YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

12 päivänä marraskuuta 2002 *

Asiassa C-206/01,

jonka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Yhdistynyt kuningaskunta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Arsenal Football Club plc

vastaan

Matthew Reed

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

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat J.-P. Puissochet, M. Wathelet, C. W. A. Timmermans (esittelevä tuomari) sekä tuomarit C. Gulmann, D. A. O. Edward, P. Jann, V. Skouris, F. Macken, N. Colneric ja S. von Bahr,

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

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Arsenal Football Club plc, edustajinaan S. Thorley, QC, ja barrister T. Mitcheson, solicitors Lawrence Jonesin valtuuttamina,

— Matthew Reed, edustajanaan barrister A. Roughton, solicitors Stunt & Sonin valtuuttamana,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään N. B. Rasmussen,

— EFTAn valvontaviranomainen, asiamiehenään P. Dyrberg,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Arsenal Football Club plc:n, edustajinaan S. Thorley ja T. Mitcheson, Matthew Reedin, edustajinaan A. Roughton ja barrister S. Malynicz, ja komission, asiamiehinään N. B. Rasmussen ja M. Shotter, 14.5.2002 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 13.6.2002 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 4.5.2001 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 18.5.2001, 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 1 kohdan a alakohdan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty asiassa, jossa kantajana on Arsenal Football Club plc (jäljempänä Arsenal FC) ja vastaajana Matthew Reed ja joka koskee sitä, että Reed on myynyt ja tarjonnut ostettavaksi kaulaliinoja, joissa on kookkailla kirjaimilla kirjoitettuna sana Arsenal, jonka Arsenal FC on rekisteröinyt tavaramerkikseen muun muassa tällaisia tavaroita varten.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Euroopan yhteisön lainsäädäntö

3 Direktiivin ensimmäisen perustelukappaleen mukaan jäsenvaltioiden nykyisessä tavaramerkkilainsäädännössä on eroja, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Tämän vuoksi tämän perustelukappaleen mukaan on sisämarkkinoiden toteuttamisen ja toiminnan kannalta tarpeen lähentää jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Direktiivin kolmannessa perustelukappaleessa täsmennetään, että tällä hetkellä ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti.

4 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] — — ."

5 Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

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

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

6 Direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa säädetään seuraavaa:

"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 — — ."

7 Direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa säädetään seuraavaa:

"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."

8 Direktiivin 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

9 Yhdistyneessä kuningaskunnassa tavaramerkkioikeudesta säädetään vuoden 1994 Trade Marks Actissä (tavaramerkkilaki), jolla on direktiivin täytäntöönpanemiseksi korvattu vuoden 1938 Trade Marks Act.

10 Vuoden 1994 Trade Marks Actin 10 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

"Henkilö loukkaa rekisteröityä tavaramerkkiä, jos hän käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity."

11 Vuoden 1994 Trade Marks Actin 10 §:n 2 momentin b kohdassa säädetään seuraavaa:

"Henkilö loukkaa rekisteröityä tavaramerkkiä, jos hän käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka sen vuoksi, että se on

— —

b) samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki,

aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä."

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

12 Arsenal FC on maineikas jalkapalloseura, joka pelaa Englannin valioliigassa. Se tunnetaan myös lempinimellä the Gunners, ja siihen on jo kauan yhdistetty kaksi kuviota eli vaakunakuvio (the crest device) ja tykkikuvio (the canon device).

13 Vuonna 1989 Arsenal FC rekisteröi tavaramerkeikseen muun muassa sanat Arsenal ja Arsenal Gunners sekä kyseiset vaakuna- ja tykkikuviot; näiden tavaramerkkien tavaraluetteloon kuuluivat muun muassa päällysvaatteet, urheiluvaatteet ja jalkineet. Arsenal FC suunnittelee ja myy itse omat tuotteensa tai valmistuttaa ja myy ne valtuutettujen jälleenmyyjiensä välityksellä.

14 Koska Arsenal FC on viime vuosina onnistunut erittäin hyvin myymään ja markkinoimaan näillä tavaramerkeillä varustettuja kannattajatuotteita ja saanut näin huomattavan paljon tuloja, se on pyrkinyt siihen, että "viralliset" kannattajatuotteet eli tuotteet, jotka on valmistettu Arsenal FC:n toimeksiannosta tai sen luvalla, olisi helppo tunnistaa, ja se on kannustanut kannattajiaan ostamaan ainoastaan tällaisia virallisia kannattajatuotteita. Lisäksi se on pannut sekä siviili- että rikostuomioistuimissa vireille oikeudenkäyntejä sellaisia myyjiä vastaan, jotka myyvät epävirallisia kannattajatuotteita.

15 Reed on myynyt vuodesta 1970 alkaen jalkapallojoukkueiden kannattajatuotteita, ja melkein kaikissa niissä on ollut Arsenal FC:hen viittaavia tunnusmerkkejä. Näiden tuotteiden myyntiä varten Reedillä on myyntikojuja Arsenalin

stadionin ulkopuolella. Reed on pystynyt saamaan ainoastaan erittäin vähäisessä määrin virallisia kannattajatuotteita KT Sports -nimiseltä yhtiöltä, jolle Arsenal FC on uskonut tuotteidensa myymisen stadionin lähistöllä toimiville jälleenmyyjille. Vuosina 1991 ja 1995 Arsenal FC on toteuttanut takavarikoita, joiden kohteena on ollut Reedin hallussa olleita epävirallisia kannattajatuotteita.

16 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan pääasian oikeudenkäynnissä on riidatonta, että Reed on yhdestä myyntikojustaan myynyt ja tarjonnut ostettavaksi kaulaliinoja, joissa on kookkailla kirjaimilla kirjoitettuja Arsenal FC:n tunnusmerkkejä, ja että nämä kaulaliinat eivät olleet virallisia kannattajatuotteita.

17 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on lisäksi todennut, että myyntikojussa oli kyltti, jossa oli seuraava teksti:

"Myytävissä tuotteissa oleva(t) sana(t) tai merkki (merkit) on tarkoitettu vain tuotteen koristeeksi, eivätkä ne merkitse minkäänlaista liike- tai muuta suhdetta yhtäältä tämän tuotteen myyjän ja toisaalta muun tuotteen valmistajan tai jakelijan välillä. Ainoastaan tuotteet, joihin on merkitty, että kyseessä on Arsenalin virallinen tuote, ovat virallisia Arsenal-tuotteita."

18 Lisäksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että kun Reed on poikkeuksellisesti saanut hankittua virallisia kannattajatuotteita, Reed on asiakassuhteissaan selvästi erottanut viralliset tuotteet muista tuotteista erityisesti kiinnittämällä niihin etiketin, jossa on maininta "virallinen". Lisäksi virallisia kannattajatuotteita on myyty muita tuotteita kalliimmalla hinnalla.

19 Arsenal FC on katsonut, että epävirallisten kaulaliinojen myymisen vuoksi Reed on rikkomusperusteisessa vahingonkorvausvastuussa niin sanotun passing off -perusteen vuoksi — ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan passing offilla tarkoitetaan sellaista kolmannen tahon harhaanjohtavaa käytöstä, jonka perusteella suuri määrä henkilöitä on pitänyt kyseisiä kolmannen myymiä tuotteita kantajan tuotteina tai kantajan luvalla myytävinä tuotteina taikka tuotteina, joilla muuten on kaupallinen yhteys kantajaan, tai sitä, että suurelle määrälle henkilöitä on uskoteltu tuotteiden olevan tällaisia —, ja lisäksi Arsenal FC on katsonut, että Reed on loukannut sen tavaramerkkejä, minkä vuoksi se on nostanut Reediä vastaan kanteen High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa.

20 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on pääasian tosiseikkojen perusteella hylännyt Arsenal FC:n vaatimuksen rikkomusperusteisen vahingonkorvauksen saamisesta (passing off -perusteella), koska Arsenal FC ei ole kyennyt näyttämään toteen sitä, että kohdeyleisössä olisi todellisuudessa aiheutunut sekaannusvaara, eikä erityisesti sitä, että kohdeyleisö piti kaikkia Reedin myymiä epävirallisia tuotteita Arsenal FC:n tuotteina tai sen luvalla myytyinä tuotteina. Tältä osin ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on muun muassa todennut, että Reedin myymissä tuotteissa olleilla Arsenal-tunnuksilla ei ilmeisestikään ilmaistu mitenkään tuotteiden alkuperää.

21 Arsenal FC:n sen kanneperusteen osalta, jonka mukaan Reed on loukannut Arsenal FC:n tavaramerkkejä vuoden 1994 Trade Marks Actin 10 §:n 1 momentissa ja 2 momentin b kohdassa tarkoitetulla tavalla, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on hylännyt Arsenal FC:n perustelun, jonka mukaan Reed on käyttänyt tavaramerkeiksi rekisteröityjä merkkejä kohderyhmän näkemyksen mukaan niin, että käytöllä viitataan tavaroiden alkuperään (badge of origin), minkä vuoksi sitä on pidettävä merkkien käyttämisenä tavaramerkkeinä (trademark use).

22 Tämän tuomioistuimen mukaan kohdeyleisö ymmärtää nimittäin Reedin tuotteisiin liitetyt merkit niin, että merkit ilmaisevat Arsenal FC:n kannattamista, uskollisuutta sille tai kuulumista siihen (badge of support, loyalty or affiliation).

23 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on katsonut näiden seikkojen perusteella, että Arsenal FC:n tavaramerkkien loukkaamista koskeva kanne voisi menestyä vain, jos direktiivissä ja sen täytäntöönpanosäädöksessä eli erityisesti vuoden 1994 Trade Marks Actin 10 §:ssä tavaramerkin haltijalle annettu suoja kattaa myös sen, että kolmas ei saa käyttää merkkiä myöskään muuten kuin tavaramerkkinä, mikä edellyttää kyseisten säädösten laajentavaa tulkintaa.

24 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan se näkemys, jonka mukaan kolmas ei saa käyttää merkkiä myöskään muuten kuin tavaramerkkinä, johtaa epäjohdonmukaisuuksiin. Kuitenkin päinvastainen näkemys eli se, että näissä säännöksissä tarkoitetaan ainoastaan merkin käyttöä tavaramerkkinä, on ongelmallinen direktiivin ja vuoden 1994 Trade Marks Actin sanamuodon vuoksi, koska tavaramerkkioikeuden loukkaaminen määritellään niissä käyttämällä ilmausta "merkin" käyttäminen eikä "tavaramerkin" käyttäminen.

25 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että juuri tämän sanamuodon perusteella Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on katsonut asiassa Philips Electronics Ltd vastaan Remington Consumer Products ([1999] RPC 809), että tavaramerkkioikeuden loukkauksena voidaan pitää sitä, että tavaramerkiksi rekisteröityä merkkiä käytetään muuten kuin tavaramerkkinä. High Court of Justice toteaa kuitenkin, että oikeustila on tältä osin epäselvä.

26 Edelleen ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on hylännyt sen Reedin perustelun, jonka mukaan Arsenal FC:n tavaramerkit olisivat pätemättömiä.

27 Tässä tilanteessa High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1. Jos tavaramerkki on pätevästi rekisteröity ja

a) kolmas käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on täysin samanlainen kuin tämä tavaramerkki, sellaisia tavaroita varten, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, ja

b) kolmas ei voi vedota — — direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohtaan osoittaakseen, ettei tavaramerkkiä ole loukattu,

voiko kolmas vedota puolustuksekseen siihen, että riidanalainen tavaramerkin käyttäminen ei ole sellaista, että merkillä ilmaistaisiin tavaroiden kaupallinen alkuperä (eli ilmaistaisiin elinkeinotoiminnassa yhteys tavaroiden ja tavaramerkin haltijan välillä)?

2. Jos näin on, onko riittävänä yhteytenä pidettävä sitä, että kyseinen käyttö ymmärrettäisiin niin, että merkillä ilmaistaan tavaramerkin haltijan kannattamista, uskollisuutta sille tai kuulumista siihen?"

Ennakkoratkaisukysymysten oikeudellinen arviointi

28 Esitettyjä kahta ennakkoratkaisukysymystä on syytä tarkastella yhdessä.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

29 Arsenal FC esittää, että tavaramerkin haltija saa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella kieltää sellaisen merkin käyttämisen, joka on täysin samanlainen kuin kyseinen tavaramerkki, eikä tämän kielto-oikeuden käyttämisen edellytykseksi ole siinä asetettu, että merkkiä olisi käytettävä tavaramerkkinä. Tässä säännöksessä säädetty suoja ulottuu siis myös siihen, että kolmas käyttää tavaramerkkiä siten, ettei käytön perusteella tavaralla ole yhteyttä tavaramerkin haltijaan. Tätä tulkintaa tukee direktiivin 6 artiklan 1 kohta, koska tässä artiklassa säädetyistä tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien käytön erityisrajoituksista ilmenee, että edellä mainittu käyttö kuuluu periaatteessa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan ja että tällainen käyttö on sallittua ainoastaan direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa tyhjentävästi luetelluissa tilanteissa.

30 Arsenal FC väittää toissijaisesti, että nyt esillä olevassa tapauksessa sitä, miten Reed on käyttänyt Arsenal-tavaramerkin kanssa täysin samanlaista merkkiä, on joka tapauksessa pidettävä tavaramerkin käyttämisenä tavaramerkkinä, koska tässä käytössä viitataan tavaroiden alkuperään, eikä merkitystä ole sillä, onko tällä tavalla nimetty itse tavaramerkin haltija.

31 Reed väittää, että pääasiassa kyseessä oleva elinkeinotoiminta ei kuulu direktiivin 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, koska Arsenal FC ei ole näyttänyt toteen, että merkkiä on käytetty tavaramerkkinä eli tavaroiden alkuperän ilmaisemiseen, mitä direktiivissä ja erityisesti sen 5 artiklassa edellytetään. Jos kohdeyleisö ei ymmärrä merkkiä alkuperän ilmaukseksi, käyttöä ei ole pidettävä merkin tavaramerkkikäyttönä. Direktiivin 6 artiklassa puolestaan mikään ei viittaa siihen, että se sisältäisi tyhjentävän luettelon niistä tilanteista, joissa ei ole kyse tavaramerkin loukkaamisesta.

32 Komissio esittää, että tavaramerkin haltijalla on direktiivin 5 artiklan 1 kohtaan perustuva oikeus siitä riippumatta, että kolmas ei käytä merkkiä tavaramerkkinä, ja erityisesti siitä riippumatta, että kolmas ei käytä merkkiä alkuperän osoittamiseen vaan ilmoittaa yleisölle muilla tavoin siitä, että tavarat eivät ole peräisin tavaramerkin haltijalta tai että tavaramerkin haltija ei ole antanut suostumustaan merkin käyttöön. Tavaramerkin ydinsisältönä on nimittäin sen takaaminen, että ainoastaan tavaramerkin haltija voi antaa tavaroille niiden alkuperäidentiteetin varustamalla ne tavaramerkillä. Komissio esittää myös, että direktiivin kymmenennestä perustelukappaleesta ilmenee, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa annettu suoja on ehdoton.

33 Komissio on lisännyt asian suullisessa käsittelyssä, että mikäli käsite tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä on ylipäätään merkityksellinen, se liittyy käyttöön, jolla on tarkoitus erottaa tavarat toisistaan eikä niinkään ilmaista tavaran alkuperä. Tämä käsite kattaa myös sen, että kolmas käyttää tavaramerkkiä tavaramerkin haltijan etuihin vaikuttavalla tavalla eli käyttö esimerkiksi vaikuttaa tavaramerkin maineeseen. Joka tapauksessa se seikka, että yleisö ymmärtää sanan Arsenal, joka on samalla rekisteröity sanamerkki, kannatuksen, uskollisuuden tai yhteenkuuluvuuden ilmauksena suhteessa tavaramerkin haltijaan, ei sulje pois sitä, että samalla tavaroiden ymmärretään myös olevan alkujaan tavaramerkin haltijan tavaroita. Tällainen tavaramerkin ymmärtämistapa päinvastoin vahvistaa sitä päätelmää, että kyseessä on erottamiskykyinen tavaramerkki, ja se lisää sitä vaaraa, että tavarat ymmärretään tavaramerkin haltijan tavaroiksi. Vaikka siis tavaramerkin käyttäminen tavaramerkkinä olisi merkityksellinen kriteeri, tavaramerkin haltijalla olisi oltava oikeus kieltää nyt kyseessä olevan kaltainen elinkeinotoiminta.

34 EFTAn valvontaviranomainen esittää, että jotta tavaramerkin haltija voisi vedota direktiivin 5 artiklan 1 kohtaan, kolmannen on käytettävä merkkiä tavaroiden tai palveluiden erottamiseen, joka on tavaramerkin ensisijainen ja perinteinen tehtävä, eli käytettävä tavaramerkkiä tavaramerkkinä. Jos tämä edellytys ei täyty, tavaramerkin haltija voi vedota ainoastaan direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettuihin kansallisiin säännöksiin.

35 EFTAn valvontaviranomaisen mukaan kuitenkin tällainen direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu tavaramerkkikäyttöä koskeva edellytys, joka on ymmärrettävä niin, että tavaramerkkiä täysin vastaavaa merkkiä on käytettävä tavaroiden tai palveluiden erottamiseen, on yhteisön oikeuteen perustuva edellytys, jota on tulkittava laajasti eli niin, että se kattaa muun muassa merkin käyttämisen ilmauksena tavaramerkin haltijan kannattamisesta, uskollisuudesta sille tai kuulumisesta siihen.

36 EFTAn valvontaviranomaisen mukaan se seikka, että kolmas, joka on pannut tavaramerkin tavaroihin, ilmoittaa, että tavarat eivät ole tavaramerkin haltijan tavaroita, ei sulje pois sekaannusvaaraa laajemman kuluttajapiirin osalta. Jos tavaramerkin haltijalla ei olisi oikeutta kieltää tällaista kolmannen toimintaa, tästä voisi seurata, että merkkiä käytettäisiin yleisesti, mikä lopulta johtaisi tavaramerkin erottamiskyvyn vesittymiseen ja näin vaarantaisi tavaramerkin ensisijaisen ja perinteisen tehtävän.

Yhteisöjen tuomioistuimen vastaus

37 Aluksi on syytä muistuttaa, että direktiivin 5 artiklassa määritellään tavaramerkkiin perustuvat oikeudet ja että direktiivin 6 artiklassa on säännökset tavaramerkkiin kohdistuvista rajoituksista.

38 Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan rekisteröity tavaramerkki antaa tavaramerkin haltijalle yksinoikeuden. Saman kohdan a alakohdan mukaan haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Direktiivin 5 artiklan 3 kohdassa luetellaan esimerkinomaisesti sellaisia käyttömuotoja, jotka haltija saa 5 artiklan 1 kohdan nojalla kieltää. Direktiivin muissa säännöksissä, kuten sen 6 artiklassa, säädetään tietyistä tavaramerkkeihin kohdistuvista rajoituksista.

39 Pääasiassa kyseessä olevan tilanteen osalta on syytä tuoda esiin se, että kuten erityisesti ennakkoratkaisupyynnön 19 kohdasta ja liitteestä V ilmenee, Reedin kaupan pitämissä kaulaliinoissa on kookkailla kirjaimilla sana Arsenal ja lisäksi muita mainintoja, jotka ovat merkittävästi huomaamattomampia, kuten sanat "the Gunners"; kaikilla näillä viitataan tavaramerkin haltijaan eli Arsenal FC:hen. Nämä kaulaliinat on tarkoitettu muun muassa Arsenal FC:n kannattajille, jotka pitävät tällaisia kaulaliinoja yllään erityisesti jalkapallo-otteluissa, joissa tämä seura pelaa.

40 Näin ollen, kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on todennut, tavaramerkkiä täysin vastaavaa merkkiä käytetään nimenomaan elinkeinotoiminnassa, koska merkkiä käytetään taloudellisen hyödyn saamiseen tähtäävässä liiketoiminnassa eikä sitä siis käytetä täysin yksityisesti. Lisäksi kyse on direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetusta tilanteesta, eli Reed on käyttänyt tavaramerkkiä täysin vastaavaa merkkiä niitä samoja tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

41 Tältä osin on erityisesti huomattava, että nyt esillä olevassa tapauksessa merkkiä on käytetty direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla "tavaroita varten", koska tavaramerkkiä täysin vastaava merkki on pantu tavaroihin ja koska tavaroita on tarjottu, laskettu liikkeelle tai varastoitu tällaista tarkoitusta varten direktiivin 5 artiklan 3 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

42 Ennakkoratkaisukysymyksiin vastaamiseksi on tarpeen ratkaista, annetaanko direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tavaramerkin haltijalle oikeus kieltää kolmansia käyttämästä millään tavalla elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä täysin vastaavaa merkkiä niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, vai onko tällaisen kielto-oikeuden edellytyksenä se, että kyseessä on tavaramerkin haltijan erityinen intressi tavaramerkin haltijana siinä mielessä, että kolmannen tahon merkin käyttö vaikuttaa tai voi vaikuttaa johonkin tavaramerkin tehtävään.

43 Tältä osin on ensinnäkin syytä muistuttaa, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdalla on täysin yhdenmukaistettu asianomaiset jäsenvaltioiden kansalliset säännökset, ja siinä määritellään se, millainen yksinoikeus tavaramerkin haltijoilla on yhteisössä (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-414/99—C-416/99, Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomio 20.11.2001, Kok. 2001, s. I-8691, 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

44 Direktiivin yhdeksännessä perustelukappaleessa todetaan, että direktiivillä pyritään varmistamaan, että tavaramerkin haltijat saavat "saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä", mitä pidetään "tärkeänä" tavoitteena.

45 Jotta vältettäisiin se, että tavaramerkin haltijoille annettavan suojan laajuus vaihtelee jäsenvaltiosta toiseen, yhteisöjen tuomioistuimen asiana on antaa yhdenmukainen tulkinta direktiivin 5 artiklan 1 kohdasta ja erityisesti siihen sisältyvästä käytön käsitteestä, jota nyt käsiteltävänä olevat ennakkoratkaisukysymykset koskevat (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Zino Davidoff ja Levi Strauss, tuomion 42 ja 43 kohta).

46 Toiseksi on todettava, että kuten direktiivin ensimmäisestä perustelukappaleesta ilmenee, direktiivillä on tarkoitus poistaa sellaiset jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännössä olevat erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.

47 Tavaramerkkioikeus on nimittäin olennainen osa sitä vääristymättömän kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja ylläpitäminen on perustamissopimuksen tavoitteena. Tässä järjestelmässä yritysten on voitava hankkia itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella, ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos on olemassa erottamiskykyisiä merkkejä, joiden avulla tavarat ja palvelut voidaan tunnistaa (ks. erityisesti asia C-10/89, Hag GF, tuomio 17.10.1990, Kok. 1990, s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 13 kohta ja asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I-6959, 21 kohta).

48 Tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. Tavaramerkin on nimittäin oltava takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi täyttää keskeisen tehtävänsä siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, jonka luominen ja ylläpitäminen on perustamissopimuksen tavoitteena (ks. erityisesti asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta).

49 Myös yhteisön lainsäätäjä on pitänyt tätä tavaramerkin keskeisenä tehtävänä, kun se on säätänyt direktiivin 2 artiklassa, että sellaiset merkit, jotka voidaan esittää graafisesti, voivat olla tavaramerkkejä ainoastaan, jos niillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. erityisesti em. asia Merz & Krell, tuomion 23 kohta).

50 Jotta tavaramerkki voisi tällä tavoin taata alkuperän eli täyttää tavaramerkin keskeisen tehtävän, tavaramerkin haltijaa on suojattava sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tuotteita, jotka on asiattomasti varustettu tällaisella tavaramerkillä (ks. erityisesti em. asia Hoffmann-La Roche, tuomion 7 kohta ja asia C-349/95, Loendersloot,

tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6227, 22 kohta). Tältä osin direktiivin kymmenennessä perustelukappaleessa korostetaan sitä, että tavaramerkkiin perustuva suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Saman perustelukappaleen mukaan tavaramerkkiin perustuvan suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän.

51 Näistä seikoista johtuu, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejään, eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä. Yksinoikeutta saadaan siksi käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville eli erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajalle.

52 Se, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella yksinoikeuden luonteinen oikeus tavaramerkin käyttöön, voi nimittäin olla oikeutettua ainoastaan tämän säännöksen soveltamisalalla.

53 Tältä osin on syytä muistuttaa, että direktiivin 5 artiklan 5 kohdan mukaan se, mitä 1—4 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltiota soveltamasta niitä säännöksiään, jotka koskevat suojaa sellaista merkin käyttämistä vastaan, jonka tarkoituksena ei ole tavaroiden tai palvelujen erottaminen.

54 Tavaramerkin haltija ei nimittäin saa kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, jos tästä käytöstä ei voi aiheutua vahinkoa niille intresseille, joita tavaramerkin haltijalla on tavaramerkin haltijan ominaisuudessa, kun otetaan huomioon tavaramerkin tehtävät. Niinpä tietynlaiset käyttömuodot, joissa merkkiä käytetään täysin kuvailevasti, on suljettu direk-

tiivin 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle, koska tällaisella käytöllä ei loukata mitään niistä intresseistä, joita 5 artiklan 1 kohdalla on tarkoitus suojata, eivätkä tällaiset käyttömuodot siten kuulu tässä säännöksessä tarkoitetun käytön käsitteen piiriin (ks. merkin käyttämisestä pelkästään tarjotun tuotteen ominaisuuksien kuvailemiseen asia C-2/00, Hölterhoff, tuomio 14.5.2002, Kok. 2002, s. I-4187, 16 kohta).

55 Pääasiassa kyseessä oleva tilanne on kuitenkin täysin erilainen kuin edellä mainitussa asiassa Hölterhoff kyseessä ollut tilanne. Nyt esillä olevassa asiassa merkkiä on nimittäin käytetty myytäessä asianomaisia tuotteita kuluttajille, eikä käytön tarkoituksena selvästikään ole ollut pelkkä kuvaileminen.

56 Kun otetaan huomioon se, miten sana Arsenal on esitetty kyseisissä tuotteissa, ja kyseisissä tuotteissa olevat muut, toisarvoisina pidettävät maininnat (ks. tämän tuomion 39 kohta), tämän merkin käyttö on omiaan vahvistamaan sitä näkemystä, että elinkeinotoiminnassa kyseisten tuotteiden ja tavaramerkin haltijan välillä katsotaan olevan konkreettinen yhteys.

57 Tätä päätelmää ei aseta kyseenalaiseksi se, että Reedin myyntikojussa on varoitus, jonka mukaan kyseiset tuotteet eivät ole virallisia Arsenal FC:n tuotteita (ks. tämän tuomion 17 kohta). Vaikka nimittäin katsottaisiin, että kolmas voisi tavaramerkin loukkaamista koskevassa oikeudenkäynnissä puolustautua vetoamalla tällaiseen varoitukseen, pääasiassa kyseessä olevassa tilanteessa on mahdollista, että tietyt kuluttajat tulkitsevat kyseisen merkin tarkoittavan sitä, että kyseiset tuotteet ovat Arsenal FC:n tuotteita; näin on erityisesti silloin, jos tuotteet esitetään kuluttajalle sen jälkeen, kun Reed on ne myynyt ja ne on siirretty pois siitä myyntikojusta, jossa varoitus oli.

58 Lisäksi pääasiassa kyseessä olevassa tilanteessa tavaramerkki ei myöskään ole takeena siitä, että kaikki tavaramerkillä varustetut tavarat on tuotettu tai jaeltu

yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, kuten tämän tuomion 48 kohdassa mainitussa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on edellytetty.

59 Pääasiassa kyseessä olevat tuotteet on nimittäin jaeltu niin, ettei Arsenal FC ole tavaramerkin haltijana voinut valvoa jakelua, koska on riidatonta, että kyseiset tuotteet eivät ole peräisin Arsenal FC:ltä tai sen valtuutetuilta jälleenmyyjiltä.

60 Tässä tilanteessa pääasiassa kyseessä olevaa tavaramerkkiä täysin vastaavan merkin käyttö on omiaan vaarantamaan alkuperän takaamisen, joka on tavaramerkin keskeinen tehtävä, kuten tämän tuomion 48 kohdassa mainitusta yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee. Näin ollen kyse on käytöstä, jonka tavaramerkin haltija saa direktiivin 5 artiklan 1 kohdan perusteella kieltää.

61 Koska on jo katsottu, että nyt esillä olevassa asiassa se, että kolmas käyttää merkkiä, on omiaan vaikuttamaan tavaran alkuperän takaamiseen ja että tavaramerkin haltijalla on oltava oikeus kieltää tämä käyttö, tähän päätelmään ei vaikuta se, että tämä merkki ymmärretään tällaisen käytön yhteydessä osoitukseksi tavaramerkin haltijan kannattamisesta, uskollisuudesta sille tai kuulumisesta siihen.

62 Edellä esitetyn perusteella ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymyksiin on vastattava, että direktiivin 6 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jäävässä tilanteessa, jossa kolmas käyttää elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin pätevästi rekisteröity tavaramerkki ja niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tavara-

merkin haltija saa pääasiassa kyseessä olevan tilanteen kaltaisessa tilanteessa kieltää tällaisen käytön direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. Tätä päätelmää ei aseta kyseenalaiseksi se, että tämä merkki ymmärretään tällaisen käytön yhteydessä osoitukseksi tavaramerkin haltijan kannattamisesta, uskollisuudesta sille tai kuulumisesta siihen.

Oikeudenkäyntikulut

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

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin 4.5.2001 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan soveltamisalan ulkopuolelle jäävässä tilanteessa, jossa kolmas käyttää

elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin pätevästi rekisteröity tavaramerkki ja niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tavaramerkin haltija saa pääasiassa kyseessä olevan tilanteen kaltaisessa tilanteessa kieltää tällaisen käytön tämän direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella. Tätä päätelmää ei aseta kyseenalaiseksi se, että tämä merkki ymmärretään tällaisen käytön yhteydessä osoitukseksi tavaramerkin haltijan kannattamisesta, uskollisuudesta sille tai kuulumisesta siihen.

Rodríguez Iglesias Puissochet

Wathelet Timmermans Gulmann Edward

Jann Skouris Macken

Colneric von Bahr

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä marraskuuta 2002.

R. Grass

kirjaaja

G. C. Rodríguez Iglesias

presidentti