

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

F. G. JACOBS

21 päivänä maaliskuuta 2002¹

1. Tavaramerkkidirektiivin² mukaan asianmukaisen tavaramerkin haltijalla on oltava oikeus kieltää muita käyttämästä merkkiä tai rekisteröimästä sitä tavaramerkkinä, a) jos se on sama kuin hänen aikaisempi tavaramerkkinsä ja jos kyseiset tavarat tai palvelut ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä suojataan, tai b) jos se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki ja jos yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.

3. Tässä ennakkoratkaisupyyntössä Saksan Bundesgerichtshof tiedustelelee lähinnä sitä, a) voivatko jäsenvaltiot antaa tällaista laajempaa suojaa myös sellaisissa tapauksissa, joissa kyseiset tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, mutta sekaannusvaaraa ei ole, ja/tai b) voidaanko laajempaa suojaa antaa vain sellaisissa tapauksissa, joissa merkin käyttö merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle, vai ovatko muut kansalliset — esimerkiksi vilpillistä kilpailua koskevat — säännökset myös sovellettavissa.

2. Direktiivin mukaan jäsenvaltioilla on myös oikeus myöntää haltijalle suoja, kun merkki, jonka kolmas osapuoli aikoo rekisteröidä tai jota se aikoo käyttää, on vähintään samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, *eivät ole samankaltaisia* kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin aikaisempi tavaramerkki on laajalti tunnettu kyseisessä jäsenvaltiossa ja missä merkin aiheeton käyttö merkitsisi aikaisemman tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle. Tällaisissa tapauksissa myönnettävä suoja ei ole riippuvainen sekaannusvaarasta.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön oikeus

4. Direktiivin johdanto-osan mukaan direktiivin tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä sikäli kuin — mutta ainoastaan sikäli kuin — erot voivat rajoittaa vapaata

¹ — Alkuperäinen kieli: englanti.

² — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi).

kauppaa, vääristää kilpailua ja vaikuttaa suoraan sisämarkkinoiden toimintaan.³ Rekisteröidyillä tavaramerkeillä on näin ollen oltava sama suoja kaikissa jäsenvaltioissa, vaikka jäsenvaltiot voivatkin myöntää ”laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille”.⁴ Tavaramerkin antaman perussuojan tarkoituksena on taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, ja tämä suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat ja jos ne on tarkoitettu samoja tavaroita tai palveluita varten; suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ja tavarat tai palvelut ovat samankaltaiset, jolloin sekaannusvaara on erityinen peruste suojalle.⁵

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

— —

5. Direktiivin 4 artiklassa säädetään nyt esillä olevan asian kannalta olennaisilta osin seuraavaa:

4. Jäsenvaltio voi lisäksi säätää, että tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, että se on julistettava mitättömäksi, mikäli:

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

- a) jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan;

- a) tavaramerkki on sama tai samankaltainen kuin 2 kohdan mukaan aikaisempi kansallinen tavaramerkki ja se rekisteröitäisiin tai on rekisteröity sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity, milloin tavaramerkki on kyseisessä jäsenvaltiossa laajalti tunnettu ja myöhemmän tavaramerkin aiheeton käyttö merkitsisi tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi aikaisemman tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle;

3 — Ks. erityisesti johdanto-osan ensimmäinen ja kolmas perustelukappale.

4 — Yhdeksäs perustelukappale. Ehdotin asiassa C-375/97, *General Motors* (Kok. 1999, s. I-5421), antamani ratkaisuehdotuksen 3 kohdassa, että englanninkielisessä toisinnossa olisi todennäköisesti käytettävä ilmaisu ”extensive protection” sijaan ilmaisua ”more extensive protection” (ranskankielisessä tekstissä ”une protection plus large”).

5 — Kymmenes perustelukappale.

— — ”

6. Direktiivin 5 artiklassa säädetään vastaavasti 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 mielenhämmästytyksestä.

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.

— — ”

7. Komission esittämistä huomautuksista käy ilmi, että kaikki jäsenvaltiot ovat panneet täytäntöön direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan, vaikka direktiivin mukaan niiden täytäntöönpano on vapaaehtoista.

8. Direktiivin 4 ja 5 artiklassa on molemmissa säännökset niistä näkökohdista, joiden mukaan ennen direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä voimassa olleita kansallisia lakeja voidaan soveltaa sen jälkeen kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä. Direktiivin 4 artiklan 6 kohdan mukaan jäsenvaltio voi päättää, että ennen direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä voimassa olleita rekisteröinnin esteitä ja mitättömyysperusteita sovelletaan tavaramerkkeihin, joita koskeva hakemus on tehty ennen mainittua päivää. Direktiivin 5 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jos merkin käyttämistä ei voitu kieltää ennen päivää, jona direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä, oikeus (myöhemmin myön-

nettyyn) tavaramerkkiin ei estä jatkamasta merkin käyttämistä.

9. Lisäksi voidaan huomauttaa, että yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen⁶ 8 artiklan 1 ja 5 kohta sekä 9 artiklan 1 kohta sisältävät direktiivin 4 artiklan 1 kohdan ja 4 kohdan a alakohdan sekä 5 artiklan 1 ja 2 kohdan kanssa samankaltaisia säännöksiä, vaikka tämän asian yhteydessä ei ole suoranaisesti kyse niistä. Lisäksi direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa säädetään samankaltaisesti direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan kanssa, että jos kansallinen tavaramerkki on samankaltainen kuin aikaisempi yhteisössä tunnettu tavaramerkki, tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai se voidaan julistaa mitättömäksi, jos kyseiset tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia.

Saksan lainsäädäntö

10. Ennen direktiivin saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä Saksan tavaramerkkilakina oli Warenzeichengesetz, joka on korvattu 1.1.1995 voimaan tulleella Markengesetzillä.⁷ Direktiivin 4 artiklan 1 kohta ja 4 kohdan a alakohta pannaan täytäntöön Markengesetzin 9 §:n

1 momentin 1—3 kohdalla ja direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohta pannaan täytäntöön 14 §:n 2 momentin 1—3 kohdalla, ja molemmissa tapauksissa säännökset ovat aineellisesti samankaltaisia kuin direktiivissä.

11. Markengesetz sisältää myös siirtymäsäännöksiä, jotka vastaavat direktiivin säännöksiä. Sen 153 §:n 1 momentissa säädetään olennaisilta osin, että uuden lainsäädännön nojalla ei voida tehdä valitusta tavaramerkistä, joka on ollut olemassa ennen 1.1.1995, jos tavaramerkkiä ei voitu riitauttaa edellisen lainsäädännön nojalla, ja 163 §:n 1 momentissa säädetään lisäksi siitä, että ennen 1.1.1995 tehtyjen rekisteröintien mitättömistä koskevat menettelyt voivat menestyä ainoastaan, jos ne ovat perusteltuja sekä vanhan että uuden lain nojalla.

12. Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevan päätöksen mukaan tavaramerkin haltijalla oli ennen vuotta 1995 Warenzeichengesetzin ja Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerbin (laki vilpillisen kilpailun estämisestä) nojalla mahdollisuus estää sellaisen merkin käyttö tai rekisteröinti, joka oli samankaltainen haltijan tavaramerkin kanssa, sellaisessa tilanteessa, että tämän tavaramerkki oli asianomaisen kohderyhmän keskuudessa laajalti tunnettu ja sillä oli erityinen maine ja arvostus, mistä syystä sillä oli tavaramerkin haltijalle paljon arvoa, jos merkillä oli tarkoituksellisesti ja ilman pakottavaa syytä jäljitelty aikaisempaa tavaramerkkiä.

6 — Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1; jäljempänä asetus).

7 — Näin siitä huolimatta, että direktiivin säännökset oli pantava täytäntöön viimeistään 31.12.1992 (16 artikla).

Asian käsittelyn vaiheet

13. Davidoff & Cie SA ja Zino Davidoff SA (jäljempänä molemmat yhdessä Davidoff) ovat kaksi toisiinsa liittyvää sveitsiläistä liikeyritystä, joille on rekisteröity kansainvälisenä tavaramerkkinä alleviivattu kuviomerkki "Davidoff", jonka kirjoitustyylinä on hieman mukailtu vakio-muotoinen kirjasinlaji, joka tunnetaan nimellä "English 157" (tai saksaksi "Englische Schreibschrift"):



"tupakka; tupakointivälineet; tulitikut". Davidoff & Cie SA tuo markkinoille pääasiassa ensimmäisen luokan tavaroita ja Zino Davidoff SA jälkimmäisen luokan tavaroita — etenkin sikareja.

15. Gofkid Ltd (jäljempänä Gofkid) on hongkongilainen yritys, joka on ollut vuodesta 1991⁹ sellaisen saksalaisen rekisteröidyn kuviomerkin haltija, joka muodostuu (tässäkin tapauksessa hieman mukailulla) English 157 -kirjasinlajilla kirjoitettusta sanasta "Durffee", jota ei ole alleviivattu ja jota edeltää kaksi yksinkertaisemmalla tyylillä kirjoitettua suur-aakkosin kirjoitettua "D":tä, joista pienempi on sijoitettu suuremman kirjaimen oikeaan ylänurkkaan. Myös tämä tavaramerkki koskee muun muassa luokkien 14 ja 34 tavaroita, ja merkin ulkoasu on seuraavanlainen:



14. Merkki rekisteröitiin Saksassa toisen liikeyrityksen osalta 28.1.1982 ja toisen osalta 3.8.1989. Rekisteröidyt tavaramerkit kattavat muun muassa Nizzan luokituksen⁸ luokkiin 14 ja 34 kuuluvat tavarat. Luokkaan 14 kuuluvat "jalometallit ja niiden seokset ja jalometalliset tai jalometallilla päällystetyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; korut, jalokivet; kellot ja ajanmittauslaitteet"; luokkaan 34 kuuluvat

16. Davidoff pitää rekisteröidyllä tavaramerkillään myymien tavaroiden laatua ja laadun merkille tuomaa mainetta erittäin tärkeänä. Davidoff katsoo, että Durffee-merkistä on suunniteltu tarkoituksellisesti sellainen, että sillä voidaan käyttää hyväksi tätä mainetta, etenkin nimen D-kirjaimen ja kaksoiskirjaimen ff ansiosta, ja että

8 — Ks. tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna Tukholmassa 14.7.1967 ja Genevessä 13.5.1977 ja muutettuna 28.9.1979.

9 — Rekisteröintiä haettiin 5.4.1991, ja menettely näyttää päättyneen vuonna 1993, vaikka tarkka päivämäärä ei käy selvästi ilmi asiakirja-aineistosta.

samanaikaisesti merkki aiheuttaa vahinkoa Davidoff-merkille, koska Durffee-merkkiset tavarat ovat halvempia ja heikkolaatuisempia tai ainakin ne mielletään sellaisiksi. Tämän vuoksi Davidoff esitti väitteen, jolla se vastusti merkin Durffee rekisteröintiä Saksan patentti- ja tavaramerkkivirastossa, ja sitten kun tämä väite hylättiin 17.2.1993 ja 28.8.1995 annetuilla päätöksillä, saattoi asian tuomioistuimen käsiteltäväksi vuonna 1996 vaatien, että Gofkid luopuu Durffee-merkin käytöstä ja suostuu lopettamaan merkin käytön tai poistamaan merkin rekisteristä.

17. Davidoff hävisi asian sekä ensimmäisessä oikeusasteessa että valitusasteessa ja haki sen jälkeen muutosta (Revision) Bundesgerichtshofissa. Ennakkoratkaisupyyntönsä kyseinen tuomioistuin katsoo (valitusasteen näkemyksestä poiketen), että kyseiset kaksi merkkiä ovat selvästi samankaltaiset, mutta toteaa, että tarvitaan lisää tosiseikkoja, jotta voidaan asianmukaisesti päättää, onko sekaannusvaara mahdollinen. Se toteaa kuitenkin myös, että Davidoffilla olisi ollut vuotta 1995 edeltävän Saksan lainsäädännön¹⁰ mukaisesti tosiseikkojen perusteella oikeus estää Durffee-merkin käyttö jopa ilman sekaannusvaaraa; nyt Davidoffilla ei ole tuota mahdollisuutta, ellei menettelyä sallita

myös nykyisessä lainsäädännössä ja näin ollen direktiivin mukaisesti.

18. Bundesgerichtshof katsoo tarkasteltuaan direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa, että kohtien tulkitsemiseen tarvitaan lisäohjeita. Kyseisten säännösten sanamuodon perusteella niitä voidaan soveltaa ainoastaan, jos kyseiset tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia, mutta tätä tulkintaa voitaisiin vastustaa, sillä vaikuttaa tärkeämmältä estää laajalti tunnetuista merkeistä perusteettomasti saatava hyöty silloin, jos tavarat ovat samankaltaisia, kuin silloin, jos tavarat eivät ole samankaltaisia. Tältä osin saattaisi olla merkityksellistä, että määriteltäessä sekaannusvaaraa merkien vähäisen samankaltaisuuden saattaa korvata niiden tarkoittamien tavaroiden merkittävä samankaltaisuus ja päinvastoin.¹¹ Jos säännöksiä on tulkittava kirjaimellisesti, on kysyttävä, rajoitetaanko niillä tilanteita, jolloin kansallisessa lainsäädännössä voidaan antaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille jatkuvaa laajempaa suojaa perusteilla, jotka näissä säännöksissä on mainittu, vai onko niiden mukaan sallittua, että kansallisilla (varsinkin vilpilistä kilpailua koskevilla) säännöksillä annetaan laajalti tunnetuille tavaramerkeille lisäksi suojaa sellaisia myöhempiä merkkejä vastaan, joita käytetään tai joita on määrä käyttää samoja tai samankaltaisia tavaroita varten.

10 — Ks. edellä kohta 12.

11 — Asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507, 17 kohta).

19. Bundesgerichtshof on näin ollen lykännyt asian käsittelyä ja pyytänyt yhteisöjen tuomioistuimelta ennakkoratkaisua seuraaviin kysymyksiin:

”1) Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohtaa tulkittava (ja siis myös sovellettava) siten, että niissä annetaan jäsenvaltioille oikeus säätää, että laajalti tunnetuille tavaramerkeille annetaan laajempaa suojaa myös sellaisissa tapauksissa, että myöhempää tavaramerkkiä käytetään tai on määrä käyttää sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia niiden tavaroiden tai palvelujen kanssa, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity?

2) Onko tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa säädetty tyhjentävästi niissä mainituilla perusteilla (aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle), milloin kansallisessa lainsäädännössä on sallittua antaa laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille, vai onko niiden mukaan sallittua antaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille kansallisilla säännöksillä lisäksi suojaa sellaisia myöhempiä merkkejä vastaan, joita käytetään tai on määrä käyttää sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia niiden tavaroiden tai palvelujen kanssa, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity?”

20. Oikeudenkäynnin osapuolet, Portugalin hallitus ja komissio ovat esittäneet kirjallisia huomautuksia. Oikeudenkäynnin osapuolet, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio ovat esittäneet suullisessa käsittelyssä suullisia huomautuksia.

Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys

Uloottuvuus

21. Davidoff on kyseenalaistanut Bundesgerichtshofin ensimmäisen kysymyksen merkityksellisuuden väittäen, että kysymys on sanamuodoltaan epätarkka. Davidoffin mielestä kysymyksellä olisi ymmärrettävä tarkoitettua sitä, voivatko jäsenvaltiot myöntää laajemman suojan tavaramerkeille silloin, jos kyseiset tavarat ovat samankaltaisia, mutta tavaramerkit eivät ole lainkaan samankaltaisia — tai jos merkki ja tavaramerkki eivät ole lainkaan samankaltaisia tapauksen mukaan.

22. Katson, että tämä ei ole oikea tulkinta kysymyksestä.

23. Ennakkoratkaisu todellakin tuo mieleen mahdollisuuden, että direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa sallitaan suojan myöntäminen silloin, jos sekaannus ei ole mahdollista, koska tavaramerkit eivät ole

samankaltaisia tai koska tavarat eivät ole samankaltaisia. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on kuitenkin selvästi vakuuttunut siitä, että Durffee- ja Davidoff-tavaramerkit ovat samankaltaisia ja että se tekee päätöksensä sen perusteella, voiko samankaltaisuus olla Davidoffin vaatimuksen perusteena. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin hylkää nimenomaisesti oletuksen, että kyseiset kaksi tavaramerkkiä eivät ole samankaltaisia, mutta ottaa esiin kysymyksen, eikö suojaa, joka direktiivissä myönnetään tavaroille, jotka eivät ole samankaltaisia, voida soveltaa analogian perusteella (ja *a fortiori*) tapauksiin, joissa tavarat ovat samankaltaisia. Seuraavaksi Bundesgerichtshof harkitsee arvioinnissaan, onko tavaramerkkien samankaltaisuus välttämätöntä, jos tavaroiden samankaltaisuus on osoitettu, mutta ennakkoratkaisukysymyksessä ei viitata tuohon harkintaan.

24. Ensimmäisellä ennakkoratkaisukysymyksellä on ymmärrettävä tarkoitettu sitä, voidaanko 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa säädettyä laajempaa suojaa myöntää paitsi silloin, jos kyseiset tavarat tai palvelut ovat samankaltaisia, myös silloin, jos ne eivät ole samankaltaisia. Mielestäni ei ole mitään syytä olettaa, että Bundesgerichtshof haluaisi tai sen tarvitsisi nyt esillä olevan asian ratkaisemiseksi tietää tämän lisäksi, voidaanko tavaroiden välisen samankaltaisuuden peruste ja tavaramerkkien tai tavaramerkin ja merkin välisen samankaltaisuuden peruste korvata toisillaan säännösten tulkitsemiseksi — vaikka näin olisi saattanut olla, jos Bundesgerichtshof olisi ollut samaa mieltä ensimmäisen oikeus-

asteen tuomioistuimen ja valitustuomioistuimen kanssa siitä, että Durffee- ja Davidoff-merkeillä ei ollut direktiivissä tarkoitettua samankaltaisuutta.

25. Joka tapauksessa vaikuttaisi olevan direktiivin järjestelmän tai yleensä tavaramerkkien suojelua koskevien periaatteiden vastaista, jos tavaramerkin haltijalla olisi tavaramerkin maineesta riippumatta mahdollisuus estää muita käyttämästä tai rekisteröimästä merkkiä tai tavaramerkkiä, joka ei ole lainkaan samankaltainen tavaramerkin haltijan merkin kanssa, samankaltaisille tavaroille. Jos lisäksi kilpailevaa merkkiä tai tavaramerkkiä käytetään aiheettomasti siten, että käyttö merkitsee suojatun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, katson, että kyseisten merkkien on oltava riittävän samankaltaisia.

Asiakysymys

26. Davidoff, Portugalin hallitus ja komissio ovat, kuten kansallinen tuomioistuinkin vaikuttaa olevan, yleisesti sitä mieltä, että koska direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa sallitaan tunnetulle tavaramerkille myönnettävä suoja sellaisia samankaltaisia merkkejä tai tavaramerkkejä vastaan, joiden tarkoittamat tavarat eivät ole samankaltaisia niiden tavaroiden kanssa, joille tavaramerkki on rekisteröity, niillä salli-

taan sitäkin suuremmalla syyllä kyseinen suoja, jos tavarat ovat samankaltaisia. Gofkid ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus esittävät kuitenkin useita perusteluja sille, että kyseisiä säännöksiä on tulokittava suppeammin; ne katsovat erityisesti, että säännökset on muotoiltu selkeästi ja että jo annetun suojan laajentaminen ei ole välttämätöntä eikä toivottuakaan.

27. Ensiksi mainittu näkemys vaikuttaa todellakin houkuttelevalta — direktiivin sanamuoto vaikuttaa jättävän tunnettujen tavaramerkkien suojaan aukon.

28. Tunnettuihin tavaramerkkeihin sovelletaan kaikkien muiden tavaramerkkien tavoin 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa ja 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa sekä erityisesti niitä koskevia 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa. Näin ollen niitä suojataan i) samalta tavaramerkiltä tai merkiltä samoja tavaroita varten, ii) samalta tai samankaltaiselta tavaramerkiltä tai merkiltä samoja tavaroita varten ja samalta tavaramerkiltä tai merkiltä samankaltaisia tavaroita varten, edellyttäen, että on olemassa sekaannusvaara, ja iii) samalta tai samankaltaiselta tavaramerkiltä tai merkiltä sellaisia tavaroita varten, jotka eivät ole samankaltaisia sekaannusvaarasta riippumatta, jos käyttö on aiheetonta ja merkitsee tavaramerkkien erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

29. Vaikuttaa kuitenkin siltä, ettei ole säännöksiä tilanteelle, jossa kilpaileva tavaramerkki tai merkki on samankaltainen kuin tunnettu tavaramerkki ja että kilpailevan tavaramerkin tai merkin käyttö — sellaisia tavaroita varten, jotka *ovat* samankaltaisia kuin kyseisen tavaramerkin kattamat tavarat — on aiheetonta ja merkitsee kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, ellei ole olemassa sekaannusvaaraa. Jos suoja voidaan vastaavissa olosuhteissa sekaannusvaaran puuttumisesta huolimatta myöntää, kun tavarat *eivät ole* samankaltaisia, lainsäätäjän tarkoituksena ei varmasti ole ollut poistaa suojaa olosuhteissa, joissa tavarat *ovat* samankaltaisia?

30. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö näyttäisi joiltakin osin tukevan näkemystä, jonka mukaan 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa sallitussa suojassa, kun kyseiset tavarat eivät ole samankaltaisia, on kyse samankaltaisille tavaroille myönnettävän suojan laajentamisesta. Yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa SABEL antamassaan tuomiossa,¹² että direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan mukaan laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi kieltää sellaisten merkkien aiheettoman käyttämisen, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tämä tavaramerkki, "vaikka" kyseiset tavarat eivät ole samankaltaisia. Asiassa General Motors¹³ yhteisöjen tuomioistuin

12 — Asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok.1997, s. I-6191, 20 kohta).

13 — Edellä alaviitteessä 4 mainitussa asiassa C-375/97 annetun tuomion 23 kohta.

viittasi jälleen 5 artiklan 2 kohdassa sallittuun suojaan, jota sovelletaan, ”vaikka” tavarat, joita varten tavaramerkkejä käytetään, eivät ole samankaltaisia.

31. On kuitenkin huomattava, että sanan ”vaikka” käyttöä edellä mainituissa kohdissa ei pidä välttämättä katsoa tarkoittavan ”myös tapauksissa, joissa”, eli toisin sanoen ”tapauksissa, joissa tavarat ovat samankaltaisia, ja myös tapauksissa, joissa tavarat eivät ole samankaltaisia”. Sillä voitaisiin myös katsoa korostettavan eroa, jota tuomioistuin painotti asiassa Canon: ”Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa — toisin kuin esimerkiksi 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa, joka koskee nimenomaisesti tapauksia, joissa tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia — nimittäin säädetään, että sekaanusvaara edellyttää, että kyseiset tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia.”¹⁴ Lisäksi on huomattava, että kyseiset ilmaisut eivät olleet sellaisia arviointeja oikeudellisista seikoista, joihin olisi tukeuduttu kyseisissä asioissa annetuissa tuomioissa, vaan paremminkin huomautuksia asioihin liittyvistä näkökohdista; kummasakaan tapauksessa Saksan tuomioistuimen käyttämä sana ”vaikka” ei koskenut nyt käsiteltävänä olevaa aihetta. Yhteisöjen tuomioistuin ei ole vielä erityisesti tarkastellut nyt esillä olevassa asiassa esiin tuotua ongelmaa,¹⁵ ja nähdäkseni sen lähempi tarkastelu on toivottavaa.

32. Tässä yhteydessä etenkin Gofkidin ja Yhdistyneen kuningaskunnan väitteitä kyseisten säännösten tarkan sanamuodon selkeydestä voidaan pitää huomattavan perusteltuina.

33. Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohta ja 5 artiklan 2 kohta koskevat suoranaisesti merkkejä tai tavaramerkkejä, jotka ovat ”sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten [aikaisempi] tavaramerkki on rekisteröity”, eikä niissä ole sanoilla ”vaikka” tai ”mukaan lukien” tehtyä varausta. Myöskään direktiivin johdanto-osassa ei ole viittausta siihen, että säännösten olisi tulkittava kattavan samanlaiset tavarat tai palvelut.

34. Siltä osin kuin säännös on selkeä, sen sanamuodon perusteiden tarkastelu ei lähökohtaisesti ole tarpeen eikä toivottavaa. Nyt esillä olevan asian ratkaisun kannalta on kuitenkin todettava, että direktiivin esityöt — jotka liittyvät läheisesti asetukseen esitöihin — vaikuttavat tukevan sanatarkkaa tulkintaa.

35. Direktiiviä ja asetusta koskeissa alkuperäisissä ehdotuksissa,¹⁶ jotka annettiin neuvoston käsiteltäviksi 25.11.1980, suojaa

14 — Edellä alaviitteisä 11 mainitussa asiassa C-39/97 annetun tuomion 22 kohta; ks. myös asiassa SABEL annetun tuomion 21 kohta, jossa tuomioistuin korostaa eroa sanamuodon ”toisin kuin 4 artiklan 1 kohdan b alakohta”.

15 — Hoge Raad der Nederlanden on kuitenkin ottanut asian esille hiljattain esitetystä ennakkoratkaisupyyntöä (asia C-408/01, Adidas), joka koskee samaa tavaramerkkiä kuin asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000 (Kok. 2000, s. I-4861).

16 — EYVL 1980, C 351, s. 1 ja 5.

myönnettiin periaatteessa ainoastaan samoja tai samankaltaisia tavaroita varten tarkoitettua rekisteröintiä tai käyttöä vastaan. Ainoastaan asetukseen sisältyi tunnettuja tavaramerkkejä koskeva poikkeus, mutta se rajoitettiin käyttötarkoitukseen, jossa ristiriidassa oleva merkki tai tavaramerkki on tarkoitettu "tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia". Lopullisessa tekstissä poikkeusta laajennettiin samoissa olosuhteissa rekisteröitävää ristiriidassa olevaa yhteisön tavaramerkkiä vastaan, mutta tämä säännös ei sisältynyt alkuperäiseen eikä muutettuun direktiiviehdotukseen.¹⁷ Tarkoituksellisen poisjätön syy esitettiin perusteluissa;¹⁸ tarkoituksena oli, että laajempaa suojaa haluavien tunnettujen tavaramerkkien haltijoiden olisi hankittava laajempi suoja rekisteröimällä tavaramerkki yhteisön tavaramerkiksi.

tettu kyseisen suojan ulottamista tavaramerkkeihin, joita käytetään sekä samankaltaisista että erilaisista tavaroista, se valitsi sanamuodon, jolla viitataan ainoastaan erilaisiin tavaroihin. Tämä ja se, että säännökset lisättiin myöhemmissä vaiheissa vastoin perusaikomusta myöntää suoja ainoastaan, jos on kyse samoista tai samankaltaisista tavaroista, puoltaa säännösten sanatarkkaa tulkintaa.

37. Näin ollen vaikuttaa selvältä, että lainsäätäjä tarkoitti juuri sitä, mitä sanoinkin, eikä mitään muuta. Mielestäni tulkinna, joka on ristiriidassa sekä lainsäätäjän aikomuksen että lainsäädännön selvän sanamuodon kanssa, edellyttäisi erittäin painavia perusteluita.

36. Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan lopullinen sanamuoto — "tavaroita tai palveluja varten, jotka eivät ole samankaltaisia" —, joka sallii kyseisen suojan valinnaisena jäsenvaltioille, oli sama kuin asetuksen kaikkien esitöiden aikana esitetty sanamuoto, vaikka talous- ja sosiaalikomitea oli suositellut lausunnossaan, että direktiivissä noudatettaisiin asetusta ja tarkennettaisiin, että tunnettujen tavaramerkkien kanssa samankaltaisia merkkejä ei saa käyttää *myöskään* tavaroista, jotka ovat erilaisia.¹⁹ Vaikka lainsäätäjälle oli näin ollen ehdo-

38. Tällainen väite voitaisiin ehkä hyväksyä, jos tunnettujen tavaramerkkien suojassa olisi selvä aukko, ja erityisesti komissio katsoo, että näin on, kuten edellä todetaan. Jos näin on, saattaisi olla perusteltua tulkita säännöksiä laajemmin näiden aukkojen poistamiseksi.

39. Gofkid ja Yhdistynyt kuningaskunta sitä vastoin väittävät, ettei suojassa ole tällaista aukkoa ja että jo sallittu suoja on riittävä.

17 — EYVL 1985, C 351, s. 4.

18 — Euroopan yhteisöjen tiedote, 1980, nro 5/80, s. 13.

19 — EYVL 1981, C 310, s. 22, s. 24; kursivointi tässä.

40. Yhdistynyt kuningaskunta esittää muun muassa, että jos erilaisia tavaroita varten olevan samankaltaisen tavaramerkin tai merkin käyttö on aiheetonta ja merkitsee aikaisemman tunnetun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle, merkin käyttö samankaltaisia tavaroita varten aiheuttaa tavallisesti sekaannusvaaran, joka kuuluu direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tai 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan.

41. Vaikka näin usein onkin, se, että näin olisi aina, on vaarallisen lähellä oletusta, että tunnetun tavaramerkin ollessa kyseessä voidaan aina viitata sekaannusvaaraan, jos samankaltaisista tavaroista käytetään samankaltaista merkkiä. Asiassa *Marca Mode* antamassaan tuomiossa²⁰ yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi tämän mahdollisuuden siinä tapauksessa, että on olemassa vaara mielleyhtymästä, ja tämä toteamus on sitäkin perustellumpi, jos tällaista vaaraa ei ole.

42. Olen joka tapauksessa samaa mieltä siitä, että suojassa ei ole varsinaista aukkoa. Voitaisiin ehkä kuitenkin ajatella olevan aukko esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa samankaltaisen tavaramerkin tai merkin yhteydessä käytetään hyväksi aikaisempaa tavaramerkkiä, mutta kielle-

tään selvästi yhteys siihen, jolloin periaatteessa suljetaan pois sekaannusvaara.²¹ Kuitenkin ensivaikutelmasta huolimatta myös tällaisissa tapauksissa saattaa olla sekaannusvaara. Jos näin on, tunnetut tavaramerkit hyötyvät tilanteesta muiden tavaramerkkien kanssa yhtä lailla, eikä vaikuta olevan mitään syytä myöntää niille 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan tai 5 artiklan 2 kohdan mukaista valinnaista kaksinkertaista suojaa. Jos sekaannusvaaraa ei kuitenkaan ole, tarkoittaako tämä sitä, että tällaiset tavaramerkit jäävät näissä olosuhteissa ilman toisaalta 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa, toisaalta 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 kohdan 2 kohdassa säädettyä suojaa?

43. En usko, että niin käy. Mielestäni ei ole vaikeaa tulkita säännöksiä niiden sanamuodosta poikkeamatta siten, että niissä myönnetään jatkuva suoja.

44. Direktiivin rakenteesta selviää ja johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan nimenomaisesti, että

21 — Kuten *Anti-Monopoly*-peli, johon viittasin asiassa *SABEL* esittämäni ratkaisuehdotuksen 40 ja 19 kohdassa, vaikakin vaikuttaa siltä, että Alankomaiden tuomioistuin totesi kyseisessä asiassa (*Edor v. General Mills Fun*, 1978 Ned. Jur. 83) esitetyn näytön perusteella, että sekaannusvaara oli olemassa. Toinen vastaavanlainen asia on parhaillaan vireillä yhteisöjen tuomioistuimessa (asia C-206/01, *Arsenal Football Club*), jossa samoja tavaroita, joita varten oleva merkki on sama kuin suojattu tavaramerkki, myytiin erityisellä alkuperää koskevalla ilmoituksella varustettuna.

20 — Edellä alaviitteessä 15 mainitussa asiassa C-425/98 annetun tuomion 41 kohta.

4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa säädetyn pakollisen perussuojan erityisenä edellytyksenä on sekaan-nusvaara. (On totta, ettei 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa suoranaisesti sää-detä tuosta edellytyksestä, mutta kuten olen selittänyt asiassa LTJ Diffusion esit-tämässäni ratkaisuehdotuksessa,²² edelly-tys on implisiittisenä ehtona säännösten soveltamiselle).

45. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa ja 5 artiklan 1 kohdassa säädetään useista suojaa edellyttävistä olosuhteista alkaen tilanteesta, jossa sekä tavarat että tavara-merkit tai tavaramerkki ja merkki ovat täysin samoja, ja päätyen tilanteeseen, jossa molempien osalta on kyse ainoastaan samankaltaisuudesta. Jos tavaramerkkien tai tavaramerkin ja merkin välillä ei ole lainkaan samankaltaisuutta, on mielestäni selvää, kuten edellä totesin, ettei ole perusteltua sallia suojatun tavaramerkin haltijan estää tavaramerkin tai merkin käyttöä riippumatta siitä, miten suurelta osin kyseiset tavarat ovat samankaltaisia tai erilaisia. Tällaisissa olosuhteissa suojaa ei voida laajentaa.

46. Jos samaa tai samankaltaista tavara-merkkiä tai merkkiä kuitenkin käytetään erilaisissa tavaroissa, saattaa syntyä tilan-

teita, joissa suoja on perusteltu. Tällaisissa tilanteissa kyseeseen tulevat pikemminkin sellaiset tavaramerkit, jotka ovat itsessään tunnettuja, kuin tavaramerkit, joilla ainoastaan taataan tavarankupera, ja 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa säädetään nimen-omaan tällaisista tavaramerkeistä. Näitä tilanteita, joissa asianomaiset tavarat eivät enää ole samankaltaisia, voitaisiin pitää 4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan (jotka koskevat kaikkia tavaramerkkejä) soveltamisalaan kuuluvien tilanteiden laa-jennuksena (ainoastaan tällaisten tavara-merkkien osalta). Tunnetuille tavaramer-keille ei täten myönnetä erillistä ja itse-näistä suojajärjestelmää vaan pikemminkin sama yleinen suoja kuin kaikille tavara-merkeille yhdessä erityisen, täydentävän ja valinnaisen lisäsuojan kanssa.

47. Sen lisäksi, että 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa säädetty suoja on valinnainen jäsenvalti-oille ja koskee ainoastaan tunnettuja tava-ramerkkejä, sen myöntäminen edellyttää erilaisia perusteita.²³ Enää ei tarvitse osoittaa sekaannusvaaraa, mutta toisaalta on näytettävä toteen, että kilpailevan tavaramerkin tai merkin käyttö on aihee-tonta ja että käyttö merkitsisi suojatun merkin erottamiskyvyn tai maineen epä-oikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi suojatun merkin erottamiskyvylle tai maineelle — näiden edellytysten ei tar-vitse täytyä, jos tavarat ovat samankaltai-sia. Näin ollen tunnettujen merkkien suo-jan jatkuvuudessa ei mielestäni ole aukkoa, mutta suojan laajentaminen tilanteisiin, joissa tavarat eivät ole samankaltaisia (jol-loin muiden merkkien suoja lakkaa koko-

22 — Asiassa C-291/00, LTJ Diffusion, tuomio 20.3.2003 (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa), 17.1.2002 esitetyn ratkaisuehdotuksen 34—39 kohta.

23 — Vrt. esim. edellä alaviitteessä 15mainitussa asiassa Marca Mode annetun tuomion 35 ja 36 kohta.

naan), edellyttää erilaisten ehtojen täyttymistä.

48. Lisäksi on muistettava, että erityisen erottamiskykyiset tunnetut tavaramerkit saavat muita tavaramerkkejä laajemman suojan myös 4 artiklan 1 kohdan ja 5 artiklan 1 kohdan nojalla, siitä riippumatta ovatko ne erottamiskykyisiä joko tavaramerkkiin itseensä liittyvistä syistä tai sen vuoksi, että ne ovat tunnettuja yleisön keskuudessa. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa SABEL²⁴ antamassaan tuomiossa, että erottamiskyky lisää sekaannusvaaraa. Tällainen sekaannusvaara on helpompi näyttää toteen jopa tilanteissa, joissa tavaroiden samankaltaisuus on vähäisempää, vaikka sekaannusvaaraa onkin aina arvioitava kansalliselle tuomioistuimelle esitetyn näytön perusteella.²⁵ Tältäkin osin tunnetuille tavaramerkeille myönnetty suoja on laajempi kuin muille tavaramerkeille myönnetty suoja ja täyttää tyhjiön, jonka vuoksi suojaa voitaisiin muussa tapauksessa pitää aukollisena.²⁶

24 — Edellä alaviitteessä 12 mainitussa asiassa SABEL annetun tuomion 24 kohta. Ks. myös edellä alaviitteessä 11 mainitussa asiassa Canon annetun tuomion 18 kohta ja edellä alaviitteessä 15 mainitussa asiassa Marca Mode annetun tuomion 41 kohta.

25 — Ks. asiassa Marca Mode annetun tuomion 39 kohta.

26 — Tämä oikeuskäytäntö on täysin yhtäpitävä direktiivin johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen kanssa, jossa todetaan, että sekaannusvaaran arviointi ”riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, *kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla*, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleilytyksistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden tai palvelujen välillä” (kursivointi tässä).

49. ”Aukkoteorian” kannattajilla voi olla mielessä seuraavanlainen tilanne. Jos muut käyttäisivät Coca-Cola-merkkiä tai samankaltaista merkkiä teollisessa voiteluaineessa,²⁷ Coca-Cola-yhtiö voisi estää tällaisen käytön direktiivin 5 artiklan 2 kohdan perusteella, jos merkin käyttämiselle ei olisi perusteltua syytä, mikä olisi todennäköistä, ja jos, mikä myös näyttää todennäköiseltä, käyttö merkitsisi Coca-Colan maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi Coca-Colan maineelle. Jos tällaista merkkiä kuitenkin käytettäisiin Coca-Colan kanssa samankaltaisissa tavaroissa, mutta olosuhteissa, joissa sekaannusvaaraa ei olisi (vaikka tämä vaikuttaakin epätodennäköiseltä), eikä olisi järjenvastaista, jos yhtiö menettäisi oikeutensa merkin suojaan tavaroiden samankaltaisuuden lisääntymisen vuoksi?

50. Näihin kysymyksiin saadaan vastaus yhteisöjen tuomioistuimen asioissa SABEL, Canon ja Marca Mode antamista edellä esitetystä tulkinnoista. Vaikka näitä kahta tavaraa ei sinänsä ehkä helposti sekoitettaisikaan keskenään, Coca-Cola-merkin tunnettuus pullotetuissa juomissa voi olla sellainen, että yleisö saattaisi luulla tavarana olevan peräisin samalta yritykseltä tai siihen taloudellisessa etuyhteydessä olevilta yrityksiltä,²⁸ vaikka tätä kysymystä olisi-kin tietenkin arvioitava esitetyn näytön

27 — Nizzan luokituksen luokka 4: teollisuusöljyt ja -rasvat; voiteluaineet; pölyä imevät, kosteuttavat ja sitovat aineet; polttoaineet (myös moottoreita varten) ja valaistusaineet; kynttilät ja lampun sydämet valaistukseen. Vaikka Coca-Cola -yhtiö onkin rekisteröinyt tavaramerkkinsä moniin luokkiin kuuluville tavaroille, se ei tietääkseni ole pyytänyt merkin rekisteröintiä luokassa 4. Vaikka se olisi tehnytkin näin, esittämäni esimerkki on täysin hypoteettinen.

28 — Ks. asioissa Canon ja Marca Mode annettujen tuomioiden tuomiolauselmat.

perusteella. Tällainen suoja voidaan myöntää ainoastaan erityisen erottamiskykyisille merkeille, ja jos erottamiskyky perustuu merkin tunnettuuteen, tämä erottamiskyky takaa kuulumisen hiukan toisenlaisen, direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun suojajärjestelmän soveltamisalaan.

51. Vaikka näin ollen saattaa olla niin, ettei tunnettu tavaramerkki joissakin tapauksissa olekaan suojattu samojen tai samankaltaisten tavaramerkkien tai merkien käyttöä vastaan — jos kyseiset tavarat nimittäin ovat samankaltaisia eikä sekaannusvaaraa —, jo tämänkaltaisen tilanteen määritelmänkin perusteella sen merkitys on käytännössä todennäköisesti häviävän vähäinen, ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä sen merkitystä rajoitetaan entisestään. Lisäksi lainsäätäjä on tarkoituksellisesti jättänyt säätämättä suojasta näissä tilanteissa mahdollisesti osoittaakseen, että sekaannusvaaran olisi oltava suojan tavanomainen edellytys. Lainsäätäjä on saattanut myös ajatella, että erilaisten tavaroiden ollessa kyseessä epärehelliset toimijat voisivat hyvinkin käyttää epäoikeutetusti hyväksi tunnettua tavaramerkkiä, ellei ylimääräistä suojaa myönnetä, kun taas tapauksissa, joissa tavarat ovat samankaltaisia, hyväksikäyttö olisi huomattavasti vaikeampaa ilman, että syntyy sekaannusvaara.

52. On totta, että näissä kahdessa suojajärjestelmässä edellytettyjen perusteiden erilaisuudesta saattaa aiheutua joitakin käytännön ongelmia joissakin harvoissa tapauksissa, joissa on vahva epäily siitä, voidaanko kyseiset tavarat luokitella samankaltaisiksi. Tunnetun tavaramerkin haltija saattaa joutua nostamaan kaksi vaihtoehtoista kannetta, joista toinen 4 artiklan 1 kohdan tai 5 artiklan 1 kohdan ja toinen 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan tai 5 artiklan 2 kohdan nojalla. Tämä ongelma ei kuitenkaan vaikuta ylitsepääsemättömältä, vaikka oletettaisiinkin tavaramerkin haltijan olevan haluton toimimaan näin, ja direktiivin perusteella vaikuttaa selvältä, että lainsäätäjän tarkoituksena oli säätää erilaisista edellytyksistä erilaisia tilanteita varten.

53. Edellä esitetyn perusteella katson, että direktiivin sanamuoto on selkeä ja ettei ole mitään pakottavaa syytä, jonka vuoksi sitä olisi tulkittava vastoin sen selkeää merkitystä.

54. Tämän näkemyksen perustelemiseksi ei kaiken kaikkiaan ole tarpeen tarkastella sitä, olisiko kyseisen suojan suotavampi kattaa myös tapaukset, joissa kyseiset tavarat ovat samankaltaisia. Tällainen arviointi kuuluu lainsäätäjälle. Olen kuitenkin jo huomauttanut a fortiori -lähestymistavan houkuttelevuudesta, mutta toisaalta Gofkid ja Yhdistynyt kuningaskunta

ovat väittäneet, että tällainen tulkinta ei ole milteään osin toivottava. Näiden väitteiden lyhyt tarkastelu saattaa olla hyödyllistä.

55. Mielestäni Gofkidin ja Yhdistyneen kuningaskunnan väite, jonka mukaan ehdotettu 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan laajempi tulkinta hämärtäisi direktiivissä myönnettyä selkeää suojaa, joka pohjimmiltaan perustuu sekaannusvaaraan, sallimalla joissakin tilanteissa myönnettävän kilpailevan tai valinnaisen suojan, jolla olisi toiset perusteet, ja johtaisi näin oikeudelliseen epävarmuuteen, on mielestäni erittäin vakuuttava. Kilpailijoiden, jotka haluavat käyttää samankaltaisia tavaramerkkejä samanlaisissa tavaroissa (ja on muistettava, että tavaroiden luonne saattaa oikeuttaa tai jopa edellyttää merkkien samankaltaisuuden asteen), olisi varmistauduttava siitä, ettei sekaannusvaaraa ole, ja lisäksi varmistettava, ettei niitä vastaan voida nostaa kannetta 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan tai 5 artiklan 2 kohdan nojalla. Tällainen tulos aiheuttaisi valitettavan paljon sekaannusta järjestelmässä itsessään.

56. Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on huomauttanut, lisäksi on tärkeää ottaa huomioon yhteisön tavaramerkeille koituvat seurannaisvaikutukset. Asetuksen 8 artiklan 5 kohdan mukaan merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos aikaisempi kansallinen tavaramerkki on tunnettu kyseisessä jäsenvaltiossa ja jos se täyttää direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa säädetyt

edellytykset olennaisilta osin. Näin ollen se, että yksittäisen jäsenvaltion kansallinen tuomioistuin toteaa, että tavaramerkki on tunnettu kyseisessä jäsenvaltiossa ja että kilpailevan merkin käyttäminen merkitsisi kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka olisi haitaksi kyseisen tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle kyseisessä jäsenvaltiossa, riittää estämään kilpailevan merkin rekisteröinnin yhteisön tavaramerkiksi. Näissä olosuhteissa ei vaikea toivottavalta, että direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan soveltamisalaa laajennetaan enemmän kuin on tarpeen.

57. Molempien edellä esitettyjen näkökohtien osalta saattaa olla hyvä muistaa, että direktiivi annettiin EY:n perustamissopimuksen 100 a artiklan (josta on muutettuna tullut EY 95 artikla) perusteella — ja täten perustamissopimuksen 7 a artiklassa (josta on muutettuna tullut EY 14 artikla) tarkoitettujen sisämarkkinoiden toteuttamista koskevien tavoitteiden toteuttamiseksi — ja että sillä pyritään erityisesti poistamaan eroja, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta.²⁹ Direktiivin säännösten tulkitseminen paitsi vastoin niiden tarkkaa sanamuotoa myös siten, että pyritään lisäämään mahdollisuuksia vastustaa tavaramerkkien tai merkkien käyttöä tai rekisteröintiä tilanteissa, joissa ei ole sekaannusvaaraa, tuntuu vain vaivoin näiden tavoitteiden mukaiselta.

29 — Ks. johdanto-osan ensimmäinen perustelukappale.

58. Näin ollen ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on mielestäni vastattava siten, että direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa säädetty valinnainen suoja koskee ainoastaan tilanteita, joissa kyseiset tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia niiden kanssa, joille (aikaisempi) tavaramerkki on myönnetty. Jos tavarat tai palvelut ovat samankaltaisia, kansallisen tuomioistuimen on erityisen erottamiskykyisten merkkien suojaa koskevan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella tarkasteltava, onko olemassa sekaannusvaara.

60. Davidoffin perustelut perustuvat lähinnä direktiivin johdanto-osan kolmanteen ja yhdeksänteen perustelukappaleeseen: "ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti, ja näin on riittävää lähentää niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan"; "tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden edistämiseksi on tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat tästä lähtien saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä; tämän ei kuitenkaan tulisi estää jäsenvaltioita halutessaan myöntämästä laajempaa suojaa laajalti tunnetuille tavaramerkeille". Davidoffin mielestä direktiivissä säädetään näin ollen pakottavat säännöt ainoastaan tapauksille, joissa on sekaannusvaara, ja laajemmasta suojasta päättäminen jätetään jäsenvaltioiden harkintavaltaan.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

59. Portugalin hallitus ja komissio eivät ole kumpikaan käsitelleet kysymystä siitä, voidaanko direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa ja 5 artiklan 2 kohtaa, jos niiden soveltumisalan katsotaan rajoittuvan tavaroihin, jotka eivät ole samankaltaisia, täydentää tästä huolimatta kansallisilla säännöillä, joilla tunnetuille tavaramerkeille annetaan muilla perusteilla suojaa sellaisia (myöhempiä) tavaramerkkejä tai merkkejä vastaan, jotka ovat samoja tai samankaltaisia tavaroita varten. Davidoff puoltaa myöntävää vastausta voimakkaasti, kun taas Gofkidilla ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksella on vastakainen mielipide.

61. En ole samaa mieltä tästä tulkinnasta. Ensiksikään tämä tulkinta ei saa tukea direktiivin säännöksistä — kuten Davidoff myöntää —, ja lisäksi se on ristiriidassa johdanto-osan seitsemännen perustelukappaleen kanssa, jossa todetaan, että "perusteet tavaramerkin rekisteröinnin epäämiselle ja mitättömyydelle, esimerkiksi erottuvuuden puuttuminen tai tavaramerkin ja aikaisempien oikeuksien välinen etuoikeus, on lueteltava tyhjentävästi, vaikka jotkin näistä perusteista ovat valinnaisia jäsenvaltioille, jotka voivat sen

vuoksi pitää nämä perusteet voimassa tai antaa niistä säännöksiä” (kursivointi tässä).

62. Näin ollen vaikuttaa selvältä, että lainsäätäjän tarkoituksena oli rajoittaa laajemman valinnaisen suojajärjestelmän soveltamisala asiaa koskeissa direktiivin säännöksissä määriteltyihin tilanteisiin. Jos näin ei olisi ollut, ei olisi ollut kovinkaan perusteltua määritellä 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdan nojalla mahdollisesti myönnettävän suojan mitään yksityiskohtia. Näin ollen näissä säännöksissä asetetaan jäsenvaltioiden harkintavallalle erittäin selkeät rajat.

63. Tässä yhteydessä on jälleen tärkeää panna merkille, että jossakin jäsenvaltiossa hankittu aikaisempi oikeus voi estää tavaramerkin rekisteröinnin yhteisön tavaramerkiksi. Jos jokainen jäsenvaltio voisi säätää haluamansa laajemman suojan vapaasti, saattaisi hyvinkin syntyä vaarallinen tilanne, jossa yhteisön koko tavaramerkkijärjestelmä sekä direktiiviin itseensä sisältyvä lainsäädäntöjen lähentämiseen tähtäävä tarkoitus, jolla pyritään ehkäisemään kaupan esteet ja kilpailun vääristymät sisämarkkinoiden etujen mukaisesti, tehtäisiin mitättömäksi.³⁰

64. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön³¹ mukaan direktiivin 5—7 artiklalla on täysin yhdenmukaistettu ne jäsenvaltioiden kansalliset säännökset, jotka koskevat tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia. Tämän on katsottava koskevan ainakin 4 artiklan 4 kohdan a alakohtaa, ellei sen tulkita olevan ristiriidassa 5 artiklan 2 kohdan kanssa, jonka sanamuoto on käytännössä sama.

65. On totta, että Bundesgerichtshof esittää perusteluissaan, että sen toinen ennakkoratkaisukysymys koskee etenkin sitä, sallitaanko kansallisilla vilpillistä kilpailua koskevilla säännöksillä annettava lisäsuoja. Direktiivin johdanto-osan kuudennen perustelukappaleen mukaan direktiivi ”ei estä jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä, esimerkiksi niiden vilpillistä kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä”.

66. Vaikka kansallisen tuomioistuimen kysymys ei tosin koske erityisesti tätä näkökohtaa, jota ei ole myöskään käsitelty yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyissä huomautuksissa, minusta vaikuttaa kuitenkin siltä, että 4 artiklan 4 kohdan a alakohdan ja 5 artiklan 2 kohdan tarkoituksena on estää tietynlainen vilpillinen kilpailu. Niissä eritellään johdanto-osan kuudennen perustelukappaleen mukaisesti,

30 — Ks. asia C-355/96, *Silhouette International Schmied*, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. I-4799, 26 ja 27 kohta).

31 — Ks. esim. edellä alaviitteessä 30 mainitussa asiassa *Silhouette* annetun tuomion 25 kohta ja yhdistetyissä asioissa C-414/99—C-416/99, *Davidoff ja Levi Strauss*, tuomio 20.11.2001 (Kok. 2001, s. I-8691, 39 kohta).

millaisia vilpillistä kilpailua koskevia kansallisia säännöksiä voidaan soveltaa kyseessä olevan kaltaisissa tilanteissa. Näin ollen vaikuttaa hyväksyttävältä, että lainsäätäjän tarkoituksena ei ollut sallia muiden, kattavampien, vastaavien säännösten soveltamista tällaisissa tilanteissa; jos tämä olisi ollut tarkoitus, lainsäätäjä olisi joko

nimenomaisesti todennut tämän tai jättänyt erittelemättä sallitut säännökset.

67. Näin ollen toiseen kysymykseen on mielestäni vastattava kieltävästi.

Ratkaisuehdotus

68. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Bundesgerichtshofin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

Neuvoston direktiivin 89/104/ETY 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa säädetty valinnainen suoja koskee ainoastaan tilanteita, joissa kyseiset tavarat tai palvelut eivät ole samankaltaisia kuin ne, joiden osalta (aikaisempi) tavaramerkki on pätevä. Jos tavarat tai palvelut ovat samankaltaisia, kansallisen tuomioistuimen on erityisen erottamiskykyisten tavaramerkkien suojaa koskevan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön perusteella tarkasteltava, onko olemassa 4 artiklan 1 kohdassa tai 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sekaannusvaara.

Direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 2 kohdassa mainitut perusteet valinnaisen suojan myöntämiselle ovat tyhjentävät, eikä niitä saa täydentää kansallisilla säännöksillä, joissa säädetään laajalti tunnetuille merkeille annettavasta lisäsuojasta sellaisia myöhempiä merkkejä vastaan, joita käytetään tai on määrä käyttää samoissa tai samankaltaisissa tavaroissa tai palveluissa.