



Oikeustapauskokoelma

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
MANUEL CAMPOS SÁNCHEZ-BORDONA
17 päivänä tammikuuta 2019¹

Asia C-690/17

**ÖKO-Test Verlag GmbH
vastaan
Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG**

(Ennakkoratkaisupyyntö – Oberlandesgericht Düsseldorf (osavaltion ylioikeus, Düsseldorf, Saksa))

Ennakkoratkaisupyyntö – EU-tavaramerkki – Tavaramerkkiin perustuvat oikeudet – Oikeus kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä samaa tai samankaltaista tavaramerkkiä – Tavaramerkin luvaton kiinnittäminen tavaraan laatutestin merkinä

1. Ennakkoratkaisupyyntö koskee tavaramerkin (ÖKO-TEST), joka muodostuu laatumerkinnästä² ja joka on rekisteröity useille palveluille, haltijan oikeutta kieltää merkin käyttö kolmannelta osapuolelta, joka on käyttänyt sitä hammastahnan (Aminomed) päällyksessä ilman haltijan suostumusta.
2. Onko tällaisessa tapauksessa, jossa hampaidenhoitotuotteet ja laatumerkinnän haltijan tarjoamat palvelut eivät näytä olevan samoja tai samankaltaisia, mielekästä nostaa tavaramerkin loukkaamista koskevaa kannetta? Tämä on lyhykäisyydessään se kysymys, jonka ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää ratkaistakseen vaikeudet, joita aiheutuu siitä, että ÖKO-TEST-tavaramerkin haltija ei voi nostaa tätä merkkiä luvatta käyttänyttä osapuolta vastaan sopimusrikkomukseen perustuvaa kannetta eikä vilpillistä kilpailua koskeviin Saksan oikeussääntöihin perustuvaa kannetta.

1 Alkuperäinen kieli: espanja.

2 Vaikka suurimmassa osassa vertailemistani saksankielisen käsitteen "Testsiegel" käännösvastineista viitataan "testiin" (ranskaksi "label de test", englanniksi "test seal", italiaksi "sigillo di test", hollanniksi "testlabel" ja portugalkiksi "selo de teste"), tässä ratkaisuehdotuksessa käytän siitä mieluummin vastinetta "laatumerkintä", joka on mielestäni asianmukaisempi. Öko-Test Verlag GmbH täsmensi istunnossa, että se tekee tuotteiden vertailututkimuksia eikä erillisiä tutkimuksia kunkin tuotteen ominaisuuksista. Jokaiselle tuotteelle annetaan vertailututkimuksen perusteella arvosana sen mukaan, miten hyvin se täyttää tietyt ennalta määritetyt laatuvaatimukset.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

A Unionin oikeus

3. Tavaramerkkien suojaa koskeviin unionin oikeussääntöihin sisältyvät sekä kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistamistoimenpiteet (erityisesti direktiivi 2008/95/EY)³ että EU-tavaramerkkiä koskevat säännökset (asetus N:o 207/2009),⁴ joita sovelletaan niihin toimijoihin, jotka haluavat käyttää tätä Euroopan laajuista teollisoikeutta.

1. Direktiivi 2008/95

4. Direktiivin 2008/95 5 artiklan 1–3 kohdassa 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 miellelyhtymästä.

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:

- a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;
- b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

– –”

3 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EUVL 2008, L 299, s. 25). Sitä muutettiin 16.12.2015 annetulla samannimisellä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2015/2436 (EUVL 2015, L 336, s. 1), mutta jälkimmäistä ei sovelleta ajallisesti käsiteltävään asiaan.

4 Käsiteltävässä asiassa sovellettava versio on lähtökohtaisesti yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1). Käsiteltävässä asiassa sovellettava myöhempi versio, joka on kodifioitu Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/1001 (EUVL 2017, L 154, s. 1), vaikuttaa ajallisesti pääasian tosiseikkoihin siltä osin, kuin on kyse kieltokanteesta, jolla voi olla oikeusvaikutuksia tulevaisuudessa, minkä vuoksi tässä ratkaisuehdotuksessa käytetään sitä viiteversiona.

2. Asetus (EU) 2017/1001

5. Asetuksen 2017/1001 9 artiklan 1–3 kohdassa⁵ säädetään seuraavaa:

”1. EU-tavaramerkin haltijalla on rekisteröinnin perusteella EU-tavaramerkkiin yksinoikeudet.

2. Rajoittamatta ennen EU-tavaramerkin hakemis- tai etuoikeuspäivää hankittujen oikeuksien soveltamista kyseisen EU-tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kaikkia kolmansia osapuolia ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa tunnusta tavaroita tai palveluja varten, jos:

- a) tunnus on sama kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tavaroita tai palveluita varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity;
- b) tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki, ja sitä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, jos tämä aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, mukaan lukien vaara tunnuksen ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä;
- c) tunnus on sama tai samankaltainen kuin EU-tavaramerkki riippumatta siitä, käytetäänkö sitä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tai jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten EU-tavaramerkki on rekisteröity, jos viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu unionissa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee EU-tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi EU-tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

3. Edellä 2 kohdassa säädetyn edellytyksin voidaan kieltää erityisesti:

- a) tunnuksen paneminen tavaroihin tai tavaroiden päällyksiin;
- b) tavaroiden tarjoaminen tai markkinoille saattaminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten tunnusta käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen tunnusta käyttäen;

--”

B Saksan oikeus

6. Saksan liittotasavalta on tavaramerkkien ja muiden tunnusten suojaamisesta annetun Saksan lain⁶ 14 §:n 2 momentin 3 kohdassa käyttänyt direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta säädettyä mahdollisuutta.

II Pääasian tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymykset

7. Öko-Test julkaisee Saksassa maanlaajuisesti ilmestyvää ÖKO-TEST-lehteä. Siinä julkaistaan kuluttajille tarkoitettujen yleisluonteisten tietojen lisäksi tavaroita ja palveluja koskevia testejä, jotka on tehty riippumattomissa laboratorioissa. Testit ja analyysit tehdään valmistajien tietämättä.

⁵ Nämä vastaavat olennaisin osin asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 1–3 kohtaa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 muuttamisesta sekä maksuista sisämarkkinoilla toimivalle yhdenmukaistamisvirastolle (tavaramerkit ja mallit) annetun komission asetuksen (EY) N:o 2869/95 kumoamisesta 16.12.2015 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2015/2424 (EUVL 2015, L 341, s. 21).

⁶ Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, 25.10.1994 (BGBl. I, s. 3082; 1995 I, s. 156; 1996 I, s. 682), sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 17.7.2017 annetun lain (BGBl. I, s. 2541) 11 §:llä.

8. Öko-Test Verlagilla on seuraava kuviomerkki, jonka se rekisteröi 23.4.2012 Deutsches Patent- und Markenamtissa (Saksan patenti- ja tavaramerkkivirasto) saksalaiseksi tavaramerkiksi ja 31.8.2012 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa (EUIPO) EU-tavaramerkiksi:⁷



9. Tämän merkin kattamat käsiteltävän asian kannalta merkitykselliset palvelut⁸ sisältyvät luokkiin 35 (kuluttajavalistus ja -neuvonta, joka koskee tavaroiden ja palvelujen valintaa, erityisesti käyttämällä testi- ja tutkimustuloksia; mielipide- ja kyselytutkimusten toteutus ja arviointi) ja 42 (tieteellisten tavaratestien ja palvelututkimusten suorittaminen ja arviointi; laatututkimusten suorittaminen ja arviointi; teknisten testien ja tutkimusten suorittaminen ja arviointi).

10. Öko-Test Verlagin rahoitus perustuu lähinnä lehtien myynnistä saataviin tuloihin ja tavaramerkin käyttöluvasopimuksiin, joita se tekee valmistajien kanssa sen jälkeen, kun tuotteet on testattu. Käyttöluvan haltijat saavat ÖKO-TEST-merkin sisältävän tiedoston ja käyttävät sitä tuotteissaan merkittyään merkkiin kuuluvaan tyhjään kenttään testituloksen ja sitä koskevat viitetiedot.⁹

11. Käyttöluvasopimus päättyy, kun käyttöluvan haltijan tuotetta koskevat aikaisemmat testitulokset korvataan uusilla (uusia testimuuttujia sisältävillä) testituloksilla, vaikka tuotetta ei olisi testattu uudessa testissä,¹⁰ tai kun tuotteen laatua tai ominaisuuksia muutetaan.

12. Dr. Rudolf Liebe Nachf. GmbH & Co.KG -yhtiö¹¹ valmistaa hammastahnoja, muun muassa Aminomed-nimistä tuotetta. Öko-Test Verlag testasi useita hammastahnoja, myös Aminomed Fluorid-Kamillen-Zahncreme -hammastahnan, tuotetestissä, joka julkaistiin kosmetiikkaa koskevassa vuoden 2005 vuosikirjassa (Jahrbuch Kosmetik 2005) ja jossa se sai arvosanaksi erinomainen ("sehr gut").

13. Mainitut yritykset tekivät elokuussa 2005 ÖKO-TEST-merkin (jota ei vielä ollut rekisteröity tavaramerkiksi) käytöstä käyttöluvasopimuksen, minkä jälkeen Dr. Liebe ryhtyi käyttämään sitä tuotteensa mainonnassa.

7 Koska Öko-Test Verlagin rekisteröimä kansallinen merkki ja EU-tavaramerkki ovat samat, viitataan jäljempänä ainoastaan "tavaramerkkiin", paitsi jos nämä on nimenomaisesti erotettava toisistaan, jolloin viitataan "kansalliseen merkkiin" tai "EU-tavaramerkkiin".

8 Tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on muutettuna 28.9.1979.

9 Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mukaan tämä vaatimus perustuu vilpillistä kilpailua koskevaan Saksan oikeuskäytäntöön, jonka mukaan testituloksilla mainostaminen on sallittua vain, jos lähde mainitaan.

10 Tämän sopimusehdon soveltamisesta pääasian asianosaiset juuri ovat erimielisiä.

11 Jäljempänä Dr. Liebe.

14. Vuoden 2014 lokakuussa Öko-Test Verlag sai tietää, että Aminomediä myytiin käyttäen seuraavaa ulkoasua:



Tuotteen alkuperäistä päällystä oli muutettu.

15. Öko-Test Verlag nosti Landgericht Düsseldorfissa (alueellinen alioikeus, Düsseldorf, Saksa) tavaramerkin loukkaamista koskevan kanteen. Se väitti, ettei Dr. Liebellä ole käyttöluvasopimuksen nojalla oikeutta käyttää riidanalaista ÖKO-TEST-merkkiä, koska: a) se ei ole sopimuksen kohde; b) vuonna 2008 julkaistiin hammastahnojen tuoteryhmää koskeva uusi testi, joka sisältää uusia testimuuttujia, joten Dr. Liebe ei jo senkään vuoksi ole oikeutettu käyttämään merkkiä; ja c) Dr. Lieben tarjoama ÖKO-TEST-merkillä varustettu tuote ei ole enää sama kuin käyttöluvasopimuksessa tarkoitettu testituote, sillä ainakin tuotteen nimi, kuvaus ja päällys ovat muuttuneet.

16. Dr. Liebe kiisti vaatimuksen ja väitti, että käyttöluvasopimus oli edelleen voimassa ja että sillä oli oikeus käyttää ÖKO-TEST-merkkiä. Se myös väitti, että se ei ollut käyttänyt kansallista merkkiä ja EU-tavaramerkkiä niiden rekisteröinnin jälkeen.

17. Landgericht totesi, että Dr. Liebe oli käyttänyt riidanalaista merkkiä ”kuluttajavalistusta ja -neuvontaa” koskevaa palvelua varten ja että se ei voinut enää vedota käyttöluvasopimukseen. Koska Dr. Liebe ei ollut esittänyt tarkempia tietoja tuotannon lopettamisesta, Landgericht katsoi, että se oli saattanut kyseistä hammastahnaa markkinoille tällä tavaramerkillä myös sen rekisteröinnin jälkeen. Tällä perusteella se velvoitti Dr. Lieben lopettamaan ÖKO-TEST-merkin käytön elinkeinotoiminnassaan ja vetämään Aminomed-tuotteet myynnistä.

18. Dr. Liebe valitti tuomiosta Oberlandesgericht Düsseldorfiin (osavaltion ylioikeus, Düsseldorf, Saksa), joka unionin tuomioistuimelle esittämässään ennakkoratkaisupyynnössä a) katsoo ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tavoin, että käyttöluvasopimus oli päättyneet jo kauan sitten, ja b) toteaa tällä perusteella, että Dr. Liebe on käyttänyt tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassaan ilman merkin haltijan suostumusta.

19. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa seuraavaa:

- Jos lähdetään siitä, että riidanalaista merkkiä on käytetty *tavaraa* (tässä hammastahnaa) varten, asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaan perustuvat Öko-Test Verlagin vaatimukset on hylättävä, koska kumpaakaan ÖKO-TEST-rekisteröintiä ei tehty hammastahnaa tai ”vastaavia tavaroita” varten.
- Öko-Test Verlag voisi vedota kyseisessä artiklassa mainittuihin tavaramerkin haltijan oikeuksiin vain, jos *tavarasta* käytettävää laatumerkintää katsotaan käytettävän jostakin tavaramerkin suojaamasta *palvelusta*, kuten ”kuluttajavalistuksesta ja -neuvonnasta, joka koskee tavaroiden ja palvelujen valintaa”.

20. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin myös täsmentää, että *laatumerkintöjä* (ts. testimerkkejä) ei voida rinnastaa *laatumerkkeihin* eikä rekisteröidä tarkastusmerkkeinä niiden välillä olevien erojen vuoksi.¹² Se kuitenkin huomauttaa, että – kuten tuomiossa Gözze¹³ todettiin – kuluttajat mieltävät laatumerkinnän samalla tavalla kuin laatumerkin. Sen kiinnittäminen tuotteeseen takaa tietyntasoisen laadun, joka on testattu, mutta ei sitä, että tuote on valmistettu laatumerkinnästä muodostuvan tavaramerkin haltijan valvonnassa. Kohdeyleisö ei siten yhdistä ÖKO-TEST-merkkiä testattujen tuotteiden valmistajiin, koska se tietää merkin olevan valmistajasta riippumaton ja pitää tätä riippumattomuutta erityisen tärkeänä.

21. Jos laatumerkinnän kiinnittäminen ymmärretään siten, että sitä käytetään rekisteröidystä palvelusta, Dr. Lieben on katsottava loukanneen tavaramerkkiä¹⁴ sekä alkuperää osoittavana tavaramerkkinä että laatua osoittavana tavaramerkkinä. Jos sitä vastoin ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan kieltävästi, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää toisen kysymyksen, joka koskee asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan c alakohtaa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohtaa.

22. ÖKO-TEST-merkki on nimittäin Saksan liittotasavallan alueella laajalti tunnettu, mutta sitä ei tunneta tavaramerkkinä vaan laatumerkintänä. Tuomion Gözze valossa olisi näin ollen vaikea katsoa, että Dr. Liebe käytti merkkiä hammastahnatuotteesta eikä Öko-Test Verlagin tarjoamasta palvelusta. Siksi ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii, voidaanko sitä pitää laajalti tunnettuna yksilöllisenä tavaramerkkinä, jos sen maine perustuu sen luonteeseen laatumerkintänä.

23. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin täsmentää, että laajalti tunnettuja tavaramerkkejä koskeva oikeuskäytäntö¹⁵ ei tarjoa riittäviä tulkintaohjeita sen määrittämiseksi, onko laatumerkinnällä varustetun hammastahnan markkinoille saattaminen oikeuksia loukkaavaa käyttöä ja onko tällaista erityisesti se, että merkintää käytetään muuten kuin tavaramerkkinä. Lopuksi se toteaa, että maineen hyväksi käyttämisestä tai imagon siirtymisestä, jotka mainituilla säännöksillä on tarkoitus kieltää, voi olla kyse myös silloin, kun kolmas osapuoli ei käytä yksilöllistä tavaramerkkiä taatakseen, että tavaramerkillä varustettu tavara on peräisin sen yrityksestä.

24. Tässä tilanteessa Oberlandesgericht Düsseldorf esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Onko kyse – – [asetuksen 2017/1001] 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tai [direktiivin 2008/95] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettuja oikeuksia loukkaavasta yksilöllisen tavaramerkin käytöstä, jos

- yksilöllinen tavaramerkki on kiinnitetty tavarahan, jota varten yksilöllistä tavaramerkkiä ei ole suojattu;
- kohdeyleisö mieltää kolmannen osapuolen kiinnittämän yksilöllisen tavaramerkin niin kutsutuksi [laatumerkinnäksi], toisin sanoen siten, että tavaramerkin haltijan määräysvallan ulkopuolella oleva kolmas on valmistanut tavarahan ja saattanut sen markkinoille mutta tavaramerkin haltija on testannut tavarahan tietyt ominaisuudet ja antanut tavaralle tämän testin perusteella tietyn, [laatumerkinnässä] ilmoitetun tuloksen

12 Asetuksen 2017/1001 83 artikla ja sitä seuraavat artiklat ja kansallisen tarkastusmerkin osalta direktiivin 2015/2436 27 artikla ja sitä seuraavat artiklat.

13 Tuomio 8.6.2017, W. F. Gözze Frottierweberei ja Gözze (C-689/15, EU:C:2017:434, jäljempänä tuomio Gözze), 45 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

14 Se viittaa 23.3.2010 annettuun tuomioon Google France ja Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159) ja 25.3.2010 annettuun tuomioon Die BergSpechte (C-278/08, EU:C:2010:163, jäljempänä tuomio BergSpechte).

15 Se viittaa 23.10.2003 annettuun tuomioon Adidas-Salomon ja Adidas Benelux (C-408/01, EU:C:2003:582).

- ja yksilöllinen tavaramerkki on rekisteröity muun muassa seuraavaa palvelua varten: 'kuluttajavalistus ja -neuvonta tavaroiden ja palvelujen valinnassa, erityisesti käytettäessä testi- ja tutkimustuloksia sekä laatuarvioita'?

2) Jos unionin tuomioistuin vastaa ensimmäiseen kysymykseen kieltävästi,

onko kyse [asetuksen 2017/1001] 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja [direktiivin 2008/95] 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun yksilöllisen tavaramerkin oikeuksia loukkaavasta käytöstä, jos

- yksilöllinen tavaramerkki on tunnettu ainoastaan – edellä ensimmäisessä kysymyksessä kuvailtuna – [laatumerkintänä] ja
- kolmas käyttää yksilöllistä tavaramerkkiä [laatumerkintänä]?"

III Asian käsittely unionin tuomioistuimessa

25. Ennakkoratkaisupyyntö saapui unionin tuomioistuimen kirjaamoon 8.12.2017. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet Öko-Test Verlag, Saksan hallitus ja Euroopan komissio, ja kaikki nämä osapuolet osallistuivat 7.11.2018 pidettyyn istuntoon, jossa myös Dr. Liebe oli edustettuna.

IV Oikeudellinen arviointi

A Alustavat huomautukset

26. Vaikka ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii asetuksen 2017/1001 9 artiklan ja direktiivin 2008/95 5 artiklan sovellettavuutta, se korostaa, että pääasian taustalla oleva kanne koskee EU-tavaramerkkiä ja ainoastaan toissijaisesti kansallista merkkiä.¹⁶ Näin ollen ja luettavuutta parantaakseni keskityn ratkaisuehdotuksessani tarkastelemaan Euroopan unionin tavaramerkistä annetun asetuksen 2017/1001 säännöksiä, vaikkakin tarkastelun tuloksia voidaan soveltuvin osin soveltaa direktiivin 2008/95 vastaaviin säännöksiin.¹⁷

27. Kuten jo totesin, ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, ettei Öko-Test Verlag voi saada vaatimaansa oikeussuojaa millään sopimusoikeudellisella perusteella (se vahvistaa käyttöluvasopimuksen lakaneen jo kauan sitten velvoittamasta sopimuspuolia)¹⁸ eikä vilpilliseen kilpailuun perustuvalla kanteella, koska tällaisen kanteen nostaminen edellyttää, että kantajana ja vastaajana olevat yritykset ovat kilpailijoita, mikä ei ole tilanne nyt käsiteltävässä asiassa.¹⁹

28. Vilpillistä kilpailua koskevaan Saksan oikeuteen perustuvan kieltokanteen esteeseen en esitä mitään varauksia, sen sijaan sopimusrikkomukseen perustuvan kanteen menestymismahdollisuuksia voitaisiin ehkä vielä tutkia, kun otetaan huomioon tietyt unionin tuomioistuimen antamat ratkaisut, joiden mukaan

¹⁶ Ennakkoratkaisupyyntö 8 kohta.

¹⁷ Sillä varauksella, että viitataan nimenomaisesti direktiivin 2015/2436 säännöksiin silloin, kun se on välttämätöntä.

¹⁸ Ennakkoratkaisupyyntö 10 kohta. Istunnossa Dr. Liebe kuitenkin väitti, että sen käsityksen mukaan sopimus oli tosiseikkojen tapahtuma-aikaan edelleen voimassa.

¹⁹ Vilpillisestä kilpailusta 3.7.2004 annetun Saksan lain (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), siinä muodossa kuin se on tiedoksi annettuna 3.3.2010 (BGBl. I, s. 254) ja sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 17.2.2016 (BGBl. I, s. 233), 8 §:ssä ei tunnusteta asiavaltuutta muille kuin kilpailijoille. Dr. Liebe ja Öko-Test Verlag toimivat eri markkinoilla.

- sen ratkaisemiseksi, koskeeko kanne Bryssel I -asetuksen²⁰ 5 artiklan 1 ja 3 kohdassa tarkoitettua ”sopimusta koskevaa asiaa” eikä ”sopimukseen perustumatonta vahingonkorvausta koskevaa asiaa”, on selvitettävä, katsotaanko moitittu menettely sopimusvelvoitteiden rikkomiseksi, sellaisina kuin velvoitteet voidaan määritellä sopimuksen kohteen perusteella;²¹
- unionin toimielinten sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskevan kanteen ratkaisemiseksi on selvitettävä, onko asianosaisten välillä, vaikka sopimussuhde olisi päättynyt, oikeusriidan kohteeseen liittyvää todellista sopimusoikeudellista asiayhteyttä, jonka perusteellinen tutkiminen on välttämätöntä mainitun kanteen ratkaisemiseksi.²²

29. On selvää, että käsiteltävän asian oikeudellinen asiayhteys eroaa edellä alaviitteissä 21 ja 22 mainittujen tuomioiden oikeudellisesta asiayhteydestä. Kyseisissä tuomioissa noudatetusta metodologisesta lähestymistavasta voi kuitenkin olla analogisesti sovellettuna hyötyä myös nyt käsiteltävässä asiassa. Vaikka ennakkoratkaisupyynnöstä näytti ilmenevän päinvastaista, pääasian asianosaiset vahvistivat istunnossa, että tunnuksen²³ käyttöoikeus oli myönnetty osana sopimussuhdetta. Jos – kuten asiakirja-aineistosta käy ilmi – Dr. Liebe jatkoi edelleen merkin käyttämistä, se rikkoi sopimuksesta johtuvaa (mahdollisesti implisiittistä) velvoitettaan olla kiinnittämättä sitä hammastahnan myyntipäällykseen sen jälkeen, kun sopimussuhde on päättynyt.

30. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin voi tarvittaessa soveltaa tätä lähestymistapaa perustana mahdolliselle sopimusrikkomukseen perustuvalla vaateella Öko-Test Verlagin hyväksi. Haluan kuitenkin ainoastaan jättää tämän mahdollisuuden sen harkittavaksi tietoisena siitä, että ennakkoratkaisumenettelyssä on ensisijaisesti tarkoitus vastata esitettyihin kysymyksiin eikä niinkään ehdottaa vaihtoehtoisia ratkaisuja, jotka kuuluvat viime kädessä kansallisen oikeuden alaan.

B Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys: oikeuksia loukkaava käyttö

1. Yhteenvedo asianosaisten lausumista

31. Öko-Test Verlag väittää, että sen laatumerkintää ei käytetä tavaramerkkinä hammastahnasta vaan palvelusta (jota se itse tarjoaa), ja katsoo, että ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava myöntävästi. Se väittää, että laatumerkintä ei ole sama kuin laatumerkki, koska ensiksi mainittu ilmaisee, että tuote täyttää tietyt ennalta määritetyt vaatimukset, kun taas laatumerkki osoittaa kuluttajalle ensi näkemältä, että tuotteella on tietty ominaisuus. Se on samaa mieltä kuin ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ja Saksan hallitus siitä, että laatumerkinnällä ei ole mitään yhteistä takuu- tai tarkastusmerkkien²⁴ kanssa.

20 Tuomioistuimen toimivallasta sekä tuomioiden tunnustamisesta ja täytäntöönpanosta siviili- ja kauppaoikeuden alalla 22.12.2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 44/2001 (EYVL 2001, L 12, s. 1).

21 Tilanne on tämä lähtökohtaisesti silloin, jos sopimuksen tulkitseminen näyttää välttämättömältä sen toteamiseksi, onko toiminta, johon vastaajan väitetään syyllistyneen, sääntöjenmukaista vai päinvastoin sääntöjenvastaista, minkä selvittäminen on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävä. Ks. tuomio 13.3.2014, Brogsitter (C-548/12; EU:C:2014:148), 23–25 kohta ja tuomio 14.7.2016, Granarolo (C-196/15; EU:C:2016:559), 21 ja 22 kohta.

22 Tuomio 18.4.2013, komissio v. Systran ja Systran Luxembourg (C-103/11 P, EU:C:2013:245), 66 kohta ja julkisasiamies Cruz Villalónin samassa asiassa esittämä ratkaisuehdotus (EU:C:2012:714), 49 ja 50 kohta. Vaikka sopimukset olivat jo päättyneet, unionin tuomioistuin totesi kyseisessä asiassa, ettei unionin tuomioistuimilla ollut toimivaltaa tutkia sopimussuhteen ulkopuolista vastuuta koskevaa vaatimusta nimenomaan siksi, että sopimusoikeudellisen asiayhteyden tutkiminen oli välttämätöntä riidan ratkaisemiseksi.

23 Öko-Test Verlag täsmensi, että kyse oli merkistä, sellaisena kuin se rekisteröitiin, ennen kuin siihen oli tehty useita muutoksia sen nykyaikaistamiseksi ja yhtenäistämiseksi.

24 Takuu- tai tarkastusmerkeistä säädetään edellä alaviitteessä 3 mainitun direktiivin 2015/2436 27 artiklassa ja edellä alaviitteessä 4 mainitun asetuksen 2017/1001 83 artiklassa.

32. Öko-Test Verlag väittää, että kohdeyleisö mieltää ÖKO-TEST-laatumerkinnän käytön hammastahnassa tarkoittavan sitä, että käyttöön on saatu haltijan lupa, mikä merkitsee, että a) tuotteelle on annettu Öko-Test Verlagin suorittamissa testeissä erinomainen arvosana ja että b) tämä arvosana vastaa Öko-Test Verlagin julkaisemien testitulosten sisältöä ja sen neutraaleja, objektiivisia ja asiantuntevia laatuvaatimuksia. Näin ollen Dr. Liebe aiheuttaa ÖKO-TEST-merkin käytöllä vahinkoa tavaramerkin tehtävälle osoittaa tavarahan tai palvelun alkuperä ja sen muille unionin tuomioistuimen tunnustamille tehtäville.²⁵

33. Saksan hallitus väittää, ettei ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys koske direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua kaksinkertaista samuutta vaan sen b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaraa, koska alkuperäisen ÖKO-TEST-merkin ja hammastahnassa käytetyn merkin välillä on tiettyjä eroja (erityisesti testitulokset ja julkaisuviitteet). Se ehdottaa, että kysymykseen vastataan myöntävästi, koska palvelua varten rekisteröityä tavaramerkkiä voidaan käyttää tavarasta, jos yleisö mieltää palvelun siihen nähden itsenäiseksi ja tällä palvelulla on liittynyt tavarahan.

34. Saksan hallitus pitää ratkaisevana tekijänä kohdeyleisön käsitystä ja katsoo, että kohdeyleisö on tottunut siihen, että valmistajista erilliset organisaatiot testaavat päivittäistavaroita ja sen jälkeen tiedottavat tuloksista kuluttajille. Kuluttajat saattoivat vaikeuksista päätellä laatumerkinnästä, että Öko-Test Verlag oli arvioinut hammastahnahan ja antanut sille erinomaisen arvosanan. Lisäksi yritysten keskuudessa on hyvin tavallista, että tällaisten tavaroiden päällyksiin kiinnitetään erilaisia merkkejä tai tunnuksia, kuten laatu- tai tarkastusmerkkejä (luomumerkki, EU-energiamerkki ja reilun kaupan merkki) ja alihankkijan merkkejä, jotka osoittavat lopputuotteen jonkin rakenneosan laatua (esimerkiksi tietokoneprosessoriin viittaava Intel Inside -merkki).

35. Komission mukaan kysymys koskee todellisuudessa sekä asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 2 kohdan että direktiivin 2008/95 5 artiklan 1 kohdan a eikä b alakohtaa. Se myöntää, että hammastahnahan päällykseen kiinnitetty ÖKO-TEST-merkki viittaa väistämättä merkin haltijan (Öko-Test Verlag) tarjoamiin palveluihin, mutta katsoo tämän viittauksen liittyvän erottamattomasti kyseisen hampaidenhoitotuotteen mainontaan eikä tarkoittavan, että Dr. Liebe mainostaisi samoja palveluja kuin Öko-Test Verlag.

36. Komissio korostaa hammastahnahan valmistajan ÖKO-TEST-merkin käytöllä tavoittelemaa mainontavaikutusta: sitä, että kohdeyleisö muistaa merkin haltijan – joka yksin on katsottava riippumattoman tuotetestin tekijäksi – tarjoaman palvelun. Käyttölupasopimuksen ehtoilla pyritään estämään se, että testatun tuotteen laadun heikkeneminen heijastuu kielteisesti Öko-Test Verlagin omaan tavaramerkkiin, kuten kävisi, jos tämä tuotteen heikompi laatu yhdistettäisiin sen testanneeseen yritykseen.

2. Arviointi

37. Ensimmäisellä ennakkoratkaisukysymyksellään kansallinen tuomioistuin haluaa siis selvittää, voidaanko rekisteröitynä tavaramerkkinä suojatulla ÖKO-TEST-laatumerkinnällä, sellaisena kuin Dr. Liebe sitä käyttää hammastahnahan myyntipäällyksessä, osoittaa myös tavaramerkin haltijan palveluja eikä ainoastaan Dr. Lieben markkinoille saattamia tavaroita.

²⁵ Tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym. (C-487/07, EU:C:2009:378), 58 kohta; tuomio 23.3.2010, Google France ja Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159), 49, 77 ja 79 kohta ja tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604), 38 kohta.

38. Unionin tuomioistuin totesi tuomiossa Gözze, että ”yksilöllisen tavaramerkin käyttö ei täytä sen keskeistä tehtävää silloin, kun tavaramerkin tavaroihin kiinnittämisen ainoa tehtävä on olla laatumerkki näille tavaroille eikä taata tämän lisäksi sitä, että tavarat ovat peräisin yhdestä ja samasta yrityksestä, joka valvoo niiden tuottamista ja on vastuussa niiden laadusta”.²⁶

39. Jos tätä näkemystä noudatettaisiin kirjaimellisesti, riidan ratkaisu olisi suhteellisen yksinkertainen, sillä Öko-Test Verlag ei valmista kyseistä hammastahnaa eikä sen merkkiä kiinnitetä tavarain päällykseen osoittamaan sen alkuperää. Tämän perusteella olisi siten katsottava, että kyseinen yritys ei voi asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan nojalla kieltää Dr. Liebeä käyttämästä ÖKO-TEST-merkkiä elinkeinotoiminnassaan.

40. Vaikka käsiteltävässä asiassa tällainen ratkaisu voitaisiin oikaista (kuten jäljempänä ehdotan) saman säännöksen c alakohdalla, koska ÖKO-TEST on Saksan markkinoilla laajalti tunnettu, katson kuitenkin, että myös muiden kuin laajalti tunnettujen merkkien haltijoilla on oltava käytettävissään jokin tavaramerkkioikeuteen perustuva oikeudellinen keino siltä varalta, että kolmas osapuoli käyttää merkkiä ilman niiden suostumusta käsiteltävässä asiassa kyseessä olevan kaltaisissa olosuhteissa.²⁷ Laatumerkin ja laatumerkinnän välisiä eroja tutkimalla tähän kysymykseen voidaan kenties löytää vastaus, joka on tuomiossa Gözze esitettyä vastausta laajempi.

41. Asianosaisten välillä on ollut ennakkoratkaisukysymyksen tulkinnaissa erimielisyyttä siitä, onko nyt kyse asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a vai b alakohdassa tarkoitettusta tapauksesta. Mielestäni on suositeltavampaa vahvistaa kriteerit sen määrittämiseksi, täyttyvätkö kummankin alakohdan soveltamiselle asetetut yhteiset edellytykset,²⁸ joiden perusteella voidaan valita jompikumpi vaihtoehto.

a) Arviointiperusteet

1) Lähtökohta

42. Rekisteröidyn tavaramerkin haltija voi asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdan nojalla lähtökohtaisesti kieltää kolmatta osapuolta käyttämästä tunnusta vain, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

- tunnus on sama²⁹ tai samankaltainen kuin tavaramerkin haltijan rekisteröimä merkki;
- tunnusta a) käytetään elinkeinotoiminnassa; b) sitä käytetään ilman tavaramerkin haltijan lupaa; c) sitä käytetään samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity; ja d) se aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävistä.³⁰

²⁶ Tuomion 46 kohta.

²⁷ Saksan hallitus totesi istunnossa samaa ja väitti, että muussa tapauksessa suoja saisivat ainoastaan tunnetut tavaramerkit, kun taas vähemmän tunnetut ja uudet merkit jäisivät täysin suojattomiksi.

²⁸ Käytän tässä tarkoituksessa ilmausta ”yhteneväinen”, koska se ilmentää paremmin kummankin alakohdan yhtenäistä kohtelua ja koska sen avulla voin myös välttää käyttämästä ilmauksia ”sama” ja ”samankaltainen”.

²⁹ Riidanalaisen säännöksen a alakohdassa viitataan merkin ja tavaroiden samuuteen, ei niiden samankaltaisuuteen (”kaksinkertaista samuutta” koskeva edellytys).

³⁰ Tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604), 33 ja 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen. Riidanalaisen säännöksen b alakohdassa sitä vastoin edellytetään, että kyseisten tunnusten välillä on oltava ”sekaannusvaara”, missä tapauksessa on unionin tuomioistuimen mukaan ainoastaan arvioitava, aiheutuuko käytöstä vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle (tuomio BergSpechte, 22 kohta).

43. Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen lähettämästä kirjelmästä ilmenee, että tunnuksen samuutta³¹ koskevasta (ensimmäisestä) edellytyksestä ei pitäisi aiheutua ongelmia, koska Dr. Liebe ei kiellä käyttäneensä ÖKO-TEST-merkkiä hammastahnansa päällyksessä.

44. Tältä osin Saksan hallituksen kanta rekisteröidyn ÖKO-TEST-tavaramerkin ja Dr. Lieben hammastahnan pakkauksessa olevan kuviomerkin välisistä eroista ei vakuuta minua. Sillä, että päällyksessä olevan merkin sisälle on merkitty testitulokset ja julkaisuviitteet, ei nimittäin ole mitään merkitystä seuraavista syistä: ensinnäkään siksi, että kohdeyleisö on tottunut näkemään ÖKO-TEST-merkissä nämä tiedot (ilman niitä merkistä on vähän tai ei lainkaan hyötyä tuotteen mainonnassa), ja toiseksi siksi, että edellä mainitusta syystä nämä erot jäävät keskivertokuluttajalta huomaamatta, eli tämä ei niiden perusteella päätelisi, että kyse on eri tavaramerkistä (tosin tämän seikan tutkiminen on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen asia).³²

45. Myöskään elinkeinotoiminnassa käyttämistä ja ilman tavaramerkin haltijan lupaa käyttämistä koskevien edellytysten täyttymistä ei ole kiistetty. Tavaramerkin haltijan ei välttämättä tarvitse olla tavaran valmistajan kilpailija: asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkin haltijalla on nimittäin oikeus kieltää ”*kaikkia* kolmansia osapuolia” käyttämästä merkkiä ilman sen suostumusta, joten kilpailijan asema ei ole välttämätön. Se, että tämän säännöksen a ja b alakohtaa sovelletaan ensisijaisesti kilpailijoihin, ei tarkoita, että unionin lainsäätäjällä olisi säätänyt, että tavaramerkin haltija voi vedota oikeuksiinsa vain näitä vastaan.

46. Seuraavaksi on siis selvitettävä, oliko kyseisten tavaroiden ja palveluiden välillä mitään yhteneväisyyksiä, ja tämän kysymyksen selvittyä määritettävä, riittikö Dr. Lieben ÖKO-TEST-merkin käyttö aiheuttamaan vahinkoa tälle merkille ominaisille tehtäville.

2) Merkin luonne

47. ÖKO-TEST on palveluja varten rekisteröity merkki. Tämän tyyppiset merkit eroavat tavaroista käytettävistä merkeistä siinä, että ne ovat luonteeltaan aineettomia ja ettei niillä siten ole konkreettista kohdetta, toisin kuin tavaroita suojaavilla tehtaant- tai kauppanamerkeillä.³³

48. Juuri palvelujen *aineettomuus* mahdollistaa vuorovaikutuksen niiden ja tavaroiden välillä. Silloin, kun palveluilla vaikutetaan tavaran ominaisuuksiin, tavaroissa voi esiintyä palveluja osoittavia merkkejä, joilla tuodaan esiin tämä seikka. Tällaisia ovat Saksan hallituksen mainitsemat tunnuksena ja merkinnät, joiden käyttö on levinnyt laajalle.

49. Sellaisten tavarointa osoittavien tavaramerkkien, joissa on tällaisia merkintöjä (kuten laatumerkintöjä), käyttö perustuu tavallisesti sopimukseen, johon sisältyy käyttöluupa. Sillä valmistaja valtuutetaan käyttöluvan haltijana käyttämään merkintää, jolla se pyrkii lisäämään tuotteidensa arvokkuutta. Laatumerkintää käytetään nimenomaan viestittämään kohdeyleisölle, että tuotteilla on laatumerkinnän haltijan (tässä tapauksessa Öko-Test Verlagin) asianmukaisten testien perusteella antama myönteinen laatuvarvio.

31 Tunnuksen samuutta tavaramerkin kanssa; toinen edellytys koskee itse rekisteröidyn tavaramerkin käyttöä. Ks. tuomio 23.2.1999, BMW (C-63/97, EU:C:1999:82), 38 kohta. Tämä voidaan päätellä myös 25.1.2007 annetun tuomion Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55) asiayhteydestä, vaikkei sitä nimenomaisesti mainitakaan.

32 Tuomio 8.7.2010, Portakabin (C-558/08, EU:C:2010:416), 47 ja 48 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

33 Unionin tuomioistuin on tunnustanut, että kummankin tyyppisillä merkeillä on sama suoja, koska asetuksessa 2017/1001 ei ole mitään nimenomaista mainintaa, jonka perusteella voitaisiin olettaa, että palveluille tarjottua suojaa olisi rajoitettu. Ks. tuomio 16.7.2009, American Clothing Associates v. SMHV ja SMHV v. American Clothing Associates (C-202/08 P–C-208/08 P, EU:C:2009:477), 75–78 kohta ja julkiasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin samassa asiassa esittämä ratkaisuehdotus (EU:C:2009:299), 111–114 kohta.

50. Kun laatumerkintä on rekisteröity tavaramerkiksi, sopimuksessa annetaan käyttöluvan haltijalle lupa käyttää sitä tavaramerkkinä omissa tuotteissaan. Samasta sopimuksesta on kuitenkin etua myös tavaramerkin haltijalle, joka saa tilaisuuden tehdä omia palvelujaan tunnetuksi yleisölle; kyseessä on siis eräänlainen symbioosisuhde, josta sekä tavaramerkin haltija että käyttöluvan haltijat hyötyvät. Tämä merkitsee eräänlaista ”kaksoiskäyttöä”,³⁴ kuten jäljempänä laatumerkinnän ominaisuuksien kuvauksessa selvennän.

51. Tällä tavoin Dr. Liebe voi, jos sillä on tähän asianmukainen lupa, kiinnittää laatumerkinnän tavaramerkkinä omiin tuotteisiinsa, ja samalla ÖKO-TEST-merkin käyttö näissä tuotteissa lisää huomattavasti niiden palvelujen tunnettuutta, joita Öko-Test Verlag tarjoaa yrityksille ja kuluttajille.

3) *Öko-Test Verlagin tarjoamien palvelujen ominaispiirteet*

52. Asetuksessa 2017/1001 ja direktiivissä 2015/2436 säädetään yhteisömerkeistä³⁵ ja tarkastusmerkeistä seuraavaa:³⁶

- Yhteisömerkkien tehtävänä on erottaa haltijana olevan yhteenliittymän jäsenten tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.
- Tarkastusmerkit täyttävät alkuperän osoittamista koskevan tehtävänsä silloin, kun niillä erotetaan ”merkin haltijan varmentamat tavarat tai palvelut materiaalin, tavaroiden valmistustavan tai palvelujen tarjontatavan, laadun, tarkkuuden tai muiden ominaisuuksien osalta – – tavaroista ja palveluista, joita ei ole varmennettu tällä tavalla”.³⁷

53. Laatumerkintä, vaikka sillä onkin tiettyjä yhtäläisyyksiä tarkastusmerkkien kanssa, ei kuitenkaan ole rinnastettavissa näihin merkkeihin eikä sitä mainita missään edellä mainituista lainsäädäntöteksteistä. Kaikenlaiset objektiivisia ja riippumattomia tuotearviointeja tekevät yritykset voivat yleensä rekisteröidä laatumerkinnän yksilölliseksi tavaramerkiksi ja tarjota näin monenlaisille talouden toimijoille mahdollisuuden osoittaa tuotteidensa laadun käyttämällä kyseistä laatumerkintää käyttöluvasopimuksen nojalla.

54. Näillä eroavaisuuksilla selittyy se, miksi laatumerkinnän haltijoita on vaikea velvoittaa laatimaan asetuksen 2017/1001 75 artiklassa tarkoitettuja käyttömääräyksiä, sillä yhtäältä ne eivät ole minkään yhteenliittymän jäseniä eikä niiden siten tarvitse noudattaa käyttömääräyksiä, kuten yhteisö- ja tarkastusmerkkien haltijoiden, ja toisaalta laatumerkinnän haltijana oleva yritys voi mielensä mukaan vaihdella testattavaksi otettavia tuotteita ja testimuuttujia.

55. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin korostaa, että nämä merkinnät eroavat (esimerkiksi tuomiossa Gözze tarkastellun kaltaisista) laatumerkeistä lähinnä siten, että a) arviointiperusteita ei vahvisteta ainoastaan yhdelle tavaralle ja palvelulle vaan useille erilaisille tavaroille ja palveluille; b) näitä arviointiperusteita muutetaan jatkuvasti kuluttajien muuttuneiden tarpeiden ja uusien testausmahdollisuuksien mukaan; c) valmistajat eivät voi vaikuttaa testauspalveluja tarjoavaan yritykseen; ja d) laatumerkinnän käyttöluvan saaminen ei riipu pelkästä tiettyjen vaatimusten täyttymisestä, vaan tuotteelle annetaan testitulosten perusteella tietty laatuarvosana.³⁸

34 Lainaan tässä kääntämäni ilmausta ”dual use”, jolla tavanomaisesti tarkoitetaan sekä sotilas- että siviilikäyttöön tarkoitettuja tavaroita.

35 Asetuksen 2017/1001 74 artikla ja sitä seuraavat artiklat ja direktiivin 2015/2436 27 ja 29 artikla.

36 Asetuksen 2017/1001 83 artikla ja sitä seuraavat artiklat ja direktiivin 2015/2436 27 ja 28 artikla. Direktiivin 27 artiklassa tarkastusmerkin ja takumerkin käsitteet rinnastetaan toisiinsa.

37 Tuomio Gözze, 50 kohta.

38 Ennakkoratkaisupyynnön 14 kohta. Saksan hallitus sulkee pois mahdollisuuden soveltaa käsiteltävään asiaan kyseisessä tuomiossa omaksuttua ratkaisua sekä näiden ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mainitsemien erojen vuoksi että siksi, että tuomio koskee ensisijaisesti asetuksen N:o 207/2009 15 artiklan tulkintaa.

56. Yrityksellä, jonka tuotteet ovat läpäisseet nämä laatutestit, on merkin käyttöluvasopimuksen tehtyään oikeus mainita se kyseisten tuotteiden kuvauksessa tai päällyksessä. Käsiteltävässä asiassa Dr. Liebe siis voisi, jos se saisi Öko-Test Verlagin suostumuksen, perustellusti kiinnittää tuotteeseensa näkyvään paikkaan ÖKO-TEST-tunnuksen, saamansa arvosanan ja sen lehden viitetiedot, jossa testitulokset on julkaistu. Kuten komissio toteaa, vaikuttaa johdonmukaiselta ajatella, että yrityksellä, jonka tuotteet ovat olleet Öko-Test Verlagin testattavina ja saaneet tyydyttävän testituloksen, on intressi panna tämä laatumerkintä tuotteisiinsa *mainoksena* tavaroidensa hyvistä ominaisuuksista.

57. Painamalla ÖKO-TEST-merkin näkyvästi Aminomed-tuotteen päällykseen Dr. Liebe pyrkii ensisijaisesti tehostamaan viestiä hammastahnan laadusta tukeutumalla ÖKO-TEST-merkin maineeseen ja luotettavuuteen, joita testissä saavutettu (erinomainen) arvosana ja sen lehden viitetiedot, jossa testitulokset on julkaistu, vahvistavat.³⁹ Tällä samalla menettelytavalla tehdään kuitenkin myös tunnetuksi Öko-Test Verlagin tarjoamien palvelujen luotettavuutta kuluttajien keskuudessa eli yksilöidään, mikä yritys näitä kulutustuotteiden testaus- ja arviointipalveluja tarjoaa.

58. Tästä syystä ei voida väittää, kuten Dr. Liebe istunnossa esitti, että ÖKO-TEST-tunnusta käytettiin asetuksen 2017/1001 johdanto-osan 21 perustelukappaleessa tarkoitetulla tavalla *kuvailevasti*, vain yhtenä tuotteesta annettuna tietona. En yhdy tähän väitteeseen seuraavista syistä:

- Merkin käyttötapa osoittaa, että sitä on haluttu käyttää nimenomaan osoittamaan Öko-Test Verlagin palveluja. Jos pyrkimyksenä olisi ollut pelkästään ilmoittaa saadusta arvosanasta, tämä olisi voitu tehdä ilman merkkiäkin.
- Mainitun perustelukappaleen mukaan kuvaileva käyttö sallitaan, jos se on *oikeudenmukaista ja vilpitöntä*, mutta näillä ominaisuuksilla tuskin on merkitystä, jos alun perin saatua suostumusta ei enää ole.

59. Kun siis otetaan huomioon kiinteä yhteys laatumerkinnän (ÖKO-TEST) myöntäneen yrityksen tarjoamien palvelujen ja tällä merkinnällä varustettujen tuotteiden (Aminomed) välillä tilanteessa, jossa merkintää käytetään sen jälkeen, kun se on rekisteröity yksilölliseksi tavaramerkiksi, sen käytöllä on asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaan nähden kaksi merkittävää vaikutusta: yhtäältä laatumerkintä toimii vahvana osoituksena niiden tuotteiden laadusta, joissa sitä on lupa käyttää, mistä syystä sitä voidaan katsoa käytettävän näistä tuotteista;⁴⁰ toisaalta se toimii samalla mainoksena laatumerkinnän myöntäneen yrityksen palveluista. Näin se on lopulta edellä mainitsemallani tavalla *kaksoiskäytössä*.

4) Kuluttajan käsitys

60. Keskiwertokuluttajan ja sen määrittäminen, kuinka keskiwertokuluttaja mieltää merkin, ovat tosiseikkoja koskevia kysymyksiä, joiden arviointi kuuluu ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle.⁴¹ Unionin tuomioistuin voi kuitenkin antaa sille hyödyllisiä vastauksia, joiden avulla nämä kysymykset voidaan ratkaista.⁴²

³⁹ Dr. Liebe ei pyri esiintymään laatumerkinnän antajana, sillä tämä olisi sille haitallista, koska se heikentäisi arvosanan vaikutusta kuluttajaan.

⁴⁰ Ainakin osittain asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a alakohtaa koskevan oikeuskäytännön mukaisesti; ks. tuomio 23.3.2010, Google France ja Google (C-236/08–C-238/08, EU:C:2010:159), 60 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

⁴¹ Tuomio 16.11.2004, Anheuser-Busch (C-245/02, EU:C:2004:717), 60 ja 61 kohta ja tuomio 25.1.2007, Adam Opel (C-48/05, EU:C:2007:55), 25 kohta.

⁴² Tuomio 5.6.2014, I (C-255/13, EU:C:2014:1291), 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

61. Sekä Öko-Test Verlag että Saksan hallitus ja komissio ovat (tietyin varauksin) yksimielisiä siitä, että kohdeyleisö mieltää ÖKO-TEST-merkin käytön hammastahnan päällyksessä viittaukseksi merkin haltijayrityksen (Öko-Test Verlag) tarjoamiin riippumattomiin palveluihin. Keskivertokuluttaja siis liittää tämän tunnuksen ainakin seuraaviin palveluihin: ”kuluttajavalistus ja -neuvonta, joka koskee tavaroiden ja palvelujen valintaa, erityisesti käyttämällä testi- ja tutkimustuloksia” (luokka 35) ja ”tieteellisten tuotetestien ja palvelututkimusten suorittaminen ja arviointi” (luokka 42).

62. Monien kulutustuotteiden myyntipäällyksessä on tavallisesti laatumerkintöjä ja -merkkejä (tai muita tarkastus-, luomu- tai reilun kaupan merkkejä). Tästä syystä keskivertokuluttaja voi nyt tarkasteltavan kaltaisessa tilanteessa vaikeuksitta ymmärtää, että ÖKO-TEST-merkki, sellaisena kuin Dr. Liebe sitä käyttää, viittaa Öko-Test Verlagin tarjoamiin palveluihin, joihin keskivertokuluttaja tämän laatumerkinnän yhdistää. Dr. Lieben tapa käyttää tätä merkkiä merkitsee näin ollen sen ”käyttöä tavaramerkkinä”,⁴³ koska merkki takaa sen, että hammastahnan laadun on testannut tavaramerkin haltijana oleva yritys, Öko-Test Verlag.

5) Vahingon aiheuttaminen tavaramerkin tehtäville

63. Unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yksinoikeus on annettu siksi, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tavaramerkin haltijana olevia erityisintressejä, eli yksinoikeus on annettu sen varmistamiseksi, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä. Näin ollen tätä oikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin *tehtäville*.⁴⁴

64. Kyseisiin tehtäviin kuluvat paitsi tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavarain tai palvelun alkuperän takaaminen, myös sen muut tehtävät, kuten kyseisen tavarain tai palvelun laadun takaaminen sekä viestintä-, investointi- ja mainontatehtävät.⁴⁵

65. Tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata se, että ”kaikki tavaramerkillä varustetut tavarain tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa”.⁴⁶

66. Ennakkoratkaisupyynnössä esitetystä tosiseikkojen kuvauksesta kuitenkin ilmenee, että Dr. Liebe käytti merkkiä ilman Öko-Test Verlagin suostumusta ja että siinä mainittua arvosanaa ei, vaikka se oli saatu vuonna 2005 tehdyissä testeissä, voitu liittää vuonna 2008 tehtyihin testeihin, joissa kyseinen hammastahna ei ollut mukana. Näin ollen keskivertokuluttaja saattoi luulla, että Öko-Test Verlag takaa edelleen hammastahnatuotteen laadun laatumerkinnällä vahvistetun aikaisemman arvosanan mukaisena, vaikka todellisuudessa tuotteella ei enää ollut tätä takuuta, koska se ei ollut käynyt läpi uusia testejä.

43 Kyseessä on implisiittinen soveltamisehto; ks. määräys 19.2.2009, UDV North America (C-62/08, EU:C:2009:111), 42 kohta.

44 Tuomio BergSpechte, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

45 Tuomio 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594), 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

46 Tuomio 12.11.2002, Arsenal Football Club (C-206/01, EU:C:2002:651), 48 kohta ja tuomio 12.7.2011, L'Oréal ym. (C-324/09, EU:C:2011:474), 80 kohta.

67. Tämän lähtökohdan perusteella Dr. Lieben ÖKO-TEST-merkin käyttö saattoi olla harhaanjohtavaa, koska se antoi sen vaikutelman, että erinomainen arvosana oli saatu Öko-Test Verlagin valvonnassa tehdyissä testeissä. Näin sillä aiheutettiin vahinkoa tavaramerkin keskeiselle tehtävälle,⁴⁷ sillä vaikka Öko-Test Verlag alun perin teki testit, pakkauksessa mainittu arvosana ei vastaa tämän yrityksen hammastahnoille tekemiä viimeisimpiä testejä, jotka julkaistiin sen lehdessä, eikä näiden uusien testien jälkeen myönnettyjä käyttölupia.⁴⁸

68. Dr. Lieben ÖKO-TEST-merkissä julkaiseman testituloksen ja testausten todellisen tilanteen, sellaisena kuin se edellä esitettiin, välinen ristiriita saattoi lisäksi vahingoittaa Öko-Test Verlagin tavaramerkillään saavuttamaa mainetta ja siten vaarantaa tavaramerkin investointitehtävän (joka määritteli merkin haltijan mahdollisuudeksi käyttää tavaramerkkiään sellaisen maineen luomiseen tai säilyttämiseen, jolla voidaan houkutelua kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi).⁴⁹

b) Jatkopäätelmä

69. Kuten jo totesin, olen mieluummin ottamatta kantaa siihen, onko käsiteltävässä asiassa sovellettava asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a vai b alakohtaa. Antaakseni ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle hyödyllisen vastauksen voin kuitenkin tähän mennessä esittämäni toteamusten perusteella todeta seuraavaa:

- Dr. Liebe ”kaksoiskäytti” merkkiä, joka on sama kuin alkuperäinen tavaramerkki (ÖKO-TEST), lisätäkseen tällä laatumerkinnällä (ja saamallaan erinomaisella arvosanalla) hammastahnansa houkuttelevuutta ja yksilöidäkseen Öko-Test Verlagin tarjoamat palvelut. Merkit ja palvelut ovat samat, joten asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettu ”kaksinkertaista samuutta” koskeva edellytys täyttyy.
- Keskiwertokuluttaja ei luule ÖKO-TEST-merkin osoittavan, että Aminomed-hammastahnan testi on Dr. Lieben itsensä tekemä, ja koska merkki on saksalaisen kohdeyleisön keskuudessa hyvin tunnettu, keskiwertokuluttaja ei myöskään luule, että hammastahna on peräisin samasta yrityksestä tai taloudellisesti keskenään sidoksissa olevista yrityksistä, mikä sulkee pois asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua sekaannusvaaran.

70. Koska Dr. Liebe on ÖKO-TEST-merkin käytöllä voinut aiheuttaa vahinkoa ainakin kyseisen tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävälle ja investointitehtävälle, asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan soveltamisedellytykset täyttyvät, joten käyttöä voidaan pitää *oikeuksia loukkaavana*.

71. Lopuksi on otettava huomioon, että sellaisten tavaramerkin käyttötapojen luettelo, jotka tavaramerkin haltija voi kieltää, ei asetuksen 2017/1001 9 artiklan 3 kohdan⁵⁰ sanamuodon perusteella ole tyhjentävä, joten edellä jo mainittuihin edellytyksiin voidaan sisällyttää Dr. Lieben noudattama käyttötapa.

47 Ks. tämän tehtävän määrittelmä 25.7.2018 annetusta tuomiosta Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594), 35 kohta.

48 Sen voitaisiin ajatella vaikuttaneen myös ÖKO-TEST-merkin laatutehtävään. Yhdyn kuitenkin julkisasiamies Watheletin näkemykseen siitä, että tämä tehtävä on alkuperän osoittamistehtävän *seuraus*, sillä laadun takaaminen on sidottu sen *alkuperään* (ratkaisuehdotus Gözze, C-689/15, EU:C:2016:916, 62–64 kohta).

49 Investointitehtävästä ks. tuomio 25.7.2018, Mitsubishi Shoji Kaisha ja Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe (C-129/17, EU:C:2018:594), 36 kohta.

50 Ja vastaavasti direktiivin 2008/95 5 artiklan 3 kohdan.

C Toinen ennakkoratkaisukysymys: laajalti tunnetun merkin oikeuksia loukkaava käyttö

72. Koska ehdotin, että ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan myöntävästi, ja koska ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää toisen kysymyksensä ainoastaan siinä tapauksessa, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi, toista kysymystä ei välttämättä tarvitse tarkastella tämän enempää. Tutkin sen kuitenkin toissijaisesti siltä varalta, että unionin tuomioistuin ratkaisee ensimmäisen kysymyksen toisin tai katsoo, että yhtäältä merkkien ja toisaalta palvelujen ja tavaroiden kaksinkertaisesta samuudesta ehdottamani ratkaisu on liian keinotekoinen.

1. Yhteenveto asianosaisten lausumista

73. Öko-Test Verlag muistuttaa, että laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettu erityinen suoja ulottuu tavaroiden samuutta tai samankaltaisuutta laajemmalle ja keskittyy tällaisten merkkien vahingoittamiseen ja väärinkäyttöön. Sen mukaan ei ole epäilystäkään siitä, että ÖKO-TEST-merkki on laajalti tunnettu ja että yleisö yhdistää sen Dr. Lieben tuotteisiinsa kiinnittämään tunnukseen.

74. Öko-Test Verlagin ja komission mukaan laajalti tunnetun ÖKO-TEST-merkin oikeuksia loukkaavasta käytöstä on kyse silloin, kun käyttäjällä ei ole siihen lupaa ja kun käytöstä aiheutuu vahinkoa merkin tehtäville. Lisäksi vaarana on, että yleisö menettää luottamuksensa Öko-Test Verlagin palveluihin, jos tuote ei vastaa odotuksia. Kuluttaja saattaa purkaa pettymyksensä Öko-Test Verlagin työhön, joka ilmenee testaus- ja julkaisutoimintana.

75. Koska Saksan hallitus katsoo, että ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava myöntävästi, se ei ole ottanut kantaa toiseen ennakkoratkaisukysymykseen, joka esitetään ainoastaan toissijaisesti.

76. Komission mielestä asetuksen N:o 207/2009 9 artiklan 2 kohdan c alakohdan ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdan soveltamisedellytykset täyttyvät, jos yksilöllinen tavaramerkki on laajalti tunnettu laatumerkintänä. Näissä säännöksissä tarkoitettuna oikeuksia loukkaavana käytönä pidetään muun muassa sitä, että kolmas osapuoli kiinnittää kyseisen tavaramerkin omiin tuotteisiinsa.

77. Komissio muistuttaa, että merkittävän osan niiden tavaroiden tai palvelujen saksalaisesta kohderyhmästä, joita tavaramerkki suojaa, on tunnettava se.⁵¹ Komissio katsoo, että ÖKO-TEST-tunnuksen käyttötapa voi tuoda sille arvonantoa tavaramerkkinä. Käyttölupasopimuksella Öko-Test Verlag aikaansaa sen, että tavaramerkki näyttäytyy yleisön mielessä suosituksena sen tarjoamista kuluttajavalistusta ja -neuvontaa koskevista palveluista.

2. Arviointi

78. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa selvittää, voidaanko siinä tapauksessa, että ÖKO-TEST-merkki ei saa suojaa, joka sille olisi mahdollisesti voitu antaa asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan perusteella, vedota saman artiklan c alakohdassa laajalti tunnetuille tavaramerkeille annettuun suojaan.

⁵¹ Se viittaa 14.9.1999 annettuun tuomioon General Motors (C-375/97, EU:C:1999:408), 31 kohta.

79. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin vaikuttaa katsovan, että tämän esteenä on se, että yksilöllinen tavaramerkki ÖKO-TEST tunnetaan ainoastaan laatumerkintänä ja että kolmas osapuoli myös käyttää sitä tässä tarkoituksessa. Nähdäkseni tällä tekijällä ei kuitenkaan ole merkitystä seuraavista syistä:

- Jos sillä halutaan antaa ymmärtää, ettei kyse ollut tuomiossa Gözze tarkoitetusta ”käytöstä tavaramerkkinä”, tämä väite on edellä esitetyn perusteella kumottava.⁵²
- Jos sillä taas pyritään tekemään ero sen mukaan, miten hyvin yleisö tuntee tavaramerkin ja ”laatumerkinnän”, mielestäni tällainen erottelu on keinotekoinen. ÖKO-TEST rekisteröitiin yksilöllisenä tavaramerkkinä kansallisella ja unionin tasolla, joten sen on saatava tällaisille merkeille annettavaa suojaa riippumatta siitä, että yleisö ei ole tästä tietoinen, tai siitä, että kolmas osapuoli pyrkii käyttämään tavaramerkkiä ainoastaan laatumerkintänä. Muuten tavaramerkeiltä poistettaisiin niille oikeutetusti kuuluva suoja saattamalla tämä suoja riippuvaiseksi siitä, miten laajalti yleisö on tietoinen tavaramerkin rekisteröinnistä.

80. Toisella ennakkoratkaisukysymyksellä halutaan siis pohjimmiltaan selvittää, voiko ÖKO-TEST-merkin haltija vedota laajalti tunnettujen tavaramerkkien suojaan vastustaakseen sitä, että kolmas osapuoli käyttää sen merkkiä oikeuksia loukkaavasti. Kyseisellä tavaramerkillä on selvästikin katsottava olevan vaadittava tunnettuus, koska saksalaiset kuluttajat tuntevat hyvin tämän laatumerkinnän. Tämä edellyttää kuitenkin tosiseikkojen arviointia, jonka vain ennakkoratkaisua pyytäneet tuomioistuin pystyy tekemään.⁵³

81. Asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädetään laajalti tunnettujen tavaramerkkien hyväksi suojasta, joka on laajempi kuin saman artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa säädetty suoja. Tälle suojalle asetetut kumulatiiviset edellytykset⁵⁴ ovat seuraavat: a) merkki on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki; b) merkkiä käytetään ilman perusteltua syytä; c) merkkiä käytetään tavaroista tai palveluista, olivatpa ne samoja tai samankaltaisia tai eivät;⁵⁵ ja d) merkin käyttö merkitsee tai merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka on tai olisi niille haitaksi.⁵⁶

82. Edellytysten a, b ja c täyttymisestä ei ole erimielisyyttä: Dr. Liebe käytti laatumerkintää ilman Öko-Test Verlagin suostumusta, mistä syystä sille ei ollut perusteltua syytä, ja tavaroista tai palveluista, joiden samoiksi tai samankaltaisiksi toteaminen ei ole välttämätöntä.

83. Näin ollen on ainoastaan selvitettävä, syyllistykö Dr. Liebe ÖKO-TEST-merkin käytöllä johonkin⁵⁷ asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista menettelytavoista. Näihin kuuluvat tavaramerkin erottamiskyvyn vahingoittaminen, sen maineen vahingoittaminen taikka sen erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettu hyväksi käyttäminen.

84. Edellä tämän ratkaisuehdotuksen 66–68 kohdassa esittämistäni syistä se, miten Dr. Liebe käytti ÖKO-TEST-merkkiä, voi vahingoittaa merkin mainetta aiheuttamalla kuluttajassa sekaannusta, joka on omiaan vähentämään tavaramerkin houkuttelevuutta.⁵⁸

52 Tämän ratkaisuehdotuksen 47–62 kohta.

53 Tuomio 6.10.2009, PAGO International (C-301/07, EU:C:2009:611), 24 ja 25 kohta.

54 Tuomio 10.12.2015, El Corte Inglés v. SMHV (C-603/14 P, EU:C:2015:807), 38 kohta.

55 Tuomio 6.2.2014, Leidseplein Beheer ja de Vries (C-65/12, EU:C:2014:49), 34 kohta.

56 Tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym. (C-487/07, EU:C:2009:378), 34 ja 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

57 Tuomio 22.9.2011, Interflora ja Interflora British Unit (C-323/09, EU:C:2011:604), 72 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

58 Tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym. (C-487/07, EU:C:2009:378), 40 kohta.

85. Lisäksi Dr. Liebe sai ÖKO-TEST-merkin käytöstä perusteetonta etua siirtämällä tämän tavaramerkin synnyttämät myönteiset mielleyhtymät edellä tarkasteltujen mainos- ja laatutekijöiden avulla hammastahnaansa, jolle ei ollut tehty uusia testejä. Kyse on siten unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä tarkoitettua merkin maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä.⁵⁹

86. Joka tapauksessa on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävä arvioida, viittaavatko pääasian tosiseikat merkin käyttämiseen ilman perusteltua syytä, mikä merkitsee ÖKO-TEST-merkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä.⁶⁰

V Ratkaisuehdotus

87. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa Oberlandesgericht Düsseldorfin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

- 1) Euroopan unionin tavaramerkistä 14.6.2017 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan a alakohdan ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan ”laatumerkintänä” käytettävän ja palveluille ”kuluttajavalistus ja -neuvonta, joka koskee tavaroiden ja palvelujen valintaa, erityisesti käyttämällä testi- ja tutkimustuloksia ja laatuarvosteluja” rekisteröidyn yksilöllisen tavaramerkin haltija voi kieltää merkin luvattoman käytön, jos
 - kolmas osapuoli kiinnittää tavaramerkin tavaraan, jota varten merkkiä ei ole rekisteröity
 - kohdeyleisö mieltää tavaramerkin niin kutsutuksi laatumerkinnäksi, toisin sanoen siten, että tavaran on valmistanut ja saattanut markkinoille kolmas osapuoli eikä tavaramerkin haltija mutta että tavaramerkin haltija on testannut tavaran, arvioinut sen ja antanut sille tietyn, laatumerkinnässä ilmoitetun arvosanan; ja
 - käyttö vaikuttaa johonkin tavaramerkin tehtävistä.
- 2) Se, että kolmas osapuoli käyttää edellä kuvatun kaltaista yksilöllistä tavaramerkkiä ilman haltijan suostumusta, on asetuksen 2017/1001 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa ja direktiivin 2008/95 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua oikeuksia loukkaavaa käyttöä
 - jos tavaramerkki on laajalti tunnettu mutta ainoastaan ”laatumerkintänä”, ja
 - jos sillä vahingoitetaan tavaramerkin arvokkuutta ja jos kyseinen kolmas osapuoli käyttää merkkiä epäoikeutetusti hyväkseen, minkä selvittäminen on ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävä.

⁵⁹ Tuomio 18.6.2009, L'Oréal ym. (C-487/07, EU:C:2009:378), 41 kohta.

⁶⁰ Tuomio 20.7.2017, Ornua (C-93/16, EU:C:2017:571), 58 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.