YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

18 päivänä kesäkuuta 2009 *

Asiassa C-487/07,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 22.10.2007 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 5.11.2007, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

L'Oréal SA,

Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja

Laboratoire Garnier & Cie

vastaan

Bellure NV,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

Malaika Investments Ltd, toiminimellä ”Honey pot cosmetic & Perfumery Sales”, ja

Starion International Ltd,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit M. Ilešič (esittelevä tuomari), A. Tizzano, A. Borg Barthet ja E. Levits,

julkisasiamies: P. Mengozzi,
kirjaaja: hallintovirkamies R. Şereş,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 5.11.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC ja Laboratoire Garnier & Cie, edustajinaan H. Carr, QC, ja D. Anderson, QC, sekä barrister J. Reid, Baker & McKenzie LLP:n valtuuttamina,

– Malaika Investments Ltd ja Starion International Ltd, edustajinaan R. Wyand, QC, solicitor H. Porter ja solicitor T. Moody-Stuart,

– Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään T. Harris, sittemmin L. Seeboruth, avustajanaan barrister S. Malynicz,

– Ranskan hallitus, asiamiehinään G. de Bergues, A.-L. During ja B. Beaupère-Manokha,

– Alankomaiden hallitus, asiamiehenään C. Wissels,

– Puolan hallitus, asiamiehinään A. Rutkowska ja K. Rokicka,

– Portugalin hallitus, asiamiehinään L. Inez Fernandes ja I. Vieira da Silva,

– Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään W. Wils ja H. Krämer,

kuultuaan julkisasiamiehen 10.2.2009 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan 1 ja 2 kohdan sekä harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10.9.1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY (EYVL L 250, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY (EYVL L 290, s. 18; jäljempänä direktiivi 84/450), 3 a artiklan 1 kohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa L'Oréal SA, Lancôme parfums et beauté & Cie SNC sekä Laboratoire Garnier & Cie (jäljempänä yhdessä L'Oréal ym.) nostivat tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen Bellure NV:tä (jäljempänä Bellure), Malaika Investments Ltd:tä, toiminimellä "Honey pot cosmetic & Perfumery Sales" (jäljempänä Malaika), ja Starion International Ltd:tä (jäljempänä Starion) vastaan.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön säännöstö

3 Direktiivi 89/104 on kumottu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, pääasian oikeudenkäyntiin sovelletaan kuitenkin direktiiviä 89/104.

4 Direktiivin 89/104 kymmenennen perustelukappaleen sanamuoto on seuraavanlainen:

”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”.

5 Direktiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, säädetään seuraavaa:

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

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

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

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

3. Edellä 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

– –

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

– –

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

– –”

6 Kyseisen direktiivin 6 artiklan, jonka otsikko on ”Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

– –

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,

– –”

7 Vertailevaa mainontaa koskevat säännökset on sisällytetty direktiivin 84/450 alkuperäisversioon direktiivillä 97/55.

8 Direktiivin 97/55 2, 7, 9, 11, 13–15 ja 19 perustelukappaleen sanamuoto on seuraavanlainen:

”(2) sisämarkkinoiden toteuttaminen merkitsee yhä laajempaa valinnanvaraa; se, että kuluttajat voivat ja heidän täytyy hyötyä parhaalla mahdollisella tavalla

sisämarkkinoista ja että mainonta on erittäin merkittävä keino kaikenlaisten tavaroiden ja palvelujen tosiasiallisten jakelukanavien muodostamiseksi kautta koko yhteisön, merkitsee, että vertailevan mainonnan muotoa ja sisältöä koskevien perustavaa laatua olevien säännösten on oltava yhtenäisiä ja että vertailevan mainonnan käyttöä koskevat edellytykset jäsenvaltioissa on yhdenmukaistettava; näillä edellytyksillä tämän avulla voidaan osoittaa puolueettomasti vastaavien tuotteiden edut; vertaileva mainonta voi myös piristää tavaroiden ja palvelujen toimittajien kilpailua kuluttajien eduksi,

– –

(7) olisi vahvistettava sallitun vertailevan mainonnan edellytykset siltä osin, kuin on kyse vertailemisesta, jotta voidaan ratkaista, mitkä vertailevaan mainontaan liittyvät käytännöt voivat vääristää kilpailua, aiheuttaa vahinkoa kilpailijoille ja vaikuttaa epäedullisesti kuluttajan valintoihin; sallitun mainonnan edellytyksiin on kuuluttava perusteet tavaroiden ja palvelujen vertailemiseksi puolueettomasti,

– –

(9) sen estämiseksi, että vertailevaa mainontaa käytettäisiin kilpailua rajoittavasti ja sopimattomasti, vertaaminen olisi sallittava ainoastaan samoja tarpeita tyydyttävien tai samaan tarkoitukseen aiottujen tavaroiden ja palvelujen kesken,

– –

(11) vertailevan mainonnan edellytysten olisi oltava kumulatiivisia ja niitä olisi noudatettava kokonaisuudessaan, – –

– –

(13) – – direktiivin 89/104 – – 5 artiklassa annetaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle yksinoikeudet, joihin kuuluu oikeus estää kaikkia muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta, joka on sama tai samankaltainen kuin samoja tavaroita tai palveluja tai tarvittaessa jopa muita tavaroita varten rekisteröity tavaramerkki,

(14) vertailevan mainonnan tehostamiseksi voi kuitenkin olla välttämätöntä yksilöidä kilpailijan tavarat tai palvelut viittaamalla viimeksi mainitun hallussa olevaan tavaramerkkiin tai kauppanimitykseen,

(15) toisen tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten käyttö edellä mainitulla tavalla ei riko yksinoikeutta, jos siinä noudatetaan tässä direktiivissä säädettyjä edellytyksiä, koska aiottuna tavoitteena on ainoastaan erottaa tavarat tai palvelut toisistaan ja siten puolueettomasti korostaa eroja,

– –

(19) vertailun, jossa tavarat tai palvelut esitetään suojatun tavaramerkin tai kauppanimen saaneen tavaran tai palvelun jäljitelmänä tai toisintona, ei katsota täyttävän sallitun vertailevan mainonnan edellytyksiä".

9 Direktiivin 84/450 1 artiklan mukaan kyseisen direktiivin tarkoituksena on erityisesti vahvistaa ne edellytykset, joiden toteutuessa vertaileva mainonta on sallittua.

10 Tämän direktiivin 2 artiklan 1 kohdan mukaan "mainonnalla" tarkoitetaan "missä tahansa muodossa olevaa tietoa tai esitystä, joka annetaan kaupan, liiketoiminnan, käsityön tai ammatin harjoittamisen yhteydessä tavaroiden tai palvelujen, mukaan lukien kiinteä omaisuus, oikeudet ja velvollisuudet, menekin edistämiseksi". Saman artiklan 2 a kohdassa 'vertailevalla mainonnalla' tarkoitetaan "kaikkea mainontaa, josta suoraan tai epäsuorasti voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut".

11 Kyseisen direktiivin 3 a artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Vertaileva mainonta on vertailun osalta sallittua, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a) se ei ole 2 artiklan 2 kohdan, 3 artiklan ja 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti harhaanjohtavaa;

– –

d) se ei aiheuta markkinoilla sekaannusta mainostajan ja kilpailijan välillä tai mainostajan ja kilpailijan tavaramerkkien, kauppanimitysten tai muiden erottavien tunnusten taikka tavaroiden ja palvelujen välillä;

e) siinä ei vähätellä tai panetella kilpailijan tavaramerkkiä, kauppanimeä, muuta erottavaa tunnusta, tavaroita, palveluja, toimintaa tai olosuhteita;

– –

g) siinä ei käytetä epäoikeutetusti hyväksi kilpailijan tavaramerkin, kauppanimityksen tai muiden erottavien tunnusten mainetta taikka kilpailevan tuotteen alkuperänimitystä;

h) siinä ei esitetä tavaroita tai palveluja sellaisten tavaroiden tai palvelujen jäljitelminä tai toisintoina, joilla on suojattu tavaramerkki tai kauppanimitys.”

Kansallinen lainsäädäntö

12 Direktiivin 89/104 säännökset on saatettu osaksi kansallista oikeutta vuoden 1994 tavaramerkkilailla (Trade Marks Act 1994). Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 2 kohdan saattaminen osaksi kansallista oikeutta on toteutettu tämän lain 10 §:n 1 ja 3 momentilla.

13 Direktiivin 84/450 3 a artiklan säännökset on saatettu osaksi kansallista oikeutta harhaanjohtavan mainonnan valvonnasta vuonna 2000 annetulla asetuksella (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 2000 (SI 2000/914)), jolla on sisällytetty uusi 4 A § harhaanjohtavan mainonnan valvonnasta vuonna 1988 annettuun asetukseen (Control of Misleading Advertisements (Amendment) Regulations 1988 (SI 1988/915)).

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

14 L'Oréal ym. kuuluvat L'Oréal-konserniin, joka valmistaa ja markkinoi hajuvesituotteita. Yhdistyneessä kuningaskunnassa L'Oréal ym. ovat seuraavien hajuvesille ja muille vastaaville tuotteille rekisteröityjen laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoita:

– tavaramerkit, jotka koskevat Trésor-hajuvettä:

  – sanamerkki Trésor (jäljempänä sanamerkki Trésor)

  – yhdistetty sana- ja kuviomerkki, joka muodostuu edestä ja sivulta kuvatusta hajuvesipullosta, jossa on erityisesti teksti Trésor (jäljempänä Trésor-hajuvesipullomerkki),

  – yhdistetty sana- ja kuviomerkki, joka muodostuu kuvasta, jossa on edestä kuvattuna hajuvesipakkaus, jossa pulloa myydään ja jossa on erityisesti teksti Trésor (jäljempänä Trésor-hajuvesipakkausmerkki)

– tavaramerkit, jotka koskevat Miracle-hajuvettä:

  – sanamerkki Miracle (jäljempänä sanamerkki Miracle),

  – yhdistetty sana- ja kuviomerkki, jossa on edestä kuvattuna hajuvesipullo, jossa on erityisesti teksti Miracle (jäljempänä Miracle-hajuvesipullomerkki),

  – yhdistetty sana- ja kuviomerkki, joka muodostuu kuvasta, jossa on edestä kuvattuna hajuvesipakkaus, jossa Miracle-hajuvesipulloa myydään ja jossa on erityisesti teksti Miracle (jäljempänä Miracle-hajuvesipakkausmerkki);

– sanamerkki Anaïs-Anaïs

– tavaramerkit, jotka koskevat Noa-hajuvettä:

  – sanamerkki Noa Noa sekä

  – yhdistetyt sana- ja kuviomerkit, jotka muodostuvat tyylitellystä tekstistä Noa.

15 Malaika ja Starion markkinoivat Yhdistyneessä kuningaskunnassa Creation Lamis -nimellä hajuvesituotteiden jäljitelmiä: Starion markkinoi myös Dorall- ja Stitch-nimellä hajuvesituotteiden jäljitelmien sarjaa.

16 Bellure valmistaa Creation Lamis- ja Dorall-sarjoja.

17 Creation Lamis -sarjaan kuuluu muun muassa La Valeur -hajuvesi, joka on Trésor-hajuveden jäljitelmä ja jonka pullo ja pakkaus muistuttavat yleisellä tasolla Trésor-hajuveden pulloa ja pakkausta. Sarjaan kuuluu myös Pink Wonder -hajuvesi, joka on Miracle-hajuveden jäljitelmä ja jonka pullo ja pakkaus muistuttavat yleisesti Miracle-hajuveden pulloa ja pakkausta.

18 Molemmissa tapauksissa on täysin selvää, että tämä samankaltaisuus ei voi aiheuttaa elinkeinonharjoittajille tai kuluttajille harhakäsityksiä.

19 Dorall-sarjaan kuuluu muun muassa Coffret d'Or -hajuvesi, joka on Trésor-hajuveden jäljitelmä ja jonka pullo ja pakkaus muistuttavat vähäisesti Trésor-hajuveden pulloa ja pakkausta.

20 Stitch-sarjan hajuvesien pakkaukset, jotka ovat ulkoasultaan tavanomaisia, eivät muistuta lainkaan niiden hajuvesien pakkauksia, joita L'Oréal ym. markkinoivat.

21 Kun Malaika ja Starion markkinoivat Creation Lamis-, Dorall- ja Stitch-sarjojen hajuvesiä, ne käyttävät vähittäismyyjille toimitettavia vastaavuusluetteloita, joissa

ilmoitetaan sen hajuveden sanamerkki, jonka jäljitelmä markkinoitu hajuvesi on (jäljempänä vastaavuusluettelot).

22 L'Oréal nosti High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa, tavaramerkin loukkausta koskevan kanteen Bellurea, Malaikaa ja Starionia vastaan.

23 L'Oréal ym. väittivät yhtäältä, että vastaavuusluetteloiden käyttämisellä loukattiin L'Oréal ym:iden sanamerkkeihin Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs ja Noa Noa sekä yhdistettyihin sana- ja kuviomerkkeihin Noa perustuvia tavaramerkkioikeuksia vastoin vuoden 1994 tavaramerkkilain 10 §:n 1 momenttia.

24 Toisaalta L'Oréal ym. väittivät, että niiden tuotteiden pullojen ja pakkausten jäljittely ja hajuvesien myyminen tällaisissa hajuvesipullo- ja -pakkausjäljitelmissä merkitsi L'Oréal ym:iden sanamerkkeihin Trésor ja Miracle sekä niiden Trésor- ja Miracle-hajuvesipullo- ja -pakkausmerkkeihin perustuvien tavaramerkkioikeuksien loukkaamista vastoin vuoden 1994 tavaramerkkilain 10 §:n 3 momenttia.

25 High Court hyväksyi 4.10.2006 antamassaan tuomiossa vuoden 1994 tavaramerkkilain 10 §:n 1 momenttiin perustuvan kanteen. Sitä vastoin se hyväksyi tämän lain 10 §:n 3 momenttiin perustuvan kanteen ainoastaan siltä osin kuin se koski Trésor-hajuvesipakkausmerkkiä ja Miracle-hajuvesipullomerkkiä.

26 Malaika, Starion ja L'Oréal ym. valittivat tästä päätöksestä Court of Appealiin (England & Wales) (Civil Division).

27 Niiden vastaavuusluetteloiden käytön osalta, joissa mainitaan sanamerkit, joiden haltijoita L'Oréal ym. ovat ja jotka ovat L'Oréal ym:iden mukaan direktiivissä 84/450 tarkoitettua vertailevaa mainontaa, kansallinen tuomioistuin tiedustelee, voidaanko kilpailijan tavaramerkin käyttö tällaisissa vastaavuusluetteloissa kieltää direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla.

28 Mikäli näin on, kyseinen tuomioistuin kysyy, voiko tällainen käyttö kuitenkin olla sallittua direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Kansallinen tuomioistuin katsoo, että kilpailijan tavaramerkin käyttö vertailevassa mainonnassa on direktiivin 89/104 6 artiklan säännösten mukaista, jos kyseisessä mainonnassa noudatetaan direktiivin 84/450 3 a artiklaa, ja katsoo siksi, että tämän säännöksen tulkinta on välttämätön, jotta se voi antaa ratkaisun pääasiassa.

29 L'Oreál ym:iden markkinoimien hajuvesien pakkausten ja pullojen kanssa samankaltaisten pakkausten ja pullojen käytöstä kansallinen tuomioistuin kysyy, mitä direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetaan epäoikeutetulla hyväksi käyttämisellä.

30 Näissä olosuhteissa Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Kun elinkeinonharjoittaja omia tavaroitaan tai palveluitaan koskevassa mainoksessa käyttää kilpailijalle kuuluvaa rekisteröityä tavaramerkkiä vertaillakseen markkinoimiensa tavaroiden ominaisuuksia (erityisesti tuoksua) niiden tavaroiden ominaisuuksiin (erityisesti tuoksuun), joita kilpailija markkinoi kyseisellä tavaramerkillä, sellaisella tavalla, että se ei aiheuta sekaannusvaaraa eikä muutoin vaaranna tavaramerkin keskeistä tehtävää alkuperän osoittajana, kuuluuko tavaramerkin tällainen käyttö direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a tai b alakohdan soveltamisalaan?

2) Kun elinkeinonharjoittaja käyttää elinkeinotoiminnassa (erityisesti vastaavuusluettelossa) yleisesti tunnettua rekisteröityä tavaramerkkiä osoittamaan omien tavaroidensa ominaisuutta (erityisesti niiden tuoksua) tavalla, joka:

   a) ei aiheuta minkäänlaista sekaannusvaaraa,

   b) ei vaikuta yleisesti tunnetulla rekisteröidyllä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden myyntiin,

   c) ei vaaranna rekisteröidyn tavaramerkin keskeistä tehtävää alkuperän takaajana eikä aiheuta tämän tavaramerkin maineelle vahinkoa joko pilaamalla sen herättämän mielikuvan, heikentämällä sitä tai millä hyvänsä muulla tavalla, ja

   d) vaikuttaa merkittävällä tavalla elinkeinonharjoittajan tuotteen myynnin edistämiseen,

   kuuluuko tavaramerkin tällainen käyttö direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan?

3) Mitä tarkoitetaan – – direktiivin [84/450] 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdan yhteydessä ilmaisulla ’käyttää epäoikeutetusti hyväksi’, ja erityisesti, kun elinkeinonharjoittaja vertailee vastaavuusluettelossa omaa tuotettaan yleisesti tunnetulla tavaramerkillä varustettuun tuotteeseen, käyttääkö tämä elinkeinonharjoittaja epäoikeutetusti hyväkseen yleisesti tunnetun tavaramerkin mainetta?

4) Mitä tarkoitetaan edellä mainitun direktiivin 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdan yhteydessä ilmaisulla 'esittää tavaroita tai palveluja jäljitelminä tai toisintoina', ja erityisesti katetaanko tällä ilmaisulla tapaus, jossa aiheuttamatta millään tavoin sekaannusta tai johtamatta millään tavoin harhaan asianomainen vain todenmukaisesti ilmoittaa, että sen tuotteen keskeinen ominaisuus (tuoksu) on sama kuin tavaramerkillä suojatun yleisesti tunnetun tuotteen ominaisuus?

5) Kun elinkeinonharjoittaja käyttää merkkiä, joka on samankaltainen kuin laajalti tunnettu rekisteröity tavaramerkki ja joka ei ole tavaramerkin kanssa samankaltainen sekaannusta aiheuttavalla tavalla, sillä tavalla, että:

a) rekisteröidyn tavaramerkin keskeinen tehtävä alkuperän takaajana ei heikenny tai ole uhattuna,

b) rekisteröityä tavaramerkkiä tai sen mainetta ei pilata tai hämärretä tai että tavaramerkin tai sen maineen pilaamisen tai hämärtymisen vaaraa ei ole,

c) tavaramerkin haltijan myyntiä ei heikennetä,

d) tavaramerkin haltijalta ei jää saamatta tavaramerkkinsä tunnetuksi tekemisestä, ylläpidosta tai vahvistamisesta saatavaa hyötyä,

e) mutta kun elinkeinonharjoittaja hyötyy kaupallisesti merkkinsä käytöstä, koska merkki on samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki,

vastaako tämä käyttö rekisteröidyn tavaramerkin maineen 'epäoikeutettua hyväksi käyttämistä' direktiivin [89/104] 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla?"

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

31 Kuten kansallinen tuomioistuin on täsmentänyt, ensimmäinen, toinen, kolmas ja neljäs kysymys, jotka koskevat direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan ja direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan tulkintaa, liittyvät siihen, että pääasian vastaajat ovat käyttäneet vastaavuusluetteloissa sanamerkkejä, joiden haltijoita L'Oréal ym. ovat, kun taas viides kysymys, joka koskee direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan tulkintaa, liittyy sellaisten pakkausten ja pullojen käyttöön, jotka ovat samankaltaisia L'Oreál ym:iden markkinoimien hajuvesien pakkausten ja pullojen kanssa, jotka ovat rekisteröityjä yhdistettyjä sana- ja kuviomerkkejä. Koska tämä säännös saattaa kuitenkin soveltua myös näiden tavaramerkkien käyttöön kyseisissä vastaavuusluetteloissa, on syytä vastata ensin viidenteen kysymykseen.

Viides kysymys

32 Viidennellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin kysyy, onko direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa tulkittava siten, että kun kolmas käyttää laajalti tunnetun tavaramerkin kaltaista merkkiä, tämän käytön voidaan katsoa olevan tavaramerkin epäoikeutettua hyväksi käyttämistä tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, mikäli käyttämisestä on kolmannelle hyötyä sen tavaroiden tai palveluiden markkinoinnissa, mutta käyttäminen ei kuitenkaan aiheuta sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa, sillä ei aiheuteta vahinkoa tavaramerkille tai sen haltijalle eikä tällaisen vahingon vaaraa ole.

33 Aluksi on todettava, että asiaa koskevien oikeussääntöjen ja tosiseikkojen määrittäminen kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle, joten yhteisöjen tuomioistuimen asiana ei ole asettaa kyseenalaiseksi tosiseikkojen arviointia (ks. vastaavasti asia C-153/02, Neri,

tuomio 13.11.2003, Kok., I-13555, 34 ja 35 kohta ja asia C-347/06, ASM Brescia, tuomio 17.7.2008, Kok., s. I-5641, 28 kohta). Vaikka näin ollen, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan hallitukset ovat todenneet, ensi näkemältä voisi vaikuttaa epätodennäköiseltä, että se, että kolmas käyttää tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä markkinoidakseen tuotteita, jotka ovat jäljitelmiä niistä tuotteista, joita varten tämä tavaramerkki on rekisteröity, edesauttaisi kolmannen tuotteiden markkinointia haittaamatta kuitenkaan tällä tavaramerkillä varustetuista tavaroista saatavaa mielikuvaa tai näiden tavaroiden markkinointia, kansallisen tuomioistuimen esittämä olettamus sitoo yhteisöjen tuomioistuinta.

34 Direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa säädetään laajalti tunnettujen tavaramerkkien hyväksi suojasta, joka on laajempi kuin saman 5 artiklan 1 kohdassa säädetty suoja. Tämän suojan erityisedellytys täyttyy sillä, että merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, käytetään aiheettomasti tavalla, joka merkitsee tai merkitsisi tämän tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on tai olisi niille haitaksi (ks. vastaavasti asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok., s. I-4861, 36 kohta; asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12537, 27 kohta ja asia C-102/07, adidas ja adidas Benelux, tuomio 10.4.2008, Kok., s. I-2439, 40 kohta sekä direktiivin 89/104 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan osalta asia C-252/07, Intel Corporation, tuomio 27.11.2008, Kok., s. I-8823, 26 kohta).

35 Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin on tarkentanut, että direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa sovelletaan myös tavaroihin ja palveluihin, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne, joille tavaramerkki on rekisteröity (ks. vastaavasti asia C-292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003, Kok., s. I-389, 30 kohta; em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 18–22 kohta ja em. asia adidas ja adidas Benelux, tuomion 37 kohta).

36 Direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut haitat, jos niitä syntyy, johtuvat tietynasteisesta samankaltaisuudesta tavaramerkin ja merkin välillä, mistä syystä kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa, toisin sanoen liittää ne yhteen, vaikkei se sekoitakaan niitä toisiinsa. Näin ollen ei edellytetä, että laajalti tunnetun tavaramerkin ja kolmannen käyttämän merkin välinen samankaltaisuuden aste olisi sellainen, että kohdeyleisön keskuudessa olisi sekaannusvaara. Riittää, että samankaltaisuuden aste merkin ja laajalti tunnetun tavaramerkin välillä aiheuttaa sen, että

kohdeyleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa (ks. em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 29 ja 31 kohta ja em. asia adidas ja adidas Benelux, tuomion 41 kohta).

37 Tällainen yleisön mieltämä yhteys on välttämätön edellytys mutta ei sellaisenaan riitä sen toteamiseksi, että on kyse haitoista, joilta direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdalla on tarkoitus suojella laajalti tunnettuja tavaramerkkejä (ks. vastaavasti em. asia Intel Corporation, tuomion 31 ja 32 kohta).

38 Nämä haitat ovat ensiksi tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta, toiseksi tämän tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta ja kolmanneksi mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen (ks. vastaavasti em. asia Intel Corporation, tuomion 27 kohta).

39 Tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvasta haitasta, jota kutsutaan myös ”vesittymiseksi” tai ”hämärtymiseksi”, on todettava, että tämä haitta aiheutuu, kun tavaramerkin kyky yksilöidä se, että tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteröity, heikentyy sen vuoksi, että kolmannen toimesta tapahtuva samanlaisen tai samankaltaisen merkin käyttö on johtanut tavaramerkin identiteetin ja sillä yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen häviämiseen. Näin on etenkin silloin, kun tavaramerkki ei enää aikaisemmalla tavalla herätä välitöntä mielikuvaa niistä tavaroista tai palveluista, joita varten se on rekisteröity (ks. vastaavasti em. asia Intel Corporation, tuomion 29 kohta).

40 Tavaramerkin maineelle aiheutuvasta haitasta, jota kutsutaan myös ”pilaamiseksi” tai ”heikentämiseksi”, on todettava, että tämä haitta ilmenee, kun tavarat tai palvelut, joita varten kolmas käyttää samanlaista tai samankaltaista merkkiä, voivat vaikuttaa yleisöön siten, että käyttö vähentää tavaramerkin houkuttelevuutta. Vaara tästä haitasta voi syntyä esimerkiksi siinä tapauksessa, että kolmannen tarjoamilla tavaroilla tai palveluilla on sellainen luonne tai laatu, jolla voi olla negatiivinen vaikutus laajalti tunnetun tavaramerkin imagolle.

41 Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisesta hyväksi käyttämisestä, joista käytetään myös nimityksiä ”parasitismi” ja ”free-riding”, on todettava, että tämä käsite ei liity tavaramerkille aiheutettuun vahinkoon vaan hyötyyn, jonka kolmas on saanut samanlaisen tai samankaltaisen merkin käytöllä. Käsite kattaa myös tapaukset, joissa tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen heijastamat ominaisuudet siirtyvät samanlaisella tai samankaltaisella merkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että tunnettua tavaramerkkiä käytetään selvästi hyväksi.

42 Yksikin näistä kolmesta haitasta riittää, jotta direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa voidaan soveltaa (ks. vastaavasti em. asia Intel Corporation, tuomion 28 kohta).

43 Tästä seuraa, että tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen hyväksi käyttäminen voi olla epäoikeutettua, vaikka samanlaisen tai samankaltaisen merkin käyttö ei aiheuttaisikaan haittaa tavaramerkin erottamiskyvylle, maineelle tai yleisemmin tavaramerkin haltijalle.

44 Sitä, onko merkin käyttö tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä, on arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen merkitykselliset tekijät, muun muassa tavaramerkin maineen laajuus ja erottamiskyvyn aste, kyseessä olevien tavaramerkkien samankaltaisuuden aste sekä kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen luonne ja samankaltaisuuden aste. Yhteisöjen tuomioistuin on jo katsonut tavaramerkin maineen laajuuden ja erottamiskyvyn asteen osalta, että mitä erottamiskykyisempi ja maineikkaampi tavaramerkki on, sitä helpommin sille on katsottava aiheutuvan haittaa. Oikeuskäytännöstä käy lisäksi ilmi, että mitä välittömämpi ja vahvempi merkin herättämä mielikuva tavaramerkistä on, sitä suurempi on vaara siitä, että merkin käyttö tällä hetkellä tai tulevaisuudessa merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on niille haitaksi (ks. vastaavasti em. asia Intel Corporation, tuomion 67–69 kohta).

45 Lisäksi on huomattava, että tällaisen kokonaisarvioinnin yhteydessä voidaan myös tarvittaessa ottaa huomioon tavaramerkin vesittymisen tai pilaamisen vaara.

46 Tässä tapauksessa on selvää, että Malaika ja Starion käyttävät pakkauksia ja pulloja, jotka ovat samankaltaisia L'Oréal ym:iden rekisteröimien tunnettujen tavaramerkkien kanssa, markkinoidakseen hajuvesiä, jotka ovat huonolaatuisia jäljitelmiä ylellisyyshajuvesistä, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity ja joita varten kyseisiä tavaramerkkejä käytetään.

47 Tältä osin kansallinen tuomioistuin on todennut, että yhtäältä Malaikan ja Starionin käyttämien tiettyjen myyntipakkausten ja pullojen sekä toisaalta pakkauksiin ja pulloihin liittyvien tiettyjen tavaramerkkien, joiden haltijoita L'Oréal ym. ovat, välillä on yhteys. Lisäksi ennakkoratkaisupyynnön mukaan pääasian vastaajat saavat tästä yhteydestä kaupallista hyötyä. Ennakkoratkaisupyynnöstä käy myös ilmi, että kyseisten tavaramerkkien ja Malaikan ja Starionin markkinoimien tavaroiden välistä yhteyttä on tietoisesti haettu, jotta luotaisiin yleisön keskuudessa mielleyhtymä hajuvesien ja niiden jäljitelmien välillä jäljitelmien markkinoinnin helpottamiseksi.

48 Yleisen arvioinnin yhteydessä, joka kansallisen tuomioistuimen on suoritettava sen määrittämiseksi, voidaanko näissä olosuhteissa todeta tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen, kansallisen tuomioistuimen on otettava erityisesti huomioon se, että jäljiteltyjen hajuvesien pakkausten ja pullojen kanssa samankaltaisten pakkausten ja pullojen käytön tarkoituksena on hyötyä mainostarkoituksessa niiden tavaramerkkien erottamiskyvystä ja maineesta, joilla jäljiteltyjä hajuvesiä markkinoidaan.

49 Tältä osin on täsmennettävä, että kun kolmas pyrkii laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käytöllä kulkemaan tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään hyödyksi ilman minkäänlaista rahallista vastiketta ja tätä varten suorittamiaan omia toimenpiteitä tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi

suorittamia markkinointitoimenpiteitä, tästä käytöstä saadun hyödyn on katsottava johtuvan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä.

50 Edellä esitetyn perusteella viidenteen kysymykseen on syytä vastata, että direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen ei edellytä sekaannusvaaran eikä tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle tai yleisemmin tavaramerkin haltijalle aiheutuvan vahingon vaaran olemassaoloa. Kolmannen toimesta tapahtuvasta laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttämisestä saatu hyöty johtuu erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä, jos kolmas pyrkii tällä käytöllä kulkemaan laajalti tunnetun tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään ilman rahallista vastiketta hyödyksi tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä.

Ensimmäinen ja toinen kysymys

51 Ensimmäisellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin kysyy, tuleeko direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a tai b alakohtaa tulkita siten, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmatta käyttämästä vertailevassa mainonnassa tämän tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samanlaisia niiden tavaroiden tai palvelujen kanssa, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, jos tällainen käyttö ei vaaranna tavaramerkin keskeistä tehtävää eli tavaroiden tai palvelujen alkuperän osoittamista. Toisella kysymyksellään, jota on syytä tarkastella yhdessä ensimmäisen kysymyksen kanssa, kansallinen tuomioistuin tiedustelee, voiko yleisesti tunnetun tavaramerkin haltija vastustaa tällaista käyttöä tämän artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella, jos tällä käytöllä ei loukata tavaramerkkiä tai jotakin sen tehtävistä, mutta käyttö vaikuttaa merkittävällä tavalla kolmannen tavaroiden tai palvelujen myynninedistämiseen.

52 Aluksi on todettava, että pääasiassa kyseessä olevien kaltaiset vastaavuusluettelot voidaan katsoa vertailevaksi mainonnaksi. Direktiivin 84/450 2 artiklan 1 kohdassa mainonnaksi määritellään nimittäin missä tahansa muodossa oleva tieto tai esitys, joka annetaan kaupan, liiketoiminnan, käsityön tai ammatin harjoittamisen yhteydessä tavaroiden tai palvelujen menekin edistämiseksi. Kyseisen 2 artiklan 2 a kohdan mukaan tällainen mainonta on luokiteltava vertailevaksi mainonnaksi, mikäli siitä suoraan tai epäsuorasti voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut. Kun otetaan huomioon nämä huomattavan laajat määritelmät, vertailevan mainonnan ilmenemismuodot voivat olla hyvin moninaiset (ks. vastaavasti asia C-112/99, Toshiba Europe, tuomio 25.10.2001, Kok., s. I-7945, 28 ja 31 kohta; asia C-44/01, Pippig Augenoptik, tuomio 8.4.2003, Kok., s. I-3095, 35 kohta; asia C-381/05, De Landtsheer Emmanuel, tuomio 19.4.2007, Kok., s. I-3115, 16 kohta ja asia C-533/06, O2 Holdings ja O2 (UK), tuomio 12.6.2008, Kok., s. I-4231, 42 kohta).

53 Yhteisöjen tuomioistuin on jo aiemmin todennut, että se, että mainostaja käyttää vertailevassa mainonnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kilpailijan tavaramerkki, yksilöidäkseen kyseisen kilpailijan tarjoamat tavarat tai palvelut, merkitsee direktiivin 89/104 5 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua käyttöä itse mainostajan tavaroita tai palveluita varten. Mainitunlainen käyttö voi siis tapauksen mukaan olla kiellettyä mainittujen säännösten nojalla (ks. em. asia O2 Holdings ja O2 (UK), tuomion 36 ja 37 kohta).

54 Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin täsmentänyt, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla ei ole oikeutta kieltää muita käyttämästä vertailevassa mainonnassa, joka täyttää kaikki direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdassa asetetut sallittavuuden edellytykset, merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä (ks. em. asia O2 Holdings ja O2 (UK), tuomion 45 ja 51 kohta).

55 Lisäksi on todettava, että on selvää, että Malaika ja Starion ovat käyttäneet hajuvesien vastaavuusluetteloissa sanamerkkejä Trésor, Miracle, Anaïs-Anaïs ja Noa, sellaisina kuin L'Oréal ym. ovat ne rekisteröineet, eivätkä näiden tavaramerkkien kanssa ainoastaan samankaltaisia merkkejä. Tämä käyttö on myös koskenut samanlaisia tavaroita kuin ne, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, eli hajuvesiä.

56 Tällainen käyttö kuuluu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan eikä kyseisen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan.

57 Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tämän direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan tämä yksinoikeus oikeuttaa tavaramerkin haltijan kieltämään muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

58 Yhteisöjen tuomioistuimella on jo ollut tilaisuus todeta, että direktiivin 89/104 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, ja että tätä oikeutta saadaan siksi käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville (asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok., s. I-10273, 51 kohta; asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004, Kok., s. I-10989, 59 kohta ja asia C-48/05, Adam Opel, tuomio 25.1.2007, Kok., s. I-1017, 21 kohta). Näihin tehtäviin kuuluvat tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaran tai palvelun alkuperän takaaminen kuluttajille mutta myös tavaran tai palvelun laadun takaaminen sekä tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan liittyvät tehtävät.

59 Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa annettu suoja on siten laajempi kuin suoja, joka annetaan saman 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jonka soveltaminen edellyttää sekaannusvaaran olemassaoloa ja siten vaaraa tavaramerkin keskeisen tehtävän loukkauksesta (ks. vastaavasti em. asia Davidoff, tuomion 28 kohta ja em. asia O2 Holdings ja O2 (UK), tuomion 57 kohta). Direktiivin 89/104 kymmenennen perustelukappaleen mukaan rekisteröidyn tavaramerkin antama suoja on nimittäin ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja tavarat tai palvelut ovat samat, kun taas siinä tapauksessa, että tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset, sekaannusvaara on erityisedellytys suojan saamiseksi.

60 Tämän tuomion 58 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä käy ilmi, että tavaramerkin haltija ei voi direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella kieltää tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin käyttöä, jos tällä käytöllä ei voida aiheuttaa vahinkoa millekään tavaramerkin tehtävistä (ks. myös em. asia Arsenal Football Club, tuomion 54 kohta ja em. asia Adam Opel, tuomion 22 kohta).

61 Täten yhteisöjen tuomioistuin on jo aiemmin katsonut, että käytöt, joiden tarkoituksena on pelkkä kuvaileminen, eivät kuulu direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, koska niillä ei loukata mitään niistä intresseistä, joita tällä säännöksellä suojellaan, eivätkä tällaiset käyttömuodot siten kuulu tässä säännöksessä tarkoitetun käytön käsitteen piiriin (ks. vastaavasti asia C-2/00, Hölterhoff, tuomio 14.5.2002, Kok., I-4187, 16 kohta).

62 Tältä osin on kuitenkin syytä tarkentaa, että pääasiassa kyseessä olevan kaltainen tilanne on perustavanlaatuisesti erilainen kuin edellä mainitussa asiassa Hölterhoff annetussa tuomiossa, koska sellaisten sanamerkkien, joiden haltijoita L'Oréal ym. ovat, käytöllä Malaikan ja Starionin julkaisemissa vastaavuusluetteloissa ei ole puhtaasti kuvailevaa tarkoitusta vaan mainostarkoitus.

63 Kansallisen tuomioistuimen asiana on arvioida, voidaanko pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa tapauksessa sellaisten tavaramerkkien käytöllä, joiden haltijoita L'Oréal ym. ovat, loukata jotakin näiden tavaramerkkien tehtävistä, joita ovat muun muassa tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan liittyvät tehtävät.

64 Koska kansallinen tuomioistuin on myös todennut, että kyseiset tavaramerkit ovat laajalti tunnettuja, niiden käyttö vastaavuusluetteloissa voidaan myös kieltää direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan nojalla, ja kuten tämän tuomion 50 kohdassa on todettu, tämän säännöksen soveltaminen ei edellytä tavaramerkille tai sen haltijalle aiheutuvan vahingon vaaraa, kun kolmas on epäoikeutetusti käyttänyt hyväkseen tätä tavaramerkkiä.

65 Edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen ja toiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää se, että kolmas käyttää vertailevassa mainonnassa, joka ei täytä kaikkia direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdassa esitettyjä sallittavuuden edellytyksiä, tämän tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä samanlaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, siinäkin tapauksessa, että tällä käytöllä ei voida vaarantaa tavaramerkin keskeistä tehtävää eli tavaroiden tai palvelujen alkuperän osoittamista, mikäli tällaisella käytöllä kuitenkin vaarannetaan tai voidaan vaarantaa jokin tavaramerkin muista tehtävistä.

Kolmas ja neljäs kysymys

66 Kolmannella ja neljännellä kysymyksellään, joita on syytä tarkastella yhdessä, kansallinen tuomioistuin tiedustelee, tuleeko direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohtaa tulkita siten, että kun mainostaja vastaavuusluetteloa apunaan käyttäen ja aiheuttamatta sekaannusta tai johtamatta harhaan ilmoittaa, että mainostajan tavaran keskeinen ominaisuus on samankaltainen kuin yleisesti tunnetulla tavaramerkillä markkinoidun tavaran keskeinen ominaisuus, ja kun mainostajan tavara on jäljitelmä yleisesti tunnetulla tavaramerkillä markkinoidusta tavarasta, tämä mainostaja käyttää epäoikeutetusti hyväksi kyseisen tavaramerkin mainetta 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla tai esittää tavaroita tai palveluja jäljitelminä tai toisintoina kyseisen 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

67 Direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa luetellaan kumulatiiviset edellytykset, jotka vertailevan mainonnan on täytettävä, jotta se voidaan katsoa sallituksi.

68 Näiden edellytysten tarkoituksena on saattaa tasapainoon erilaiset intressit, joihin vertailevan mainonnan salliminen saattaisi vaikuttaa. Siten direktiivin 97/55 toisesta, seitsemännestä ja yhdeksännestä perustelukappaleesta yhdessä luettuina käy ilmi, että tämän 3 a artiklan tarkoituksena on piristää tavaroiden ja palvelujen toimittajien

kilpailua kuluttajien eduksi sallimalla kilpailijoiden osoittaa puolueettomasti vastaavien tuotteiden edut ja kieltämällä samalla käytännöt, jotka voivat vääristää kilpailua, aiheuttaa vahinkoa kilpailijoille ja vaikuttaa epäedullisesti kuluttajan valintoihin.

69 Tästä seuraa, että kyseisessä 3 a artiklan 1 kohdassa lueteltuja edellytyksiä on tulkittava edullisimmalla tavalla sellaisten mainosten sallimiseksi, joissa vertaillaan objektiivisesti tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia (ks. vastaavasti em. asia De Landtsheer Emmanuel, tuomion 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen), varmistaen samalla, että vertailevaa mainontaa ei käytetä kilpailua rajoittavasti ja sopimattomasti tai kuluttajien etujen vastaisesti.

70 Kilpailijan tavaramerkin käytöstä vertailevassa mainonnassa on tarkemmin todettava, että direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdassa asetetaan tällaiselle käytölle muun muassa neljä erityisedellytystä, jotka on lueteltu tämän 3 a artiklan 1 kohdan d, e, g ja h alakohdassa. Täten edellytetään, että tavaramerkin käytöllä ei aiheuteta sekaannusvaraa, sillä ei vähätellä eikä panetella tavaramerkkiä, ei käytetä epäoikeutetusti hyväksi tavaramerkin mainetta eikä esitetä tavaraa tai palvelua tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun jäljitelmänä tai toisintona.

71 Kuten direktiivin 97/55 13–15 perustelukappaleesta käy ilmi, näiden edellytysten tarkoituksena on sovittaa yhteen tavaramerkin haltijan intressi yksinoikeuden suojaamiseen ja tämän haltijan kilpailijoiden sekä kuluttajien intressi tehokkaaseen vertailevaan mainontaan, jossa korostetaan puolueettomasti tarjottujen tavaroiden tai palvelujen välisiä eroja.

72 Tästä seuraa, että kilpailijan tavaramerkin käyttö vertailevassa mainonnassa on yhteisön oikeuden mukaan sallittua, kun vertailussa tällä tavalla korostetaan puolueettomasti eroja eikä sen tarkoituksena tai vaikutuksena ole sellaisten tilanteiden aiheuttaminen, joissa on kyse sopimattomasta kilpailusta ja joita on kuvattu erityisesti

direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan d, e, g ja h alakohdassa (ks. vastaavasti em. asia Pippig Augenoptik, tuomion 49 kohta).

73 Ensinnäkin direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdasta, jonka mukaan vertailevassa mainonnassa ei saa esittää tavaroita tai palveluja sellaisten tavaroiden tai palvelujen jäljitelminä tai toisintoina, joilla on suojattu tavaramerkki tai kauppanimitys, on todettava, että tämän säännöksen sanamuodosta ja direktiivin 97/55 19 perustelukappaleen sanamuodosta käy selvästi ilmi, että tätä edellytystä ei sovelleta ainoastaan väärennettyihin tavaroihin vaan myös kaikkiin jäljitelmiin ja toisintoihin.

74 Lisäksi direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdan systemaattisesta tulkinnasta seuraa, että tässä alakohdassa ei edellytetä vertailevan mainonnan harhaanjohtavuutta eikä sekaannusvaaraa. Näiden kahden puuttuminen nimittäin muodostaa vertailevan mainonnan sallittavuutta koskevat itsenäiset edellytykset, jotka on esitetty 3 a artiklan 1 kohdan a ja d alakohdassa.

75 Direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdassa asetetun edellytyksen ydinsisältö on kieltää mainostajaa ilmaisemasta vertailevassa mainonnassa sitä, että sen markkinoima tavara tai palvelu on jäljitelmä tai toisinto tavaramerkillä varustetusta tavarasta tai palvelusta. Kuten julkisasiamies on tältä osin todennut ratkaisuehdotuksensa 84 kohdassa, kiellettyjä eivät ole ainoastaan mainokset, joissa nimenomaisesti viitataan ajatukseen jäljitelmästä tai toisinnosta, vaan myös mainokset, joilla, kun otetaan huomioon niiden esitystapa kokonaisuutena ja taloudellinen asiayhteys, voidaan välittää implisiittisesti tällainen ajatus kohdeyleisölle.

76 On selvää, että pääasiassa kyseessä olevien vastaavuusluetteloiden tarkoituksena on osoittaa kohdeyleisölle alkuperäinen hajuvesi, jonka jäljitelmäksi Malaikan ja Starionin markkinoimat hajuvedet on tarkoitettu, ja luetteloiden vaikutuksena on tämän osoittaminen. Täten nämä luettelot ovat siis osoitus siitä, että nämä viimeksi mainitut hajuvedet ovat jäljitelmiä hajuvesistä, joita markkinoidaan sellaisilla tavaramerkeillä

varustettuina, joiden haltijoita L'Oréal ym. ovat, ja vastaavuusluetteloissa esitetään näin ollen mainostajan markkinoimat tavarat sellaisten tavaroiden jäljitelminä, joilla on suojattu tavaramerkki, direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 88 kohdassa, tältä osin on merkityksetöntä, ilmaistaanko mainoksessa, että kyse on suojatulla tavaramerkillä varustetun tavaran jäljitelmästä kokonaisuutena vai ainoastaan yhden tällaisen tavaran keskeisen ominaisuuden, tässä tapauksessa kyseessä olevien tuotteiden tuoksun, jäljitelmästä.

77 Toiseksi direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdasta, jonka mukaan vertailevassa mainonnassa ei saa käyttää epäoikeutetusti hyväksi tavaramerkin mainetta, on todettava, että tällaisen maineen ”epäoikeutetun hyväksi käyttämisen” määritelmää, jota käytetään sekä kyseisessä säännöksessä että direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa, on direktiivin 97/55 13–15 perustelukappaleen valossa pääsääntöisesti tulkittava samalla tavalla (ks. analogisesti em. asia O2 Holdings ja O2 (UK), tuomion 49 kohta).

78 Koska tämän tuomion 76 kohdassa katsotaan, että pääasian vastaajien käyttämissä vastaavuusluetteloissa pääasian vastaajien markkinoimat hajuvedet esitetään sellaisten tavaroiden jäljitelminä tai toisintoina, joilla on suojattu tavaramerkki, direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetulla tavalla, kolmas kysymys on ymmärrettävä niin, että siinä tiedustellaan, onko tällaisissa olosuhteissa kyseisten vastaavuusluetteloiden käytöstä saatu hyöty tämän suojatun tavaramerkin maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä kyseisen 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

79 Tästä on todettava, että kun vertaileva mainonta, jolla esitetään mainostajan tavarat tavaramerkillä varustetun tavaran jäljitelmänä, todetaan direktiivissä 84/450 sopimattomaksi kilpailuksi ja siten kielletyksi, mainostajan tällaisella mainonnalla saavuttama hyöty on seuraus sopimattomasta kilpailusta ja näin ollen se on katsottava tämän tavaramerkin maineen epäoikeutetuksi hyväksi käyttämiseksi.

80 Näin ollen kolmanteen ja neljänteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 84/450 3 a artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että mainostaja, joka mainitsee vertailevassa mainonnassa suoraan tai epäsuorasti, että sen markkinoima tavara on jäljitelmä yleisesti tunnetulla tavaramerkillä varustetusta tavarasta, esittää ”tavaroita tai palveluja jäljitelminä tai toisintoina” kyseisen 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Mainostajan tällaisesta kielletystä vertailevasta mainonnasta saama hyöty on katsottava tämän tavaramerkin maineen ”epäoikeutetuksi hyväksi käyttämiseksi” kyseisen 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Oikeudenkäyntikulut

81 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen ei edellytä sekaannusvaaran eikä tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle tai yleisemmin tavaramerkin haltijalle aiheutuvan vahingon vaaran olemassaoloa. Kolmannen toimesta tapahtuvasta laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samankaltaisen merkin käyttämisestä saatu hyöty johtuu erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä, jos kolmas pyrkii tällä käytöllä kulkemaan laajalti tunnetun tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään ilman rahallista vastiketta hyödyksi tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi suorittamia markkinointitoimenpiteitä.

2) **Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää se, että kolmas käyttää vertailevassa mainonnassa, joka ei täytä kaikkia harhaanjohtavasta ja vertailevasta mainonnasta 10.9.1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY, sellaisena kuin se on muutettuna 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY, 3 a artiklan 1 kohdassa esitettyjä sallittavuuden edellytyksiä, tämän tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä samanlaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, siinäkin tapauksessa, että tällä käytöllä ei voida vaarantaa tavaramerkin keskeistä tehtävää eli tavaroiden tai palvelujen alkuperän osoittamista, mikäli tällaisella käytöllä kuitenkin vaarannetaan tai voidaan vaarantaa jokin tavaramerkin muista tehtävistä.**

3) **Direktiivin 84/450, sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 97/55, 3 a artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että mainostaja, joka mainitsee vertailevassa mainonnassa suoraan tai epäsuorasti, että sen markkinoima tavara on jäljitelmä yleisesti tunnetulla tavaramerkillä varustetusta tavarasta, esittää ”tavaroita tai palveluja jäljitelminä tai toisintoina” kyseisen 3 a artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Mainostajan tällaisesta kielletystä vertailevasta mainonnasta saama hyöty on katsottava tämän tavaramerkin maineen ”epäoikeutetuksi hyväksi käyttämiseksi” kyseisen 3 a artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetulla tavalla.**

Allekirjoitukset