JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
CHRISTINE STIX-HACKL
10 päivänä heinäkuuta 2003 [1]

I Johdanto

1. Tavaramerkki antaa direktiivin 89/104/ETY (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) [2] 5 artiklan 1 kohdan mukaan haltijalleen yksinoikeuden, joka antaa hänelle muun muassa oikeuden kieltää muita käyttämästä sellaista merkkiä, joka aiheuttaa sekaannusvaaran. Tämä yksinoikeus ei kuitenkaan ulotu niin pitkälle, että se estäisi muun muassa asianomaisen tuotteen maantieteellisen alkuperän osoittavat merkinnät. [3]

2. Asiassa on selvitettävä, voidaanko maantieteellisen alkuperän osoittavaa merkintää käyttää ja millä edellytyksillä sitä voidaan käyttää, kun sillä tuotteen ominaisuuksien kuvailemisen lisäksi pyritään erottamaan tuote muiden yritysten tuotteista — ja merkintää käytetään siten tavaramerkin omaisesti. [4]

3. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin haluaisi tässä yhteydessä tietää, kuuluuko maantieteellisen alkuperän osoittavan merkinnän käyttäminen tavaramerkin omaisesti tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan, ja mikäli näin on, miten merkintää on kyseisen säännöksen mukaan käytettävä.

II Tosiseikasto ja kansallisen tuomioistuimen välipäätös

4. Pääasian kantaja Gerolsteiner Brunnen GmbH & Co. (jäljempänä kantaja) valmistaa kivennäisvettä ja kivennäisvesipohjaisia virvoitusjuomia ja markkinoi niitä Saksassa.

1 — Alkuperäinen kieli: saksa.

2 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL L 40, 11.2.1989, s. 1).

3 — Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

4 — Yhteisöjen tuomioistuin määritteli asiassa C-63/97, BMW, 23.2.1999 antamassaan tuomiossa (Kok. 1999, s. I-905, 38 kohta) merkin käyttämisen tavaramerkkinä siten, että sitä käytetään "erottamaan kyseiset tavarat tai palvelut tietystä yrityksestä peräisin oleviksi".

5. Se on sanamerkin "GERRI" haltija. Kyseisen rekisteröidyn tavaramerkin aikaprioriteetti lasketaan päivämäärästä 21.12.1985, ja se on rekisteröity muun muassa kivennäisvettä, pöytävettä, alkoholittomia juomia ja limonadeja varten. Se on myös erilaisten yhdistettyjen sana- ja kuviomerkkien haltija. Niiden sanaosana on "GERRI", ja ne on rekisteröity kivennäisvettä, alkoholittomia juomia, hedelmämehujuomia ja limonadeja varten.

6. Pääasian vastaaja, Putsch GmbH (jäljempänä vastaaja), on markkinoinut 1990-luvun puolivälistä alkaen Saksassa virvoitusjuomia, joiden etiketeissä on sanat "KERRY Spring". Virvoitusjuomia valmistettaessa käytetty vesi on peräisin lähteestä, joka sijaitsee Ballyferriter-nimisessä paikassa Kerryn piirikunnassa Irlannissa.

7. Kantaja on nostanut Saksan tuomioistuimissa vastaajaa vastaan kanteen tavaramerkkioikeuksiensa loukkaamisesta. Se on vaatinut vastaajan velvoittamista lopettamaan merkin käyttämisen, antamaan tietoja ja suorittamaan vahingonkorvausta. Kantaja on todennut tästä lähinnä, että se markkinoi tavaramerkillä "GERRI" erimakuisia virvoitusjuomia. Kun otetaan huomioon se, miten suuri markkinaosuus niillä lähdevesilimonadeilla on, joissa on käytetty kyseistä tavaramerkkiä, on lähdettävä siitä, että tavaramerkillä "GERRI" on nykyisin tavallista suurempi erottamiskyky.

8. Valittaja on vastustanut vaatimuksia ja väittänyt, että sekaannusvaaraa kyseisten nimien välillä ei ole, koska se ei käytä "KERRY"-nimeä yksinään vaan ainoastaan sana- ja kuvioyhdistelmässä eikä tällä sanalla ole riidanalaisessa tunnuksessa hallitsevaa asemaa. Se käyttää tunnusta "KERRY Spring" yksinomaan kivennäisveden alkuperäpaikan osoittamiseen.

9. Kantajan vaatimukset hyväksyttiin ensimmäisessä oikeusasteessa oleellisilta osin. Muutoksenhaussa kanne sitä vastoin hylättiin. Tästä syystä kantaja on tehnyt Revision-valituksen Bundesgerichtshofiin.

10. Kansallinen tuomioistuin perustelee ennakkoratkaisupyyntöään sillä, että tavaramerkkioikeudellinen sekaannusvaara on olemassa, koska merkkien ääntämistavan samanlaisuuden lisäksi myös tavarat ovat hyvin samanlaisia.

11. Asian ratkaisemiseksi on näin ollen sovellettava tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Kyseisen säännöksen sovellettavuutta ei voida yleisesti kiistää jo senkään vuoksi, että vastaaja käyttää maantieteellisen alkuperän osoittavaa merkintää myös tavaramerkin omaisesti.

12. Tämä ilmenee jo tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta, joka koskee kaikkea käyttämistä elinkeinotoiminnassa. Systematiikan kannalta Bundesgerichtshof katsoo, että tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöstä on pidettävä suojarajoituksena tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan mukaisia kielto-oikeuksia vastaan.

13. Yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee annetun tuomion [5] vuoksi Bundesgerichtshof ei ole kuitenkaan varma siitä, onko tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovellettava silloin, kun maantieteellisen alkuperän osoittavaa merkintää käytetään tavaramerkin omaisesti.

14. Tässä yhteydessä on erityisen merkityksellistä, että punnitessaan edellytetyllä tavalla keskenään tavaramerkkidirektiivin 5 artiklaan perustuvia kielto-oikeuksia ja tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tehtävää eli sitä, että kielletään sellaisten tietojen monopolisointi, joiden osalta on olemassa vapaana pitämisen tarve, yhteisöjen tuomioistuin on tulkinnut tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua tavaramerkkinä käyttämisen käsitettä laajasti. [6]

15. Bundesgerichtshofin mielestä merkin käyttäminen tavaramerkin omaisesti on otettava huomioon myös, kun tutkitaan tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan viimeisessä lauseessa tarkoitetulla tavalla, täyttääkö käyttö hyvän liiketavan noudattamista koskevan edellytyksen.

16. Koska Revision-valitukseen annettava ratkaisu riippuu tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta, Bundesgerichtshof on 7.2.2002 tekemällään välipäätöksellä lykännyt asian käsittelyä ja esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1. Onko tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohta sovellettavissa myös silloin, kun toinen käyttää siinä mainittuja merkintöjä tavaramerkin omaisesti?

2. Jos tähän kysymykseen vastataan myöntävästi, onko tällaisten merkintöjen käyttäminen tavaramerkin omaisesti sellainen seikka, joka on otettava huomioon tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan viimeisessä lauseessa edellytetyssä harkinnassa, joka koskee sitä, onko merkintöjä käytetty 'hyvää liiketapaa noudattaen'?"

5 — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779, 28 kohta).

6 — Bundesgerichtshof viittaa tässä yhteydessä edellä alaviitteessä 4 mainitussa asiassa BMW annettuun tuomioon (42 kohta).

III Asiaa koskeva lainsäädäntö

A *Yhteisön oikeus*

17. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet

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;

— —

3. Edellä [1 kohdassa] säädetyin edellytyksin voidaan kieltää muun muassa:

a) merkin paneminen tavaroihin tai niiden päällyksiin;

b) tavaroiden tarjoaminen tai liikkeelle laskeminen tai niiden varastoiminen tällaista tarkoitusta varten merkkiä käyttäen taikka palvelujen tarjoaminen tai suorittaminen merkkiä käyttäen;

c) tavaroiden maahantuonti tai maastavienti merkkiä käyttäen;

d) merkin käyttäminen liikeasiakirjoissa ja mainonnassa."

18. Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

— —

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,

— —

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen."

B *Kansallinen oikeus*

19. Tavaramerkkidirektiivin 6 artikla on pantu täytäntöön Saksan oikeudessa 25.10.1994 annetun tavaramerkkilain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, jäljempänä MarkenG)[7] 23 §:llä.

7 — BGBl. I 1994, s. 3082 (1995, s. 156).

20. MarkenG:n 23 §:ssä säädetään seuraavaa:

"Nimien ja kuvailevien merkintöjen käyttäminen; varaosakauppa

Tavaramerkin tai liikemerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

— —

2. tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteitä tai ominaisuuksia, kuten lajia, laatua, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa osoittavaa tavaramerkin tai liiketunnuksen kanssa samanlaista tai samankaltaista merkkiä,

— —

jos hän käyttää sitä hyviä tapoja noudattaen."

IV Oikeudellinen arviointi

A *Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys*

1. Osapuolten keskeiset lausumat

21. Ennakkoratkaisun esittämistä koskevan välipäätöksen kanssa yhtäpitävästi sekä *vastaaja* että *komissio* ovat kirjallisissa lausumissaan esittäneet lähinnä, että riidanalaisen merkin "KERRY Spring" käyttäminen tavaramerkin omaisesti ei ole peruste poissulkea yleisesti tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltaminen, ja pitävät näin ollen oikeudellisissa kannanotoissaan erittäin tarpeellisena, että lähde- tai kivennäisvesien alkuperää koskevia merkintöjä voidaan käyttää vapaasti.

22. *Vastaajan* käsityksen mukaan jo tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkoitus on sellainen, että siinä mainittujen merkintöjen käyttäminen tavaramerkin omaisesti ei välttämättä ole ristiriidassa sen kanssa. Kantansa perustelemiseksi se viittaa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön,[8] jonka mukaan kyseisellä säännöksellä pyritään kuvailevien merkintöjen vapaaseen käytettävyyteen ja näin ollen viime kädessä tavaroiden ja palvelujen liikkumisvapauteen yhteismarkkinoilla.

23. Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohta on laadittu pikemminkin suojarajoitukseksi tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan mukaisia kielto-oikeuksia vastaan ja välttämättömäksi täydennykseksi yhdenmukaistamisella toteutettuun tavaramerkkirekisterin avaamiseen.

24. Päinvastaista ei voida päätellä myöskään tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodon perusteella.

25. Koska merkin tavaramerkin omainen käyttäminen on tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa säädetyn loukkaamistunnusmerkistön täyttymisen edellytys, myös tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan asema direktiivin systematiikassa puhuu sen sovellettavuuden puolesta, koska muussa tapauksessa tällä säännöksellä ei olisi minkäänlaista soveltamisalaa.

26. *Komissio* yhtyy olennaisilta osin *vastaajan* näkemyksiin ja viittaa lisäksi tavaramerkkidirektiivin esitöihin. Sen käsityksen mukaan olisi yhteisön lainsäätäjän tahdon

8 — Edellä alaviitteessä 4 mainitussa asiassa BMW annetun tuomion 62 kohta.

vastaista, jos tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöstä ei sovellettaisi siinä tapauksessa, että riidanalaista merkkiä käytetään tavaramerkin omaisesti.

27. *Kantaja, Kreikan hallitus* ja *Yhdistynyt kuningaskunta* sitä vastoin katsovat, että tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei voida soveltaa silloin, kun riidanalaista merkkiä käytetään tavaramerkin omaisesti. Niiden mielestä tavaramerkin suojelun tarkoitukselle on annettava etusija vapaan ja vääristymättömän kilpailun suojeluun nähden.

28. *Kantajan* mielestä jo se, että direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainitaan ainoastaan merkintöjen laatu — mutta ei niiden tarkoitusta — puhuu sen tulkinnan puolesta, että ainoastaan puhtaasti kuvaileva käyttö kuuluu sen soveltamisalaan. Tätä näkemystä tukee lisäksi 6 artiklan asema direktiivin systematiikassa — ja sen poikkeava sanamuoto — tavaramerkkidirektiivin 7 ja 9 artiklaan verrattuna.

29. Systematiikan osalta kantaja selittää, että tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan säännöstä ei voida pitää tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan mukaisen kielto-oikeuden rajoituksena, vaan sillä annetaan itsenäinen, tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan kielto-oikeudesta täysin riippumaton käyttöoikeus.

30. Vastaajan näkemystä ei voida hyväksyä myöskään yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee annetun tuomion [9] perusteella. Kyseisessä tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin on nimittäin katsonut, että kolmansilla on oikeus käyttää merkkiä, joka koostuu yksinomaan tai osittain maantieteellisestä nimestä, ainoastaan deskriptiivisesti mutta ei tavaramerkkinä.

31. *Yhdistynyt kuningaskunta* ja *Kreikan hallitus* yhtyvät olennaisilta osin kantajan näkemyksiin.

32. *Yhdistynyt kuningaskunta* katsoo, että mikäli tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohta on sovellettavissa silloin, kun riidanalaista merkkiä käytetään tavaramerkin omaisesti, tavaramerkkien rekisteröintiä ja tavaramerkkien loukkauksia koskevat säännökset ovat lisäksi ristiriidassa keskenään. Tavaramerkin haltijalla olisi kyllä oikeus estää merkin rekisteröinti mutta ei sen käyttämistä.

9 — Edellä alaviitteessä 5 mainitussa asiassa annetun tuomion 28 kohta.

2. Oikeudellinen arviointi

33. Siltä osin kuin kansallisessa tuomioistuimessa käytävässä oikeudenkäynnissä pidetään lähtökohtana sitä, että riidanalaisen merkin ja rekisteröityjen tavaramerkkien välillä on sekaannusvaara, riidanalaisen merkin käyttäjän on katsottava olevan velvollinen lopettamaan käyttö tavaramerkin haltijan hyväksi tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan mukaisesti.

34. Kyseisessä säännöksessä määritetään tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet, kun tavaramerkkidirektiivin 6 artikla puolestaan sisältää säännöksiä tavaramerkin vaikutusten rajoittamisesta. Viimeksi mainitun artiklan mukaan tavaramerkin haltija ei voi kieltää toista käyttämästä muun muassa maantieteellisen alkuperän osoittavia merkintöjä. On selvitettävä, onko tämä sääntö voimassa myös silloin, kun tavaramerkkiä ei käytetä tavaran tai palvelun kuvailemiseen tai yksinomaan siihen, vaan myös erottamaan tavarat tai palvelut kilpailijoiden tavaroista tai palveluista.

a) Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuoto ja syntyhistoria

35. On katsottava, että tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodossa ei tehdä eroa merkin eri mahdollisten käyttötapojen välillä. Kyseinen säännös koskee sanamuotonsa mukaan maantieteellisen alkuperän osoittavia "merkintöjä", ilman että edellytettäisiin niiden olevan puhtaasti kuvailevia.

36. Tässä yhteydessä on korostettava, että direktiivissä ei mainita merkin "tavaramerkin omaista käyttämistä". Mikäli 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sovellettavuuden katsottaisiin riippuvan merkin käyttötavasta — siten että kuvaileva käyttäminen erotettaisiin tavaramerkin omaisesta käyttämisestä — siitä seuraisi, että sen sovellettavuus riippuisi sellaisesta edellytyksestä, jota ei ole esitetty.

37. Kun otetaan huomioon kyseisen säännöksen sanamuoto, käsitteen "merkinnät" käyttämisen perusteella ei voida myöskään vakuuttavalla tavalla yleisesti katsoa, että tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ei olisi sovellettavissa silloin, kun merkkiä käytetään tavaramerkin omaisesti. Lienee kiistatonta, että myös rekisteröidyt tavaramerkit voivat sisältää tietoja tavaran tai palvelun maantieteellisestä alkuperästä, joten käsite "merkinnät" ei tuo ratkaisua käyttötapaan.

38. Mikäli yhteisön lainsäätäjä olisi halunnut erottaa merkin eri käyttötavat toisistaan, olisi ollut johdonmukaista säätää

tällaisesta erottelusta tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa. Näin ei kuitenkaan ole menetelty, joten riidanalaisen säännöksen sanamuodostakaan ei voida päätellä tällaisen erottelun olemassaoloa.

39. Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuodosta voidaan päätellä ainoastaan se, että merkki kuuluu sen soveltamisalaan ainoastaan silloin, kun se sisältää mainitun kaltaisen tiedon, kuten esimerkiksi maantieteellisen alkuperän osoittavan tiedon.

40. Myös tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan syntyhistoria puhuu sen puolesta, että tätä säännöstä pitäisi soveltaa asianomaisen merkin käyttötapaa huomioon ottamatta. Ensimmäisen direktiiviehdotuksen [10] mukaan tavaramerkin haltijan yksinomaisen käyttöoikeuden rajoitusta koskenutta säännöstä piti tosin soveltaa vain silloin, jos kuvailevaa merkintää ei käytetty tavaramerkin omaisesti, mutta muutetussa direktiiviehdotuksessa tämä säännös todellisuudessa korvattiin — ilmeisesti tekstin selvyyden lisäämiseksi — ilmaisulla "jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen". [11] Yhteisön lainsäätäjä on siten tietoisesti luopunut käyttötavan mukaisesta erottelusta.

41. Lopuksi on huomautettava, että kantajan ja Kreikan hallituksen viittaus Kreikan, Italian ja Espanjan tavaramerkkioikeuteen tekee kylläkin selväksi sen, että näissä jäsenvaltioissa merkkiä ei voida käyttää tavaramerkin omaisesti vaan ainoastaan kuvailemiseen, jotta tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan edellytykset täyttyvät. Se tapa, jolla tavaramerkkidirektiivi pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden kansallisessa oikeudessa, ei anna kuitenkaan velvoittavaa ratkaisua siihen, miten tavaramerkkidirektiiviä on tulkittava yhteisön oikeuden kannalta.

b) Systemaattinen rakenne

42. Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa säännökseksi, joka käsittää myös merkin tavaramerkin omaisen käyttämisen, puoltavat myös systematiikkaan liittyvät syyt.

10 — EY:n tiedote, liite 5/80.

11 — KOM(85) 793 lopullinen (EYVL C 351, 31.12.1985, s. 4).

i) Tavaramerkkidirektiivin 5 ja 6 artiklan välinen suhde

43. Kun 5 artiklassa vahvistetaan tavaramerkin haltijan yksinoikeudet, 6 artiklaan sisältyvät näitä oikeuksia koskevat rajoitukset.[12] Kun kuitenkin erityisesti tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan sisältyy 5 artiklan mukaisten yksinoikeuksien rajoitus, sen sääntelysisältö edellyttää johdonmukaisesti sitä, että myös kyseinen käyttö kuuluu 5 artiklan soveltamisalaan. Sekä komissio että vastaaja korostavat perustellusti, että 6 artiklan soveltaminen olisi tarkoituksetonta, mikäli riidanalainen käyttö ei jo muutenkaan kuuluisi 5 artiklan soveltamisalaan.

44. Yhteisöjen tuomioistuimella on äskettäin ollut jälleen tilaisuus antaa ratkaisu tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa annetun suojan laajuudesta. Se on tulkinnut sitä siten, että vetoaminen siinä suojattuun yksinoikeuteen edellyttää sellaista käyttömuotoa, joka koskee tällä säännöksellä suojattuja intressejä.[13] Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut tämän näkemyksen asiassa Arsenal antamassaan tuomiossa[14] ja todennut, että "tavaramerkin haltija ei — — saa kieltää kolmatta käyttämästä merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, jos tästä käytöstä ei voi aiheutua vahinkoa niille intresseille, joita tavaramerkin haltijalla on tavaramerkin haltijan ominaisuudessa, kun otetaan huomioon tavaramerkin tehtävät",[15] ja siinä yhteydessä yhteisöjen tuomioistuin on vakiintuneeseen oikeuskäytäntöönsä vedoten[16] määritellyt tavaramerkin keskeiseksi tehtäväksi "taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä"[17] (ns. alkuperätakuu).

45. Ilman että tässä yhteydessä olisi tarpeen määritellä merkin tavaramerkin omaista käyttämistä,[18] tämän oikeuskäytännön perusteella on selvää, ettei se, että merkkiä saadaan käyttää muihin tarkoituksiin kuin erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista, voi perustua tavaramerkkidirektiivin 6 artiklaan jo senkään vuoksi, että tällainen käyttö ei kuulu 5 artiklassa annetun suojan piiriin.

46. Näin ollen katson, että 6 artiklan sovellettavuus ei voi riippua siitä, käytetäänkö merkkiä tavaramerkin omaisesti vai ei.

12 — Tässä tilanteessa voidaan jättää huomiotta, onko tässä yhteydessä kyse tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan mukaisia oikeuksia koskevista poikkeuksista vai järjestelmälle ominaisista rajoituksista. Toisin kuin kantaja katsoo, on myös merkitysetöntä, annetaanko tavaramerkkidirektiivin 6 artiklassa "itsenäinen käyttöoikeus", koska tällainen oikeus voi johdonmukaisesti koskea ainoastaan lähtökohtaisesti kiellettyä käyttämistä, jolloin palataan jälleen rajoituksia koskevaan ongelma-alueeseen.

13 — Ks. esim. asia C-2/00, Hölterhoff, tuomio 14.5.2002 (Kok. 2002, s. I-4187, 16 kohta). Kyseisen asian kohteena oli vastaava kysymys siitä, kuuluuko merkin tavaramerkin omainen käyttäminen 5 artiklan soveltamisalaan.

14 — Asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I-0000).

15 — Edellä alaviitteessä 14 mainitussa asiassa Arsenal Football Club annetun tuomion 54 kohta.

16 — Vrt. mm. asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta) ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta).

17 — Edellä alaviitteessä 14 mainitussa asiassa Arsenal Football Club annetun tuomion 48 kohta.

18 — Yhteisöjen tuomioistuin on edellä alaviitteessä 13 mainitussa asiassa Hölterhoff antamansa tuomion 17 kohdassa nimenomaisesti kieltäytynyt antamasta tällaista määritelmää.

ii) Tavaramerkin rekisteröimistä koskevat säännökset

47. *Yhdistyneen kuningaskunnan* esittämästä tavaramerkin rekisteröimistä koskevien säännösten ja tavaramerkin vaikutusten rajoittamista koskevien säännösten keskinäisestä ristiriitaisuudesta on todettava, että maantieteellisen alkuperän osoittavia merkintöjä voidaan tietyin edellytyksin hyvinkin suojata tavaramerkkinä.

48. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tosin säädetään, että sellaisia merkkejä ei lähtökohtaisesti saa rekisteröidä, jotka muodostuvat yksinomaan merkeistä tai merkinnöistä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa maantieteellistä alkuperää. Tästä kiellosta on kuitenkin kaksi poikkeusta. Rekisteröintikielto ei siten päde silloin, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi tai jos yhdistys on rekisteröinyt alkuperää koskevan merkinnän yhteisömerkiksi. Mikäli nämä poikkeukset maantieteellisen alkuperän osoittavan merkinnän rekisteröimistä koskevasta kiellosta eivät tule kysymykseen, on edelleen mahdollista hakea sana/kuviomerkkiä. Tällä tavoin maantieteellistä alkuperää koskeva tieto siirretään eteenpäin etiketissä tai mainonnassa myös siinä tapauksessa, että alkuperän osoittava merkintä sinänsä ei kuulu tavaramerkin antaman suojan piiriin. Tällä perusteella ei Yhdistyneen kuningaskunnan näkemyksen vastaisesti ole mielestäni ristiriitaista, että rekisteröinti olisi näillä edellytyksillä estettävä mutta pelkkä maantieteellisen alkuperän osoittavan merkinnän käyttäminen sen sijaan ei.

c) Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tarkoitus

49. Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklalla pyritään ennen kaikkea yhteensovittamaan yhteismarkkinoilla tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää.[19] Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkidirektiivin 6 artikla on epäilemättä tavaramerkin haltijan oikeuksien rajoitus, jolla vahvistetaan tavaramerkin haltijan valtuuksien rajat. Tavaramerkkidirektiivin 6 artikla on näin ollen eräänlainen sääntely, joka on tiiviissä yhteydessä tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan mukaisiin yksinoikeuksiin.

50. Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntöä on tulkittava siten, että tavaramer-

19 — Edellä alaviitteessä 4 mainitussa asiassa BMW annetun tuomion 62 kohta.

kin keskeisenä tehtävänä on pidettävä sen antamaa alkuperätakuuta.[20] Jotta tavaramerkki kykenee täyttämään tehtävänsä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, sen on oltava takeena siitä, että kaikki sillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa.[21]

51. Tätä yhteisöjen tuomioistuimen korostamaa tavaramerkin tehtävää ei mielestäni tehdä tyhjäksi sillä, jos todetaan yleisesti, että tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohta on sovellettavissa myös silloin kun merkkiä käytetään tavaramerkin omaisesti.

52. Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklaa on nimittäin tulkittava sen edellytyksen valossa, jonka mukaan mahdollisuus käyttää muun muassa maantieteellisen alkuperän osoittavaa merkintää edellyttää "hyvän liiketavan" noudattamista. Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b kohdan sovellettavuus ei siten ole yksittäistapauksessa ristiriidassa osapuolten konkreettisten intressien huomioon ottamisen kanssa, joten sillä ei selvästikään vaaranneta tavaramerkin suojelutehtävää.

53. Toisin kuin Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus katsoo, oikeusvarmuutta koskevat näkökohdat eivät ole esittämäni näkemyksen esteenä. Tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdassa tosin edellytetään toisaalta tavaramerkin haltijan ja toisaalta toisen osapuolen intressien punnitsemista kussakin yksittäistapauksessa. Juuri tämä punninta mahdollistaa kuitenkin asianmukaisen — yhteisön oikeudessa edellytetyn[22] — intressien tasapainoon saattamisen. Lisäksi on huomautettava, että päinvastainen näkemys herättäisi huomattavaa oikeudellista epävarmuutta, koska sen mukaan tavaramerkin omaista käyttämistä tutkittaisiin määrittelemättömien perusteiden valossa.

54. Lopuksi on tarkasteltava yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee annettua tuomiota,[23] joka kantajan ja Yhdistyneen kuningaskunnan näkemyksen mukaan puhuisi tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sovellettavuutta vastaan, kun merkkiä käytetään tavaramerkin omaisesti.

55. Yhteisöjen tuomioistuin totesi kyseisessä tuomiossa tavaramerkkidirektiivin

20 — Ks. edellä 44 kohta.

21 — Vrt. mm. edellä alaviitteessä 16 mainitussa asiassa Hoffmann-La Roche annetun tuomion 7 kohta; edellä alaviitteessä 16 mainitussa asiassa Philips annetun tuomion 30 kohta ja edellä alaviitteessä 14 mainitussa asiassa Arsenal Football Club annetun tuomion 48 kohta.

22 — Tavaramerkkidirektiivi annettiin tunnetusti perusoikeuksien ja henkisen omaisuuden suojan välisen jännitteen vuoksi.

23 — Edellä alaviitteessä 5 mainituissa yhdistetyissä asioissa annetun tuomion 28 kohta.

6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sovellettavuudesta, että kun yksinomaan tai osittain maantieteellisestä nimestä koostuva tavaramerkki on rekisteröity, kyseisellä säännöksellä ei anneta kolmansille oikeutta "käyttää tällaista nimeä tavaramerkkinä, vaan sillä ainoastaan turvataan kolmansille mahdollisuus käyttää tällaista nimeä *deskriptiivisesti* eli tavaran maantieteellisen alkuperän ilmaisemiseen" (kursivointi tässä). Se, mikä aluksi näyttäisi tarjoavan ratkaisun nyt käsiteltävään oikeusriitaan, osoittautuu lähemmässä tarkastelussa kuitenkin harhaanjohtavaksi.

56. On korostettava, että yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee kantaja oli sellaisen tavaramerkin haltija, joka koostui yksinomaan tai suurimmaksi osaksi maantieteellisestä alkuperämerkinnästä, kun nyt käsiteltävässä asiassa kantajan tavaramerkit ovat tai sisältävät keksittyjä nimiä. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä oli yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee ratkaista kysymys, millä edellytyksillä tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohta on esteenä sellaisen tavaramerkin rekisteröimiselle, joka koostuu yksinomaan maantieteellisestä nimestä.

57. Jo tämän lähtökohtatilanteen eroavaisuuden vuoksi edellä siteeratun tuomion kohdan soveltaminen nyt käsiteltävään asiaan ei ole mahdollista. Tästä syystä en pitäisi edellä esitettyä yhteisöjen tuomioistuimen toteamusta yleispätevänä.[24]

58. Edellä esitetyn perusteella teen näin ollen sen päätelmän, että merkin tavaramerkin omainen käyttäminen ei ole oikeudellinen peruste, joka olisi lähtökohtaisesti tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sovellettavuuden esteenä.

B *Toinen ennakkoratkaisukysymys*

1. Osapuolten keskeiset lausumat

59. *Kantaja* katsoo, että maantieteellisen alkuperän osoittavan merkinnän käyttäminen tavaramerkin omaisesti on yleensä ristiriidassa hyvän liiketavan noudattamisen kanssa.

24 — Ks. samansuuntaisesti myös julkisasiamies Jacobsin asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble, tuomio 20.9.2001 (Kok. 2001, s. I-6251), 5.4.2001 antama ratkaisuehdotus.

60. *Vastaajan* mielestä sekä systematiikkaan liittyvät perusteet että myös tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sanamuoto puhuvat sitä vastaan, että maantieteellisen alkuperän osoittavan merkinnän käyttäminen tavaramerkin omaisesti otettaisiin huomioon tutkittaessa hyvän liiketavan noudattamisen edellytysten täyttymistä.

61. *Vastaaja* samoin kuin *komissio* korostavat, että tavaramerkin omainen käyttäminen ei ole ainakaan ainoa peruste vaan ainoastaan yksi useammasta perusteesta, jotka on otettava huomioon arvioitaessa tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan edellytysten täyttymistä.

62. *Komission* mukaan "hyvän liiketavan noudattamisen" tunnusmerkistöä tutkittaessa on otettava huomioon kunkin yksittäistapauksen olosuhteet. Se viittaa kirjallisessa lausumassaan tältä osin relevanttien kivennäisvesimarkkinoiden erityispiirteisiin.

2. Oikeudellinen arviointi

63. Se, että tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisen yhteydessä ei voida sallia kaikkea merkin tavaramerkin omaista käyttämistä, ilmenee jo edellytyksestä, jonka mukaan merkkiä on "käytettävä hyvää liiketapaa noudattaen". Asiassa BMW antamassaan tuomiossa [25] yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt tämän edellytyksen velvoitteeksi olla toimimatta vilpillisesti tavaramerkin haltijan perusteltujen intressien vastaisella tavalla.

64. Se, täyttääkö merkin käyttämistapa hyvän liiketavan noudattamisen edellytykset, riippuu kahdesta seikasta, eli rekisteröidyistä tavaramerkeistä, joiden osalta sekaannusvaaran oletetaan olevan olemassa, ja itse merkin käyttötavasta. Näin ollen myös tavaramerkin omainen käyttö on otettava huomioon arvioitaessa "hyvän liiketavan" edellytysten täyttymistä.

65. Tässä yhteydessä on yksittäistapauksessa otettava huomioon konkreettiset olosuhteet ja osapuolten molemminpuoliset intressit. Kantajan näkemyksen vastaisesti tällaisesta yksittäistapauksessa tehtävästä arvioinnista ei voida luopua sen vuoksi, että merkin tavaramerkin omaisella käytöllä oletetaan loukattavan oikeuksia. Ei näet olisi johdonmukaista katsoa ensin

25 — Edellä alaviitteessä 4 mainitun tuomion 61 kohta.

tavaramerkin omaisen käyttämisen kuuluvan tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan soveltamisalaan ja sitten luopua tarvittavasta yksittäistapauksessa tehtävästä arvioinnista ja poissulkea näin jälleen systemaattisesti 6 artiklan soveltaminen.

66. Seuraavaksi on käsiteltävä seikkaa, joka saattaa vaikuttaa mainitun yksittäistapauksessa tehtävän tutkimuksen tulokseen molempien osatekijöiden osalta.

67. Rekisteröityjen tavaramerkkien osalta on todettava, että tavaramerkin haltijan intressien punninta riippuu olennaisesti kyseisten merkkien erottamiskyvystä ja arvostuksesta, kuten komissio on perustellusti korostanut.[26] Tavaramerkin haltijan suojan tarve vaikuttaa siten vähäisemmältä silloin, kun hänen on täytynyt ottaa sekaannusvaara ainakin osittain huomioon, esimerkiksi silloin, kun rekisteröity tavaramerkki koostuu kuvailevista merkinnöistä, jotka ovat voineet tulla erottamiskykyisiksi vasta käytössä. Myös tavaramerkin arvostuksella on merkitystä: mitä arvostetumpi se on, sitä todennäköisempää on, että kyseisten tavaroiden tai palvelujen mainetta ja tavaramerkin arvoa vahingoitetaan sellaisen merkinnän käyttämisellä, jolla ei pyritä yksinomaan tuoteominaisuuksien kuvailemiseen.[27]

68. Näin päästään toiseen osatekijään eli siihen, miten muut käyttävät merkintöjä, mikä on toisen ennakkoratkaisukysymyksen keskeinen ongelma. Ei ole epäilystäkään siitä, että tietoinen suuren yleisön pettäminen käyttämällä tuoteominaisuuksien merkintänä merkkiä, joka on harhaanjohtava sen vuoksi, että se muistuttaa tavaramerkkiä, ei täyttäisi hyvän liiketavan noudattamisen edellytyksiä. Kuten komissio perustellusti korostaa, sillä, miten käytetty merkki huomioidaan suuren yleisön keskuudessa, on suuri merkitys.

69. Näin ollen on selvää, että merkintöjen käyttötavan ja käytön tarkoituksen välillä on tiivis yhteys jopa niin, että käyttötapa antaa samalla viitteitä käyttötarkoituksesta. Näin on myös pääasiassa: epäilys lähdettä koskevan merkinnän käyttämisestä siinä tarkoituksessa, että kyseisiä kivennäisvesituotteita pidettäisiin tietyn yrityksen tuotteina — eikä ainoastaan merkintänä käytetyn kivennäisveden maantieteellisestä alkuperästä — herää tässä tapauksessa muun muassa riidanalaisen merkinnän korostamisen samoin kuin muun esittämistavan vuoksi. Veden maantieteellisen alkuperän osoittavan merkinnän käyttämistapa herät-

26 — Ks. jo edellä alaviitteessä 4 mainitussa asiassa BMW annetun tuomion 40 kohta.

27 — Ks. esim. tavaramerkkidirektiivin 7 artiklan 2 kohtaa koskeva yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö, erityisesti edellä alaviitteessä 4 mainitussa asiassa BMW annetun tuomion 51 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

tää näin ollen välittömästi sen epäilyksen, että tämä käyttö ei ole yksinomaan kuvailevaa vaan kansallisen tuomioistuimen esittämällä tavalla "tavaramerkin omaista".

70. Koska merkinnän käyttötapa ja käyttötarkoitus ovat siis tiiviissä yhteydessä keskenään, arvioitaessa kaikkia yksittäistapaukseen liittyviä seikkoja on siten otettava huomioon merkinnän käyttötapa, ja erityisesti silloin kun merkintää käytetään tunnusmerkkinä, vaikka tavaramerkkiä ei ole rekisteröity asianomaisessa jäsenvaltiossa.

71. Kivennäisvesituotteista on lisäksi huomautettava, että pelkkä lähteen nimen käyttäminen ei missään tapauksessa anna ratkaisua kyseisen merkinnän käyttötarkoituksesta. Neuvoston direktiivin 80/777/ETY[28] 7 ja 8 artiklassa säädetään siitä, että kivennäisveden maantieteellinen alkuperä — olkoonpa se lähde tai niin sanottu käyttöpaikka — ilmoitetaan tavalla, josta ei voida erehtyä, eli myös selvällä tekstillä.[29] Tämän perusteluna lienee kivennäisveden merkitys kuluttajien terveydelle. Tästä syystä on nimittäin myös kiellettyä muuttaa tietystä lähteestä otettua vettä ja luoda siihen keinotekoisesti ravintofysiologisia vaikutuksia tai vahvistaa niitä. Kuluttaja yhdistää keskenään tavaran tai palvelun alkuperästä saamansa tiedon ja käsityksen tuotteen tietyistä ominaisuuksista ja takeet tietystä laadusta. Ennen kaikkea kivennäisvesien osalta tilanne on se, että niiden kulloinenkin erityisominaisuus perustuu siihen alueeseen, josta vesi on tosiasiallisesti peräisin. Kivennäisveden taloudellinen arvo koostuu tästä syystä lähinnä tästä erityisestä yhteydestä tietyn alkuperän osoittavan tiedon ja kuluttajan tiettyä laatua koskevan odotuksen välillä.

72. Edellä esitetyn perusteella tavaramerkkidirektiivin 6 artiklan 1 kohdan viimeisessä lauseessa edellytetyn "hyvän liiketavan noudattamisen" edellytysten täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon — 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainitun — merkinnän käyttötapa. Tähän kuuluvat esimerkiksi merkinnän ja rekisteröidyn tavaramerkin samankaltaisuus, merkinnän korostamisen intensiivisyys, myös siltä osin kuin siinä mennään pidemmälle kuin yhteisön oikeudessa mahdollisesti velvoitetaan, ja se, pitääkö suuri yleisö käytettyä merkintää tavaramerkkinä.

28 — Luontaisten kivennäisvesien hyödyntämistä ja markkinoille saattamista koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 15 päivänä heinäkuuta 1980 annettu neuvoston direktiivi 80/777/ETY (EYVL L 229, s. 1).

29 — Tämän lisäksi tällainen merkintä voi olla myös maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (EYVL L 208, s. 1) mukainen suojattu alkuperänimitys tai suojattu maantieteellinen merkintä.

V Ratkaisuehdotus

73. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaisi Bundesgerichtshofin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1. Direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan sovellettavuus ei lähtökohtaisesti riipu siitä, käyttääkö toinen siinä mainittuja merkintöjä tavaramerkin omaisesti vai ei.

2. Direktiivin 89/104/ETY 6 artiklan 1 kohdan viimeisessä lauseessa edellytetyn "hyvän liiketavan noudattamisen" edellytysten täyttymistä arvioitaessa on otettava huomioon merkinnän käyttötapa. Tähän kuuluvat esimerkiksi

   — merkinnän ja rekisteröidyn tavaramerkin samankaltaisuus

   — merkinnän korostamisen intensiivisyys, myös siltä osin kuin siinä mennään pidemmälle kuin yhteisön oikeudessa mahdollisesti velvoitetaan

   — se, pitääkö suuri yleisö käytettyä merkintää tavaramerkkinä.