YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

4 päivänä toukokuuta 1999 *

Yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97,

jotka Landgericht München I (Saksa) on saattanut EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevissa asioissa

Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC)

vastaan

Boots- und Segelzubehör Walter Huber (C-108/97) ja

Franz Attenberger (C-109/97)

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 3 artiklan 3 kohdan tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat P. J. G. Kapteyn, J.-P. Puissochet, G. Hirsch ja P. Jann sekä tuomarit G. F. Mancini, J. C. Moitinho de Almeida, C. Gulmann (esittelevä tuomari) ja D. A. O. Edward,

julkisasiamies: G. Cosmas,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies H. A. Rühl,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC), edustajanaan asianajaja Stephan Gruber, München,

— Boots- und Segelzubehör Walter Huber, edustajanaan asianajaja Michael Nieder, München,

— Franz Attenberger, edustajanaan asianajaja Richard Schönwerth, München,

— Italian hallitus, asiamiehenään ulkoasiainministeriön diplomaattisten riita-asioiden osaston osastopäällikkö Umberto Leanza, avustajanaan valtionasiamies Oscar Fiumara,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään oikeudellisen yksikön virkamies Jan Berend Drijber, avustajanaan asianajaja Bertrand Wägenbaur, Bryssel,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC):n, Boots- und Segelzubehör Walter Huberin, Franz Attenbergerin ja komission 3.3.1998 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 5.5.1998 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Landgericht München I on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 8.1.1997 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 14.3.1997, EY:n perustamissopimuksen 177 artiklan (josta on tullut EY 234 artikla) nojalla ennakkoratkaisukysymyksiä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 3 artiklan 3 kohdan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty kahdessa asiassa, joissa kantajana on Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (jäljempänä Windsurfing Chiemsee) ja vastaajina ovat Boots- und Segelzubehör Walter Huber (jäljempänä Huber) ja Franz Attenberger (jäljempänä Attenberger) ja joka koskee sitä, että vastaajat olivat käyttäneet Chiemsee-nimitystä myydessään urheiluvaatteita.

Yhteisön lainsäädäntö

3 Direktiivin 2 artiklassa, jonka otsikkona on "Tavaramerkin muodostavat merkit", säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista."

4 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:

a) merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä;

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;

d) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi;

— —

g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen;

— —

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."

5 Direktiivin 6 artiklassa, jonka otsikkona on "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset", säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

— —

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

— —

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen."

6 Direktiivin 15 artiklan otsikkona on "Yhteisömerkkejä, takuumerkkejä ja tarkastusmerkkejä koskevat erityissäännökset", ja sen 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Jäsenvaltio voi 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta poiketen säätää, että merkki tai merkintä, jota voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa osoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää, voi olla yhteisö-, takuu- tai tarkastusmerkkinä. Tällainen merkki ei anna sen haltijalle oikeutta kieltää toista käyttämästä elinkei-

notoiminnassa edellä tarkoitettua merkkiä tai merkintää, jos hän käyttää sitä hyvää liiketapaa noudattaen; tällaiseen merkkiin ei varsinkaan saa vedota kolmatta vastaan, jolla on oikeus käyttää maantieteellistä nimeä."

Kansallinen lainsäädäntö

7 Direktiivi on saatettu osaksi Saksan lainsäädäntöä *Markengesetzillä* (tavaramerkkilaki), joka on tullut voimaan 1.1.1995. *Markengesetzin* 8 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan sellaista tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, joka "muodostuu yksinomaan — — ilmauksista, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää tavaroiden tai palvelujen — — maantieteellisen alkuperän — — taikka tavaroiden tai palvelujen muiden ominaispiirteiden osoittamiseen".

8 *Markengesetzin* 8 §:n 3 momentin mukaan saman lain 8 §:n 2 momentin 2 kohtaa ei sovelleta, "jos tavaramerkki on ennen rekisteröintipäätöksen tekemistä tullut asianomaisessa kohderyhmässä vakiintuneeksi tunnetuksi sen vuoksi, että sitä on käytetty niiden tavaroiden tunnusmerkkinä, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan".

Kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä olevat riita-asiat ja ennakkoratkaisukysymykset

9 Chiemsee on Baijerin osavaltion suurin järvi, ja sen pinta-ala on 80 neliökilometriä. Chiemsee on suosittu turistikohde, ja siellä voidaan muun muassa harrastaa purjelautailua. Aluetta, jolla tämä järvi sijaitsee, kutsutaan Chiemgauksi, ja se on elinkeinorakenteeltaan maatalousvaltainen.

10 Windsurfing Chiemsee on Chiemseen rannalla toimiva yritys, joka myy muodinmukaisia urheiluvaatteita ja -jalkineita ja muita urheiluvälineitä, jotka on suunnitellut sen tällä samalla paikkakunnalla toimiva tytäryhtiö ja jotka on valmistettu muualla. Näissä tavaroissa käytetään merkintää "Chiemsee". Windsurfing Chiemsee on rekisteröinyt vuosien 1992 ja 1994 välisenä aikana Saksassa useita tämän ilmauksen sisältäviä kuviomerkkejä, joiden ulkonäkö poikkeaa hieman toisistaan ja joista osa koostuu tämän ilmauksen lisäksi tietyistä lisäilmauksista; tällaisia tavaramerkkejä ovat esimerkiksi "Chiemsee Jeans" ja "Windsurfing — Chiemsee — Active Wear".

11 Ennakkoratkaisupyyntöjen mukaan Saksassa ei ole sellaista tavaramerkkiä, jolla suojattaisiin sanaa "Chiemsee" sellaisenaan. Saksan toimivaltaiset rekisteröintiviranomaiset ovat tähän asti pitäneet sanaa "Chiemsee" maantieteellisen alkuperän osoittavana ilmauksena, minkä vuoksi se ei ole rekisteröintikelpoinen. Nämä viranomaiset ovat sitä vastoin pitäneet rekisteröintikelpoisina sellaisia kuviomerkkejä, jotka sisältävät graafisesti eri tavoin esitettyinä sanan "Chiemsee" ja joitain lisäilmauksia.

12 Huber on myynyt vuodesta 1995 alkaen Chiemseen rannalla sijaitsevassa kaupungissa urheiluvaatteita, kuten T-paitoja ja verryttelypuseroita, joissa on merkintä "Chiemsee", jonka graafinen muoto poikkeaa kuitenkin niistä tavaramerkeistä, joita Windsurfing Chiemsee käyttää tavaroidensa tunnusmerkkinä.

13 Attenberger puolestaan myy Chiemseen lähellä samantyyppisiä urheiluvaatteita, joissa on merkintä "Chiemsee", mutta se on käyttänyt erilaista graafista esitystapaa ja tiettyjen tavaroiden osalta erilaisia täydentäviä ilmauksia kuin Windsurfing Chiemsee.

14 Landgericht München I:n käsiteltävinä olevissa oikeusriidoissa Windsurfing Chiemsee on riitauttanut sen, että Huber ja Attenberger käyttävät ilmausta "Chiemsee", ja se on vedonnut siihen, että vaikka kyseisten tavaroiden tunnusmerkkeinä käytetyt merkit ovat ulkoasultaan erilaisia, ne voivat sekoittua Windsurfing Chiemseen käyttämään "Chiemsee"-merkintään, joka on asianomaisessa kohderyhmässä tunnettu ja jota on joka tapauksessa käytetty vuodesta 1990 alkaen.

15 Vastaajat puolestaan väittävät, että koska "Chiemsee"-sana on maantieteellisen alkuperän osoittava ilmaus ja siksi kaikkien vapaasti käytettävissä, se ei voi olla tavaramerkkioikeudellisesti suojattu, minkä vuoksi siitä, että tätä ilmausta käytetään ulkoasultaan Windsurfing Chiemseen tavaramerkeistä poikkeavissa kuviomerkeissä, ei voi aiheutua sekaannusvaaraa.

16 Landgericht München I on todennut ennakkoratkaisupyynnöissään seuraavaa:

— Jos tavaramerkki koostuu direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetusta deskriptiivisestä ilmauksesta, joka on esitetty graafisesti omaperäisellä tavalla, tavaramerkin erottamiskyky ja suojan laajuus perustuvat yksinomaan näihin suojattaviin graafisiin erityispiirteisiin. Sekaannusvaara voi aiheutua ainoastaan näiden kuvallisten piirteiden samankaltaisuudesta eikä siis deskriptiivisten osien samanlaisuudesta.

— Vaikka toimivaltaiset viranomaiset ovat rekisteröineet tavaramerkin ainoastaan siksi, että sellaiselle sanalle, joka ei sinänsä olisi rekisteröintikelpoinen, on annettu omaperäinen graafinen muoto, tavaramerkin loukkaamista käsittelevä tuomioistuin voi kuitenkin katsoa, että sana voi jo sinänsä olla suojattu, ja määrittää kyseisestä tavaramerkistä saatavan kokonaisvaikutelman ja tavaramerkin erottamiskyvyn eri tavalla kuin rekisteröintiviranomainen.

— Nyt käsiteltävänä olevien asioiden ratkaisemiseksi on määritettävä, vaikuttaako direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkintaan ja rajoittaako tätä tulkintaa "Freihaltebedürfnis" (tarve säilyttää deskriptiiviset ilmaukset vapaassa käytössä), jonka täytyy saksalaisen oikeuskäytännön mukaan olla konkreettinen, aktuelli tai pakottava (konkret, aktuell oder ernsthaft). Jos huomioon ei ole otettava tällaista pakottavaa tarvetta, "Chiemsee"-sana kuuluu automaattisesti 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, koska sitä voidaan joka tapauksessa käyttää tekstiilituotteiden maantieteellisen alkuperän ilmoittamiseen. Jos sitä vastoin tällä tarpeella on merkitystä, on myös otettava huomioon se, ettei Chiemseellä ole tekstiiliteollisuutta. Kantajan tuotteet tosin suunnitellaan siellä, mutta ne valmistetaan ulkomailla.

— Lisäksi olisi mahdollisesti myös tutkittava, suojataanko "Chiemsee"-sanaa rekisteröimättömänä tavaramerkkinä *Markengesetzin* 4 §:n 2 momentin mukaisesti tämän sanan aikaisemman käytön perusteella. Koska kuitenkin tässä säännöksessä asetetut edellytykset täyttyvät aina, jos saman lain 8 §:n 3 momentissa asetetut edellykset täyttyvät, tältä osin on sovellettava sitä tulkintaa, joka annetaan direktiivin 3 artiklan 3 kohdalle, joka on pantu täytäntöön viimeksi mainitulla kansallisella säännöksellä.

— On siis kysyttävä, seuraako direktiivin 3 artiklan 3 kohdasta, että tietty merkki voidaan rekisteröidä silloin, kun sitä on käytetty tavaroiden tunnusmerkkinä niin kauan ja siinä laajuudessa, että asianomaisesta kohderyhmästä vähäistä suurempi osa tunnistaa merkin tavaroiden tunnusmerkiksi, vai onko edelleen sovellettava saksalaisessa oikeuskäytännössä tähän asti sovellettuja tiukkoja vaatimuksia, kuten Saksan lainsäätäjä on olettanut käyttäessään *Markengesetzin* 8 §:n 3 momentissa vakiintumisen käsitettä (Verkehrsdurchsetzung), mistä seuraisi muun muassa se, että vaadittu tunnettuusaste vaihtelee sen mukaan, kuinka painava on intressi säilyttää deskriptiiviset ilmaukset vapaassa käytössä (Freihalteinteresse).

17 Landgericht München I on näin ollen katsonut olevan tarpeen, että yhteisöjen tuomioistuin tulkitsee tältä osin tavaramerkkidirektiiviä, minkä vuoksi se on lykännyt asian käsittelyä ja esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskevat kysymykset:

Onko 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että riittää, että on olemassa **mahdollisuus**, että merkintää käytetään maantieteellisen alkuperän osoittamiseen, vai onko tällaisen mahdollisuuden oltava konkreettinen (siinä mielessä, että muut samantyyppiset yritykset käyttävät jo tätä sanaa samankaltaisten tavaroidensa maantieteellisen alkuperän osoittamiseen tai että on vähintäänkin olemassa konkreettisia syitä olettaa, että ne alkavat tehdä näin lähiaikoina) vai vaaditaanko säännöksen soveltamiseen, että on peräti oltava olemassa tarve käyttää tällaista merkintää kysymyksessä olevien tavaroiden maantieteellisen alkuperän osoittamiseen, tai vaaditaanko vielä sen lisäksi, että kyseisen maantieteellisen merkinnän käyttöä koskevan tarpeen on oltava erityisen suuri esimerkiksi siksi, että tällä seudulla valmistetut tämänkaltaiset tavarat ovat erityisen arvostettuja?

Onko sillä, että tavaramerkin vaikutuksia on rajoitettu 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, merkitystä sen suhteen, tulkitaanko 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa maantieteellisen alkuperän osoittavien ilmausten osalta laajasti vai suppeasti?

Katsotaanko 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuiksi maantieteellisen alkuperän osoittaviksi merkinnöiksi ainoastaan sellaiset merkinnät, jotka viittaavat paikkaan, jossa tavara on **valmistettu**, vai riittääkö, että tavaroita myydään siinä paikassa tai siitä paikasta käsin, johon merkintä viittaa, vai riittääkö vaatteiden valmistuksen osalta se, että vaatteet on suunniteltu merkinnän osoittamalla alueella, mutta valmistettu muualla toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti?

2. Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäistä virkettä koskevat kysymykset:

Mitä vaatimuksia tässä säännöksessä asetetaan 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisten kuvaavien ilmausten rekisteröintikelpoisuudelle?

Erityisesti: Ovatko nämä vaatimukset aina samat vai ovatko ne erilaisia sen mukaan, miten vahva on tarve säilyttää tällaiset merkinnät vapaassa käytössä (Freihaltebedürfnis)?

Onko tämän säännöksen kanssa yhteensopiva se Saksan oikeuskäytännössä tähän asti vallinnut kanta, jonka mukaan kysymyksen ollessa sellaisista kuvaavista ilmauksista, joiden osalta on olemassa kyseinen 'Freihaltebedürfnis', vaaditaan, että yli 50 prosenttia asianomaisesta kohderyhmästä tuntee sen (Verkehrsdurchsetzung), minkä lisäksi tällainen tunnettuus on voitava todistaa?

Säädetäänkö tässä säännöksessä vaatimuksista, jotka koskevat sitä, mitä keinoja käyttäen voidaan selvittää se, onko merkki tullut käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi?"

18 Nämä kaksi asiaa on yhdistetty yhteisöjen tuomioistuimen presidentin 8.7.1997 antamalla määräyksellä kirjallista ja suullista käsittelyä sekä tuomiota varten.

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskevat kysymykset

19 Näillä kysymyksillä, jotka on syytä käsitellä yhdessä, kansallinen tuomioistuin kysyy, millä edellytyksillä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään sellaisten merkkien rekisteröiminen, jotka koostuvat pelkästään maantieteellisestä nimestä. Se kysyy erityisesti sitä,

— onko 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisedellytyksenä se, että on olemassa konkreettinen, aktuelli tai pakottava tarve säilyttää deskriptiiviset ilmaukset vapaassa käytössä (Freihaltebedürfnis), ja

— millainen yhteys kyseiseen maantieteelliseen paikkaan on oltava niillä tavaroilla, joita varten kyseinen maantieteellinen paikannimi halutaan rekisteröidä tavaramerkiksi.

20 Windsurfing Chiemsee väittää, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään maantieteellisen alkuperän osoittavien ilmausten rekisteröiminen tavaramerkiksi vain siinä tapauksessa, että kyseinen ilmaus viittaa tiettyyn tarkkaan rajattuun maantieteelliseen alueeseen, jolla useat yritykset valmistavat niitä tavaroita, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, ja tätä paikannimeä käytetään yleisesti kyseisten tavaroiden maantieteellisen alkuperän osoittamiseen.

21 Huber ja Attenberger väittävät, että jos on todennäköistä, että ilmausta käytetään vastaisuudessa kyseisten tavaroiden maantieteellisen alkuperän osoittamiseen, direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella on katsottava, että tällaista ilmausta ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi. Huberin ja Attenbergerin mukaan tätä säännöstä sovelletaan myös muihin kuin sellaisiin alkuperämerkintöihin, joilla ilmaistaan tavaroiden valmistuspaikka.

22 Italian hallituksen mukaan yrityksille on annettava vapaa mahdollisuus käyttää maantieteellisen alkuperän osoittavia ilmauksia sellaisten tavaroiden merkinnöissä, joilla on tavalla tai toisella liittymä kyseessä olevaan paikkaan, olipa kyse tavaroiden valmistuksesta tai myymisestä. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisen kannalta on merkityksellistä pelkästään se, että ilmausta voidaan käyttää maantieteellisen alkuperän ilmaisemiseen, eikä erityisten lisäedellytysten asettaminen tältä osin ole tarpeellista.

23 Komission mukaan 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava niin, että rekisteröintiesteitä tutkittaessa merkitystä ei ole sillä, onko tietyssä yksittäistapauksessa kolmansien kannalta konkreettista tai pakottavaa tarvetta siihen, että merkintää saadaan edelleen käyttää vapaasti. Muodinmukaisten urheiluvaatteiden osalta 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja maantieteellisen alkuperän osoittavia ilmauksia ovat ilmaukset, joilla viitataan alueeseen, jolla nämä tavarat on suunniteltu tai jolla se yritys toimii, joka on teettänyt nämä tavarat.

24 Aluksi on todettava, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan rekisteröimiskelpoisia eivät ole deskriptiiviset tavaramerkit eli tavaramerkit, jotka koostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai ilmauksista, joita voidaan käyttää sen tyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaispiirteiden ilmaisemiseen, joita varten rekisteröintiä haetaan.

25 Tältä osin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluita, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää, mukaan lukien käyttö yhteismerkissä taikka yhdistelmä- tai kuviomerkissä. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi rekisteröinnin perusteella käyttää tavaramerkkinään tällaisia merkkejä tai ilmauksia.

26 Kun on erityisesti kyse merkeistä tai ilmauksista, joita voidaan käyttää sen tyyppisten tavaroiden maantieteellisen alkuperän ilmaisemiseen, joita varten tavaramerkki halutaan rekisteröidä, eli erityisesti maantieteellisistä nimistä, yleisen edun mukaista on, että näitä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi, koska näillä merkeillä tai ilmauksilla voidaan kuvailla kyseisen tyyppisten tavaroiden laatua ja muita ominaisuuksia ja koska tämän lisäksi näillä voidaan vaikuttaa eri tavoin kuluttajien valintoihin esimerkiksi niin, että kuluttajat yhdistävät tavarat miellyttäväksi kokemaansa maantieteelliseen paikkaan.

27 Osoituksena siitä, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään tällä tavalla yleisen edun turvaamiseen, on myös se, että direktiivin 15 artiklan 2 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat säätää 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta poiketen, että merkit tai ilmaukset, joita voidaan käyttää tavaroiden tai palvelujen maantieteellisen alkuperän ilmaisemiseen, voivat olla yhteismerkkejä.

28 On myös huomattava, että edellä 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta esitetty tulkinta on täysin sopusoinnussa direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, johon kansallinen tuomioistuin on viitannut kysymyksissään, eikä viimeksi mainittu säännös vaikuta merkittävästi tähän tulkintaan. Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään nimittäin ratkaisemaan ne ongelmat, joita aiheutuu siitä, että osittain tai pelkästään maantieteellisestä nimestä koostuva tavaramerkki on rekisteröity, eikä tällä säännöksellä anneta kolmansille oikeutta käyttää tällaista nimeä tavaramerkkinä, vaan sillä ainoastaan turvataan kolmansille mahdollisuus käyttää tällaista nimeä deskriptiivisesti eli tavaran maantieteellisen alkuperän ilmaisemiseen sillä edellytyksellä, että nimeä käytetään immateriaalioikeuksien alalla sovellettavien hyvien liiketapojen mukaisesti.

29 Maantieteellisten nimien rekisteröiminen tavaramerkeiksi ei ole myöskään direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan kiellettyä pelkästään silloin, kun ne ovat sellaisten täsmällisesti määriteltyjen maantieteellisten paikkojen nimiä, jotka ovat jo tunnettuja kyseisen tyyppisten tavaroiden osalta ja jotka asianomainen kohderyhmä eli elinkeinonharjoittajat tai tällaisten tavaroiden keskivertokuluttajat sillä maantieteellisellä alueella, jota rekisteröintihakemus koskee, yhdistävät näihin tavaroihin.

30 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodosta, jossa viitataan "— — merkintöihin, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa — — maantieteellistä alkuperää", ilmenee nimittäin, että sellaiset maantieteelliset nimet, joita yritykset mahdollisesti käyttävät vastaisuudessa, on jätettävä tällaisten yritysten vapaaseen käyttöön, jotta nämä yritykset voisivat ilmaista kyseisten tavaroiden maantieteellisen alkuperän.

31 Näin ollen toimivaltaisen viranomaisen on direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan arvioitava, onko maantieteellinen nimi, joka halutaan rekisteröidä tavaramerkiksi, sellaisen paikan nimi, joka tällä hetkellä yhdistetään asianomaisessa kohderyhmässä kyseisen tyyppisiin tavaroihin, tai onko kohtuudella odotettavissa, että vastaisuudessa se yhdistetään tällä tavalla näihin tavaroihin.

32 Sen arvioimiseksi, onko tässä viimeksi mainitussa tilanteessa mahdollista, että asianomaisessa kohderyhmässä tätä maantieteellistä nimeä pidettäisiin kyseisen tyyppisten tavaroiden alkuperän osoittavana ilmauksena, on erityisesti otettava huomioon tämän nimen tunnettuusaste asianomaisessa kohderyhmässä sekä nimen ilmaiseman paikan ja kyseisten tavaroiden ominaispiirteet.

33 Tältä osin on syytä korostaa, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaista ei periaatteessa ole sellaisten maantieteellisten nimien rekisteröiminen, jotka eivät ole asianomaisessa kohderyhmässä tunnettuja tai joiden ei ainakaan katsota viittaavan maantieteelliseen paikkaan, eikä myöskään sellaisten maantieteellisten nimien rekisteröiminen, jotka ovat sellaisten paikkojen nimiä, joiden ominaispiirteiden vuoksi (esimerkiksi siksi, että kyseessä on järvi tai vuori) on epätodennäköistä, että kyseisten tavaroiden katsottaisiin asianomaisessa kohderyhmässä olevan peräisin tästä paikasta.

34 On kuitenkin täsmennettävä, ettei ole poissuljettua, että järven nimellä voitaisiin ilmaista maantieteellistä alkuperää 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla myös sellaisten tavaroiden osalta, joita Landgericht München I:n käsiteltävänä olevat asiat koskevat, jos asianomaisessa kohderyhmässä tämä nimi voidaan ymmärtää niin, että se käsittää myös järven rannat ja sitä ympäröivän alueen.

35 Edellä esitetystä seuraa, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisedellytyksenä ei ole se, että olisi olemassa tämän tuomion 16 kohdan kolmannessa luetelmakohdassa mainitussa saksalaisessa oikeuskäytännössä tarkoitettu konkreettinen, aktuelli tai pakottava tarve säilyttää deskriptiiviset ilmaukset vapaassa käytössä (Freihaltebedürfnis).

36 Lopuksi on todettava, että vaikka direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa kyseisen tavaran maantieteellisen alkuperän ilmauksella tarkoitetaan tavallisesti tavaran todellista tai mahdollista valmistuspaikkaa, on mahdollista, että kyseiset tavarat yhdistetään tiettyyn maantieteelliseen paikkaan myös muiden syiden vuoksi eli esimerkiksi siksi, että tavara on suunniteltu kyseisessä paikassa.

37 Edellä esitetyn perusteella direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa koskeviin kysymyksiin on vastattava, että tätä säännöstä on tulkittava seuraavasti:

— Tässä säännöksessä kielletään maantieteellisten nimien rekisteröiminen tavaramerkeiksi paitsi siinä tapauksessa, että nämä nimet ovat sellaisten paikkojen nimiä, jotka tällä hetkellä yhdistetään asianomaisessa kohderyhmässä kyseisen tyyppisiin tavaroihin, myös siinä tapauksessa, että nämä nimet ovat sellaisia maantieteellisiä nimiä, joita asianomaiset yritykset saattavat vastaisuudessa käyttää kyseisen tyyppisten tavaroiden maantieteellisen alkuperän ilmaisemiseen.

— Jos maantieteellistä nimeä ei tällä hetkellä yhdistetä asianomaisessa kohderyhmässä kyseisen tyyppisiin tavaroihin, toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava, onko kohtuudella oletettavissa, että tällaista nimeä voidaan vastaisuudessa pitää asianomaisessa kohderyhmässä tällaisten tavaroiden maantieteellisen alkuperän osoittavana ilmauksena.

— Tutkittaessa tätä viimeksi mainittua seikkaa on erityisesti otettava huomioon tämän nimen tunnettuusaste asianomaisessa kohderyhmässä sekä nimen ilmaiseman paikan ja kyseisten tavaroiden ominaispiirteet.

— Maantieteellinen paikka ja tavara voidaan yhdistää toisiinsa siitä huolimatta, että tavaraa ei ole valmistettu tässä paikassa.

Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäistä virkettä koskevat kysymykset

38 Näillä kysymyksillään kansallinen tuomioistuin tiedustelee sitä, mitä vaatimuksia direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäistä virkettä sovellettaessa on asetettava tavaramerkin käytön kautta syntyneelle tavaramerkin erottamiskyvylle. Erityisesti se kysyy, ovatko nämä vaatimukset erilaisia siitä riippuen, kuinka vahva on tarve säilyttää deskriptiivinen ilmaus vapaassa käytössä (Freihaltebedürfnis), ja asetetaanko tässä säännöksessä vaatimuksia sen suhteen, mitä keinoja käyttäen on selvitettävä, onko tavaramerkki tullut käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi.

39 Windsurfing Chiemsee väittää, että 3 artiklan 3 kohdassa edellytetään samanlaista erottamiskykyä kuin alkujaan tavaramerkkiä rekisteröitäessä ja että tästä syystä edellä mainitulla "Freihaltebedürfnis"-vaatimuksella ei ole merkitystä. Windsurfing Chiemseen mukaan ei ole tarpeen, että tavaramerkki olisi tietyllä tavalla tunnettu asianomaisessa kohderyhmässä. Kun tutkitaan, onko tavaramerkki tullut käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi, kaikenlaisen selvityksen esittämisen tulisi olla sallittua, ja siksi selvityskeinona tulisi saada käyttää muun muassa tavaramerkkiin liittyvää liikevaihtoa, mainoskuluja ja käyttöä lehdistössä.

40 Huber väittää, että direktiivin 3 artiklan 3 kohta ja *Markengesetzin* 8 §:n 3 momentti ovat "saman mitalin kaksi eri puolta": ensin mainitussa säännöksessä mainitaan lopputulos eli erottamiskykyiseksi tuleminen, kun taas jälkimmäisessä säännöksessä tarkoitetaan sitä tapaa, jolla tämä lopputulos saavutetaan, eli sitä, että kyseinen merkki opitaan tuntemaan asianomaisessa kohderyhmässä kyseisen tavaran tunnusmerkkinä. Deskriptiivisen ilmauksen rekisteröintikelpoisuus riippuu kunkin yksittäistapauksen erityispiirteistä ja erityisesti siitä, millainen tarve on säilyttää ilmaus elinkeinonharjoittajien vapaassa käytössä. Huberin mukaan direktiivin 3 artiklan 3 kohdan kanssa on sopusoinnussa se deskriptiivisiä ilmauksia koskeva edellytys, että tunnettuus on yli 50 prosenttia kohderyhmästä. Lisäksi Huberin mukaan se, millä tavalla tavaramerkin tunnettuus selvitetään tai osoitetaan, on kansallisessa oikeudessa säädettävä asia.

41 Attenberger katsoo, että direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa erottamiskyvylle asetetut vaatimukset poikkeavat 3 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ja että erottamiskyvyllä tarkoitetaan samaa kuin *Markengesetzin* 8 §:n 3 momentissa mainitulla laajalla tunnettuudella (Verkehrsdurchsetzung). Attenbergerin mukaan deskriptiivinen merkki on tullut erottamiskykyiseksi merkin käyttämisen perusteella, jos koko jäsenvaltion alueella vähintään 50 prosenttia asianomaisesta kohderyhmästä tunnistaa käytetyn merkin yrityksen tunnusmerkiksi. Vaadittava tunnettuusaste riippuu Attenbergerin mukaan siitä, kuinka voimakas on edellä mainittu tarve pitää ilmaus vapaasti käytettävänä. Kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää kansallisten menettelysääntöjen mukaisesti siitä, millä keinoilla selvitetään, onko merkki tullut käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi.

42 Italian hallitus tuo esiin, että jos maantieteellisen ilmauksen sisältävä tavaramerkki on tullut graafisesta esitystavastaan riippumatta käyttönsä perusteella yksiselitteisesti erottamiskykyiseksi, ei ole mitään syytä sille, ettei tämän tavaramerkin haltija saisi laajinta mahdollista suojaa, vaikka tällä rajoitettaisiinkin kolmansien vapautta; koska tästä kysymyksestä ei ole direktiivissä täsmällisiä säännöksiä, erottamiskyvyn tarkempi arvioiminen on jätettävä kansallisen tuomioistuimen asiaksi.

43 Komissio katsoo, että tavaramerkki on tullut direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi, jos kuluttajat pitivät ennen rekisteröintihakemuksen tekemisajankohtaa kyseistä ilmausta tavaramerkkinä, eikä merkitystä ole sillä, oliko olemassa tarvetta säilyttää tämä ilmaus vapaassa käytössä. Komissio toteaa myös, että erottamiskykyä tutkittaessa on otettava huomioon kunkin yksittäistapauksen erityispiirteet, eikä ole välttämätöntä, että tunnettuus olisi yli 50 prosenttia kohderyhmästä. Komission mukaan huomioon on otettava kyselytutkimusten lisäksi myös esimerkiksi kauppakamarien, ammatti- ja toimialajärjestöjen sekä asiantuntijoiden lausunnot.

44 Ensimmäiseksi on syytä palauttaa mieleen, että direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaan merkki voi tulla käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi, vaikkei sillä alkujaan olisi erottamiskykyä, ja että se siis voidaan tämän vuoksi rekisteröidä tavaramerkiksi. Merkki saa siten juuri käyttönsä perusteella erottamiskyvyn, joka on merkin rekisteröinnin edellytys.

45 Kyseisessä säännöksessä lievennetään siis merkittävällä tavalla niitä vaatimuksia, jotka on asetettu 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa, joissa säädetään, että rekisteröimiskelpoisia eivät ole tavaramerkit, jotka eivät ole erottamiskykyisiä, deskriptiiviset tavaramerkit ja tavaramerkit, jotka muodostuvat yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi tulleista ilmauksista.

46 Toiseksi on todettava, että tavaramerkin käytön perusteella syntynyt tavaramerkin erottamiskyky — samoin kuin se erottamiskyky, joka on 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan yksi yleisistä tavaramerkin rekisteröintiedellytyksistä — merkitsee sitä, että tavaramerkistä on tullut sellainen, että sen perusteella pystytään tunnistamaan rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavara tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämä tavara muiden yritysten tavaroista.

47 Tästä seuraa, että maantieteellinen nimitys voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi, jos käyttönsä vuoksi tästä nimityksestä on tullut sellainen, että rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavara voidaan sen perusteella tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja näin ollen erottaa muiden yritysten tavaroista. Tällaisessa tapauksessa maantieteellinen nimitys on saanut uuden ulottuvuuden, ja koska sen merkitys ei ole enää deskriptiivinen, sen rekisteröiminen tavaramerkiksi on perusteltua.

48 Windsurfing Chiemsee ja komissio ovat siten oikeassa todetessaan, ettei 3 artiklan 3 kohdassa sallita sitä, että erottamiskyvyn osalta tehtäisiin erottelu sen mukaan, millainen tarve on siihen, että muillakin yrityksillä olisi edelleen mahdollisuus käyttää tiettyä maantieteellistä nimeä.

49 Sen määrittämiseksi, onko tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi käyttönsä vuoksi, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kokonaisuutena niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen ominaisuuden, että tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista.

50 Tältä osin on otettava huomioon muun muassa kyseisen maantieteellisen nimen erityisluonne. Jos nimittäin maantieteellinen nimi on erittäin tunnettu, se voi tulla direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyiseksi vain, jos tavaramerkin rekisteröintiä hakenut yritys on käyttänyt sitä kauan ja intensiivisesti. Jos nimi puolestaan tunnetaan jo tietyn tyyppisten tavaroiden maantieteellistä alkuperää koskevana ilmauksena, yrityksen, joka haluaa rekisteröidä tämän nimen tavaramerkikseen tämän tyyppistä tavaraa varten, on osoitettava, että se on käyttänyt tätä nimeä erityisen kauan ja intensiivisesti.

51 Arvioitaessa rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykyä voidaan myös ottaa huomioon tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot.

52 Jos toimivaltainen viranomainen katsoo näiden seikkojen perusteella, että asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tunnistaa tämän tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi, tämän viranomaisen on joka tapauksessa katsottava, että direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa asetettu rekisteröintiedellytys täyttyy. Tutkittaessa tämän edellytyksen täyttymistä erottamiskykyä ei kuitenkaan voida näyttää toteen pelkästään tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella.

53 Siltä osin, mitä keinoja käyttäen on selvitettävä, onko rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki erottamiskykyinen, on täsmennettävä, ettei yhteisön oikeuden vastaista ole se, että jos erottamiskyvyn arviointiin liittyy erityisiä vaikeuksia, kansallinen tuomioistuin päättää kansallisessa oikeudessa asetettujen edellytysten mukaisesti asiantuntijalausunnon hankkimisesta tai kyselytutkimuksen teettämisestä asian selvittämiseksi (ks. vastaavasti asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4657, 37 kohta).

54 Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäistä virkettä koskeviin kysymyksiin on siis edellä esitetyn perusteella vastattava, että tätä säännöstä on tulkittava seuraavasti:

— Tavaramerkin käytön perusteella syntynyt tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkin perusteella pystytään tunnistamaan rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavara tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämä tavara muiden yritysten tavaroista.

— Tässä säännöksessä ei sallita sitä, että erottamiskyvyn osalta tehtäisiin erottelu sen mukaan, millainen tarve on siihen, että muillakin yrityksillä olisi edelleen mahdollisuus käyttää tiettyä maantieteellistä nimeä.

— Sen määrittämiseksi, onko tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi käyttönsä vuoksi, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kokonaisuutena niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen ominaisuuden, että tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista.

— Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että merkittävä osa asianomaisesta kohderyhmästä tunnistaa tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi, tämän viranomaisen on joka tapauksessa katsottava, että direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa asetettu rekisteröintiedellytys täyttyy.

— Yhteisön oikeuden vastaista ei ole se, että jos erottamiskyvyn arviointiin liittyy erityisiä vaikeuksia, kansallinen tuomioistuin päättää kansallisessa oikeudessa asetettujen edellytysten mukaisesti asiantuntijalausunnon hankkimisesta tai kyselytutkimuksen teettämisestä asian selvittämiseksi.

Oikeudenkäyntikulut

55 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Italian hallitukselle ja Euroopan yhteisöjen komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Landgericht München I:n 8.1.1997 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava seuraavasti:

— Tässä säännöksessä kielletään maantieteellisten nimien rekisteröiminen tavaramerkeiksi paitsi siinä tapauksessa, että nämä nimet ovat sellaisten paikkojen nimiä, jotka tällä hetkellä yhdistetään asianomaisessa kohderyhmässä kyseisen tyyppisiin tavaroihin, myös siinä tapauksessa, että nämä nimet ovat sellaisia maantieteellisiä nimiä, joita asianomaiset yritykset saattavat vastaisuudessa käyttää kyseisen tyyppisten tavaroiden maantieteellisen alkuperän ilmaisemiseen.

— Jos maantieteellistä nimeä ei tällä hetkellä yhdistetä asianomaisessa kohderyhmässä kyseisen tyyppisiin tavaroihin, toimivaltaisen viranomaisen on tutkittava, onko kohtuudella oletettavissa, että tällaista nimeä voidaan vastaisuudessa pitää asianomaisessa kohderyhmässä tällaisten tavaroiden maantieteellisen alkuperän osoittavana ilmauksena.

— Tutkittaessa tätä viimeksi mainittua seikkaa on erityisesti otettava huomioon tämän nimen tunnettuusaste asianomaisessa kohderyhmässä sekä nimen ilmaiseman paikan ja kyseisten tavaroiden ominaispiirteet.

— Maantieteellinen paikka ja tavara voidaan yhdistää toisiinsa siitä huolimatta, että tavaraa ei ole valmistettu tässä paikassa.

2) Direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohdan ensimmäistä virkettä on tulkittava seuraavasti:

— Tavaramerkin käytön perusteella syntynyt tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkin perusteella pystytään tunnistamaan rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavara tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämä tavara muiden yritysten tavaroista.

— Tässä säännöksessä ei sallita sitä, että erottamiskyvyn osalta tehtäisiin erottelu sen mukaan, millainen tarve on siihen, että muillakin yrityksillä olisi edelleen mahdollisuus käyttää tiettyä maantieteellistä nimeä.

— **Sen määrittämiseksi, onko tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi käyttönsä vuoksi, toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava kokonaisuutena niitä seikkoja, jotka voivat osoittaa tavaramerkin saaneen sellaisen ominaisuuden, että tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista.**

— **Jos toimivaltainen viranomainen katsoo, että merkittävä osa asianomaisesta kohderyhmästä tunnistaa tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi, tämän viranomaisen on joka tapauksessa katsottava, että direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa asetettu rekisteröintiedellytys täyttyy.**

— **Yhteisön oikeuden vastaista ei ole se, että jos erottamiskyvyn arviointiin liittyy erityisiä vaikeuksia, kansallinen tuomioistuin päättää kansallisessa oikeudessa asetettujen edellytysten mukaisesti asiantuntijalausunnon hankkimisesta tai kyselytutkimuksen teettämisestä asian selvittämiseksi.**

Rodríguez Iglesias Kapteyn Puissochet

Hirsch Jann Mancini

Moitinho de Almeida Gulmann Edward

Julistettiin Luxemburgissa 4 päivänä toukokuuta 1999.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

kirjaaja presidentti