

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

21 päivänä maaliskuuta 2002¹

1. Esillä olevassa asiassa on ratkaistava, sisältääkö jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi)² sen 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla merkin väärinkäyttämistä tai vahingollista käyttämistä muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi vastaan annettavan suojan soveltamispe-rusteet.

Pääasian tosiseikat

2. Kuten ennakkoratkaisupyynnön esittä-mistä koskevasta päätöksestä ilmenee, pääasiassa kyseessä olevat tosiseikat voi-daan esittää seuraavasti.

3. Kaksi sijoitusyhtiötä perusti 20.11.1996 osakeyhtiömuodossa (naamloze ven-nootschap) Robelcon NV:n (jäljempänä

Robelco), jonka toiminimenä on Robelco ja jonka toimiala kattaa muun muassa seu-raavaa:

— sellaisten erilaisten toimenpiteiden suorittaminen, jotka suoraan tai välil-lisesti liittyvät erilaisten kiinteistöjen hankkimiseen, luovuttamiseen, vaihta-miseen, vuokralleottamiseen ja -anta-miseen, rakentamiseen, jalostamiseen, jakamiseen, hallintaan ja arvon kohot-tamiseen

— lainojen myöntäminen hypoteekkilai-noina tai muuten, kiinteistöprojektien rahoittaminen, varojen hankkiminen ja palvelujen tarjoaminen yrityksille ja yhtiöille

— kaikki mahdolliset kiinteistöjä koske-vat toimet, mukaan lukien vuokraus ja leasing.”

1 — Alkuperäinen kieli: espanja.

2 — EYVL 1989, L 40, s. 1.

Mainostarkoituksiin tehdyistä julkaisuista ilmenee, että Robelco on kiinteistöalalla toimiva yhtiö, joka tunnetaan yritysuistoista ja ”mittatilauksena” toteutettavista projekteista.

Robelcon, jonka alkuperäinen osakepääoma oli kuusi miljoonaa Belgian frangia, taseen loppusumma oli vuoden 1998 lopussa reilut 1,4 miljardia frangia.

4. Robeco Groep NV (jäljempänä Robeco Groep) on vuodesta 1929 toiminut alankomaalainen omaisuudenhoitoa harjoittava rahoituskonserni. Se tuo markkinoille rahoitustuotteita ja -palveluja lähinnä siten, että sillä on pörssissä noteerattavia sijoitusrahastoja; lisäksi se harjoittaa kansainvälistä toimintaa pankkien ja arvo-paperivälittäjien kautta.

Rotterdams Beleggings Consortium on toiminut vuodesta 1959 lähtien nimellä Robeco, ja se on siitä lähtien rekisteröinyt Benelux-maiden tavaramerkkivirastossa useita sanoista koostuvia tavaramerkkejä, muun muassa sanat Robeco, Rorento, Rolinco, Rogiro, Rotrusco ja Roparco, jotka rekisteröitiin luokkaa 36 varten eli sitä luokkaa varten, johon kuuluvat rahatalousasiat ja raha-asiat ja säästämiseen ja sijoittamiseen liittyvät palvelut.

Vuonna 1998 Robeco Groepilla oli hoidettavanaan reilut 170 miljardia Alankomaiden guldenia, suurimmaksi osaksi institutionaalisten sijoittajien varoja.

On selvää, että tavaramerkki Robeco on hyvin tunnettu Alankomaiden yleisön keskuudessa.

5. Robeco Groep haastoi Robelcon 2.6.1999 oikeuteen, jotta sitä kiellettäisiin käyttämästä merkkiä Robelco liikkeenimenä ja toiminimenä tai käyttämästä merkin Robeco kanssa samankaltaista merkkiä uhalla, että muuten sen maksettavaksi määrätään 100 000 frangin suuruinen uhkasakko kultakin päivältä, jona kieltomääräystä ei noudateta.

Robeco Groep vetosi Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain (Benelux Merkenwet; jäljempänä yhtenäinen tavaramerkkilaki) 13 §:n A momentin 1 kohdan d alakohdan rikkomiseen ja katsoi tällaisen rikkomisen hyvien kauppatapojen vastaiseksi teoksi.

Vaatus hyväksyttiin tuomiossa.

Sovellettava lainsäädäntö

Yhteisön oikeus

6. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 1, 2 ja 5 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa 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.

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 mielenhuimasta.

— —

5. Mitä 1—4 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltioita soveltamasta niiden säännöksiä suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.”

Kansallinen oikeus

7. Vuodesta 1971 lähtien Benelux-talousyhteisön kolmeen valtioon sovelletaan yhtenäistä tavaramerkkilakia.³

3 — Ks. edellä 5 kohta.

8. Tämän lain 13 §:n A momentin 1 kohdassa säädettiin alun perin seuraavaa:

Sanotun kuitenkin rajoittamatta yleisten vahingonkorvausoikeudellisten säännösten mahdollista soveltamista, yksinoikeus tavaramerkkiin tuottaa tavaramerkin haltijalle oikeuden kieltää muita

1. käyttämästä tavaramerkkiä tai sitä muistuttavaa merkkiä sellaisia tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tai niiden kanssa samankaltaisia tavaroita varten

2. käyttämästä aiheettomasti tavaramerkkiä tai sitä muistuttavaa merkkiä muulla tavoin elinkeinotoiminnassa siten, että tavaramerkin haltijalle voi aiheutua siitä haittaa.

9. Yhtenäisen tavaramerkkilain muutettu versio, jolla tehtiin tavaramerkkidirektiivin edellyttämät mukautukset, tuli voimaan 1.1.1996.

10. Kyseisessä 13 §:n A momentin 1 kohdassa säädetään sittemmin seuraavaa:

Sanotun kuitenkin rajoittamatta yleisten vahingonkorvausoikeudellisten säännösten mahdollista soveltamista, yksinoikeus tavaramerkkiin tuottaa tavaramerkin haltijalle oikeuden kieltää muita

a) käyttämästä tavaramerkkiä elinkeinotoiminnassa sellaisia tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity

b) käyttämästä elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä tai sitä muistuttavaa merkkiä sellaisia tavaroita varten, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, tai niiden kanssa samankaltaisia tavaroita varten, mikäli se aiheuttaa yleisön keskuudessa vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä

c) käyttämästä aiheettomasti elinkeinotoiminnassa tavaramerkkiä, joka on laajalti tunnettu Benelux-alueella, tai tällaista tavaramerkkiä muistuttavaa merkkiä sellaisia tavaroita varten, jotka eivät ole samankaltaisia niiden tavaroiden kanssa, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, mikäli merkin käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle

d) käyttämästä aiheuttomasti elinkeino-toiminnassa tavaramerkkiä tai sitä muistuttavaa merkkiä muutoin kuin tavaroiden erottamista varten, mikäli merkin käyttö merkitsee tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottamiskyvylle tai maineelle.

(vapaa käänös)

tussa artiklassa tarkoitettu tavaramerkkiloukkauksen muodostava samankaltaisuus, että siitä voi aiheutua sekaannusvaaraa, vai riittääkö, että siitä aiheutuu miellelyhtymän vaara, millä tarkoitetaan sitä, että tavaramerkkiä ja merkkiä tarkasteleva henkilö yhdistää nämä toisiinsa ilman, että näiden välillä olisi sekaannusvaaraa, vai eikö tällöin edellytetä edes miellelyhtymän vaaraa?"

Ennakkoratkaisukysymykset

11. Hof van Beroep te Brussel (muutoksenhakutuomioistuin), joka käsitteli valitusta ensimmäisen asteen tuomioistuimen tuomiosta, on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 5 kohtaa tulkittava siten, että jäsenvaltio voi käyttää siinä tarkoitettua suojamahdollisuutta vain, jos kyse on sellaisen merkin käyttämisestä, joka on sama kuin tavaramerkki, vai voidaanko suojaa tässä tapauksessa antaa myös silloin, kun kyse on sellaisen merkin käyttämisestä, joka on samankaltainen kuin tavaramerkki?

2) Jos suojaa voidaan antaa myös tavaramerkin kanssa samankaltaista merkkiä vastaan, edellyttääkö edellä maini-

Asiansaisten lausumat

12. Kirjallisia huomautuksia ovat komission ohella esittäneet molemmat asianosaaiset.

13. Robeco Groep väittää, että belgialaisen tuomioistuimen esittämään ensimmäiseen kysymykseen vastattaessa on todettava, että direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu käsite "merkki" käsittää sekä samat että samankaltaiset merkit ja että tämän saman säännöksen mukaan edellytetyn samankaltaisuuden aste on täsmennettävä kansallisessa lainsäädännössä.

14. Toiseen kysymykseen annettavan vastauksen osalta Robeco Groep toteaa, että direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa esitetään selkeästi sen soveltamisedellytykset ("merkin" "aiheeton käyttö" ja "epäoikeutettu hyväksi käyttäminen tai haitta tavaramer-

kille”), eikä siitä voida johtaa muita, uusia edellytyksiä, kuten sekaannusvaaraa tai vaaraa miellelyhtymästä, joihin ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin viittaa.⁴

15. Robelco puolestaan keskittyy lausumisissaan sekaannusvaaran ja miellelyhtymää koskevan vaaran erottamiseen. ”Sekaannusta” aiheutuu, kun yleisö sekoittaa merkin ja tavaramerkin (välitön sekaannus) tai merkin haltijan ja tavaramerkin haltijan (välillinen sekaannus). Kyse on pelkästä miellelyhtymästä, kun merkkiä tarkasteleva yhdistää tämän tavaramerkkiin ilman, että näiden välillä olisi sekaannusvaaraa.

16. Robelco myöntää, että direktiivin 5 artiklan 5 kohta ei ole tavaramerkki-oikeutta koskeva säännös. Se toteaa myös, että pelkkä samankaltaisuus ei riitä tällaisen erityisen suojan saamiseksi: merkin on oltava sama kuin tavaramerkki. Päinvastaisessa tapauksessa on aina näytettävä sekaannusvaaran olemassaolo toteen.

17. Robelcon mukaan 5 kohdassa mainitulla ”merkillä” tarkoitetaan samaa kuin 1 kohdan b alakohdassa, toisin sanoen tavaramerkkiä vastaavaa merkkiä. Tämä tulkinta, joka rajoittaa jäsenvaltioiden toi-

mivaltuuksia, on sen mielestä yhteensopiva direktiivin yhdenmukaistamista koskevan tavoitteen kanssa. Muussa tapauksessa tuntemattomalle merkille annettaisiin 5 kohdan mukaisesti suoja, joka on rinnastettavissa laajalti tunnetulle tavaramerkille 2 kohdan nojalla annettavaan suojaan.

18. Komissio ehdottaa, että yhteisöjen tuomioistuin katsoisi vastauksessaan, että direktiivin 5 artiklan 5 kohdan tarkoituksena on jättää yhdenmukaistamisen ulkopuolelle tietyt jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksissä tunnustetut suojamuodot, kuten Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 1 kohdan d alakohdassa vahvistettu suoja.

19. Kyseinen yhteisön toimielin lähtee siitä, että ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin on määrittänyt riidan tosiseikat oikein — tavaramerkin haltijan ja toiminnan haltijan välinen riita ilman, että niiden tavarat tai palvelut olisivat samankaltaisia — merkin käyttämiseksi muuhun kuin erottamistarkoitukseen, jolloin 5 artiklan 5 kohtaa voitaisiin soveltaa.

20. Analysoituaan säännöksen systematiikkaa valmistelevien toimien valossa komissio katsoo, että 5 artiklan 5 kohdan soveltamisala jää kokonaan yhteisön lainsäädännön yhdenmukaistamisen ulkopuolelle. Näin ollen kansallinen tuomioistuin voi vapaasti tulkita asiassa annettuja kansallisia säännöksiä.

4 — Viittaus asiaan C-215/95, Sabel, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191).

21. Toissijaisesti komissio ehdottaa, että yhteisöjen tuomioistuin toteaisi, että direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa ei edellytetä minkäänlaista merkin ja tavaramerkin välistä samankaltaisuutta. Tällöin ei olisi tarpeen arvioida sekaannusvaaran tai miellelyhtymää koskevan vaaran olemassaoloa vaan pikemminkin tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen perusteella saatua perusteetonta etua tai tavaramerkille aiheutunutta haittaa.

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

22. Brysselin muutoksenhakutuomioistuin haluaa tietää, mikä samankaltaisuuden aste merkillä ja tavaramerkillä pitää olla, jotta direktiivin 5 artiklan 5 kohtaa voitaisiin soveltaa (ensimmäinen kysymys), ja onko tämän samankaltaisuuden ohella oltava sekaannusvaara tai vaara miellelyhtymästä (toinen kysymys).

23. Kansallisen tuomioistuimen epävarmuus ei johdu niinkään yhteisön säännöksestä sinänsä kuin siitä epätietoisuudesta, onko kyseinen säännös saatettu asianmukaisesti osaksi Benelux-maiden oikeusjärjestystä ja onko ennen direktiivin voimaantuloa kehittynyt oikeuskäytäntö edelleen voimassa.

24. Tavaramerkkidirektiivin 5 artiklassa — jonka otsikkona on Tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet — todetaan systemaattisesti, minkä tasoista oikeusturvaa tavaramerkin haltijat voivat vaatia, ja tehdään selvä ero yhteisön lainsäädäntöä, joka on yhdenmukaistettu, koskevien toimivaltuuksien ja edelleen kansallisista oikeusjärjestyksistä riippuvien toimivaltuuksien välillä.

25. Kyseisen 5 artiklan 1 kohdassa määritellään tavaramerkkiä koskevan yksinoikeuden tyypillinen sisältö, joka kattaa oikeuden kieltää käyttämästä samaa merkkiä samoja tavaroita tai palveluja varten, kuten tapahtuu tavaramerkin loukkauksessa (a alakohta), ja samankaltaista merkkiä niin ikään samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, jos se voi aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran tai jopa pelkän vaaran miellelyhtymästä (b alakohta).

26. Tämä on tavaramerkkioikeuden nimenomainen tavoite: suojata sen tiedon paikkansapitävyyttä, jonka rekisteröity merkki ilmaisee tiettyjen yrityksen tuotteiden alkuperästä.

27. Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa laajennetaan tätä suojaa niihin tavaramerkkeihin, jotka ovat laajalti tunnettuja tietyllä alueella, kun jäsenvaltioille annetaan oikeus kieltää näissä tapauksissa samankaltaisen merkin käyttö myös muiden kuin

samankaltaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, jos tämä merkitsee tavaramerkin maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä tai jos siitä voi aiheutua vahinkoa tavaramerkin haltijalle. Tällä tavoin suojellaan samanaikaisesti yleisön oikeutta saada tietää sille tarjottavien tavaroiden tarkka alkuperä ja tavaramerkin haltijan oikeutta säilyttää tavaroiden goodwill-arvo.

28. Saman artiklan 5 kohdassa jätetään direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle kansallisen oikeuden säännökset, jotka koskevat suojaa muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, jos tällainen käyttö merkitsee tavaramerkin maineen tai erottamiskyvyn vuoksi perusteetonta etua tai on haitaksi tavaramerkille.

29. Asianosaiset ovat tutkineet eri laajuudessa sitä, kuuluuko tämä viimeksi mainittu säännös tavaramerkkioikeuteen. Henkilökohtaisesti en katso, että tällä määrittelyllä olisi perustavanlaatuista merkitystä. Oikeudenaloissa, joiden hyöty oppimistarkoituksessa on kiistaton, on aina jotain mielivaltaista, ja niiden rajat ovat epävarmoja, sillä ne muuttuvat usein ajan ja paikan suhteen. Tästä syystä, vaikka voidaan katsoa, että tavaramerkkioikeus kattaa vain kysymykset, jotka koskevat pääasiallisesti tavaramerkin erottamiskykyä, oppineisuuden kannalta voi olla suotavaa omaksua laajempi kategoria, joka kattaa kaikki mahdolliset tavaramerkkiin liittyvät riidat.

30. Sitä vastoin on tarpeen määritellä yhteisön oikeuden ja kansallisten oikeusjärjestysten soveltamisalojen rajat tavaramerkkiasioissa. Tämä raja ei ole ilmaus yhteisön lainsäätäjän aikomuksesta erottaa varsinainen tavaramerkkioikeus muista siihen liittyvistä oikeudenaloista, sillä lainsäädännön yhdenmukaistamisen tiedetään olevan osittaista.⁵

31. Pitää paikkansa, että direktiivin 5 artiklassa on kaksi rajoitusta: positiivinen ja negatiivinen. Positiivisessa mielessä tavaramerkin haltijalla on yhdenmukaistettu oikeus kieltää saman tai samankaltaisen merkin käyttö samoja tai samankaltaisia tavaroita varten, jos on olemassa sekaannusvaara. Negatiivisessa mielessä yhteisön lainsäädännön yhdenmukaistamisen kohteena ei ole laajalti tunnettujen tavaramerkkien erottamiskyvyn ja goodwill-arvon vahvempi suoja eikä myöskään järjestelmä, joka koskee merkin käyttöä tietyillä tavoin muuhun kuin tavaroiden tai palvelujen alkuperän osoittamiseen.

32. Täytyy myöntää, että direktiivin 5 artiklan 5 kohdan laatimistapa saa minut hieman ymmälleni, sillä kuten komissio on huomauttanut, näyttäisi siltä, että se on säädetty nimenomaan, jotta Benelux-

5 — Direktiivin johdanto-osassa todetaan seuraavaa: ”tällä hetkellä ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti, ja näin on riittävää lähentää niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan” (kolmas perustelukappale).

maiden yhtenäisen tavaramerkkilain säännöksen kaltainen säännös olisi mahdollinen.⁶ Jos merkkiä ei käytetä suoraan tai välillisesti, tiedostamatta tai satunnaisesti tavaroita tai palveluja varten, en ymmärrä, mitä merkitystä sillä voi olla elinkeinotoiminnassa tavaramerkkioikeuden kannalta. Toinen asia on, että kyseistä merkkiä ei käytetä muodollisesti tavaramerkkinä. Tällä tavoin ymmärrettynä 5 kohdan perusteella yhdenmukaistamisen ulkopuolelle voidaan jättää esimerkiksi kansalliset säännökset, jotka koskevat vertailevaa mainontaa tai toiminimen väärinkäyttöä.⁷

33. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin on katsonut, että kyse on tästä viimeksi mainitusta tilanteesta, eikä kumpikaan asianosaisista vastusta tätä arviointia. En näin ollen kyseenalaista tätä olettamusta. Käytettävissäni ei ole mitään seikkoja toisenlaisen arvion tekemiseksi, eikä myöskään esitettyjen kysymysten analysointi edellytä muunlaista ratkaisua. Sitä vastoin kysymys siitä, voidaanko elinkeinotoiminnassa toiminimeä käyttää tavaramerkin tavoin erottamistarkoituksessa, lähinnä palveluja varten, ja kysymys tästä aiheutuvista vaikutuksista yhteisön oikeuteen eivät ole täysin merkityksettömiä

6 — Kyse on yhtenäisen tavaramerkkilain alkuperäisen version 13 §:n A momentin 1 kohdan 1 alakohdasta. Nykyisessä 13 §:n A momentin 1 kohdan d alakohdassa hyväksytään edelleen sama ajatus, vaikka sen sanamuoto on lähempänä direktiivin sanamuotoa (ks. edellä 8 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

7 — Sama ei päde tietyin automerkin korjausta ja huoltoa koskevaan ilmoitukseen, jolloin on katsottava, että tavaramerkkiä käytetään yksilöimään palvelun kohteena olevien tavaroiden alkuperä (asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999, Kok. 1999, s. I-905, 38 ja 39 kohta).

eivätkä helppoja ratkaista. Huomiota olisi kiinnitettävä pikemminkin eri menettelytapojen käytännön seurauksiin kuin ennalta määriteltyihin kategorioihin.⁸

34. Merkin käyttäminen muuhun kuin tavarain tai tuotteen alkuperän erottamiseen ei kuulu 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan, sillä siinä viitataan tavaroiden tai palvelujen yksilöimiseen, ja tämän tilanteen sääntely kuuluu 5 kohdan nojalla nimenomaisesti jäsenvaltioiden lainsäätäjälle. Se ei kuulu direktiivin soveltamisalaan, vaan kaiken epäselvyyden välttämiseksi jäsenvaltioille on lisäksi tunnustettu asiaa koskeva lainsäädäntövalta.

35. Direktiivissä säädetään lisäksi, että kyseisellä merkillä, jota ei käytetä erottamistarkoituksessa, käytetään hyväksi kolmannen mainetta tai aiheutetaan tälle vahinkoa. Tämä on käytännössä todennäköisin tilanne, mutta ilman tätä täsmennystäkään en ymmärrä, miten direktiiviä voitaisiin soveltaa tapauksiin, joissa merkkiä ei käytetä erottamistarkoituksessa.

36. On täysin kiistatonta, ettei 5 kohdassa jäsenvaltioille annettulle toimivaltuudelle

8 — Benelux-tuomioistuin on ratkaissut tämän ongelman 7.11.1988 asiassa A 87/3, *Omnisport v. Bauweraerts* antamassaan tuomiossa (*Jurisprudence de la Cour de justice Benelux 1988, s. 90*) siten, että toiminimen käyttö on periaatteessa tehotonta tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi, sillä yleisö ei yhdistä kyseisen toiminimen käyttöä yrityksen myymiin tavariin tai sen tarjoamiin palveluihin.

ole asetettu muita edellytyksiä. Siinä ei todeta mitään merkin ja tavaramerkin samankaltaisuuden asteesta. Näissä olosuhteissa on selvää, että jäsenvaltiot voivat olla säätämättä minkäänlaista lainsäädäntöä, kuten ne voivat edellyttää merkin ja tavaramerkin samanlaisuutta, tyytyä samankaltaisuuteen, olipa se kuinka vähäistä hyvänsä, tai jopa muuhun ajateltavissa olevaan yhteyteen.

37. Ei ole mitään perusteita täsmentää, kuten ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toivoo, lainsäätäjän jättämää aukkoa riidanalaisen merkin ja tavaramerkin välisen yhteyden luonteesta. Ei ole myöskään syytä antaa 5 kohdalle 5 artiklan aikaisempien kohtien merkitystä tai verrata sen sisältöä 2 kohdan kanssa, kuten Robelco väittää.

38. Ensinnäkin merkin ja tavaramerkin välisen yhteyden luonnehdinta edellyttäisi väistämättä sitä, että neuvoston jäsenvaltioille antamaa vapautta säännellä vilpillisen kilpailun, kuluttajansuojan tai vahingonkorvausoikeuden kaltaisia aloja rajoitettaisiin ilman mitään oikeudellisia perusteita.

39. Toiseksi, vaikka pitää paikkansa, että direktiivin 5 artiklan 1 ja 2 kohdan soveltaminen liittyy kahden merkin väliseen tiettyyn samankaltaisuuteen, 5 kohta perustuu kuitenkin toisenlaiseen logiikkaan, eikä tästä syystä ole perusteita ulottaa tavaramerkille muuhun kuin tavaroiden erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämisestä vastaan annettavan suojan soveltamisalaan seikkoja, jotka ovat juuri tämän tehtävän vuoksi perusteltuja.

40. Vastavista syistä myöskään jäsenvaltioille 5 artiklan 2 kohdassa annettuja toimivaltuuksia ei ole syytä verrata 5 kohdassa annettuihin valtuuksiin, sillä viimeksi mainituilla on merkitystä ainoastaan niissä rajoitetuissa tapauksissa, joissa merkkiä käytetään muussa kuin erottamistarkoituksessa.

41. Lisään vielä, että mielestäni mikään yhtenäisen tavaramerkkilain 13 §:n A momentin 1 kohdan d alakohdassa ei saa ajattelemaan, että Beneluxin lainsäätäjä olisi ylittänyt sille yhteisön tavaramerkkijärjestelmässä nimenomaisesti annetut toimivaltuudet.

Ratkaisuehdotus

Edellä esitetyn perusteella ehdotan yhteisöjen tuomioistuimelle, että se vastaisi Hof van Beroep te Brusselin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 5 artiklan 5 kohdan soveltaminen ei edellytä kyseessä olevan merkin ja tavaramerkin minkäänasteista samankaltaisuutta, vaan kysymys kuuluu jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan.