YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

20 päivänä maaliskuuta 2003 *

Asiassa C-291/00,

jonka tribunal de grande instance de Paris (Ranska) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

LTJ Diffusion SA

vastaan

Sadas Vertbaudet SA

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 a alakohdan tulkinnasta,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat M. Wathelet ja R. Schintgen sekä tuomarit C. Gulmann, P. Jann, F. Macken (esittelevä tuomari), N. Colneric, S. von Bahr ja J. N. Cunha Rodrigues,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: D. Louterman-Hubeau,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— LTJ Diffusion SA, edustajanaan avocat F. Fajgenbaum,

— Sadas Vertbaudet SA, edustajanaan avocat A. Bertrand,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään G. Amodeo, avustajanaan barrister D. Alexander,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään K. Banks,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan LTJ Diffusion SA:n, edustajanaan F. Fajgenbaum, Sadas Vertbaudet SA:n, edustajanaan A. Bertrand, Ranskan hallituksen, asiamiehenään A. Maitrepierre, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, edustajanaan barrister M. Tappin, ja komission, asiamiehenään K. Banks, 10.10.2001 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 17.1.2002 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Tribunal de grande instance de Paris on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 23.6.2000 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 26.7.2000, EY 234 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta.

2 Tämä kysymys on esitetty asiassa, jossa kantajana on LTJ Diffusion SA (jäljempänä LTJ Diffusion) ja vastaajana Sadas Vertbaudet SA (jäljempänä Sadas) ja joka koskee sitä, että LTJ Diffusion väittää Sadasin loukanneen tavaramerkkiä, jonka LTJ Diffusion on rekisteröinyt vaatteita varten.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön lainsäädäntö

3 Direktiivin johdanto-osan ensimmäisessä perustelukappaleessa todetaan, että jäsenvaltioiden nykyisessä tavaramerkkilainsäädännössä on eroja, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Tämän perustelukappaleen mukaan tästä syystä on sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan kannalta tarpeen lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Direktiivin johdanto-osan kolmannen perustelukappaleen mukaan "tällä hetkellä ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti".

4 Direktiivin johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

" — — rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän; tämä suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]; suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat samankaltaiset]; on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan; [sekaannusvaara on erityisedellytys suojan

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

5 Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa luetellaan sellaiset täydentävät rekisteröintiesteet ja mitättömyysperusteet, jotka liittyvät ristiriitatilanteisiin aikaisempien oikeuksien kanssa, ja siinä säädetään seuraavaa:

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

a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan;

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

6 Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa, joka koskee tavaramerkin tuottamia oikeuksia, säädetään seuraavaa:

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

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

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

Kansallinen lainsäädäntö

7 Tavaramerkkioikeudesta säädetään Ranskassa 4.1.1991 annetulla lailla, sellaisena kuin se on vuonna 1992 konsolidoituna, ja erityisesti code de la propriété intellectuellen (immateriaalioikeuksia sääntelevä lakikoonnelma, JORF 3.7.1992, s. 8801; jäljempänä CPI) VII osassa.

8 CPI:n L. 713-2 §:ssä kielletään

"tavaramerkin toisintaminen, käyttäminen tai kiinnittäminen, mikä koskee myös sitä tilannetta, että tavaramerkkiin lisätään sellaisia sanoja kuin 'menetelmä, tekotapa, järjestelmä, jäljitelmä, laji tai metodi', sekä tavaramerkin toisinnon käyttäminen, kun kyse on niistä samoista tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity."

9 CPI:n L. 713-3 §:ssä säädetään seuraavaa:

"Jos yleisön keskuudessa voi aiheutua sekaannusvaara, ilman tavaramerkin haltijan lupaa

a) tavaramerkkiä ei saa toisintaa, käyttää tai kiinnittää eikä toisinnettua merkkiä käyttää sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka ovat samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) tavaramerkkiä ei saa jäljitellä eikä jäljitelmää käyttää sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity."

Pääasian oikeusriita ja ennakkoratkaisukysymys

10 LTJ Diffusion harjoittaa elinkeinotoimintaa suunnittelemalla, valmistamalla, markkinoimalla ja jakelemalla vaatteita ja jalkineita eli erityisesti aikuisille ja lapsille tarkoitettuja yö- ja alusvaatteita, sukkia ja tohveleita.

11 LTJ Diffusion on sellaisen tavaramerkin haltija, joka on rekisteröity Institut national de la propriété industriellessä (Ranskan kansallinen teollisoikeusvirasto; jäljempänä INPI) numerolla 17731; tavaramerkkiä on haettu 16.6.1983 ja rekisteröinti on uusittu 14.6.1993 (jäljempänä LTJ Diffusionin tavaramerkki). Rekisteröinti koskee tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on muutettuna ja tarkistettuna, pohjautuvan luokituksen (jäljempänä Nizzan luokitus) luokkaa 25, ja tavaraluetteloon kuuluvat valmis- ja mittatilausvaatteet, mukaan lukien saappaat, kengät ja tohvelit. Tämä tavaramerkki muodostuu yhdestä sanasta, joka on rekisteröity allekirjoituksen muodossa niin, että kirjaimet ovat toisissaan kiinni ja A-kirjaimen kahden kenoviivan välissä on piste. Tavaramerkki näyttää seuraavalta:



12 Sadas on postimyyntiyhtiö, joka jakelee Vertbaudet-nimistä postimyyntiluetteloa. Se markkinoi muun muassa lapsille tarkoitettuja vaatteita ja vaatetustarvikkeita.

13 Sadas on sellaisen tavaramerkin haltija, joka on rekisteröity INPI:ssä numerolla 93.487.413 ja jonka hakemuspäivänä on 29.9.1993 (jäljempänä Sadasin tavaramerkki). Rekisteröinti, joka on julkaistu 25.3.1994, koskee muun muassa Nizzan luokituksen luokkaan 25 kuuluvia tavaroita.

14 Tämä tavaramerkki, joka on rekisteröity pystysuorien suurten painokirjaimien muodossa, on seuraava:

ARTHUR ET FÉLICIE

15 Oikeudenkäyntiaineistosta ilmenee, että Sadasin tavaramerkkiä on käytetty seuraavassa muodossa:



16 LTJ Diffusion on katsonut, että Sadas on loukannut LTJ Diffusionin tavaramerkkiä toisintamalla sen ja käyttämällä sitä lastenvaatteissa ja vaatetustarvikkeissa, minkä vuoksi se on nostanut Sadasia vastaan kanteen tribunal de grande instance de Paris'ssa. LTJ Diffusion vaatii, että kyseinen tuomioistuin määrää tavanomaisista kielto-, takavarikointi- ja julkistamistoimista ja julistaa Sadasin tavaramerkin mitättömäksi.

17 LTJ Diffusion on vedonnut lähinnä CPI:n L. 713-2 ja L. 713-3 §:än. Se on väittänyt, että erityisesti CPI:n L. 713-2 §:ssä säädettyä kieltoa on tulkittu ranskalaisessa oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa niin, että kyseinen kielto kattaa myös niin sanotut osittaiset loukkaukset eli tapaukset, joissa useasta elementistä muodostetun tavaramerkin erottamiskykyinen elementti toisinnetaan, ja niin sanottuina merkityksettöminä lisäyksinä pidetyt tapaukset, joissa joko tavaramerkin erottamiskykyinen elementti taikka koko tavaramerkki toisinnetaan ja siihen liitetään samalla muita elementtejä, joiden ei kuitenkaan katsota muuttavan tavaramerkin identiteettiä.

18 LTJ Diffusion on myös esittänyt, että vaikka Sadasin tavaramerkin rekisteröinti ja käyttö eivät olisi merkinneet sitä, että LTJ Diffusionin tavaramerkkiä olisi loukattu CPI:n L. 713-2 §:ssä tarkoitetulla tavalla eli toisintamalla, sen tavaramerkkiä on joka tapauksessa loukattu CPI:n L. 713-3 §:ssä tarkoitetulla tavalla eli jäljittelemällä. Näiden kahden tavaramerkin välillä on nimittäin sekaannusvaara siksi, että Arthur-sana säilyttää Sadasin tavaramerkin muodostamassa kokonaisuudessa oman erottamiskykynsä.

19 LTJ Diffusion on lisäksi esittänyt, että sen tavaramerkki on yleisesti tunnettu siksi, että sitä on käytetty intensiivisesti ja sen tunnetuksi tekemiseen on käytetty huomattavassa määrin mainontaa.

20 Sadas on puolestaan esittänyt, että erottamiskykyisen merkin eri elementtejä ei ole syytä tarkastella toisistaan erillään arvioitaessa CPI:n L. 713-2 §:ssä tarkoitettua loukkaamista. Sadasin mukaan moniosaisen tavaramerkin yhden elementin toisintaminen tai uusien elementtien lisääminen tavaramerkkiin eivät kuulu direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan, koska se koskee vain identtisen merkin käyttämistä ilman muutoksia.

21 Tribunal de grande instance de Paris katsoo, että pääasian ratkaisu riippuu CPI:n L. 713-2 §:ssä käytetyn tavaramerkin toisintamisen käsitteen tulkinnasta ja erityisesti siitä, kattaako tämä käsite enemmän kuin pelkän tavaramerkiksi rekisteröidyn merkin toisintamisen identtisessä muodossa, eli ovatko osittaisen loukkauksen ja merkityksettömän lisäyksen käsitteet hyväksyttävissä.

22 Tribunal de grande instance de Paris on katsonut, että CPI:n L. 713-2 §:ssä käytettyä tavaramerkin toisintamisen käsitettä on tulkittava samalla tavalla kuin direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa käytettyä ilmausta "merkki, joka on sama kuin tavaramerkki", ja siksi se on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Koskeeko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty kielto yksinomaan nii-

den merkkien, jotka muodostavat tavaramerkin, toisintamista täysin samaksi merkiksi ilman, että mitään poistetaan tai lisätään, vai voiko kielto koskea

1) useammasta merkistä koostuvan tavaramerkin erottamiskykyisen elementin toisintamista?

2) tavaramerkin muodostavien merkkien täydellistä toisintamista, kun niihin lisätään muita merkkejä?"

Ennakkoratkaisukysymyksen oikeudellinen arviointi

23 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa kysymyksellään selvittää, miten on tulkittava direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaan sisältyvää ilmausta "merkki, joka on sama kuin tavaramerkki".

24 Asiassa on riidatonta, että Sadasin tavaramerkkiä on käytetty elinkeinotoiminnassa sellaisten tavaroiden tunnusmerkkinä, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten LTJ Diffusionin tavaramerkki on rekisteröity.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

25 LTJ Diffusion esittää, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava niin, että tämä säännös nivoutuu yhteen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan

b alakohdan kanssa. Jos kaksi tavaramerkkiä on rekisteröity samoja tavaroita varten, kuten nyt esillä olevassa asiassa, toisistaan on erotettava yhtäältä osittainen loukkaaminen ja loukkaaminen tekemällä merkityksetön lisäys eli tilanteet, jotka kuuluvat direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan, ja toisaalta loukkaaminen pelkällä jäljittelyllä eli tilanne, joka kuuluu direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan.

26 LTJ Diffusionin mukaan on yleistä, että tahot, jotka haluavat käyttää hyväksi sellaista toisen tavaramerkkiä, joka on ainakin jossain määrin maineikas, toisintavat tämän tavaramerkin ja lisäävät samalla siihen sellaisen merkin, joka ei vaikuta tämän tavaramerkin identiteettiin.

27 LTJ Diffusion esittää, että sen ratkaisemiseksi, onko merkki sama kuin tavaramerkki direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, on tutkittava, muodostaako tämä merkki käsitekokonaisuuden, jossa tavaramerkki menettää yksilöllisyytensä ja siten erottamiskykynsä ja sulautuu näin osaksi tätä kokonaisuutta. Tältä osin on otettava huomioon tavaramerkin käyttö ja asema kyseisillä markkinoilla sekä se, onko se yleisesti tunnettu, eikä ole tarpeen tutkia, onko sekaannusvaaraa olemassa.

28 Sadas, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio katsovat, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa olevaa ilmausta "merkki, joka on sama kuin tavaramerkki", on tulkittava suppeasti.

29 Sadas esittää, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetussa merkissä, joka on sama kuin tavaramerkki, on oltava samat elementit kuin tavaramerkissä samoin aseteltuna ja samassa järjestyksessä, eli kyseessä täytyy olla suppeasti ymmärretty loukkaus ja tavaramerkin orjallinen jäljitelmä.

30 Sadas toteaa myös, että hyväksymällä käsitteet "osittainen loukkaus" tai "loukkaus tekemällä merkityksetön lisäys" loukattaisiin yhteisön oikeutta, jossa kielletään tavaramerkin jakaminen osiin arvioitaessa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa ja jossa edellytetään, että tavaramerkkiä arvioidaan kokonaisuutena. Kun tavaramerkkiä ei toisinneta identtisessä muodossa eli direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla, vaan se toisinnetaan vain osittain tai siihen tehdään lisäyksiä, on sovellettava direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jonka mukaan tavaramerkin haltija saa kieltää merkin käytön vain, jos yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.

31 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio toteavat, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa annetaan tavaramerkille ehdoton suoja identtisiä merkkejä vastaan. Ne muistuttavat, että direktiivin johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen mukaan sekaannusvaara on nimenomainen edellytys suojan antamiselle rekisteröidylle tavaramerkille. Ehdottoman suojan saamisen edellytyksenä ei ole sekaannusvaaran toteennäyttäminen, joten direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa käytettyä sanaa "sama" on tulkittava melko suppeasti.

32 Komissio on viitannut teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen (jäljempänä TRIPS-sopimus), joka on 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1) yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta hyväksytyn Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteenä 1 C, 16 artiklaan, ja se korostaa, että sekaannusvaaran olemassaoloa koskeva olettama kattaa vain sen tilanteen, että tavaramerkki ja merkki ovat samat ja ne on rekisteröity samoja tavaroita varten, kuten direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään. Kun yhteisön lainsäätäjä on käyttänyt ilmausta "merkki, joka on sama kuin tavaramerkki", se on pyrkinyt siihen, että tätä olettamaa sovellettaisiin ainoastaan niissä tilanteissa, joissa merkki ja tavaramerkki ovat täysin samanlaisia.

33 Jos merkkiä pidettäisiin liian helposti samana kuin rekisteröityä tavaramerkkiä, mahdollisuuksia kieltää merkin käyttö ilman velvollisuutta sekaannusvaaran toteennäyttämiseen laajennettaisiin komission mukaan yli sen tilanteen, jossa sekaannusvaara voidaan olettaa olemassaolevaksi.

34 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus esittää, että kokonaisarviointi, jollainen on suoritettava arvioitaessa merkin ja rekisteröidyn tavaramerkin samankaltaisuutta, on suoritettava myös arvioitaessa, onko merkki sama kuin tavaramerkki direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

35 Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkasteltava Sadasin käyttämää merkkiä keskivertokuluttajan näkökulmasta ja arvioitava merkkiä kokonaisuutena. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on sovellettava vasta sitten, kun merkki on kokonaisuutena tarkasteltuna sama kuin tavaramerkki. Kyseisen hallituksen mukaan silloin, kun käytetty merkki eroaa rekisteröidystä tavaramerkistä siksi, että siinä on myös muita, erottamiskykyisiä elementtejä, merkkiä ei ole lähtökohtaisesti pidettävä samana kuin tavaramerkkiä.

36 Ranskan hallitus on esittänyt asian suullisessa käsittelyssä, että on vaikea löytää perusteita sille, miksi direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa käytettyä samuuden käsitettä olisi tulkittava laajasti. Ainoastaan suppealla tulkinnalla voidaan antaa tehokas vaikutus sille direktiivissä säädetylle suojajärjestelmälle, joka koskee direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tilannetta, jossa merkki on pelkästään samankaltainen kuin tavaramerkki.

37 Ranskan hallitus esittää myös, että ennakkoratkaisukysymyksen esittämisen jälkeen oikeuskäytäntö on Ranskassa kehittynyt niin, että riidat, jotka koskevat tavaramerkkien osittaista toisintamista tai tapauksia, joissa tavaramerkki on toisinnettu kokonaisuudessaan ja siihen on samalla lisätty muita elementtejä,

ratkaistaan yksinomaan direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuina tapauksina, joissa tavaramerkkiä on loukattu jäljittelemällä, eikä direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuina tapauksina, joissa on kyse tavaramerkin loukkaamisesta suppeassa mielessä. Viimeksi mainitussa säännöksessä säädetty kielto koskee lähtökohtaisesti vain toisintamista täysin identtisessä muodossa, eikä se voi tarkoittaa useasta merkistä koostuvan tavaramerkin erottamiskykyisen osan toisintamista tai sitä, että kaikki tavaramerkin muodostavat merkit toisinnetaan ja niihin lisätään samalla muita merkkejä.

Yhteisöjen tuomioistuimen vastaus

38 Aluksi on syytä muistuttaa, että voidakseen antaa ennakkoratkaisukysymyksen esittäneelle tuomioistuimelle hyödyllisen vastauksen yhteisöjen tuomioistuin saattaa joutua ottamaan huomioon sellaisia yhteisön oikeuden säännöksiä, joihin kansallinen tuomioistuin ei ole viitannut kysymyksessään (ks. asia 35/85, Tissier, tuomio 20.3.1986, Kok. 1986, s. 1207, 9 kohta ja asia C-107/98, Teckal, tuomio 8.11.1999, Kok. 1999, s. I-8121, 39 kohta).

39 Kuten tämän tuomion 11, 13 ja 16 kohdasta ilmenee, LTJ Diffusionin tavaramerkki on rekisteröity aikaisemmin kuin Sadasin tavaramerkki, ja LTJ Diffusion vaatii, että ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin paitsi määrää tavanomaisista kielto-, takavarikointi- ja julkistamistoimista myös julistaa Sadasin tavaramerkin mitättömäksi.

40 On kuitenkin syytä muistuttaa, että nimenomaan direktiivin 4 artiklassa säädetään niistä täydentävistä rekisteröintiesteistä ja mitättömyysperusteista, jotka liittyvät ristiriitatilanteisiin aikaisempien oikeuksien kanssa. Tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään, että rekisteröity tavaramerkki on julistettava

mitättömäksi, jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan.

41 Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohta vastaa asiallisesti soveltamisedellytyksiltään direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, jossa määritetään ne tilanteet, joissa tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä merkkejä, jotka ovat samoja kuin hänen tavaramerkkinsä. Tällainen vastaavuussuhde vallitsee myös yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan välillä.

42 Koska sekä direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdalla että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdalla on merkitystä asian ratkaisemisen kannalta, ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle on syytä antaa tulkinta, joka koskee näitä molempia säännöksiä.

43 On siis täsmennettävä, että ennakkoratkaisukysymystä tarkastellaan jäljempänä ainoastaan direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan osalta, mutta tämän tarkastelun päätteeksi tästä säännöksestä annettavaa tulkintaa sovelletaan myös direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohtaan, koska asianomainen tulkinta on soveltuvin osin siirrettävissä koskemaan myös viimeksi mainittua säännöstä.

44 Käsiteltävänä olevan oikeuskysymyksen osalta on todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. asia 3/78, Centrafarm, tuomio 10.10.1978, Kok. 1978, s. 1823, Kok. Ep. IV, s. 173, 11 ja 12 kohta; asia

C-379/97, Upjohn, tuomio 12.10.1999, Kok. 1999, s. I-6927, 21 kohta ja asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I-10273, 48 kohta).

45 Myös yhteisön lainsäätäjä on pitänyt tätä tavaramerkin keskeisenä tehtävänä, kun se on säätänyt direktiivin 2 artiklassa, että sellaiset merkit, jotka voidaan esittää graafisesti, voivat olla tavaramerkkejä ainoastaan, jos niillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. erityisesti asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I-6959, 23 kohta ja em. asia Arsenal Football Club, tuomion 49 kohta).

46 Jotta tavaramerkki voisi tällä tavoin taata alkuperän, tavaramerkin haltijaa on suojattava sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tällä tavaramerkillä (ks. asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6227, 22 kohta ja em. asia Arsenal Football Club, tuomion 50 kohta).

47 Tavaramerkin haltijan suoja taataan direktiivin 5 artiklassa, jossa määritetään tavaramerkin tuottamat oikeudet ja jonka 1 kohdassa säädetään, että tavaramerkki tuottaa haltijalleen yksinoikeuden ja että haltijalla on tietyin rajoituksin oikeus kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiään (ks. vastaavasti asia C-337/95, Parfums Christian Dior, tuomio 4.11.1997, Kok. 1997, s. I-6013, 34 kohta).

48 Yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta, että sitä on tarkoitus soveltaa vain, jos se, että sekä kyseiset merkit ja tavaramerkit että tavarat tai palvelut, joita varten merkkejä ja tavara-

merkkejä käytetään, ovat keskenään samoja tai samankaltaisia, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran (ks. vastaavasti asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 34 kohta).

49 Sitä vastoin direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei edellytetä sekaannusvaaran toteennäyttämistä ehdottoman suojan antamiseksi niissä tilanteissa, joissa merkki on sama kuin tavaramerkki ja kyseiset tavarat tai palvelut ovat samat.

50 Sitä kriteeriä, jonka mukaan merkin on oltava sama kuin tavaramerkki, on tulkittava suppeasti. Jo samuuskäsitteen määritelmästä on nimittäin pääteltävissä, että kaksi vertailtavaa elementtiä ovat kaikilta osin samat. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa taattua ehdotonta suojaa, jota annetaan silloin, kun merkki on sama kuin tavaramerkki ja sitä käytetään niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ei voida ulottaa laajemmalle kuin niihin tilanteisiin, joita varten tästä suojasta on säädetty, eli ei erityisesti sellaisiin tilanteisiin, joiden osalta tavaramerkkien suojasta säädetään erityisesti direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.

51 Tästä seuraa, että merkki on sama kuin tavaramerkki silloin, kun merkissä toistetaan ilman muutoksia tai lisäyksiä kaikki tavaramerkin muodostavat elementit.

52 On kuitenkin huomattava, että sen ratkaisemiseksi, ymmärretäänkö merkki samaksi kuin tavaramerkki, on tehtävä kokonaisarviointi sellaisen keskivertokuluttajan näkökulmasta, jonka oletetaan olevan tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Tällaisen kuluttajan näkökulmasta merkki tuottaa kuitenkin kokonaisvaikutuksen. Näin on siksi, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan merkkejä ja tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on niistä. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskiver-

tokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta).

53 Koska merkin ymmärtäminen samaksi kuin tavaramerkki ei siis pohjaudu siihen, että vertailtaisiin suoraan kaikkia vertailtavien elementtien ominaispiirteitä, on mahdollista, että keskivertokuluttaja ei huomaa vähäisiä eroja merkin ja tavaramerkin välillä.

54 Näin ollen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava niin, että merkki on sama kuin tavaramerkki, kun merkissä toistetaan ilman muutoksia tai lisäyksiä kaikki tavaramerkin muodostavat elementit tai kun se kokonaisuutena tarkasteltuna poikkeaa niin vähän tavaramerkistä, että on mahdollista, ettei keskivertokuluttaja huomaa eroja merkin ja tavaramerkin välillä.

Oikeudenkäyntikulut

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

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut tribunal de grande instance de Paris'n 23.6.2000 tekemällään päätöksellä esittämän kysymyksen seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava niin, että merkki on sama kuin tavaramerkki, kun merkissä toistetaan ilman muutoksia tai lisäyksiä kaikki tavaramerkin muodostavat elementit tai kun se kokonaisuutena tarkasteltuna poikkeaa niin vähän tavaramerkistä, että on mahdollista, ettei keskivertokuluttaja huomaa eroja merkin ja tavaramerkin välillä.

Rodríguez Iglesias	Wathelet	Schintgen
Gulmann	Jann	Macken
Colneric	von Bahr	Cunha Rodrigues

Julistettiin Luxemburgissa 20 päivänä maaliskuuta 2003.

R. Grass — kirjaaja

G. C. Rodríguez Iglesias — presidentti