YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

4 päivänä lokakuuta 2001 *

Asiassa C-517/99,

jonka Bundespatentgericht (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa, jonka on saattanut vireille

Merz & Krell GmbH & Co.,

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 d alakohdan tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat C. Gulmann, M. Wathelet ja V. Skouris sekä tuomarit J.-P. Puissochet, P. Jann, L. Sevón, R. Schintgen, F. Macken (esittelevä tuomari), N. Colneric ja C. W. A. Timmermans,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Saksan hallitus, asiamiehinään W.-D. Plessing ja B. Muttelsee-Schön,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään G. Amodeo, avustajanaan barrister D. Alexander,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään K. Banks, avustajanaan Rechtsanwalt I. Brinker ja Rechtsanwalt W. Berg,

ottaen huomioon esittelevän tuomarin kertomuksen,

kuultuaan julkisasiamiehen 18.1.2001 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Bundespatentgericht on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 20.10.1999 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 31.12.1999, EY 234 artiklan nojalla ennakkoratkaisukysymyksen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan tulkinnasta.

2 Tämä kysymys on esitetty valitusasiassa, jonka on saattanut vireille Merz & Krell GmbH & Co. (jäljempänä Merz & Krell) riitauttaakseen Deutsches Patent- und Markenamtin (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) päätöksen olla rekisteröimättä sanamerkkiä Bravo kirjoitusvälineitä varten.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Direktiivin johdanto-osan ensimmäisen perustelukappaleen mukaan direktiivillä pyritään lähentämään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä, jotta poistettaisiin ne erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Direktiivin kolmannen perustelukappaleen mukaan direktiivillä ei pyritä jäsenvaltioiden säännösten täydelliseen lähentämiseen.

4 Direktiivin 2 artiklassa on luettelo merkeistä, jotka voivat muodostaa tavaramerkin. Tämä artikla kuuluu seuraavasti:

"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."

5 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"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;

— —."

6 Tältä osin on syytä tuoda esiin se, että ainoastaan 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan tanskan- ja ruotsinkielisessä versiossa on viitattu siihen, että merkeistä ja merkinnöistä on tullut yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisia "kyseisten tavaroiden tai palveluiden osalta" (tanskaksi "for varen eller tjensteydelsen" ja ruotsiksi "för varan eller tjänsten").

7 Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

"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 Direktiivi on saatettu osaksi Saksan oikeutta Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen -nimisellä lailla (laki tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojasta, BGBl. 1994 I, s. 3082; jäljempänä Markengesetz), joka on annettu 25.10.1994 ja tullut voimaan 1.1.1995.

9 Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 3 kohdan mukaan sellaisia tavaramerkkejä, "jotka muodostuvat yksinomaan merkeistä tai ilmauksista, jotka ovat muuttuneet sellaisiksi, että niillä yleisessä kielenkäytössä tai rehellisen ja pysyvän kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan kyseisiä tavaroita tai palveluja", ei voida rekisteröidä.

Pääasian oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymys

10 Merz & Krell on hakenut sanamerkin Bravo rekisteröintiä tavaramerkiksi "kirjoitusvälineitä" varten. Deutsches Patent- und Markenamt (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) on hylännyt hakemuksen sillä perusteella, että asianomaisessa kohderyhmässä sana "bravo" merkitsee yksinkertaisesti huudahdusta, joka liittyy suosion osoittamiseen. Haettu tavaramerkki Bravo ymmärretään kyseisessä kohderyhmässä sellaiseksi kehuksi tai mainoksissa käytettäväksi iskusanaksi, jolta puuttuu erottamiskyky, minkä vuoksi sitä ei voida rekisteröidä.

11 Merz & Krell ovat valittaneet tästä päätöksestä Bundepatentgerichtiin, joka katsoo, että sitä kysymystä, onko kyseinen hakemus hylätty asianmukaisin perustein, on tarkasteltava Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 3 kohdan perusteella.

12 Bundespatentgerichtin mukaan sana "bravo" merkitsee useissa eurooppalaisissa kielissä samaa asiaa eli suosion ilmausta merkityksessä "hyvä" tai "mainio". Tätä sanaa käytetään Saksassa ja useissa muissa Euroopan eri maissa mainoksissa suosion tai hyväksynnän ilmauksena erilaisten tavaroiden ja palvelusten osalta. Bundespatentgerichtin mukaan ei ole kuitenkaan voitu selvittää, että tätä sanaa olisi käytetty kirjoitusvälineiden yhteydessä.

13 Bundespatentgericht toteaa tältä osin, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan riittävä peruste sille, että sanamerkin "Bravo" rekisteröinti evätään, on se, että sanasta "bravo" on tullut yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomainen, eikä tässä säännöksessä edellytetä, että tämä sana kuvailisi konkreettisesti asianomaisia tavaroita.

14 Bundespatentgericht toteaa kuitenkin, että Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 3 kohdan sanamuodon perusteella rekisteröintihakemus voidaan hylätä tämän säännöksen perusteella ainoastaan, jos sana, jonka rekisteröintiä haetaan, on muuttunut sellaiseksi, että sillä tavanomaisesti tarkoitetaan niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan.

15 Bundespatentgerichtin mukaan Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 3 kohdan sanamuodon perusteella ei myöskään voida tietää, onko yleinen yhteys rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuihin tavaroihin tai palveluihin riittävä peruste hakemuksen hylkäämiselle tämän säännöksen perusteella vai onko erityinen yhteys kyseisiin tavaroihin tai palveluihin tältä osin välttämätön edellytys.

16 Bundespatentgericht on katsonut, että Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 3 kohdan tulkinnan on oltava sopusoinnussa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan kanssa, joka on ensin mainitulla säännöksellä saatettu osaksi Saksan oikeutta, ja siksi se on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa tulkittava sen sanamuodon vastaisesti suppeasti siten, että tämä rekisteröintieste koskee ainoastaan sellaisia merkkejä ja merkintöjä, jotka välittömästi kuvaavat niitä tavaroita ja palveluja, joita varten rekisteröintiä konkreettisesti haetaan, taikka niiden olennaisia ominaisuuksia tai ominaispiirteitä? Vai onko tämä säännös ymmärrettävä siten, että vapaasti käytettävissä olevien merkkien (Freizeichen) ja yleisnimien ohella myöskään sellaisia

merkkejä ja merkintöjä ei saada rekisteröidä tavaramerkiksi, jotka ovat tulleet kyseisellä tai siihen verrattavalla alalla mainoksessa käytettävänä iskusanana, laatua koskevana ilmauksena, ostokehotuksena jne. yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi, ilman että niillä välittömästi kuvailtaisiin tavaroiden ja palvelujen, joita varten rekisteröintiä haetaan, konkreettisia ominaisuuksia?"

Ennakkoratkaisukysymyksen ensimmäinen osa

17 Kysymyksensä ensimmäisellä osalla Bundespatentgericht haluaa selvittää, onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa tulkittava niin, että se on esteenä tavaramerkin rekisteröinnille ainoastaan, jos ne merkit tai ilmaukset, joista tämä tavaramerkki yksinomaan muodostuu, ovat muuttuneet sellaisiksi, että niillä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan niitä tavaroita tai palveluja, joita varten kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä on haettu.

18 Saksan hallitus, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio esittävät, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava niin, että rekisteröinti on evättävä ainoastaan, jos kyseiset merkit tai ilmaukset ovat muuttuneet sellaisiksi, että niillä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan sentyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu.

19 Saksan hallitus esittää myös, että jos katsottaisiin, että tälle säännökselle on annettava tätä laajempi tulkinta, tästä seuraisi, että rekisteröintikelpoisten merkkien tai ilmausten määrä pienenee tarpeettoman paljon.

20 On syytä muistuttaa, että direktiivillä pyritään sen ensimmäisen ja seitsemännen perustelukappaleen mukaan siihen, että tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset olisivat kaikissa jäsenvaltioissa samat, jotta poistettaisiin ne eri jäsenvaltioiden säännösten erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.

21 Tavaramerkkioikeus on olennainen osa perustamissopimuksessa tavoiteltua vääristymättömän kilpailun järjestelmää. Tässä järjestelmässä yritysten on voitava hankkia itselleen asiakkaita tavaroidensa tai palvelujensa laadun perusteella, ja tämä on mahdollista ainoastaan, jos on olemassa erottamiskykyisiä merkkejä, joiden avulla kukin tavara ja palvelu voidaan tunnistaa (ks. erityisesti asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6227, 22 kohta).

22 Tästä näkökulmasta tarkasteltuna tavaramerkin päätehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tietyllä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperä on sama, antamalla kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tilaisuus erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta nämä tavarat tai palvelut muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista (ks. erityisesti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta).

23 Myös yhteisön lainsäätäjä on pitänyt tätä tavaramerkin päätehtävänä, kun se on säätänyt direktiivin 2 kohdassa, että sellaiset merkit, jotka voidaan esittää graafisesti, voivat olla tavaramerkkejä ainoastaan, jos niiden perusteella yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

24 Näin ollen sellaiset merkit tai ilmaukset, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkin päätehtävää, eivät voi nauttia rekisteröintiin perustuvaa tavaramerkkisuojaa. Kuten direktiivin kymmenennestä perustelukappaleesta ilmenee, tavaramerkkirekisteröintiin perustuvan suojan tarkoituksena on erityisesti taata tavaramerkin alkuperäfunktio.

25 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava näiden edellä esitettyjen näkökohtien valossa.

26 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkejä ei voida rekisteröidä, jotka muodostuvat yksinomaan merkeistä tai merkinnöistä, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi.

27 Markengesetzin 8 artiklan 2 kohdan 3 kohta puolestaan koskee tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan merkeistä tai ilmauksista, jotka ovat muuttuneet sellaisiksi, että niillä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisesti "tarkoitetaan kyseisiä tavaroita tai palveluja", eikä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdassa ole vastaavaa täsmennystä. Tästä ei kuitenkaan voida päätellä, että harkittaessa, voidaanko rekisteröintihakemus hyväksyä, ei olisi otettava huomioon sitä yhteyttä, joka vallitsee tavaramerkin muodostavien merkkien tai ilmausten ja tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palveluiden välillä.

28 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdalla pyritään nimittäin estämään sellaisten merkkien tai ilmausten rekisteröinti, joiden perusteella yrityksen tavaroita tai palveluita ei voida erottaa toisten yritysten tavaroista tai palveluista ja jotka eivät siis täytä direktiivin 2 artiklassa asetettua edellytystä.

29 Ratkaistaessa, ovatko tietyt merkit tai ilmaisut erottamiskykyisiä, ei voida jättää ottamatta huomioon sitä, minkä tavaroiden ja palveluiden erottamiseen tavaramerkkiä on tarkoitus käyttää.

30 Tätä päätelmää tukee myös direktiivin 3 artiklan 3 kohta. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 antamansa tuomion (Kok. 1999, s. I-2779)

44 kohdassa, asianomainen merkki saa juuri käyttönsä perusteella erottamiskyvyn, joka on tässä säännöksessä asetettu merkin rekisteröinnin edellytykseksi. On kuitenkin huomattava, että se, onko tavaramerkki tullut käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi, voidaan ratkaista ainoastaan tarkastelemalla tavaramerkkiä yhteydessä niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavaramerkkiä on käytetty.

31 Tästä seuraa, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava niin, että se on esteenä tavaramerkin rekisteröinnille ainoastaan, jos ne merkit tai ilmaukset, joista tämä tavaramerkki yksinomaan muodostuu, ovat muuttuneet sellaisiksi, että niillä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan niitä tavaroita tai palveluja, joita varten kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä on haettu.

Ennakkoratkaisukysymyksen toinen osa

32 Kysymyksensä toisella osalla Bundespatentgericht haluaa tietää, onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohta esteenä tavaramerkin rekisteröinnille ainoastaan silloin, kun ne merkit tai ilmaukset, joista tämä tavaramerkki yksinomaan koostuu, kuvailevat tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia tai ominaispiirteitä, vai myös silloin, kun nämä merkit tai ilmaisut ovat mainoksessa käytettäviä iskusanoja, laatua koskevia ilmauksia tai ostokehotuksia, vaikka niillä ei kuvailtaisi kyseisten tavaroiden ja palveluiden ominaisuuksia tai ominaispiirteitä.

33 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus toteaa, että tavaramerkkeihin voidaan soveltaa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa, vaikka tavaramerkin muodostavat merkit tai ilmaisut eivät suoraan kuvaile kyseisiä tavaroita tai palveluja, mikäli ne yleisesti yhdistetään näihin tavaroihin tai palveluihin.

34 Komissio väittää myös, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisedellytykseksi ei ole asetettu sitä, että tavaramerkin muodostavat merkit tai ilmaukset kuvailisivat suoraan niitä tavaroita tai palveluita, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan. Komission mukaan tässä säännöksessä kielletään sellaisten merkkien tai ilmausten rekisteröinti, jotka Freizeichen-tyyppisinä merkkeinä tai yleisniminä viittaavat kyseisiin tavaroihin tai palveluihin tai, jos ne eivät ole tällä tavalla yleisnimen kaltaisia, joista yleisesti syntyy tietty konnotaatio.

35 Aluksi on syytä todeta, että vaikka yhtäältä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja toisaalta 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan soveltamisalat ovat ilmeisellä tavalla osittain päällekkäisiä, viimeksi mainitussa säännöksessä tarkoitettu rekisteröintieste ei perustu näiden tavaramerkkien kuvailevuuteen vaan siihen, missä merkityksessä kyseisiä merkkejä tai ilmauksia käytetään siinä kohderyhmässä, joka määrittyy kyseisissä tavaramerkkihakemuksissa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen kaupan perusteella.

36 Tästä seuraa, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan tehokkaan vaikutuksen turvaamiseksi on katsottava, että tämän säännöksen soveltamisalaa ei ole syytä rajoittaa niin, että siihen kuuluisivat vain ne tavaramerkit, jotka kuvailevat tavaramerkeillä tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia tai ominaispiirteitä.

37 Tältä osin on syytä korostaa, että kun kyse on tavaramerkin muodostavista merkeistä tai ilmauksista, jotka ovat muuttuneet sellaisiksi, että niillä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, tällaisten merkkien tai ilmausten perusteella ei voida erottaa yrityksen tavaroita tai palveluita muiden yritysten tavaroista tai palveluista eivätkä ne siis täytä tavaramerkin päätehtävää, paitsi jos nämä merkit tai ilmaukset ovat käyttönsä perusteella tulleet erottamiskykyisiksi niin, että direktiivin 3 artiklan 3 kohta on sovellettavissa.

38 Tällaisessa tilanteessa ei siis ole tarpeen tutkia, kuvaillaanko kyseisillä merkeillä tai ilmauksilla näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia tai ominaispiirteitä.

39 Tästä seuraa myös, että jos merkit tai ilmaukset ovat muuttuneet sellaisiksi, että niillä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, merkitystä ei ole sillä, onko näitä käytetty mainosten iskusanoina, laatua koskevina ilmauksina tai kehotuksina ostaa kyseisiä tavaroita tai palveluja.

40 On kuitenkin huomattava, että tällainen käyttö ei sinänsä ole esteenä sellaisen tavaramerkin rekisteröinnille, joka koostuu merkeistä tai ilmauksista, jotka ovat mainoksissa käytettäviä iskusanoja, laatua koskevia ilmauksia tai kehotuksia ostaa niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on käytetty. Kansallisen tuomioistuimen asiana on ratkaista kulloinkin käsiteltävänä olevassa tapauksessa, ovatko tällaiset merkit tai ilmaukset muuttuneet sellaisiksi, että niillä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan niitä tavaroita tai palveluja, joita varten kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä haetaan.

41 Tästä seuraa, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava niin, että siinä asetetaan tavaramerkkihakemuksen hylkäämiselle ainoastaan se edellytys, että ne merkit tai ilmaukset, joista kyseinen tavaramerkki yksinomaan muodostuu, ovat muuttuneet sellaisiksi, että niillä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tämän tavaramerkin rekisteröintiä haetaan. Tätä säännöstä sovellettaessa merkitystä ei ole sillä, kuvaillaanko kyseisillä merkeillä tai ilmauksilla näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia tai ominaispiirteitä vai ei.

Oikeudenkäyntikulut

42 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan 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 Bundespatentgerichtin 20.10.1999 tekemällään päätöksellä esittämän kysymyksen seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan d alakohtaa on tulkittava niin, että se on esteenä tavaramerkin rekisteröinnille ainoastaan, jos ne merkit tai ilmaukset, joista tämä tavaramerkki yksinomaan muodostuu, ovat muuttuneet sellaisiksi, että niillä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan niitä tavaroita tai palveluja, joita varten kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä on haettu.

Samaa säännöstä on tulkittava niin, että siinä asetetaan tavaramerkkihakemuksen hylkäämiselle ainoastaan se edellytys, että ne merkit tai ilmaukset, joista kyseinen tavaramerkki yksinomaan muodostuu, ovat muuttuneet sellaisiksi, että niillä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan niitä tavaroita tai palveluja, joita varten tämän tavaramerkin rekisteröintiä haetaan. Tätä säännöstä sovellettaessa merkitystä ei ole sillä, kuvaillaanko kyseisillä merkeillä tai ilmauksilla näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia tai ominaispiirteitä vai ei.

Rodríguez Iglesias Gulmann Wathelet

Skouris Puissochet Jann

Sevón Schintgen Macken

Colneric Timmermans

Julistettiin Luxemburgissa 4 päivänä lokakuuta 2001.

R. Grass

kirjaaja

G. C. Rodríguez Iglesias

presidentti