

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

F. G. JACOBS

26 päivänä marraskuuta 1998 *

1. Yhteisöjen tuomioistuinta pyydetään nyt esillä olevassa asiassa jälleen kerran tulkitsemaan yhteisön tavaramerkkilainsäädäntöä, joka on yhä melkoisen tutkimatonta oikeudenalaa. Belgialaisen Tribunal de commerce de Tournain (kaupallisia riitoja ratkaiseva tuomioistuin) esittämä kysymys koskee sitä, miten on tulkittava jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin (jäljempänä 'tavaramerkki-direktiivi' tai pelkästään 'direktiivi')¹ 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa esiintyvää jäsenvaltiossa "laajalti tunnetun" tavaramerkin käsitettä.

2. Direktiivissä ei millään tavoin määritellä tätä käsitettä. Sitä paitsi kun kansainvälisesti on yritetty päästä yhteiseen määritelmään siitä, mitä Pariisin liittosopimuksessa (jäljempänä Pariisin konventio) tarkoitetaan "yleisesti tunnetulla" tavaramerkillä, niin direktiivissä näkyy tehtävän ero "yleisesti tunnettujen" tavaramerkkien (joihin viitataan direktiivin 4 artiklan 2 kohdan d alakohdassa) ja "laajalti tunnettujen" tavaramerkkien välille.

Tosiseikat ja asian käsittely kansallisessa tuomioistuimessa

3. General Motors Corporation (jäljempänä General Motors), joka on kantajana kansallisessa tuomioistuimessa, on yhdysvaltalainen yhtiö. Se omistaa tavaramerkin "Chevy", jonka rekisteröimistä se on hakenut 18.10.1971 Benelux-maiden tavaramerkkivirastossa. Tavaramerkki on rekisteröity Benelux-maissa rekisterinumerolla 702 63 muun muassa autoja varten. Tällä rekisteröinnillä on saatu ne oikeudet, jotka perustuivat aikaisempaan 1.9.1961 Belgiassa tehtyyn rekisteröintihakemukseen ja aikaisempaan käyttöön Alankomaissa vuodesta 1961 ja Luxemburgissa vuodesta 1962. Nykyisin tavaramerkkiä käytetään varsinkin Belgiassa van-tyyppisiä ja muita niiden kaltaisia autoja varten.

4. Pääasian vastaajan Yplon SA:n (jäljempänä Yplon) kotipaikka on Bailleul Belgiassa. Myös se käyttää tavaramerkkiä "Chevy", vaikkakaan ei autoja varten. Yplon käyttää sitä pesuaineita, deodoranteja ja muita puhdistustuotteita varten. Ennakkoratkaisupyynnössä todetaan, että Yplon on vuonna 1988 rekisteröinyt tavaramerkin ja käyttänyt sitä siitä lähtien

* Alkuperäinen kieli: englanti.

1 — 21.12.1988 annettu direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

normaalisti, jopa laajasti, tällaisia tuotteita varten Benelux-maissa ja useissa muissa maissa, joiden joukossa on useita muita jäsenvaltioita ja useita yhteisön ulkopuolisia maita.

5. Yplonista tuli useiden siirtojen perusteella rekisteriin merkitty haltija kahdelle Benelux-maissa rekisteröidylle "Chevy"-tavaramerkille, jotka koskevat a) luokkaan 3 kuuluvia tuotteita eli "valkaisutuotteita ja muita vaatteiden pesussa käytettäviä aineita; puhdistus-, kiillotus-, tahrainpoisto- ja hiontavalmisteita; saippuota, hajuvesiä, eteerisiä öljyjä, kosmeettisia tuotteita, hiusvesiä ja hampaidenpuhdistusaineita" (rekisteröity 30.3.1988 numerolla 443 389) ja b) luokkiin 1, 3 ja 5 kuuluvia pesuaineita ja puhdistustuotteita (rekisteröity 10.7.1991 numerolla 506 286).

6. Belgialaiseen tuomioistuimeen jättämässään haastehakemuksessa General Motors vaati Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain aiemman 13 §:n A momentin 2 kohdan nojalla, että Yplonia kiellettäisiin käyttämästä tavaramerkkiä "Chevy".

7. Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 2 kohta kuitenkin kumottiin 1.1.1996 alkaen 13 §:n A momentin 1 kohdan c alakohdalla tämän lain muuttamisesta 2.12.1992 tehdyn pöy-

täkirjan mukaisesti. Tämän vuoksi General Motors vaatii nyt kansallista tuomioistuinta vahvistamaan, että Yplon on käyttäessään merkkiä "Chevy" rikkonut Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain aiempaa 13 §:n A momentin 2 kohtaa 31.12.1995 saakka käytön tapahtuessa tänä aikana ja että 1.1.1996 alkaen tapahtuneella käytöllä Yplon on rikkonut lain muutetun version 13 §:n A momentin 1 kohdan c alakohtaa. General Motors vaatii kansallista tuomioistuinta kieltämään Yplonia käyttämästä tavaramerkkiä "Chevy" sakon uhalla.

8. Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain aiemmassa versiossa (13 §:n A momentti) säädettiin, että yksinoikeus tavaramerkkiin tuotti tavaramerkin haltijalle oikeuden kieltää

- 1) käyttämästä tavaramerkkiä tai sitä muistuttavaa merkkiä sellaisia tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tai niiden kanssa samankaltaisia tavaroita varten;
- 2) käyttämästä tavaramerkkiä tai sitä muistuttavaa merkkiä muulla tavoin elinkeinotoiminnassa ilman hyväksyttävää syytä siten, että tavaramerkin haltijalle voi aiheutua siitä haittaa.

9. Tätä lakia muutettiin tavaramerkkidi-
rektiivin saattamiseksi osaksi Benelux-

lainsäädäntöä, vaikkakin myöhässä: direktiivi oli määrä panna täytäntöön jäsenvaltioissa 31.12.1992 mennessä, mutta Benelux-lain muutos tuli voimaan vasta 1.1.1996.² Benelux-lain muutetun version 13 §:n A momentin 1 kohdan c alakohdassa säädetään, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää elinkeinoelämässä käyttämästä ilman hyväksyttävää syytä tavaramerkkiä, joka on laajalti tunnettu Benelux-maissa, tai tällaista tavaramerkkiä muistuttavaa merkkiä sellaisia tavaroita varten, jotka eivät ole samankaltaisia niiden kanssa, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, mikäli merkin käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle. Tällä säännöksellä on tarkoitettu panna täytäntöön direktiivin 5 artiklan 2 kohta, jonka sisältö on esitetty jäljempänä 20 kohdassa.

10. Yplon on käyttänyt tavaramerkkiään vuodesta 1988, mutta sai vasta 12.10.1995 ensimmäistä kertaa General Motorsin lakimieheltä virallisen kirjeen, jossa sitä vaadittiin vapaaehtoisesti peruuttamaan "Chevy"-tavaramerkkinsä Benelux-maiden ja kansainväliset rekisteröinnit ja antamaan virallinen sitoumus olla käyttämättä millään tavalla merkkiä "Chevy". General Motors katsoo sen, että Yplon käyttää merkkiä "Chevy", heikentävän sen omaa

tavaramerkkiä ja vahingoittavan täten sen mainosarvoa.

11. Yplon sitä vastoin väittää, että General Motorsin tavaramerkki "Chevy" ei ole laajalti tunnettu Benelux-maissa, joten se ei voi saada hyväkseen kyseisissä säännöksissä säädettyä suojaa. Koska kummankin tavaramerkin rekisteröinnit koskevat täysin eri tavaroita, Yplon katsoo tästäkin syystä, että sen oman tavaramerkin "Chevy" käyttö ei voi olla haitaksi General Motorsin tavaramerkin erottamiskyvylle.

12. Yplon toteaa, että General Motors on vuodesta 1994 riitauttanut useita kertoja Yplonin tavaramerkin "Chevy" rekisteröinnin useissa Euroopan maissa, kuten Saksassa, Espanjassa ja Tanskassa, mutta on joka kerran hävinnyt juttunsa. Lisäksi Yplon väittää, että kolmansilla on nimisään useita tavaramerkin "Chevy" rekisteröintejä, joihin kuuluu myös monia homonyymejä tai lähes homonyymejä, kuten "Chevi", "Chewy", "Chevys", "Chevu Chase", "Chevi-Perform", "Chavy" ja "Cherry".

13. Yplon on esittänyt kansallisessa tuomioistuimessa vastavaatimuksen, jossa se vaatii, että itse asiassa General Motorsin tavaramerkki pitäisi vahvistaa menetetyksi käyttämättömyyden perusteella ja että General Motors olisi velvoitettava maksa-

2 — Direktiivin 16 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden oli pantava direktiivi täytäntöön viimeistään 28.12.1991. Neuvosto käytti kuitenkin 16 artiklan 2 kohdassa sille annettua valtaa ja lykkäsi päätöksellään 92/10/ETY (EYVL 1992, L 6, s. 35) täytäntöönpanon määräajan päättymisen 31.12.1992 saakka.

maan sille vahingonkorvausta haitallisen ja tarpeettoman kanteensa vuoksi. Yplonin mukaan General Motors ei ole käyttänyt tavaramerkkiään Benelux-maissa rekisteröintihakemustaan seuranneina kolmena vuotena tai sen jälkeen keskeytyksittä viiden vuoden ajan. General Motors on kuitenkin esittänyt asiakirjoja todisteeksi siitä, että se on käyttänyt tavaramerkkiään.

läsnä olivat General Motors, Yplon, Alankomaiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä komissio.

Tutkittavaksi ottaminen

14. Tribunal de commerce de Tournai toteaa tässä asiassa relevantista Benelux-maiden lain säännöksestä, että sen soveltaminen edellyttää ”laajalti tunnetun” tavaramerkin käsitteen tulkintaa. Koska käsitteen sisällöstä ei ole olemassa oikeuskäytäntöä ja koska se katsoo tarpeelliseksi saada siitä ratkaisun, jota tuomioistuimet voivat soveltaa, se on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan kysymyksen:

”Tulkittaessa Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 1 kohdan c alakohdtaa, joka tähän lakiin on lisätty 1.1.1996 voimaan tulleen muutospöytäkirjan mukaisesti, mitä käsite ’laajalti tunnettu tavaramerkki’ täsmällisesti ottaen merkitsee ja onko tämän ’tunnettuuden’ edellytettävä ulottuvan koko Benelux-alueelle vaiko vain tämän alueen johonkin osaan?”

15. Yhteisöjen tuomioistuimessa käytävässä oikeudenkäynnissä kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet General Motors ja Yplon, Belgian, Ranskan ja Alankomaiden hallitukset sekä komissio. Istunnossa

16. Vaikka kysymys on esitetty siinä muodossa, että siinä pyydetään tulkitsemaan kansallista lakia, mihin yhteisöjen tuomioistuimella ei 177 artiklan nojalla ei ole toimivaltaa, katson pyynnön kuitenkin olevan tutkimiskelpoinen, koska 13 §:n A momentin 1 kohdan c alakohdalla on tarkoitettu panna täytäntöön direktiivin 5 artiklan 2 kohta. Kuten komissiokin toteaa, yhteisöjen tuomioistuin voi tämän vuoksi auttaa kansallista tuomioistuinta vastaamalla kysymykseen tulkiten direktiivin sanamuotoa.

17. Kysymys voidaan näin ollen muotoilla uudelleen seuraavasti:

”1) Miten on tulkittava direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa käytettyä käsitettä ’laajalti tunnettu’ tavaramerkki?”

2) Onko tavaramerkin oltava laajalti tunnettu kaikissa kolmessa Benelux-maassa vai riittääkö se, että se on laajalti tunnettu yhdessä niistä tai yhden niistä jossakin osassa?”

Direktiivi

18. Tavaramerkkidirektiivi on annettu EY:n perustamissopimuksen 100 a artiklan nojalla. Sen tarkoituksena ei ollut "lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti", vaan lähentää "niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan" (direktiivin johdanto-osan kolmas perustelukappale).

19. Johdanto-osan yhdeksännen perustelukappaleen mukaan direktiivin lähentämistarkoituksesta huolimatta jäsenvaltioita ei estetä "halutessaan myöntämästä laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkkeille".³ Johdanto-osan kuudennessa perustelukappaleessa todetaan vielä, että direktiivi "ei estä jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä, esimerkiksi niiden vilpillistä kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajan-suojaa koskevia säännöksiä".

20. Direktiivin 5 artiklassa on lueteltu tavaramerkin tuottamat oikeudet seuraavasti:

"1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-

merkin 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 mielenyhtymästä.

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."

21. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa, 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja

³ — (Tämä alaviite koskee vain tämän ratkaisuehdotuksen alkukielistä versiota.)

5 artiklan 2 kohtaa vastaavia säännöksiä on 4 artiklassa tavaramerkin rekisteröinnin esteiden ja mitättömyyden osalta (ks. 4 artiklan 1 kohdan a alakohta, 4 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 4 artiklan 4 kohdan a alakohta — 4 artiklan 4 kohdan a alakohta vastaa 5 artiklan 2 kohtaa).⁴

22. Direktiivin säännösten kanssa samankaltaisia säännöksiä on yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 40/94.⁵ Asetuksessa puhutaan sekä kansallisista tavaramerkeistä, jotka ovat ”kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu[ja]”, että yhteisön tavaramerkeistä, jotka ovat ”laajalti tunnettu[ja] yhteisössä” (8 artiklan 5 kohta ja 9 artiklan 1 kohdan c alakohta).

Direktiivin systematiikka

23. Direktiivi tarjoaa siis kolmentasoista suojaa. Tavaramerkin haltijalla on ensinnäkin aina oikeus kieltää muita käyttämästä samaa tavaramerkkiä tavaroita tai

⁴ — 4 artiklan 3 kohdassa on 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa vastaavat säännökset yhteisön tavaramerkin osalta, ja siinä viitataan yhteisössä laajalti tunnettuun yhteisön tavaramerkkiin. Tällaisten yhteisön tavaramerkkien suoja on kuitenkin pakollista eikä valinnanvaraista.

⁵ — EYVL 1994, L 11, s. 1.

palveluja varten, jotka ovat samoja kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

24. Toiseksi tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää sellaisen merkin käyttö, joka on sama tai samankaltainen kuin hänen rekisteröimänsä tavaramerkki, jos myös tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, mutta ainoastaan jos yleisön keskuudessa aiheutuu sekaannusvaaraa (5 artiklan 1 kohdan b alakohta).

25. Kolmanneksi jäsenvaltioille on annettu mahdollisuus säätää laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettavaksi lisäsuojaa sellaisten samojen tai samankaltaisten merkkien käyttöä vastaan, joita käytetään sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia niiden tavaroiden ja palvelujen kanssa, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, mikäli tällaisen merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle. Jäsenvaltiot voivat 5 artiklan 2 kohdan nojalla säätää, että tällaisessa tilanteessa tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kolmansia käyttämästä merkkiä elinkeinotoiminnassa ilman tavaramerkin haltijan suostumusta. Nyt käsi-

teltävänä olevassa asiassa on kyse ilmaisun ”laajalti tunnettu tavaramerkki” sisällöstä.

tavaroiden tai palveluiden kanssa samankaltaisiin tavaroihin tai palveluihin nähden. Kansallisessa vilpillisistä kilpailua koskevassa ja muussa vastaavassa lainsäädännössä on useammin kuin tavaramerkkilainsäädännössä annettu suojaa muunlaisiin tavaroihin tai palveluihin nähden.

5 artiklan 2 kohta

26. Huomautettakoon heti aluksi, että toisin kuin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa 5 artiklan 2 kohdassa ei edellytetä yleisön keskuudessa aiheutuvan sekaannusvaaraa. Jotkut olivat sitä mieltä, että 5 artiklan 2 kohta edellyttäisi implisiittisesti sekaannusvaaran syntymistä, koska vaikutti paradoksiselta, että 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytettäisiin sekaannusvaaran syntyvän, kun tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, mutta että sitä ei edellytettäisi 5 artiklan 2 kohdassa, kun tavarat tai palvelut ovat erilaisia. Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin ratkaissut tämän kysymyksen asiassa SABEL antamassaan tuomiossa,⁶ jossa se teki selväksi 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskevassa ratkaisussaan, että 5 artiklan 2 kohdassa ei edellytetä sekaannusvaaran syntyvän.

28. Komissio huomauttaa, että 5 artiklan 2 kohtaa ei ollut komission alkuperäisessä direktiiviehdotuksessa, sillä komissio katsoi, ettei näin laaja suoja kansallisia tavaramerkkejä varten ollut perusteltua, vaan että se piti rajoittaa harvalukaiseen määrään yhteisön tavaramerkkejä eli tavaramerkkeihin, joiden maine oli hyvin tunnettu.⁷ Neuvostossa käydyissä keskusteluissa ”laajalti tunnettuja” tavaramerkkejä suojaava säännös kuitenkin otettiin mukaan Benelux-maiden pyynnöstä, ja siitä tuli direktiivin 5 artiklan 2 kohta.

27. Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa ei myöskään edellytetä tavaroiden tai palvelujen olevan samankaltaisia. Perinteisesti monissa jäsenvaltioissa tavaramerkkejä on suojattu niin sanotun samalajisuusperiaatteen mukaisesti. Tämän periaatteen mukaan tavaramerkkejä suojataan vain sellaisiin tavaroihin tai palveluihin nähden, joita varten ne on rekisteröity, tai tällaisten

29. Vaikka 5 artiklan 2 kohta selvästi perustuu aiemman Benelux-maiden yhteisen tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 2 kohtaan, niissä on kuitenkin monia merkittäviä eroja. Suojaa annetaan ensinnäkin ainoastaan ”laajalti tunnetuille” tavaramerkeille. Toiseksi on niin, että suoja annetaan vain sellaisia tavaroita tai palveluja kohtaan, jotka eivät ole samankaltaisia. Kolmanneksi direktiivissä sääde-

6 — Asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191).

7 — Ks. komission ehdotus (EYVL 1980, C 351, s. 1 ja EY:n tiedote, lisäosa 5/80).

tään, minkätyyppistä haittaa vastaan suo-
jaa annetaan. Nämä ovat 5 artiklan
2 kohdan tärkeimmät piirteet.

Laajalti tunnetut tavaramerkit ja yleisesti tunnetut tavaramerkit⁸

30. Sekä yhteisöjen tuomioistuimessa käy-
tävässä oikeudenkäynnissä että yleisessä
keskustelussa tästä aiheesta huomiota on
kiinnitetty siihen, miten direktiivin
4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja
5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut ”laajalti
tunnetut” tavaramerkit ja teollisoikeuden
suojelemisesta tehdyn Pariisin liittosopi-
muksen (jäljempänä Pariisin konventio)
6 bis artiklassa tarkoitetut yleisesti tun-
netut tavaramerkit suhtautuvat toisiinsa.
Tällaisiin yleisesti tunnettuihin tavara-
merkkeihin viitataan direktiivin 4 artiklan
2 kohdan d alakohdassa.

31. General Motors, Belgian hallitus ja
Alankomaiden hallitus sekä komissio väit-
tävät, että direktiivissä asetettu edellytys,
että tavaramerkin on oltava ”laajalti tun-
nettu”, ei ole niin vaativa kuin vaatimus,
että sen on oltava yleisesti tunnettu. Myös
WIPO:n vuoden 1995 raportissa yleisesti

tunnetuista tavaramerkeistä⁹ näkyy otetun
tämä kanta.

32. Näiden kahden käsitteen välisen suh-
teen selvittämiseksi on hyödyllistä tarkas-
tella sitä, mitä sanamuotoa käyttäen ja
missä tarkoituksessa yleisesti tunnetut
tavaramerkit on suojattu Pariisin konven-
tiossa ja kauppaan liittyvistä teollis- ja
tekijänoikeuksia koskevista näkökohdista
tehdyssä sopimuksessa (TRIPS). Pariisin
konvention 6 bis artiklassa on sovittu, että
yleisesti tunnetut tavaramerkit on suojat-
tava sellaisen merkin rekisteröinniltä tai
käytöltä, ”joka on sekaannusvaaraa
aiheuttava toisinto, jäljitelmä tai käännös”
toisesta merkistä, silloin kun on kyse
samoista tai samankaltaisista tavaroista.
TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 3 kohdassa
suoja ulotetaan koskemaan tavaroita tai
palveluja, jotka eivät ole samankaltaisia
niiden tavaroiden tai palveluiden kanssa,
joita varten tavaramerkki on rekisteröity,
jos tavaramerkin käyttö ”loisi vaikutelman
yhteydestä noiden tavaroiden tai palvelujen
ja tavaramerkin omistajan välillä, ja edel-
lyttäen, että rekisteröidyn tavaramerkin
omistajan etu todennäköisesti kärsisi sel-
laisesta käytöstä”. Näillä sopimusmää-
räyksillä yleisesti tunnetuille tavaramer-
keille annetun suojan tarkoitus näyttää
olleen antaa niille erityistä suojaa sitä vas-
taan, että niitä käytettäisiin hyväksi maissa,
joissa niitä ei ole vielä rekisteröity.

33. Pariisin konventiossa ja TRIPS-sopi-
muksessa yleisesti tunnetuille tavaramer-
keille annettu suoja on näin ollen poik-
keuksellista suojaa, jota annetaan myös

8 — Asiaa on olemassa paljon oikeuskirjallisuutta; ks. erityis-
esti Mostert, Frederick W., *Famous and Well-Known
Marks, An International Analysis*, Butterworths, 1997.

9 — Raportti, jonka kansainvälinen toimisto on laatinut yleisesti
tunnetun tavaramerkin määrittelemiseksi marraskuussa
1995 käydyistä keskusteluista, WKM/CE/1/2, 35 kohta.

rekisteröimättömille tavaramerkeille. Näin ollen ei olisi yllättävää, jos vaatimus, että tavaramerkin pitää olla yleisesti tunnettu, asettaisi melkoisen tiukan vaatimuksen tavaramerkille, jotta se saa tällaista poikkeuksellista suojaa. Laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta näin ei ole. Kuten jäljempänä tulenkin ehdottamaan, näin tiukkaa vaatimusta ei tarvitse asettaa täytettäväksi, jotta kyse olisi direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettusta laajalti tunnetusta tavaramerkistä.

34. Tätä kantaa tukee ainakin osa direktiivin eri kielitoisinnosta. Esimerkiksi saksankielisessä toisinnossa tavaramerkkejä, joita Pariisin konvention 6 bis artiklassa tarkoitetaan, kuvataan sanoilla "notorisch bekannt", kun taas 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja tavaramerkkejä kuvataan pelkällä sanalla "bekannt". Vastaavat hollanninkieliset ilmaisut ovat samoin "algemeen bekend" ja "bekend".

35. Sen sijaan ranskan-, espanjan- ja italiantieliset toisinnot eivät ole yhtä selkeitä, sillä niissä käytetään ilmaisuja "notoirement connues", "notoriamente conocidas" ja "notoriamente conosciuti", kun on kyse Pariisin konvention 6 bis artiklassa tarkoitetuista tavaramerkeistä, ja ilmaisuja "joutit d'une renommée", "goce de renombre" ja

"gode di notorietà" direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa.

36. Myös englanninkielinen versio on monitulkintainen. Pariisin konvention 6 bis artiklassa käytetyillä sanoilla "well known" on määrällinen konnotaatio (The Concise Oxford Dictionary määrittelee ilmaisun "well known" tarkoittavan "known to many"),¹⁰ kun taas 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa käytetyn termin "reputation" voidaan perustellusti väittää sisältävän laadullisia kriteereitä. The Concise Oxford Dictionary määrittelee sanan "reputation" seuraavasti: "1) what is generally said or believed about a person's or thing's character or standing — ; 2) the state of being well thought of; distinction; respectability; — — 3) credit, fame, or notoriety". Onkin väitetty, että saksankielinen teksti olisi ristiriidassa englanninkielisen ja ranskankielisen kanssa sillä perusteella, että tavaramerkin "reputation" ei ole määrällinen käsite, vaan tarkoittaa yksinkertaisesti tavaramerkin kiehtovuutta, joka antaa sille sen mainosarvon.¹¹

37. Siitä riippumatta, onko laajalti tunnettu tavaramerkki määrällinen vai laa-

10 — Tai "known thoroughly", mutta tämä merkitys ei selvästikään tule kyseeseen tavaramerkeistä puheen ollen.

11 — Kur, Annette, "Well-known marks, highly renowned marks and marks having a (high) reputation — what's it all about?", 23 IIC 218 (1992).

dullinen käsite vai molempia, on mielestäni mahdollista päätyä siihen, että vaikka yleisesti tunnetun tavaramerkinkään käsite ei ole selkeästi määritelty, niin ”laajalti tunnetun” tavaramerkin ei tarvitse olla niin hyvin tunnettu kuin yleisesti tunnetun tavaramerkin.

38. Seuraavaksi nousee esiin kysymys siitä, voidaanko laatia kriteerejä sille, mitä tarkoittaa laajalti tunnettu tavaramerkki. Ranskan hallitus esittää, että koska 5 artiklan 2 kohta merkitsee poikkeusta yhdestä tavaramerkkioikeuden peruseräaatteesta eli samalajisuussäännöstä, sillä siinä annetaan suojaa muunlaisia tavaroita ja palveluja vastaan, sitä on tulkittava suppeasti. Se väittää, että vaikka 5 artiklan 2 kohta ei koske pelkästään kuuluisia tavaramerkkejä, kuten Yplon ehdottaa, tavaramerkin on kuitenkin 5 artiklan 2 kohdan mukaista suojaa saadakseen täytettävä kaksi edellytystä: ensinnäkin suuren osan kyseessä olevien kahden tavaran (tässä tapauksessa puhdistusaineet ja autot) kohderyhmästä on tunnettava se ja toiseksi aiemman tavaramerkin maineen on oltava sellainen, että kun kuluttaja näkee riidanalaisen tavaramerkin hänelle tulee mieleen aiempi tavaramerkki ja hän yhdistää tavaramerkit toisiinsa.

39. Käsittääkseni on selvää, että on näytettävä merkittävän osan kohderyhmästä tuntevan tavaramerkin, jotta laajalti tunnetun tavaramerkin käsitteellä olisi merkityssisältö. Ei vaikuta kuitenkaan tarpeelliselta määritellä yksityiskohtaisesti, mitkä

vaatimukset laajalti tunnetun tavaramerkin on täytettävä.

40. Ensinnäkin on todettava, että kuten Ranskan hallitus ja monet muutkin tässä oikeudenkäynnissä ovat korostaneet, on vaikeaa antaa yleispätevää määritelmää ja on tärkeää, että kansalliset tuomioistuimet tutkivat asiat tapauskohtaisesti käyttämättä etukäteen vahvistettuja kriteereitä, jotka saattavat osoittautua sattumanvaraisiksi konkreettisissa tapauksissa. Esimerkkinä voidaan mainita, että kohderyhmiä koskevien etukäteen vahvistettujen prosentuaalisten osuuksien käyttämisestä arvostellaan nykyisin laajalti, ja niiden käyttäminen saattaakin olla yksinään riittämätöntä.

41. Toiseksi olen sitä mieltä, että tuomioistuinten olisi käytettävä useita kriteereitä päästäkseen realistiseen arvioon siitä, onko tavaramerkki laajalti tunnettu; kriteereitä ovat esimerkiksi se, miten hyvin kohderyhmä tuntee tai tunnistaa tavaramerkin, miten kauan ja miten laajalti ja millä maantieteellisellä alueella tavaramerkkiä on käytetty ja miten paljon yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen.¹²

12 — Vertaa ”yleisesti tunnetusta” tavaramerkistä Maailman henkisen omaisuuden järjestössä (WIPO) Genevessä käydyt keskustelut. Ks. erityisesti seuraavat asiakirjat, jotka tavaramerkkien, mallioikeuksien ja maantieteellisten alkuperämerkintöjen pysyvä komitea on laatinut kesäkuussa 1998 pidetyn kokouksensa yhteydessä: SCT/1/3, SCT/1/5 ja SCT/1/6.

42. Tärkeintä on antaa täysi merkitys 5 artiklan 2 kohdan sisällölle kokonaisuutena. Näin ollen kansallisen tuomioistuimen on oltava kussakin tapauksessa vakuuttunut siitä, että riidanalaista merkkiä on käytetty aiheettomasti ja että tämä käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle. Oikein sovellettuina nämä vaatimukset takaavat sen, että laajalti tunnetut tavaramerkit — oli niiden maine sitten huomattava tai ei — eivät saa perusteettoman laajaa suojaa.

43. Erityisesti on huomattava, että toisin kuin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa niin 5 artiklan 2 kohdassa ei viitata pelkään vaaraan tai todennäköisyyteen siitä, että siinä asetetut edellytykset täyttyvät. Sanamuoto on ehdottomampi: ”merkitsee — — hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi” (kursivointi tässä). Epäoikeutettu hyväksi käyttäminen tai haitan kärsiminen on sitä paitsi näytettävä asianmukaisesti eli kansallista tuomioistuinta tyydyttävällä tavalla toteen. Kansallisen tuomioistuimen on oltava vakuuttunut näytön perusteella siitä, että haittaa on todella aiheutunut tai että epäoikeutettu hyväksikäyttö on tapahtunut. Tällaisen näytön esittämisessä noudatettava menettelytapa on mielestäni kansallisissa näyttö- ja menettelytapasäännöissä ratkaistava asia, kuten on sekaantumisvaaran syntymisen arviointikin (ks. johdanto-osan kymmenes perustelukappale).

44. Näin ollen ehdotan ensimmäiseen kysymykseen vastattavaksi, että direktiivin 5 artiklan 2 kohdan mukaista laajalti tunnetun tavaramerkin käsitettä on tulkittava siten, että sillä tarkoitetaan tavaramerkkiä,

jonka merkittävä osa kohderyhmästä tuntee, mutta jonka ei tarvitse olla yhtä hyvin tunnettu kuin Pariisin konventiossa tarkoitettun yleisesti tunnetun tavaramerkin.

Toinen kysymys

45. Seuraavaksi käsittelen kysymystä siitä, onko — kun otetaan huomioon se, että Benelux-maiden tavaramerkkijärjestelmä on yhtenäistetty — tavaramerkin oltava tunnettu kaikissa kolmessa Benelux-maassa vai onko riittävää, että se tunnetaan jossakin niistä tai yhden niistä jossakin osassa. Benelux-maiden tavaramerkkijärjestelmä on nimenomaisesti tunnustettu direktiivin 1 artiklassa ja 4 artiklan 2 kohdan a alakohdassa. Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa puhutaan kuitenkin tavaramerkistä, joka on laajalti tunnettu tässä ”jäsenvaltiossa”.

46. Benelux-maiden järjestelmän mukaan on niin, että pelkästään tavaramerkin käyttämistä koskevan kieltokanteen johdosta kielto käyttää tavaramerkkiä voidaan tuomiossa rajata yhteen maahan, mutta että tavaramerkin rekisteröinti pysytetään voimassa tai kumotaan koko Benelux-alueeseen nähden.¹³ Komission tavoin olen sitä mieltä, että koska Benelux-maat ovat yhtenäistäneet tavaramerkkilainsäädän-

13 — Van Innis, Thierry, *Les signes distinctifs*, Bruxelles, 1997, s. 467—469.

tönsä, Benelux-alue tulee rinnastaa yhden jäsenvaltion alueeseen direktiivin 5 artiklan 2 kohtaa sovellettaessa.

47. Ilmaisulle laajalti tunnettu jäsenvaltiossa annettavan merkityksen osalta katson, että on riittävää, että tavaramerkki on laajalti tunnettu olennaisessa osassa jäsen-

valtiota. Näin ollen on riittävää, että tavaramerkki on laajalti tunnettu Benelux-alueen olennaisessa osassa, joka voi olla osa pelkästään yhtä Benelux-maata. Tämä on ainoa tapa, jolla voidaan ottaa huomioon jäsenvaltiossa mahdollisesti vallitsevat kulttuuri- ja kielierot. Tavaramerkki voi siis olla laajalti tunnettu jollakin seudulla, esimerkiksi Belgian hollanninkielisessä osassa.

Ratkaisuehdotus

48. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että Tribunal de commerce de Tournain kysymyksiin olisi vastattava seuraavasti:

- 1) Jotta tavaramerkin on katsottava olevan 21.12.1988 annetun direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettulla tavalla ”laajalti tunnettu”, on näytettävä, että merkittävä osa kohderyhmästä tuntee sen.
- 2) Riittää, että tavaramerkki on tällä tavoin tunnettu Benelux-alueen olennaisessa osassa, joka voi olla osa pelkästään yhtä Benelux-maata.