JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
NIILO JÄÄSKINEN
26 päivänä tammikuuta 2012 [1]

Yhdistetyt asiat C-90/11 ja C-91/11

Alfred Strigl
vastaan
Deutsches Patent- und Markenamt
ja
Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH
vastaan
Öko-Invest Verlagsgesellschaft mbH

(Bundespatentgerichtin (Saksa) esittämät ennakkoratkaisupyynnöt)

Tavaramerkit — Direktiivi 2008/95/EY — 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetyt rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet — Asetus (EY) N:o 207/2009 — 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetyt ehdottomat hylkäysperusteet — Sanamerkki, joka muodostuu kuvailevasta sanayhdistelmästä ja kirjainyhdistelmästä, joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva ja joka vastaa kyseisen sanayhdistelmän muodostavien sanojen alkukirjaimia — Kuvailevuus — Erottamiskyky — Arviointiperusteet — Vapaana pitämisen tarve — Tavaramerkin erottamistehtävä

I Johdanto

1. Tässä ratkaisuehdotuksessa käsitellään Bundespatentgerichtin (liittovaltion patenttituomioistuin, Saksa) esittämää kahta ennakkoratkaisupyyntöä, jotka koskevat jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY [2] 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan tulkintaa.

2. Pääasioissa riidanalaiset sanamerkit muodostuvat useista osista. Kyseiset merkit eli Multi Markets Fund MMF ja NAI – Der Natur-Aktien-Index muodostuvat kuvailevasta sanayhdistelmästä, jota tapauskohtaisesti edeltää tai seuraa kirjainyhdistelmä (lyhenne), joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva ja joka vastaa kyseisen sanayhdistelmän muodostavien sanojen alkukirjaimia.

3. Unionin tuomioistuinta pyydetään näissä asioissa täydentämään tavaramerkkejä koskevaa oikeuskäytäntöään ja tarkemmin sanottuna tulkitsemaan niiden direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa lueteltujen kahden rekisteröinnin esteen ja mitättömyysperusteen soveltamisalaa, jotka koskevat yhtäältä erottamiskyvyn puuttumista ja toisaalta yksinomaan sellaisista merkeistä tai ilmaisuista muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaramerkillä yksilöidyn tavaran tai palvelun ominaisuuksia.

1 — Alkuperäinen kieli: ranska.
2 — EUVL L 299, s. 25.

4. Tavaramerkin hakijan tai haltijan etujen suojaamisen ja erilaisten yleisten etujen huomioon ottamisen väliseen punnintaan liittyviä kysymyksiä nousee jatkuvasti esiin tällä alalla. Nämä yleiset edut koskevat erityisesti sitä, että kuvailevien merkkien vapaata käytettävyyttä ei rajoiteta perusteettomasti (vapaana pitämisen tarve), ja sitä, että tavaran tai palvelun kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa sen muista muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista (erottamistehtävä). Bundespatentgericht pyrkii kysymyksillään selvittämään, mitkä tekijät ovat merkityksellisiä näiden tavaramerkkioikeuden taustalla olevien tavoitteiden välisen suhteen selkeyttämiseksi.

II Asioita koskevat oikeussäännöt

A *Unionin oikeus*

5. Direktiivin 2008/95[3] 3 artiklan, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

c) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

– –”

B *Kansallinen oikeus*

6. Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan säännökset vastaavat olennaisilta osiltaan tavaramerkkien ja muiden erottavien tunnusten suojasta annetun lain (Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen, jäljempänä MarkenG) 8 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan säännöksiä. Kyseisissä säännöksissä säädetään seuraavaa:

”(2) Sellaisia tavaramerkkejä ei voida rekisteröidä,

1. joilta puuttuu erottamiskyky kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta,

2. jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai ilmaisuista, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia – –”

3 — Tässä yhteydessä on todettava, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan säännösten sanamuoto vastaa yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan sanamuotoa.

III Pääasiat, ennakkoratkaisukysymykset ja asian käsittely unionin tuomioistuimessa

A *Asia C-90/11, Strigl*

7. Alfred Strigl teki vuonna 2008 Deutsches Patent- und Markenamtille (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) hakemuksen sanamerkin Multi Markets Fund MMF rekisteröimiseksi tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluvia palveluja varten.

8. Palveluja kuvaillaan seuraavasti: ”vakuutustoiminta (neuvonta, vakuutusten myynti ja välitys); vakuutuskonsultointi; rahatalousasiat (pankki- ja luottolaitosten palvelut, rahoituskonsultointi, investointi ja sijoittaminen, notariaattipalvelut, rahoituspalvelut); kiinteistöasiat (kiinteistönhallinta- ja isännöintipalvelut, kiinteistönvälityspalvelut); omaisuus- ja rahoituskonsultointi”.

9. Deutsches Patent- und Markenamt hylkäsi rekisteröintihakemuksen MarkenG:n 8 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdan nojalla 23.5. ja 11.9.2008 tekemillään kahdella päätöksellä. Tässä yhteydessä se katsoi, että ilmaisu ”Multi Markets Fund” kuvaa rahastoa, joka investoi useilla eri markkinoilla. Se katsoi myös, että näyttää ilmeiseltä, että kohdeyleisö ymmärtää kirjainyhdistelmän ”MMF” merkin kolmen ensimmäisen sanaosan ilmeiseksi lyhenteeksi, sillä lyhenne seuraa välittömästi edellä mainittua kolmea sanaosaa ja siinä toistetaan näiden sanojen alkukirjaimet.

10. Deutsches Patent- und Markenamt päätteli tästä, että kun merkkiä tarkastellaan kokonaisuutena, se on pelkästään yksittäisten osiensa summa. Se myönsi, että erikseen tarkasteltuna kirjainyhdistelmä ”MMF” voidaan ymmärtää monella eri tavalla, mutta katsoi kuitenkin, että kun otetaan huomioon merkin muut osat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, tulkintamahdollisuudet rajoittuvat selvästi.

11. Strigl on valittanut päätöksestä Bundespatentgerichtiin ja vaatii Deutsches Patent- und Markenamtin sanamerkin rekisteröinnin epäämispäätösten kumoamista. Striglin mukaan merkillä on useita merkityksiä. Se, että osa ”MMF” voi vastata joukkoa lyhenteitä, oli Striglin mukaan riittävä peruste hylätä näkemys siitä, että sitä voidaan käyttää kuvailevasti.

12. Koska Bundespatentgericht katsoi, että asian ratkaiseminen riippuu direktiivin 2008/95 tulkinnasta, se päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Sovelletaanko direktiivin [2008/95] 3 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohdassa tarkoitettuja rekisteröinnin esteitä myös sanamerkkiin, joka on muodostettu yhdistämällä kuvaileva sanayhdistelmä ja kirjainyhdistelmä, joka ei ole kuvaileva, jos kohdeyleisö mieltää kirjainyhdistelmän kuvailevien sanojen lyhenteeksi, sillä kirjainyhdistelmässä toistetaan kyseisten sanojen alkukirjaimet, ja jos tavaramerkki voidaan kokonaisuutena tarkasteltuna näin ollen ymmärtää toisiaan selventävien kuvailevien ilmaisujen tai lyhenteiden yhdistelmäksi?”

B *Asia C-91/11, Securvita*

13. Sanamerkki NAI – Der Natur-Aktien-Index rekisteröitiin vuonna 2001 Deutsches Patent- und Markenamtissa Securvita – Gesellschaft zur Entwicklung alternativer Versicherungskonzepte mbH:n (jäljempänä Securvita) nimiin seuraavia Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 36 kuuluvia palveluja varten: ”vakuutustoiminta; rahatalousasiat; rahoituspalvelut; kiinteistöasiat”.

14. Öko Invest Verlagsgesellschaft mbH (jäljempänä Öko-Invest) haki vuonna 2007 kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista sillä perusteella, että kirjainyhdistelmää ”NAI” käytetään rahoitusalalla sanayhdistelmän ”Natur-Aktien-Index” lyhenteenä. Hakemuksensa tueksi Öko-Invest totesi myös, että koska sanayhdistelmä, joka on välittömästi kirjainyhdistelmän ”NAI” jälkeen, on kuvaileva ilmaisu, myös kirjainyhdistelmää, joka mielletään pelkäksi sanayhdistelmän lyhenteeksi, on pidettävä vain kuvailevana merkintänä.

15. Deutsches Patent- und Markenamt hyväksyi Öko-Investin hakemuksen 28.5.2008 tekemällään päätöksellä ja julisti tavaramerkin mitättömäksi siksi, ettei sen mukaan kyseistä merkkiä olisi voitu MarkenG:n 8 §:n 2 momentin 1 kohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen vuoksi rekisteröidä. Sen mukaan merkki muodostuu kokonaisuutena tarkasteltuna täysin kuvailevista ilmaisuista, joita edeltää lyhenne eli kirjainyhdistelmä ”NAI”, jonka myös kohdeyleisö mieltää lyhenteeksi.

16. Securvita on väittänyt päätöksestä Bundespatentgerichtiin tekemänsä valituksen tueksi, ettei kyseistä merkkiä koske mikään rekisteröinnin este. Se on viitannut erityisesti siihen, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljäs valituslautakunta hyväksyi sen hakemuksen merkin NAI – Der Natur-Aktien-Index rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi asiassa R 1630/2008-4 15.10.2009 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki muodostuu erottamiskykyisestä merkistä, joka ei ole kuvaileva.[4]

17. Tässä tilanteessa Bundespatentgericht päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

”Sovelletaanko direktiivin [2008/95] 3 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohdassa tarkoitettuja rekisteröinnin esteitä myös sanamerkkiin, joka on muodostettu yhdistämällä kirjainyhdistelmä, joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva, ja kuvaileva sanayhdistelmä, jos kohdeyleisö mieltää kirjainyhdistelmän kuvailevien sanojen lyhenteeksi, sillä kirjainyhdistelmässä toistetaan kyseisten sanojen alkukirjaimet, ja jos tavaramerkki voidaan kokonaisuutena tarkasteltuna näin ollen ymmärtää toisiaan selventävien kuvailevien ilmaisujen tai lyhenteiden yhdistelmäksi?”

18. Bundespatentgerichtin ennakkoratkaisupyynnöt rekisteröitiin unionin tuomioistuimen kirjaamossa 25.2.2011.

19. Unionin tuomioistuimen presidentin 26.5.2011 antamalla määräyksellä asiat C-90/11 ja C-91/11 yhdistettiin asian käsittelyä ja tuomion antamista varten.

20. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet Securvita, Italian ja Puolan hallitukset sekä Euroopan komissio. Osapuolet eivät ole pyytäneet istuntokäsittelyä.

4 — Securvita esitti myös SMHV:lle hakemuksen merkin ”Natur-Aktien-Index” (ilman lyhennettä ”NAI”) rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi. Tutkija hylkäsi 14.2.2007 kyseisen rekisteröintihakemuksen. SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi 26.5.2008 kyseisestä päätöksestä tehdyn valituksen asiassa R 525/2007-4. Kyseisestä päätöksestä nostettu kanne puolestaan jätettiin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-285/08, Securvita v. SMHV (Natur-Aktien-Index), 30.6.2009 antamalla määräyksellä (Kok., s. II-2171) tutkimatta, koska sen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuivat.

IV Asioiden tarkastelu

A *Yleisiä huomautuksia*

1. Alustavat huomautukset

21. Aluksi on huomautettava, että direktiivin 2008/95 säännökset ovat samankaltaisia kuin asetuksen N:o 207/2009 säännökset. Ne direktiivin 2008/95 mukaiset rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet, joita ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyytää tulkitsemaan, ovat – kuten olen jo todennut – samanlaisia kuin kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut ehdottomat hylkäysperusteet. Tämän samanlaisuuden vuoksi viittaan myös asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan säännöksiä koskevaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. [5]

22. Ennakkoratkaisukysymyksiin vastaamista varten ei ole tarpeen erottaa kahdessa pääasiassa esitettyjä kysymyksiä toisistaan, koska kansallisen tuomioistuimen esittämä oikeuskysymys on samansisältöinen. Koska asiassa Securvita esitetyn ennakkoratkaisukysymyksen ensimmäiseen osaan on lisätty ilmaisu ”erikseen tarkasteltuna”, [6] se vaikuttaa tarkemmalta, joskin olennaisilta osiltaan samanlaiselta, kuin asiassa Strigl esitetty ennakkoratkaisukysymys. Siksi otan ratkaisuehdotuksessa lähtökohdaksi asiassa Securvita esitetyn kysymyksen sanamuodon.

23. Nyt käsiteltävissä asioissa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyrkii selvittämään, miten yhtäältä kuvailevaa sanayhdistelmää ja toisaalta kirjainyhdistelmää, jossa toistetaan kyseisen sanayhdistelmän sanojen alkukirjaimet ja jonka ei voida katsoa olevan sellaisenaan kuvaileva, on arvioitava direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohdassa tarkoitettujen rekisteröinnin esteiden ja mitättömyysperusteiden perusteella.

2. Erottamislausumat

24. Koska riidanalaiset tavaramerkit muodostuvat kuvailevista osista ja osista, jotka eivät ole erikseen tarkasteltuina kuvailevia, vertailukohdaksi on aihetta ottaa asetuksella N:o 207/2009 käyttöön otettu järjestelmä. Asetuksen 37 artiklan 2 kohdassa nimittäin säädetään, että SMHV voi asettaa tavaramerkin rekisteröinnin edellytykseksi sen, että hakija antaa selityksen (jota kutsutaan myös nimityksellä ”disclaimer”) siitä, ettei se aio vaatia yksinoikeutta tavaramerkin osaan, jolta puuttuu erottamiskyky, jos osan liittäminen tavaramerkkiin voi aiheuttaa epäselvyyttä tavaramerkin suojan laajuudesta (jäljempänä erottamislausuma). [7]

25. Asetuksen N:o 207/2009 sanamuodosta kuitenkin ilmenee, ettei SMHV:lle annettu mahdollisuus vaatia erottamislausumaa tavaramerkin hakijalta millään tavoin merkitse sitä, että lausuma vaikuttaisi siihen, voidaanko merkki rekisteröidä vai ei. Tavaramerkin, joka muodostuu useista osista, joista tietyt ovat kuvailevia tai erottamiskyvyttömiä, rekisteröinti evätään yleensä ainoastaan silloin, kun merkiltä puuttuu kokonaisuutena tarkasteltuna erottamiskyky. [8]

5 — On kuitenkin täsmennettävä, että kyseinen oikeuskäytäntö koskee pääosin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettua ensimmäistä neuvoston direktiiviä 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) ja yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), jotka on korvattu direktiivillä 2008/95 ja asetuksella N:o 207/2009.

6 — Saksankielisessä versiossa ”isoliert betrachtet”.

7 — Direktiivissä 2008/95 ei säädetä tällaisesta erottamislausumasta. Koska menettelyllisiä kysymyksiä ei ole yhdenmukaistettu direktiivissä, jäsenvaltioiden kansallisissa lainsäädännöissä voidaan säätää tällaisesta seikasta. En siksi sulje pois sitä, että tiettyjen jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksiin sisältyvä erottamislausuma voi vaikuttaa riidanalaisten tavaramerkkien arviointiin.

8 — Ks. ”Study on the Overall Functioning of the European Trade Mark System”, Max Planck Institute for Intellectual Property and Competition Law, München, 2011, joka on saatavilla internetosoitteesta http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/docs/tm/20110308_allensbach-study_en.pdf.

26. Vaikka erottamislausumat voivat tavaramerkkiriitojen yhteydessä vaikuttaa tutkimukseen tavaramerkin suojan ulottuvuudesta, SMHV ei näytä käyttävän tätä asetuksessa N:o 207/2009 annettua mahdollisuutta. SMHV vaikuttaa päinvastoin soveltavan periaatetta, jonka mukaan moniosaisten tavaramerkkien tapauksissa ei voida suojata vain tiettyä niiden osaa. [9]

3. Yleiset edut, jotka ovat rekisteröinnin esteiden ja mitättömyysperusteiden taustalla

27. Kun direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyjä rekisteröinnin esteitä ja mitättömyysperusteita tutkitaan, on syytä ottaa asianmukaisesti huomioon niiden päämäärät ja niiden taustalla olevat yleiset edut. Tämän vuoksi tästä on tarpeen esittää muutamia huomautuksia.

28. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 2008/95 3 artiklassa säädettyjä rekisteröinnin esteitä ja mitättömyysperusteita ja asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa tarkoitettuja ehdottomia hylkäysperusteita on tulkittava kunkin perusteen taustalla olevan yleisen edun valossa. [10]

29. Ensinnäkin direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun rekisteröinnin esteen ja mitättömyysperusteen päämäärästä on todettava, että kyseisen säännöksen tavoitteena on taata sen yleistä etua koskevan tavoitteen saavuttaminen, jolla pyritään siihen, että kaikki voivat vapaasti käyttää niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten rekisteröintiä on haettu, ominaisuuksia kuvaavia merkkejä tai ilmaisuja. [11]

30. Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen ja mitättömyysperusteen taustalla oleva tavoite ilmentää näin ollen tarvetta taata se, että tietyt merkit ovat käytettävissä, ja varmistaa siten se, että kaikki kyseisen alan toimijat voivat vapaasti käyttää niitä. [12] Tämä periaate, joka perustuu Saksan oikeuteen (”Freihaltebedürfnis”), on siten olennainen tekijä kyseistä rekisteröinnin estettä ja mitättömyysperustetta tulkittaessa. [13]

31. Vapaana pitämisen tarpeesta seuraa, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen ja mitättömyysperusteen on estettävä se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää kuvailevia merkkejä tai ilmaisuja, joita tämä tarve koskee, sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi. [14] Saksan oikeuskirjallisuudesta poiketen unionin tuomioistuin on kuitenkin korostanut sitä, ettei direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen ja mitättömyysperusteen soveltamisedellytyksenä ole se, että olisi olemassa konkreettinen, ajankohtainen tai pakottava vapaana pitämisen tarve, ja että näin ollen on merkityksetöntä tuntea niiden kilpailijoiden lukumäärä, joiden intressissä on tai voisi olla käyttää kyseistä merkkiä. [15]

9 — Ks. vastaavasti julkisasiamies Mengozzin esittämä ratkaisuehdotus asiassa C-48/09 P, Lego Juris v. SMHV, tuomio 14.9.2010 (Kok., s. I-8403, ratkaisuehdotuksen 73 kohta).

10 — Ks. asetuksen N:o 207/2009 7 artiklassa säädettyjen hylkäysperusteiden osalta asia C-273/05 P, SMHV v. Celltech, tuomio 19.4.2007 (Kok., s. I-2883, 74 kohta) ja asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005 (Kok., s. I-7975, 59 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Direktiivin 2008/95 3 artiklassa luetelluista rekisteröinnin esteistä ja mitättömyysperusteista ks. erityisesti asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004 (Kok., s. I-1699, 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

11 — Ks. tästä mm. asia C-51/10 P, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, tuomio 10.3.2011 (Kok., s. I-1541, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen); em. asia Campina Melkunie, tuomion 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003 (Kok., s. I-12447, 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

12 — Ks. Saksan oikeuskirjallisuudesta mm. Frisch, A., *Das Freihaltebedürfnis im Markenrecht*, Nomos Verlagsgesellschaft, Baden-Baden, 2007.

13 — Julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomer on jo arvioinut perusteellisesti vapaana pitämisen tarpeen ulottuvuutta ja alkuperää Saksan oikeudessa (ks. asia C-102/07, adidas ja adidas Benelux, tuomio 10.4.2008 (Kok., s. I-2439, ratkaisuehdotuksen 33 kohta ja sitä seuraavat kohdat), joten on riittävää, että esitän muutamia alustavia huomautuksia, jotka auttavat ymmärtämään, mikä asema kyseisellä käsitteellä on unionin oikeudessa.

14 — Ks. vastaavasti mm. asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006 (Kok., s. I-551, 62 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen); em. asia SMHV v. Celltech, tuomion 75 kohta ja yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok., s. I-2779, 25 kohta).

15 — Ks. vastaavasti em. asia Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, tuomion 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

32. Toiseksi direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetystä rekisteröinnin esteestä ja mitättömyysperusteesta on todettava, että unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että merkityksellinen yleinen etu liittyy läheisesti tavaramerkin keskeiseen tehtävään eli tehtävään, jonka tavoitteena on mahdollistaa se, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaramerkin kattamat tavarat tai palvelut muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista. [16]

33. Nämä yleiset edut on tärkeää pitää mielessä esitettyjä ennakkoratkaisukysymyksiä tutkittaessa.

B *Rekisteröinnin esteiden ja mitättömyysperusteiden arviointi*

1. Tavaramerkin kuvailevuuden ja erottamiskyvyn välinen suhde

34. Aluksi haluan korostaa, että direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitetut rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet liittyvät läheisesti toisiinsa. Kun se, että tavaramerkki on yksinomaan kuvaileva, on todettu kyseisen c alakohdan mukaisesti, on nimittäin mahdollista soveltaa kyseisen artiklan b alakohtaa. Toisin sanoen se, että sanamerkiltä puuttuu erottamiskyky, johtuu merkin kuvailevuudesta, eikä päinvastoin. [17]

35. Perustan tarkasteluni tähän premissiin. Tässä yhteydessä on kuitenkin muistutettava, että merkiltä voi puuttua erottamiskyky muista syistä kuin sen mahdollisen kuvailevuuden vuoksi [18] ja että merkin erottamiskyvyn puuttuminen ei voi perustua ainoastaan merkin kuvailevuuteen ilman, että otetaan huomioon erilaiset yleiset edut, jotka ovat molempien rekisteröinnin esteiden taustalla. [19]

36. On myös tärkeää huomata, että toisin kuin komissio on esittänyt kirjallisissa huomautuksissaan, direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa mainitut rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet on tarpeen erottaa toisistaan. Vaikka niiden soveltamisalat ovat tietyiltä osin päällekkäisiä, vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kukin niistä on muista riippumaton ja edellyttää erillistä tarkastelua. [20]

37. Tässä yhteydessä on lisäksi huomautettava, että unionin tuomioistuin on jo todennut, että useista sanoista tai sanasta ja numerosta muodostuvan tavaramerkin erottamiskykyä voidaan osittain tarkastella sen kunkin osan kannalta erikseen mutta joka tapauksessa on tutkittava, onko myös niiden muodostama kokonaisuus erottamiskykyinen. [21]

38. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan pelkkä sellaisten osien yhdistelmä, joista kukin kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, on pääsääntöisesti itsekin kyseisiä ominaisuuksia kuvaileva direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Tällainen yhdistelmä voi kuitenkin olla olematta kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla kuvaileva, jos se luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisten osien pelkästä yhdistämisestä. [22]

16 — Unionin tuomioistuin on ilmaissut tämän tavaramerkin erottamistehtävään liittyvän ajatuksen oikeuskäytännössä eri tavoin. Ks. mm. asia C-323/09, Interflora ja Interflora British Unit, tuomio 22.9.2011 (Kok., s. I-8625, 37–39 kohta); asia C-324/09, L'Oréal SA ym. v. eBay International AG ym., tuomio 12.7.2011 (Kok., s. I-6011, 80 kohta); asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008 (Kok., s. I-3297, 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) ja asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok., s. I-10273, 51 kohta).

17 — Ks. julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus asiassa C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002 (Kok., s. I-7561, ratkaisuehdotuksen 43 kohta).

18 — Ks. vastaavasti em. asia Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, tuomion 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

19 — Em. asia Eurohypo v. SMHV, tuomion 55–62 kohta.

20 — Ks. vastaavasti em. asia Eurohypo v. SMHV, tuomion 54 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

21 — Ks. mm. asia C-17/08, MPDV Mikrolab v. SMHV, määräys 6.2.2009 (Kok., s. I-16, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

22 — Em. asia Campina Melkunie, tuomion 39 ja 40 kohta.

39. Lisäksi se, että kultakin näistä osista erikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky, ei sulje pois sitä, että näiden osien yhdistelmä voisi kuitenkin olla erottamiskykyinen. [23]

40. Kun tarkastellaan pääasioissa kyseessä olevan kaltaisia sanamerkkejä, jotka muodostuvat kuvailevista sanoista, jotka liittyvät kirjainyhdistelmään, joka vastaa kyseisten sanojen alkukirjaimia ja jonka ei voida erikseen tarkasteltuna katsoa olevan kuvaileva, on pohdittava, voiko lyhenteen, joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva, lisääminen kuvailevaan sanayhdistelmään johtaa siihen, että sanaosat muuttuvat kokonaisuutena tarkasteltuina sellaisiksi, että ne eivät ole kuvailevia ja ovat erottamiskykyisiä, mitä tällaisen tavaramerkin rekisteröinti edellyttää.

41. Toisin sanoen pääasioissa on ratkaistava, onko yhtä ja samaa kirjainyhdistelmää, joka kattaa samat tavarat ja palvelut, myös arvioitava aina samalla tavalla riippumatta siitä, sisältyykö tavaramerkkiin kirjainyhdistelmä sellaisenaan vai yhdessä muiden kuvailevien osien kanssa.

42. Tässä yhteydessä on huomattava, että unionin tuomioistuimen mukaan sellaiselta sanamerkiltä, joka direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu väistämättä erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta. [24]

43. Tätä taustaa vasten tavaramerkkien arvioiminen on tarpeen aloittaa tarkastelemalla osia, joista tavaramerkit muodostuvat, ennen tavaramerkkien tarkastelua kokonaisuudessaan.

2. Osat, joista tavaramerkit muodostuvat

44. Asiassa Strigl ja merkin Multi Markets Fund MMF osalta ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin katsoo, että sanayhdistelmässä ”Multi Markets Fund” on kyse ilmaisusta, jolla kuvaillaan hakemuksessa mainittuja palveluja eli palveluja, joita tarjotaan nimenomaisesti eri markkinoihin investoivan rahaston puitteissa. Se myös katsoo, että kohdeyleisö voi helposti ymmärtää sanayhdistelmän ”Multi Markets Fund” muodostavat sanat sekä yksittäin että yhdistelmänä.

45. Kirjainyhdistelmästä ”MMF” ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin mainitsee, että sitä tulisi erikseen tarkasteltuna pitää kirjainyhdistelmänä, jolle ei sellaisenaan voi olla kuvailevaa merkitystä. Se kuitenkin toteaa, että kyseinen kirjainyhdistelmä seuraa välittömästi sanayhdistelmää ”Multi Markets Fund”, minkä perusteella se katsoo, että kohdeyleisö pitää sitä kyseisen sanayhdistelmän lyhenteenä. Tämä vastaa sen mukaan tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan luonnollista ja todennäköistä havaintoa.

46. Asiassa Securvita ja merkin NAI – Der Natur-Aktien-Index osalta käsitteellä ”Natur-Aktien-Index” kuvataan puolestaan käsitteiden ”Öko-Aktien”, ”Umweltaktien” tai ”grüne Aktien” tavoin ekologisesti suuntautuneiden yritysten osakkeita ja näin ollen tiettyä arvopaperiryhmää. Merkkiä ”Natur-Aktie” käytetään myös hyvin laajalti kuvaamaan rahoitusalan eri tuotteiden ominaisuuksia. Kansallisen tuomioistuimen mukaan sanayhdistelmällä kuvataan kohdeyleisön näkökulmasta tavaramerkin kattamien palvelujen ominaisuuksia direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

47. Kirjainyhdistelmästä ”NAI”, joka edeltää ajatusviivan kanssa sanayhdistelmää ”Der Natur-Aktien-Index”, kansallinen tuomioistuin toteaa, että se ei muodosta yleistä ja yleisesti ymmärrettävää lyhennettä, jota kohdeyleisö voi pitää ilmaisuna sellaisten palvelujen ominaisuuksista, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Näin ollen kirjainyhdistelmällä ”NAI” ei siten voida erikseen tarkasteltuna kuvata direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla niiden palvelujen ominaisuutta, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

23 — Ks. asia C-92/10 P, Media-Saturn-Holding v. SMHV, tuomio 13.1.2011 (Kok., s. I-2*, 36 kohta); em. asia Eurohypo v. SMHV, tuomion 41 kohta ja em. asia BioID v. SMHV, tuomion 29 kohta.

24 — Ks. mm. asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004 (Kok., s. I-1619, 86 kohta).

3. Tavaramerkeistä syntyvä kokonaisvaikutelma

48. Totean heti alkuun, että vaikka pääasioissa kyseessä olevan kaltaisia kirjainyhdistelmiä voidaan pitää erikseen tarkasteltuina erottamiskykyisinä kyseisten tavaramerkkien kattamien palvelujen osalta, kohdeyleisön mielikuvaa ei tule kuitenkaan arvioida pelkästään tavaramerkin muodostavien eri osien perusteella vaan pääasiallisesti tavaramerkistä syntyvän kokonaisvaikutelman perusteella.

49. Pääasioissa kyseessä olevista tavaramerkeistä syntyvän kokonaisvaikutelman osalta ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin korostaa, että kyseessä olevat kolme isoa kirjainta, ”MMF” ja ”NAI”, vastaavat kyseessä olevien sanayhdistelmien kolmea sanaa, jotka ovat ”Multi Markets Fund” ja ”Natur-Aktien-Index”. Näin ollen kohdeyleisö voi helposti tunnistaa kirjainyhdistelmän sanayhdistelmän lyhenteeksi, joka tapauksen mukaan edeltää tai seuraa sanayhdistelmää.

50. Tavaramerkin NAI – Der Natur-Aktien-Index rakenteesta on myös huomautettava, että kirjainyhdistelmää ”NAI” seuraa ajatusviiva, joka liittää sen sanayhdistelmään. Kuten ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, ajatusviivan voidaan katsoa vahvistavan kokonaisvaikutelmaa, jonka mukaan kyseessä on pelkkä kirjainyhdistelmää seuraavan sanayhdistelmän lyhenne. Tässä yhteydessä kansallinen tuomioistuin huomauttaa, että päätelmää ei saata kyseenalaiseksi se, että lyhenne ”NAI” ei sisällä sitä seuraavaan sanayhdistelmään sisältyvän määräisen artikkelin ”Der” alkukirjainta, koska artikkeli ”Der” on toissijainen osa niihin substantiiveihin nähden, joiden alkukirjaimet toistetaan lyhenteessä.

51. Tässä yhteydessä totean sivuhuomautuksena, etten pidä vakuuttavina SMHV:n neljännen valituslautakunnan perusteluja, jotka koskevat tavaramerkin NAI – Der Natur-Aktien-Index rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi. SMHV:n mukaan kirjainyhdistelmällä ”NAI” ei ole erikseen tarkasteltuna kuvailevaa merkitystä eikä sanayhdistelmän ”Der Natur-Aktien-Index” lisääminen muuta tätä millään tavalla. SMHV katsoi, että toisenlaisesta päätelmästä seuraisi, että tällaisesta kirjainyhdistelmästä voisi tulla ”jälkikäteen” kokonaisuudessaan kuvaileva kuvailevien sanaosien lisäämisen vuoksi. [25]

52. On tietysti mahdollista, että tällaiset kirjainyhdistelmät voivat olla erikseen tarkasteltuina erottamiskykyisiä, koska ne saattavat sellaisenaan viitata muihin lyhenteisiin ja koska niissä ei erikseen tarkasteltuina kuvata kyseisten tavaramerkkien kattamia tavaroita tai palveluja. Haluan kuitenkin korostaa, että keskivertokuluttaja mieltää yleensä tavaramerkin yhtenä kokonaisuutena eikä tarkastele sen eri osia. [26]

53. SMHV:n päätöksessä esitetyssä näkemyksessä ei ole nimittäin otettu huomioon kokonaisvaikutelmaa, joka on, kuten olen jo todennut, otettava huomioon direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa lueteltujen rekisteröinnin esteiden ja mitättömyysperusteiden arvioinnissa. Kun otetaan huomioon kyseisiä tavaroita ja palveluita kuvailevasta sanayhdistelmästä ja kirjainyhdistelmästä, joka vastaa kyseisen sanayhdistelmän muodostavien sanojen alkukirjaimia, muodostuvista tavaramerkeistä syntyvä kokonaisvaikutelma, sanayhdistelmä näyttää olevan tällaisten tavaramerkkien hallitseva osa. Kirjainyhdistelmä, joka vastaa kyseisen sanayhdistelmän kolmen sanan alkukirjaimia, ei voi mielestäni luoda vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy tavaramerkin muodostavien osien pelkästä yhdistämisestä.

54. Lisäksi kirjainyhdistelmä, jonka kohdeyleisö mieltää sanayhdistelmän, johon se on yhdistetty, lyhenteeksi, ei voi olla enempää kuin kokonaisuutena tarkasteltavan tavaramerkin kaikkien osien summa siitäkään huolimatta, että kirjainyhdistelmää voidaan erikseen tarkasteltuna pitää erottamiskykyisenä. Tavaramerkin osan eli kirjainyhdistelmän kuvailevuus johtuu siten kokonaisuutena tarkasteltavasta tavaramerkistä. Näin ollen esimerkiksi mielikuvituksellisesta sanamerkistä Two for tea – 24T syntyvä kokonaisvaikutelma on erilainen kuin 24T:stä syntyvä kokonaisvaikutelma.

25 — Ks. mm. SMHV:n neljännen valituslautakunnan asiassa R 1630/2008-4 15.10.2009 tekemän em. päätöksen 12 ja 16 kohta.

26 — Ks. mm. sekaannusvaaran arvioinnin yhteydessä asia C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, tuomio 2.9.2010 (Kok., s. I-7989, 45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

55. Korostan sitä, että tavaramerkin merkitys on ratkaistava kokonaisvaltaisesti. Kun kyse on tavaramerkistä, jonka osat liittyvät läheisesti toisiinsa ja jonka kaksi osaa selventää toisiaan, tavaramerkin kokonaisarviointi voi johtaa toisenlaiseen lopputulokseen kuin siihen, johon päädyttäisiin, kun kutakin tavaramerkin osaa tarkasteltaisiin erikseen.

56. Tämän vuoksi katson pääasioissa kyseessä olevan kaltaisten tavaramerkkien kokonaisarvioinnin perusteella, että kohdeyleisön käsityksen mukaan lyhenteellä, joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva, on ainoastaan sanayhdistelmästä, johon se on yhdistetty, ilmenevä kuvaileva sisältö, ja tämä käsitys perustuu toisiaan selventävien eri osien yhdistämiseen tavaramerkissä. Tästä seuraa, että kirjainyhdistelmällä, jossa toistetaan sanayhdistelmän muodostavien sanojen alkukirjaimet, on sanayhdistelmään nähden ainoastaan toisarvoinen asema, minkä perusteella katson, että tällaisesta kirjainyhdistelmästä muodostuva osa on vähempimerkityksinen tällaisesta tavaramerkistä syntyvässä kokonaisvaikutelmassa.[27] Kuvaileva sanayhdistelmä antaa siten kuvailevan merkityksen kokonaisuutena tarkasteltavalle tavaramerkille.

57. Tästä päätelmästä huolimatta on vielä vastattava ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymykseen, joka koskee direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden ja mitättömyysperusteiden soveltamisaloja pääasioissa kyseessä olevan kaltaisten tavaramerkkien osalta.

4. Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden ja mitättömyysperusteiden välinen valinta

58. Erosta, joka on tehtävä direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan välillä, kun kyse on pääasioissa kyseessä olevan kaltaisista tavaramerkeistä, on todettava, että kyseisten tavaramerkkien kuvailevuuden, joka on todettava tavaramerkeistä syntyvän kokonaisvaikutelman perusteella, lisäksi on otettava huomioon myös rekisteröinnin esteiden ja mitättömyysperusteiden taustalla olevat yleiset edut. On siis syytä vielä kerran tuoda esiin yhtäältä tiettyihin merkkeihin liittyvä vapaana pitämisen tarve ja toisaalta tavaramerkin erottamistehtävä, jonka mukaan tavaramerkin kattamat tavarat ja palvelut on voitava tavaramerkin perusteella erottaa muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista.

59. Tästä näkökulmasta katsottuna tavaramerkin, joka muodostuu yksinomaan sellaisista kuvailevista merkeistä tai ilmaisuista, joiden on oltava kaikkien käytettävissä, rekisteröiminen olisi direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainitun rekisteröinnin esteen ja mitättömyysperusteen tarkoituksen vastaista.

60. Taatakseen tämän vapaata käyttöä koskevan tavoitteen täyden toteutumisen unionin tuomioistuin on nimittäin täsmentänyt, ettei ole tarpeen, että tavaramerkin muodostavia direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja merkkejä tai ilmaisuja todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palveluiden kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksien kuvailemiseen. On riittävää, että kyseisiä merkkejä ja ilmaisuja voidaan käyttää tällä tavoin.[28] Näin ollen sanamerkkiin on sovellettava kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua rekisteröinnin estettä, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden.[29]

27 — Ks. analogisesti em. asia Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, tuomion 57 kohta.

28 — Ks. mm. em. asia Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, tuomion 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

29 — Ks. mm. asia C-80/09 P, Mergel ym. v. SMHV, määräys 5.2.2010 (Kok., s. I-17, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

61. Direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohta koskee kuitenkin sanamuotonsa mukaan yksinomaan kuvailevista merkeistä tai ilmaisuista muodostuvia tavaramerkkejä. Pääasioissa riidanalaiset tavaramerkit muodostuvat yhtäältä kuvailevista osista (sanayhdistelmät) ja toisaalta osista, jotka eivät ole erikseen tarkasteltuina kuvailevia (kirjainyhdistelmät). Kuten olen edellä todennut, tällaisessa tapauksessa kirjainyhdistelmän, joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva, kuvaileva merkitys perustuu tavaramerkin kokonaisarviointiin. Tarkemmin sanottuna kirjainyhdistelmien kuvailevuus johtuu sanayhdistelmien sanoista, joiden alkukirjaimet muodostavat nämä kirjainyhdistelmät.

62. Tällaisten erikseen tarkasteltujen kirjainyhdistelmien eikä kokonaisuutena tarkasteltavan tavaramerkin vapaana pitämistä ei kuitenkaan ole tarpeen taata, sillä vaikka tavaramerkki on kuvaileva, se ei muodostu yksinomaan kuvailevista merkeistä tai ilmaisuista. Tämän vuoksi pääasioissa kyseessä olevien tavaramerkkien tutkinnassa on sovellettava direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa asetettua erottamiskyvyn kriteeriä.

63. Sen, onko tällainen osien yhdistelmä erottamiskykyinen kyseisen artiklan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, tutkimisesta on todettava, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tutkittava, voivatko riidanalaiset tavaramerkit kokonaisuutena tarkasteltuina taata tavaramerkin keskeisen tehtävän, joka on tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen erottaminen muualta peräisin olevista tavaroista tai palveluista, vai eivät. Tässä on kysymys siitä, voivatko kuvailevien osien yhdistelmä ja osa, joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva mutta on kyseisen tavaramerkin yhteydessä kuvaileva, luoda vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisten osien pelkästä yhdistämisestä. [30]

64. Päätelmänäni katson tavaramerkin, joka on muodostettu yhdistämällä kuvaileva sanayhdistelmä ja kirjainyhdistelmä, joka vastaa kyseisen sanayhdistelmän sanojen alkukirjaimia, kokonaisarvioinnin osalta, että kirjainyhdistelmästä, joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva, tulee kuvaileva tässä nimenomaisessa asiayhteydessä. Koska tällaisista osista muodostuva tavaramerkki ei kuitenkaan muodostu yksinomaan direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuista kuvailevista merkeistä tai ilmaisuista, on tarpeen arvioida direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, voidaanko tällaista tavaramerkkiä rekisteröidä.

V Ratkaisuehdotus

65. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että Bundespatentgerichtin esittämiin kysymyksiin vastataan seuraavasti:

Sanamerkkiä, joka on muodostettu yhdistämällä kuvaileva sanayhdistelmä ja kirjainyhdistelmä – joka ei ole erikseen tarkasteltuna kuvaileva, joka vastaa sanayhdistelmän kunkin sanan alkukirjainta ja jonka kohdeyleisö tämän vuoksi mieltää kyseisen sanayhdistelmän lyhenteeksi –, ja joka voidaan kokonaisuutena tarkasteltuna ymmärtää tavaramerkin toisiaan selventävien kuvailevien ilmaisujen tai lyhenteiden yhdistelmäksi, on arvioitava jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen ja mitättömyysperusteen valossa eikä kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen ja mitättömyysperusteen valossa, koska tällainen tavaramerkki ei muodostu yksinomaan kuvailevista merkeistä tai ilmaisuista.

30 — Ks. vastaavasti asia C-408/08 P, Lancôme v. SMHV, tuomio 25.2.2010 (Kok., s. I-1347, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).