainostajan tarjoamien palveluiden kohteeksi. [11]

22. Asiassa Hölterhoff antamassaan tuomiossa [12] yhteisöjen tuomioistuin sulki pois mahdollisuuden, että tavaramerkin haltija voisi vedota direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohtaan perustuvaan yksinoikeuteensa siinä

8 – Ks. erityisesti direktiivin 89/104 osalta asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. I-4799, 36 kohta) ja asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003 (Kok. 2003, s. I-12537, 21 kohta).

9 – Jätän ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä tarkastellessani huomiotta sen tosiseikan, ettei viittaus direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaan vaikuta nyt käsiteltävänä olevassa asiassa merkitykselliseltä, kun otetaan huomioon, että kiista koskee enää ainoastaan sellaisten merkkien (kuplien kuvat) käyttöä riidanalaisessa mainoksessa, jotka eivät ole samoja, vaan ainoastaan samankaltaisia kuin O2:n tavaramerkit.

10 – Asia C-63/97, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I-905).

11 – Em. asia BMW, tuomion 38 kohta. Kyseessä oli käytettyjen BMW-autojen myynti ja BMW-autojen korjaus- ja huoltopalvelu.

12 – Asia C-2/00, tuomio 14.5.2002 (Kok. 2002, s. I-4187, 17 kohta).

tapauksessa, että kolmas osapuoli liikeneuvottelujen yhteydessä ilmoittaa valmistaneensa tavaran itse ja käyttää kyseistä tavaramerkkiä pelkästään kuvaamaan tarjoamansa tavaran erityispiirteitä [13] niin, ettei tavaramerkin käyttöä ole mahdollista tulkita viittaukseksi yritykseen, josta tavara on peräisin.

23. Asiassa Arsenal Football Club antamassaan tuomiossa [14] yhteisöjen tuomioistuin selvensi, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty yksinoikeus on annettu siksi, ”että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejään, eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä”, ja että ”yksinoikeutta saadaan siksi käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville eli erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajalle”. [15]

24. Samassa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin huomautti, ettei käsiteltävänä olleessa asiassa kyseessä olleen merkin käytön tarkoituksena ollut selvästikään pelkkä kuvaileminen, koska muutoin se olisi suljettu edellä mainitun säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle, vaan käyttö oli ollut omiaan vahvistamaan sitä näkemystä, että elinkeinotoiminnassa kyseisten tuotteiden ja tavaramerkin haltijan välillä olisi ollut konkreettinen yhteys, ja siten vaarantanut alkuperän takaamisen, joka on tavaramerkin keskeinen tehtävä. Yhteisöjen tuomioistuin päätyi siis katsomaan, että kyseessä oli käyttö, jonka tavaramerkin haltija sai direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan nojalla kieltää. [16]

25. Asiassa Adam Opel antamassaan tuomiossa [17] yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että ”lukuun ottamatta tätä erityistilannetta, jossa tavaramerkkiä käyttää kolmas, joka suorittaa palveluja, jotka koskevat tällä tavaramerkillä varustettuja tavaroita”, jollainen siis oli kyseessä edellä mainitussa asiassa BMW annetussa tuomiossa, ”direktiivin [89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että se koskee tilannetta, jossa *kolmas* käyttää merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, sellaisia kaupan pitämiään tavaroita tai suorittamiaan palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity”. Asiassa Adam Opel annetussa tuomiossa todetaan, että vaikka yhteisöjen tuomioistuin asiassa BMW antamassaan tuomiossa katsoi, että kyseisen asian erityistilanteessa ”se, että kolmas käytti tavaramerkin kanssa identtistä merkkiä tavaroissa, joita *tavaramerkin haltija eikä kolmas myi*, kuului direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan”, se teki niin nimenomaan ”tämän erityisen ja erottamattoman yhteyden tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ja kolmansien suorittamien palvelujen välillä huomioon ottaen”.

26. Näin ollen näyttää siltä, että se, että kolmas osapuoli käyttää toisen tavaramerkkiä

13 – Kyseisessä asiassa oli riidatonta, että kolmas osapuoli oli käyttänyt toisen tavaramerkillä suojattuja nimityksiä pelkästään kuvaamaan myytäväksi tarjoamiensa jalokivien ominaisuuksia, tarkemmin sanoen niiden hionnan tyyppiä (ks. em. asia Hölterhoff, tuomion 10 kohta).

14 – Asia C-206/01, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10273).

15 – Ibidem, 51 kohta. Samassa merkityksessä myös asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004 (Kok. 2004, s. I-10989, 59 kohta); asia C-48/05, Adam Opel, tuomio 25.1.2007 (Kok. 2007, s. I-1017, 21 kohta) ja asia C-17/06, Céline, 11.9.2007 (Kok. 2007, s. I-7041, 16 ja 26 kohta).

16 – Em. asia Arsenal Football Club, tuomion 54–56 ja 60 kohta.

17 – Em. asia, 27 ja 28 kohta (kursivointi tässä).

erottamaan tavaramerkin haltijan tarjoamia tuotteita tai palveluja tavalla, joka ei aiheuta sekaannusta kyseisten tuotteiden tai palvelujen eikä kolmannen osapuolen tuotteiden ja palvelujen alkuperän osalta, voi asiassa BMW annetun tuomion perusteella kuulua direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, mutta asioissa Hölterhoff ja Adam Opel annettujen tuomioiden perusteella se ei siihen kuulu; toisaalta edellä 23 kohdassa mainitun oikeuskäytännön perusteella sen varmistamiseksi, kuuluuko käyttö soveltamisalaan vai ei, pitäisi vielä selvittää, onko käyttö sellaista, että se vaarantaa merkin jonkin sellaisen tehtävän, joka poikkeaa sen keskeisestä, alkuperän takaamisen tehtävästä.

27. Tätä viimeksi mainittua näkökohtaa O2 korostaa tässä menettelyssä esittämissään kirjallisissa huomautuksissa, joissa se vetoaa erityisesti tavaramerkin ”mainonnalliseen tehtävään” sekä haittaan, jota vertaileva mainonta sen mielestä aiheuttaa sen kuplamerkkien mainonnalliselle tehtävälle.

28. Katson kuitenkin, että direktiivin 84/450 vertailevaa mainontaa koskevien säännösten valossa kansallisen tuomioistuimen esittämään kysymykseen voidaan suoraan antaa kieltävä vastaus tarvitsematta ryhtyä selvittämään direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan visaisia soveltamisedellytyksiä.

29. Ensinnäkin on muistettava, että direktiivillä 97/55 on haluttu yhtenäistää ”vertailevan mainonnan muotoa ja sisältöä koskevat perustavaa laatua olevat säännökset” ja yhdenmukaistaa ”vertailevan mainonnan käyttöä koskevat edellytykset jäsenvaltioissa” (toinen perustelukappale), erityisesti vahvistamalla ”edellytykset, joiden toteutuessa vertaileva mainonta on sallittua” (18 perustelukappale).

30. Kun edellä mainitulla direktiivillä lisättiin direktiiviin 84/450 sen 3 a artikla, sillä tältä osin vahvistettiin vertailevan mainonnan sallittavuuden edellytykset,[18] joiden perusteella – kuten direktiivin 97/55 seitsemännestä perustelukappaleesta ilmenee – voidaan ”ratkaista, mitkä vertailevaan mainontaan liittyvät käytännöt voivat vääristää kilpailua, aiheuttaa vahinkoa kilpailijoille ja vaikuttaa epäedullisesti kuluttajan valintoihin”. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo korostanut, tarkoituksena oli ”niiden edellytysten vahvistaminen, joilla vertailevaa mainontaa on pidettävä sallittuna sisämarkkinoilla”.[19] Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tästä seuraa, että ”direktiivillä 84/450/ETY yhdenmukaistettiin kattavasti ne edellytykset, joiden nojalla vertaileva mainonta on sallittua jäsenvaltioissa”; tällainen ”yhdenmukaistaminen merkitsee jo luonteensa vuoksi sitä, että vertailevan mainonnan sallittavuutta on koko yhteisössä arvioitava yksinomaan yhteisön lainsäätäjän vahvistamien arviointiperusteiden valossa”.[20]

18 – Ks. direktiivin 84/450 1 artikla, jonka mukaan direktiivin ”tarkoituksena on 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*” (kursivointi tässä).

19 – Asia C-44/01, Pippig Augenoptik, tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3095, 38 kohta; ks. myös 43 kohta).

20 – Ibidem, 44 kohta.

31. Tätä tarkoitusta silmällä pitäen direktiivin 84/450 3 a artiklassa luetellaan sallittavuuden edellytykset, joita on vertailevan mainonnan osalta noudatettava kumulatiivisesti. [21]

32. On korostettava, että kyseisen artiklan 1 kohdan kahdeksasta säännöksestä peräti neljä koskee kilpailijan tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten suojaamista vertailevan mainonnan yhteydessä. Yhteisöjen tuomioistuin onkin todennut, että ”direktiivissä 84/450/ETY sallitaan tietyin edellytyksin mainostajan ilmoittavan vertailevassa mainonnassa kilpailijan tuotteen tavaramerkin”. [22] Erityisesti edellytetään, ettei vertaileva mainonta saa aiheuttaa markkinoilla sekaannusta mainostajan ja kilpailijan tavaramerkkien, kauppanimitysten tai muiden erottavien tunnusten taikka tavaroiden ja palvelujen välillä (d alakohta); vähätellä tai panetella kilpailijan tavaramerkkiä, kauppanimeä tai muuta erottavaa tunnusta (e alakohta); käyttää epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten mainetta (g alakohta); esittää tavaroita tai palveluja sellaisten tavaroiden tai palvelujen jäljitelminä tai toisintoina, joilla on suojattu tavaramerkki tai kauppanimitys (h alakohta). Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tästä seuraa, että ”kun vertailun tarkoituksena tai vaikutuksena ei ole tällaisten tilanteiden aiheuttaminen, joissa on kyse vilpillisestä kilpailusta, yhteisön oikeus sallii kilpailijan tavaramerkin käyttämisen”. [23]

33. Direktiivin 97/55 14 perustelukappaleessa huomautetaan myös, että ”vertailevan mainonnan tehostamiseksi voi kuitenkin olla välttämätöntä yksilöidä kilpailijan tavarat tai palvelut viittaamalla viimeksi mainitun hallussa olevaan tavaramerkkiin tai kauppanimitykseen”. Seuraavassa perustelukappaleessa lisätään, että ”toisen tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten käyttö edellä mainitulla tavalla ei riko yksinoikeutta, jos siinä noudatetaan tässä direktiivissä säädettyjä edellytyksiä, koska aiottuna tavoitteena on ainoastaan erottaa tavarat tai palvelut toisistaan ja siten puolueettomasti korostaa eroja”.

34. Kilpailijan tavaramerkin käytöstä mainonnassa, jossa vertaillaan kilpailijan kyseisellä tavaramerkillä markkinoimien tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksia mainostajan tuotteisiin tai palveluihin, säädetään siis nimenomaisesti ja kattavasti direktiivin 84/450 3 a artiklassa. Tällainen käyttö on kiellettyä vain, jos se on kyseisessä artiklassa lueteltujen edellytysten vastaista: siinä tapauksessa se on kiellettyä viimeksi mainitun artiklan nojalla, ei direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan nojalla. Jos käyttö sen sijaan on mainittujen edellytysten mukaista, sitä ei voida pitää direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan säännöksissä kiellettynä.

21 – Edellytysten kumulatiivista luonnetta korostetaan direktiivin 97/55 11 perustelukappaleessa (”vertailevan mainonnan edellytysten olisi oltava kumulatiivisia ja niitä olisi noudatettava kokonaisuudessaan”), ja yhteisöjen tuomioistuin mainitsee sen em. asiassa Pippig Augenoptik antamansa tuomion 54 kohdassa.

22 – Ibidem, 47 kohta.

23 – Ibidem, 49 kohta. Ks. myös julkisasiamies Tizzanon 12.9.2002 esittämä ratkaisuehdotus em. asiassa Pippig Augenoptik (27 kohta).

35. Viimeksi mainituilla säännöksillä ei siis ole merkitystä, kuten ei myöskään direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan säännöksillä, kun arvioidaan edellä tarkoitetun käytön sallittavuutta. On epäolennaista pohtia, tultaisiinko tähän johtopäätökseen myös ilman direktiiviä 97/55 – koska, kuten H3G ja komissio ovat todenneet, kyseinen käyttö ei kuitenkaan kuuluisi direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan soveltamisalaan [24] – vai onko se seurausta direktiiviin 84/450 direktiivillä 97/55 lisätystä 3 a artiklasta, jolla luodulla järjestelmällä on toisen tavaramerkin käyttöä vertailevassa mainonnassa koskevissa asioissa erityismääräyksen (lex specialis) asema ja joka siten muodostaa poikkeuksen direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan säännöksiin nähden.

36. Edellä esitetty kysymys on kansallisen tuomioistuimen ratkaistavaksi saatetun asian kannalta luonteeltaan hypoteettinen, eikä sitä sen vuoksi ole tarpeen ratkaista tässä ennakkoratkaisumenettelyssä.

37. Sitä paitsi on todettava, kuten O2 on korostanut, [25] että ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys, sellaisena kuin se on ennakkoratkaisupyynnössä muotoiltuna, koskee tilannetta, jossa mainostaja käyttää toisen *tavaramerkkiä* (tai oikeammin, toisen tavaramerkin kanssa identtistä merkkiä); kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa riidassa ei kuitenkaan, sen jälkeen kun O2 rajasi kapeammaksi alun perin nostamansa tavaramerkin loukkauskanteen kohdetta, [26] ole kysymys siitä, että mainostaja (H3G) olisi käyttänyt toisen tavaramerkkejä (O2- tai kuplamerkkejä), vaan siitä, että se käytti merkkejä (kuplien kuvat), jotka ovat hyvin samankaltaisia kuin toisen tavaramerkit (kuplamerkit).

38. Katson kuitenkin, ettei tämä täsmennys olennaisesti muuta edellä tarkasteltua ongelmaa.

39. Kilpailijan tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttäminen mainoksessa voi olla yksi tavoista tunnistaa, ainakin epäsuorasti, kyseinen kilpailija tai hänen tuotteensa tai palvelunsa direktiivin 84/450 2 artiklan 2 a kohdassa tarkoitetulla tavalla. Mainokseen, jossa tällaista käyttöä esiintyy ja jonka tarkoituksena on vertailla keskenään mainostajaa ja mainostajan kilpailijaa tai heidän tuotteitaan tai palveluitaan, sovelletaan direktiivin 84/450 3 a artiklan säännöksiä. Kuten jo aiemmin on todettu, kyseisessä artiklassa on ensinnäkin laajempi joukko säännöksiä, joilla säädetään tyhjentävästi vertailevan mainonnan sallittavuuden edellytykset, ja niiden yhteydessä erillisiä säännöksiä, joiden tarkoituksena on taata tavaramerkin suoja tällaisen mainonnan yhteydessä. Niinpä sellaisen tavaramerkin haltijan, joka haluaa kieltää tavaramerkkinsä kanssa samankaltaisen merkin käytön vertailevassa mainonnassa, on

24 – Julkisasiamies Jacobs on ottanut kantaa tähän kysymykseen 20.9.2001 esittämässään ratkaisuehdotuksessa em. asiassa Hölterhoff (ratkaisuehdotuksen 74–77 kohta).

25 – Ks. O2:n kirjallisten huomautusten 52 kohta.

26 – Ks. edellä 11 kohta.

perusteltava vaatimuksensa jonkin direktiivin 84/450 3 a artiklassa esitetyn edellytyksen rikkomisella,[27] koska tällainen käyttö ei kuulu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, kuten toiselle kuuluvan tavaramerkin käyttö samassa yhteydessä.

40. Tämän vuoksi katson, että ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen voidaan vastata seuraavasti:

Kilpailijan rekisteröidyn tavaramerkin kanssa saman tai samankaltaisen merkin käytöstä mainonnassa, jossa kyseisen kilpailijan kyseisellä tavaramerkillä markkinoimien tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksia verrataan mainostajan tarjoamien tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksiin, on säädetty tyhjentävästi direktiivin 84/450 3 a artiklassa, eikä siihen sovelleta direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a tai b alakohtaa.

Toinen ja kolmas ennakkoratkaisukysymys

41. Toisella ja kolmannella ennakkoratkaisukysymyksellään kansallinen tuomioistuin kysyy ensinnäkin, täytyykö kilpailijan tavaramerkin käytön vertailevassa mainonnassa olla ”välttämätöntä”, jotta se olisi direktiivin 84/450 3 a artiklan nojalla sallittua. Mikäli vastaus on myöntävä, kansallinen tuomioistuin haluaisi tietää, millä kriteereillä tällaista välttämättömyyttä pitää arvioida ja sulkeeko tämä vaatimus pois sellaisen merkin käyttämisen, joka ei ole sama mutta joka on hyvin samankaltainen kuin kilpailijan tavaramerkki.

42. Direktiivin 97/55 14 ja 15 perustelukappaleeseen, kyseisen direktiivin esitöihin sekä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, etenkin asioissa Toshiba[28] ja Siemens[29] annettuihin tuomioihin, nojautuen O2 väittää, että ellei mainostajan kilpailijan tavaramerkin käyttö vertailevassa mainonnassa ole kyseisen kilpailijan tai tämän tuotteiden tai palveluiden tunnistamiseksi välttämätöntä, mainostaja käyttää tavaramerkin mainetta epäoikeutetusti hyväkseen direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdan vastaisesti. O2 esittää, että koska H3G käytti kyseessä olevaan vertailevaan mainontaan O2-tavaramerkkiä, joka oli täysin riittävä mainostajan kilpailijan tunnistamiseksi, sillä ei ollut mitään tarvetta käyttää kuplien kuvia, etenkään, kun niillä kuvattiin vääristellysti O2:n kuplamerkkejä.

43. Olen kuitenkin samaa mieltä H3G:n ja komission kanssa, kun ne katsovat, että direktiivin 84/450 3 a artiklassa toisen

27 – Tietenkin vetoamalla kansalliseen lainsäädäntöön, jolla mainittu 3 a artikla on saatettu osaksi kansallista oikeusjärjestystä.

28 – Asia C-112/99, tuomio 25.10.2001 (Kok. 2001, s. I-7945).

29 – Asia C-59/05, tuomio 23.2.2006 (Kok. 2006, s. I-2147).

tavaramerkin käyttöön kilpailijan tai kilpailijan tuotteiden tai palveluiden tunnistamiseen vertailevassa mainonnassa ei liitetä velvoitetta noudattaa välttämättömyyden edellytystä.

44. Tähän johtopäätökseen ei kuitenkaan voida tulla pelkästään sen perusteella, mitä yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa Pippig Augenoptik annetun tuomion 83 ja 84 kohdassa ongelmasta, joka koski kilpailijan nimen lisäksi myös tämän yritystunnuksen ja liikehuoneiston julkisivun kuvan esittämistä mainoksessa, ja näihin kohtiin H3G on vedonnut. Yhteisöjen tuomioistuin päätyi mainituissa kohdissa direktiivin 97/55 15 perustelukappaleen tarkastelun pohjalta toteamaan, että ”direktiivin 84/450/ETY 3 a artiklan 1 kohdan e alakohdan vastaista ei ole se, että vertailevassa mainonnassa näytetään kilpailijan nimen lisäksi tämän yritystunnus ja kuva liikehuoneiston julkisivusta, jos tämä mainonta noudattaa yhteisön oikeudessa vahvistettuja sallittavuuden edellytyksiä”.

45. Koska edellä mainitun säännöksen tarkoituksena on pelkästään kieltää sellainen vertaileva mainonta, jossa ”vähätellään tai panetellaan” kilpailijan tavaramerkkejä tai muita tunnuksia, edellä esitetty yhteisöjen tuomioistuimen johtopäätös ei puolueettomasti tarkasteltuna voi tarkoittaa muuta kuin sitä, että kilpailijan nimen lisäksi myös tämän yritystunnuksen ja liikehuoneiston julkisivun kuvan – toisin sanoen tekijöiden, jotka eivät todennäköisesti ole enää välttämättömiä jo nimeltä mainitun kilpailijan tunnistamiseksi – näyttäminen ei sinänsä ole kilpailijan vähättelyä tai panettelua. Tämä ei kuitenkaan poista sitä, että – kuten O2 on huomauttanut – toisen tavaramerkin tai muiden erottavien tunnusten käyttöä vertailevassa mainonnassa koskeva välttämättömyyden edellytys voidaan mahdollisesti päätellä saman 3 a artiklan muista säännöksistä. Sitä paitsi en voi olla tuomatta esiin edellä 44 kohdassa lainaamani yhteisöjen tuomioistuimen toteamuksen tulkinnanvaraisuutta ja epätäsmällisyyttä siltä osin kuin direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan e alakohdan noudattamisen edellytykseksi tunnutaan siinä asetettavan kaikkien muiden yhteisön oikeudessa säädettyjen vertailevan mainonnan sallittavuuden edellytysten noudattaminen, vaikka ne eivät kuitenkaan koske tällaisen mainonnan vähättelevyyttä tai panettelevuutta, joka kyseisessä säännöksessä on otettu huomioon.

46. Sen selvittämiseksi, säädetäänkö direktiivin 84/450 3 a artiklassa välttämättömyyden edellytyksestä toisen tavaramerkin käytölle vertailevassa mainonnassa, muistutan ensinnäkin, että kyseisellä artiklalla yhdenmukaistettiin kattavasti tällaisen vertailun sallittavuuden edellytykset (ks. edellä 30 kohta), ja huomautan, ettei missään sen säännöksistä nimenomaisesti aseteta välttämättömyyden edellytystä toisen tavaramerkin tai erottavan tunnuksen käytölle.

47. Minusta ei myöskään vaikuta siltä, kuten O2 on väittänyt, että tällainen edellytys olisi epäsuorasti pääteltävissä edellä mainitun direktiivin 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdasta, jossa kielletään käyttämästä epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan tavaramerkin tai muun erottavan tunnuksen mainetta tai kilpailevien tuotteiden alkuperänimityksiä.

48. O2:n viittaus direktiivin 97/55 14 perustelukappaleeseen ei riitä vahvistamaan O2:n tulkintaa edellä mainitusta säännöksestä. Kuten komissio on perustellusti todennut, näyttää siltä, että yhteisön lainsäätäjä on kyseisessä perustelukappaleessa yksinkertaisesti halunnut korostaa, että yleisesti ottaen tehokkaan vertailevan mainonnan harjoittamiseksi on välttämätöntä viitata kilpailijan tavaramerkkiin tai kauppanimitykseen, ilman että tällä vielä määriteltäisiin tällaisen viittauksen sallittavuuden edellytystä. Sitä paitsi tällaisen viittauksen sallittavuuden edellytyksiä käsitellään erikseen seuraavassa, 15 perustelukappaleessa (”jos siinä noudatetaan tässä direktiivissä säädettyjä edellytyksiä”), ja tässä maininnalla ”käyttö edellä mainitulla tavalla” tarkoitetaan tavaramerkin käyttöä kilpailijan tuotteiden tai palveluiden tunnistamiseksi eikä tavaramerkin sellaista käyttöä, joka on tunnistamista varten välttämätöntä.

49. Yhteisöjen tuomioistuin on jo aiemmin tulkinnut direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan g alakohtaa.

50. Asiassa Toshiba kansallinen tuomioistuin pyysi yhteisöjen tuomioistuinta muun muassa selventämään perusteita, joiden nojalla on katsottava, että vertailevassa mainoksessa käytetään edellä mainitussa säädöksessä tarkoitetulla tavalla epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan erottavan tunnuksen mainetta.

51. Julkisasiamies Léger on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle päättelymallia, jonka avulla voitaisiin tunnistaa direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetut ”rajat, jotka ylittäessään mainostajan on katsottava toimivan sopimattomasti”. Léger esitti ensinnäkin, että nämä rajat ylittyvät silloin, jos mainostajan ainoa tarkoitus on käyttää hyväkseen kilpailijan mainetta oman toimintansa edistämiseksi. Maineen väärinkäytöstä ei sitä vastoin hänen mukaansa ole kyse, jos vertailevan mainonnan sisältö on perusteltavissa tietyillä vaatimuksilla. [30]

52. Viimeksi mainitun tilanteen osalta julkisasiamies Léger päättelee direktiivin 97/55 14 ja 15 perustelukappaleesta, että ”kilpailija voi käyttää elinkeinonharjoittajan yksinoikeutta merkkiin tai muuhun erottavaan tunnukseen, jos tällainen viittaus on perusteltavissa vertailevaa mainontaa koskevilla vaatimuksilla”, ja että ”mainostajalla on oikeus käyttää viittauksia, jos kilpailevien tuotteiden hyvien ja huonojen ominaisuuksien vertailu on mahdotonta tai yksinkertaisesti vaikeaa, ellei kilpailijaa yksilöidä”. Mitä tulee edellytyksiin, joilla ”on mahdollista käyttää kilpailijan erottavia tunnuksia”, Léger toteaa, että ”koska oikeudenhaltijoiden suojattujen oikeuksien osalta tehtyjä poikkeuksia on tulkittava suppeasti, poikkeukset voidaan hyväksyä ainoastaan, jos ne ovat ehdottoman tarpeellisia, jotta saavutetaan direktiivillä tavoiteltu päämäärä, joka on tuotteiden objektiivisten ominaispiirteiden vertailun mahdollistaminen”. Julkis-

30 – 8.2.2001 esitetty ratkaisuehdotus em. asiassa Toshiba (79 ja 80 kohta).

asiamies jatkaa seuraavasti: ”Siten kilpailijan mainetta käytetään epäoikeutetusti hyväksi, jos viittaaminen kilpailijaan tai viittaamistapa ei ole tarpeen sitä varten, että asiakkaille annettaisiin tietoja verrattujen tuotteiden ominaisuuksista. Epäoikeutetusta hyväksikäytöstä ei sitä vastoin ole kyse, jos seikkoja, joita verrataan, ei voida kuvata, ellei mainostaja viittaa kilpailijaan, vaikka mainostaja tästä hieman hyötyisikin.” Julkisasiamiehen mielestä ”arvioitaessa vertailevan mainonnan laillisuutta direktiivin 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdan perusteella kriteerinä on käytettävä tarpeellisuutta”. [31]

53. Nähdäkseni yhteisöjen tuomioistuin ei kuitenkaan asiassa Toshiba antamassaan tuomiossa noudattanut näitä viimeksi mainittuja huomioita, jotka tukevat O2:n puolustamaa tulkintaa. Kyseisen tuomion 54 kohta, johon O2 on vedonnut, ei todellisuudessa tue sen tulkintaa, koska vaikka yhteisöjen tuomioistuin onkin siinä todennut, että ”mainostajan ei voida katsoa käyttävän epäoikeutetusti hyväkseen kilpailijan erottavien tunnuksien mainetta, jos viittaus näihin tunnuksiin on kyseisten markkinoiden toimivan kilpailun edellytys”, mikään ei osoita, että se olisi myös tarkoittanut, että ellei tällainen viittaus sen sijaan ole kyseisten markkinoiden toimivan kilpailun edellytys, viittaus tällaisiin merkkeihin merkitsisi välttämättä, että mainostaja on käyttänyt epäoikeutetusti hyväkseen niiden mainetta. Asiassa Toshiba antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin on pikemminkin katsonut, että käyttämällä kilpailijan erottavia tunnuksia mainostaja voi ”käyttää epäoikeutetusti hyväksi niiden mainetta mainitessaan ne tuoteluetteloissaan ainoastaan, jos niiden mainitsemisen *vaikutuksena* on se, että mainonnan kohderyhmässä voi syntyä mielleyhtymä laitevalmistajan, jonka tuotteet tunnistetaan, ja kilpailevan tavarantoimittajan välillä niin, että kohderyhmässä yhdistetään valmistajan tuotteiden maine kilpailevan tavarantoimittajan tuotteisiin”. [32]

54. Näihin asiassa Toshiba annettuun tuomioon sisältyviin lausumiin viitaten julkisasiamies Tizzano katsoi asiassa Pippig Augenoptik esittämässään ratkaisuehdotuksessa, [33] että ”kilpailijan tuotteiden merkin ilmoittaminen ei ole ristiriidassa 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdan kanssa, mikäli sen ilmoittaminen on perusteltua, jotta voitaisiin puolueettomasti yksilöidä kilpailijan tuotteet ja korostaa mainostettujen tuotteiden ominaisuuksia (mahdollisesti niiden suoran vertailun kautta), eikä sillä siis pyritä yksinomaan käyttämään hyväksi kilpailijan tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten mainetta”, ”sillä edellytyksellä, että kun otetaan huomioon tapauksen erityispiirteet, merkkiä ei ole ilmoitettu siten, että mainonnalla luotaisiin yhteys mainostajan ja kilpailijan välille ja hyödynnettäisiin jälkimmäisen tuotteiden mainetta mainostajan tuotteiden yhteydessä”.

55. Yhteisöjen tuomioistuin ei edellä mainitussa asiassa Pippig Augenoptik antamassaan tuomiossa ottanut kantaa 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdan tulkintaan, mutta palasi siihen myöhemmin edellä mainitussa asiassa Siemens antamassaan tuomiossa, josta käy

31 – Ibidem, 82, 84, 85 ja 87 kohta. 86 kohdassa julkisasiamies Léger lisäksi huomautti, kuten myös O2 on tässä oikeudenkäynnissä tehnyt, että tarpeellisuus on otettu arviointiperusteeksi myös direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan c alakohdassa.

32 – Em. asia Toshiba, tuomion 60 kohta (ks. myös 57 kohta). Kursivointi tässä.

33 – Mainittu edellä, 32 kohta.

ilmi, että sen selvittämiseksi, saako mainostaja toisen tavaramerkkiä tai muuta erottavaa tunnusta vertailevassa mainoksessa käyttäessään kyseisen tavaramerkin tai tunnuksen maineesta epäoikeutettua hyötyä, on ensinnäkin tutkittava, voiko tämän käytön *vaikutuksena* olla se, että kohdeyleisön keskuudessa syntyy mielleyhtymä mainostajan ja kilpailijan välillä, koska mainitun yleisön keskuudessa yhdistetään ensin mainitun tuotteiden maine viimeksi mainitun myymiin tuotteisiin, [34] ja toisaalta on otettava huomioon edut, joita vertailevasta mainonnasta aiheutuu kuluttajille. [35]

56. Jos on niin, kuten oikeuskirjallisuudessa yleisesti esitetään, että vertailevassa mainonnassa vertailun toisena osapuolena on useimmiten jo vakiintuneemman aseman saavuttanut kilpailija, jolloin siinä tietyssä määrin jättäydytään kyseisen kilpailijan tai sen erottavien tunnusten maineen ”varaan”, tästä saatu hyöty olisi asioissa Toshiba ja Siemens annettujen tuomioiden perusteella epäoikeutettua vasta silloin, jos kohdeyleisön mielessä syntyy sellainen mainostajan ja tämän kilpailijan välinen mielleyhtymä, jonka perusteella mainittu yleisö voisi yhdistää kilpailijan tuotteiden maineen mainostajan tuotteisiin. Kyseisten tuomioiden mukaan kysymys on *vaikutuksesta*, joka on erikseen selvitettävä kulloinkin tosiasiassa kyseessä olevan tapauksen osalta; on ilmeistä, ettei kyseinen selvitys riipu havainnoista, jotka koskisivat välttämättömyyttä viitata kilpailijan erottavaan tunnukseen.

57. Soveltamisperuste, jota yhteisöjen tuomioistuin edellä mainituissa tuomioissaan on suosinut ja joka on pohjautunut mainoksessa mainittujen yritysten välisistä suhteista yleisössä syntyneiden vaikutelmien arviointiin, on mainostajan kannalta varsin edullinen salliessaan viittauksen toisen erottavaan tunnukseen silloinkin, kun vaikuttaa siltä, ettei tällainen viittaus palvele mitään mainontaan liittyvää oikeutettua vaatimusta, ellei yleisön mielessä synny mielleyhtymää, jossa maine edellä mainituissa tuomioissa esitetyllä tavalla siirtyy kilpailijan hyväksi. Henkilökohtaisesti katson, että lähestymistapa, joka edellyttäisi tällaisen vaatimuksen olemassaoloa, jollaista myös julkisasiamies Léger tuntui edellä 51 kohdassa esitetyssä päättelynsä lähtökohdassa ajattelevan, tekisi mahdolliseksi sovittaa tasapainoisemmin yhteen mainostajan ja hänen kilpailijansa vastakkaiset intressit, koska siihen sisältyisi mahdollisuus kieltää viittaaminen toisen erottavaan tunnukseen siinä tapauksessa, että vertaileva mainos osoittautuisi todellisuudessa pelkäksi tekosyyksi kyseisen tunnuksen maineen hyväksikäytölle, riippumatta siitä, syntyykö edellä esitettyä mielleyhtymää vai ei.

58. Oli miten oli, tämän ennakkoratkaisumenettelyn kannalta ei ole tarpeellista yleisellä tasolla eritellä perusteita, joita direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdan soveltamisessa on noudatettava, vaan riittää, että todetaan, ettei asioissa Toshiba ja Siemens annetuissa tuomioissa välttämättömyyttä (tai tarvetta) omaksuta arviointiperusteeksi vaan päinvastoin suljetaan se pois arvioitaessa kilpailijan tavaramerkin tai muun erottavan tunnuksen käyttöä vertailevassa mainonnassa. Näin ollen ei siis voida väittää, kuten O2 on tehnyt, että ellei tällainen käyttö ole välttämätöntä kilpailijan tai sen tuotteiden tai palveluiden tunnistamiseksi,

34 – Em. asia Siemens, tuomion 18–20 kohta.

35 – Ibidem, 22–24 kohta.

vertaileva mainonta on itsessään jo sellaista, että se tuottaa mainostajalle epäoikeutettua etua, joka perustuu kyseisen tavaramerkin tai tunnuksen maineeseen. Kuten komissio on todennut, tällainen epäoikeutettu etu on sen sijaan konkreettisesti selvitettävä, eikä sitä voida olettaa sillä perusteella, ettei kyseiseen tavaramerkkiin tai tunnukseen vertailevassa mainonnassa kohdistunut viittaus olisi ollut välttämätön.

59. Kuten sekä H3G että Court of Appeal ennakkoratkaisupyynnössä aivan oikein ovat huomauttaneet, tämänkaltaisen välttämättömyyden olemassaoloa koskevaa väitettä vastaan todistaa sitä paitsi yhteisöjen tuomioistuimen tätä aihetta koskevassa oikeuskäytännössään jatkuvasti korostama tarve tulkita vertailevan mainonnan kannalta edullisimmalla tavalla niitä sallittavuuden edellytyksiä, jotka tällaisen mainonnan on täytettävä.[36]

60. Edellä esitetyt näkökohdat, jotka koskevat kilpailijan tavaramerkin käyttöä vertailevassa mainonnassa, pätevät luonnollisesti myös tilanteessa, jossa vastaavassa yhteydessä käytetään tunnusta, joka ei ole sama mutta joka on samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki. Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetty oikeudellinen kysymys siitä, onko olemassa sellainen direktiivin 84/450 3 a artiklaan perustuva sallittavuuden edellytys, joka koskee kilpailijan tunnistamiseksi käytetyn merkin käytön välttämättömyyttä, ei mielestäni muutu riippumatta siitä, onko kyseessä samanlaisen vai ainoastaan samankaltaisen tunnuksen käyttö kuin kilpailijan tavaramerkki on.

61. Konkreettisella tasolla, joka tosin ylittää selvästi sen, mitä toisen ennakkoratkaisukysymyksen ensimmäiseen osaan vastaaminen välttämättä edellyttää,[37] haluan sitä paitsi lisätä, että tuntuu vaikealta kuvitella, että H3G olisi saanut epäoikeutettua hyötyä siitä, että se käytti riidanalaisessa mainoksessa sellaisia kuplien kuvia, jotka olivat samankaltaisia kuin O2:n kuplamerkit, jos otetaan huomioon, että kyseisessä mainoksessa kilpailija oli tunnistettavissa myös nimenomaisista viittauksista O2-tavaramerkkiin, jonka käytön oikeutusta O2 sen sijaan ei ole riitauttanut, ja että – kuten ennakkoratkaisupyynnöstä käy ilmi – kuluttajat yhdistävät matkapuhelinten yhteydessä kuplien kuvat O2:een. Jos siis kilpailijan varaan jättäytymisestä aiheutuva vaikutus toteutuu jo viittauksella O2-tavaramerkkiin, mutta O2 ei ole riitauttanut tätä, en näe, mitä epäoikeutettua hyötyä H3G:lle voi aiheutua siitä, että riidanalaisessa mainoksessa on käytetty myös tunnuksia, jotka ovat samankaltaisia kuin kuplamerkit, joiden haltija samainen O2 on.

62. Koska katson, ettei kilpailijan tavaramerkin tai tavaramerkin kanssa samankaltaisen tunnuksen käyttöä vertailevassa mainonnassa direktiivin 84/450 3 a artiklassa kielletä pelkästään sillä perusteella, ettei käyttö ole välttämätöntä kilpailijan tai tämän tuotteiden tai palveluiden tunnistamiseksi,

36 – Em. asiassa Toshiba, tuomion 37 kohta; em. asia Pippig Augenoptik, tuomion 42 kohta; asia C-356/04, Lidl Belgium, tuomio 19.9.2006 (Kok. 2006, s I-8501, 22 kohta) ja asia C-381/05, De Landtsheer, tuomio 19.4.2007 (Kok. 2007, s. I-3115, 35 ja 63 kohta).

37 – Tarvittaessa on luonnollisesti kansallisen tuomioistuimen tehtävä ratkaista, käyttääkö H3G epäoikeutetusti hyväksi O2:n kuplamerkkien mainetta käyttäessään kuplien kuvia riidanalaisessa mainoksessa (ks. vastaavasti em. asia Adam Opel, tuomion 36 kohta).

ei toisen ennakkoratkaisukysymyksen toisen osan eikä kolmannen ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu ole tarpeen, koska ne olisivat edellyttäneet päinvastaista ratkaisua kuin se, jonka juuri esitin.

63. Koska O2 toi etenkin istunnossa toistuvasti esiin, että riidanalaisessa mainoksessa sen kuplamerkkejä kuvattiin vääristellysti, mikä haittasi kyseisten tavaramerkkien erottamiskykyä ja mainetta, huomautan lisäksi, ettei väitetty vääristeleminen voi vaikuttaa siten, ettei kyseistä mainosta sen vuoksi olisi sallittu, paitsi siinä tapauksessa, että mainos olisi jonkin direktiivin 84/450 3 a artiklassa esitetyn edellytyksen vastainen.

64. Niiden joukossa on edellytyksiä, joiden tarkoituksena on suojella tavaramerkin mainetta, kuten 1 kohdan e alakohdassa, jossa kielletään vähättelemästä tai panettelemasta tavaramerkkiä, ja edellä juuri tarkastellussa 1 kohdan g alakohdassa, jossa kielletään käyttämästä epäoikeutetusti hyväksi tavaramerkin mainetta. Mikäli kuplamerkkien vääristely riidanalaisessa mainoksessa on sellaista, että se esittää kyseiset merkit tai niiden haltijan imagon kielteisesti, O2 voisi nostaa asiasta kanteen vetoamalla direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan e alakohdan kansalliseen täytäntöönpanosäädökseen.

65. Kyseisessä 3 a artiklassa säädettyihin edellytyksiin ei sen sijaan sisälly edellytystä, joka koskisi tarvetta suojata tavaramerkin erottamiskykyä. Tällaisesta tarpeesta säädetään laajalti tunnettujen merkkien osalta sekä direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa että yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 [38] 8 artiklan 5 kohdassa, sellaisena kuin se on muutettuna, joissa molemmissa kielletään sekä haitan aiheuttaminen erottamiskyvylle että erottamiskyvyn epäoikeutettu hyväksi käyttäminen. Sen sijaan tavaramerkin erottamiskyvyn suojaamisen tarvetta, toisin kuin tavaramerkin maineen suojaamisen tarvetta, josta laajalti tunnettujen merkkien osalta on säädetty myös edellä mainituissa säännöksissä, ei ole sisällytetty direktiivin 84/450 3 a artiklaan, jota, kuten edellä on todettu (ks. edellä 59 kohta), on tulkittava suppeasti. Tässä tapauksessa ei voi olla kyse muusta kuin yhteisön lainsäätäjän tietoisesta valinnasta; tämä on selvästi katsonut tarpeelliseksi asettaa tavaramerkkien erottamiskyvyn suojaamiseen nähden etusijalle tehokkaan vertailevan mainonnan, joka toimii tiedottamisen välineenä kuluttajille ja piristää tavaroiden ja palveluiden tarjoajien välistä kilpailua (ks. erityisesti direktiivin 97/55 toinen perustelukappale).

66. Edellä esitetyn perusteella esitän, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa toiseen ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Direktiivin 84/450 3 a artiklaa ei voida tulkita siten, että siinä sallittaisiin saman tai samankaltaisen tunnuksen käyttö kuin kilpailijan tavaramerkki vertailevassa mainonnassa ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen käyttö on välttämätöntä kilpailijan tai tämän tuotteiden tai palveluiden tunnistamiseksi.

38 – EYVL 1994, L 11, s. 1.

Ratkaisuehdotus

67. Esitän siis, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Court of Appealin (England & Wales) esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1) Kilpailijan rekisteröidyn tavaramerkin kanssa saman tai samankaltaisen tunnuksen käytöstä mainonnassa, jossa kyseisen kilpailijan kyseisellä tavaramerkillä markkinoimien tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksia verrataan mainostajan tarjoamien tuotteiden tai palveluiden ominaisuuksiin, on säädetty tyhjentävästi harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10.9.1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY, 3 a artiklassa, eikä siihen sovelleta jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a tai b alakohtaa.

2) Direktiivin 84/450 3 a artiklaa ei voida tulkita siten, että siinä sallittaisiin kilpailijan tavaramerkin kanssa saman tai samankaltaisen tunnuksen käyttö vertailevassa mainonnassa ainoastaan siinä tapauksessa, että kyseinen käyttö on välttämätöntä kilpailijan tai tämän tuotteiden tai palveluiden tunnistamiseksi.