YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)
22 päivänä kesäkuuta 2000 *

Asiassa C-425/98,

jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Marca Mode CV

vastaan

Adidas AG ja

Adidas Benelux BV

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. C. Moitinho de Almeida sekä tuomarit C. Gulmann (esittelevä tuomari), J.-P. Puissochet, G. Hirsch ja F. Macken,

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

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Marca Mode CV, edustajinaan asianajajat O. W. Brouwer, D. W. F. Verkade ja D. J. G. Visser, Amsterdam, ja asianajaja P. Wytinck, Bryssel,

— Adidas AG ja Adidas Benelux BV, edustajanaan asianajaja C. Gielen, Amsterdam,

— Alankomaiden hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön eurooppaoikeuden osaston osastopäällikkö M. Fierstra,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään Treasury Solicitor's Departmentin virkamies M. Ewing,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään oikeudellisen yksikön virkamiehet K. Banks ja P. van Nuffel,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Marca Mode CV:n, edustajinaan asianajajat D. J. G. Visser ja C. R. A. Swaak, Amsterdam, Adidas AG:n ja Adidas Benelux BV:n, edustajanaan asianajaja S. A. Klos, Amsterdam, ja komission, asiamiehenään oikeudellisen yksikön virkamies H. M. H. Speyart, 24.11.1999 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 27.1.2000 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Hoge Raad der Nederlanden on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 6.11.1998 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 26.11.1998, EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla ennakkoratkaisukysymyksen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta.

2 Tämä kysymys on esitetty asiassa, jossa valittajana on Marca Mode CV (jäljempänä Marca Mode), kotipaikka Amsterdam (Alankomaat), ja vastapuolina Adidas AG, kotipaikka Herzogenaurach (Saksa), ja Adidas Benelux BV, kotipaikka Etten Leur (Alankomaat), ja joka koskee kuviosta koostuvaa tavaramerkkiä, jonka Adidas AG on rekisteröinyt Benelux-tavaramerkkivirastossa ja jonka osalta se on antanut Benelux-maat kattavan yksinoikeuslisenssin Adidas Benelux BV:lle.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Direktiivin 5 artikla koskee tavaramerkkiin kuuluvia oikeuksia, ja sen 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

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

a) — —

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."

4 Direktiivin useimmissa kieliversioissa käytetään tässä säännöksessä "sekaannusvaaran" ja "mielleyhtymän vaaran" käsitteitä. Hollannin- ja ruotsinkielisissä versioissa käytetään käsitteitä sekaannusmahdollisuus ja mielleyhtymän vaara, kun taas englanninkielisessä versiossa käytetään käsitteitä sekaannuksen ja mielleyhtymän todennäköisyys.

5 Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

"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."

6 Eenvormige Beneluxwet op de merken -nimisen lain (jäljempänä Benelux-tavaramerkkilaki) 13 §:n A momentin 1 kohdan b alakohdassa, jolla pannaan Benelux-maiden lainsäädännössä täytäntöön direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohta, säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkin tuottaman yksinoikeuden nojalla tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää

— —

b) kaikki tavaramerkkinsä tai sitä vastaavan merkin käyttö elinkeinotoiminnassa sellaisia tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tai samankaltaisia tavaroita varten, kun yleisön keskuudessa aiheutuu vaara merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä

— —

sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisten vahingonkorvausoikeudellisten säännösten soveltamista."

Kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä oleva riita

7 Adidas AG:n Benelux-tavaramerkkivirastossa rekisteröimä kuviomerkki muodostuu kolmesta samansuuntaisesta raidasta. Kyseinen tavaramerkki kattaa muun muassa urheiluvaatteita ja urheiluun liittyviä tuotteita.

8 Marca Mode on Bredassa (Alankomaat) sijaitsevassa liikkeessään pitänyt kaupan urheiluvaatekokoelmaa, jonka tietyissä vaatekappaleissa oli sivuilla kaksi samansuuntaista koko vaatteen pituista raitaa. Nämä vaatteet olivat joko valkeita, jolloin raidat olivat mustia, tai mustia, jolloin raidat olivat valkeita.

9 Marca Modella oli myynnissä myös valko-oransseja T-paitoja, joissa etupuolen keskellä on kolme samansuuntaista koko paidan pituista mustaa pystyraitaa, jotka on rajattu kapealla valkealla raidalla ja jotka kulkevat sellaisen pyöreähkön merkin lävitse, jossa on kissan kuva ja kirjaimet TIM.

10 Adidas AG ja Adidas Benelux BV (jäljempänä näistä käytetään yhteisnimitystä Adidas) haastoivat Marca Moden 26.6.1996 välitoimimenettelyyn (kort geding -menettelyyn) Rechtbank te Bredan puheenjohtajan luo. Adidas väitti Marca Moden rikkovan Adidaksen kolmesta raidasta koostuvaa kuviomerkkiä ja vaati, että Marcaa kiellettäisiin Benelux-maissa käyttämästä jatkossa kolmesta tai kahdesta raidasta koostuvia merkkejä.

11 Puheenjohtaja hyväksyi vaatimuksen seitsemän vaatteen osalta ja kirjaimilla TIM varustetun T-paidan osalta.

12 Gerechtshof te 's-Hertogenbosch pysytti määräyksen voimassa.

13 Marca Mode teki tämän jälkeen Gerechtshofin päätöksestä kassaatiovalituksen Hoge Raad der Nederlandeniin.

14 Tässä tuomioistuimessa Marca Mode väittää muutoksenhakutuomioistuimen soveltaneen virheellisesti Benelux-maiden tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 1 kohdan b alakohtaa, kun kyseinen tuomioistuin teki päätöksensä pelkästään sen perusteella, että kohderyhmän keskuudessa on vaara riidanalaisten merkkien ja rekisteröidyn tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä. Marca Mode vetoaa asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 annettuun tuomioon (Kok. 1997, s. I-6191) ja väittää, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan Gerechtshofin olisi pitänyt perustaa päätöksensä siihen, että sekaannusvaara oli olemassa.

15 Hoge Raad der Nederlanden katsoo, että edellä mainitussa asiassa SABEL annetun tuomion ja erityisesti sen 18, 22 ja 24 kohdan perusteella voisi olla perusteltua päätyä siihen tulokseen, että jos erityisten olosuhteiden — kuten sen seikan, että tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko merkkiin itseensä liittyvistä syistä tai sen vuoksi, että se on tullut laajalti tunnetuksi yleisön keskuudessa — perusteella on päädyttävä siihen, että sekaannusvaara ei ole poissuljettu, mielleyhtymää koskeva vaara voisi tällöin riittää riidanalaisten merkkien käytön kieltämisen perusteeksi.

16 Hoge Raad der Nederlandenin mukaan tällaisella tulkinnalla voitaisiin laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta sovittaa yhteen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 2 kohta, jossa jäsenvaltiolle annetaan oikeus myöntää laajalti tunnetuille tavaramerkeille suoja, jota sovelletaan silloin, kun kyse ei ole samankaltaisista tavaroista tai palveluista, "milloin — — merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle". Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tällainen tulkinta tarjoaisi myös laajalti

tunnetuille tavaramerkeille suojan sitä vastaan, että niiden erityisen vahvaa erottamiskykyä käytettäisiin hyväksi tai että niille aiheutettaisiin haittaa, kun kyse on samoista tai samankaltaisista tavaroista tai palveluista.

17 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin päättelee, että jos sen tulkinta edellä mainitussa asiassa SABEL annetusta tuomiosta on oikea, Gerechtshofin tuomiota ei voitaisi kumota Marca Moden esittämällä perusteella. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin esittää, että Gerechtshofin tuomiossa todettiin paitsi se, että Marca Moden merkin ja Adidaksen tavaramerkin välillä on mielleyhtymän mahdollisuus, myös se, että Adidaksen tavaramerkki on laajalti tunnettu. Tämän viimeksi mainitun seikan perusteella ei kyseisen kansallisen tuomioistuimen mukaan voida sulkea pois sitä, että mielleyhtymän mahdollisuus voisi johtaa sekaannukseen. Näin ollen toteen näytetyillä seikoilla voitaisiin perustella Adidaksen esittämän kieltovaatimuksen hyväksyminen.

18 Näiden toteamusten johdosta Hoge Raad der Nederlanden on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Onko direktiivin 89/104/EY 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että

a) jos tavaramerkki on merkkiin itseensä liittyvistä syistä tai sen vuoksi, että se on tullut laajalti tunnetuksi yleisön keskuudessa, erityisen erottamiskykyinen ja

b) jos kolmas ilman tavaramerkin haltijan suostumusta käyttää elinkeinotoiminnassaan samojen tai samankaltaisten tavaroiden tai palvelujen, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tunnusmerkkinä merkkiä, joka siinä määrin vastaa tavaramerkkiä, että syntyy vaara mielleyhtymästä kyseisen merkin ja tavaramerkin välillä,

tavaramerkin haltijalla on yksinoikeutensa perusteella oikeus kieltää tätä kolmatta käyttämästä merkkiä, jos tavaramerkin erottamiskyvyn takia ei ole poissuljettua, että mielleyhtymä voi johtaa sekaannukseen?"

19 Tällä samalla päätöksellään Hoge Raad on myös esittänyt useita ennakkoratkaisukysymyksiä Benelux-tuomioistuimelle. Marca Moden antamien tietojen mukaan kyseinen tuomioistuin on 18.1.1999 antamallaan määräyksellä lykännyt esitettyjen kysymysten tarkastelua siihen, kunnes yhteisöjen tuomioistuin on ratkaissut asian.

Ennakkoratkaisukysymykset

20 Adidas pyytää yhteisöjen tuomioistuinta tulkitsemaan direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa.

21 On huomattava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan perustamissopimuksen 177 artiklan mukaisessa kansallisten tuomioistuinten ja yhteisöjen tuomioistuimen välisessä tehtävien jaossa kansallinen tuomioistuin, joka ainoana tuomioistuimena saa suoraan tietoonsa asian tosiseikat sekä asianosaisten esittämät väitteet ja jonka on vastattava annettavasta ratkaisusta, pystyy parhaiten arvioimaan kaikki asiaan liittyvät seikat tuntien sitä, mikä merkitys riidassa esille tulleilla oikeuskysymyksillä on, ja sitä, onko ennakkoratkaisu tarpeen, jotta se voisi antaa tuomionsa. Jos kysymykset on muotoiltu epätarkasti, yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä kuitenkin on erotella kansallisen tuomioistuimen sille toimittamasta aineistosta ja erityisesti ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen perusteluista ne yhteisön oikeutta

koskevat seikat, jotka oikeudenkäynnin kohteen vuoksi edellyttävät tulkintaa (ks. erityisesti asia 83/78, Pigs Marketing Board, tuomio 29.11.1978, Kok. 1978, s. 2347, 25 ja 26 kohta).

22 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä ilmenee, että Hoge Raad der Nederlanden pyytää tulkitsemaan ainoastaan direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja että kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevan riidan ratkaiseminen riippuu siitä, onko Gerechtshof menetellyt perustellusti katsoessaan, että asiassa täyttyi tässä yhteisön säännöksessä asetettu edellytys, jonka mukaan on oltava olemassa "sekaannusvaara, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä".

23 Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä ei sitä paitsi ilmene, että Adidas olisi väittänyt kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa menettelyssä, että riidanalaisten merkkien aiheeton käyttö merkitsisi Adidaksen rekisteröimän kuviosta koostuvan tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, mikä on edellytyksenä sen säännöksen mahdolliselle soveltamiselle, jolla pannaan täytäntöön direktiivin 5 artiklan 2 kohta. Hoge Raad der Nederlanden viittaa tähän viimeksi mainittuun artiklaan perustellakseen sitä, että ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevassa päätöksessä suositellulla direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnalla taattaisiin tietty johdonmukaisuus näissä kahdessa säännöksessä tarkoitettujen tilanteiden välillä, eikä siitä syystä, että riita tosiasiallisesti koskisi tässä säännöksessä säädettyä erityistä tavaramerkin loukkaamista.

24 Kansalliselle tuomioistuimelle hyödyllisen vastauksen antamiseksi ei näin ollen ole tarpeen tarkastella kysymystä direktiivin 5 artiklan 2 kohdan tulkinnasta.

25 Hoge Raad der Nederlandenin esittämän kysymyksen johdosta on todettava, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tavaramerkin haltija voi tiettyjen edellytysten täyttyessä kieltää kolmansia käyttämästä merkkiä, joka aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

26 Suurelta osin samanlaista sanamuotoa käytetään direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jossa luetellaan perusteet, joiden johdosta tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi.

27 Yhteisöjen tuomioistuin on tulkinnut direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa muun muassa edellä mainitussa asiassa SABEL antamassaan tuomiossa.

28 Näin ollen tämän tulkinnan on pädettävä myös direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

29 Hoge Raad der Nederlandenin mukaan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä ei suljeta pois sitä, että tavaramerkin ja merkin välillä voitaisiin olettaa olevan sekaannusvaara silloin, kun tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen erityisesti sen maineen vuoksi ja kun kolmannen samoja tai samankaltaisia tavaroita varten käyttämä merkki vastaa siinä määrin tavaramerkkiä, että merkin ja tavaramerkin välillä voi syntyä mielleyhtymä.

30 Kysymyksellään Hoge Raad der Nederlanden haluaa siis tietää, onko direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltija voi tällaisissa olosuhteissa kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä silloin, kun tavaramerkin erottamiskyvyn takia ei voida sulkea pois sitä, että se, että yleisön keskuudessa syntyy mielleyhtymä merkin ja tavaramerkin välillä, voi johtaa sekaannukseen.

31 Marca Mode, Alankomaiden hallitus ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus sekä komissio viittaavat edellä mainitussa asiassa SABEL annettuun tuomioon ja väittävät, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan samoin kuin sen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen suojan edellytyksenä on aina, että

sekaannusvaara näytetään toteen. Jopa laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta ei niiden mukaan riitä pelkästään se, että sekaannusvaaraa ei ole poissuljettu siinä tilanteessa, että on olemassa pelkkä mielleyhtymän vaara.

32 Adidas vetoaa edellä mainitussa asiassa SABEL annetun tuomion 24 kohtaan ja väittää päinvastoin, että laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta mielleyhtymän vaara riittää kiellon perusteeksi silloin, kun sekaannusvaaraa ei ole suljettu pois. Toisin sanoen sekaannusvaaran voitaisiin tällaisten tavaramerkkien osalta olettaa olevan olemassa mielleyhtymän vaaran perusteella.

33 Tältä osin on heti aluksi todettava, että jopa Hoge Raad der Nederlandenin ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevassa päätöksessään esittämien tilanteiden kaltaisissa erityistilanteissa ei voida soveltaa oikeudellista olettamaa, jonka mukaan sekaannusvaara on olemassa.

34 Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on nimittäin tarkoitus soveltaa vain, jos se, että sekä kyseiset merkit että tavarat tai palvelut, joita varten merkkejä käytetään, ovat keskenään samoja tai samankaltaisia, "aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä". Tästä sanamuodosta ilmenee, että mielleyhtymän vaaran käsite ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran käsitteelle vaan sillä täsmennetään sekaannusvaaran käsitteen merkitystä. Jo tämän säännöksen sanamuodon mukaan on siis mahdotonta, että sitä voitaisiin soveltaa, jos yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa (ks. direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta em. asia SABEL, tuomion 18 kohta). Rekisteröidyn tavaramerkin suoja riippuu näin ollen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan sekaannusvaaran olemassaolosta (ks. direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 18 kohta).

35 Tätä tulkintaa tukee myös direktiivin kymmenes perustelukappale, jonka mukaan "sekaannusvaara — — on erityisedellytys suojan antamiselle" (em. asia SABEL, tuomion 19 kohta).

36 Tämä tulkinta ei ole ristiriidassa direktiivin 5 artiklan 2 kohdan kanssa; tässä kohdassa säädetään laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta suojasta, jonka antaminen ei edellytä sekaannusvaaran olemassaoloa. Tätä säännöstä nimittäin sovelletaan tilanteisiin, joissa suojan erityisedellytys täyttyy sillä, että riidanalaista merkkiä käytetään aiheettomasti tavalla, jolla käytetään epäoikeutetusti hyväksi tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta taikka joka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

37 Adidas ei voi menestyksekkäästi vedota edellä mainitussa asiassa SABEL annetun tuomion 24 kohtaan.

38 Kyseisen tuomion 24 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on, ja lisäsi vielä, että näin ollen ei voida sulkea pois sitä, että sisällöllinen samankaltaisuus, joka aiheutuu siitä, että kahdessa tavaramerkissä käytetään kuvia, joilla on sama merkityssisältö, voi aiheuttaa sekaannusvaaran siinä tapauksessa, että aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko merkkiin itseensä liittyvistä syistä tai sen vuoksi, että se on tullut laajalti tunnetuksi yleisön keskuudessa.

39 Yhteisöjen tuomioistuin korosti näin ollen, että aiemman tavaramerkin erityisen hyvä erottamiskyky voi lisätä sekaannusvaaraa ja että tavaramerkin ja merkin sisällöllinen samankaltaisuus voi myötävaikuttaa tällaisen vaaran aiheutumiseen. Edellä mainitussa asiassa SABEL annetun tuomion 24 kohdassa käytetty negatiivinen muotoilu "näin ollen ei voida sulkea pois" pelkästään korostaa sitä mahdollisuutta, että vaara aiheutuu kahden tarkasteltavana olleen tekijän yhtymisestä. Tämä muotoilu ei mitenkään merkitse sitä, että siinä tilanteessa, että on olemassa mielleyhtymän vaara ilmaisun suppeassa merkityksessä, voitaisiin soveltaa oikeudellista olettamaa, jonka mukaan sekaannusvaara on olemassa. Tällaisella muotoillulla yhteisöjen tuomioistuin on implisiittisesti viitannut näytön arviointiin, joka kansallisen tuomioistuimen on suoritettava kussakin siinä vireillä olevassa asiassa. Yhteisöjen tuomioistuin ei ole vapauttanut kansallista tuomioistuinta sen selvittämisestä, että kyseessä on sekaannusvaara, mikä juuri on näytettävä toteen.

40 Tältä osin on huomattava, että sekaannusvaaraa on arvioitava kokonaisuutena ja että huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa (em. asia SABEL, tuomion 22 kohta). Sekaannusvaaran kokonaisarviointi merkitsee huomioon otettavien tekijöiden tiettyä keskinäistä riippuvuutta (em. asia Canon, tuomion 17 kohta). Sekaannusvaara voidaan todeta esimerkiksi siitä huolimatta, että ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseiset kaksi tavaramerkkiä on tarkoitettu, eivät ole kovin samankaltaisia, jos tavaramerkit ovat hyvin samankaltaisia ja jos aikaisemman tavaramerkin erottamiskyky on hyvä ja erityisesti jos se on hyvin laajalti tunnettu (em. asia Canon, tuomion 19 kohta).

41 Se, että tavaramerkin on näytetty olevan laajalti tunnettu, on siis seikka, jolla muiden seikkojen ohella voi olla tietty merkitys. Näin ollen voidaan todeta, että sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erittäin erottamiskykyisiä sen vuoksi, että ne ovat laajalti tunnettuja, suojataan laajemmin kuin niitä, joiden erottamiskyky on heikompi (em. asia Canon, tuomion 18 kohta). Sen perusteella, että tavaramerkki on laajalti tunnettu, ei kuitenkaan voida tehdä oikeudellista olettamaa, jonka mukaan sekaannusvaaran katsotaan olevan olemassa pelkästään siksi, että on olemassa mielleyhtymän vaara ilmaisun suppeassa merkityksessä.

42 Näin ollen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei voida tulkita siten, että

— kun tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko merkkiin itseensä liittyvistä syistä tai sen vuoksi, että se on tullut laajalti tunnetuksi yleisön keskuudessa, ja

— kun kolmas käyttää elinkeinotoiminnassaan ilman tavaramerkin haltijan suostumusta samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, merkkiä, joka vastaa tavaramerkkiä siinä määrin, että on mahdollista, että merkin ja tavaramerkin välillä syntyy mielleyhtymä,

tavaramerkin haltija voisi yksinoikeutensa perusteella kieltää tältä kolmannelta merkin käytön sellaisessa tilanteessa, jossa tavaramerkin erottamiskyvyn takia ei voida sulkea pois sitä, että tämä mielleyhtymä voisi johtaa sekaannuksen syntymiseen.

Oikeudenkäyntikulut

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

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut Hoge Raad der Nederlandenin 6.11.1998 tekemällään päätöksellä esittämän kysymyksen seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei voida tulkita siten, että

— kun tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko merkkiin itseensä liittyvistä syistä tai sen vuoksi, että se on tullut laajalti tunnetuksi yleisön keskuudessa, ja

— kun kolmas käyttää elinkeinotoiminnassaan ilman tavaramerkin haltijan suostumusta samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, merkkiä, joka vastaa tavaramerkkiä siinä määrin, että on mahdollista, että merkin ja tavaramerkin välillä syntyy mielleyhtymä,

tavaramerkin haltija voisi yksinoikeutensa perusteella kieltää tältä kolmannelta merkin käytön sellaisessa tilanteessa, jossa tavaramerkin erottamiskyvyn takia ei voida sulkea pois sitä, että tämä mielleyhtymä voisi johtaa sekaannuksen syntymiseen.

Moitinho de Almeida Gulmann Puissochet

Hirsch Macken

Julistettiin Luxemburgissa 22 päivänä kesäkuuta 2000.

R. Grass

kirjaaja

J. C. Moitinho de Almeida

kuudennen jaoston puheenjohtaja