YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

15 päivänä helmikuuta 2007 *

Asiassa C-239/05,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka hof van beroep te Brussel (Belgia) on esittänyt 30.5.2005 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 3.6.2005, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

BVBA Management, Training en Consultancy

vastaan

Benelux-Merkenbureau,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit R. Schintgen, P. Kūris (esittelevä tuomari), G. Arestis ja L. Bay Larsen,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

julkisasiamies: E. Sharpston,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Benelux-Merkenbureau, edustajinaan advocat L. de Gryse ja advocat B. Dauwe,

– Saksan hallitus, asiamiehenään M. Lumma,

– Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään N. Rasmussen ja H. van Vliet,

kuultuaan julkisasiamiehen 6.7.2006 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty riita-asiassa, jossa asianosaisina ovat BVBA Management, Training en Consultancy (jäljempänä MT & C) ja Benelux Merkenbureau (Benelux-tavaramerkkivirasto, jäljempänä BBM) ja jossa on kysymys siitä, että viimeksi mainittu kieltäytyi rekisteröimästä MT & C:n hakemaa sanamerkkiä "The Kitchen Company" tavaramerkiksi useita eri tavaroita ja palveluja varten.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön lainsäädäntö

3 Direktiivin ensimmäisen perustelukappaleen mukaan direktiivin tavoitteena on lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä, jotta voitaisiin poistaa erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.

4 Kuten direktiivin kolmannesta perustelukappaleesta ilmenee, sen tarkoituksena ei kuitenkaan ole jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön täydellinen lähentäminen, ja sillä lähennetään ainoastaan niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan.

5 Direktiivin viidennessä perustelukappaleessa korostetaan, että jäsenvaltiot saavat vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröinnissä, ja ne voivat esimerkiksi päättää tavaramerkin rekisteröintimenettelyn muodosta.

6 Direktiivin seitsemännessä perustelukappaleessa täsmennetään, että niiden päämäärien saavuttaminen, joihin jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat ja että perusteet tavaramerkin rekisteröinnin epäämiselle ja mitättömyydelle, kuten erottamiskyvyn puuttuminen, on lueteltava tyhjentävästi.

7 Direktiivin 3 artiklassa, jonka otsikkona on "Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet", säädetään seuraavaa:

"1. 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;

– –

3. Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä, joka on tullut erottuvaksi rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen.

_ _"

8 Direktiivin 13 artiklassa, jonka otsikkona on "Tavaraa tai palvelua koskevat rekisteröinnin esteet, menettämisperusteet ja mitättömyysperusteet", säädetään seuraavaa:

"Jos tavaramerkin rekisteröinnin esteet taikka tavaramerkin menettämis- tai mitättömyysperusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on haettu tai joita varten se on rekisteröity, rekisteröinnin epääminen taikka menettäminen tai mitättömyys koskee vain näitä tavaroita tai palveluja."

Kansallinen lainsäädäntö

9 Benelux-maiden yhteistä tavaramerkkilakia (la loi uniforme Benelux sur les marques) on muutettu 1.1.1996 alkavin vaikutuksin kyseisen lain muuttamisesta 2.12.1992 tehdyllä pöytäkirjalla (Moniteur belge 12.3.1996, s. 5317; jäljempänä LBM) direktiivin saattamiseksi osaksi Benelux-maiden kansallista oikeusjärjestystä.

10 LBM:n 1 §:ssä säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkinä voi olla sana, kuvio, painojälki, leima, kirjain, numero, tavaroiden tai niiden päällyksen muoto ja muu merkki, jolla voidaan erottaa yrityksen tavarat.

– –"

11 LBM:n 6 a §:ssä säädetään seuraavaa:

"1. Benelux-tavaramerkkiviraston on evättävä rekisteröinti, jos se katsoo, että

a) rekisteröitävä merkki ei ole 1 §:ssä säädetty tavaramerkki erityisesti, koska siltä puuttuu Pariisin yleissopimuksen 6 d artiklan B osan 2 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky;

– –

2. Tavaramerkin rekisteröinnin epäämisen on koskettava tavaramerkin muodostavaa merkkiä kokonaisuudessaan. Se voidaan rajoittaa koskemaan vain yhtä tai useampaa sellaista tavaraa, jota varten tavaramerkki on tarkoitettu.

3. Benelux-tavaramerkkiviraston on välittömästi ilmoitettava rekisteröinnin hakijalle kirjallisesti aikomuksestaan evätä rekisteröinti kokonaan tai osittain ja perustelut tälle, ja sen on annettava hakijalle tilaisuus vastata ilmoitukseen täytäntöönpanoasetuksessa asetetussa määräajassa.

4. Jos Benelux-tavaramerkkiviraston rekisteröintiä vastaan esittämiä väitteitä ei ole säädetyssä määräajassa osoitettu vääriksi, merkin rekisteröinti evätään kokonaan tai osittain. Benelux-tavaramerkkiviraston on välittömästi ilmoitettava rekisteröinnin epäämisestä kirjallisesti hakijalle ja ilmoitettava perustelut tälle, ja ilmoituksessa on mainittava 6 b §:ssä säädetty muutoksenhakukeino.

– –"

12 LBM:n 6 b § kuuluu seuraavasti:

"Hakija voi kahden kuukauden määräajassa 6 a §:n 4 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta nostaa Cour d'appel de Bruxellesissa, Gerechtshof te 's Gravenhagessa tai Cour d'appel de Luxembourgissa kanteen, jotta tavaramerkkivirasto velvoitettaisiin rekisteröimään merkki. – –"

13 BBM noudattaa tavaroita tai palveluja varten tarkoitettujen tavaramerkkien rekisteröintimenettelyssä tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevassa 15.6.1957 tehdyssä Nizzan sopimuksessa (jäljempänä Nizzan sopimus), sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, jonka sopimuspuolia kolme Benelux-maata ovat, vahvistettua tavaroiden ja palvelujen luokittelua.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

14 MT & C, joka on pääasiassa kantajana, teki 7.4.2000 BBM:ssä sanamerkkiä "The Kitchen Company" koskevan rekisteröintihakemuksen tiettyihin Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 11, 20 ja 21 kuuluville tavaroille ja luokkiin 37 ja 42 kuuluville palveluille.

15 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkkisuojaa haettiin, on ilmoitettu kunkin tarkoitetun luokan osalta. Luokan 21 osalta hakemus koski lasista, porsliinista, epäjalosta metallista, muovista tai savesta valmistettuja keittiövälineitä ja talousastioita.

16 BBM ilmoitti 24.4.2001 tilapäisesti ja 25.2.2002 lopullisesti sanamerkin "The Kitchen Company" rekisteröinnin epäämisestä sen vuoksi, että siltä puuttuu LBM:n 6 a §:n 1 momentin a kohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

17 Ennakkoratkaisupyynnön esittämistä koskevasta päätöksestä ilmenee, että BBM ei ole esittänyt tätä päätelmää erikseen kunkin tavaran ja palvelun osalta, joille suojaa haettiin, vaan se on päättänyt, että haetulta merkiltä puuttui kaikki erottamiskyky kaiken haetun suojan osalta.

18 MT & C teki hof van beroep te Brusseliin (muutoksenhakutuomioistuin) valituksen, jossa se vaati riidanalaisen päätöksen kumoamista ja BBM:n velvoittamista rekisteröimään tavaramerkin ensisijaisesti kaikkien haettujen luokkien osalta ja toissijaisesti niiden luokkien osalta, joiden suhteen ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoisi, että haettu tavaramerkki on erottamiskykyinen.

19 Hof van beroep te Brussel vahvisti BBM:n päätöksen, jonka mukaan sanamerkiltä "The Kitchen Company" puuttuu rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen kaikkien tavaroiden ja palvelujen osalta erottamiskyky, lukuun ottamatta tiettyjä luokkaan 21 kuuluvia tavaroita.

20 Tältä osin hof van beroep te Brussel toteaa, että tähän luokkaan kuuluvien tavaroiden osalta tavaramerkki on kuvaileva ainoastaan keittiövälineiden osalta niiden lajin ja käyttötarkoituksen takia. Muiden tuotteiden osalta ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo, että sanayhdistelmä "The Kitchen Company" ei keskivertokuluttajan käsityksen mukaan viittaa spontaanin kielellisen mielleyhtymän perusteella tavaroiden käyttötarkoitukseen. Näin ollen ja toisin kuin BBM katsoo, tämä tuomioistuin katsoo, että koska merkiltä puuttuu kuvailevuus ja koska BBM ei ole esittänyt mitään muuta rekisteröinnin hylkäysperustetta se on hyvinkin erottamiskykyinen näiden tavaroiden osalta.

21 BBM viittaa kuitenkin Cour de justice Beneluxin asiassa BBM vastaan Vlaamse Toeristenbond (asia A 2002/2) 15.12.2003 antamaan tuomioon, ja se väittää, että ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin ei voi tutkia MT & C:n toissijaista vaatimusta, koska MT & C ei ole vaatinut tiettyihin tavaroihin rajoitettua rekisteröintiä alkuperäisessä hakemuksessaan eikä BBM:lle tekemässään valituksessa, ja että mainittu tuomioistuin ei voi tuntea niitä vaatimuksia, jotka eivät liity BBM:n päätökseen ja joita ei esitetty tälle tuomioistuimelle.

22 Hof van beroep te Brussel katsoo erityisesti, että yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, 12.2.2004 antamasta tuomiosta (Kok. 2004, s. I-1619) johtuu, että toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava rekisteröintihakemus kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille on haettu suojaa, ja että tämä viranomainen voi päätyä eri lopputuloksiin kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen mukaan. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo, että tästä olisi loogisesti johduttava, että tällaisessa tapauksessa mainitun viranomaisen on ilmoitettava nämä päätelmät väliaikaisessa epäämispäätöksessä ja tarpeen vaatiessa lopullisessa päätöksessä.

23 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo myös, että merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet voivat muuttua sen hetken, jolloin toimivaltainen viranomainen tekee päätöksen, josta nostetaan kanne, ja sen hetken välillä, jolloin asiaa käsittelevä tuomioistuin antaa ratkaisun kanteesta.

24 Hof van beroep te Brussel katsoo, että LBM:n 6 a ja 6 b §:ssä vahvistetun kaltaisissa lainsäädännöllisissä puitteissa käytäntö, jonka mukaan toimivaltainen viranomainen päättää nyt esillä olevan pääasian kaltaisessa tilanteessa, että esitetyltä merkiltä puuttuu erottamiskyky koko haetun suojan osalta, muotoilematta päätelmää erikseen kunkin tavaran ja palvelun osalta, voi olla sellainen, että se estää tuomioistuinta, jonka ratkaistavaksi tällaisesta päätöksestä nostettu kanne on jätetty, ottamasta huomioon kaikkia merkityksellisiä tosiseikkoja ja olosuhteita. Hylkäysperusteiden puuttuminen jonkun rekisteröintihakemuksessa mainitun tavaran osalta, mutta ei muiden tavaroiden osalta, voi olla merkityksellinen tosiseikka tämän hakemuksen arvioimiseksi. Kutakin tavaraa tai tuotetta erikseen koskevien lopullisten päätelmien puuttumisen vuoksi mainittu tuomioistuin ei kuitenkaan voi suorittaa valvontaa täydessä laajuudessaan, kun kansallisessa lainsäädännössä säädetään, että kyseinen tuomioistuin voi lausua ainoastaan seikoista, jotka saatettiin tavaramerkkiviranomaisen käsiteltäväksi ja joista se teki päätöksen.

25 Näin ollen hof van beroep te Brussel on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko tavaramerkkiviranomaisen ilmoitettava ehdotonta hylkäysperustetta koskevien kaikkien merkityksellisten tosiseikkojen ja olosuhteiden tutkimisen jälkeen [tavaramerkkihakemusta koskevassa] väliaikaisessa ja lopullisessa päätöksessään päätelmänsä kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta erikseen, joita varten tavaramerkkisuojaa haetaan?

2) Voivatko ne merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, jotka tuomioistuimen on otettava huomioon siinä tapauksessa, että tavaramerkkiviranomaisen päätöksestä on nostettu kanne, olla erilaisia kyseisten kahden päivämäärän, joina asiasta päätetään, välillä kuluneen ajan takia vai onko tuomioistuimen otettava huomioon ainoastaan sinä ajankohtana, jona tavaramerkkiviranomainen teki päätöksen, olemassa olleet merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet?

3) Onko yhteisöjen tuomioistuimen [edellä mainitussa] asiassa Koninklijke KPN Nederland antama tulkinta esteenä sille, että tuomioistuimen toimivaltaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä tulkitaan siten, että kyseinen tuomioistuin on estynyt ottamasta huomioon merkityksellisten tosiseikkojen ja olosuhteiden muuttumista tai päättämään tavaramerkin erottamiskyvystä kunkin tavaran ja palvelun itsensä osalta?"

Ennakkoratkaisukysymykset

Ensimmäinen kysymys

26 Ensimmäisellä kysymyksellään ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin kysyy lähtökohtaisesti, onko direktiiviä tulkittava niin, että kun toimivaltainen viranomainen epää tavaramerkin rekisteröinnin, sillä on velvollisuus mainita päätöksessään erikseen kunkin rekisteröintihakemuksessa mainitun tavaran ja palvelun osalta tekemänsä päätelmä riippumatta siitä tavasta, jolla tämä hakemus on muotoiltu.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

27 BBM:n mielestä se seikka, että hylkäysperustetta on arvioitava ottaen huomioon ne tavarat tai palvelut, joille tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ei aina velvoita ilmoittamaan erikseen hakemuksessa mainitun kunkin tavaran ja palvelun osalta syytä, jonka vuoksi rekisteröinti on evättävä tai sitä ei ole evättävä.

28 Saksan hallitus sitä vastoin väittää, että toimivaltainen viranomaisen on lähtökohtaisesti ilmoitettava päätöksessään tekemänsä päätelmät kunkin tavaran ja palvelun osalta, joille tavaramerkin antamaa suojaa on haettu. Mainittu viranomainen voi kuitenkin jättää mainitsematta tämän päätelmän erityisesti kunkin mainitun tavaran ja palvelun osalta siltä osin kuin tietyt tavarat ja palvelut, joiden osalta merkin soveltuvuutta suojan saamiseen on arvioitava samalla tavalla, on mahdollista ryhmitellä.

29 Euroopan yhteisöjen komission mukaan toimivaltaisen viranomaisen on perusteltava tavaramerkin rekisteröinnin epäämisestä tekemänsä päätös kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille rekisteröintiä on haettu. Se voi komission mukaan kuitenkin esittää ainoastaan yleiset perustelut, jos se katsoo, että ne pätevät kaikkiin kyseessä oleviin tavaroihin ja palveluihin.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

30 Aluksi on palautettava mieliin, että erityisesti direktiivin 3 artiklassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden tutkinnan, joka tapahtuu rekisteröintiä haettaessa, on oltava perusteellista ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti (ks. em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 123 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

31 Yhteisöjen tuomioistuin on todennut lisäksi, että koska tavaramerkin rekisteröintiä aina haetaan rekisteröintihakemuksessa mainittuja tavaroita tai palveluja varten, kysymystä siitä, kuuluuko tavaramerkki direktiivin 3 artiklassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden soveltamisalaan, on arvioitava konkreettisella tasolla suhteessa näihin tavaroihin tai palveluihin (em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 33 kohta).

32 Yhteisöjen tuomioistuin on myös päättänyt, että kun tavaramerkin rekisteröintiä on haettu erilaisia tavaroita tai palveluja varten, toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava kaikkien näiden tavaroiden tai palvelujen osalta, että tavaramerkki ei kuulu ainoankaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen soveltamisalaan, ja kyseinen viranomainen voi tällöin päätyä erilaisiin päätelmiin tarkastelluista tavaroista tai palveluista riippuen (em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 73 kohta).

33 Direktiivin 13 artiklassa säädetään, että jos tavaramerkin rekisteröinnin esteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on haettu, rekisteröinnin epääminen koskee vain näitä tavaroita tai palveluja.

34 Tästä seuraa yhtäältä, että direktiivin 3 artiklassa säädetyn rekisteröinnin esteiden tutkimisen on koskettava kaikkia niitä tavaroita ja palveluja, joille tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta, että päätöksen, jolla toimivaltainen viranomainen epää tavaramerkin rekisteröinnin, on lähtökohtaisesti oltava perusteltu kunkin mainitun tavaran tai palvelun osalta.

35 Tämä päätelmä ei muutu, kun tavaroiden ja palvelujen ryhmää koskeva, toimivaltaiselle viranomaiselle tehty hakemus ei koske toissijaisesti kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröintiä tiettyjen tavaroiden ja palvelujen luokkien osalta tai yksittäisten tavaroiden ja palvelujen osalta.

36 Toimivaltaisen viranomaisen velvollisuus perustella tavaramerkin rekisteröinnin epäämistä kunkin sellaisen tavaran ja palvelun osalta, jolle rekisteröintiä on haettu, johtuu myös siitä olennaisesta vaatimuksesta, että kaikki sellaiset kansallisten viranomaisten päätökset, joilla estetään yhteisön oikeudessa myönnetyn oikeuden käyttäminen, voidaan saattaa tuomioistuimen valvontaan tämän oikeuden tehokkaan suojaamisen varmistamiseksi, ja tämän valvonnan on näin ollen ulotuttava tämän päätöksen perusteluiden lainmukaisuuden tutkimiseen (ks. vastaavasti asia 222/86, Heylens ym., tuomio 15.10.1987, Kok. 1987, s. 4097, Kok. Ep. IX, s. 225, 14 ja 15 kohta).

37 Kuitenkin silloin, kun sama hylkäysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmää, toimivaltainen viranomainen voi antaa ainoastaan yhteiset perustelut kaikkien kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta.

38 Kaikki edellä esitetyt näkökohdat huomioon ottaen ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että direktiiviä on tulkittava niin, että kun toimivaltainen viranomainen hylkää tavaramerkin rekisteröintihakemuksen, sen on ilmoitettava päätöksessään päätelmänsä kunkin tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun tavaran ja palvelun osalta riippumatta tavasta, jolla tämä hakemus on muotoiltu. Kuitenkin silloin, kun sama hylkäysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmää, toimivaltainen viranomainen voi antaa ainoastaan yhteiset perustelut kaikkien kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta.

Kolmannen kysymyksen toinen osa

39 Kolmannen kysymyksensä toisella osalla, jota on tarkasteltava seuraavaksi, ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin kysyy, onko direktiiviä tulkittava niin, että sen kanssa on ristiriidassa kansallinen lainsäädäntö, joka estää

toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä nostetun kanteen käsittelevää tuomioistuinta lausumasta tavaramerkin erottamiskyvystä kunkin tavaran tai palvelun osalta erikseen.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

40 BBM väittää, että siltä osin kuin tämä kysymys koskee tuomioistuimen toimivaltaa lausua tavaramerkin erottamiskyvystä "kunkin tavaran ja palvelun itsensä osalta", se on päällekkäinen ensimmäisen kysymyksen kanssa ja siihen on annettava sama vastaus. Siltä osin kuin kysymyksen mukaan on olemassa mahdollinen ristiriita edellä mainitussa asiassa Koninklijke KPN Nederland annetun tuomion ja "tuomioistuimen toimivaltaa [kansallisen viranomaisen tekemiin päätöksiin] nähden koskevien kansallisten sääntöjen" tulkinnan välillä, kolmannen kysymyksen toiselta osalta puuttuu tosiseikkoja koskeva perusta. Mainitusta tuomiosta ilmenee sen mukaan, että kansallisten tuomioistuinten toimivallan rajat on vahvistettu kansallisessa lainsäädännössä.

41 Saksan hallitus sitä vastoin väittää, että tuomioistuinvalvonnan rajoittaminen kansallisilla säännöillä ei tule kyseeseen tavaramerkin erottamiskyvyn erikseen suoritetun arvioinnin osalta. Direktiivillä, sellaisena kuin se on tulkittuna edellä mainitussa asiassa Koninklijke KPN Nederland annetussa tuomiossa, annetaan tältä osin toimivaltaisille viranomaisille niiden päätöksentekoa varten sitovat ohjeet. Tämän hallituksen mukaan tuomioistuimet, joilla on kansallisissa oikeusjärjestyksissä ainoastaan toimivalta tarkistaa näiden päätösten sääntöjenmukaisuus, voivat lausua myös tavaroista ja palveluista, toisin sanoen kustakin luokasta erikseen, ja niiden on myös tehtävä tämä. Mainittu hallitus lisää kuitenkin, että toimivaltainen viranomainen voi jättää esittämättä erillisen maininnan kustakin tavarasta tai palvelusta, jos on mahdollista tehdä synteesi niistä tavaroista ja palveluista, joiden osalta merkin soveltuvuutta suojan saamiseen on arvioitava samalla tavoin.

42 Komission mielestä direktiivi ei estä sitä, että toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä nostettua kannetta käsittelevän tuomioistuimen toimivaltaa koskevia kansallisia sääntöjä tulkitaan niin, että jos tavaramerkin hakija ei ole tehnyt toissijaista tavaramerkin rekisteröintihakemusta tavaroille ja palveluille, joiden osalta tämä viranomainen ei esitä mitään epäämisperustetta, ne estävät tätä tuomioistuinta antamasta kyseiselle viranomaiselle määräystä rekisteröidä tavaramerkki osalle tavaroita tai palveluita. Komission mukaan LBM täyttää direktiivin ja erityisesti sen 3 ja 13 artiklan vaatimukset; niissä jätetään jäsenvaltioille suuri vapaus järjestellä tavaramerkkialaa koskevat kansalliset menettelyt.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

43 Aluksi on palautettava mieliin, että kuten direktiivin kolmannesta perustelukappaleesta ilmenee, sillä ei lähennetä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti vaan ainoastaan lähennetään niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan.

44 Lisäksi sen viidennen perustelukappaleen mukaan jäsenvaltiot saavat vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan muun muassa tavaramerkkien rekisteröinnissä, erityisesti rekisteröintimenettelyn muodon osalta.

45 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan silloin, kun yhteisön oikeuden alaan kuuluvaa erityistä seikkaa koskevaa yhteisön sääntelyä ei ole, kunkin jäsenvaltion asiana on antaa sisäisessä oikeusjärjestyksessään menettelysäännöt sellaisia oikeussuojakeinoja varten, joilla pyritään turvaamaan yhteisön oikeuteen perustuvat

oikeussubjektien oikeudet; edellytyksenä on kuitenkin se, että nämä menettelysäännöt eivät saa olla epäedullisempia kuin ne, jotka koskevat samankaltaisia jäsenvaltion kansalliseen oikeuteen perustuvia vaatimuksia (vastaavuusperiaate), eivätkä ne saa olla sellaisia, että yhteisön oikeudessa annettujen oikeuksien käyttäminen on käytännössä mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa (tehokkuusperiaate) (ks. vastaavasti asia C-472/99, Clean Car Autoservice, tuomio 6.12.2001, Kok. 2001, s. I-9687, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

46 Silloin, kun on kyseessä pääasiassa kyseessä olevan kaltainen kansallinen lainsäädäntö, joka estää toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä nostettua kannetta käsittelevää tuomioistuinta lausumasta tavaramerkin erottamiskyvystä erikseen kunkin tässä tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun tavaran ja palvelun osalta silloin, kun tämä hakemus ja mainitun viranomaisen päätös eivät kumpikaan koske tavaroiden tai palvelujen luokkia taikka tavaroita tai palveluja erikseen tarkasteltuina, tällaista tuomioistuimen toimivallan rajoittamista ei voida pitää tehokkuusperiaatteen vastaisena, erityisesti koska se, jota asia koskee, voi hänelle täysin tai osittain epäsuotuisan tuomion johdosta tehdä uuden tavaramerkin rekisteröintihakemuksen. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen tehtävänä on kuitenkin tarkistaa, onko mainittuja vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteita noudatettu.

47 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee myös, että tuomioistuimen, jossa on nostettu kanne tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevasta päätöksestä, on myös otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet toimivaltansa rajoissa, sellaisina kuin ne on määritetty sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä (ks. vastaavasti em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 36 kohta).

48 Kun otetaan huomioon edellä esitetyt näkökohdat, kolmannen kysymyksen toiseen osaan on vastattava, että direktiiviä on tulkittava niin, että sen kanssa ei ole ristiriidassa kansallinen lainsäädäntö, joka estää toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä nostetun kanteen käsittelevää tuomioistuinta lausumasta erikseen

tavaramerkin erottamiskyvystä rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun kunkin tavaran tai palvelun osalta silloin, kun tämä päätös ja tämä hakemus eivät kumpikaan koske tavaroiden tai palvelujen luokkia taikka tavaroita tai palveluja erikseen tarkasteltuina.

Toinen kysymys ja kolmannen kysymyksen ensimmäinen osa

49 Toisella kysymyksellään ja kolmannen kysymyksensä ensimmäisellä osalla, joita on tarkasteltava yhdessä, ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee, onko direktiiviä tulkittava niin, että sen kanssa on ristiriidassa kansallinen lainsäädäntö, joka estää toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä nostetun kanteen käsittelevää tuomioistuinta ottamasta huomioon tämän päätöksen antamispäivän jälkeisiä tosiseikkoja ja olosuhteita.

Tutkittavaksi ottaminen

50 BBM väittää huomautuksissaan ensisijaisesti, että näitä kysymyksiä ei voida ottaa tutkittaviksi.

51 Sen mukaan ne perustuvat ajatukselle siitä, että huomioon otettavat "merkityksselliset tosiseikat ja olosuhteet" olisivat erilaisia BBM:n tekemän päätöksen ja tästä päätöksestä nostettua kannetta käsittelevän tuomioistuimen ratkaisun välillä kuluneen ajan vuoksi. Ennakkoratkaisupäätöksen tekemistä koskevasta päätöksestä ei kuitenkaan mitenkään ilmene, että tällaista muutosta olisi tapahtunut. Näin ollen nämä kysymykset ovat sen mukaan täysin teoreettisia tai hypoteettisia, ja ne olisi näin ollen jätettävä tutkimatta.

52 Tämän osalta on todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EY 234 artiklassa käyttöön otetussa yhteisöjen tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten välisessä yhteistyössä yksinomaan kansallisen tuomioistuimen, jossa asia on vireillä ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta, tehtävänä on kunkin asian erityispiirteiden perusteella harkita, onko ennakkoratkaisu tarpeen asian ratkaisemiseksi ja onko sen yhteisöjen tuomioistuimelle esittämillä kysymyksillä merkitystä asian kannalta. Yhteisöjen tuomioistuin ei kuitenkaan voi vastata kansallisen tuomioistuimen esittämään ennakkoratkaisukysymykseen muun muassa, jos on ilmeistä, että kansallisen tuomioistuimen pyytämällä yhteisön oikeuden tulkitsemisella ei ole mitään yhteyttä kansallisessa tuomioistuimessa käsiteltävänä olevan asian tosiasialliseen luonteeseen tai kohteeseen, tai jos kyseinen ongelma on luonteeltaan hypoteettinen (ks. vastaavasti asia C-350/03, Schulte, tuomio 25.10.2005, Kok. 2005, s. I-9215, 43 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

53 Näin ei ole nyt esillä olevien kysymysten osalta. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin ilmoittaa, että kun sen käsiteltäväksi saatetaan toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä nostettu kanne, on mahdollista, että pääasiassa kyseessä olevissa olosuhteissa kansallinen lainsäädäntö estää sitä ottamasta huomioon kaikkia merkityksellisiä tosiseikkoja ja olosuhteita. Se katsoo, että tällainen merkityksellinen tosiseikka tavaramerkkihakemuksen tarkastelussa voisi olla se, ettei ole mitään hylkäysperustetta tässä hakemuksessa tarkoitettujen tiettyjen tavaroiden osalta, kun taas toisten osalta on.

54 Näissä olosuhteissa toinen kysymys ja kolmannen kysymyksen ensimmäinen osa eivät ole luonteeltaan teoreettisia tai hypoteettisia, ja ne on näin ollen tutkittava.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

55 BBM väittää, että direktiivin 3 artiklasta ei voida saada minkäänlaista vastausta toiseen kysymykseen.

56 Saksan hallitus tukeutuu edellä mainitussa asiassa Koninklijke KPN Nederland annettuun tuomioon sekä direktiivin 3 artiklan 3 kohdan toiseen virkkeeseen ja väittää, että kysymys, joka koskee niiden tosiseikkojen ja olosuhteiden huomioon ottamisen rajoittamista, jotka toteutuvat tai ilmenevät vasta toimivaltaisen viranomaisen tavaramerkin rekisteröintihakemuksesta tekemän päätöksen jälkeen, kuuluu jäsenvaltioiden toimivaltaan.

57 Komissio on samaa mieltä tästä ja lisää, että kansallisen lainsäädännön, jossa estetään tuomioistuinta toteamasta toimivaltaisen viranomaisen päätöksen lainvastaisuus tämän päätöksen jälkeisten tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella, on täytettävä vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteiden vaatimukset.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

58 Yhteisöjen tuomioistuin on todennut yhtäältä, että toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet ennen kuin se tekee lopullisen päätöksen tavaramerkin rekisteröintihakemuksesta, ja toisaalta, että tuomioistuimen, jossa on nostettu kanne tällaisesta päätöksestä, on myös otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet toimivaltansa rajoissa, joka on määritetty sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä (ks. vastaavasti em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 36 kohta).

59 Kuten komissio perustellusti toteaa, tällaisissa riita-asioissa kansallista tuomioistuinta pyydetään valvomaan toimivaltaisen viranomaisen tietyn päätöksen lainmukaisuutta. Tämä päätös on kuitenkin voitu tehdä vain niiden tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella, joista tämä viranomainen saattoi olla tietoinen hetkellä, jona se on ratkaissut asian.

60 On siis pääteltävä, että kansallisessa oikeusjärjestyksessä voidaan estää toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä nostettua kannetta käsittelevää tuomioistuinta ottamasta huomioon tämän päätöksen jälkeisiä tosiseikkoja ja olosuhteita arvioidessaan sen lainmukaisuutta.

61 Kun otetaan huomioon edellä esitetyt näkemykset, toiseen kysymykseen ja kolmannen kysymyksen ensimmäiseen osaan on vastattava, että direktiiviä on tulkittava niin, että sen kanssa ei ole ristiriidassa kansallinen lainsäädäntö, jolla estetään toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä nostettua kannetta käsittelevää tuomioistuinta ottamasta huomioon tämän päätöksen tekemisen jälkeisiä tosiseikkoja ja olosuhteita.

Oikeudenkäyntikulut

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

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettua neuvoston direktiiviä 89/104/ETY on tulkittava siten,

– **että kun toimivaltainen viranomainen hylkää tavaramerkin rekisteröintihakemuksen, sen on ilmoitettava päätöksessään päätelmänsä kunkin tavaramerkkihakemuksessa tarkoitetun tavaran ja palvelun osalta riippumatta tavasta, jolla tämä hakemus on muotoiltu. Kuitenkin silloin, kun sama hylkäysperuste koskee tavaroiden tai palvelujen luokkaa tai ryhmää, toimivaltainen viranomainen voi antaa ainoastaan yhteiset perustelut kaikkien kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta**

– **että sen kanssa ei ole ristiriidassa kansallinen lainsäädäntö, joka estää toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä nostetun kanteen käsittelevää tuomioistuinta lausumasta erikseen tavaramerkin erottamiskyvystä rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun kunkin tavaran ja palvelun osalta silloin, kun tämä päätös ja tämä hakemus eivät kumpikaan koske tavaroiden tai palvelujen luokkia taikka tavaroita tai palveluja erikseen tarkasteltuina**

– **että sen kanssa ei ole ristiriidassa kansallinen lainsäädäntö, jolla estetään toimivaltaisen viranomaisen päätöksestä nostettua kannetta käsittelevää tuomioistuinta ottamasta huomioon tämän päätöksen tekemisen jälkeisiä tosiseikkoja ja olosuhteita.**

Allekirjoitukset