YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

21 päivänä marraskuuta 2002 *

Asiassa C-23/01,

jonka Hof van Beroep te Brussel (Belgia) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Robelco NV

vastaan

Robeco Groep NV

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

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: toisen jaoston puheenjohtaja R. Schintgen, joka toimii kuudennen jaoston puheenjohtajana, sekä tuomarit V. Skouris, F. Macken (esittelevä tuomari), N. Colneric ja J. N. Cunha Rodrigues,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Robelco NV, edustajanaan advocaat J. Stuyck,

— Robeco Groep NV, edustajanaan advocaat P. Péters,

— Alankomaiden hallitus, asiamiehenään H. G. Sevenster,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään K. Banks ja H. M. H. Speyart,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Robelco NV:n, Robeco Groep NV:n ja komission 5.3.2002 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 21.3.2002 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Hof van Beroep te Brussel on esittänyt 15.1.2001 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 22.1.2001, EY 234 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 5 artiklan 5 kohdan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Robelco NV ja Robeco Groep NV ja jossa viimeksi mainittu on vaatinut, että ensin mainittua kiellettäisiin käyttämästä nimeä Robelco liikenimenä ja toiminimenä tai käyttämästä muuta nimeä Robeco muistuttavaa merkkiä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön lainsäädäntö

3 Direktiivin tarkoituksena on sen ensimmäisen perustelukappaleen mukaan lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä niiden erojen poistamiseksi, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.

4 Direktiivin kolmannesta perustelukappaleesta kuitenkin ilmenee, että sen tarkoituksena ei ole lähentää täydellisesti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä.

5 Direktiivin 5 artiklan, jolla määritellään lähinnä tavaramerkkioikeuteen kuuluvan suojan laajuus, 1, 2 ja 5 kohdassa 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 käyttämästä elinkeinotoiminnassa 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."

Benelux-maiden yhtenäinen tavaramerkkilaki

6 Benelux-maiden yhtenäisessä tavaramerkkilaissa (jäljempänä yhtenäinen tavaramerkkilaki) on vuodesta 1971 alkaen säännelty tätä alaa Beneluxin kolmessa jäsenvaltiossa.

7 Tämän lain 31.12.1995 asti voimassa olleen version 13 §:n A momentin 1 ja 2 kohdassa säädettiin seuraavaa:

"Sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisten vahingonkorvausoikeudellisten säännösten mahdollista soveltamista, yksinoikeus tavaramerkkiin tuottaa tavaramerkin haltijalle oikeuden kieltää muita

1. käyttämästä tavaramerkkiä tai sitä muistuttavaa merkkiä sellaisia tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tai niiden kanssa samankaltaisia tavaroita varten

2. käyttämästä aiheettomasti tavaramerkkiä tai sitä muistuttavaa merkkiä muulla tavoin elinkeinotoiminnassa siten, että tavaramerkin haltijalle voi aiheutua siitä haittaa."

8 Yhtenäistä tavaramerkkilakia muutettiin 1.1.1996 alkaen 2.12.1992 allekirjoitetulla pöytäkirjalla, jonka pääasiallisena tarkoituksena oli direktiivin täytäntöönpano.

9 Direktiivin 5 artikla pantiin täytäntöön muutetun yhtenäisen tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 1 kohdalla, jossa säädetään sittemmin seuraavaa:

"Sanotun kuitenkaan rajoittamatta yleisten vahingonkorvausoikeudellisten säännösten mahdollista soveltamista, yksinoikeus tavaramerkkiin tuottaa tavaramerkin haltijalle oikeuden kieltää muita

a) käyttämästä tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa sellaisia tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity

b) käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä tai sitä muistuttavaa merkkiä sellaisia tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tai niiden kanssa samankaltaisia tavaroita varten, mikäli se aiheuttaa yleisön keskuudessa vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä

c) käyttämästä aiheettomasti elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä, joka on laajalti tunnettu Benelux-alueella, tai tällaista tavaramerkkiä muistuttavaa merkkiä sellaisia tavaroita varten, jotka eivät ole samankaltaisia niiden tavaroiden kanssa, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, mikäli merkin käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle

d) käyttämästä aiheettomasti elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä tai sitä muistuttavaa merkkiä muutoin kuin tavaroiden erottamista varten, mikäli merkin käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle."

Pääasian oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymykset

10 Robeco Groep NV on vuonna 1929 perustettu alankomaalainen konserni, joka tuo markkinoille rahoitustuotteita ja -palveluja. Sen pääasiallisena toimialana on omaisuudenhoito. Tällä hetkellä sillä on hoidettavanaan yli 180 miljardia Alankomaiden guldenia (NLG), sillä on noin 770 000 asiakasta ja se työllistää noin 1 500 työntekijää. Nimeä Robeco, joka on lyhenne sanoista Rotterdams Beleggins Consortium, on käytetty vuodesta 1959 lähtien.

11 Sana Robeco rekisteröitiin 21.5.1987 Benelux-maiden tavaramerkkivirastossa sana- ja kuviomerkkinä, samoin kuin useita muita saman sarjan tavaramerkkejä

(muun muassa Rolinco, Rodamco, Roparco, Rotrusco). Yhtä poikkeusta (Rodamco) lukuun ottamatta nämä rekisteröinnit koskevat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, perustuvan luokan 36 palveluja (rahatalousasiat ja raha-asiat, mukaan lukien säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvät palvelut).

12 Robelco NV:n perusti 20.11.1996 Belgian oikeuden mukaisena yrityksenä kaksi sijoitusyhtiötä, ja sen osakepääomaksi tuli 6 miljoonaa Belgian frangia (BEF). Tämä yhtiö toimii pääasiallisesti Vlaams-Brabantin provinssissa, ja se harjoittaa kiinteistöalan liiketoimintaa (muun muassa ostoa, myyntiä, vaihtoa, vuokrausta, lainojen myöntämistä ja kiinteistöprojektien rahoittamista) etenkin yrityspuistojen ja mittatilauksena toteutettavien projektien parissa. Yhtiö on kasvanut nopeasti perustamisestaan lähtien.

13 Robeco Groep NV nosti 2.6.1999 Robelco NV:tä vastaan kanteen Rechtbank van Koophandel te Brusselissa (Belgia), jotta sitä kiellettäisiin käyttämästä nimeä Robelco tai muuta nimen Robeco kanssa samankaltaista merkkiä toiminimenä ja liikenimenä uhalla, että muuten sen maksettavaksi määrätään 100 000 BEF:n suuruinen uhkasakko kultakin päivältä, jona kieltomääräystä ei noudateta. Robeco Groep NV vetosi etenkin muutetun yhtenäisen tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 1 kohdan d alakohdan rikkomiseen. Kyseinen tuomioistuin hyväksyi vaatimuksen 9.2.2000 ja kielsi Robelco NV:tä jatkamasta liikenimensä sekä muiden nimen Robeco kanssa samankaltaisten merkkien käyttämistä.

14 Robelco NV valitti päätöksestä 21.3.2000 Hof van Beroep te Brusseliin. Valittaja väitti, että vaatimus olisi hylättävä sillä perusteella, että Robeco Groep NV pyrki tosiasiallisesti suojaamaan tavaramerkkiään muutetun yhtenäisen tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Toissijaisesti se vetosi siihen, ettei asiassa ollut näytetty muutetun yhtenäisen tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 1 kohdan d alakohtaa rikotun tai liikenimelle aiheutuneen vahinkoa.

15 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin totesi ensinnäkin, ettei Robeco Groep NV:n oikeutta sen liikenimeen ollut loukattu. Tämän jälkeen se huomautti, että vaikka molemmilla nimillä, Robelco ja Robeco, oli selviä visuaalisia yhtäläisyyksiä, niiden ei voitu auditiiviselta kannalta katsoa muistuttavan toisiaan muutetun yhtenäisen tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Lisäksi se totesi, että näiden kahden yhtiön toiminta ja maantieteelliset markkinat poikkesivat toisistaan.

16 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin totesi vielä, että muutetun yhtenäisen tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 1 kohdan d alakohta näyttäisi poikkeavan direktiivin 5 artiklan 5 kohdasta. Toisin kuin tämä direktiivin säännös, ensin mainittu säännös koskee myös tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttämistä. Mikäli muutettua yhtenäistä tavaramerkkilakia pidetään yhteensopivana tämän direktiivin säännöksen kanssa, kansallinen tuomioistuin kysyy, onko direktiivin 5 artiklan 5 kohtaa sovellettaessa annettava merkitystä sekaannusvaaralle ja mielleyhtymää koskevalle vaaralle.

17 Näissä olosuhteissa Hof van Beroep te Brussel päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 5 kohtaa tulkittava siten, että jäsenvaltio voi käyttää siinä tarkoitettua suojamahdollisuutta vain, jos kyse on sellaisen merkin käyttämisestä, joka on sama kuin tavaramerkki, vai voidaanko suojaa tässä tapauksessa antaa myös silloin, kun kyse on sellaisen merkin käyttämisestä, joka on samankaltainen kuin tavaramerkki?

2) Jos suojaa voidaan antaa myös tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä vastaan, edellyttääkö edellä mainitussa artiklassa tarkoitettu tavaramerkkiloukkauksen muodostava samankaltaisuus, että siitä voi aiheutua sekaannusvaaraa, vai riittääkö, että siitä aiheutuu mielleyhtymän vaara, millä tarkoitetaan sitä, että tavaramerkkiä ja merkkiä tarkasteleva henkilö yhdistää nämä toisiinsa ilman, että näiden välillä olisi sekaannusvaaraa, vai eikö tällöin edellytetä edes mielleyhtymän vaaraa?"

Ensimmäinen kysymys

18 Ensimmäisellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin pyrkii selvittämään, onko direktiivin 5 artiklan 5 kohtaa tulkittava siten, että jäsenvaltion on suojattava tavaramerkkiä muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan ainoastaan silloin, kun merkki on sama kuin tavaramerkki, vai myös silloin, kun se on tavaramerkin kanssa samankaltainen.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

19 Robelco NV:n mukaan direktiivin 5 artiklan 5 kohdan tarkoituksena on mahdollistaa sellaisen suojan toteuttaminen, joka ei liity tavaramerkkioikeuteen. Beneluxin jäsenvaltiot ovat käyttäneet mahdollisuutta säätää direktiivissä edellytettyä vähimmäissuojaa laajemmasta suojasta.

20 Robelco NV väittää, että sen suojan laajuutta, jonka jäsenvaltiot voivat antaa tavaramerkille, koskevan direktiivin 5 artiklan 5 kohdan sanamuodon perusteella ei voida määritellä, rajoittuuko kyseinen suoja saman merkin käyttämiseen vai ulottuuko se myös samankaltaisen merkin käyttämiseen. Robelco NV katsoo kuitenkin, että kyseisessä säännöksessä käytetyn ilmaisun "merkki" on tulkittava viittaavan merkkiin, joka on sama kuin tavaramerkki.

21 Robelco NV väittää, että jos tässä direktiivin säännöksessä katsottaisiin sallittavan suoja tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttämistä vastaan, tavaramerkit, jotka eivät ole laajalti tunnettuja, saisivat muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan yhtä laajan suojan kuin laajalti tunnetuille tavaramerkeille voidaan antaa direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaan.

22 Robeco Groep NV väittää, että direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetaan merkkejä, jotka ovat samoja kuin tavaramerkki, ja tavaramerkin kanssa samankaltaisia merkkejä, kun taas direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa ei nimenomaisesti määritellä käsitteen "merkki" soveltamisalaa. Robeco Groep NV:n mukaan on kuitenkin selvää, että sanan "merkki" ei voida tulkita viittaavan yksinomaan merkkiin, joka on sama kuin tavaramerkki, koska direktiivissä ei ole nimenomaisesti säädetty, ettei tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä voitaisi suojata.

23 Robeco Groep NV katsoo tältä osin, että direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa viitataan jäsenvaltioiden oikeuteen, minkä vuoksi vastausta on etsittävä muutetusta yhtenäisestä tavaramerkkilaista eikä direktiivistä. Koska muutetun yhtenäisen tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 1 kohdan d alakohdassa ei ole lisätty suojaa, joka tavaramerkille annettiin yhtenäisen tavaramerkkilain alkuperäisessä versiossa, se ei ylitä direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa annettujen mahdollisuuksien rajoja.

24 Alankomaiden hallitus katsoo, että direktiivin neuvotteluolosuhteiden ja Beneluxin jäsenvaltioissa ennen direktiivin täytäntöönpanoa voimassa olleen tavaramerkkioikeuden tilan vuoksi direktiivin 5 artiklan 5 kohtaa on tulkittava laajasti, jolloin se soveltuisi sekä samoihin että samankaltaisiin merkkeihin.

25 Komissio väittää, että direktiivin 5 artiklan 5 kohdalla ei ole tarkoitus säätää määrätystä suojamuodosta tai mahdollistaa siitä säätäminen yhdenmukaistetuissa puitteissa vaan sillä pyritään jättämään se ehdottomasti tavaramerkkisuojan yhdenmukaistamisen ulkopuolelle. Komission mukaan direktiivin valmistelutöistä ilmenee, että kyseisen säännöksen tarkoituksena on jättää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle tavaramerkin suoja muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, josta yhtenäisen tavaramerkkilain alkuperäisessä versiossa säädetään. Näin ollen direktiivin 5 artiklan 5 kohtaa ei voida pitää tulkintalähteenä arvioitaessa, onko kansallisen oikeuden säännös direktiivin mukainen, koska silloin kun tietty ala on jätetty yhteisön lainsäädännön ulkopuolelle, täytäntöönpanoa ja yhdenmukaista tulkintaa koskevat velvoitteet eivät koske tätä alaa.

26 Toissijaisesti komissio väittää, että direktiivin 5 artiklan 5 kohdasta ei ilmene, että kyseessä olevan merkin ja rekisteröidyn tavaramerkin samankaltaisuus olisi yksi säännöksessä tarkoitetun suojan loukkaamista merkitsevistä seikoista. Komissio katsoo, että vaikka tavaramerkin ja merkin välillä täytyy olla yhteys, jotta tällainen loukkaus voitaisiin näyttää toteen, direktiivin sanamuodosta ei sitä vastoin ilmene, että kyseessä täytyisi olla samankaltaisuus, sekaantumisvaara tai vaara mielleyhtymästä.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

27 Kuten komissio on perustellusti todennut, direktiivin 5 artiklasta ilmenee, että tämän säännöksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa tavaramerkeille annettavan suojan laajuus yhteisön sisällä.

28 Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan, jossa määritellään yksinoikeus tavaramerkkiin, a alakohdassa kielletään käyttämästä samaa merkkiä samoja tavaroita tai palveluja varten ja b alakohdassa käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä niin ikään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, kun se aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

29 Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltio voi laajentaa tätä suojaa kieltämällä sellaisen merkin käyttämisen, joka on sama tai samankaltainen kuin tässä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu tavaramerkki, sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, kun merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

30 Direktiivin 5 artiklan 5 kohdasta ilmenee sitä vastoin, että kyseisen artiklan 1—4 kohdassa tarkoitettu yhdenmukaistaminen ei vaikuta kansallisiin säännöksiin, jotka koskevat merkin suojaa muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa käyttämistä vastaan, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

31 Tästä seuraa, että merkin erottamiskyvyn tai maineen vahvistettu suoja muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa käyttämistä vastaan ei kuulu yhteisön lainsäädännön yhdenmukaistamisen piiriin.

32 Tämän johtopäätöksen vahvistaa ensinnäkin direktiivin kolmas perustelukappale, jossa todetaan, että "tällä hetkellä ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti, ja näin on riittävää lähentää niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan", ja toiseksi sen kuudes perustelukappale, jossa täsmennetään, että "tämä direktiivi ei estä jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä, esimerkiksi niiden vilpillistä kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä".

33 On syytä huomata, että direktiivillä, joka on ensimmäinen tavaramerkkioikeuden yhdenmukaistamisdirektiivi, pyritään sen ensimmäisen perustelukappaleen mukaan lähentämään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä niiden erojen poistamiseksi, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta. Direktiivillä ei kuitenkaan ole tarkoitus sen kolmannen perustelukappaleen mukaan lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä täydellisesti.

34 Koska silloin kun merkkiä ei käytetä tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi, kuten kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa, tavaramerkin haltijoille, jotka väittävät itselleen aiheutuvan vahinkoa tämän merkin käytöstä liikenimenä tai toiminimenä, annettavan suojan laajuus ja mahdollisesti sisältö on määritettävä jäsenvaltioiden oikeusjärjestysten perusteella.

35 Jäsenvaltiot voivat olla kokonaan säätämättä asiasta tai vaatia asettaminsa edellytyksin, että merkki ja tavaramerkki ovat samoja tai samankaltaisia, tai edellyttää muun yhteyden olemassaoloa.

36 Ensimmäiseen kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin 5 artiklan 5 kohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltio voi halutessaan ja asettaminsa edellytyksin suojata tavaramerkkiä 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.

Toinen kysymys

37 Ensimmäiseen kysymykseen annetun vastauksen vuoksi toiseen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

Oikeudenkäyntikulut

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

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut Hof van Beroep te Brusselin 15.1.2001 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 5 kohtaa on tulkittava siten, että jäsenvaltio voi halutessaan ja asettaminsa edellytyksin suojata tavaramerkkiä 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.

Schintgen Skouris Macken

Colneric Cunha Rodrigues

Julistettiin Luxemburgissa 21 päivänä marraskuuta 2002.

R. Grass J.-P. Puissochet

kirjaaja kuudennen jaoston puheenjohtaja