JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

ELEANOR SHARPSTON

18 päivänä tammikuuta 2007 [1]

1. Tavaramerkkidirektiivin [2] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi estää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin hänen tavaramerkkinsä ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

2. Nancyn (Ranska) Cour d'appel (muutoksenhakutuomioistuin) haluaa tietää, voiko elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröinyt nimen sanamerkiksi tiettyjä tavaroita varten, käyttää tätä oikeutta sellaista toista elinkeinonharjoittajaa vastaan, joka ilman haltijan lupaa on ottanut saman nimen toiminimeksi ja myymälän merkiksi samankaltaisten tavaroiden myyntitoiminnan yhteydessä.

3. Tähän kysymykseen annettavan vastauksen mukaan esiin saattavat nousta toinen tai molemmat kahdesta lisäkysymyksestä, vaikka kansallinen tuomioistuin ei niitä nimenomaisesti esitä.

4. Jos tilanne ei kuulu 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, ensimmäinen lisäkysymys on se, voiko kansallinen lainsäädäntö, jolla oikeutetaan tavaramerkin haltija estämään sellainen käyttö, kuulua direktiivin 5 artiklan 5 kohdan soveltamisalaan; 5 artiklan 5 kohdalla mahdollistetaan se, että jäsenvaltiot voivat soveltaa niiden säännöksiä suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, jos aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Mikäli vastaus on kielteinen, voiko tällainen kansallinen lainsäädäntö perustua johonkin muuhun direktiivin säännökseen?

5. Toinen lisäkysymys on se, vaikuttaako tilanteeseen se, että direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan tavaramerkin haltija ei voi estää toista henkilöä käyttämästä omaa nimeään tai osoitettaan, jos käytössä noudatetaan hyvää liiketapaa.

1 – Alkuperäinen kieli: englanti.

2 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) (jäljempänä direktiivi).

Yhteisön lainsäädäntö

6. Direktiivin 5 artiklan otsikko on "Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet". Siinä 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 [erottamiskyvyn] tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin [erottamiskyvylle] 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.

4. Jos jäsenvaltion lain mukaan ei ole voitu kieltää merkin käyttämistä 1 kohdan b alakohdassa tai 2 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa ennen päivää, jona tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät säännökset ovat tulleet voimaan asianomaisessa jäsenvaltiossa, oikeus tavaramerkkiin ei estä jatkamasta merkin käyttämistä.

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 [erottamiskyvyn] tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin [erottamiskyvylle] tai maineelle."

7. Direktiivin 6 artiklan otsikko on "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset". mainitun 6 artiklan 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."

Kansallinen lainsäädäntö

8. Ranskan immateriaalioikeuksia sääntelevän lakikoonnelman L713-2 §:n a alakohdassa 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. Saman lakikoonnelman L713-3 §: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."

10. Lakikoonnelman L713-6 §:n a alakohdan mukaan tavaramerkin rekisteröinti ei estä saman tai samankaltaisen merkin käyttämistä "toiminimenä, liikenimenä tai myymälän merkkinä, jos käyttö on aikaisempaa kuin rekisteröinti tai käyttäjänä on toinen henkilö, joka käyttää sukunimeään vilpittömässä mielessä". Kuitenkin on niin, että "jos tällaisella käytöllä loukataan tavaramerkin haltijan oikeuksia, hän voi vaatia käytön rajoittamista tai kieltämistä".

11. Lakikoonnelman L716-1 §:n mukaan muun muassa L713-2 ja L713-3 §:ssä olevien kieltojen rikkominen merkitsee tavaramerkin haltijan oikeuksien loukkausta, josta loukkaaja on siviilioikeudellisessa vastuussa.

Tosiseikat, oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymys

12. Pääasian oikeudenkäynnin asianosaisina on kaksi ranskalaista yhtiötä, Céline SA ja Céline Sàrl. Ennakkoratkaisupyynnön mukaan tosiseikat ovat seuraavat.

13. Céline SA perustettiin ja rekisteröitiin yhtiöksi Pariisissa vuonna 1928,[3] ja sen pääasiallisena toimialana oli vaatteiden ja asusteiden valmistus ja markkinointi. Vuonna 1948 se rekisteröi Ranskan sanamerkin erityisesti vaatteita ja kenkiä varten. Tätä tavaramerkkiä on uusittu keskeytyksettä siitä lähtien.

3 – Yhtiön omassa mainonnassa todetaan, että se perustettiin vuonna 1945 (perustaja Céline Viaspiana). Ristiriidalla, jos sellainen on, ei kuitenkaan ole merkitystä. Joka tapauksessa sanamerkin "Céline" rekisteröinti tavaramerkiksi vuonna 1948 on aikaisempi kuin "Célinen" ensimmäinen rekisteröinti tai käyttö liikenimenä Nancyssä vuonna 1950.

14. Céline Sàrl perustettiin ja rekisteröitiin yhtiöksi Nancyssä vuonna 1992 myymään vaatteita ja asusteita Nancyssä sijaitsevasta huoneistosta nimeä "Céline" käyttäen. Liike oli toiminut samassa huoneistossa vuodesta 1950 saakka, jolloin se kirjattiin ensimmäistä kertaa paikalliseen kaupparekisteriin. [4]

15. Vuonna 2003 Céline SA sai tiedon Céline Sàrl:n olemassaolosta ja yhtiöiden liiketoiminnan samankaltaisuudesta. [5] Se nosti Céline Sàrl:a vastaan kanteen, joka koski tavaramerkin loukkausta ja vilpillistä kilpailua, koska sen toiminimeä ja liikenimeä käytettiin luvatta. Céline SA:n kanteen perusteena on yksinomaan se, että nimeä Céline käytetään Céline Sàrl -yhteisön ja sen harjoittaman elinkeinotoiminnan nimityksenä. Céline SA ei väitä, että nimi olisi kiinnitetty johonkin tuotteisiin.

16. Kanne menestyi ensimmäisessä oikeusasteessa. Céline Sàrl velvoitettiin vaihtamaan toiminimeään ja myymälänsä merkkiä ja maksamaan Céline SA:lle vahingonkorvausta tavaramerkin loukkaamisesta ja vilpillisestä kilpailusta.

17. Céline Sàrl haki muutosta ennakkoratkaisun pyytäneeltä tuomioistuimelta, joka huomauttaa, että asiassa C-23/01, Robelco, 21.11.2002 annetussa tuomiossa [6] yhteisöjen tuomioistuin täsmensi, että silloin kun merkkiä ei käytetä tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi, tavaramerkin haltijoille, jotka väittävät itselleen aiheutuvan vahinkoa tämän merkin käytöstä toiminimenä tai liikenimenä, annettavan suojan laajuus ja sisältö on määritettävä jäsenvaltioiden oikeusjärjestysten perusteella. Mainitussa asiassa kyse oli siitä, koskeeko suoja, jota jäsenvaltiot voivat antaa direktiivin 5 artiklan 5 kohdan mukaisesti, ainoastaan sellaisen merkin käyttöä, joka on sama kuin tavaramerkki, vai myös samankaltaisen merkin käyttöä. Siten jää epävarmaksi, voidaanko 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa soveltaa nyt esillä olevan asian olosuhteissa. Nykyisen Ranskan oikeuskäytännön mukaisesti loukkaus tapahtuu aina, kun tavaramerkin erottamiskykyinen osatekijä toisinnetaan, miten sitä sitten käytetäänkään.

18. Näin ollen Cour d'appel on esittänyt seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Onko direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että kun kolmas, jolle ei ole annettu siihen lupaa, ottaa rekisteröidyn sanamerkin toiminimekseen, liikenimekseen tai myymälän merkikseen sellaisten tavaroiden myyntitoiminnan yhteydessä, jotka ovat samoja kuin tavaramerkillä

4 – Liikkeen avasi ilmeisesti vuonna 1950 Grynfogel, joka nimesi sen tyttärensä Célinen mukaan, ja liike on edelleen perheyritys.

5 – Céline Sárl on riitauttanut ajankohdan kansallisessa oikeudenkäynnissä ja väittää, että Céline SA tiesi sen toiminnasta jo vuonna 1974.

6 – Asia C-23/01, Robelco, tuomio 21.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10913, 34 kohta).

tarkoitetut tavarat, kyse on tämän tavaramerkin sellaisesta käytöstä elinkeinotoiminnassa, joka tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää yksinoikeutensa nojalla?"

19. Céline SA, Ranskan, Italian ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ja komissio ovat esittäneet tuomioistuimelle sekä kirjallisia että suullisia huomautuksia.

Tapauksen tarkastelu

Alustavat huomautukset

20. Esitetty kysymys koskee ennen kaikkea sitä, onko toiminimen tai liikenimen [7] käyttöön ottaminen direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käyttöä. Tämä muotoilu antaa aihetta kahteen huomautukseen.

7 – Suullisessa käsittelyssä Ranskan hallituksen asiamies vahvisti, että esillä olevan asian kannalta kauppa- tai liikenimellä (*nom commercial*), jolla tunnistetaan elinkeinonharjoittaja, ja myymälän merkillä (*enseigne*), jolla tunnistetaan liikehuoneisto, ei ole oikeudellisesti merkityksellistä eroa. Käytän tässä molemmista käsitteistä ilmaisua "liikenimi".

21. Ensiksi saattaa olla tarpeen erottaa eräitä tarkoituksia varten toisistaan tällaisen nimen muodollinen käyttöön ottaminen ja sen käyttämistapa käyttöön ottamisen jälkeen.

22. Toiseksi pääasian tilanne voi kuulua ainoastaan 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan eikä 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan, koska ennakkoratkaisupyynnössä todetaan nimenomaisesti, että merkki ja tavaramerkki ja kyseessä olevat tuotteet ovat samoja eivätkä ainoastaan samankaltaisia. Näin ollen kysymys sekaannusvaarasta ei nouse esiin tässä asiassa. Joka tapauksessa tämä kysymys on erillinen siitä kysymyksestä, onko merkin ja tavaroiden välinen suhde sellainen, että se on jommassakummassa alakohdassa tarkoitettua käyttöä.

5 artiklan 1 kohdan a alakohta

23. Direktiivin 5 artiklan sanamuodossa esiintyy hienoista vaihtelua – jota kieliversioiden eroavuudet mutkistavat – jonka ei kuitenkaan pitäisi estää meitä huomaamasta jotakuinkin suorasukaista erottelua, joka sanamuodossa tehdään kahdentyyppisen merkin käyttämisen välillä.

24. Toisaalta 1 ja 2 kohdassa (ja 3 ja 4 kohdassa, joissa viitataan niihin) esiintyy käyttäminen tavaroita ja palveluita varten. Toisaalta 5 kohdassa esiintyy muunlainen käyttäminen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuva käyttäminen.

25. Tämän vastakohtaisuuden perusteella on selvää, ja oikeuskäytännössä [8] vahvistetaan, että 1–4 kohdassa tarkoitettu käyttäminen on tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa käyttämistä.

26. Yhteisöjen tuomioistuin on edelleen selventänyt tätä käsitettä 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan yhteydessä ja ennen kaikkea todennut, että tällä säännöksellä myönnetyn yksinoikeuden tarkoituksena on se, että tavaramerkin haltija voisi suojella itsellään tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejä; yksinoikeus on nimittäin annettu sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä, erityisesti keskeisen tehtävänsä, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajalle. Yksinoikeutta saadaan siksi käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa merkin käyttäminen aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää tällaista käyttämistä, jos siitä ei voi aiheutua vahinkoa niille intresseille, joita hänellä itsellään on tavaramerkin haltijan ominaisuudessa, kun otetaan huomioon tavaramerkin tehtävät. Hänen oikeutensa yksinomaisuus voidaan perustella ainoastaan näissä rajoissa. [9]

27. Lisäksi tavaramerkin haltijan intresseille aiheutuu tällaista vahinkoa erityisesti, jos käyttäminen on omiaan synnyttämään vaikutelman, että elinkeinotoiminnassa haltijan ja toisen henkilön myyntiin tarjoamien tavaroiden välillä olisi konkreettinen yhteys. Tältä osin on selvitettävä, voivatko asianomaiset kuluttajat tulkita kyseistä merkkiä, sellaisena kuin sitä on käytetty, siten, että sillä ilmoitetaan tai yritetään ilmoittaa yritys, josta tavarat ovat peräisin. [10]

28. Näistä seikoista on merkittävää apua vastattaessa kansallisen tuomioistuimen muotoilemaan kysymykseen – kun otetaan huomioon, että arviointi on viime kädessä tosiseikkoihin perustuva, ja kussakin tapauksessa tosiseikkojen ratkaisemisen osalta toimivaltaisen tuomioistuimen on tehtävä tämä arviointi.

29. Jotta pääasian kaltaisissa olosuhteissa tavaramerkin haltijalla olisi oikeus estää riidanalainen käyttäminen direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, on selvitettävä, että merkkiä käytetään kyseessä olevien tavaroiden erottamiseen ja että käyttäminen vahingoittaa haltijan intressejä hei-

8 – Ks. asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I-905, 38 kohta).

9 – Ks. asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok. 2002, s. I-10273 (jäljempänä Arsenal), 51–54 kohta ja asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok. 2004, s. I-10989, 59 kohta.

10 – Ks. asia Arsenal, tuomion 56 ja 57 kohta ja asia Anheuser Busch, tuomion 60 kohta.

kentämällä hänen tavaramerkkinsä kykyä täyttää keskeisen tehtävänsä, joka on hänen omien tavaroidensa alkuperän takaaminen kuluttajalle. Asia on näin erityisesti, jos kyseinen käyttäminen synnyttää vaikutelman, että tavaramerkin haltijan ja muualta peräisin olevien tavaroiden välillä olisi konkreettinen yhteys. Tältä osin on selvitettävä, voivatko asianomaiset kuluttajat tulkita kyseisen merkin käyttämistä siten, että sillä ilmoitetaan tai yritetään ilmoittaa tavaroiden alkuperä.

30. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä yhteisöjen tuomioistuin on vakiintuneesti katsonut, että sitä, onko yleisön keskuudessa sekaannusvaaraa, on arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa. [11] Johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan lisäksi, että sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, käytettyyn tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä.

31. Vaikka, kuten olen todennut, sekaannusvaaran arviointi 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti on eri asia kuin 29 kohdassa hahmottelemani arviointi 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan kannalta, vaikuttaa selvältä, että sama kokonaisvaltainen lähestymistapa on yhtä tarpeellinen molemmissa tapauksissa. Asiassa Arsenal antamassaan ratkaisuehdotuksessa [12] julkisasiamies Ruiz-Jarabo mainitsi luettelon tekijöistä, jotka on otettava huomioon 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan yhteydessä, ja se muistuttaa johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen luetteloa: tavaroiden ja palveluiden luonne, niiden mahdollisten käyttäjien tilanne, markkinoiden rakenne sekä tavaramerkin haltijan markkina-asema. Minkään näistä seikoista tutkiminen ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan, koska ne ovat tosiseikkoihin liittyviä arviointeja, jotka kuuluvat kansallisen tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan.

32. Lisäisin – ja tältä osin olen samaa mieltä kuin Italian hallitus – että arvioinnin on oltava objektiivinen eikä se saa riippua merkkiä käyttävän henkilön aikomuksista.

33. Vaikka kansallisen tuomioistuimen asiana on tehdä tarpeellinen tosiseikkoihin liittyvä arviointi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella, kansalliselle tuomioistuimelle voidaan antaa lisäohjeita muutamilla lisähuomautuksilla.

11 – Ks. esim. asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta); asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. I-3819, 18 kohta); asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000 (Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohta) ja asia C-120/04, Medion, tuomio 6.10.2005 (Kok. 2005, s. I-8551, 27 kohta).

12 – Mainittu edellä alaviitteessä 9, ratkaisuehdotuksen 53 kohta.

34. Suullisessa käsittelyssä oli ilmeisesti riidatonta, että pääasiassa kyseessä oleva käyttäminen – erityisesti toiminimen ja/tai liikenimen käyttöön ottaminen ja käyttäminen – voi olla direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua "käyttämistä", mutta se ei välttämättä ja itsestään ole tällaista käyttämistä kaikissa tapauksissa. Olen samaa mieltä.

35. Erityisesti toiminimi ei välttämättä ole niitä tavaroita tai palveluita "varten", joita yhtiö toimittaa "elinkeinotoiminnassa". Se saattaa rajoittua muodollisempiin tilanteisiin yhtiön tosiasiassa harjoittaessa elinkeinotoimintaa yhdellä tai useammalla muulla nimellä. Silloinkin, kun toiminimeä käytetään jossakin suhteessa tavaroihin ja palveluihin elinkeinotoiminnassa, tämä käyttäminen ei välttämättä liity tavaroiden tai palveluiden erottamiseen, alkuperän osoittamiseen tai konkreettista yhteyttä saman tai samankaltaisen tavaramerkin haltijan kanssa koskevan vaikutelman synnyttämiseen. Suullisessa käsittelyssä Yhdistynyt kuningaskunta esitti esimerkin laskusta, jossa käytetään toiminimeä, eri merkillä tai tavaramerkillä yksilöityjen tavaroiden myynnissä. Sitäkin suuremmalla syyllä pelkkä toiminimen käyttöön ottaminen (rekisteröiminen) ennen käyttämistä – joka on kansallisen tuomioistuimen esittämän kysymyksen sananmukaisena aiheena – ei yleensä kuulu direktiivin 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan.

36. Toisaalta on ilmeisesti epätodennäköistä, ettei liikenimen käyttöön ottamista seuraisi käyttäminen "elinkeinotoiminnassa". Sen käyttämistapa ei kuitenkaan olosuhteiden mukaan edelleenkään välttämättä liity tavaroiden tai palveluiden erottamiseen, alkuperän osoittamiseen tai konkreettista yhteyttä saman tai samankaltaisen tavaramerkin haltijan kanssa koskevan vaikutelman synnyttämiseen.

37. Tältä osin toteaisin, että se, että 5 artiklan 3 kohdassa on luettelo, joka ei ole kaikenkattava, käyttäytymistavoista, jotka *voivat* olla kiellettyjä 5 artiklan 1 ja 2 kohdan mukaisesti, ei merkitse sitä, että kaikki sellaisen käyttäytymisen tilanteet kuuluvat itsestään tällaisen mahdollisen kiellon soveltamisalaan. On aina tarpeen varmistaa, täyttääkö tietty käyttäytyminen edellä 29 kohdassa esittämäni arviointiperusteet.

38. Siten vastauksen kansallisen tuomioistuimen kysymykseen, sellaisena kuin se on esitetty, pitäisi olla, että pelkkä toiminimen tai liikenimen käyttöön ottaminen ei yleensä ole direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käyttämistä; toimivaltaisen tuomioistuimen on arvioitava tällaisen nimen myöhemmin tapahtuvaa käyttämistä elinkeinotoiminnassa kunkin asian tosiseikkojen mukaisesti edellä 29 kohdassa esitettyjen

arviointiperusteiden perusteella sen määrittämiseksi, onko käyttö mainitussa säännöksessä tarkoitettua käyttämistä tavaroita ja palveluita varten.

39. Tämän vastauksen lisäksi joukolla muita seikkoja voidaan kuitenkin auttaa kansallista tuomioistuinta ratkaisemaan asia. Yhdistynyt kuningaskunta on pyytänyt lisäohjeita tietyistä seikoista, joista keskusteltiin suullisessa käsittelyssä, ja se, että asia on annettu suuren jaoston ratkaistavaksi, voi itsessään osoittaa, että lisäarviointi on paikallaan.

Muita suojan oikeudellisia perustoja

40. Siltä osin kuin Ranskan lainsäädännössä, sellaisena kuin se on tuomioistuimien tulkitsemana, sallitaan se, että tavaramerkin haltija voi kieltää toiminimen tai liikenimen käytön olosuhteissa, jotka eivät liity tavaroiden tai palveluiden erottamiseen, alkuperän osoittamiseen tai konkreettista yhteyttä saman tai samankaltaisen tavaramerkin haltijan kanssa koskevan vaikutelman synnyttämiseen tai joissa hänen intressejään ei muuten vahingoiteta, kun otetaan huomioon tavaramerkin tehtävät, mainittu lainsäädäntö ei voi pätevästi perustua direktiivin 5 artiklan 1 kohtaan.

41. Se voisi kuitenkin pätevästi perustua 5 artiklan 5 kohtaan, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat antaa suojaa "muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan" – kuten yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut asiassa Robelco antamassaan tuomiossa, johon Cour d'appel viittaa. [13] Jos asia on näin, on muistettava, että 5 artiklan 5 kohtaan voidaan vedota ainoastaan, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Arviointi on jälleen tosiseikkoihin perustuva ja kuuluu toimivaltaiselle kansalliselle tuomioistuimelle.

42. Lisäksi direktiivin johdanto-osan kuudennessa perustelukappaleessa täsmennetään, että direktiivi ei estä jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä, esimerkiksi niiden vilpillistä kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä. Kansallisella vilpillistä kilpailua koskevalla lainsäädännöllä voidaan selvästi antaa tavaramerkin haltijoille sen kaltaisia oikeuksia, joita Céline SA pyrkii puolustamaan pääasian oikeudenkäynnissä. Yhtiöiden rekisteröintiä koskevassa lainsäädännössä saatetaan myös rajoittaa rekisteröintikelpoisten nimien tyyppejä sulkemalla pois muun muassa nimet, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin voimassa oleva tavaramerkki.

13 – Ks. edellä 17 kohta.

43. On kuitenkin muistettava, että niiden säännösten osalta, joihin Céline SA pyrkii vetoamaan, kansallisen tuomioistuimen kysymys rajoittuu tavaramerkkilainsäädännön säännöksiin alueella, joka on kokonaan yhdenmukaistettu direktiivin 5 artiklan 1 kohdalla.[14] Kun otetaan huomioon tämä yhdenmukaistaminen, tällaiset säännökset ovat laillisia ainoastaan, jos ne ovat 5 artiklan 1 kohdan mukaisia.

6 artiklan 1 kohdan a alakohta

44. Siltä osin kuin oikeus, jota Céline SA pyrkii puolustamaan, on johdettu tavaramerkkilainsäädännöstä ja yhtiön asemasta tavaramerkin haltijana, ei ole mahdollista jättää huomioimatta direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa olevaa rajoitusta, jonka mukaan haltija ei voi estää toista henkilöä käyttämästä omaa nimeään tai osoitettaan elinkeinotoiminnassa, kunhan käyttämisessä noudatetaan hyvää liiketapaa.

45. Céline SA haluaa estää Céline Sàrl:a käyttämästä omaa toiminimeään tai liikenimeään. Olen samaa mieltä Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kanssa siitä, että "Sàrl":n kaltaiset osat, joilla ainoastaan osoitetaan oikeushenkilön tiettyä muotoa, on jätettävä huomioimatta. Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi katsonut, että 6 artiklan 1 kohdan a alakohta ei koske pelkästään luonnollisten henkilöiden nimiä.[15]

46. En kuitenkaan yhdy Italian hallituksen suullisessa käsittelyssä tekemään väitteeseen, jonka mukaan 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei sallita sitä, että muut käyttävät omia nimiään elinkeinotoiminnassa tavaroiden tai palveluiden erottamiseen, jos nimi ja rekisteröity tavaramerkki tai kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia – toisin sanoen 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa määritellyissä tilanteissa.

47. Koska tavaramerkin haltijan oikeus kieltää menettely määritellään ennen kaikkea 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan säännöksissä, 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan rajoituksen on koskettava näin määriteltyä oikeutta. Muuten rajoitus koskisi enintään 5 artiklan 2 ja 5 kohdassa säädettyjä valinnaisia oikeuksia. Näiden säännösten sanamuodon ja rakenteen perusteella on kuitenkin selvää, että 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan rajoitusta sovelletaan koko 5 artik-

14 – Ks. esim. edellä alaviitteessä 9 mainittu asia Arsenal, tuomion 43–45 kohta.

15 – Ks. edellä alaviitteessä 9 mainittu asia Anheuser-Busch, tuomion 77–80 kohta. Koska direktiivillä ei rajoiteta sitä, minkä tyyppisiä nimiä voidaan käyttää, kansallista lainsäädäntöä ei saa tulkita niin, että tällainen rajoitus asetetaan.

laan. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa Anheuser-Busch, [16] että henkilö voi lähtökohtaisesti vedota 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädettyyn poikkeukseen, jotta hän voisi käyttää liikenimensä ilmoittamiseksi merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka kyse olisi 5 artiklan 1 kohdan piiriin kuuluvasta käytöstä, joka tavaramerkin haltijan olisi lähtökohtaisesti mahdollista kieltää tässä säännöksessä hänelle myönnettyjen yksinoikeuksien perusteella.

48. Merkityksellisenä kysymyksenä pääasiassa on kuitenkin se, onko nimen "Céline" käyttöön ottaminen Nancyssä sijaitsevaa liikettä varten (liikenimenä ja myöhemmin toiminimenä) sen *jälkeen,* kun Céline SA on rekisteröinyt tavaramerkin "Céline", ja sitten sen käyttäminen tavaroita varten (jos tällainen käyttäminen osoitetaan) hyvän liiketavan mukaista. (Jos nimi on otettu käyttöön ja sitä on käytetty *ennen* tavaramerkin rekisteröintiä, "hyvää liiketapaa" koskevaa edellytystä on voitu soveltaa ainoastaan rekisteröinnin jälkeiseen käyttöön, ja suhteellinen ajoitus olisi vaikuttanut sen soveltamiseen.)

49. Tämäkin arviointi liittyy kuitenkin tosiseikkoihin ja kuuluu toimivaltaisen kansallisen tuomioistuimen tehtäväksi. Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin menneisyydessä antanut tiettyjä ohjeita siitä, mitä on pidettävä hyvän liiketavan mukaisena direktiivin 6 artiklan 1 kohdan kannalta, ja erityisesti Yhdistynyt kuningaskunta on pyytänyt tässä oikeudenkäynnissä, että sen pitäisi antaa yksityiskohtaisempi selvitys. Jos suuri jaosto päättää hyväksyä tämän pyynnön, seuraavilla huomautuksilla saattaa olla merkitystä.

50. Hyvää liiketapaa koskeva edellytys ilmaisee yleisesti lähinnä velvoitteen toimia lojaalisti tavaramerkin haltijan perusteltuihin intresseihin nähden. [17] Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kokonaisuutena kaikkia asiassa merkityksellisiä olosuhteita ja erityisesti sitä, voitaisiinko nimen tai muun tunnuksen käyttäjän katsoa kilpailevan vilpillisesti tavaramerkin haltijan kanssa. [18]

51. Asiassa C-288/03, Gillette, 17.3.2005 antamassaan tuomiossa [19] yhteisöjen tuomioistuin katsoi direktiivin 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan yhteydessä, että käyttäminen ei ole hyvän liiketavan mukaista muun muassa, jos

– tavaramerkkiä käytetään sillä tavoin, että käyttämisen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että käyttäjän ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde, tai

16 – Mainittu edellä alaviitteessä 9, tuomion 81 kohta.

17 – Edellä alaviitteessä 8 mainittu asia BMW, tuomion 61 kohta; asia C-100/02, Gerolsteiner Brunnen, tuomio 7.1.2004 (Kok. 2004, s. I-691, 24 kohta) ja edellä alaviitteessä 9 mainittu asia Anheuser-Busch, tuomion 82 kohta.

18 – Edellä alaviitteessä 17 mainittu asia Gerolsteiner Brunnen, tuomion 26 kohta ja edellä alaviitteessä 9 mainittu asia Anheuser-Busch, tuomion 84 kohta.

19 – Asia C-288/03, Gillette, tuomio 17.3.2005 (Kok. s. 2005, s I-2337).

– käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta, tai

– käyttämisellä vähätellään tai panetellaan tätä tavaramerkkiä.

52. Tälläkin ohjeella autetaan merkittävästi kansallista tuomioistuinta sen arvioidessa ratkaistavanaan olevaa asiaa. Céline Sàrl:n käyttämä nimi otettiin kuitenkin käyttöön ja sitä käytettiin vasta sen jälkeen, kun Céline SA oli rekisteröinyt tavaramerkkinsä "Céline".

53. On ilmeistä, että kysymys tietoisuudesta on tässä yhteydessä keskeinen.

54. Henkilön ei voida yleensä katsoa toimivan hyvän liiketavan mukaisesti, jos hän ottaa elinkeinotoiminnassa käyttöön nimen sellaisten tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi, joiden hän tietää olevan samoja tai samankaltaisia kuin tavarat, joita varten on sama tai samankaltainen voimassa oleva tavaramerkki.

55. Myöskään pelkästään se, että tavaramerkin olemassaolosta ei tiedetty, ei riitä tuomaan nimen käyttöön ottamista ja käyttämistä hyvän liiketavan piiriin. Hyvään liiketapaan nimen valinnassa on sisällyttävä se, että varmistutaan kohtuullista huolellisuutta noudattaen siitä, että valittu nimi ei ole ristiriidassa voimassa olevan tavaramerkin kanssa, ja siten tarkastetaan, onko tällaista tavaramerkkiä olemassa. Haku kansallisesta ja yhteisön tavaramerkkirekisteristä ei yleensä ole erityisen vaikeaa tai vaivalloista.

56. Jos kohtuullista huolellisuutta on kuitenkin noudatettu eikä sellaista tavaramerkkiä ole löydetty, ei ilmeisesti ole mahdollista väittää, että nimen käyttöön ottanut henkilö on tältä osin toiminut hyvän liiketavan vastaisesti. Sellaisissa olosuhteissa on tietysti ainoastaan poikkeuksellista, että tosiasiassa ilmenee nimen kanssa sama tai samankaltainen tavaramerkki, jonka haltija haluaisi estää nimen käytön. Jos asia kuitenkin olisi näin, minusta tavaramerkin haltijan oikeutta rajoitetaan direktiivin 6 artiklan 1 kohdalla, koska rajoituksen ainoana ehtona on se, että käyttäjän menettely on hyvän liiketavan mukainen. [20]

20 – Toinen tällainen tilanne voisi olla 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä se, että sama tai samankaltainen tavaramerkki löydetään, mutta nimeen käyttöön ottanut henkilö on vilpittömästi erehtynyt kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden samankaltaisuudesta.

57. Toisaalta jos sama tai samankaltainen tavaramerkki löydetään, se, missä laajuudessa tavaramerkin haltija voi estää nimen käytön, riippuisi käyttäjän menettelystä tämän jälkeen. Hyvään liiketapaan sisältyisi oletettavasti ainakin se, että tavaramerkin haltijaan otetaan yhteyttä ja hänen suhtautumistaan tiedustellaan. Jos tavaramerkin haltija vastustaa nimen käyttöä järkevin perustein (ilmeisesti vastustaminen voidaan järkevästi perustella 5 artiklan soveltamisalaan kuuluvilla seikoilla), tämän jälkeen tapahtuva vastustetun nimen käyttäminen ei olisi hyvän liiketavan mukaista.

58. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on esittänyt, että tavaramerkin haltijan myöntyminen saattaisi estää häntä myöhemmin kieltämästä nimen käyttöä. Vaikka tällainen henkilökohtainen kiellon este vaikuttaisi johdonmukaiselta, se ei kuulune 6 artiklan 1 kohdan järjestelmään, jossa ainoana ehtona on, kuten olen todennut, käyttäjän menettelyn hyvän liiketavan mukaisuus. Tällaiseen sääntöön olisi siis sovellettava ehtoa, että se ei korjaa menettelyä, joka ei alun perin ole ollut hyvän liiketavan mukaista ja jonka sisältö tai taustalla oleva aikomus ole välillä muuttunut. Toisaalta voidaan katsoa, että henkilön, joka otti yhteyttä tavaramerkin haltijaan (ja varmisti, että hänen ilmoituksensa otettiin vastaan), voidaan katsoa toimivan hyvän liiketavan mukaan, jos sitä, että hän käyttää samaa tai samankaltaista nimeä, ei ole vastustettu kohtuullisen ajan kuluessa. Joka tapauksessa se, että tavaramerkin haltija hyväksyy sellaisen nimen käytön, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä, voi olosuhteiden mukaan riittää 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuksi suostumukseksi ja siten siirtää käyttämisen muulla tavalla kiellon soveltamisalan ulkopuolelle.

59. Lopuksi sivuan kysymystä, jolla ei ole merkitystä pääasiassa, koska se rajoittuu Ranskan oikeuteen ja Ranskan alueelle. Direktiivin pääasiallisena tavoitteena, joka ilmaistaan johdanto-osan ensimmäisessä perustelukappaleessa, on lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, jotta poistetaan "eroja, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla". Mikä vaikutus velvollisuuteen noudattaa hyvää liiketapaa olisi sillä, jos Céline Sàrl olisi toisessa jäsenvaltiossa toimiva yritys, joka tulee Ranskan markkinoille?

60. Minusta on sovellettava pitkälti samoja arviointeja. Taloudellisen toimijan on lähtökohtaisesti sallittava käyttää samaa henkilön nimeä, liikenimeä tai toiminimeä koko yhteisössä, eikä toimijaa saa estää toimimasta näin jäsenvaltiossa rekisteröimällä tässä jäsenvaltiossa (tai yhteisön tavaramerkkirekisterissä)

myöhemmin sama tai samankaltainen tavaramerkki. Nimen käytön *laajentamiseen* uuteen jäsenvaltioon olisi kuitenkin sovellettava samaa hyvää liiketapaa koskevaa vaatimusta varmistamalla, onko sama tai samankaltainen tavaramerkki *jo* rekisteröity tässä jäsenvaltiossa (tai yhteisön tavaramerkiksi) *ennen kuin* nimi otettiin käyttöön.

Ratkaisuehdotus

61. Näin ollen yhteisöjen tuomioistuimen pitäisi mielestäni vastata Nancyn Cour d'appelin esittämään kysymykseen seuraavasti:

Pelkkä toiminimen tai liikenimen, joka on sama tai samankaltainen kuin voimassa oleva tavaramerkki, käyttöön ottaminen ei ole neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua käyttämistä.

Toimivaltaisen tuomioistuimen on arvioitava tällaisen nimen myöhemmin tapahtuvaa käyttämistä elinkeinotoiminnassa sen määrittämiseksi, onko se mainitussa säännöksessä tarkoitettua käyttämistä tavaroita tai palveluita varten eli käyttämistä kyseessä olevien tavaroiden tai palveluiden erottamiseen ja tavaramerkin haltijan intressien vahingoittamiseen heikentämällä hänen tavaramerkkinsä kykyä täyttää keskeisen tehtävänsä, joka on hänen omien tavaroidensa tai palveluidensa alkuperän takaaminen kuluttajalle. Asia on näin erityisesti, jos kyseinen käyttäminen synnyttää vaikutelman, että tavaramerkin haltijan ja muualta peräisin olevien tavaroiden tai palveluiden välillä olisi konkreettinen yhteys. Tältä osin on selvitettävä, voivatko asianomaiset kuluttajat tulkita kyseisen merkin käyttämistä siten, että sillä ilmoitetaan tai yritetään ilmoittaa tavaroiden tai palveluiden alkuperä.

Tavaramerkin haltijan oikeutta kieltää tällainen käyttö rajoitetaan direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan a alakohdalla, jonka soveltamisen edellytyksenä on vuorostaan se, että nimen käyttäjä on noudattanut hyvää liiketapaa. Käyttäminen ei ole hyvän liiketavan mukaista muun muassa, jos tavaramerkkiä käytetään sillä tavoin, että käyttämisen perusteella voi syntyä vaikutelma siitä, että käyttäjän ja tavaramerkin haltijan välillä on liikesuhde, käyttämisellä heikennetään tavaramerkin arvoa hyödyntämällä perusteettomasti tavaramerkin erottamiskykyä tai laajaa tunnettuutta tai käyttämisellä vähätellään tai panetellaan tätä tavaramerkkiä. Hyvään liiketapaan otettaessa käyttöön nimeä elinkeinotoiminnassa sisältyy se, että niiden tavaroiden kanssa, joita varten nimeä aiotaan käyttää, samankaltaisia tai samoja tavaroita tai palveluita varten rekisteröidyn samankaltaisen tai saman tavaramerkin haltijaan otetaan yhteyttä kohtuullista huolellisuutta noudattaen ja noudatetaan haltijan kohtuullisessa ajassa asettamia kohtuullisia ehtoja.