

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS  
F. G. JACOBS

29 päivänä lokakuuta 1998 \*

1. Landgericht München I (Saksa) on pyytänyt nyt esillä olevassa asiassa yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin<sup>1</sup> 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisältyvän käsitteen 'sekaannusvaara' tulkinnasta.

2. Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH (jäljempänä Lloyd) on jalkinevalmistaja, joka on vuodesta 1927 lähtien myynyt kenkiä tuotenimellä "Lloyd". Sen hallussa on useita tavaramerkkejä, joihin sisältyy sana "Lloyd".

3. Klijsen Handel BV (jäljempänä Klijsen) on valmistanut ja myynyt kenkiä tavaramerkillä "Loint's" Saksassa vuodesta 1991 lähtien (ja Alankomaissa vuodesta 1970 lähtien). Näitä kenkiä myydään vapaa-ajan kenkiin erikoistuneissa myymälöissä, ja naisten kengät muodostavat niiden myynnistä yli 90 prosenttia. Klijsen sai tavaramerkille "Loint's" kansainvälisen rekisteröinnin 24.8.1994 ja pyysi, että tavaramerkkisuoja ulotettaisiin koskemaan myös Saksaan. Se sai 26.2.1996 rekisteröinnin myös sana- ja kuviomerkille "Loint's", jonka suoja ulottuu Saksaan.

4. Kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä Lloyd on vaatinut muun muassa määräystä, jolla "Loint's"-merkin käyttäminen kenkien ja jalkineiden osalta kiellettäisiin Saksassa. Lloyd väittää, että "Loint's"-merkin ja "Lloyd"-merkin välillä on sekaannusvaara lausuntatavan samankaltaisuuden vuoksi ja koska "Lloyds"-merkin erottamiskyky on vahva, mikä johtuu siitä, että tavaramerkkiin ei sisälly kuvailevia osia ja että merkki on laajalti tunnettu. Ennakkoratkaisukysymyksen esittämistä koskevassa päätöksessä todetaan, että "Lloyd"-merkin tunnettuusasteen oli marraskuussa 1995 tehdystä tutkimuksesta selvitetty olleen 36 prosenttia 14—64-vuotiaista henkilöistä koostuvan väestönsosan keskuudessa ja huhtikuussa 1996 tehdyn kyselyn mukaan 10 prosenttia 14-vuotiaiden ja sitä vanhempien miesten keskuudessa.

5. Kansallinen tuomioistuin on katsonut tavaramerkeillä suojattujen tuotteiden olevan samat ja hylännyt siten Klijsenin väitteen siitä, että tuotteet olisivat erilaiset sen vuoksi, että "Loint's"-merkkiä käytetään yksinomaan vapaa-ajan kenkien yhteydessä ja että Lloydin asema näillä markkinoilla ei ole merkittävä. Kansallinen tuomioistuin on kuitenkin epävarma siitä, onko näiden kahden tavaramerkin välillä sekaannusvaara direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla.

\* Alkuperäinen kieli: englanti.

<sup>1</sup> — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

6. 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) — —

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 miellelytyksestä.”

7. Kansallinen tuomioistuin toteaa, että voimassaolevan saksalaisen lainsäädännön ja käytännön perusteella sekaannusvaaran voitaisiin todennäköisesti katsoa olevan olemassa. Se epäilee kuitenkin, onko tämä lähestymistapa yhteensoveltuva direktiivin kanssa. Vaikka se myöntääkin, että lausuntatavan samankaltaisuus tekee sekaannuksen mahdolliseksi, se epäilee, että ”Loint’s”-merkkiin sisältyvää silmiinpistävää s-kirjainta ei voida jättää ottamatta huomioon, vaikka Lloyd niin väittääkin. Kansallisella tuomioistuimella on myös tiettyjä epäilyksiä Lloydin väitteestä, jonka mukaan 36 prosentin tunnettuusaste merkitsisi sitä, että sen merkin erottamiskyky

olisi vahva, ja se toteaa edellä mainitusta marraskuussa 1995 suoritetusta markkinatutkimuksesta ilmenevän, että 33 kenkämerkillä oli yli 20 prosentin tunnettuusaste, 13 kenkämerkillä vähintään 40 prosentin tunnettuusaste ja 6 kenkämerkillä vähintään 70 prosentin tunnettuusaste. Se on siten päättänyt esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Kun tavaramerkki ja merkki koostuvat vain yhdestä äänteellisesti samalla tavoin alkavasta tavusta ja kun näiden ainoa vokaaliyhdistelmä on alultaan samanlainen ja kun merkissä käytetään tavaramerkin — ainoan — loppukonsonantin kaltaista konsonanttia (d:n sijasta t) kolmen konsonantin ryhmässä, johon kuuluu myös s-kirjain, onko katsottava, että vaarana on tämän merkin sekaantuminen tavaramerkkiin näiden samankaltaisuuden vuoksi ja sen vuoksi, että merkkiä ja tavaramerkkiä käytetään samankaltaisissa tavaroissa tai palveluissa; käytännössä on kyse siitä, ovatko jalkineita varten käytettävät nimitykset ’Lloyd’ ja ’Loints’<sup>2</sup> sekoitettavissa keskenään?

2) Mitä merkitystä on tältä osin direktiivin sanamuodolla, jonka mukaan sekaannusvaara sisältää vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelytyksestä?

2 — Toisin kuin Lloydin ja Klijsenin kirjallisissa huomautuksissa ennakkoratkaisukysymyksen esittämistä koskevassa päätöksessä viitataan ”Lointsiin” ilman heittomerkkiä.

- 3) Jos merkin tunnettuusaste on 10 prosenttia asianomaisessa kohderyhmässä, onko lähdettävä siitä, että merkki on erityisen erottamiskykyinen, minkä vuoksi merkillä on asialliselta ulottuvuudeltaan tavallista laajempi suoja?

Onko näin silloin, kun tunnettuusaste asianomaisessa kohderyhmässä on 36 prosenttia?

Jos suoja on tällä tavoin ulottuvuudeltaan tavallista laajempi, onko ensimmäiseen kysymykseen vastattava tämän perusteella eri tavalla, jos yhteisöjen tuomioistuin olisi alun perin vastannut tähän kysymykseen kieltävästi?

- 4) Onko katsottava yksinomaan sen vuoksi, että tavaramerkkiin ei sisälly kuvailevia osia, että tämä tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen?"

8. Kuten komissio on kirjallisissa huomautuksissaan todennut, ennen näiden kysymysten tarkastelemista on syytä kiinnittää huomiota yhteisöjen tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten perustamisopimuksen 177 artiklan mukaisesti tehtäviin. Yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisöjen tuomioistuimelle tämän artiklan mukaan kuuluviin tehtäviin sisältyy vain, että se esittää kansalliselle tuomioistuimelle kaikki sellaiset yhteisön oikeuden tulkintaan liittyvät seikat, jotka ovat tarpeen sen käsiteltäväksi saatetun asian ratkaisemiseksi. Kansallisen tuomioistuimen tehtävänä on soveltaa näitä säännöksiä ja määräyksiä, sellaisina kuin yhteisöjen tuomioistuin on

niitä tulkinnut, sen käsiteltävänä olevan asian tosiseikastoon.<sup>3</sup>

9. On totta, että yhteisöjen tuomioistuin on kansallisten tuomioistuinten pyynnöstä antanut joskus tuomioita, jotka ovat olleet kiinteässä yhteydessä yksittäisten asioiden tosiseikkoihin. Tulkinnan ja soveltamisen välille ei voida vetää selkeää rajaa — tulkinnan voidaan sitä paitsi katsoa olevan olennainen osa oikeussäännön soveltamisprosessia. Lähes kaikki kysymykset, vaikka ne liittyisivätkin nimenomaisesti tiettyyn tosiasialliseen tilanteeseen, voidaan muotoilla abstraktin tulkintakysymyksen muotoon. Kuvaava esimerkki tästä on kansallisen tuomioistuimen ensimmäinen kysymys, joka on muotoiltu samanaikaisesti sekä abstraktiksi tulkintakysymykseksi että nimenomaiseksi tiedusteluksi tavaramerkkien "Lloyd" ja "Loint's" välisestä mahdollisesta ristiriidasta.

10. Katson kuitenkin, että on mahdollista tehdä ero sellaisten yleisten tulkinnallisten seikkojen, joilla voi olla merkitystä muisakin saman säännöksen tai määräyksen soveltamista koskeissa tapauksissa, esittämisen ja kulloinkin esillä olevan asian tosiseikkojen seikkaperäisen arvioinnin välillä. On selvää, että tässä asiassa yhteisöjen tuomioistuinta on pyydetty suorittamaan viimeksi mainittu tehtävä eli todellisuudessa ratkaisemaan kansallisessa tuomioistuimessa vireillä oleva oikeusriita ottamalla kantaa siihen, onko kahden merkin välillä tosiseikat huomioon ottaen olemassa sekaannusvaara.

3 — Ks. esim. asia C-320/88, Shipping and Forwarding Enterprise Safe, tuomio 8.2.1990 (Kok. 1990, s. I-285).

11. Nyt esillä olevan kaltaisella alalla on mielestäni olemassa tiettyjä syitä, joiden vuoksi yhteisöjen tuomioistuimen olisi noudatettava erityisen tiukasti oikeaa tehtävän jakoa sen ja kansallisten tuomioistuinten välillä. Päätäminen siitä, onko tavaramerkin ja merkin välinen sekaannusvaara olemassa, edellyttää kaikkien kansallisen tuomioistuimen esittämien seikkojen erittäin yksityiskohtaista arviointia. Tällaisen päätöksen tekeminen kuuluu siten luontevammin kansalliselle tuomioistuimelle.

12. Lisäksi vaikka direktiiviä on tulkittava siten, että siinä määritellään yhdenmukaiset arviointiperusteet sekaannusvaaran arvioimisen osalta, näitä arviointiperusteita voidaan soveltaa jäsenvaltioissa eri tavoin muun muassa kielellisten eroavuuksien vuoksi. Kun esimerkiksi ”Lloyd”- ja ”Loint’s”-merkit eivät vaikuta olevan lausuntatavaltaan tai ulkoasultaan erityisen samankaltaisia englanninkielisen henkilön näkökulmasta, tilanne ei ole sama saksankielisen henkilön näkökulmasta, sillä t-kirjain ja viimeisenä kirjaimena oleva d-kirjain lausutaan saksan kielessä samalla tavalla. Näin ollen on asianmukaista, että jäsenvaltion kansalliset tuomioistuimet arvioivat sekaannusvaaraa kyseisen valtion yleisön kannalta.

13. Edelleen voidaan todeta, että direktiivistä johdettavissa olevia oikeudellisia arviointiperusteita ei ole tällä alalla montaa mutta että niitä on sovellettava lähes rajattomaan määrään erilaisia tosiseikkoja. Tällaisissa olosuhteissa yhteisöjen tuomioistuin voi edistää tehokkaimmin direktiivin yhdenmukaista soveltamista ja oikeusvarmuutta siten, että se esittää selkeästi ne yleiset arviointiperusteet ja eri-

tyisesti sen standardin, jota on sovellettava sekaannusvaaraa arvioitaessa, pikemmin kuin antamalla tuomioita, jotka liittyvät liian läheisesti tiettyjen asioiden tosiseikkoihin.

14. Tätä taustaa vasten kansallisen tuomioistuimen esittämät kysymykset voidaan muotoilla uudelleen tiedusteluiksi, jotka koskevat seuraavia seikkoja:

- arviointiperusteet, joita on sovellettava arvioitaessa sekaannusvaaraa ja erityisesti tavaramerkin ja merkin lausuntatavan samankaltaisuuden merkityksellisyyttä,
- sille seikalle, että sekaannusvaaran on todettu sisältävän ”vaaran mielleyhtymästä”, annettava merkitys,
- olosuhteet, joissa tavaramerkin on katsottava olevan erottamiskykyinen, ja erityisesti tavaramerkin tunnettuusasteen ja sen seikan, että siihen ei sisälly kuvailevia osia, merkitys,
- tavaramerkin erottamiskyvylle annettava merkitys sekaannuksen arvioinnissa.

15. Sen jälkeen, kun kansallinen tuomioistuin on esittänyt tätä asiaa koskevan ennakkoratkaisukysymyksen, yhteisöjen tuomioistuin on antanut asiassa SABEL<sup>4</sup> tuomion, joka koski saman direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, joka on sanamuodoltaan pääosin samanlainen kuin 5 artiklan 1 kohdan b alakohta mutta joka koskee tavaramerkin rekisteröintiä tai mitättömyyttä. Katson, että tästä ratkaisusta on saatavissa suurin osa kansallisen tuomioistuimen pyytämistä tulkinnallisista vastauksista.

16. Mitä tulee käsitteen 'sekaannusvaara' tulkintaan, joka on noussut tässä asiassa esille kansallisen tuomioistuimen toisen kysymyksen yhteydessä, yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa SABEL antamassaan tuomiossa seuraavaa:

"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 samanlainen 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.

Tätä tulkintaa tukee myös direktiivin kymmenes perustelukappale, jonka mukaan 'sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle'.<sup>5</sup>

17. Muiden tässä asiassa esitettyjen kysymysten osalta voidaan todeta, että yhteisöjen tuomioistuin esitti asiassa SABEL antamassaan tuomiossa seuraavat ohjeet, jotka koskevat tapaa, jolla sekaannusvaara on arvioitava:

"Kuten tämän tuomion 18 kohdassa on todettu, direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa 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 miellelyhtymistä 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.

Kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan tai merkityksisällön samankal-

4 — Asia C-251/95, SABEL v. Puma, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191.

5 — Asia SABEL, tuomion 18—19 kohta.

taisuutta tutkittaessa tämän kokonaisarvioinnin 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 käsittää tavaramerkit, on ratkaiseva merkitys sekaannusvaaran kokonaisarvioinnissa. Yleensä keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkin kokonaisuutena eikä ryhdy tutkimaan merkin erilaisia yksityiskohtia.

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.

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 merkityssisältö on sama.

Ennakkoratkaisukysymyksiin on siten vastattava, että direktiivin 4 artiklan 1 koh-

dan b alakohtaan sisältyvää ilmausta 'sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä', on tulkitettava siten, että pelkästään sen vuoksi, että yleisölle voi tulla kahden tavaramerkin välillä miellelyhtymä siksi, että näiden tavaramerkkien merkityssisältö on sama, ei voida katsoa, että näiden tavaramerkkien välillä on kyseisessä säännöksessä tarkoitettu sekaannusvaara." <sup>6</sup>

18. Nyt esillä olevassa asiassa saattaa olla hyödyllistä todeta vielä seuraavaa. Ensimmäisen kysymyksen osalta voidaan aluksi huomauttaa, että asiassa SABEL annetun tuomion perusteella on selvää, että sekaannusvaaraa on arvioitava yleisesti kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat huomioon ottaen. Toisin kuin Lloyd väittää, olosuhteista riippuen saattaa olla asianmukaista tarkastella paitsi tavaramerkin ja merkin lausuntatavan samankaltaisuutta myös ulkoasun ja merkityssisällön samankaltaisuutta (tai sen puutetta). Mikäli ulkoasun tai merkityssisällön samankaltaisuutta ei ole havaittavissa, on tarpeen tutkia, voisiko lausuntatavan samankaltaisuuden aste sinänsä aiheuttaa sekaannusvaaraa, ottaen samalla huomioon kaikki merkitykselliset seikat, joihin sisältyvät myös tavaroiden laatu ja niiden markkinointiin liittyvät olosuhteet.

19. Kuten direktiivin kymmenennessä perustelukappaleessa selvästi todetaan, "sekaannusvaaran toteamistavat ja erityisesti todistustaakkaa koskevat kysymykset kuuluvat kansallisen lainsäädännön alaan, eikä tämä direktiivi estä soveltamasta täl-

6 — Asia SABEL, tuomion 22—26 kohta.

laista lainsäädäntöä”. Kansallinen tuomioistuin siis soveltaa sekaannusvaaraa arvioiessaan kansallisia todistussääntöjä.

20. Tätä arviointia suoritettaessa sovellettavat standardit ja arviointiperusteet kuuluvat kuitenkin yhteisön oikeuden soveltamisalaan. Kuten Klijsen on todennut, sekaannusvaaran on oltava asianmukaisesti toteen näytetty ja todellinen — se ei saa olla vain hypoteettinen tai etäinen. Kun yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa SABEL antamassaan tuomioissa, että tavaramerkki oli käsitettävä pikemmin kokonaisuutena kuin sen eri osat huomioon ottaen, se sovelsi keskivertokuluttajan tiettä tietäntyyppiisiin tavaroihin tai palveluihin. Toisin kuin Lloyd on suullisessa käsitelyssä väittänyt, tällainen testi on sopuisuudessa yhteisöjen tuomioistuimen muissa asioissa antamien sellaisten tuomioiden kanssa, joissa yhteisöjen tuomioistuin on tutkinut, onko nimitys, tavaramerkki, mainos tai toteamus omiaan johtamaan kuluttajaa harhaan. Yhteisöjen tuomioistuin on ottanut tällaisissa asioissa huomioon kyseessä olleiden tavaroiden tai palvelujen kohtuullisen valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset.<sup>7</sup> Olen sitä mieltä, että tässä asiassa voidaan soveltaa samoja arviointiperusteita. Kuten olen todennut asiassa SABEL esittämäni ratkaisuehdotuksen 50 ja 51 kohdassa, liian korkea suojelun taso voisi estää kan-

sallisten markkinoiden yhdentymisen siten, että tavaroiden ja palvelujen vapaalle liikkuvuudelle jäsenvaltioiden välillä asetettaisiin perusteettomia rajoituksia, ja sillä voitaisiin jopa tehdä tyhjäksi direktiivin varsinainen tavoite.

21. Kolmannen kysymyksen osalta voidaan todeta, että asiassa SABEL annetun tuomion perusteella on selvää, että tavaramerkki voi olla erityisen erottamiskykyinen joko merkkiin itseensä liittyvistä syistä tai sen vuoksi, että se on tullut tunnetuksi yleisön keskuudessa, ja että ”sekaannusvaara on sitä suurempi, mitä erottamiskykyisempi aikaisempi tavaramerkki on”. Kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko olemassa jokin kynnys, jonka ylittyään tavaramerkki saavuttaa tunnettuusasteensa vuoksi erityisen erottamiskyvyn ja saa ”asialliselta ulottuvuudeltaan tavallista laajemman suojan”. Direktiivissä ei kuitenkaan haluta asettaa tällaista kynnystä. Tunnettuusaste on eräs seikka, joka on yhdessä muiden tekijöiden kanssa otettava huomioon tehtäessä kokonaisarviota sekaannusvaarasta kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajan näkökulmasta. Ei ole olemassa mitään erityistä kynnystä, jonka ylittäminen saisi ratkaisevan merkityksen.

22. Neljännen kysymyksen osalta on todettava, että asiassa SABEL<sup>8</sup> annetun tuomion perusteella on selvää, että sekaannusvaara voi olla suurempi silloin kun tavaramerkki on erityisen erottamiskykyinen merkkiin itseensä liittyvistä syistä. Tilanne on sama myös silloin kun tavaramerkillä on lausuntatapaan, ulkoasuun tai

7 — Ks. viimeksi asia C-210/96, Gut Springenheide, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. I-4637, 30 ja 31 kohta). Ks. myös asia C-362/88, GB-Inno-BM, tuomio 7.3.1990 (Kok. 1990, s. I-667); asia C-238/89, Pall, tuomio 13.12.1990 (Kok. 1990, s. I-4827); asia C-126/91, Yves Rocher, tuomio 18.5.1993 (Kok. 1993, s. I-2361); asia C-315/92, Verband Sozialer Wettbewerb, tuomio 2.2.1994 (Kok. 1994, s. I-317); asia C-486/93, Langguth, tuomio 29.6.1995 (Kok. 1995, s. I-1737) ja asia C-470/93, Mars, tuomio 6.7.1995 (Kok. 1995, s. I-1923). Ks. julkisasiamies Fennellyn 29.9.1998 esittämä ratkaisuehdotus asiassa C-303/97, Verbraucherschutzverein v. Sektkellerei G. C. Kessler, tuomio 28.1.1999 (Kok. 1999, s. I-513, I-515, erityisesti 29 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

8 — Ks. myös asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507, 17 ja 18 kohta).

merkityssisältöön liittyviä ominaisuuksia, jotka erottavat sen muista merkeistä erityisellä tavalla. Tämä saattaa vaikuttaa aluksi omituiselta, sillä voitaisiinhan ajatella, että mitä erottamiskyysisempi merkki itsessään on, sitä vähäisempi on sekaannusvaara. On kuitenkin selvää, että sekaannusvaara on suurempi sellaisen tavaramerkin ja merkin välillä, joiden samankaltaisuus perustuu siihen, että niille molemmille ovat tyyppillisiä tietyt epätavalliset tai omaperäiset ominaisuudet, kuin sellaisen tavaramerkin ja merkin välillä, joilla on samanlaiset mutta vähemmän erottamiskyysiset ominaisuudet. Se, että sekä tavaramerkki että merkki voidaan erottaa muista merkeistä helposti sen

perusteella, että niillä on samat omaperäiset tai epätavalliset ominaisuudet, lisää sekaannusvaaraa.

23. Olen sitä mieltä, että se, että tavaramerkissä ei ole lainkaan kuvailevia osia, voi olla seikka, joka on otettava huomioon tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa, mutta se ei sinällään tee merkistä erityisen erottamiskyysisestä. Vaikka tavaramerkissä ei olekaan kuvailevia osia, siltä saattaa kuitenkin puuttua omaperäiset ominaisuudet tai se saattaa olla tavanomainen kyseisessä jäsenvaltiossa.

## Ratkaisuehdotus

24. Ehdotan siten, että Landgericht München I:n esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin vastataan seuraavasti:

- 1) Arvioidessaan tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa sellaisen tavaramerkin ja merkin välillä, joita käytetään samanlaisista tuotteista, kansallisen tuomioistuimen on tutkittava, onko sekaannusvaara todellinen ja asianmukaisesti toteen näytetty kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajan näkökulmasta katsottuna asianomaisessa jäsenvaltiossa. Tätä tehdessään sen on arvioitava kaikkia asian kannalta merkityksellisiä seikkoja kokonaisuutena ja erityisesti lausuntatavan, ulkoasun tai merkityssisällön samankaltaisuuden astetta tavaramerkin ja merkin välillä sekä sitä erottamiskykyä, joka tavaramerkillä on joko siihen itseensä liittyvistä syistä tai sen vuoksi, että se on tullut tunnetuksi yleisön keskuudessa.



- 2) Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisältyvä käsite vaara miellyhtymästä ei ole vaihtoehto sekaannusvaaran käsitteelle, vaan sillä on tarkoitus täsmentää sen ulottuvuutta.
- 3) Direktiivissä ei aseteta kynnystä, jonka ylitettyään tavaramerkki saavuttaisi automaattisesti tunnettuusasteensa vuoksi erityisen erottamiskyvyn ja saisi tavallista laajemman suojan. Tavaramerkin tunnettuus on yksi tekijä, joka on otettava huomioon sekaannusvaaran kokonaisarviointissa. Mitä suurempi tavaramerkin tunnettuusaste on, sitä suurempi on sekaannusvaara samankaltaisen merkin kanssa.
- 4) Se, että tavaramerkissä ei ole lainkaan kuvailevia osia, voi olla seikka, joka on otettava huomioon tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa, mutta se ei sinällään lisää sekaannusvaaraa.