

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
11 päivänä marraskuuta 1997 *

Asiassa C-251/95,

jonka Bundesgerichtshof on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadaksean tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

SABEL BV

vastaan

Puma AG, Rudolf Dassler Sport

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat C. Gulmann (esittelevä tuomari), H. Ragnemalm ja M. Wathelet sekä

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

tuomarit G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, P. J. G. Kapteyn, J. L. Murray, D. A. O. Edward, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann ja L. Sevón,

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies H. A. Rühl,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Puma AG, Rudolf Dassler Sport, edustajanaan patenttiasiamies W. Hufnagel,
- Ranskan hallitus, asiamiehinään ulkoasianministeriön oikeudellisen osaston apulaisosastopäällikkö C. de Salins ja saman osaston ulkoasiainsihtööri P. Martinet,
- Alankomaiden hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön oikeudellinen neuvonantaja A. Bos,
- Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään Treasury Solicitor's Departmentin virkamies L. Nicoll, avustajanaan barrister M. Silverleaf,
- Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään oikeudellisen yksikön virkamiehet J. Grunwald ja B. J. Drijber,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan SABEL BV:n, edustajanaan asianajaja R. E. P. de Ranitz, Den Haag, Belgian hallituksen, asiamiehenään asianajaja A. Braun, Bryssel, Ranskan hallituksen, asiamiehenään P. Martinet, Luxemburgin hallituksen, asiamiehenään asianajaja N. Decker, Luxemburg, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asiamiehenään L. Nicoll, avustajanaan M. Silverleaf, ja komission, asiamiehenään J. Grunwald, 28.1.1997 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

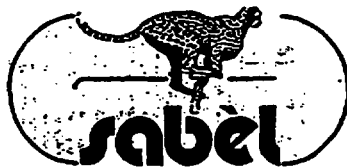
kuultuaan julkisasiamiehen 29.4.1997 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

- 1 Bundesgerichtshof on esittänyt 29.6.1995 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 20.7.1995, yhteisöjen tuomioistuimelle EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1, jäljempänä direktiivi) 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta.

- 2 Tämä kysymys on esitetty riita-asiassa, jossa kantajana on alankomaalainen yhtiö SABEL BV (jäljempänä SABEL) ja vastaajana saksalainen yhtiö Puma AG, Rudolf Dassler Sport (jäljempänä Puma) ja joka koskee sitä, voidaanko Saksassa rekisteröidä tavaramerkki IR 540 894, joka on ulkoasultaan seuraavanlainen:



Rekisteröintiä oli haettu muun muassa seuraavia tavaraluokkia varten: 18) nahat ja nahan jäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin, laukut ja käsilaukut ja 25) vaatteet, mukaan lukien nilkkasukat, sukat, vyöt, huivit, solmiot ja housunkannattimet, sekä jalkineet ja päähineet.

- 3 Puma esitti väitteen tämän tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, ja perusteluna tälle väitteelle se vetosi erityisesti siihen, että se oli seuraavan kuviomerkin haltija:



Puma vetosi siihen, että sen kyseisellä kuviomerkillä oli etusija, koska se oli aikaisempi sen vuoksi, että se oli jo rekisteröity Saksassa (nro 1 106 066) muun muassa nahkaa, nahkajäljitelmiä ja näistä tehtyjä tavaroita (laukkuja) sekä vaatteita varten.

- 4 Deutsches Patentamt (Saksan patenttivirasto) katsoi, että kyseiset tavaramerkit eivät olleet tavaramerkkioikeudessa tarkoitettulla tavalla toisiaan vastaavia, minkä vuoksi se hylkäsi tämän väitteen. Puma valitti tästä päätöksestä Bundespatentgerichtiin, joka hyväksyi osittain Puman valituksen ja totesi, että tavaramerkit vastasivat toisiaan siltä osin, kuin kysymys oli luokkiin 18 ja 25 kuuluvista SABELin tavaroista, joiden tämä tuomioistuim katsoi olevan samoja tai samankaltaisia tavaroita kuin niiden tavaroiden, jotka oli mainittu Puman tavaramerkin tavaraluettelossa. SABEL valitti tästä päätöksestä Bundesgerichtshofiin.
- 5 Bundesgerichtshof on todennut alustavasti, että tähän mennessä Saksan oikeudessa sovellettujen sekaannusvaaraa koskevien periaatteiden perusteella ei voida katsoa, että vaarana olisi, että nämä kaksi tavaramerkkiä sekoitettaisiin toisiinsa tavaramerkkioikeudessa tarkoitettulla tavalla.

- 6 Arviointiperusteet, joita Bundesgerichtshof on käyttänyt tehdessään tämän alustavan päätelmän, ovat pääosin seuraavat:
- Sekaannusvaaraa on arvioitava sen perusteella, millaisen kokonaisvaikutelman kyseisistä tavaramerkeistä saa. Yhden osan erottaminen tavaramerkin muodostamasta kokonaisuudesta ei ole sallittua, eikä sekaannusvaaran tutkinnan kohteena saa olla pelkästään tällainen yksi osa. On kuitenkin mahdollista, että merkin yhdellä osalla katsotaan olevan ns. erityinen tunnusvoima (besondere Kennzeichnungskraft) eli sen katsotaan olevan erityisen erottamiskykyinen, minkä vuoksi tämä osa on koko merkin kannalta hallitseva, ja että tämän vuoksi on pääteltävä, että jonkin toisen tavaramerkin vastatessa kyseistä merkkiä, sellaisena kuin se on kyseinen hallitseva osa huomioon ottaen, vaarana on näiden merkkien sekoittuminen toisiinsa. Kuitenkin myös tällaisessa tapauksessa molempia merkkejä on verrattava siten, että kumpaakin merkkiä tarkastellaan kokonaisuutena, eikä siten, että yksittäisiä (hallitsevia) osia tarkasteltaisiin kokonaisuudesta erotettuna.
 - Merkki voi olla erityisen erottamiskykyinen joko tavaramerkkiin itseensä liitetyistä syistä tai sen vuoksi, että se on tullut tunnetuksi yleisön keskuudessa. Sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi tavaramerkki on. Käsiteltävänä olevassa asiassa ei kuitenkaan ole esitetty mitään tätä koskevaa väitettä, minkä vuoksi näiden kahden merkin samankaltaisuutta tutkittaessa on lähdeittävä siitä, että aikaisempi merkki on erottamiskyvyiltään tavanomainen.
 - Sen tutkiminen, onko tietty merkin osa hallitseva merkin muodostaman kokonaisuuden kannalta, kuuluu yksinomaan sille tuomioistuimelle, joka tutkii oikeusriidan tosiseikaston, mutta tämän tuomioistuimen on kuitenkin noudatettava tältä osin päätelysääntöjä ja empiirisiä periaatteita. Muutoksenhaussa tutkittavana oikeuskysymyksenä ei näin ollen voi olla se, että Bundespatentgericht on korostanut SABELin merkkiin sisältyvän kuvion merkitystä ja pitänyt toisijaisena merkkiin sisältyvää tekstiä.
 - Tutkittaessa sitä, ovatko sellaiset merkkiin sisältyvät kuviot, jotka ovat deskriptiivisiä ja ainoastaan vähäisessä määrin mielikuvituksellisia, toisiinsa sekoitettavissa, on sovellettava tiukkoja edellytyksiä. Loikkaavan kissaeläimen kuvallisessa esittämisessä käytetään sellaista kuviota, jolla kuvaillaan luonnossa

esiintyvää tapahtumaa ja jossa toistetaan kissaeläinten tyypillinen loikkaus-
asento. SABELin tavaramerkkiin ei sisälly Puman tavaramerkin kuvallisia eri-
tyispiirteitä eli esimerkiksi sitä, että kuvio on varjokuvan kaltainen. Sitä väi-
tettä, että nämä merkit voidaan sekoittaa toisiinsa, ei näin ollen voida tukea
sillä, että nämä kahdessa merkissä käytetyt kuviot olisivat toisiaan vastaavia.

7 Bundesgerichtshof on kuitenkin kysynyt, mikä merkitys on annettava tavaramerk-
kien merkityssisällölle (jona on tässä tapauksessa loikkaava kissaeläin) arvioitaessa
sekaannusvaaraa; tämä tulkintaongelma aiheutuu erityisesti siitä, että direktiivin
4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa käytetty sanamuoto, jonka mukaan sekaannus-
vaara ”sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielle-
yhtymästä”, on moniselitteinen. Bundesgerichtshof on siis kysynyt, onko pelkäs-
tään sen perusteella, että yleisön keskuudessa voi syntyä mielleyhtymiä näiden
kahden tavaramerkin välillä sen vuoksi, että näiden molempien merkityssisältönä
on loikkaava kissaeläin, katsottava, että SABELin tavaramerkille ei voida antaa
suojaa Saksassa sellaisten tavaroiden osalta, jotka ovat samankaltaisia kuin ne tava-
rat, jotka on mainittu etusijalla olevan tavaramerkin, jonka haltija Puma on,
tavaraluettelossa.

8 Direktiivi on saatettu osaksi Saksan oikeutta tavaramerkeistä ja muista tunnusmer-
keistä 25.10.1994 annetulla lailla (Gesetz über den Schutz von Marken und sonsti-
gen Kennzeichen; BGBI. I, s. 3082) ja sen 4 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraa-
vaa:

”1. Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava
mitättömäksi:

a) — —

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai
samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuu-
dessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tava-
ramerkin välisestä mielleyhtymästä.”

- 9 Direktiivin kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

” — — rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän; tämä suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat] *; suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat samankaltaiset]; on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan; [sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle, ja] sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä miellelyhtymistä 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 — — .”

- 10 Bundesgerichtshof päätti lykätä asian käsittelyä siihen asti, että yhteisöjen tuomioistuimien on antanut ennakkoratkaisun seuraaviin kysymyksiin:

”Tulkittaessa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/194/ETY 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa voidaanko pelkästään sen perusteella, että toisaalta sanan ja kuvion yhdistelmästä koostuvan tavaramerkin sekä toisaalta samoja tai samankaltaisia tavaroita varten rekisteröidyn, yksinomaan kuviosta koostuvan tavaramerkin, joka ei ole erityisen tunnettu yleisön keskuudessa, kuvioiden merkityssisältö on sama (tässä tapauksessa loikkaava kissapeto), katsoa, että vaarana on, että nämä tavaramerkit sekoittuvat toisiinsa?

Mitä merkitystä on tässä yhteydessä direktiivin sanamuodolla, jonka mukaan sekaannusvaara sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä?”

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

- 11 Ennakkoratkaisukysymyksellään Bundesgerichtshof haluaa tietää, onko direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisältyvää ilmausta ”sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä”, tulkittava siten, että jo sen perusteella, että yleisölle voi tulla kahden tavaramerkin välillä miellelyhtymä siksi, että näiden merkitysisältö on sama, näiden tavaramerkkien välillä on katsottava olevan kyseisessä säännöksessä tarkoitettu sekaannusvaara, kun otetaan huomioon se, että ensimmäinen tavaramerkeistä koostuu sanan ja kuvion yhdistelmästä, kun taas toinen tavaramerkki, joka on rekisteröity samojen tai samankaltaisten tavaroiden tunnusmerkiksi, koostuu pelkästään kuviosta, eikä se ole erityisen tunnettu yleisön keskuudessa.
- 12 On syytä muistuttaa, että direktiivin 4 artiklassa, jossa määritellään ne täydentävät rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet, jotka johtuvat aikaisempien tavaramerkkien etuoikeudesta, olevassa 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että tavaramerkki on ristiriidassa aikaisemman tavaramerkin kanssa, jos sen vuoksi, että tämä tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja näiden tavaramerkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.
- 13 Tämän säännöksen kanssa sisällöltään samanlaisia säännöksiä on lisäksi direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdassa, joissa määritellään, missä tapauksessa tavaramerkin haltija saa kieltää muita käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen tavaramerkkinsä, sekä yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 9 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.
- 14 Belgian, Luxemburgin ja Alankomaiden hallitukset ovat esittäneet, että käsite ”vaara miellelyhtymästä” lisättiin näiden hallitusten toivomuksesta edellä mainittuihin direktiivin säännöksiin, jotta niitä tulkittaisiin samalla tavalla kuin Benelux-

maiden yhtenäisen tavaramerkkilain 13 a pykälää, jossa ei käytetä sekaannusvaaran käsitettä vaan tavaramerkkien vastaavuuden (overeenstemming) käsitettä keinona rajoittaa tavaramerkin tuottaman yksinoikeuden ulottuvuutta.

- 15 Nämä hallitukset ovat vedonneet erääseen Benelux Gerechtshofin (Benelux-tuomioistuin) tuomioon, jossa on todettu, että tavaramerkki ja merkki ovat toisiinsa vastaavia, jos — ottaen huomioon kyseisen yksittäistapauksen erityispiirteet, erityisesti tavaramerkin erottamiskyky — tavaramerkki ja merkki ovat kumpikin sellaisenaan tarkasteltuna ja toisiinsa verrattuna lausuntatavan, ulkoasun tai merkityssisällön puolesta siinä määrin samankaltaisia, että tavaramerkin ja merkin välillä syntyy miellelyhtymä (A 82/5, Jullien v. Verschuere, tuomio 20.5.1983, Jur. 1983, vol. 4, s. 36). Tämä oikeuskäytäntö perustuu ajatukseen, jonka mukaan silloin, kun merkistä voi syntyä miellelyhtymiä tavaramerkkiin, yleisö olettaa merkin ja tavaramerkin liittyvän toisiinsa. Tällainen toisiinsa liittäminen voi aiheuttaa aikaisemmalle tavaramerkille vahinkoa paitsi silloin, kun yleisö olettaa tämän perusteella, että tavaroiden alkuperä on sama tai että ne ovat peräisin toisiinsa liittyvistä lähteistä, myös silloin, kun merkin ja tavaramerkin välillä ei ole sekaannusvaaraa. Koska merkin tarkastelussa tulee — usein alitajuntaisesti — mieleen muistikuva tavaramerkistä, merkin ja tavaramerkin väliset miellelyhtymät voivat aiheuttaa sen, että merkki hyötyy aikaisemman tavaramerkin goodwill-arvosta ja että tämän tavaramerkin maine huononee.
- 16 Näiden hallitusten mukaan sekaannusvaarasta on näin ollen kysymys kolmessa tilanteessa eli ensinnäkin tilanteessa, jossa yleisö sekoittaa merkin ja tavaramerkin toisiinsa (välitön sekaannusvaara), toiseksi tilanteessa, jossa yleisö olettaa merkin haltijan ja tavaramerkin haltijan olevan yhteydessä toisiinsa ja sekoittaa haltijat keskenään (välillinen sekaannusvaara tai vaara miellelyhtymästä), ja kolmanneksi tilanteessa, jossa yleisö yhdistää merkin ja tavaramerkin toisiinsa sen vuoksi, että merkkiä tarkastellessaan katsojan mieleen tulee muistikuva tavaramerkistä, mutta katsoja ei tällöin kuitenkaan sekoita merkkiä ja tavaramerkkiä toisiinsa (vaara miellelyhtymästä sen varsinaisessa merkityksessä).
- 17 On siis tutkittava, voidaanko direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa soveltaa näiden hallitusten esittämällä tavalla myös siinä tapauksessa, että tavaramerkin ja

merkin välillä ei ole välitöntä tai välillistä sekaannusvaaraa vaan ainoastaan vaara miellelyhtymästä sen varsinaisessa merkityksessä. Sekä Yhdistyneen kuningaskunnan että Ranskan hallitukset ovat kiistäneet sen, että direktiiviä olisi tulkittava näin.

18 Tältä osin on syytä todeta, että direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tätä säännöstä sovelletaan ainoastaan silloin, kun sen vuoksi, että tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi tavaramerkki ja näiden merkkien kattamat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, ”yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä”. Säännöksen sanamuodon perusteella käsite ”vaara miellelyhtymästä” ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran käsitteelle, vaan sillä on tarkoitus täsmentää jälkimmäisen käsitteen ulottuvuutta. Sanamuodossa itsessään on siten suljettu pois se, että tätä säännöstä voitaisiin soveltaa myös siinä tilanteessa, että yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa.

19 Tätä tulkintaa tukee myös direktiivin kymmenes perustelukappale, jonka mukaan ”sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle”.

20 Lisäksi on syytä todeta, että tämän tuomion 18 kohdassa esitetty tulkinta ei ole ristiriidassa direktiivin 4 artiklan 3 kohdan, 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan tai 5 artiklan 2 kohdan kanssa, joiden mukaan laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi kieltää sellaisten merkkien aiheettoman käyttämisen, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tämä tavaramerkki, vaikka ei ole osoitettu, että näiden välillä olisi sekaannusvaara ja vaikka kyseiset tavarat eivät ole samankaltaisia.

21 Tältä osin riittää, kun todetaan, että — toisin kuin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa — näitä säännöksiä voidaan soveltaa ainoastaan sellaisiin tavaramerkkeihin, jotka

ovat laajalti tunnettuja, ja ainoastaan sillä edellytyksellä, että toisen samankaltaisen merkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisempien merkkien erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä tai olisi haitaksi aikaisempien merkkien erottamiskyvulle tai maineelle.

- 22 Kuten tämän tuomion 18 kohdassa on todettu, direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ei voida soveltaa, jos yleisön keskuudessa ei ole sekaannusvaaraa. Direktiivin kymmenennestä perustelukappaleesta ilmenee, että sekaannusvaaran arviointi ”riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielle yhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä”. Sekaannusvaaraa on näin ollen arvioitava kokonaisuutena ja huomioon on otettava kaikki tekijät, jotka ovat merkityksellisiä kyseisessä yksittäistapauksessa.
- 23 Kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityssisällön samankaltaisuutta tutkittaessa tämän kokonaisarviointiin on perustuttava tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, jonka mukaan ”— — yleisön keskuudessa on sekaannusvaara — —”, ilmenee, että sillä, miten tämän tyyppisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarviointissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia.
- 24 Tässä yhteydessä on todettava, että sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on. Näin ei voida sulkea pois sitä, että sisällöllinen samankaltaisuus, joka aiheutuu siitä, että kahdessa tavaramerkissä käytetään kuvia, joilla on sama merkityssisältö, voi aiheuttaa sekaannusvaaran siinä tapauksessa, että aikaisempi tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen joko

merkkiin itseensä liittyvistä syistä tai sen vuoksi, että se on tullut tunnetuksi yleisön keskuudessa.

- 25 Kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevassa asiassa, jossa aikaisempi tavaramerkki ei ole erityisen tunnettu ja jossa se koostuu kuviosta, joka on ainoastaan vähäisessä määrin mielikuvituksellinen, tavaramerkkien ei kuitenkaan voida katsoa sekoittuvan toisiinsa pelkästään sen vuoksi, että niiden merkitysisältö on sama.
- 26 Ennakkoratkaisukysymyksiin on siten vastattava, että direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisältyvää ilmausta ”sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä”, on tulkittava siten, että pelkästään sen vuoksi, että yleisölle voi tulla kahden tavaramerkin välillä miellelyhtymä siksi, että näiden tavaramerkkien merkitysisältö on sama, ei voida katsoa, että näiden tavaramerkkien välillä on kyseisessä säännöksessä tarkoitettu sekaannusvaara.

Oikeudenkäyntikulut

- 27 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Belgian, Ranskan, Luxemburgin, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille ja Euroopan yhteisöjen 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

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 29.6.1995 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisältyvää ilmausta ”sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä”, on tulkittava siten, että pelkästään sen perusteella, että yleisölle voi tulla kahden tavaramerkin välillä miellelyhtymä siksi, että näiden tavaramerkkien merkitysisältö on sama, ei voida katsoa, että näiden tavaramerkkien välillä on kyseisessä säännöksessä tarkoitettu sekaannusvaara.

Rodríguez Iglesias	Gulmann	Ragnemalm
Wathelet	Mancini	Moitinho de Almeida
Kapteyn	Murray	Edward
Puissochet	Hirsch	Jann
		Sevón

Julistettiin Luxemburgissa 11 päivänä marraskuuta 1997.

R. Grass

G. C. Rodríguez Iglesias

kirjaaja

presidentti