JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
F. G. JACOBS
29 päivänä huhtikuuta 1997 *

1. Esillä olevassa asiassa Bundesgerichtshof (Saksan liittotasavallan korkein oikeus) on pyytänyt ennakkoratkaisua siitä, miten on tulkittava jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi tai pelkästään direktiivi) [1] 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisältyvää sekaannuksen käsitettä. Tämä on ensimmäinen kerta, kun yhteisöjen tuomioistuinta on pyydetty tulkitsemaan kyseistä direktiiviin sisältyvää käsitettä, [2] vaikka yhteisöjen tuomioistuin onkin jo aiemmin tutkinut rajoitetussa määrin sekaannuksen käsitettä perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan kannalta. [3]

Tosiseikat ja asian käsittely kansallisissa tuomioistuimissa

2. SABEL BV (jäljempänä SABEL) omistaa Alankomaissa IR-tavaramerkin 540 894, ja se on hakenut tämän tavaramerkin rekisteröimistä Saksan liittotasavallassa. [4]

3. Kyseinen tavaramerkki koostuu kuviosta, jossa on kuvattu täplikäs kissapeto, joka on ulkonäön perusteella gebardi ja joka juoksee kuvan oikeaa reunaa kohti, ja tämän kuvion alle kirjoitetusta tekstistä "sabèl" (ks. alla oleva kuvio).



SABEL haki tämän tavaramerkin rekisteröintiä seuraavia tavaraluokkia varten:

14. Korut, mukaan lukien korvakorut, ketjut, rintaneulat ja hattuneulat.

18. Nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, sekä laukut ja käsilaukut.

25. Vaatteet, mukaan lukien nilkkasukat, sukat, vyöt, huivit, solmiot ja housunkannattimet, sekä jalkineet ja päähineet.

* Alkuperäinen kieli: englanti.

1 — 21.12.1988 annettu neuvoston direktiivi 89/104/ETY, EYVL 1989, L 40, s. 1.

2 — Direktiivin 16 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden oli pantava direktiivi täytäntöön viimeistään 28.12.1991. Neuvoston päätöksessä 92/10/ETY (EYVL 1992, L 6, s. 35) neuvosto käytti kuitenkin sille direktiivin 16 artiklan 2 kohdassa annettua toimivaltaa ja lykkäsi direktiivin täytäntöönpanon takarajaa 31.12.1992 asti.

3 — Tätä käsitellään jäljempänä 31 kohdassa.

4 — IR-tavaramerkki on tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä tehdyn Madridin sopimuksen mukaisesti kansainvälisesti rekisteröity merkki. Hakija, jolla on jo rekisteröity tavaramerkki siinä valtiossa, jossa hänellä on kotipaikka tai liike, voi saada kyseisen sopimuksen perusteella tavaramerkin rekisteröidyksi nimeämissään toisissa sopimusvaltioissa, jolleivat nämä vastusta kansallisten lakiensa mukaisesti rekisteröintiä tietyssä määräajassa.

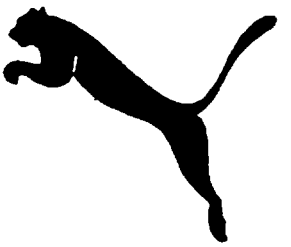
26. Muihin luokkiin kuulumattomat asusteet, kuten punontakoristeet, hiusnauhat, -soljet ja -neulat sekä muut hiuskoristeet.

4. Puma Aktiengesellschaft Rudolf Dassler Sport (jäljempänä Puma), kahden aikaisemman kuviomerkin haltija, teki väitteitä SABELin hakemuksia vastaan. Myös Puman tavaramerkki nro 1 106 066 on kuvallinen esitys kissapedosta, joka juoksee kuvan oikeaa reunaa kohti, mutta SABELin tavaramerkistä poiketen eläin on kuvattu varjokuvana ja kuvioilla on oletettavasti tarkoitus esittää puumaa eikä niinkään gebardia (ks. alla oleva kuvio); viittaan jäljempänä tähän tavaramerkkiin juoksevaa puumaa esittävänä tavaramerkkinä.



Tämä tavaramerkki on rekisteröity muun muassa nahkaa, nahkajäljitelmiä ja näistä tehtyjä tavaroita (laukkuja) sekä vaatteita varten.

5. Puman toinen tavaramerkki, merkki nro 1 093 901, on myös kissapedon kuva, mutta tässä merkissä kyseinen peto ei juokse vaan loikkaa ja liikkuu kohti kuvion vasenta reunaa eikä oikeaa reunaa. Myös tämä tavaramerkki on varjokuva, ja myös sillä on oletettavasti tarkoitus esittää puumaa; viittaan tähän tavaramerkkiin loikkaavaa puumaa esittävänä tavaramerkkinä. Se on rekisteröity muun muassa koruja ja koriste-esineitä varten ja on ulkoasultaan seuraava:



6. Deutsches Patentamtin (Saksan patenttivirasto) IR-luokkaa 18 hoitava osasto päätti, etteivät SABELin tavaramerkki ja Puman tavaramerkit olleet tavaramerkkioikeudessa tarkoitetulla tavalla toisiaan vastaavia, ja hylkäsi Puman tekemät väitteet. Puma valitti kyseisestä päätöksestä Bundespatentgerichtiin (liittovaltion patenttituomioistuin). Valitus hylättiin niiltä osin, kuin väitteet koskivat loikkaavaa puumaa esittävää tavaramerkkiä. Väitteet hyväksyttiin osittain niiltä osin, kuin ne koskivat juoksevaa puumaa esittävää tavaramerkkiä. Bundespatentgericht katsoi, että SABELin tavaramerkki ja juoksevaa puumaa esittävä tavaramerkki olivat tavaramerkkioikeudessa tarkoitetulla tavalla toisiaan vastaavia tavaraluokkiin 18 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta, joita se piti samoina tai samankaltaisina tavaroina kuin niitä tavaroita, joita varten juoksevaa puumaa esittävä

merkki oli rekisteröity. SABEL valitti Bundesgerichtshofiin siitä, että sen tavaramerkille jätettiin osittain antamatta tavaramerkkioikeudellista suojaa Saksan liittotasavallassa.

7. Tavaramerkkidirektiivi pantiin Saksassa täytäntöön tavaramerkeistä ja muista tunnusmerkeistä 25.10.1994 annetulla lailla (*Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen*), joka tuli voimaan 1.1.1995. [5] Tämän lain 9 §:n 1 momentin 2 kohta on sisällöltään hyvin samanlainen kuin direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohta, ja siinä säädetään, että merkille ei voida antaa suojaa Saksassa, jos sen vuoksi, että tämä merkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi merkki ja näiden merkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai keskenään samankaltaisia, on olemassa sekaannusvaara, joka sisältää vaaran näiden merkkien välisestä mielleyhtymästä. (Tässä laissa ja direktiivin saksankielisessä versiossa käytetään mahdollisten sekaannusten osalta ilmausta "sekaannusvaara", kun taas direktiivin englanninkielisessä versiossa puhutaan sekaannusten "todennäköisyydestä".)

8. Bundesgerichtshof katsoo, ettei SABELin tavaramerkin ja kummankaan Puman tavaramerkkien välillä ole sekaannusvaaraa tavaramerkkioikeudessa tarkoitetulla tavalla. Se esittää ennakkoratkaisupyynnössään ne periaatteet, joita soveltaen se teki tämän päätelmän ja joiden sisältö on tiivistettynä seuraava:

5 — BGBl. I, s. 3082.

Kokonaisvaikutelma

9. Bundesgerichtshofin mukaan tuomioistuinten on keskityttävä siihen, millaisen kokonaisvaikutelman tavaramerkeistä saa; tämän vuoksi ei ole sallittua, että väitteen kohteena olevan tavaramerkin muodostamasta kokonaisuudesta erotetaan yksi osa ja todetaan, että se on samankaltainen kuin väitteen tehneen merkki. On kuitenkin mahdollista, että merkin yhdellä osalla katsotaan olevan erityisen suuri "tunnusvoima" (Kennzeichnungskraft), minkä vuoksi tämä osa on koko merkin kannalta hallitseva.

10. Tutkittuaan Bundespatentgerichtin päätöksen perustelut Bundesgerichtshof on päätellyt, ettei Bundespatentgericht toiminut virheellisesti, kun se korosti kuvion osuutta SABELin tavaramerkissä ja kun se piti kyseisen tavaramerkin osana olevaa tekstiä merkitykseltään melko toissijaisena.

Tunnusvoima (Kennzeichnungskraft)

11. Toinen Bundesgerichtshofin mainitsema periaate koskee suojatun merkin nk. tunnusvoimaa. Bundesgerichtshofin mukaan merkillä voi olla tunnusvoimaa joko merkkiin itseensä liittyvistä syistä (oletettavasti se tarkoittaa tällä keksittyjen nimitysten omaperäisyyttä) tai sen kaupallisen maineen (Verkehrsgeltung) vuoksi. Sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä tunnusvoimaisempi tavaramerkki on; siitä, että merkki on tunnettu, ei voida päätellä, että merkin muunnelmat olisi

tavallista helpommin erotettavissa tästä merkistä. Bundesgerichtshof korostaa kuitenkin, ettei tässä asiassa ole tutkittava sitä, onko aikaisemmalla merkillä erityinen tunnusvoima, koska näin ei ole väitetty olevan. Tällä kyseinen tuomioistuin oletettavasti tarkoittaa sitä, ettei asiassa ole väitetty, että juoksevaa puumaa koskeva Puman tavaramerkki olisi erityisen tunnettu tai että juokseva puuma olisi keksitty kuvio.

Kuviomerkit

12. Lopuksi Bundesgerichtshof toteaa, että tavaramerkkioikeudessa tarkoitettua sekaannusvaaraa tutkittaessa on sovellettava tiukkoja edellytyksiä, jos merkkiin sisältyvät kuviot ovat pääosin deskriptiivisiä ja ainoastaan vähäisessä määrin mielikuvituksellisia. Bundesgerichtshofin mukaan tämä periaate soveltuu sekä tekstistä koostuviin merkkeihin että kuvioihin. Bundesgerichtshofin mukaan se on todennut useasti oikeuskäytännössään, että kun kohderyhmä havainnoi merkkiä, jonka merkityssisältö on hyvin yleinen, kohderyhmässä ei yleensä kovin helposti päätellä, että merkityssisältö viittaisi tavaran kaupalliseen alkuperään.

13. Bundesgerichtshofin mukaan juoksevan kissapedon kuvallisessa esittämisessä käytetään sellaista kuviota, jonka aihe on otettu suoraan luonnosta ja jossa kuvallisesti toistetaan kissapedoille tyypillinen juoksuasento. SABELin tavaramerkkiin ei sen mukaan sisälly juoksevaa kissapetoa esittävän Puman tavaramerkin kuvallisia erityispiirteitä — eli esimerkiksi sitä, että kuvio on varjokuvan kaltainen —, joiden käyttämisestä voitaisiin päätellä, että nämä tavaramerkit ovat tavaramerkkioikeudessa tarkoitetulla tavalla samankaltaisia. Siksi tämä tuomioistuin päättelee, että SABELin ja Puman merkkeihin sisältyvien kuvioiden merkityssisällön — eli juoksevan kissapedon — samankaltaisuuteen ei voida perustaa sitä väitettä, että nämä merkit olisivat sekoitettavissa toisiinsa tavaramerkkioikeudessa tarkoitetulla tavalla.

14. Koska Bundesgerichtshof on kuitenkin katsonut tarpeelliseksi sen, että direktiivissä mainittuja "samankaltaisuuden ja sekaannusvaaran käsitteitä tulkitaan yhtenäisellä tavalla", se on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset, jotka koskevat direktiivin "4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa":

"Voidaanko pelkästään sen perusteella, että toisaalta sanan ja kuvion yhdistelmästä koostuvan tavaramerkin sekä toisaalta samoja tai samankaltaisia tavaroita varten rekisteröidyn, yksinomaan kuviosta koostuvan tavaramerkin, joka ei ole erityisen tunnettu yleisön keskuudessa, kuvioiden merkityssisältö on sama (tässä tapauksessa loikkaava kissapeto), katsoa, että vaarana on, että nämä tavaramerkit sekoittuvat toisiinsa?

Mitä merkitystä on tässä yhteydessä direktiivin sanamuodolla, jonka mukaan sekaannus-

vaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä?"

15. Puma sekä Ranskan, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ja komissio ovat esittäneet asiassa huomautuksia. Lisäksi SABEL sekä Belgian, Ranskan, Luxemburgin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ja komissio olivat edustettuina asian suullisessa käsittelyssä.

Direktiivin säännökset

16. Tavaramerkkidirektiivi annettiin perustamissopimuksen 100 a artiklan nojalla. Direktiivin tarkoituksena ei ollut "lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti", vaan ainoastaan "lähentää niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan" (kolmas perustelukappale).

17. Kuudennen perustelukappaleen mukaan direktiivi "ei estä jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä, esimerkiksi niiden vilpillistä kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä".

18. Direktiivin 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; sekaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa koskevat kysymykset kuuluvat kansallisen lainsäädännön alaan, eikä tämä direktiivi estä soveltamasta tällaista lainsäädäntöä."

19. Viimeisessä perustelukappaleessa todetaan, että "kaikkia yhteisön jäsenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus" ja että "tämän direktiivin säännösten on tarpeen olla täysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen määräysten kanssa". Lisäksi siinä todetaan, että "tämä direktiivi ei vaikuta yleissopimuk-

* Hakasuluissa olevia kohtia on täsmennetty yhteisöjen tuomioistuimessa, koska direktiivin suomenkielinen käännös on näiltä osin epätarkka.

sesta johtuviin jäsenvaltioiden velvoitteisiin" ja että "tarvittaessa sovelletaan perustamissopimuksen 234 artiklan 2 kohtaa".

20. Direktiivin 1 artiklassa säädetään, että direktiiviä "sovelletaan kaikkiin tavaroita tai palveluja varten oleviin tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa varsinaisiksi tavaramerkeiksi taikka yhteisömerkeiksi taikka takuu- tai tarkastusmerkeiksi tai joiden rekisteröimiseksi tällaiseksi merkiksi on tehty hakemus jäsenvaltiossa taikka jotka on rekisteröity tai joiden rekisteröimiseksi on tehty hakemus Beneluxin tavaramerkkivirastoon tai joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa".

21. Direktiivin 2 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista."

22. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa 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."

23. Aikaisemman tavaramerkin käsite on määritelty direktiivin 4 artiklan 2 kohdassa.

24. Direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos se on sama tai samankaltainen kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi yhteisön tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin tai on rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, milloin aikaisempi yhteisön tavaramerkki on laajalti tunnettu yhteisössä ja myöhemmän tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsisi aikaisemman yhteisön tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi aikaisemman yhteisön tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle."

25. Direktiivin 4 artiklan 4 kohtaan sisältyy vastaava säännös sellaisten kansallisten tavaramerkkien osalta (erotuksena yhteisön tavaramerkistä), jotka ovat laajalti tunnettuja jäsenvaltiossa, mutta jäsenvaltion harkinnassa on tältä osin se, paneeko se täytäntöön tämän säännöksen kansallisessa oikeudessa.

26. Direktiivin 5 artiklassa täsmennetään tavaramerkin tuottamat oikeudet seuraavasti:

"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 jota käytetään niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, 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.

— —

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."

27. Direktiivin 4 artiklan 1 kohtaa ja 5 artiklan 1 kohtaa käytännössä vastaavat säännökset sisältyvät myös yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettuun neuvoston asetukseen (EY) N:o 40/94 (jäljempänä yhteisön tavaramerkkiä koskeva asetus tai pelkästään asetus). [6] Asetuksen tarkoituksena on mahdollistaa sellaisen yhden ainoan "yhteisön tavaramerkin" hakeminen, joka on voimassa kaikkialla Euroopan yhteisössä. [7] Rekisteröintihakemukset on jätettävä yhteisön tavaramerkkivirastolle (jäljempänä virasto). [8]

28. Asetuksen 8 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei rekisteröidä:

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, joille aikaisempi tavaramerkki on suojattu,

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.

— —

5. Jos aikaisempi tavaramerkki on yhteisössä yleisesti tunnettu ja aikaisempi kansallinen tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu, 2 kohdassa tarkoitetun aikai-

6 — EYVL 1994, L 11, s. 1.

7 — Asetuksen 1 artikla.

8 — Tämän viraston virallinen nimi on asetuksen 2 artiklan mukaan harhaanjohtavasti "Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit ja mallit)", mutta siitä käytetään yleensä nimeä yhteisön tavaramerkkivirasto.

semman tavaramerkin haltijan vastustuksesta tavaramerkkiä ei myöskään rekisteröidä, jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka eivät tosin ole samankaltaisia kuin tavarat ja palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, mutta joiden osalta rekisteröitävän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi."

29. Aikaisemman tavaramerkin käsite määritellään asetuksen 8 artiklan 2 kohdassa.

30. Asetuksen 52 artiklan 1 kohdassa säädetään, että yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi virastolle tehdyn vaatimuksen tai loukkauskanteeseen kohdistuvan vastakanteen johdosta muun muassa, "jos on olemassa 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu aikaisempi tavaramerkki ja jos mainitun artiklan 1 kohdassa tai 5 kohdassa esitetyt edellytykset täytetään".

Aikaisempi oikeuskäytäntö

31. Kuten olen jo johdantona maininnut, yhteisöjen tuomioistuin on käsitellyt perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan tulkintaa koskevissa asioissa tavaramerkkioikeudessa tarkoitettua sekaannuksen käsitettä jo ennen tavaramerkkidirektiivin voimaantuloa. Se, että tavaramerkkien sekoittaminen toisiinsa on lähtökohtaisesti perusteltu syy tavaroiden tuonnin vastustamiselle, todettiin ensimmäistä kertaa asiassa Terrapin vastaan Terranova [9] ja vahvistettiin asiassa "Hag II", [10] asiassa Renault vastaan Audi [11] ja asiassa Ideal Standard. [12] Asiassa Renault vastaan Audi yhteisöjen tuomioistuin muistutti, että tavaramerkkioikeuden ydinsisältönä on se, että tavaramerkin haltijaa suojataan sekaannusvaaralta, jonka kautta ulkopuoliset voisivat perusteettomasti hyötyä merkin haltijan tavaroiden maineesta. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että sekaannusvaaran toteamista koskevat perusteet olivat osa niitä tavaramerkkisuojaa koskevia yksityiskohtaisia säännöksiä, joiden antaminen kuului kyseisen tuomion antamisaikana kullekin jäsenvaltiolle sillä varauksella, että jäsenvaltion oli noudatettava 36 artiklan toista virkettä; lisäksi tuomioistuin totesi, että yhteisön oikeudessa ei edellytetty sitä, että sekaannusvaaran käsitettä olisi tulkittava suppeasti. Näitä lausumia lainattiin myöhemmin Ideal Standard -tuomiossa, jossa yhteisöjen tuomioistuin korosti (tuomion 19 kohta) sitä, että kansallisia tuomioistuimia kielletään

9 — Asia 119/75, Terrapin v. Terranova, tuomio 22.6.1976 (Kok. 1976, s. 1039).

10 — Asia 10/89, HAG GF, tuomio 10.10.1990 (Kok. 1990, s. I-3711).

11 — Asia C-317/91, Deutsche Renault v. Audi, tuomio 30.11.1993 (Kok. 1993, s. I-6227).

12 — Asia C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik v. Ideal Standard, tuomio 22.6.1994 (Kok. 1994, s. I-2789).

36 artiklan toisessa virkkeessä erityisesti arvioimasta tavaroiden samankaltaisuutta siten, että tämä johtaa mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen. Vaikka nämä tuomiot on annettu ennen tavaramerkkidirektiivin voimaantuloa, ne voivat silti olla myöhemmin esittämälläni tavalla hyödyllisiä nyt käsiteltävänä olevan asian tutkimisessa.

32. Tässä asiassa on myös viitattu yhteisöjen tuomioistuimen aikaisemmassa oikeuskäytännössään esittämiin lausumiin, joiden mukaan tavaramerkin tehtävänä on toimia alkuperätakeena. SABEL ja Yhdistynyt kuningaskunta ovat vedonneet näihin lausumiin sen väitteensä tueksi, että tavaramerkkisuojaa on annettava vain niin laajalti, kuin suojelu on tarpeen tämän tehtävän täyttämiseksi. Mielestäni tämä väite on jossain määrin perusteltu. On totta, että yhteisöjen tuomioistuin on yleensä tehnyt selväksi, ettei se pyri määrittelemään tavaramerkkisuojan tarkoitusta tyhjentävästi. Esimerkiksi asiassa Hoffmann-La Roche vastaan Centrafarm [13] se totesi tavaramerkin "päätehtävänä" olevan sen takaaminen, että tietyllä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden alkuperä on sama. (Tätä lausumaa muistuttaa direktiivin kymmenes perustelukappale, jonka mukaan tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on "erityisesti" taata tavaramerkin alkuperäfunktio). [14] Kuten olen maininnut, yhteisöjen tuomioistuin on myös todennut, että tavaramerkkioikeuden "ydinsisältönä" on "taata tavaramerkkioikeuden haltijalle yksinoikeus tavaramerkin käyttämiseen saatettaessa tuote ensimmäisen kerran markkinoille ja suojata näin tavaramerkin haltijaa sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluavat hyötyä tavaramerkin maineesta ja asemasta markkinoilla myymällä tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tällaisella tavaramerkillä". [15] Koska yhteisöjen tuomioistuin totesi Bristol Myers-Squibb -tuomiossa, [16] että tavaramerkin haltijalla on oikeus vastustaa tavaran pakkaamista uudelleen viallisiin, huonolaatuisiin tai epäsiisteihin pakkauksiin, jotka saattaisivat vahingoittaa tavaramerkin haltijan mainetta, tämän tuomioistuimen voidaan väittää lisäksi hyväksyneen sen, että tavaramerkkioikeudessa suojellaan myös muita intressejä kuin pelkkää oikeutta varmistaa, ettei tavaran alkuperän suhteen tule sekaannuksia. (Käsittelen tätä kysymystä asiassa Dior vastaan Evora antamassani ratkaisuehdotuksessa.) [17] Silti jopa direktiiviä tulkittaessa voi olla merkityksellistä, että yhteisöjen tuomioistuin on yleensä korostanut sekaannuksen merkitystä.

Ennakkoratkaisukysymys

33. Bundesgerichtshof katsoo, että vaikeutena esillä olevassa asiassa on se, riittääkö se, että yleisön keskuudessa syntyy mielleyhtymä kyseisen kahden merkin välillä sen vuoksi, että molemmat esittävät juoksevaa kissapetoa, perusteeksi sille, että IR-tavaramerkille 540 894 ei voida myöntää suojaa Saksan liittotasavallassa tavaraluokkaan 18 sisältyvien tavaroiden osalta, joita varten Puman tavaramerkki on rekisteröity, ja tavaraluokkaan 25 sisältyvien tavaroiden osalta, jotka ovat Bundespatentgerichtin

13 — Asia 102/77, Hoffmann-La Roche v. Centrafarm, tuomio 24.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139).

14 — Ks. edellä 18 kohta. Englanninkielinen versio on muotoiltu epätarkemmin kuin muut kieliversiot.

15 — Ks. esim. alaviitteessä 13 mainittu asia Hoffmann-La Roche; yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol Myers-Squibb v. Paranova sekä Bayer Aktiengesellschaft, Bayer Denmark v. Paranova, tuomio 12.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3457); yhdistetyt asiat C-71/94, C-72/94 ja C-73/94, Eurim-Pharm Arzneimittel v. Beiersdorf, Boehringer Ingelheim KG, Boehringer Ingelheim A/S ja Farmitalia Carlo Erba, tuomio 12.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3603) ja asia C-232/94, MPA Pharma v. Rhône-Poulenc Pharma, tuomio 12.7.1996 (Kok. 1996, s. I-3671).

16 — Alaviitteessä 15 mainittu asia.

17 — Asia C-337/95, Parfums Christian Dior SA ja Parfums Christian Dior BV v. Evora BV, ratkaisuehdotus 29.4.1997.

mukaan samankaltaisia kuin Puman tavaramerkin kattamat tavarat. Tämä vaikeus johtuu Bundesgerichtshofin mukaan erityisesti tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan epäselvästä sanamuodosta, jonka mukaan sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

34. Käsittelen ensin Bundesgerichtshofin kysymyksen toista osaa, joka koskee yleisesti sitä, mitä tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetaan, kun siinä viitataan "yleisön keskuudessa olevaan sekaannusvaaraan, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä". Tämän seikan tutkimisesta on hyötyä tutkittaessa kysymyksen ensimmäistä osaa, joka koskee olennaisilta osiltaan sitä, onko sen vuoksi, että kahdessa kuviomerkissä (joista toisessa on myös tekstiä) ilmaistaan sama ajatus, katsottava, että nämä kaksi merkkiä voidaan sekoittaa toisiinsa.

Benelux-oikeuteen sisältyvä mielleyhtymän käsite

35. Jotta ymmärrettäisiin, miksi tästä virkkeestä on aiheutunut ongelmia, on tarpeen ymmärtää ne erilaiset tavaramerkkisuojaa koskevat lähestymistavat, joita on omaksuttu yhtäältä Benelux-maissa ja toisaalta useimmissa muissa jäsenvaltioissa. Yksimielisyys vallitsee siitä, että direktiivissä olevat viittaukset "mielleyhtymien vaaraan" juontavat juurensa Benelux-oikeuteen. Ainakin ennen direktiivin täytäntöönpanoa tavaramerkin haltijat pystyivät estämään Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain [18] (jäljempänä Benelux-laki) perusteella oman rekisteröidyn tavaramerkkinsä kanssa samanlaisen tai samankaltaisen tavaramerkin käytön, jos kysymys oli samoista tai samankaltaisista tavaroista. [19] Riittävä edellytys suojan saamiselle oli tavaramerkkien samankaltaisuus, eikä kyseisessä laissa — toisin kuin muissa jäsenvaltioissa annetuissa säädöksissä — asetettu näin ollen sekaannusvaaraa koskevaa edellytystä. Laissa ei myöskään nimenomaisesti mainittu mielleyhtymien vaaraa. Tämän käsitteen otti käyttöön Benelux-tuomioistuin "Union/Union Soleure" -tapauksessa vuonna 1983 antamassaan tuomiossa. [20] Benelux-tuomioistuin totesi, että tavaramerkki ja merkki ovat keskenään samankaltaisia, jos — ottaen huomioon kyseisen yksittäistapauksen erityispiirteet, erityisesti tavaramerkin erottamiskyky — tavaramerkki ja merkki ovat kumpikin sellaisenaan tarkasteltuna ja toisiinsa verrattuna lausuntatavan, ulkoasun tai merkityssisällön puolesta siinä määrin samankaltaisia, että tavaramerkin ja merkin välillä syntyy mielleyhtymä. Benelux-tuomioistuin ei hyväksynyt julkisasiamiehensä ratkaisuehdotusta, jossa katsottiin, että edellytyksenä täytyi olla tavaran alkuperää koskeva sekaannus.

36. Sekaannuksen käsitettä ei myöskään mainita siinä Benelux-laissa, jolla täytäntöön-

18 — Tämä laki on 19.3.1962 tehdyn Benelux-tavaramerkkisopimuksen liitteenä.

19 — Benelux-lain 13 a §.

20 — "Il y a ressemblance entre une marque et un signe lorsque, compte tenu des particularités de l'espèce, notamment du pouvoir distinctif de la marque, la marque et le signe, considérés en soi et dans leurs rapports mutuels, présentent sur le plan auditif, visuel ou conceptuel une similitude de nature à établir une association entre le signe et la marque." Asia A 82/5, Henri Jullien BV v. Verschuere Norbert (tunnetaan myös "Union/Union Soleure"-tapauksena), tuomio 20.5.1983, Benelux-tuomioistuimen oikeustapauskokoelma 1983, s. 36.

pannaan tavaramerkkidirektiivi. Benelux-lain 13 a §:n 1 momenttia muutettiin 2.12.1992 tehdyllä pöytäkirjalla (joka tuli voimaan 1.1.1996) siten, että tavaramerkin haltija saa tavaramerkin tuottaman yksinoikeuden perusteella kieltää tavaramerkkinsä tai sen kanssa samankaltaisen merkin käyttämisen elinkeinotoiminnassa sellaisten tavaroiden tunnusmerkkinä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, jos vaarana on, että yleisön keskuudessa syntyy "mielleyhtymiä" tavaramerkin ja merkin välillä.

37. Benelux-lain ja muiden jäsenvaltioiden säännösten välinen ero ei ehkä kuitenkaan ole niin suuri kuin ensi näkemältä voi vaikuttaa. Benelux-maissa sovellettava mielleyhtymän käsite poikkeaa Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan käytännössä vain vähän muissa jäsenvaltioissa sovellettavasta sekaannuksen käsitteestä, koska jälkimmäistä tulkitaan varsin laajasti.

38. On totta, että tietyissä jäsenvaltioissa, kuten Saksassa ja Itävallassa, sekaannuksen käsite kattaa paitsi sekaannuksen suppeassa mielessä eli sen, että kyseisten tavaroiden oletetaan virheellisesti olevan peräisin samasta yrityksestä, myös sekaannuksen laajemmassa mielessä eli sen, että kyseisiä tavaroita markkinoivien yritysten välillä luullaan olevan organisatorinen tai taloudellinen yhteys. En kuitenkaan hyväksy sitä Yhdistyneen kuningaskunnan väitettä, jonka mukaan Benelux-lain antama tavaramerkkisuoja poikkeaa käytännössä vain vähän muiden jäsenvaltioiden lainsäädännössä annetusta tavaramerkkisuojasta. Myös edellä määritelty, laajemmin ymmärretty sekaannuksen käsite edellyttää, että tavaroiden alkuperän suhteen on sekaannuksia. Vaikuttaa siltä, että Benelux-lakiin perustuva suoja on laajempi kuin muiden jäsenvaltioiden tavaramerkkisääntelyihin perustuva suoja, koska Benelux-lailla suojellaan tavaramerkin haltijaa tavaramerkkinsä tai sen kanssa samankaltaisen merkin perusteettomalta käyttämiseltä myös siinä tapauksessa, että kuluttajien keskuudessa ei ole minkäänlaista sekaannusta tavaroiden alkuperän suhteen, ja koska haltijaa suojellaan näin myös tavaramerkkien niin sanotulta huonontamiselta (degradation) ja vesittämiseltä (dilution). Näiden käsitteiden osalta on hyvä esimerkki Benelux-tuomioistuimen Claeryn/Klarein-tapauksessa antama tuomio, [21] johon Alankomaiden, Belgian ja Luxemburgin hallitukset ovat viitanneet. Kyseisenä aikana voimassa olleen Benelux-lain 13 a §:n 1 momentin toisen luetelmakohdan mukaan tavaramerkin haltija sai estää tavaramerkkinsä tai sen kanssa samankaltaisen merkin perusteettoman käyttämisen elinkeinotoiminnassa, jos merkin käyttö aiheutti vahinkoa kyseiselle tavaramerkille. Kyseinen oikeusriita koski alankomaalaista giniä varten käytettyä tavaramerkkiä "Claeryn" ja nestemäistä puhdistusainetta varten käytettyä tavaramerkkiä "Klarein", jotka ilmeisesti lausutaan samalla tavalla hollannin kielessä.

39. Kyseisessä tuomiossa Benelux-tuomioistuin totesi, että yksi tavaramerkin eduista on se, että tavaramerkki pystyy lisäämään halua ostaa sellaisia tavaroita, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja että tätä tavaramerkin ominaisuutta vahingoitetaan kyseisen tavaramerkin tai sen kanssa samankaltaisen tavaramerkin käyttämisellä sellaisten tavaroiden tunnusmerkkinä, jotka ovat

21 — Asia A 74/1, tuomio 1.3.1975, Benelux-tuomioistuimen oikeustapauskokoelma 1975, s. 472.

erilaisia kuin ne tavarat, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Kyseisen tuomioistuimen mukaan näin saattoi tapahtua kahdessa tilanteessa eli ensiksi silloin, kun tavaramerkin erottamiskyvyn heikentäminen johtaa siihen, että tavaramerkki ei enää kykene herättämään välitöntä mielleyhtymää niihin tavaroihin, joita varten se on rekisteröity ja joita varten sitä käytetään (tätä oletettavasti tarkoitetaan tavaramerkkien vesittämisellä), ja toiseksi silloin, kun ne tavarat, joiden tunnusmerkkinä käytetään yksinoikeutta loukkaavaa merkkiä, vaikuttavat yleisöön siten, että tavaramerkin vetovoima vähenee (tätä oletettavasti tarkoitetaan tavaramerkin huonontamisella). Koska katsottiin, että kyseisten kahden tavaramerkin samankaltaisuuden vuoksi kuluttajat saattoivat ajatella puhdistusainetta, kun he joivat Claeryn-merkkistä giniä, Klarein-merkin katsottiin loukkaavan Claeryn-merkkiä, vaikka vaarana ei ollut, että kuluttajat ajattelisivat näiden tavaroiden olevan peräisin samasta yrityksestä tai toisiinsa sidoksissa olevista yrityksistä. Viittaan jäljempänä tällaiseen mielleyhtymään, johon ei liity mitään vaaraa tavaroiden alkuperää koskevasta sekaannuksesta, käyttämällä ilmausta "alkuperään liittymätön mielleyhtymä" (non-origin association). [22]

40. Toinen esimerkki on tavaramerkkejä Monopoly ja Anti-Monopoly koskeva tuomio, jonka Belgian hallitus mainitsi asian suullisessa käsittelyssä. [23] Kyseisessä tuomiossa Alankomaiden Hoge Raad (korkein oikeus) katsoi, että tunnetun lautapelin merkkinä käytetyn Monopoly-tavaramerkin haltija sai estää Anti-Monopoly-merkin käyttämisen sellaisen pelin tunnusmerkkinä, joka oli luonteeltaan kapitalismin vastainen tarkoituksellisena vastineena Monopoly-pelille. Tätä tuomiota on pidetty esimerkkinä tilanteesta, jossa ei ollut olemassa sekaannusvaaraa, koska yksi merkki oli täysin päinvastainen kuin toinen merkki eli toisen tavaramerkin negaatio — vaikka onkin huomattava, että kyseisessä oikeudenkäynnissä tuomioistuin katsoi esitetyn näytön perusteella, että huomattava osa yleisöstä sekoittaisi nämä kaksi merkkiä toisiinsa. [24]

41. Vaikuttaa siten siltä, että Benelux-järjestelmään kuuluvan mielleyhtymän käsitteen mukaisesti tavaramerkin haltijalla on oikeus estää sellaisten merkkien käyttäminen, jotka "tuovat mieleen" hänen merkkinsä, vaikka vaarana ei olisi se, että kuluttaja ajattelisi sellaisen tuotteen, joka on varustettu kilpailevalla merkillä liittyvän jollain tavalla tähän tavaramerkin haltijaan.

Direktiivin antamiseen johtaneet neuvottelut

42. Benelux-maat ovat esittäneet, että direktiivillä oli tarkoitus sisällyttää näissä maissa käytetty mielleyhtymän käsite yhteisön tavaramerkkioikeuteen; nämä maat pyrkivät tähän tavoitteeseen niissä neuvotteluissa, jotka johtivat direktiivin antamiseen. Ne ovat kuvailleet direktiiviä koskeneiden neuvottelujen sisältöä ja viitanneet lausumaan, joka niiden mukaan sisältyy julkaisemattomaan

22 — Tuomari Laddie käytti tätä käsitettä Englannin High Courtissa asiassa Wagamama Ltd v. City Centre Restaurants Plc ym. (F. S. R. 1995, s. 713), johon palaan jäljempänä.

23 — Edor v. General Mills Fun, Ned. Jur. 1978, 83.

24 — Ks. Cornish, W. R., *Intellectual Property*, Third Edition, s. 622.

neuvoston pöytäkirjaan ja jonka mukaan "neuvosto ja komissio toteavat, että 'mielleyhtymä' on käsite, joka on kehitetty erityisesti Benelux-maiden oikeuskäytännössä". Artikkelissa, jonka ovat kirjoittaneet kaksi direktiivineuvotteluihin osallistuneen Benelux-maiden delegaation jäsentä, [25] kuvaillaan niitä keskusteluja, jotka koskivat mielleyhtymä-sanan käyttämistä. Artikkelin loppupuolella nämä kirjoittajat toteavat seuraavaa:

"Aluksi Alankomaiden pyrkimyksenä oli se, että Benelux-tavaramerkkilain 13 a §:n 1 momentti otettaisiin sellaisenaan direktiiviin valinnaiseksi säännökseksi. Koska tämä ei onnistunut, Benelux-tuomioistuimen kehittämä käsite 'mielleyhtymän vaara' pyrittiin saamaan vaihtoehdoksi sekaannusvaaran käsitteelle. Koska tukea ei saatu myöskään tälle vaihtoehdolle, ottaen huomioon direktiivin johdanto-osan lopullinen sanamuoto ja neuvoston pöytäkirjaan tehty selitys — — ja muiden kohtien osalta saavutetut tulokset Benelux-maat hyväksyivät lopulta muiden maiden lopullisen kompromissiehdotuksen direktiiviluonnoksen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdaksi, jonka sanamuoto on seuraava: — — 'yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä'."

43. Tämä selvitys vaikuttaa täsmäävän sen kanssa, miten kyseisen ilmauksen sisällyttäminen direktiiviin on selitetty Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan hallituksen huomautuksissa. Silti katson, että vaikka direktiivin neuvottelutausta ja lausuma, jonka väitetään sisältyvän neuvoston pöytäkirjaan, otettaisiin huomioon, näistä ilmenevät tiedot ovat vähintäänkin moniselitteisiä. Väitetyn lausuman osalta on todettava, että siihen tuskin voidaan tukeutua; [26] tämän lausuman sisältö on kuitenkin selvä. Riidanalaista on se, mikä täsmällinen vaikutus on direktiiviin sisältyvällä viittauksella mielleyhtymän vaaraan, eikä lausumasta ole mitään apua tältä osin. Direktiivin neuvottelutaustan osalta on merkityksellistä, että neuvottelutaustaan ovat yhteisöjen tuomioistuimessa vedonneet paitsi ne, jotka puoltavat direktiiviin sisältyvän sekaannusvaaran käsitteen laajaa tulkintaa, myös ne, jotka katsovat, että tätä käsitettä olisi päinvastoin tulkittava suppeasti. Tämän vuoksi katson, ettei näistä seikoista saada tukea tulkittaessa direktiiviä.

Direktiivin sanamuoto

44. Bundesgerichtshofin kysymyksen toiseen osaan annettavan vastauksen voidaan väittää olevan selvä jo kyseisten säännösten sanamuodon perusteella, ilman että tulkinnassa olisi tarpeen käyttää apuna ulkopuoli-

25 — Fustner ja Geuze, "Scope of Protection of the Trade Mark in the Benelux Countries and EEC-harmonization", *ECTA Newsletter*, maaliskuu 1989, 215, jonka Cornish on maininnut alaviitteessä 24 mainitun teoksensa sivulla 620 olevassa alaviitteessä 44.

26 — Ks. asia C-292/89, Antonissen, tuomio 26.2.1991 (Kok. 1991, s. I-745, 18 kohta) ja yhdistetyt asiat C-197/94 ja C-252/94, Bautiaa ja Société française maritime, tuomio 13.2.1996 (Kok. 1996, s. I-505, 51 kohta).

sia lähteitä. Sekä 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa että 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa todetaan, että sekaannusvaara "sisältää" vaaran mielleyhtymistä, eikä päinvastoin. Selvää on siten, että vaikka Benelux-lain mukaan mielleyhtymien vaaran käsite voi ulottua laajemmalle kuin tapauksiin, joissa on kysymys suorasta tai välillisestä sekaannusvaarasta, näin ei voi olla direktiiviä sovellettaessa. Benelux-maat eivät ole väittäneet, että alkuperään liittymätön mielleyhtymä tarkoittaisi samaa kuin sekaannus, vaan ne ovat vain väittäneet, että kyseinen käsite sisältyy direktiiviin. On kuitenkin vaikea ymmärtää, miten mielleyhtymät, joihin ei liity varsinaista sekaannusta, voisivat kuulua direktiivin soveltamisalaan, koska direktiivissä on asetettu edellytykseksi sekaannusvaara, joka *sisältää* vaaran mielleyhtymistä. Kuten tuomari Laddie osuvasti totesi Wagamama-tapauksessa, joka on tätä kysymystä koskeva englantilainen oikeustapaus, olisi "epätavallista kielenkäyttöä, jos pienempään [eli sekaannusvaaraan] sisältyisi suurempi [eli vaara mielleyhtymästä]". [27]

45. Tätä tukee myös direktiivin johdantoosan sanamuoto. Edellä jo lainatussa kymmenennessä perustelukappaleessa [28] todetaan, että sekaannusvaara on "erityisedellytys" tavaramerkkisuojan antamiselle, ja tällä perustelukappaleella on ilmeisesti tarkoitus ilmaista se ajatus, että mielleyhtymien syntyminen on yksi niistä seikoista, jotka on otettava huomioon tutkittaessa, onko sekaannusvaara olemassa. Lisäksi, kuten olen jo todennut, samaan perustelukappaleeseen sisältyy yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä ilmaistu ajatus, jonka mukaan tavaramerkkisuojan tarkoituksena on erityisesti taata tavaramerkin alkuperäfunktio. Mitään muuta tarkoitusta ei mainita kyseisessä perustelukappaleessa. Tästä voidaan ehkä perustellusti päätellä, että alkuperää koskevalta sekaannusvaaralta suojeleminen on käyttökelpoinen tulkintaväline tutkittaessa niitä säännöksiä, jotka koskevat tavaramerkin rekisteröitävyyttä.

46. Lisäksi vaikuttaa siltä, että ennen direktiivin antamista ainoastaan Benelux-maiden tavaramerkkioikeudessa on omaksuttu alkuperään liittymättömien mielleyhtymien käsite. Jos tämä käsite olisi otettu direktiiviin, kysymys olisi ollut varsin merkittävästä muutoksesta. Tuomari Laddie ilmaisi tämän hyvin vakuuttavasti Wagamama-tapauksessa todetessaan, että koska tällä olisi merkittävästi laajennettu tavaramerkkioikeuksia ja siten merkittävästi rajoitettu elinkeinonharjoittajien vapaata kilpailua, tällainen laajentaminen olisi otaksuttavasti pitänyt "ilmaista selvästi ja yksiselitteisesti, jotta elinkeinonharjoittajat kaikkialla Euroopan unionissa kykenisivät havaitsemaan, että lainsäätäjät ovat luoneet uuden laajan monopolin". Koska useimmat jäsenvaltiot eivät oletettavasti ole ottaneet tavaramerkkilainsäädännössään käyttöön alkuperään liittymättömän mielleyhtymän käsitettä ja koska tämän käsitteen käyttöön ottaminen rajoittaisi vapaata kauppaa, myös minä olen sitä mieltä, että direktiivin sanamuodon ollessa näiltä osin epäselvä ei voida olettaa, että Euroopan yhteisön lainsäätäjän tarkoituksena olisi ollut tällaisen käsitteen käyttöön ottaminen. Tämän käsitteen omaksumisella olisi myös poikettu huomattavasti perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklaa koskevasta yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, joka perustuu — kuten olen todennut — olennaisilta osiltaan sekaannuksen käsitteeseen. On

27 — Alaviitteessä 22 mainittu oikeustapaus, s. 723.

28 — Ks. 18 kohta.

siis oletettava, että tämä päämäärä olisi ilmaistu selvästi direktiivin sanamuodossa, jos tähän päämäärään olisi pyritty.

47. Toisaalta — toisin kuin on esitetty — tällä ei tarkoiteta sitä, että ilmaus "sisältää vaaran mielleyhtymästä" olisi turha. Kuten olen esittänyt, tavaramerkkioikeudessa sekaannuksen käsite voidaan ymmärtää laajasti tai suppeasti. Siksi viittauksella mielleyhtymään on voitu pyrkiä yksinkertaisesti sen selventämiseen, että sekaannuksen käsite ei tarkoita pelkästään sitä, että kuluttaja luulee yhtä tavaraa toiseksi, vaan ulottuu myös edellä 38 kohdassa esittämieni tyyppisiin sekaannuksiin.

48. On myös esitetty, että direktiivissä on muita säännöksiä, joilla suojellaan tavaramerkkejä tietyin edellytyksin sekaannusvaaran olemassaolosta riippumatta, vaikka kysymys ei edes ole keskenään samankaltaisista tavaroista, mistä on päätelty, ettei sekaannusvaara voi olla edellytyksenä silloin, kun tavarat ovat keskenään samankaltaisia. Tämä väite ei ole vakuuttava, koska näissä muissa säännöksissä tarkoitettu tilanne poikkeaa sillä tavalla riittävästi esillä olevasta tilanteesta, että tällä erolla voidaan selittää, miksi näissä muissa säännöksissä ei nimenomaisesti aseteta sekaannusedellytystä. Tällä tilanteella tarkoitetaan sitä, että aikaisempi tavaramerkki on "kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu" [29] ja että myöhemmän tavaramerkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka vahingoittaisi niitä (ks. 4 artiklan 4 kohdan a alakohta). Kyseisen väitteen sisältönä on siis se, että jos sekaannus ei ole edellytyksenä silloin, kun tavarat eivät ole keskenään samankaltaisia, sekaannusta ei voida a fortiori edellyttää, jos tavarat ovat keskenään samankaltaisia. Tätä väitettä on mahdotonta sovittaa yhteen direktiivin sanamuodon kanssa, jossa nimenomaisesti edellytetään sekaannusta silloin, kun kysymys on keskenään samankaltaisista tavaroista. Lisäksi on selvää, että 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa yksinkertaisesti säädetään sekaannusedellytyksestä poikkeavista edellytyksistä, koska tämän säännöksen mukaan on osoitettava, että myöhemmän tavaramerkin käyttämisellä käytettäisiin epäoikeutetusti hyväksi aikaisempaa tavaramerkkiä tai vahingoitettaisiin sitä, ja selvää on myös, että nämä edellytykset vastaavat kyseisten säännösten erityistarkoitusta, joka on laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojeleminen. Siitä, ettei sekaannusedellytystä ole mainittu näissä tapauksissa, ei voida päätellä, ettei direktiivissä edellytetä — vastoin sen selvää sanamuotoa — sekaannusta siinä täysin erilaisessa tilanteessa, että kysymys on tavallisista tavaramerkeistä, jotka on rekisteröity keskenään samankaltaisia tavaroita varten.

49. On totta, että 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa sovelletaan vain, jos tavarat eivät ole keskenään samankaltaisia. Ei kuitenkaan voida päätellä, että jos sekaannusta ei edellytetä silloin, kun tavarat eivät ole keskenään samankaltaisia, sekaannusedellytys ei voisi olla tarpeen silloin, kun kysymys on 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista samankaltaisista tavaroista. Kuten Yhdistynyt kuningaskunta on todennut, syy siihen, miksi 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa sovelletaan vain, jos tavarat eivät ole keskenään samankaltaisia, on epäilyksettä se, että jos tavarat ovat samankaltaisia kuin ne tavarat, joissa käytetään kyseistä laajalti tunnettua tavaramerkkiä, on vaikea kuvitella tilannetta,

29 — Yhteisön tavaramerkin osalta tavaramerkin on oltava "laajalti tunnettu yhteisössä"; ks. 4 artiklan 3 kohta.

jossa ei olisi kyse sekaannusvaarasta. Mahdollisena esimerkkinä tästä on aikaisemmin mainittu Anti-Monopoly-tapaus: siinä todettiin, että Monopoly-tavaramerkin haltijalla oli oikeus estää Anti-Monopoly-merkin käyttäminen, vaikka näiden merkkien tarkoituksellisen vastakohtaisuuden vuoksi vaarana ei ollut, että ne olisi sekoitettavissa toisiinsa. Kuitenkin myös kyseisessä tapauksessa oli — kuten olen todennut — näyttöä sekaannusvaarasta.

Direktiivin tarkoitus

50. Vaikka katsottaisiin, ettei direktiivin sanamuoto täysin vakuuttavasti puolla esittämääni näkemystä, jonka mukaan direktiivissä asetetaan sekaannusedellytys kaikkien 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan kuuluvien tapausten osalta, näkemystäni voitaisiin perustella myös direktiivin tarkoituksella. Sellaisen tulkinnan omaksuminen, joka olisi vaikutukseltaan kauppaa rajoittava sen vuoksi, että sillä laajennettaisiin useiden maiden tavaramerkkisuojaa, tuskin olisi sopusoinnussa perustamissopimuksen 100 a artiklan nojalla annetun direktiivin tarkoituksen kanssa. Kuten komissio toteaa, perustamissopimuksen 100 a artiklan nojalla annetuilla direktiiveillä on tarkoitus toteuttaa 7 a artiklassa mainitut tavoitteet eli erityisesti taata tavaroiden ja palvelujen vapaa liikkuvuus sisämarkkinoilla. Direktiivin ensimmäisessä perustelukappaleessa muistutetaan näistä tavoitteista, kun siinä todetaan, että "jäsenvaltioiden nykyisessä tavaramerkkilainsäädännössä on eroja, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta" ja että "sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan kannalta on sen vuoksi tarpeen lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä". Komissio on tehnyt tästä sen — mielestäni oikeaan osuvan — päätelmän, että näiden tavoitteiden kanssa on ristiriidassa sekaannusvaaran laajentava tulkinta, joka johtaisi tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden perusteettomaan rajoittamiseen.

51. Direktiivissä on myös katsottava säädettävän yhteisestä standardista, jonka nojalla eri kansallisten järjestelmien mukaiset tavaramerkit voivat olla yhtä aikaa olemassa. Tätä standardia ei tämän vuoksi tulisi asettaa liian korkealle. Tässä mielessä tämä direktiivi ehkä poikkeaa yhdenmukaistamistoimenpiteistä muilla aloilla, joilla korkea suojelun taso voi olla yleisen edun perusteella toivottava ja joilla vapaakaupan turvaamiseksi keskeistä on yksinomaan se, että jokaisessa maassa sovelletaan samaa standardia. Tavaramerkkidirektiivin tulkitseminen liian tiukasti voi johtaa kansallisten markkinoiden eristämiseen. Koska tähän ei ole nimenomaisesti pyritty, direktiiviä ei pitäisi tulkita niin, että siinä valitaan eri jäsenvaltioiden kansallisista sääntelyistä kauppaa eniten rajoittava standardi.

Direktiiviin liittyvät sääntelyt

52. Merkityksellistä on myös se, että Euroopan yhteisössä on otettu käyttöön yhteisön tavaramerkki yhteisön tavaramerkistä anne-

tulla asetuksella, [30] joka — kuten olen jo todennut — sisältää tavaramerkkien toisiinsa sekoittamista koskevia säännöksiä, jotka ovat käytännöllisesti katsoen samanlaisia kuin direktiivin säännökset. On selvästi tarkoituksenmukaista, että direktiivin säännöksiä sovelletaan samalla tavalla kuin asetuksen vastaavia säännöksiä. Yhteisön tavaramerkki voidaan myöntää vain koko Euroopan yhteisön alueen kattavaksi, minkä vuoksi ristiriita vain yhdessä maassa voimassa olevan yhden tavaramerkin kanssa riittää siihen, ettei tavaramerkkiä voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi. Rekisteröintihakemusta voidaan vastustaa yhteisön tavaramerkin nojalla, missä tahansa jäsenvaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin nojalla tai — tietyissä tapauksissa — jossain jäsenvaltiossa tunnustetun rekisteröimättömän oikeuden nojalla. [31] Jos tavaramerkkejä suojattaisiin liian laajasti sitä kautta, että huomioon otettaisiin kyseisen tavaramerkin ja muiden merkkien välisten mielleyhtymien vaara, useita tavaramerkkejä olisi hyvin vaikea saada rekisteröityä yhteisön tasolla. Jotta yhteisön tavaramerkkiä koskeva järjestelmä toimisi tehokkaasti ja jottei seurauksena olisi rekisteröintihakemuksia vastaan vireille pantujen menettelyiden tulva, vaikuttaa olennaisen tärkeältä, että tavaramerkit on voitava rekisteröidä, jos sekaannusvaaraa ei ole aidosti olemassa ja jos sitä ei ole näytetty asianmukaisesti toteen.

53. Mielleyhtymää ei ole myöskään mainittu niissä kansainvälisissä sopimuksissa, joiden sopimuspuolena yhteisö ja/tai jäsenvaltiot ovat. Vaikka direktiivin viimeisessä perustelukappaleessa todetaan, että direktiivin säännösten on oltava "täysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen määräysten kanssa", [32] kyseisessä yleissopimuksessa mainitaan nimenomaisesti ainoastaan sekaannuksen käsite. Vilpillistä kilpailua koskevassa 10 bis artiklan 3 kappaleen 1 kohdassa velvoitetaan muun muassa kieltämään "kaikki teot, jotka ovat omiaan millaisin keinoin tahansa aiheuttamaan sekaannusta kilpailijan liikelaitoksen, tavaroiden tai teollisen tai kaupallisen toiminnan kanssa". [33] Lisäksi laajalti tunnettuja tunnusmerkkejä koskevassa 6 bis artiklassa määrätään seuraavaa: "Liittovaltiot sitoutuvat —— epäämään tai julistamaan mitättömäksi sellaisen tehtaan- tai kauppamerkin rekisteröinnin ja kieltämään sen käytön, jos se on sekaannusvaaraa aiheuttava toisinto, jäljitelmä tai käännös toisesta merkistä, jonka asianomainen rekisteröinti- tai käyttömaan viranomainen katsoo olevan siinä maassa yleisesti tunnettu —— ja sitä käytettävän samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa. Sama on voimassa, jos merkin olennainen osa on tällaisen yleisesti tunnetun merkin toisinto tai siihen sekoitettavissa oleva jäljitelmä." [34]

54. Kauppaan liittyvistä teollis- ja tekijänoikeuksien näkökohdista tehdyn sopimuksen

30 — Alaviitteessä 6 mainittu asetus.

31 — Ks. asetuksen 8 artiklan 1 ja 2 kohta.

32 — Teollisoikeuden suojelemista koskeva, 20 päivänä maaliskuuta 1883 tehty Pariisin yleissopimus, sellaisena kuin se on viimeksi tarkistettuna Tukholmassa 14.7.1967.

33 — Yleissopimuksen 6 artiklan 1 kappaleessa määrätään kuitenkin, että "jokaisen liittomaan kansallisessa lainsäädännössä määrätään tehtaan- tai kauppamerkkien hakemiselle ja rekisteröinnille asetettavat ehdot", ja 6 d artiklan B kirjaimen 1 kappaleessa määrätään, että tehtaan- tai kauppamerkkien rekisteröinti voidaan evätä muun muassa, jos "ne ovat laadultaan sellaisia, että ne loukkaavat kolmannen saavuttamia oikeuksia siinä maassa, jossa suojaa haetaan". Tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevan Madridin sopimuksen (ks. edellä alaviite 4) 5 artiklan 1 kappaleen mukaan sopimusvaltio voi evätä kansainväliseen rekisteröintiin perustuvan suojan vain niillä perusteilla, joilla se voidaan Pariisin yleissopimuksen nojalla evätä.

34 — TRIPS-sopimuksen mukaan tätä artiklaa sovelletaan soveltuvin osin palveluihin ja tietyillä edellytyksillä myös tavaroihin ja palveluihin, jotka eivät ole samankaltaisia niiden kanssa, joita varten merkki on rekisteröity; ks. 16 artiklan 2 ja 3 kappale.

(jäljempänä TRIPS-sopimus) [35] 16 artiklan 1 kohdassa määrätään vastaavasti seuraavaa: "Rekisteröidyn tavaramerkin omistajalla tulee olla yksinoikeus estää kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä kaupankäynnissä identtisiä tai samanlaisia merkkejä tavaroille tai palveluille, jotka ovat identtisiä tai samankaltaisia niiden kanssa, joiden osalta tavaramerkki on rekisteröity, milloin sellainen käyttö aiheuttaisi todennäköisesti sekaannusta. Sekaannus oletetaan todennäköiseksi, milloin identtisiä merkkejä käytetään identtisille tavaroille tai palveluille." [36] Direktiivin, sellaisena kuin minä sen ymmärrän, ja näiden kansainvälisten sopimusten välillä ei näin ollen ole ristiriitaa.

55. Katson siten direktiivin sanamuodon, tarkoituksen ja kontekstin perusteella, että vaikka vaara tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä on huomioon otettava seikka, tavaramerkin rekisteröintiä ei kuitenkaan voida estää, jos ei ole osoitettu, että kyseisten tavaroiden tai palvelujen alkuperän suhteen on olemassa aito ja asianmukaisesti toteen näytetty sekaannusvaara.

56. Bundesgerichtshofin kysymyksen toiseen osaan ehdotan näin ollen vastattavan, että tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevaa mielleyhtymän käsitettä ei voida tulkita niin, että tavaramerkin rekisteröinti voidaan estää pelkästään sillä perusteella, että sen vuoksi, että tässä tavaramerkissä ja toisessa tavaramerkissä ilmaistaan sama ajatus, vaarana on, että yleisö yhdistää nämä merkit toisiinsa siten, että yhdestä merkistä tulee mieleen toinen merkki, ilman että vaarana olisi, että kuluttajat sekoittavat merkit toisiinsa.

57. Siirryn nyt käsittelemään ennakkoratkaisukysymyksen ensimmäistä osaa. Bundesgerichtshof on kysynyt, voidaanko sekaannusvaaran katsoa olevan olemassa pelkästään sen perusteella, että kahdella tavaramerkillä, joista ensimmäinen koostuu sanan ja kuvion yhdistelmästä ja toinen yksinomaan kuviosta ja jotka on rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaroita varten tai joita käytetään tällaisten tavaroiden tunnusmerkkinä, ilmaistaan sama ajatus (tässä tapauksessa juokseva kissapeto). Se on myös täsmentänyt, että rekisteröity tavaramerkki ei ole "erityisen tunnettu yleisön keskuudessa".

58. Ensimmäinen huomionarvoinen seikka on se, että — kuten olen jo päätellyt — direktiivissä edellytetään, että vaarana on se, että kuluttaja erehtyy jollain tavalla tavaroiden alkuperän suhteen. Se, onko tietyn yksittäistapauksen tosiseikkojen perusteella katsottava, että tällainen vaara on olemassa, on olennaisilta osin kansallisen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluva tosiseikkoja koskeva kysymys. Bundesgerichtshofin kysymykseen liittyy kuitenkin kaksi oikeudellista ongelmaa.

35 — EYVL 1994, L 336, s. 214.

36 — TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 2 kappaleessa määrätään kuitenkin, että jäsenet voivat kieltää rekisteröinnin myös muilla kuin 15 artiklan 2 kappaleessa mainituilla perusteilla edellyttäen, että nämä perusteet eivät poikkea Pariisin yleissopimuksen määräyksistä.

59. Ensinnäkin kysymys on esitetty sen oletetaman perusteella, että toinen tavaramerkeistä koostuu kuvion lisäksi tekstistä, kun taas toinen tavaramerkki koostuu pelkästään kuviosta, ja Bundesgerichtshof on todennut, että sen mielestä tämä ero ei sinänsä estä pitämästä näitä kahta tavaramerkkiä samankaltaisina tavaramerkkioikeudessa tarkoitetulla tavalla, koska ratkaisevana on pidettävä merkeistä saatavaa kokonaisvaikutelmaa. Vaikuttaa siltä, että jäsenvaltioissa tunnetaan yleisesti periaate, jonka mukaan on otettava huomioon tavaramerkeistä saatava kokonaisvaikutelma; itse asiassa tämä periaate on ehkä itsestään selvä. Koska olennaisena perusteena on sekaannusvaaran olemassaolo, on katsottava, että Bundesgerichtshof on oikeassa todetessaan, että ratkaisevaa on se, millainen kokonaisvaikutelma tavaramerkistä saadaan. Tämän vuoksi tekstin lisääminen toiseen kuviomerkeistä ei sinänsä riitä siihen, ettei voitaisi katsoa, että nämä kaksi merkkiä ovat siinä määrin samankaltaisia, että vaarana on näiden merkkien sekoittaminen toisiinsa. Kansallisen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvana tosiasiakysymyksenä on pidettävä olennaisilta osiltaan sen arvioimista, onko tietyssä yksittäistapauksessa niin, että tekstin lisääminen merkkiin riittää siihen, että vaarana ei ole enää näiden tavaramerkkien sekoittaminen toisiinsa niihin sisältyvien kuvioiden samankaltaisuuden vuoksi.

60. Toiseksi Bundesgerichtshof on kysynyt, voiko se pelkästään sen vuoksi, että kahden tavaramerkin "merkityssisältö on sama (tässä tapauksessa loikkaava kissapeto)", katsoa, että vaarana on näiden merkkien sekoittaminen toisiinsa.

61. Katson, että jos kahdessa kuviomerkissä ilmaistaan sama ajatus, tietyissä olosuhteissa voi olla niin, että yleisö sekoittaa toisiinsa nämä kaksi merkkiä, vaikka rekisteröity tavaramerkki ei olisi erityisen tunnettu ja vaikka kyseiset kaksi kuviota olisi piirretty mahdollisimman paljon toisistaan poikkeavalla tavalla. Tavaramerkki voi koostua esimerkiksi epätavallisesta keksitystä kuviosta, kuten viulua soittavasta puumasta, tai epätavallisesta luonnollisten kuvioiden yhdistelmästä, kuten puuman, käärmeen ja linnun muodostamasta ryhmästä. Mielestäni voi olla perusteltua, että tällaisia tavaramerkkejä suojellaan tavaramerkkioikeudessa sellaisia jäljennöksiä vastaan, joissa ilmaistaan sama merkityssisältö, huolimatta siitä, miten paljon toisistaan poikkeavasti nämä kilpailevat tavaramerkit on piirretty.

62. Voitaisiin väittää, että sellaisia tapauksia, joissa tavaramerkit ovat samankaltaisia ainoastaan merkityssisältönsä suhteen, olisi arvioitava pelkästään niiden kansallisten säännösten perusteella, jotka koskevat vilpillistä kilpailua. Mielestäni ei kuitenkaan ole mitään syytä tulkita direktiiviä siten, että tavaramerkkisuojan ulkopuolelle suljettaisiin tapaukset, joissa on kyse merkityssisältöjen samankaltaisuudesta. Direktiivissä edellytetään ainoastaan, että tavaramerkit on sekoitettavissa toisiinsa niiden samankaltaisuuden vuoksi. Direktiivin tarkoituksena ei ole rajoittaa niitä syitä, joista sekaannus voi aiheutua. Ei ole myöskään mitenkään epätavallista, että jäsenvaltioissa annetaan tavaramerkkisuojaa myös tapauksissa, joissa on kyse merkityssisältöjen samankaltaisuudesta. Mielestäni vaikuttaa kuitenkin siltä, että ainoastaan merkityssisältöjen samankaltaisuudesta johtuvaa sekaannusvaaraa on vaikea osoittaa sellaisissa tilanteissa, joissa aikaisempi merkki ei ole erityisen tunnettu, varsinkin jos — kuten esillä olevassa tapauk-

sessa — kyseinen kuvio ei ole erityisen mielikuvituksellinen tai epätavallinen.

63. Ehdotan siten vastaukseksi ennakkoratkaisukysymyksen ensimmäiseen osaan, että sekaannusvaaran voidaan katsoa olevan kyseessä sen perusteella, että kahden tavaramerkin kuvioiden merkityssisällöt ovat keskenään samankaltaisia, jos on osoitettu, että kyseisten tavaroiden tai palvelujen alkuperän suhteen on olemassa aito ja asianmukaisesti toteen näytetty sekaannusvaara.

Ratkaisuehdotus

64. Edellä esitetyn perusteella katson, että Bundesgerichtshofin esittämiin kysymyksiin olisi vastattava seuraavasti:

1. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että vaikka vaara tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä on huomioon otettava seikka, tavaramerkin rekisteröintiä ei kuitenkaan voida estää, jos ei ole osoitettu, että kyseisten tavaroiden tai palvelujen alkuperän suhteen on olemassa aito ja asianmukaisesti toteen näytetty sekaannusvaara.

2. Tavaramerkin rekisteröintiä ei voida estää pelkästään sillä perusteella, että sen vuoksi, että tässä tavaramerkissä ja toisessa tavaramerkissä ilmaistaan sama ajatus, vaarana on, että yleisö yhdistää nämä merkit toisiinsa siten, että yhdestä merkistä tulee mieleen toinen merkki, ilman että vaarana olisi näiden merkkien sekoittuminen toisiinsa edellä mainitulla tavalla.

3. Kun kaksi kuviomerkkiä, joista toiseen sisältyy tekstiä, ovat keskenään samankaltaisia, näiden merkkien välillä voidaan katsoa olevan sekaannusvaara edellä tarkoitetulla tavalla siitä huolimatta, että toiseen merkkiin sisältyy tekstiä.

4. Tavaramerkin rekisteröinti voidaan estää sen perusteella, että tähän tavaramerkkiin ja toiseen tavaramerkkiin sisältyvien kuvioiden merkityssisällöt ovat keskenään samankaltaisia, jos on osoitettu, että näiden merkkien välillä on sekaannusvaara edellä mainitulla tavalla.