

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

22 päivänä syyskuuta 2011 \*

Asiassa C-323/09,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 16.7.2009 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 12.8.2009, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

**Interflora Inc.** ja

**Interflora British Unit**

vastaan

**Marks & Spencer plc** ja

**Flowers Direct Online Ltd,**

\* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekä tuomarit J.-J. Kasel, M. Ilešič (esittelevä tuomari), E. Levits ja M. Safjan,

julkisasiamies: N. Jääskinen,  
kirjaaja: johtava hallintovirkkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 13.10.2010 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Interflora Inc. ja Interflora British Unit, edustajinaan R. Wyand, QC, ja barrister S. Malynicz,
- Marks & Spencer plc, edustajinaan G. Hobbs, QC, barrister E. Himsworth, solicitor T. Savvides ja solicitor E. Devlin,
- Portugalin hallitus, asiamiehenään L. Inez Fernandes,
- Euroopan komissio, asiamiehenään H. Krämer,

kuultuaan julkisasiamiehen 24.3.2011 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

### **tuomion**

- 1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 5 artiklan sekä yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 9 artiklan tulkintaa.
  
- 2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa vastakkain olivat aluksi kantajina Interflora Inc. ja Interflora British Unit sekä vastaajina Marks & Spencer plc (jäljempänä M & S) ja Flowers Direct Online Ltd. Flowers Direct Online Ltd:n kanssa tehdyn sovintoratkaisun jälkeen pääasian oikeudenkäynnissä vastakkain ovat nyttemmin Interflora Inc. ja Interflora British Unit sekä M & S, ja oikeudenkäynti koskee internetissä esitettäviä M & S:n ilmoituksia, jotka perustuvat INTERFLORA-tavaramerkkiä vastaaviin avainsanoihin.

### **Asiaa koskevat oikeussäännöt**

- 3 Direktiivi 89/104 on kumottu jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25), joka tuli voimaan 28.11.2008, ja asetus N:o 40/94 on kumottu

yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun kuitenkin otetaan huomioon tiettyjen tosiseikkojen tapahtuma-aika, pääasian oikeudenkäyntiin voidaan katsoa sovellettavan direktiiviä 89/104 ja asetusta N:o 40/94.

- 4 Vaikka unionin tuomioistuin esittää tästä syystä kansallisen tuomioistuimen pyytämät tulkinnat direktiivistä 89/104 ja asetuksesta N:o 40/94, on kuitenkin huomautettava, että jos kansallinen tuomioistuin tukeutuu ratkaistessaan pääasian oikeudenkäyntiä direktiivin 2008/95 ja asetuksen N:o 207/2009 sääntöihin, nyt esitettävät tulkinnat ovat sovellettavissa näihin uusiin säännöksiin. Pääasian kannalta merkityksellisten säännösten sanamuotoa, asiayhteyttä tai tavoitetta ei ole muutettu mitenkään merkittävästi viimeksi mainittuja direktiiviä ja asetusta annettaessa.
  
- 5 Direktiivin 89/104 kymmenennessä perustelukappaleessa todettiin seuraavaa:

”rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän; tämä suoja on ehdoton, jos tavaramerkki ja merkki ovat samat [ja] tavarat tai palvelut [ovat samat]; suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat tai palvelut [ovat samankaltaiset]; on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan; [sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle].”

- 6 Asetuksen N:o 40/94 seitsemäs perustelukappale oli sanamuodoltaan lähes samanlainen.

- 7 Direktiivin 89/104 5 artiklassa, jonka otsikko oli ”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet”, säädettiin 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 säädetyn 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;
- c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;
- d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa.

--”

- 8 Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sanamuoto vastasi olenaisilta osiltaan direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan sanamuotoa. Samaisen 9 artiklan 2 kohta vastasi mainitun 5 artiklan 3 kohtaa. Asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa puolestaan säädettiin seuraavaa:

”Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

--

- c) merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin yhteisön tavaramerkki, tavaroille tai palveluille, jotka ovat erilaisia kuin ne, joille yhteisön tavaramerkki on rekisteröity, kun se on laajalti tunnettu yhteisössä, ja jos merkin käyttäminen ilman perusteltua syytä merkitsisi yhteisön tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksikäyttöä taikka olisi niille haitaksi.”

## Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

### *Indeksointipalvelu AdWords*

- 9 Kun internetin käyttäjä tekee hakukone Googlessa haun yhden tai useamman sanan perusteella, Google esittää osuvuuden mukaan tärkeysjärjestyksessä sivustot, jotka tuntuvat vastaavan parhaiten näitä sanoja. Kyseessä ovat niin sanotut luonnolliset hakutulokset.
  
- 10 Googlen tarjoama AdWords-niminen maksullinen indeksointipalvelu mahdollistaa lisäksi sen, että talouden toimijat voivat yhden tai useamman avainsanan valitsemalla saada aikaan sen, että tilanteessa, jossa tämä sana vastaa tai nämä sanat vastaavat internetin käyttäjän hakukoneelle esittämässä pyynnössä esiintyvää sanaa tai siinä esiintyviä sanoja, näkyviin tulee mainoslinkki kyseisen talouden toimijan sivustolle. Tämä mainoslinkki esitetään otsakkeen ”sponsorilinkit” alla joko ruudun oikeassa reunassa luonnollisten tulosten oikealla puolella tai ruudun yläreunassa niiden yläpuolella.
  
- 11 Mainoslinkkiin liittyy lyhyt kaupallinen viesti. Linkki ja viesti muodostavat yhdessä mainoksen, joka esitetään edellä mainitun otsakkeen alla.
  
- 12 Mainostaja maksaa indeksointipalvelusta aina, kun mainoslinkkiä napsautetaan. Maksu perustuu muun muassa ”napsautuskohtaiseen enimmäishintaan”, jonka mainostaja on Googlen kanssa tekemänsä indeksointipalvelusopimuksen tekoajankohtana todennut olevansa valmis maksamaan, sekä siihen, kuinka monta kertaa internetin käyttäjät ovat napsauttaneet kyseistä linkkiä.

- 13 Useat mainostajat voivat valita saman avainsanan. Niiden mainoslinkkien esittämisjärjestys määritetään tällöin muun muassa napsautuskohtaisen enimmäishinnan, linkkien aikaisempien napsautusten määrän sekä Googlen arvioiman mainoksen laadun mukaan. Mainostaja voi milloin tahansa kohentaa paikkaansa esittämisjärjestyksessä vahvistamalla korkeamman napsautuskohtaisen enimmäishinnan tai yrittämällä parantaa mainoksensa laatua.

*Avainsanojen käyttö pääasiassa*

- 14 Interflora Inc. on Michiganin osavaltiossa (Yhdysvallat) rekisteröity yhtiö, joka johtaa maailmanlaajuisia kukkien toimitusverkostoa. Interflora British Unit on Interflora Inc:n lisenssinsaaja.
- 15 Interflora Inc:n ja Interflora British Unitin verkostoon (jäljempänä yhdessä Interflora) kuuluu kukkaliikkeitä, joille asiakas voi jättää tilauksen henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Interfloralla on myös verkkosivut, joiden kautta tilauksen voi tehdä internetissä, ja nämä tilaukset hoitaa kukkien toimitusosoitetta lähinnä oleva verkoston jäsen. Pääverkkosivuston osoite on [www.interflora.com](http://www.interflora.com). Siltä pääsee maakohtaisille verkkosivuille, kuten osoitteeseen [www.interflora.co.uk](http://www.interflora.co.uk).
- 16 INTERFLORA on kansallinen tavaramerkki Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja myös yhteisön tavaramerkki. On riidatonta, että nämä tavaramerkit ovat kukkien toimituspalveluissa huomattavan laajalti tunnettuja Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa.



- 17 M & S on Englannin oikeuden mukaan perustettu yhtiö, ja se on yksi Yhdistyneen kuningaskunnan suurimmista vähittäiskauppiaista. Se myy laajaa valikoimaa tavaroita ja tarjoaa palveluja sekä myymäverkostonsa että verkkosivustonsa [www.marksandspencer.com](http://www.marksandspencer.com) kautta. Muiden toimintojensa ohella se myy ja toimittaa kukkia. Tämä liiketoiminta kilpailee Interfloran toiminnan kanssa. Pääasian osapuolet ovat yhtä mieltä siitä, ettei M & S kuulu Interflora-verkostoon.
- 18 M & S valitsi indeksointipalvelu AdWordsia käyttäessään avainsanoikseen ”Interflora”, tämän avainsanan muunnelmat pienine virheineen sekä Interflora-sanan sisältävät ilmaisut (”Interflora flowers”, ”Interflora delivery”, ”Interflora.com”, ”Interflora.co.uk” jne). Kun siis internetin käyttäjä syötti sanan ”Interflora” tai jonkin näistä muunnelmista tai ilmaisuista hakusanaksi Googlen hakukoneeseen, M & S:n mainos tuli näkyviin otsakkeen ”sponsorilinkit” alla.
- 19 Tämä mainos sisälsi muun muassa seuraavat kohdat:

”M & S Flowers Online

[www.marksandspencer.com/flowers](http://www.marksandspencer.com/flowers)

Upeita tuoreita kukkia ja kasveja

Ennen kello 17:ää tehdyt tilaukset toimitetaan seuraavana päivänä.”

(”M & S Flowers Online

[www.marksandspencer.com/flowers](http://www.marksandspencer.com/flowers)

Gorgeous fresh flowers & plants

Order by 5 pm for next day delivery”)

- 20 Todettuaan, että näin oli tapahtunut, Interflora nosti M & S:ää vastaan kanteen tavaramerkkioikeuksiensa rikkomisesta High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa, joka päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle kymmenen ennakkoratkaisukysymystä. Unionin tuomioistuimen pyydettyä selvennystä asiaan kansallinen tuomioistuin päätti 29.4.2010 tekemällään välipäätöksellä, joka saapui unionin tuomioistuimeen 9.6.2010, peruuttaa kuusi viimeistä kysymystä ja pitää voimassa ainoastaan seuraavat neljä kysymystä:

”1) Jos elinkeinonharjoittaja, joka kilpailee rekisteröidyn tavaramerkin haltijan kanssa ja myy internetsivustonsa kautta samoja tavaroita ja tarjoaa samoja palveluja kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity

- valitsee hakukoneoperaattorin tarjoaman sponsorilinkkipalvelun avainsanaksi merkin, joka on – – sama kuin kyseinen tavaramerkki
- nimeää merkin avainsanaksi
- liittää merkin oman sivustonsa URL-osoitteeseen

- määrittää napsautushinnan, jonka se maksaa kyseisestä avainsanasta
  
- asettaa määritykset sponsorilinkin näyttöajaksi ja
  
- käyttää merkkiä maksujen laskutuksesta ja maksamisesta tai tilinsä hallinnoinnista hakukoneoperaattorin kanssa käymässään liikekirjeenvaihdossa, mutta itse sponsorilinkki ei sisällä kyseistä merkkiä tai sen kanssa samankaltaista merkkiä

merkitsevätkö jotkin tai kaikki näistä toimista sitä, että kilpailija 'käyttää' merkkiä [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

- 2) Onko tämänkaltainen käyttö merkin käyttämistä samoja tavaroita tai palveluja 'varten' kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetulla tavalla?
  
- 3) Kuuluuko tämänkaltainen käyttö jommassakummassa tai kummassakin seuraavista kohdista mainittujen säännösten soveltamisalaan:
  - a) [direktiivin 89/104] 5 artiklan 1 kohdan a alakohta ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan a alakohta sekä
  
  - b) [direktiivin 89/104] 5 artiklan 2 kohta ja [asetuksen N:o 40/94] 9 artiklan 1 kohdan c alakohta?

- 4) Vaikuttaako kolmanteen kysymykseen annettavaan vastaukseen se, että
- a) kilpailijan sponsorilinkin näyttäminen vastauksena käyttäjän kyseisellä merkillä tekemään hakuun voi johtaa siihen, että ainakin jotkut yleisöstä saattavat luulla kilpailijan olevan tavaramerkin haltijan toimitusverkoston jäsen, vaikka näin ei tosiasiallisesti ole, tai että
  - b) hakukoneoperaattori ei kyseisessä – – jäsenvaltiossa salli tavaramerkkien haltijoiden estävän muita valitsemasta avainsanoiksi merkkejä, jotka ovat samoja kuin niiden tavaramerkit?”

### **Pyyntö suullisen käsittelyn uudelleen aloittamisesta**

- <sup>21</sup> M & S pyysi 1.4.2011 päivätyllä kirjeellä suullisen käsittelyn uudelleen aloittamista sillä perusteella, että 24.3.2011 luettu julkisasiamiehen ratkaisuehdotus pohjautuu virheellisiin oletuksiin ja on ristiriidassa unionin tuomioistuimen ja ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen toimivallan jakoa koskevien periaatteiden kanssa. M & S huomauttaa viimeksi mainitusta seikasta, että julkisasiamies ei ole rajoittunut arvioimaan unionin oikeuden merkityksellisiä sääntöjä vaan on lisäksi esittänyt, mihin lopputulokseen näiden sääntöjen tulkinnan olisi hänen mielestään johdettava pääasian oikeudenkäynnissä.
- <sup>22</sup> Vakiintuneessa oikeuskäytännössä on todettu, että unionin tuomioistuin voi määrätä työjärjestyksensä 61 artiklan mukaisesti suullisen käsittelyn aloitettavaksi uudestaan, jos se katsoo, että sillä ei ole riittävästi tietoa asiasta tai että asia olisi ratkaistava sellaisen argumentin perusteella, josta asianosaisilla ei ole ollut tilaisuutta lausua (ks. mm.

asia C-284/06, Burda, tuomio 26.6.2008, Kok., s. I-4571, 37 kohta ja asia C-221/09, AJD Tuna, tuomio 17.3.2011, Kok., s. I-1655, 36 kohta).

- 23 Unionin tuomioistuin katsoo, että sen käytettävissä ovat nyt käsiteltävässä asiassa kaikki seikat, jotka se tarvitsee vastatakseen kansallisen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin, ja ettei asiaa ole ratkaistava sellaisen argumentin perusteella, jota ei ole käsitelty unionin tuomioistuimessa.
- 24 Kun tarkastellaan julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksesta esitettyä kritiikkiä, on muistutettava, että SEUT 252 artiklan toisen kohdan mukaan julkisasiamiehen tehtävänä on täysin puolueettomana ja riippumattomana esittää perustellut ratkaisuehdotukset asioissa, jotka Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön mukaan vaativat hänen myötävaikutustaan. Tätä tehtävää hoitaessaan julkisasiamies voi tarvittaessa analysoida ennakkoratkaisupyyntöä asettamalla sen laajempaan asiayhteyteen kuin se, jonka ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tai pääasian asianosaiset ovat nimenomaisesti määritelleet. Julkisasiamiehen ratkaisuehdotus tai perustelut, joiden pohjalta tämä päätty tiettyyn ratkaisuun, eivät myöskään sido asiaa käsittelevää ratkaisukokoonpanoa (ks. asia C-229/09, Hogan Lovells International, tuomio 11.11.2010, Kok., s. I-11335, 26 kohta ja em. asia AJD Tuna, tuomion 45 kohta).
- 25 Sama pätee ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen, jonka ei ole noudatettava julkisasiamiehen esittämää päättelyä soveltaessaan unionin tuomioistuimen antamaa ennakkoratkaisua.
- 26 Tässä tilanteessa M & S:n vaatimus suullisen käsittelyn uudelleen aloittamisesta on hylättävä.

## Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

*Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa koskevat kysymykset*

- 27 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyrkii ensimmäisellä ja toisella kysymyksellään sekä kolmannen kysymyksensä a kohdalla selvittämään, onko direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kilpailijaa esityttämästä tämän tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan, jonka kilpailija on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta valinnut internetin indeksointipalvelussa, perusteella mainosta sellaisista tavaroista tai palveluista, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity.
- 28 Neljännellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyrkii selvittämään, onko tässä yhteydessä merkitystä sillä seikalla, että kyseinen mainos voi saada osan merkityksellisestä yleisöstä virheellisesti luulemaan, että mainostaja on tavaramerkin haltijan kaupallisen verkoston jäsen, ja sillä seikalla, että hakukoneoperaattori ei salli tavaramerkkien haltijoiden estävän muita valitsemasta avainsanoiksi merkkejä, jotka ovat samoja kuin niiden tavaramerkit.
- 29 Nämä kysymykset on syytä tutkia yhdessä.
- 30 Unionin tuomioistuin on jo todennut, että merkki, jonka mainostaja on valinnut avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa, on mainostajan käyttämä keino mainoksen esittämisen aikaansaamiseksi, ja kyseistä merkkiä näin ollen käytetään direktiivin

89/104 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa tarkoitettussa elinkeinotoiminnassa (ks. mm. yhdistetyt asiat C-236/08-C-238/08, Google France ja Google, tuomio 23.3.2010, Kok., s. I-2417, 49–52 kohta ja asia C-278/08, BergSpechte, tuomio 25.3.2010, Kok., s. I-2517, 18 kohta).

- 31 Kyse on lisäksi käytöstä mainostajan tavaroita tai palveluja varten, ja näin on myös silloin, kun avainsanaksi valittu merkki ei esiinny itse mainoksessa (em. asia BergSpechte, tuomion 19 kohta ja asia C-91/09, Eis.de, määräys 26.3.2010, 18 kohta).
- 32 Tavaramerkin haltija ei kuitenkaan voi estää tavaramerkinsä kanssa samanlaisen merkin käyttämistä avainsanana, elleivät kaikki tätä varten direktiivin 89/109 5 artiklassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklassa sekä asiaa koskevassa oikeuskäytännössä esitetyt edellytykset täyty.
- 33 Pääasiassa on kyse tilanteesta, jota tarkoitetaan edellä mainituissa 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, eli niin sanotusta ”kaksinkertaisesta samuudesta”, jolloin kolmas käyttää samaa merkkiä kuin tavaramerkki samanlaisia tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. On nimittäin kiistatonta, että M & S on muun muassa käyttänyt kukkien toimituspalvelujaan varten merkkiä ”Interflora”, joka on sisällöltään samanlainen kuin sanamerkki INTERFLORA, joka on rekisteröity kukkien toimituspalveluja varten.
- 34 Tässä tilanteessa tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kyseinen käyttö vain, jos se voi aiheuttaa vahinkoa jollekin tavaramerkin tehtävistä (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 79 kohta ja em. asia BergSpechte, tuomion

21 kohta; ks. myös asia C-487/07, L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009, Kok., s. I-5185, 60 kohta ja asia C-558/08, Portakabin, tuomio 8.7.2010, Kok., s. I-6963, 29 kohta).

- 35 Interflora katsoo, että tämä edellytys on jo vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti ymmärrettävä siten, että edellä mainitulla 1 kohdan a alakohdalla suojataan tavaramerkin haltijaa tavaramerkin kaikkiin tehtäviin kohdistuvia kaikenlaisia loukkauksia vastaan. M & S kuitenkin väittää, ettei tällaista tulkintaa voida yksiselitteisesti johtaa oikeuskäytännöstä ja että sillä saatetaan luoda epätasapaino immateriaalioikeuksien suojelun ja vapaan kilpailun mukaisten intressien välille. Euroopan komissio puolestaan katsoo, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdalla ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdalla suojataan tavaramerkin haltijaa ainoastaan niitä loukkauksia vastaan, jotka kohdistuvat tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävään. Tavaramerkin muilla tehtävillä voi enintään olla merkitystä tulkittaessa direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdtaa, jotka koskevat laajalti tunnettuihin tavaramerkkeihin perustuvia oikeuksia.
- 36 Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan ja kymmenennen perustelukappaleen sanamuodosta ilmenee, että jäsenvaltioiden lainsäädäntö on yhdenmukaistettu siten, että tavaramerkillä myönnettävä yksinoikeus tarjoaa haltijalleen "ehdottoman" suojan sitä vastaan, että kolmannet voisivat käyttää kyseisen tavaramerkin kanssa samanlaisia merkkejä samanlaisia tavaroita tai palveluja varten, kun taas silloin, kun kyse ei ole tällaisesta kaksinkertaisesta samuudesta, tavaramerkin haltija voi pätevästi vedota yksinoikeuteensa ainoastaan sekaannusvaaran vallitessa. Tällainen direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa myönnetyn suojan ja saman kohdan b alakohdassa säädetyn suojan välinen erottelu toistetaan yhteisön tavaramerkin suhteen asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa ja 9 artiklan 1 kohdassa.
- 37 Vaikka unionin lainsäätäjä on määritellyt "ehdottomaksi" suojan, jota myönnetään sitä vastaan, että tavaramerkin kanssa samanlaisia merkkejä käytetään ilman suostumusta niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, unionin tuomioistuin on tätä määritelmää arvioidessaan todennut, että olipa



direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa myönnetty suoja kuinka tärkeää tahansa, sillä pyritään ainoastaan siihen, että tavaramerkin haltija voisi suojella sillä tässä ominaisuudessa olevia erityisintressejään eli varmistaa sen, että tavaramerkki pystyy täyttämään tehtävänsä. Unionin tuomioistuimien on tämän perusteella päätellyt, että tavaramerkillä myönnettyä yksinoikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtävälle eli erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavarankuluttajien takaaminen kuluttajille (asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002, Kok., s. I-10273, 51 kohta).

38 Direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan tällainen tulkinta on toistettu useaan otteeseen, ja sitä on sovellettu myös asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaan (ks. mm. direktiivin 89/104 osalta asia C-17/06, Céline, tuomio 11.9.2007, Kok., s. I-7041, 16 kohta ja asia C-533/06, O2 Holdings ja O2 (UK), tuomio 12.6.2008, Kok., s. I-4231, 57 kohta sekä asetuksen N:o 40/94 osalta asia C-62/08, UDV North America, määräys 19.2.2009, Kok., s. I-1279, 42 kohta ja em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 75 kohta). Tätä tulkintaa on lisäksi täsmennetty siten, että mainituissa säännöksissä sallitaan tavaramerkin haltijan vetoavan yksinoikeuteensa, jos jotain tavaramerkin tehtävistä loukataan tai saatetaan loukata, olipa kyse tavaramerkin kattaman tavarankuluttajien tai palvelun alkuperän osoittamista koskevasta keskeisestä tehtävästä tai jostain sen muista tehtävistä, esimerkiksi kyseisen tavarankuluttajien laadun takaamista koskevasta tehtävästä tai tiedottamiseen, investointiin ja mainontaan liittyvistä tehtävistä (em. asia L'Oréal ym., tuomion 63 ja 65 kohta sekä em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 77 ja 79 kohta).

39 Tavaramerkin muista tehtävistä kuin alkuperän osoittamistehtävästä on todettava, että sekä unionin lainsäätäjät – käyttämällä sanaa ”erityisesti” direktiivin 89/104 kymmenennessä perustelukappaleessa ja asetuksen N:o 40/94 seitsemännessä perustelukappaleessa – että unionin tuomioistuimien – joka on käyttänyt ilmausta ”tavaramerkin tehtävät” edellä mainitussa asiassa Arsenal Football Club antamastaan tuomiosta lähtien – ovat ilmaisseet, että tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävä ei ole sen ainoa tehtävä, jota on suojattava kolmansien loukkauksia vastaan. Sekä unionin lainsäätäjät että unionin tuomioistuimien ovat näin ottaneet huomioon sen seikan, että tavaramerkki

on usein tavaroiden tai palvelujen alkuperän osoittajan lisäksi kaupallisen strategian väline, jota käytetään erityisesti mainonnassa tai maineen rakentamisessa merkkioskollisuuden luomiseksi.

- 40 On selvää, että tavaramerkin oletetaan aina täyttävän alkuperän osoittamistehtävää, kun taas sen muiden tehtävien täytyminen riippuu siitä, käyttääkö tavaramerkin haltija sitä tällaiseen tarkoitukseen, kuten mainontaa tai investointeja varten. Tällä tavaramerkin keskeisen tehtävän ja sen muiden tehtävien välisellä erolla ei voida kuitenkaan mitenkään perustella sitä, että jos tavaramerkkiä käytetään yhtä tai useampaa tällaista muuta tehtävää varten, näihin kohdistuvat loukkaukset jäisivät direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalan ulkopuolelle. Vastaavasti ei voida katsoa, että pelkästään laajalti tunnetuilla tavaramerkeillä voi olla muita tehtäviä kuin alkuperän osoittamistehtävä.
- 41 Kansallisen tuomioistuimen on sovellettava tavaramerkin jonkin tehtävän loukkauksista koskevaa edellytystä edellä esitettyjen arviointien ja jäljempänä esitettävien täsmällisempien tulkintaohjeiden valossa.
- 42 Unionin tuomioistuin on jo todennut tavaramerkkien kanssa samanlaisten merkkin käyttämisestä avainsanoina internetin indeksointipalvelussa niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten kyseiset tavaramerkit on rekisteröity, että alkuperän osoittamistehtävän lisäksi merkitystä voi olla mainontatehtävällä (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 81 kohta). Tämä päätelmä pätee myös nyt käsiteltävään asiaan, vaikka Interflora on lisäksi vedonnut tavaramerkkinsä investointitehtävän loukkaamiseen.

- 43 Kansalliselle tuomioistuimelle on näin ollen esitettävä tulkintaohjeet tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävän, mainontatehtävän ja investointitehtävän suhteen.

#### Alkuperän osoittamistehtävän loukkaaminen

- 44 Kysymys siitä, aiheutetaanko tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävälle vahinkoa, kun internetin käyttäjille näytetään tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan perusteella tavaramerkin haltijan kilpailijan kaltaisen kolmannen mainos, riippuu erityisesti mainoksen esittämistavasta. Tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävälle aiheutetaan vahinkoa silloin, kun tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi sen perusteella saada selville tai voi sen perusteella saada vain hankalasti selville, ovatko mainoksessa tarkoitettut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai tähän taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä vai kolmannelta (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 83 ja 84 kohta sekä em. asia Portakabin, tuomion 34 kohta). Tällaisessa tilanteessa – jolle on lisäksi tyypillistä se, että mainos ilmestyy näkyviin heti sen jälkeen, kun tavaramerkki on syötetty hakusanaksi, ja se esitetään silloin, kun myös tavaramerkki hakusanana mainitaan kuvaruudulla – internetin käyttäjä voi erehtyä asianomaisten tavaroiden tai palvelujen alkuperästä (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 85 kohta).
- 45 Kun kolmannen mainoksessa annetaan ymmärtää, että tämän kolmannen ja tavaramerkin haltijan välillä on taloudellinen yhteys, on katsottava, että alkuperän osoittamistehtävälle aiheutetaan vahinkoa. Vastaavasti on niin, että vaikka mainoksessa ei vihjattaisi taloudellisen yhteyden olemassaoloon mutta mainos on siinä määrin epä-määräinen asianomaisten tavaroiden tai palvelujen alkuperästä, ettei tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä voi tietää mainoslinkin ja siihen liitetyn kaupallisen viestin perusteella, onko mainostaja tavaramerkin haltijaan nähden kolmas vai päinvastoin taloudellisesti siihen yhteydessä, on myös katsottava, että tavaramerkin kyseiselle tehtävälle on aiheutettu vahinkoa (em. yhdistetyt asiat

Google France ja Google, tuomion 89 ja 90 kohta sekä em. asia Portakabin, tuomion 35 kohta).

- 46 Kansallisen tuomioistuimen on arvioitava, onko pääasian tosiseikoille ominaista vahinko tai vahingon vaara, joka kohdistuu edellisissä kohdissa kuvattuun alku-perän osoittamistehtävään (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 88 kohta).
- 47 Tässä arvioinnissa merkitystä ei ole sillä neljännen ennakkoratkaisukysymyksen b kohdassa mainitulla seikalla, että indeksointipalvelun tarjoaja ei salli tavaramerkkien haltijoiden estävän muita valitsemasta avainsanoiksi merkkejä, jotka ovat samoja kuin niiden tavaramerkit. Kuten julkisasiamies huomauttaa ratkaisuehdotuksensa 40 kohdassa, ainoastaan siinä päinvastaisessa tilanteessa, että indeksointipalvelun tarjoaja antaisi tavaramerkkien haltijoille tällaisen mahdollisuuden, voisi syntyä oikeusvaikutuksia, koska tällaisessa tilanteessa voitaisiin eräiden edellytysten täytyessä katsoa, että jos tavaramerkin haltijat jättävät vastustamatta näiden tavaramerkkien kanssa samanlaisten merkkien valitsemista avainsanoiksi, tämä voitaisiin luokitella käytön hiljaiseksi hyväksymiseksi. Pääasiassa kyseessä oleva tilanne, jossa tavaramerkkien haltijoilta ei pyydetä minkäänlaista hyväksyntää eivätkä nämä myöskään ole tällaista antaneet, kuitenkin ainoastaan vahvistaa sen, että näiden tavaramerkkien kanssa samanlaisia merkkejä on käytetty suostumuksetta.
- 48 Neljännen ennakkoratkaisukysymyksen a kohdassa kuvatun kaltaisella seikalla sitä vastoin voi olla merkitystä direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetyn säännön soveltamisen kannalta.

- 49 Jos kansallisen tuomioistuimen tosiseikkoja koskevasta arvioinnista ilmenee, että M & S:n mainoksista, jotka esitetään vastauksena internetin käyttäjien sanalla ”Interflora” tekemiin hakuihin, aiheutuu vaara siitä, että kyseiset käyttäjät luulevat virheellisesti M & S:n tarjoaman kukkien toimituspalvelun kuuluvan Interfloran kaupalliseen verkostoon, on katsottava, ettei kyseisen mainoksen perusteella voida tietää, onko M & S tavaramerkin haltijaan nähden ulkopuolinen vai päinvastoin siihen taloudellisesti liityksissä. Tällaisessa tilanteessa kyse olisi INTERFLORA-tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävän loukkauksesta.
- 50 Kuten tämän tuomion 44 kohdassa on muistutettu, merkityksellinen yleisö koostuu tässä yhteydessä tavanomaisesti valistuneista ja kohtuullisen tarkkaavaisista internetin käyttäjistä. Näin ollen se seikka, että joillakin internetin käyttäjillä on mahdollisesti ollut vaikeuksia ymmärtää, että M & S:n tarjoama palvelu on riippumaton Interfloran tarjoamasta palvelusta, ei riitä sen toteamiseen, että tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävää olisi loukattu.
- 51 Kansallisen tuomioistuimen tekemässä tosiseikkojen tutkinnassa voidaan arvioida ensinnäkin sitä, onko tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen internetin käyttäjän tiedettävä markkinoiden yleisesti tiedossa olevien ominaisuuksien perusteella, että M & S:n kukkien toimituspalvelu ei kuulu Interfloran verkostoon vaan päinvastoin kilpailee sen kanssa, ja toiseksi – siinä tilanteessa, ettei tällaista yleistä tietämystä ole – sitä, pystyikö kyseinen internetin käyttäjä ymmärtämään M & S:n mainoksen perusteella, ettei palvelu kuulu Interfloran verkostoon.
- 52 Kansallinen tuomioistuin voi erityisesti ottaa huomioon sen seikan, että käsiteltävässä asiassa tavaramerkin haltijan kaupallinen verkosto koostuu suuresta määrästä vähittäiskauppiaita, jotka ovat keskenään huomattavan erilaisia kooltaan ja kaupalliselta luonteeltaan. Tällaisessa tilanteessa on nimittäin katsottava, että mainostajan antamien tietojen puuttuessa tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen internetin käyttäjän voi olla erityisen vaikeaa tietää, kuuluuko kyseinen mainostaja, jonka mainos esitetään vastauksena hakuun, jossa hakusanana käytetään kyseistä tavaramerkkiä, tähän verkostoon vai ei.

- 53 Tämän ja muiden merkityksellisiksi katsomiensa seikkojen perusteella kansallisen tuomioistuimen on arvioitava siinä tilanteessa, ettei tämän tuomion 51 kohdassa kuvatun kaltaista yleistä tietoisuutta ole, riittääkö ”M & S Flowers” -ilmaisun kaltaisten sanojen käyttö tämän tuomion 19 kohdassa kuvatun kaltaisessa mainoksessa siihen, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä, joka on syöttänyt hakukoneeseen sanan ”Interflora” sisältävät hakusanat, voi ymmärtää, ettei tarjottu kukkien toimituspalvelu ole peräisin Interfloralta.

### Mainontatehtävän loukkaaminen

- 54 Unionin tuomioistuin on jo todennut, että toiselle kuuluvan tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin käyttäminen AdWordsin kaltaisessa indeksointipalvelussa ei aiheuta vahinkoa tavaramerkin mainontatehtävälle (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 98 kohta ja em. asia BergSpechte, tuomion 33 kohta).
- 55 Tällaisella käytöllä voi toki olla vaikutuksia siihen, miten sanamerkin haltija käyttää merkkiään mainonnassa.
- 56 Esimerkiksi silloin, kun sanamerkin haltija rekisteröi oman tavaramerkinsä avainsanaksi indeksointipalvelun tarjoajan järjestelmään saadakseen mainoksen esitetyksi otsakkeen ”sponsorilinkit” alla, sen on toisinaan – siinä tilanteessa, että myös kilpailija on valinnut sen tavaramerkin avainsanaksi – suostuttava maksamaan kilpailijaa korkeampi napsautuskohtainen hinta, jos se haluaa mainoksensa esitettäväksi ennen kyseisen kilpailijan mainosta (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 94 kohta).

- 57 Pelkästään se seikka, että kolmas käyttää merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja tarkoitettu samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, ja että tämä käyttö pakottaa tavaramerkin haltijan lisäämään mainontaansa ylläpitääkseen tai lisätäkseen näkyvyyttään kuluttajien silmissä, ei kuitenkaan kaikissa tapauksissa riitä siihen, että kyseisen tavaramerkin mainontatehtävää katsottaisiin loukatun. Tässä on korostettava, että vaikka tavaramerkkilä on keskeinen tehtävä siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, joka unionin oikeudella pyritään luomaan (ks. mm. asia C-59/08, Copad, tuomio 23.4.2009, Kok., s. I-3421, 22 kohta), tavaramerkin tarkoituksena ei kuitenkaan ole suojata sen haltijaa kilpailuun erottamattomasti kuuluvilta toimilta.
- 58 Tavaramerkkejä vastaaviin avainsanoihin perustuva internetmainonta on tällaista kilpailuun kuuluvaa toimintaa, koska sillä yleisesti katsottuna pyritään pelkästään ehdottamaan internetin käyttäjille vaihtoehtoja kyseisten tavaramerkkien haltijoiden tavaroille tai palveluille (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 69 kohta).
- 59 Valitsemalla toiselle kuuluvan tavaramerkin kanssa samanlainen merkki AdWordsin kaltaisessa indeksointipalvelussa ei myöskään estetä kyseisen tavaramerkin haltijaa käyttämästä tehokkaasti tavaramerkkiään kuluttajien informoimiseksi ja vakuuttamiseksi (ks. em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 96 ja 97 kohta).

### Investointitehtävän loukkaaminen

- 60 Tavaramerkin haltija voi alkuperän osoittamistehtävän ja mahdollisen mainontatehtävän lisäksi käyttää tavaramerkkiään sellaisen maineen hankkimiseen tai säilyttämiseen, jolla voidaan houkuttaa kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi.

- 61 Vaikka tämä tavaramerkin niin sanottu investointitehtävä voi olla osittain päällekkäinen mainontatehtävän kanssa, se on kuitenkin siitä erillinen. Tavaramerkkiä ei käytetä maineen hankkimiseen tai säilyttämiseen ainoastaan mainonnan keinoin vaan myös useilla muilla erilaisilla kaupallisilla keinoilla.
- 62 Jos se, että tavaramerkin haltijan kilpailijan kaltainen kolmas käyttää merkkiä, joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, aiheuttaa tavaramerkin haltijalle huomattavaa haittaa tämän käyttäessä kyseistä tavaramerkkiä sellaisen maineen luomiseksi tai ylläpitämiseksi, jolla voidaan houkuttaa kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi, on katsottava, että kolmas loukkaa näin tavaramerkin investointitehtävää. Tavaramerkin haltija voi näin ollen kieltää tällaisen käytön direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella tai, jos kyse on yhteisön tavaramerkistä, asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella.
- 63 Jos tavaramerkillä on jo tällainen maine, investointitehtävää loukataan, jos se, että kolmas käyttää merkkiä, joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, vaikuttaa tähän maineeseen ja vaarantaa näin sen ylläpitämisen. Kuten unionin tuomioistuin on jo todennut, tavaramerkin haltijan on voitava kieltää tällainen käyttö tavaramerkkiin perustuvan yksinoikeuden perusteella (ks. asia C-324/09, L'Oréal ym., tuomio 12.7.2011, Kok., s. I-6011, 83 kohta).
- 64 Hyväksyttävää ei sitä vastoin ole se, että tavaramerkin haltija voisi kieltää kilpailijaa käyttämästä merkkiä, joka on sama kuin kyseinen tavaramerkki, samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, kun kyse on käyttötavasta, joka on tyypillinen vilpittömälle kilpailulle ja jolla ei loukata alkuperän osoittamistehtävää, jos ainoa tästä käytöstä aiheutuva seuraus on se, että sillä pakotetaan kyseisen tavaramerkin haltija mukauttamaan ponnistelujaan sellaisen maineen hankkimiseksi tai säilyttämiseksi, jolla voidaan houkuttaa kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi. Tavaramerkin haltija ei voi vedota pätevästi



myöskään siihen seikkaan, että kyseinen käyttö saa tietyt asiakkaat luopumaan tavaramerkin kattamista tavaroista tai palveluista.

- 65 Kansallisen tuomioistuimen on tutkittava näiden pohdintojen pohjalta, vaarantaako M & S:n käyttämä INTERFLORA-tavaramerkin kanssa samanlainen merkki sen, että Interflora voi ylläpitää mainetta, jolla voidaan houkutella kuluttajia ja saada heidät merkkiuskollisiksi.
- 66 Ensimmäiseen ja toiseen ennakkoratkaisukysymykseen, kolmannen ennakkoratkaisukysymyksen a kohtaan ja neljänteen ennakkoratkaisukysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin 89/104 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kilpailijaa mainostamasta tämän tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan, jonka kilpailija on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta valinnut internetin indeksointipalvelussa, perusteella sellaisia tavaroita tai palveluita, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, jos tällä käytöllä voidaan loukata jotain tavaramerkin tehtävistä. Käytöllä
- loukataan tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävää, jos tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi saada avainsanan perusteella esitettävästä mainoksesta selville tai voi saada siitä vain hankalasti selville, ovatko mainoksessa tarkoitettut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai siihen taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä vai kolmannelta
  - ei pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa indeksointipalvelussa loukata tavaramerkin mainontatehtävää

- loukataan tavaramerkin investointitehtävää, jos käytöllä aiheutetaan tavaramerkin haltijalle huomattavaa haittaa tämän käyttäessä tavaramerkkiään sellaisen maineen luomiseksi tai ylläpitämiseksi, jolla voidaan houkutellessa kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi.

*Direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskeva kysymys*

- 67 Kolmannen kysymyksensä b kohdalla, luettuna yhdessä ensimmäisen ja toisen kysymyksen kanssa, kansallinen tuomioistuin pyrkii selvittämään, onko direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi kieltää kilpailijalta mainonnan, joka perustuu kyseistä tavaramerkkiä vastaavaan avainsanaan, jonka kilpailija on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta valinnut internetin indeksointipalvelussa.
- 68 Direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan sekä asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohtan sääntöjen sovellettavuudesta on vakiintuneessa oikeuskäytännössä todettu, että vaikka näissä säännöksissä viitataan nimenomaisesti vain tilanteeseen, jossa laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samaa tai samankaltaista merkkiä käytetään sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka eivät ole samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, mainituissa säännöksissä esitettyä suojaa sovelletaan sitä suuremmalla syyllä myös silloin, kun laajalti tunnetun tavaramerkin kanssa samaa tai samankaltaista merkkiä käytetään sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (ks. mm. asia C-292/00, Davidoff, tuomio 9.1.2003, Kok., s. I-389, 30 kohta; asia C-408/01, Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12537, 18–22 kohta ja em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 48 kohta).
- 69 Koska tavaramerkki INTERFLORA on laajalti tunnettu ja koska M & S on tämän tuomion 33 kohdassa todetulla tavalla käyttänyt sen kanssa samanlaista merkkiä avainsanana sellaista palvelua varten, joka on sama kuin palvelu, jota varten kyseinen

tavaramerkki on rekisteröity, pääasiaan voidaan soveltaa direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee lisäksi, että Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädäntöön sisältyy direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu sääntö.

- 70 Laajalti tunnettujen tavaramerkkien haltijoille myönnettävän suojan laajuudelle edellä mainittujen säännösten sanamuodosta seuraa, että tällaisten tavaramerkkien haltijat voivat kieltää kolmansia käyttämästä ilman niiden suostumusta ja perusteltua syytä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin kyseinen tavaramerkki, jos käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.
- 71 Laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan mahdollisuus käyttää tätä oikeutta ei edellytä sekaannusvaaraa kohdeyleisön keskuudessa (em. asia Adidas-Salomon ja Adidas Benelux, tuomion 31 kohta ja em. asia L'Oréal ym., tuomio 18.6.2000, 36 kohta). Kun lisäksi tarkastellaan sitä, että direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, että kyseessä olevan tavaramerkin ja kolmannen käyttämän merkin on oltava tietyssä määrin samankaltaisia, on riittävää todeta, että tämä edellytys täyttyy käsiteltävässä asiassa, kun otetaan huomioon M & S:n käyttämän "Interflora"-merkin ja sen eri muunnosten sekä INTERFLORA-tavaramerkin välinen merkittävä vastaavuus.
- 72 Loukkauksissa, joita vastaan direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdalla ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdalla myönnetään suojaa, on ensinnäkin kyse tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuvasta vahingosta, toiseksi tavaramerkin maineelle aiheutuvasta vahingosta ja kolmanneksi mainitun tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä, ja jo yksi näistä loukkauksista

riittää siihen, että mainittujen säännösten sääntöä sovelletaan (ks. em. asia L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009, 38 ja 42 kohta).

- 73 Laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta – jota kutsutaan myös ”vesittymiseksi” – aiheutuu, kun tavaramerkin kyky yksilöidä tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteröity, heikentyy, kun taas tavaramerkin maineelle aiheutuva haitta – jota kutsutaan myös ”tahrakäyttöksi” – ilmenee, kun tavarat tai palvelut, joita varten kolmas käyttää samanlaista tai samankaltaista merkkiä, voivat vaikuttaa yleisöön siten, että käyttö vähentää tavaramerkin houkuttelevuutta (ks. em. asia L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009, 39 ja 40 kohta).
- 74 Käsite ”tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutetusta hyväksi käyttämisestä”, josta käytetään myös muun muassa nimitystä ”vapaamatkustus”, ei puolestaan liity tavaramerkille aiheutettuun vahinkoon vaan hyötyyn, jonka kolmas on saanut samanlaisen tai samankaltaisen merkin käytöllä. Käsite kattaa myös tapaukset, joissa tavaramerkin herättämä mielikuva tai sen kuvastamat ominaisuudet siirtyvät samanlaisella tai samankaltaisella merkillä varustettuihin tavaroihin sillä tavoin, että tunnettua tavaramerkkiä käytetään sen vanavedessä selvästi hyväksi (em. asia L'Oréal ym., tuomio 18.6.2009, 41 kohta).
- 75 Tämän tuomion 20 kohdassa mainittuun selvennyspyyntöön vastauksena annetuista selvityksistä ilmenee, että kansallinen tuomioistuin ei pyydä tulkintaa tavaramerkin maineelle aiheutuvan haitan (tahrakäyttö) käsitteestä vaan haluaa tietää, missä tilanteessa on katsottava, että mainostaja, joka esityttää internetin indeksointipalvelussa mainoslinkin omalle sivulle sellaisen merkin pohjalta, joka on samanlainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki ja jonka se on valinnut ilman kyseisen tavaramerkin haltijan suostumusta, aiheuttaa vahinkoa laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle (vesittyminen) taikka käyttää kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta epäoikeutetusti hyväksi (vapaamatkustus).

## Laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta (vesittyminen)

- 76 Kuten julkisasiamies toteaa ratkaisuehdotuksensa 80 kohdassa, laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskykyä vahingoitetaan, kun sen kanssa samanlaisen tai samankaltaisen merkin käyttö vähentää tavaramerkin kykyä erottaa sen haltijan tavaroita ja palveluita muuta alkuperää olevista tavaroista ja palveluista. Vesittymisen päätteeksi tavaramerkki ei enää kykene luomaan kuluttajien mielissä välitöntä miellelyhtymää tiettyyn kaupalliseen alkuperään.
- 77 Jotta laajalti tunnetun tavaramerkin haltija saisi tehokasta suojaa tämänkaltaista loukkausta vastaan, direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että mainittu haltija voi kieltää kyseisen tavaramerkin kanssa samanlaisen tai samankaltaisen merkin kaiken sellaisen käytön, jolla heikennetään tavaramerkin erottamiskykyä, eikä haltijan ole tätä varten odotettava vesittymisen lopullista toteutumista eli tavaramerkin erottamiskyvyn täydellistä häviämistä.
- 78 Tukeakseen väitettään, jonka mukaan sen tavaramerkin erottamiskykyä loukataan, Interflora huomauttaa, että se, että M & S ja eräät muut yritykset käyttävät Interflora-sanaa pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa indeksointipalvelussa, johtaa vähitellen siihen, että internetin käyttäjät luulevat, ettei kyseinen sana ole tavaramerkki, joka kuvaa Interflora-verkoston kuuluvien kukkakauppiaiden tarjoamaa kukkien toimituspalvelua, vaan yleissana kaikille kukkien toimituspalveluille.
- 79 Pitää paikkansa, että sillä, että kolmannet käyttävät elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, heikennetään kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä ja tuotetaan näin haittaa tavaramerkin erottamiskyvylle direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa ja yhteisön tavaramerkkien

tapauksessa asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla, kun kyseinen käyttö edistää tämän tavaramerkin muuttumista yleissanaksi.

- 80 Toisin kuin Interflora on väittänyt, sellaisen merkin, joka on sama tai samankaltainen kuin laajalti tunnettu tavaramerkki, valinta avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa ei kuitenkaan väistämättä edistä tällaista kehitystä.
- 81 Jos laajalti tunnettua tavaramerkkiä vastaavan merkin käyttö avainsanana johtaa sellaisen mainoksen esittämiseen, jonka perusteella tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä voi ymmärtää, etteivät tarjotut tavarat tai palvelut ole peräisin laajalti tunnetun tavaramerkin haltijalta vaan päinvastoin sen kilpailijalta, on näin ollen katsottava, ettei tällä käytöllä heikennetä tavaramerkin erottamiskykyä vaan tavaramerkkiä on hyödynnetty ainoastaan internetin käyttäjien huomion kiinnittämiseen tavaramerkin haltijan tavaroiden tai palvelujen kanssa vaihtoehtoisten tavaroiden tai palvelujen olemassaoloon.
- 82 Tästä seuraa, että jos ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuimien toteaa mainoksen, joka esitetään sen seurauksena, että M & S käyttää INTERFLORA-tavaramerkin kanssa samanlaista merkkiä, olevan sellainen, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä voi sen perusteella ymmärtää, että M & S:n mainostama palvelu on Interfloran palvelusta erillinen, Interflora ei voi tehokkaasti vedota direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdan ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdan sääntöihin väittääkseen, että käyttö on edistänyt kyseisen tavaramerkin muuttumista yleissanaksi.
- 83 Jos taas ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuimien toteaa, että mainos, joka esitetään INTERFLORA-tavaramerkin kanssa samanlaisen merkin käyttämisen seurauksena, ei ole sellainen, että tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä voi sen perusteella ymmärtää, että M & S:n mainostama palvelu on Interfloran palvelusta erillinen, ja Interflora vaatii, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on sen lisäksi, että se katsoo alkuperän osoittamistehtävää loukatuksi,

todettava, että M & S on myös loukannut kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä edistämällä sen muuttumista yleissanaksi, kyseisen tuomioistuimen tehtävänä on arvioida kaikkien sille esitettyjen seikkojen perusteella, onko INTERFLORA-tavaramerkkiä vastaavien merkkien valinta avainsanoiksi internetissä vaikuttanut kukkien toimituspalvelujen markkinoilla siten, että sana Interflora on muuttunut niin, että kuluttajat mieltävät sillä kuvattavan kaikkia kukkien toimituspalveluja.

Tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukainen hyväksikäyttö (vapaamatkustus)

- <sup>84</sup> Kuten unionin tuomioistuin on jo todennut, sillä, että mainostaja on valinnut internetin indeksointipalvelussa avainsanaksi toiselle kuuluvaa tavaramerkkiä vastaavan merkin, pyritään siihen, että tätä sanaa hakusanana hyödyntävät internetin käyttäjät napsauttavat paitsi tavaramerkin haltijalta peräisin olevia linkkejä myös kyseisen mainostajan mainoslinkkiä (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 67 kohta).
- <sup>85</sup> On niin ikään selvää, että tavaramerkin laajan tunnettuuden ansiosta suuri määrä internetin käyttäjiä todennäköisesti hyödyntää kyseisen tavaramerkin nimeä avainsanana tehdessään internetissä hakuja löytääkseen tietoja tai tarjouksia kyseisen tavaramerkin kattamista tavaroista tai palveluista.
- <sup>86</sup> Kuten julkisasiamies huomauttaa ratkaisuehdotuksensa 96 kohdassa, tässä tilanteessa ei voida kiistää sitä, että kun laajalti tunnetun tavaramerkin haltijan kilpailija valitsee kyseisen tavaramerkin avainsanaksi internetin indeksointipalvelussa, tämän käytön tarkoituksena on hyötyä tavaramerkin erottautumiskyvystä ja maineesta. Valinnan

seurauksena voi nimittäin syntyä tilanne, jossa – luultavasti varsin monet – kuluttajat, jotka tekevät internetissä hakuja laajalti tunnetun tavaramerkin kattamista tavaroista tai palveluista kyseisen avainsanan perusteella, näkevät ruudullaan kyseisen kilpailijan mainoksen.

- 87 Ei myöskään voida kiistää sitä, että kun internetin käyttäjät tultuaan tietoisiksi mainitun kilpailijan mainoksesta ostavat tämän tarjoamia tavaroita tai palveluja hakujensa alkuperäisenä kohteena olleen tavaramerkin haltijan tavaroiden tai palvelujen sijasta, kilpailija saa todellista hyötyä tavaramerkin erottamiskyvystä ja maineesta.
- 88 Lisäksi on selvää, että valitessaan indeksointipalvelussa merkkejä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin jonkun muun tavaramerkki, kyseinen mainostaja ei yleensä maksa minkäänlaista korvausta tästä käytöstä tavaramerkkien haltijoille.
- 89 Näistä ominaispiirteistä, jotka liittyvät muille kuuluvia laajalti tunnettuja tavaramerkkejä vastaavien merkkien valitsemiseen avainsanoiksi internetissä, seuraa, että tällaista valintaa voidaan – siinä tapauksessa, että direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua ”perusteltua syytä” ei ole – pitää käyttönä, jolla mainostaja pyrkii kulkemaan laajalti tunnetun tavaramerkin vanavedessä hyötyäkseen sen vetovoimasta, maineesta ja arvostuksesta sekä käyttämään hyväksi ilman minkäänlaista rahallista vastiketta tai tätä varten toteuttamiaan omia toimenpiteitä tavaramerkin haltijan tämän tavaramerkin imagon luomiseksi ja säilyttämiseksi toteuttamia markkinointitoimenpiteitä. Jos tilanne on tällainen, kolmannen tällaisesta käytöstä saaman hyödyn on katsottava olevan epäoikeutettua (em. asia L’Oréal ym., tuomio 18.6.2009, 49 kohta).



- 90 Unionin tuomioistuin on jo täsmentänyt, että tällaista johtopäätöstä voidaan soveltaa muun muassa tilanteissa, joissa internetissä mainostavat tarjoavat käyttämällä laajalti tunnettuja tavaramerkkejä vastaavia avainsanoja myytäväksi tavaroita, jotka ovat kyseisten tavaramerkkien haltijoiden tavaroiden jäljitelmiä (em. yhdistetyt asiat Google France ja Google, tuomion 102 ja 103 kohta).
- 91 Jos taas internetissä esitettävässä mainoksessa, joka perustuu laajalti tunnettua tavaramerkkiä vastaavaan avainsanaan, tarjotaan kyseisen tavaramerkin haltijan tavaroille tai palveluille vaihtoehtoa siten, että kyse ei ole mainitun haltijan tavaroiden tai palvelujen pelkämästä matkimisesta, että tällä ei vesitetä tai tahrata tavaramerkkiä ja että mainitun tavaramerkin tehtäviä ei muutenkaan loukata, on katsottava, että tällainen käyttö kuuluu lähtökohtaisesti normaaliin ja vilpittömään kilpailuun kyseessä olevien tavaroiden ja palveluiden alalla ja että käytölle on direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu ”perusteltu syy”.
- 92 Kansallisen tuomioistuimen on otettava edellä esitetyt tulkintaohjeet huomioon arvioidessaan, onko pääasian tosiseikoille ominaista merkin käyttö ilman perusteltua syytä niin, että käyttö merkitsee INTERFLORA-tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä.
- 93 Edellä esitetyn perusteella kolmannen kysymyksen b kohtaan on vastattava niin, että direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi kieltää kilpailijalta mainonnan, joka perustuu kyseistä tavaramerkkiä vastaavaan avainsanaan, jonka kilpailija on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta valinnut internetin indeksointipalvelussa, jos kyseinen mainostaja käyttää näin tavaramerkin erottamiskykyä tai mainetta epäoikeutetusti hyväkseen (vapaamatkustus) taikka jos mainonta aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin erottamiskyvylle (vesittyminen) tai maineelle (tahrainen).

- 94 Tällaiseen avainsanaan perustuva mainonta loukkaa laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskykyä (vesittyminen) erityisesti, jos se edistää kyseisen tavaramerkin muuttamista yleissanaksi.
- 95 Laajalti tunnetun tavaramerkin haltija ei sitä vastoin voi kieltää kilpailijoiden esittämiä mainoksia, jotka perustuvat tätä tavaramerkkiä vastaavaan avainsanaan ja joissa tarjotaan tavaramerkin haltijan tavaroille tai palveluille vaihtoehtoa siten, että kyse ei ole kyseisen haltijan tavaroiden tai palvelujen pelkämästä matkimisesta, että tällä ei vesitetä tai tahrata tavaramerkkiä ja että mainitun laajalti tunnetun tavaramerkin tehtäviä ei muutenkaan loukata.

## Oikeudenkäyntikulut

- 96 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohtaa ja yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan a alakohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää kilpailijaa mainostamasta tämän**

tavaramerkin kanssa samanlaisen avainsanan, jonka kilpailija on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta valinnut internetin indeksointipalvelussa, perusteella sellaisia tavaroita tai palveluita, jotka ovat samoja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity, jos tällä käytöllä voidaan loukata jotain tavaramerkin tehtävistä. Käytöllä

- loukataan tavaramerkin alkuperän osoittamistehtävää, jos tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen internetin käyttäjä ei voi saada avainsanan perusteella esitettävästä mainoksesta selville tai voi saada siitä vain hankalasti selville, ovatko mainoksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut peräisin tavaramerkin haltijalta tai siihen taloudellisesti sidoksissa olevalta yritykseltä vai kolmannelta
  
- ei pääasiassa kyseessä olevan kaltaisessa indeksointipalvelussa loukata tavaramerkin mainontatehtävää
  
- loukataan tavaramerkin investointitehtävää, jos käytöllä aiheutetaan tavaramerkin haltijalle huomattavaa haittaa tämän käyttäessä tavaramerkkiään sellaisen maineen luomiseksi tai ylläpitämiseksi, jolla voidaan houkuttaa kuluttajia tai saada heidät merkkiuskollisiksi.

2) Direktiivin 89/104 5 artiklan 2 kohtaa ja asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi kieltää kilpailijalta mainonnan, joka perustuu kyseistä tavaramerkkiä vastaavaan avainsanaan, jonka kilpailija on ilman tavaramerkin haltijan suostumusta valinnut internetin indeksointipalvelussa, jos kyseinen mainostaja käyttää näin tavaramerkin erottamiskykyä tai

**mainetta epäoikeutetusti hyväkseen (vapaamatkustus) taikka jos mainonta aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin erottamiskyvylle (vesittyminen) tai maineelle (tahrainen).**

**Tällaiseen avainsanaan perustuva mainonta loukkaa laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskykyä (vesittyminen) erityisesti, jos se edistää kyseisen tavaramerkin muuttumista yleissanaksi.**

**Laajalti tunnetun tavaramerkin haltija ei sitä vastoin voi kieltää kilpailijoiden esittämiä mainoksia, jotka perustuvat tätä tavaramerkkiä vastaavaan avainsanaan ja joissa tarjotaan tavaramerkin haltijan tavaroille tai palveluille vaihtoehtoa siten, että kyse ei ole kyseisen haltijan tavaroiden tai palvelujen pelkästä matkimisesta, että tällä ei vesitetä tai tahrata tavaramerkkiä ja että mainitun laajalti tunnetun tavaramerkin tehtäviä ei muutenkaan loukata.**

Allekirjoitukset