JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
F. G. JACOBS
17 päivänä tammikuuta 2002 [1]

1. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan [2] rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluita varten kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Tribunal de Grande Instance de Paris (alueellinen tuomioistuin) on esittänyt ennakkoratkaisukysymyksen siitä, voidaanko merkkiä edellä mainitulla tavalla pitää samana kuin tavaramerkkiä, a) jos merkkiin on ainoastaan kopioitu tavaramerkin erottamiskykyinen osa tai b) jos merkkiin on kopioitu tavaramerkki kokonaisuudessaan ja jos siihen on lisäksi lisätty muita merkkejä.

Asiaa koskeva lainsäädäntö

Yhteisön lainsäädäntö

2. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:

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

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai

1 — Alkuperäinen kieli: englanti.

2 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi). [Suomentajan huomautus: Jäljempänä 4 kohdassa olevaa lainausta direktiivistä on korjattu yhteisöjen tuomioistuimessa, koska suomenkielinen versio on virheellinen.]

palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä."

4. Tältä osin direktiivin johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan muun muassa 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 ja palvelut [ovat samat]; suojaa annetaan myös, jos tavaramerkki ja merkki ovat samankaltaiset [ja] tavarat ja palvelut [ovat samankaltaiset]; on välttämätöntä määritellä samankaltaisuuden käsite suhteessa sekaannusvaaraan; [sekaannusvaara on erityisedellytys suojan antamiselle, ja] sekaannusvaaran arviointi riippuu lukuisista tekijöistä ja erityisesti siitä, kuinka hyvin tavaramerkki tunnetaan markkinoilla, vakiintuneeseen tai rekisteröityyn merkkiin liittyvistä mielleyhtymistä sekä samankaltaisuuden asteesta tavaramerkin ja merkin sekä niihin yhdistettyjen tavaroiden ja palvelujen välillä — — ."

3. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdassa säädetään vastaavasti seuraavaa:

"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 mielleyhtymästä."

5. Lisäksi voidaan todeta, että yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta sekä 9 artiklan 1 kohdan a ja b alakohta, jotka eivät tosin suoraan liity nyt esillä olevaan asiaan, [3] sisältävät säännöksiä, jotka ovat olennaisilta osin samanlaisia direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sekä 5 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan kanssa.

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

6. Siten tavaramerkille annetaan lähtökohtaisesti ehdotonta suojaa ainoastaan sellaisia muita tavaramerkkejä tai merkkejä vastaan, jotka ovat samoja kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity; muussa tapauksessa täytyy voida osoittaa myös sekaannusvaaran olemassaolo.

Ranskan lainsäädäntö

7. Ranskassa tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö on kodifioitu code de la propriété intellectuelleen (immateriaalioikeuksia koskeva laki).

8. Lain L.713-2 §:ssä kielletään "tavaramerkin toisintaminen, käyttäminen tai kiinnittäminen, mikä koskee myös sitä tilannetta, että tavaramerkkiin lisätään sellaisia sanoja kuin 'menetelmä, tekotapa, järjestelmä, jäljitelmä, laji tai metodi', sekä tavaramerkin toisinnon käyttäminen, kun kyse on niistä samoista tavaroista tai palveluista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity."

9. Lain L.713-3 §:ssä säädetään seuraavaa:

"Jos yleisön keskuudessa voi aiheutua sekaannusvaara, ilman tavaramerkin haltijan lupaa

a) tavaramerkkiä ei saa toisintaa, käyttää tai kiinnittää eikä toisinnettua merkkiä käyttää sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka ovat samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) tavaramerkkiä ei saa jäljitellä eikä jäljitelmää käyttää sellaisia tavaroita tai palveluita varten, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity."

10. Nämä säännökset sisältyivät alun perin 4.1.1991 annettuun lakiin nro 91-7,[4] jolla direktiivi Ranskan viranomaisten ilmoituksen mukaan pantiin täytäntöön.

4 — JORF 6.1.1991, s. 316; ks. 15 §:n 1 ja 2 momentti.

Asian käsittelyn vaiheet

11. LTJ Diffusion on ranskalainen yhtiö, joka valmistaa ja myy erilaisia vaatteita sekä muita samankaltaisia tavaroita nimellä "Arthur", joka on rekisteröity Ranskassa (ja kansainvälisesti eräitä maita varten) kuviomerkkinä omaperäisessä käsinkirjoitetussa muodossa niin, että alkukirjaimen "A" alapuolella on piste, kaikkia Nizzan luokituksen [5] luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten (vaatteet, jalkineet ja päähineet). LTJ Diffusion käyttää tätä nimeä yksilöimään sekä tavaroita että niitä toimitiloja, joissa tavaroita myydään.

12. SADAS on postimyyntialalla toimiva yhtiö, joka myy erityisesti lastenvaatteita, mukaan lukien tuotesarjaa nimeltä "Arthur et Félicie", jonka se on rekisteröinyt Ranskassa sanamerkkinä useita luokkia varten, mukaan lukien luokkaan 25 kuuluvat tavarat, ja jonka rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi se on hakenut. LTJ Diffusionin esittämien asiakirjojen perusteella SADAS:in tavaramerkissä ei ole käytetty samaa käsinkirjoitettua tyyliä kuin rekisteröidyssä tavaramerkissä "Arthur".

13. LTJ Diffusion vastustaa sitä, että SADAS käyttää tavaramerkkiä "Arthur et Félicie", jonka LTJ Diffusion katsoo loukkaavan tavaramerkkiään "Arthur", samoin kuin se on vastustanut muita tavaramerkkejä, jotka sisältävät tämän nimen. LTJ Diffusion on tehnyt Ranskassa menestyksekkäästi väitteen toisen yhtiön hakemuksesta, joka koski tavaramerkin "Arthur et Nina" rekisteröimistä vaatteita, jalkineita ja päähineitä varten, ja väiteasia, jossa LTJ Diffusion vastustaa SADAS:in hakeman tavaramerkin "Arthur et Félicie" rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi, on parhaillaan käsiteltävänä sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) valituslautakunnassa. Kuitenkin ensimmäinen valituslautakunta on nyt esillä olevan oikeudenkäyntimenettelyn alkamisen jälkeen päättänyt olla hyväksymättä LTJ Diffusionin väitteitä, joilla se vastusti kahden toisen kuviomerkin, jotka sisälsivät sanan Arthur, rekisteröimistä. [6]

14. Nyt Tribunal de Grande Instancessa esillä olevassa asiassa LTJ Diffusion vastustaa SADAS:in Ranskassa rekisteröimän tavaramerkin "Arthur et Félicie" käyttöä ja kiistää rekisteröinnin pätevyyden. [7] LTJ Diffusion vetoaa lähinnä Ranskan code de la propriété intellectuellen L.713-2 ja L.713-3 §:ään sekä tapaan, jolla erityisesti viimeksi mainittua pykälää on tulkittu oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa; tämän tulkinnan mukaan kyseinen pykälä kattaa myös tapaukset, joissa useas-

5 — Katso 15.6.1957 tehty Nizzan sopimus tavaroiden ja palveluiden kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröintiä varten, sellaisena kuin se on tarkistettuna 14.7.1967 Tukholmassa ja 13.5.1977 Genevessä ja muutettuna 28.9.1979.

6 — Asia R 1196/2000-1, LTJ Diffusion v. Moorbrook Textiles, päätös 25.7.2001 ja asia R 433/2000-1, Marc Brown v. LTJ Diffusion, päätös 3.10.2001.

7 — Suullisessa käsittelyssä esitetyistä huomautuksista ilmenee, että kun "Arthur et Félicie" rekisteröitiin Ranskassa tavaramerkiksi vuonna 1993, ei ollut olemassa menettelyä, jossa LTJ Diffusion olisi voinut vastustaa rekisteröintiä.

ta osatekijästä muodostetun tavaramerkin erottamiskykyinen osatekijä toisinnetaan tai joissa joko erottamiskykyinen osatekijä taikka koko tavaramerkki toisinnetaan siten, että siihen samalla liitetään muita merkkejä, joiden ei kuitenkaan katsota muuttavan tavaramerkin identiteettiä. [8] SADAS katsoo, että tämä tulkinta on ristiriidassa direktiivin säännösten kanssa.

16. Pääasian asianosaiset, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio ovat esittäneet kirjallisia huomautuksia, ja Ranskan hallitus sekä kaikki edellä mainitut ovat esittäneet suullisia huomautuksia suullisessa käsittelyssä.

Asian tarkastelu

15. Kansallinen tuomioistuin on lykännyt pääasian käsittelyä ja pyytänyt ennakkoratkaisua seuraavaan kysymykseen:

Kysymyksen laajuus ja asiayhteys

"Koskeeko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty kielto yksinomaan niiden merkkien, jotka muodostavat tavaramerkin, toisintamista täysin samaksi merkiksi ilman, että mitään poistetaan tai lisätään, vai voiko kielto koskea

1) useammasta merkistä koostuvan tavaramerkin erottamiskykyisen elementin toisintamista?

2) tavaramerkin muodostavien merkkien täydellistä toisintamista, kun niihin lisätään muita merkkejä?"

Direktiivi

17. Kuten edellä on esitetty, kansallisen tuomioistuimen kysymys liittyy yksinomaan kansallisen tavaramerkin haltijan oikeuteen kieltää sellaisen merkin käyttö, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohta).

18. Tässä suhteessa on huomattava, että Ranskan lainsäädännön sanamuoto eroaa merkittävästi direktiivin sanamuodosta, jonka täytäntöönpanemiseksi kyseinen laki on ilmeisesti annettu. Tämä saattaa aiheuttaa sekaannusta ranskalaisissa tuomioistuimissa ja tehdä vaikeaksi lainsäädännön direktiivin mukaisen soveltamisen. Kuitenkin on yhteisön oikeuden mukaan selvää,

8 — Ranskalaiset juristit viittaavat käsitteisiin *"contrefaçon partielle"* (osittainen loukkaus) ja *"adjonction inopérante"* (merkityksetön lisäys). Näiden käsitteiden alkuperä on sekä oikeuskirjallisuudessa että oikeuskäytännössä peräisin ajalta ennen direktiivin täytäntöönpanoa Ranskan oikeudessa.

että kansallisen tuomioistuimen on kansallista lainsäädäntöä soveltaessaan tulkittava kansallista lainsäädäntöä mahdollisimman pitkälle kyseessä olevan direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti, jotta direktiivissä tarkoitettu tulos saavutettaisiin. [9] Tätä sääntöä ei ole riitautettu nyt esillä olevassa asiassa.

19. Kansallisen tuomioistuimen kysymykseen annettavalla vastauksella on merkitystä myös tulkittaessa perusteita, joiden mukaan tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai se on julistettava mitättömäksi 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan mukaan, koska samuuden kriteeri — eli tavaramerkkien taikka tavaramerkin ja merkin samuus — on vastaava molemmissa yhteyksissä ja direktiivin systematiikka edellyttää niiden yhdenmukaista tulkintaa. (Korostettakoon, että käsiteltävänä oleva samuuden eli identtisyyden käsite liittyy ainoastaan tavaramerkkien taikka tavaramerkin ja merkin samuuteen; käsiteltäessä tavaroiden tai palveluiden identtisyyttä — jota ei ole otettu esiin nyt esillä olevassa tapauksessa — relevantit asianhaarat saattavat olla erilaisia).

20. Yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu ei tule kuitenkaan vaikuttamaan oikeuteen kieltää saman merkin käyttö silloin, kun tavarat tai palvelut eivät ole samoja vaan ainoastaan samankaltaisia, eikä mahdollisuuteen olla rekisteröimättä tavaramerkkiä tai julistaa rekisteröinti mitättömäksi tällaisissa olosuhteissa (direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohta). Näissä tapauksissa, joissa täytyy pystyä osoittamaan sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa, ei ole ratkaisevaa, ovatko tavaramerkki ja merkki tai kaksi eri tavaramerkkiä pikemminkin samoja kuin samankaltaisia, minkä vuoksi samuuden ja samankaltaisuuden eron tarkalla rajanvedolla ei ole merkitystä asian lopputuloksen kannalta.

Asetus

21. Kuten edellä on todettu, yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 9 artiklan 1 kohdan a alakohdassa käytetään samaa kriteeriä täsmälleen vastaavassa asiayhteydessä kuin direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa. LTJ Diffusion väittää kuitenkin viitaten SMHV:n päätöksiin, että näitä kahta säännösten ryhmää tulisi tulkita eri tavoilla.

22. LTJ Diffusion väittää ensiksi, että SMHV:llä ei voida katsoa olevan toimi-

9 — Katso esim. erityisesti direktiivin osalta asia C-355/96, Silhouette International Schmied, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. I-4799, tuomion 36 kohta).

valtaa sitoa kansallisten tuomioistuinten päätöksentekoa, ja toiseksi, että direktiivejä ja asetuksia ei voida yleisesti ottaen tulkita samalla tavalla, koska ne eroavat toisistaan luonteeltaan ja soveltamistilanteiltaan, ja kolmanneksi, että direktiiviä, jolla pyritään ainoastaan kansallisten lakien osittaiseen harmonisointiin ja annetaan mahdollisuus erilaisille lähestymistavoille, ei voida tulkita samalla tavalla kuin asetusta, jolla pyritään yhden, yhdenmukaisen yhteisön järjestelmän perustamiseen.

23. Nämä väitteet eivät mielestäni ole vakuuttavia.

24. Vaikka olen samaa mieltä siitä, että SMHV:n yksiköiden tekemät päätökset asetuksen soveltamisesta eivät sido kansallisia tuomioistuimia direktiivin tulkinnassa, tämä ei tarkoita, että nämä päätökset tulisi välttämättä jättää huomioimatta; näillä päätöksillä saattaa hyvinkin olla tulkintaa ohjaavaa painoarvoa, jos ne ovat yhdenmukaisia yhteisöjen tuomioistuimen tuomioiden kanssa.

25. En ole myöskään sitä mieltä, että direktiiviä ja asetusta, joissa käytetään samoja kriteereitä ja samaa sanamuotoa vastaavissa yhteyksissä, tulisi tulkita eri tavoilla yksinomaan siitä syystä, että ne ovat luonteeltaan erilaisia. Kun yhteisön lainsäädännössä käytetään tietoisesti tällaista ilmaisutapaa — kuten tavaramerkkien kohdalla on selvästi tehty — on olemassa hyvin vahva olettama siitä, että näitä kahta säädöstä on tarkoitettu tulkittavan samalla tavalla. Se seikka, että niitä tullaan soveltamaan erilaisissa juridisissa ja tosiasiallisissa olosuhteissa, ei heikennä tätä olettamaa.

26. On totta, että direktiivillä ei pyritä yhdenmukaistamaan kaikkia kansallisia tavaramerkkisääntöjä, vaan ainoastaan lähentämään niitä säännöksiä, jotka suorimmin vaikuttavat yhteismarkkinoiden toimintaan. [10] Tuomioistuin on kuitenkin katsonut, että direktiivin 5 ja 7 artikla merkitsevät tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien täydellistä harmonisointia, ja niillä näin ollen määritellään tavaramerkkien haltijoiden oikeudet yhteisössä. [11]

27. Lisäksi, koska yhteisön tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä silloin, kun se loukkaa aikaisempaa kansallista tavaramerkkiä, [12] mutta jos rekisteröinti on pätevä, se antaa haltijalleen oikeuksia, joihin tämä voi vedota koko yhteisön alueella niitä vastaan,

10 — Katso erityisesti direktiivin johdanto-osan kolmas perustelukappale.

11 — Katso uusimmasta oikeuskäytännöstä yhdistetyt asiat C-414/99—C-416/99, Davidoff ja Levi Strauss, tuomio 20.11.2001, Kok. 2001, s. I-8691, 39 kohta.

12 — Asetuksen 8 artiklan 2 kohdan ii alakohta; vastakohta — kansallista tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jos se loukkaa aikaisempaa yhteisön tavaramerkkiä — luonnollisesti seuraa direktiivin 4 artiklan 1 kohdasta.

jotka käyttävät samaa tai samankaltaista merkkiä, on selvää, että yhteismarkkinoiden toiminta häiriintyisi vakavasti, jos haltijalle jokaisessa tapauksessa kuuluvat oikeudet vaihtelisivat suuremmassa määrin.

28. Tämän vuoksi olen periaatteessa sitä mieltä, että direktiivin ja asetuksen relevantteja rinnakkaisia säännöksiä on tulkittava samalla tavalla.

Loppupäätelmät kysymysten laajuudesta ja asiayhteydestä

29. Kansallisen tuomioistuimen kysymys, jossa käytetään termejä "toisintaminen", "poistaminen" tai "lisääminen", saattaisi näyttää viittaavan ainoastaan tilanteeseen, jossa väärentäjä nimenomaisesti pyrkii hyödyntämään aikaisempaa tavaramerkkiä jäljittelemällä, manipuloimalla tai modifioimalla sitä. Kuitenkin täytyy korostaa, että direktiivissä ei suojata tavaramerkkejä ainoastaan tällaista käyttöä vastaan, vaan direktiivi soveltuu myös silloin, kun loukkaus johtuu tietämättömyydestä ja aiheutetaan vahingossa ja täysin vilpittömässä mielessä.

30. Tämän vuoksi relevantteja olosuhteita ovat sellaiset, joissa merkkiä ja rekisteröityä tavaramerkkiä tai kahta rekisteröityä tavaramerkkiä käytetään samoja tavaroita tai palveluita varten sillä seurauksella, että (aikaisemman) tavaramerkin haltija voi käyttää direktiivin mukaisia oikeuksiaan ilman, että hänen tarvitsee osoittaa mitään sekaannusvaaraa yleisön keskuudessa. Mikä tällaisissa olosuhteissa riittää osoitukseksi siitä, että tavaramerkki ja merkki tai kaksi tavaramerkkiä ovat samoja eivätkä ainoastaan samankaltaisia?

"Samuuden" merkitys

31. Periaatteet näyttävät selviltä.

32. Asianosaiset ja muut huomautuksia esittäneet osapuolet, lukuun ottamatta LTJ Diffusionia, ovat esittäneet, että termiä "sama" on tulkittava nyt esillä olevassa asiayhteydessä suppeasti, ja olen samalla kannalla. Kuten erityisesti komissio on esittänyt, laajaa tulkintaa olisi erittäin vaikea sovittaa yhteen tästä sanasta — missä tahansa kielessä — sanakirjoissa esitettävien määritelmien kanssa, joissa korostetaan vertailtavana olevien asioiden täydellistä samuutta. Tärkeämpää lienee se, että ainoastaan rajoittava tulkinta näyttäisi olevan yhdenmukainen kyseessä olevien säännösten systematiikan, lainsäädäntötaustan ja kontekstin kanssa.

33. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetään tavaramerkin haltijalle kuuluvista ehdottomista oikeuksista silloin, kun kaikki relevantit osatekijät ovat samoja; 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään oikeuksista, jotka riippuvat sekaannusvaaran olemassaolosta, ja kyseisessä tilanteessa osa osatekijöistä on ainoastaan samankaltaisia. Direktiivin johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan selvästi, että tavaramerkille annettava suoja on tarkoitettu ehdottomaksi, kun kyse on samuudesta, mutta kun kyseessä on samankaltaisuus, suojan erityisenä edellytyksenä on sekaannusvaara. Tätä rajoittamatonta, ehdotonta suojaa — joka, kuten komissio on huomauttanut, jättää vähän tai ei ollenkaan harkintavaltaa kansallisille tuomioistuimille — ei selvästikään pitäisi ulottaa niiden tilanteiden ulkopuolelle, joita varten se on tarkoitettu, jotta saataisiin turvattua kaupan vapauden ja vääristymättömän kilpailun tavoitteet yhteismarkkinoilla. [13]

34. Kuten Ranskan hallitus huomautti suullisessa käsittelyssä, rajoittamatonta, ehdotonta suojaa samuuden kyseessä ollessa ei sisältynyt komission alkuperäiseen ehdotukseen direktiiviksi. [14] Tämän ehdotuksen johdannossa todettiin, että "tavaramerkin antama suoja riippuu merkkien samankaltaisuudesta, tavaroiden ja palveluiden samankaltaisuudesta sekä näistä aiheutuvasta sekaannusvaarasta". Ehdotuksen 3 artiklan 1 kohdan mukaan haltija saattoi käyttää oikeuksiaan silloin, kuin tavaramerkki ja merkki sekä tavarat ja palvelut olivat samoja *tai* samankaltaisia ja oli olemassa "vakava sekaannusvaara" yleisön keskuudessa. Vuoden 1985 muutetusta ehdotuksesta [15] oli poistettu sekaannusvaaran edellytys samuuden kyseessä ollessa erityisesti talous- ja sosiaalikomitean lausunnon johdosta, [16] jossa todettiin seuraavaa: "Sekaannusvaaran olemassaoloa ei edellytetä silloin, kun kiellon kohteena on *saman* merkin käyttö — — Kun kyseessä ovat *samankaltaiset* merkit, on kaikkien talouden toimijoiden intressissä keskittyä *sekaannusvaaran* torjumiseen elinkeinotoiminnassa. — — " [17]

35. Komissio ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ovat molemmat viitanneet teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista vuonna 1994 tehdyn sopimuksen eli TRIPS-sopimuksen 16 artiklan 1 kappaleeseen, [18] joka sitoo yhteisöä ja jossa määrätään seuraavaa: "Sekaannus oletetaan todennäköiseksi, milloin identtisiä merkkejä käytetään identtisille tavaroille tai palveluille."

13 — Katso direktiivin johdanto-osan ensimmäinen perustelukappale.

14 — EYVL 1980, C 351, s. 1.

15 — EYVL 1985, C 351, s. 4.

16 — EYVL 1981, C 310, s. 22.

17 — Ks. 4 kohta; korostukset alkuperäisestä tekstistä.

18 — Julkaistu Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen (WTO-sopimus) liitteessä 1 C, joka on yhteisössä hyväksytty yhteisön toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta 22 päivänä joulukuuta 1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1).

36. Nämä huomiot vain vahvistavat johtopäätöstä, joka näyttäisi olevan täysin loogisesti johdettavissa.

37. Kun täsmälleen samoja merkkejä tai tavaramerkkejä käytetään elinkeinotoiminnassa samoja tavaroita tai palveluita varten, on vaikeaa tai suorastaan mahdotonta kuvitella, että sekaannusvaara voitaisiin joissakin olosuhteissa kokonaan sulkea pois. Tällaisissa tapauksissa olisi sekä turhaa että kohtuutonta edellyttää todisteita sekaannusvaaran olemassaolosta.

38. Silloin kun on kysymys pikemmin samankaltaisuudesta kuin samuudesta, on järkevää rajoittaa tavaramerkin haltijan oikeudet tilanteisiin, joissa voidaan osoittaa sekaannusvaaran olemassaolo, koska jos sekaannusvaaraa ei ole, oikeuksista kiinnipitäminen merkitsisi kaupan vapauden ja kilpailun rajoitusta, joka ei mitenkään perustu tavaramerkkioikeuden perustavanlaatuiseen tavoitteeseen eli pyrkimykseen taata, että tietty tavaramerkki osoittaa ilman epäselvyyksiä tietyn alkuperän. [19]

39. Näillä perusteilla olen sitä mieltä, että tavaramerkin haltijalle asiaa koskevien säännösten perusteella annettava suoja riippuu olennaisilta osin sekaannusvaaran olemassaolosta, jonka osoittaminen on turhaa silloin, kun molemmat tavaramerkit (tai tavaramerkki ja merkki) ja kyseessä olevat tavarat eivät ole ainoastaan samankaltaisia vaan samoja. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohta on tarkoitettu sovellettaviksi ainoastaan tällaisissa tilanteissa, koska sekaannusvaaran olemassaolo voidaan tällöin olettaa ilman lisäselvityksiä.

40. Tällä perusteella ei kuitenkaan voida vielä osoittaa, missä kulkee samankaltaisuuden ja samuuden raja.

41. On selvää, että 4 artiklan 1 kohdan a alakohta ja 5 artiklan 1 kohdan a alakohta soveltuvat joka suhteessa täydelliseen samuuteen. Periaatteessa mikä tahansa ero, olipa kyseessä sitten minkä tahansa osatekijän lisääminen, poistaminen tai muuttaminen, merkitsee samuuden katoamista.

42. Kuitenkin yhteisöjen tuomioistuimelle osoitetuissa huomautuksissa on perustellusti korostettu sitä, että tavaramerkkien välillä voi olla sellaisia vähäisiä eroja, että ne eivät ole täsmälleen samoja, mutta kuitenkin vaikeasti erotettavissa toisistaan.

19 — Tämän tavoitteen perusteellisemman kuvauksen osalta katso esim. asia C-10/89, HAG GF ("HAG II"), tuomio 17.10.1990 (Kok. 1990, s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 13 ja 14 kohta).

43. Olen samaa mieltä siitä, että samuuden käsitteen tarkastelussa, vaikka käsitettä tuleekin tulkita suppeasti, tulisi ottaa huomioon se seikka, että sekaannusvaaran olemassaolo ei vähene — ja sekaannusvaaran voidaan siis varmasti olettaa olevan olemassa — elleivät kahden tavaramerkin tai tavaramerkin ja merkin väliset erot ole selvästi havaittavissa.

44. Kuinka tätä tulee sitten soveltaa käytännössä? Kuinka voidaan määritellä, mikä on vähäistä tai merkityksetöntä ja mikä selvästi havaittavaa tai merkityksellistä? SADAS on viitannut lukuisiin ranskalaisten tuomioistuinten tuomioihin, joissa tätä rajaa on ilmeisesti venytty tavalla, jota ei voida hyväksyä; esimerkiksi merkin "belle à craquer" on katsottu loukkaavan tavaramerkkiä "elle" sillä perusteella, että ensimmäisessä toisinnettiin jälkimmäinen tavaramerkki kokonaisuudessaan. [20]

45. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on kuitenkin viitannut lukuisiin englantilaisiin ja skotlantilaisiin tapauksiin havainnollistaakseen näkökohtaansa ja varoittaa yhteisöjen tuomioistuinta tekemästä nyt esillä olevassa asiassa sellaista päätöstä, jolla saattaisi olla ennakoimattomia vaikutuksia tapauksissa, joiden tosiseikat poikkeavat nyt esillä olevista. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on viitannut yleisesti vaikeuksiin, joita liittyy sellaisen etukäteen annettuun yksityiskohtaiseen sääntöön, jossa määritellään merkittävän ja merkityksettömän välinen ero kaikkia tulevia tilanteita varten, ja erityisesti vaikeuksiin, joita liittyy sellaisten nimitysten käyttöön, jotka ovat räikeällä tavalla jäljitteleviä, kuten esimerkiksi "Imitation X" eli "X:n jäljitelmä" (jossa "X" on suojeltu tavaramerkki). Tällaisissa tapauksissa sekaannusvaaran osoittaminen saattaa olla tavallista ongelmallisempaa — tätä kysymystä käsitellään Ranskan lainsäädännössä, mutta siitä ei ole kysymys nyt esillä olevassa asiassa. [21] Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus puoltaa tämä vuoksi yleistä lähestymistapaa, joka auttaa kansallista tuomioistuinta ratkaisemaan oikein nyt esillä olevan asian, mutta joka ei ennakolta ratkaise toisia, erityyppisiä asioita ja jota voidaan tarpeen vaatiessa edelleen täsmentää. Komissio esitti suullisessa käsittelyssä suurin piirtein samankaltaista lähestymistapaa.

46. Ottaen huomioon kaikki edellä mainitut seikat katson, että yhteisöjen tuomioistuimen tulisi noudattaa samuuden määrittelyssä tulkintalinjaa, jota noudatettiin samankaltaisuuden määrittelyssä erityisesti asioissa SABEL [22] ja Lloyd [23] ja jonka

20 — Tosin sen perusteella, mitä Ranskan hallitus totesi suullisessa käsittelyssä, samuuden käsitteen tiukempi tulkintalinja näyttäisi syrjäyttäneen tämän oikeuskäytännön.

21 — Olen käsitellyt tätä kysymystä, hieman erilaisissa olosuhteissa, asiassa C-2/00, Hölterhoff, 20.9.2001 esittämässäni ratkaisuehdotuksessa (ratkaisuehdotuksen 56 kohta), jossa viitataan 6 artiklan 1 kohdan viimeiseen virkkeeseen ja harhaanjohtavaa mainontaa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 10 päivänä syyskuuta 1984 annetun neuvoston direktiivin 84/450/ETY (EYVL L 250, s. 17), sellaisena kuin se on muutettuna harhaanjohtavaa mainontaa koskevan direktiivin 84/450/ETY muuttamisesta sisällyttämällä siihen vertaileva mainonta 6.10.1997 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 97/55/EY (EYVL L 290, s. 18), 3 a artiklan 1 kohdan h alakohtaan.

22 — Asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191, 22 ja 23 kohta).

23 — Asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. I-3819, 18, 25 ja 26 kohta).

mukaan tulee keskittyä kyseessä olevien merkkien tai tavaramerkkien kokonaisvaltaiseen visuaalisten, kuultavien (ja mahdollisten uusien tavaramerkkityyppien, kuten tuoksumerkkien osalta jopa laajassa mielessä tuntoaistiin perustuvien tai organoleptisten) tai merkityssisältöön perustuvien osatekijöiden arviointiin sekä niiden ja erityisesti niiden erottavien tai hallitsevien osatekijöiden luomaan yleisvaikutelmaan sellaisen keskivertokuluttajan näkökulmasta, jonka oletetaan olevan kohtuullisen hyvin asioista perillä oleva, tarkkaavainen ja huolellinen, mutta jonka täytyy usein luottaa epätäydelliseen muistikuvaan tavaramerkistä. Tämä ei merkitse sitä, että samuuden käsite vesitettäisiin, vaan että samuutta tulee arvioida tältä pohjalta.

47. Merkki ja tavaramerkki tai kaksi tavaramerkkiä ovat siten aina samoja, kun edellä kuvatun arvioinnin perusteella niiden väliset erot ovat mitättömiä tai täysin merkityksettömiä siten, että keskivertokuluttaja ei huomaisi mitään havaittavaa eroa niiden välillä; muussa tapauksessa niitä voidaan pitää ainoastaan samankaltaisina.

48. Nyt esillä olevan asian yhteydessä ei ole välttämätöntä eikä tarkoituksenmukaista esittää lopullista kantaa sellaisen merkin kohteluun, kuten "Imitation X", jonka osatekijä "X" erotettuna muusta merkistä saattaa olla sama kuin aikaisempi tavaramerkki, mutta koko merkki "Imitation X" ei ole sama. Tällaisissa tapauksissa, kuten olen edellä todennut, saattaa olla vaikeaa osoittaa sekaannusvaaran olemassaolo yleisön keskuudessa, kun otetaan huomioon se, että tässä tapauksessa on selkeästi ilmoitettu, ettei merkki ole saman kuin merkki "X". Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohta ei siten soveltuisi, ja jos tällaiset tapaukset olisivat myös 5 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalan ulkopuolella, olisi vaikea puuttua tällaisiin tapauksiin, joissa väärinkäyttö näyttää räikeältä. Kuitenkin tilanne saattaisi hyvinkin olla se, että keskivertokuluttaja ei pitäisi sellaista nimitystä kuten "Imitation X" itsenäisenä merkkinä, vaan tavaramerkkinä "X", johon on lisätty ylimääräinen osatekijä.

49. Kansallisen tuomioistuimen tulisi tämän vuoksi ensin arvioida, mitä kohtuullisen hyvin asioista perillä oleva, tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja pitää relevantteina tavaramerkkeinä tai tavaramerkkinä ja merkkinä, ja sitten edellä kuvatun kokonaisarvioinnin perusteella ratkaista, pidetäänkö näitä kahta todennäköisesti samoina vai ainoastaan samankaltaisina. Ensimmäisessä tapauksessa tavaramerkin haltijan oikeudet ovat välittömästi täytäntöönpantavissa, kun taas jälkimmäisessä tapauksessa on välttämätöntä edelleen tarkastella, onko olemassa sekaannusvaara.

50. Yhteisöjen tuomioistuimen asiana ei ole soveltaa tätä lähestymistapaa pääasian tosiseikkoihin, sillä kyseessä oleva arviointi saattaa edellyttää kansallisten olosuhteiden erityistä tuntemusta. Kuitenkin esitän, että LTJ Diffusionin tavaramerkin "Arthur" toisintaminen samalla omaperäisellä tyylillä, mutta ilman pistettä alkukirjaimen A alla, on saattanut hyvinkin vaikuttaa keskivertokuluttajasta samalta kuin alkuperäinen tavaramerkki (koska muutos on vähäinen ja täysin merkityksetön), kun taas selvästi erilaisen kirjoitustavan käyttämistä ja/tai toisen nimen lisäämistä voitaisiin pitää ainoastaan samankaltaisena (koska nämä muutokset olisivat ainakin yhdessä olennaisia).

51. Tämä lähestymistapa — jota myös kaikki nyt esillä olevassa asiassa huomautuksia esittäneet tahot näyttäisivät laajalti puoltavan, LTJ Diffusionia lukuun ottamatta — ei rajoita tavaramerkin haltijan oikeuksia epäasianmukaisella tavalla. Silloin kun tavaramerkkien tai tavaramerkin ja merkin välinen suhde ei täytä samuuden määritelmää tämän varsin tiukan tulkinnan mukaisesti, tavaramerkin haltija voi aina toteuttaa oikeutensa osoittamalla sekaannusvaaran olemassaolon. Jos tällaista vaaraa ei ole olemassa, ei yleensä ole järkeviä perusteita sallia tavaramerkin haltijan estää riidan kohteena olevan merkin rekisteröimistä tai käyttöä. [24]

52. En pidä vakuuttavana LTJ Diffusionin tässä yhteydessä esittämää argumenttia, jonka mukaan sen puoltama laaja tulkinta suojaisi paremmin pienempiä yrityksiä suurempien yritysten harjoittamaa "imperialismia" vastaan. Saattaisi päinvastoin olla odotettavissa, että ensi sijassa ne yritykset, jotka käyttävät suurinta taloudellista valtaa, käyttäisivät säälimättä hyväkseen mahdollisuutta saada rajoittamatonta ja ehdotonta suojaa, joka ulottuisi tiukan samuuden käsitteen ulkopuolelle. Tässä yhteydessä, kuten olen todennut asiassa Procter & Gamble esittämässäni ratkaisuehdotuksessa, [25] eräs englantilainen tuomari kerran totesi, että "varakkaat elinkeinonharjoittajat haluavat tavallisesti omia osan englannin kielen yleisestä sanastosta ja kieltää suurelta yleisöltä nyt ja vastaisuudessa pääsyn heille varatulle alueelle". [26]

24 — Jopa näissä tapauksissa saattaa tulla kyseeseen direktiivin 4 artiklan 4 kohdan a alakohdassa tai 5 artiklan 2 kohdassa säädetty laajempi suoja, joka koskee tavaramerkkejä, jotka ovat laajalti tunnettuja tässä jäsenvaltiossa.

25 — Asia C-383/99 P, tuomio 20.9.2001 (Kok. 2001, s. I-6251, ratkaisuehdotuksen 77 kohta).

26 — *"Perfection": Joseph Crosfield & Sons' Application*, 1909, RPC 26, s. 837 ja 854, Court of Appeal, Cozens-Hardy, Master of the Rolls.

Ratkaisuehdotus

53. Näillä perusteilla esitän, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa seuraavasti Tribunal de Grande Instance de Paris'lle:

Merkin ja tavaramerkin välisellä samuudella tarkoitetaan neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa sitä, että merkki esitetään täysin samanlaisena kuin tavaramerkki eli tekemättä mitään muita kuin täysin vähäpätöisiä tai merkityksettömiä lisäyksiä, poistoja tai muutoksia.

Kansallisen tuomioistuimen tulee tällaisissa tapauksissa päätöstä tehdessään ensin arvioida, mitä kohtuullisen hyvin asioista perillä oleva, tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja pitää relevanttina tavaramerkkinä ja merkkinä, ja sitten kokonaisvaltaisesti arvioida kyseessä olevan tavaramerkin ja merkin visuaalisia, kuultavia ja muita tuntoaistiin tai merkityssisältöön perustuvia osatekijöitä ja niiden ja erityisesti niiden erottavien ja hallitsevien osatekijöiden antamaa kokonaisvaikutelmaa ratkaistakseen sen, voisiko edellä mainittu kuluttaja pitää tavaramerkkiä ja merkkiä samoina siinä mielessä, että kaikki niiden väliset erot ovat täysin vähäpätöisiä tai merkityksettömiä, vai pitäisikö hän niitä pikemminkin samankaltaisina siinä mielessä, että niiden väliset erot ovat tätä suurempia.