YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

12 päivänä helmikuuta 2004 *

Asiassa C-265/00,

jonka Benelux-Gerechtshof on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen ensiksi mainitussa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Campina Melkunie BV

vastaan

Benelux-Merkenbureau

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 2 artiklan ja 3 artiklan 1 kohdan tulkinnasta,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: V. Skouris, joka hoitaa kuudennen jaoston puheenjohtajan tehtäviä, sekä tuomarit C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen ja F. Macken (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Campina Melkunie BV, edustajinaan advocaat T. van Innis ja advocaat J. Oomens,

— Benelux-tavaramerkkivirasto, edustajinaan advocaat L. De Gryse ja advocaat J. H. Spoor,

— Portugalin hallitus, asiamiehinään L. I. Fernandes ja A. F. do Espírito Santo Robalo,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään K. Banks ja H. M. H. Speyart,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Campina Melkunie BV:n ja Benelux-tavaramerkkiviraston 15.11.2001 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 31.1.2002 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Benelux-Gerechtshof on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 26.6.2000 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 29.6.2000, EY 234 artiklan nojalla kolme ennakkoratkaisukysymystä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 2 artiklan ja 3 artiklan 1 kohdan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty Campina Melkunie BV -nimisen yhtiön (jäljempänä Campina) ja Benelux-tavaramerkkiviraston (jäljempänä tavaramerkkivirasto) välisessä asiassa, jossa on kyse siitä, että viimeksi mainittu kieltäytyi rekisteröimästä tavaramerkiksi merkkiä BIOMILD, jonka rekisteröintiä Campina oli hakenut.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön lainsäädäntö

3 Direktiivin tarkoituksena on sen ensimmäisen perustelukappaleen mukaan lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöjä niiden jäsenvaltioiden nykyisessä tavaramerkkilainsäädännössä olevien erojen poistamiseksi, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.

4 Kuten direktiivin kolmannesta perustelukappaleesta ilmenee, direktiivillä ei ole tarkoitus lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöjä täydellisesti.

5 Direktiivin 12. perustelukappaleessa todetaan, että teollisoikeuden suojelemista koskeva 20 päivänä maaliskuuta 1883 tehty ja Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 tarkistettu Pariisin yleissopimus (Recueil des traités des Nations Unies, osa 828, nro 11847, s. 108) sitoo kaikkia yhteisön jäsenvaltioita ja että direktiivin säännösten on tarpeen olla täysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen määräysten kanssa.

6 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."

7 Direktiivin 3 artiklan, jossa luetellaan rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet, 1 ja 3 kohdassa 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 [erottamiskyky];

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;

— —

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."

Benelux-maiden yhtenäinen tavaramerkkilaki

8 Benelux-maiden yhtenäistä tavaramerkkilakia on muutettu 2.12.1992 tehdyllä ja 1.1.1996 voimaan tulleella kyseisen lain muuttamista koskevalla pöytäkirjalla (Nederlands Traktatenblad 1993, 12; jäljempänä Benelux-tavaramerkkilaki) direktiivin saattamiseksi osaksi kaikkien kolmen Benelux-maan oikeusjärjestyksiä.

9 Benelux-tavaramerkkilain 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.

Tavaramerkkinä ei kuitenkaan voi olla tavaran luonteenomainen muoto, tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto tai teollisia tuloksia aiheuttava muoto."

10 Benelux-tavaramerkkilain 6 a §:n 1 ja 2 momentissa säädetään seuraavaa:

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

a) rekisteröitävä merkki ei vastaa 1 §:ssä säädettyä tavaramerkin kuvausta erityisesti siltä osin kuin siltä puuttuu Pariisin yleissopimuksen 6 d artiklan B osan 2 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky;

b) rekisteröintihakemus koskee 4 pykälän 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tavaramerkkiä.

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

Kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä oleva riita ja ennakkoratkaisukysymykset

11 Campina, joka tuottaa maitotaloustuotteita, toimitti 18.3.1996 tavaramerkkivirastolle hakemuksen, jossa se vaati yhdyssanan BIOMILD rekisteröimistä tavaramerkiksi niitä tavaroita varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja

muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 32, joihin kuuluu erilaisia elintarvikkeita, muun muassa maitotuotteet. Tavara, jota Alankomaissa myydään tällä tavaramerkillä varustettuna, on miedonmakuinen jogurtti.

12 Tavaramerkkivirasto ilmoitti Campinalle 3.9.1996 päivätyllä kirjeellään, että se oli evännyt rekisteröinnin sillä perusteella, että "merkki BIOMILD vain kuvastaa luokkiin 29, 30 ja 32 kuuluvien tuotteiden 'luonnonmukaisuutta' ja 'mietoutta'. Merkki on siis yksinomaan kuvaileva ja siltä puuttuu erottamiskyky. — — näiden kahden osan yhdistelmä ei muuta tätä toteamusta". Tavaramerkkivirasto vahvisti lopullisesti tämän epäämisen 7.3.1997 päivätyllä kirjeellä.

13 Campina nosti tästä epäämisestä 6.5.1997 kanteen Gerechtshof te 's-Gravenhagessa (Alankomaat), joka hylkäsi kanteen.

14 Campina teki 11.11.1997 kassaatiovalituksen Hoge Raad der Nederlandeniin (Alankomaat), joka Benelux-tavaramerkkilain asianmukaista soveltamista pohtiessaan esitti 19.6.1998 Benelux-Gerechtshofille yhdeksän ennakkoratkaisukysymystä. Koska Benelux-Gerechtshof katsoi, että kolme näistä kysymyksistä edellytti direktiivin tulkintaa, se päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko direktiivin 2 artiklaa ja 3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että arvioitaessa, onko merkki, joka muodostuu eri osista koostuvasta uudissanasta, riittävän erottamiskykyinen toimiakseen asianomaisten tavaroiden tavaramerkkinä, on lähdettävä siitä ajatuksesta, että kysymykseen on lähtökohtaisesti vastattava myöntävästi, vaikka kultakin osalta sellaisenaan

puuttuu täysin erottamiskyky asianomaisten tavaroiden osalta, ja että asia voi olla toisin ainoastaan, jos on olemassa täydentäviä tekijöitä, esimerkiksi silloin, kun uudissana on jokaiselle itsestään selvä ja heti ymmärrettävissä oleva kuvaus ominaisuuksien kaupallisesti olennaisesta yhdistelmästä, jota ei voitaisi kuvata muuten kuin tällä uudissanalla?

2) Jos kysymykseen A vastataan kieltävästi, onko katsottava, että uudissanasta muodostuvalta merkiltä, joka koostuu sellaisista eri osista, joilta kultakin sellaisenaan puuttuu direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky asianomaisten tavaroiden osalta, puuttuu myös täysin erottamiskyky ja että asia voi olla toisin ainoastaan, jos on olemassa täydentäviä tekijöitä, jotka aiheuttavat sen, että merkin osien yhdistelmä on enemmän kuin osiensa summa esimerkiksi sen takia, että uudissana on jossain määrin mielikuvituksellinen?

3) Onko toiseen kysymykseen annettava erilainen vastaus silloin, kun kullekin merkin muodostavista osista on olemassa synonyymi siten, että hakemuksen tekijän sellaiset kilpailijat, jotka haluavat tehdä yleisölle selväksi, että myös niiden tavaroilla on samat ominaisuudet kuin ne, joita uudissanalla kuvataan, voivat kohtuullisesti katsoen tehdä tämän turvautumalla kyseisten synonyymien käyttöön?"

Ennakkoratkaisukysymysten arviointi

15 On ensinnäkin selvää, että esitetyt kysymykset koskevat tavaramerkin rekisteröintiä. Niinpä kysymykset on ymmärrettävä siten, että ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin kysyy, kuinka direktiivin 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava.

16 Toiseksi on todettava, että kuten tämän tuomion 12 kohdasta ilmenee, tavaramerkkivirasto on Benelux-Gerechtshofin käsiteltävänä olevassa asiassa tukeutunut siihen, että uudissana "biomild", joka ainoastaan kuvastaa [kyseisten] tavaroiden "luonnonmukaisuutta" ja "mietoutta", on "yksinomaan kuvaileva", päätelläkseen siitä, että tavaramerkki BIOMILD ei ole erottamiskykyinen.

17 Se, että Benelux-Gerechtshof pohtii, puuttuuko tavaramerkiltä BIOMILD mahdollisesti erottamiskyky, johtuu siten toteamuksesta, jonka mukaan kyseinen tavaramerkki kuvailee asianomaisten tavaroiden ominaisuuksia, sillä se muodostuu yksinomaan osista, jotka itse kuvailevat kyseisiä ominaisuuksia.

18 Tältä osin on todettava, että vaikka jokainen direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa mainittu rekisteröintieste on itsenäinen verrattuna muihin rekisteröintiesteisiin ja vaikka jokaista niistä on tarkasteltava erikseen (ks. mm. yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161, 67 kohta), kyseisen säännöksen b, c ja d alakohdassa säädettyjen esteiden soveltamisalat ovat ilmeisellä tavalla osittain päällekkäisiä (ks. vastaavasti asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I-6959, 35 ja 36 kohta).

19 Erityisesti on todettava, että sanamerkiltä, joka direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tämän takia väistämättä kyseisen säännöksen b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta. Tavaramerkiltä voi kuitenkin puuttua erottamiskyky tavaroiden tai palvelujen osalta muidenkin syiden kuin tavaramerkin mahdollisen kuvailevuuden takia.

20 Jotta ennakkoratkaisupyynnön esittäneelle tuomioistuimelle voidaan antaa hyödyllinen vastaus, on näin ollen tulkittava, että kysymyksillään, joita on syytä käsitellä yhdessä, kyseinen tuomioistuin haluaa ennen kaikkea tietää, onko

direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että tavaramerkkiä, joka koostuu uudissanasta, joka puolestaan muodostuu osista, jotka kaikki kuvailevat niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, voidaan itseään pitää sellaisena, että se ei kuvaile näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ja jos tämä pitää paikkansa, missä olosuhteissa asia on näin. Se kysyy erityisesti, onko sillä seikalla merkitystä, onko uudissanan kullekin osalle synonyymejä vai ei.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

21 Campina esittää, että tavaramerkin muodostavien osien erottamiskyvyllä ei ole ratkaisevaa merkitystä arvioitaessa itse merkin erottamiskykyä. Merkki nimittäin eroaa sen muodostavista osista, sillä merkki on aina enemmän kuin osiensa summa ja merkki siis on itsenäinen osiinsa verrattuna. Vain silloin, kuin tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien yhdistelmää ei voida kuvata muuten kuin uudissanalla, on katsottava, että uudissanan ymmärretään kuvailevan näitä tavaroita tai palveluja, ja sen rekisteröinti on evättävä.

22 Campinan mukaan on niin, että jos kohdeyleisö ei voi käsittää tiettyä lähtökohtaisesti kuvailevaa sanaa muuten kuin tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia kuvailevana sanana, tätä sanaa ei voida rekisteröidä näitä tavaroita tai palveluja varten olevaksi tavaramerkiksi, joten pelkästään tästä syystä kyseisen sanan on aina pysyttävä kilpailijoiden käytettävissä näiden samojen ominaisuuksien, joita on samanlaisilla tai samankaltaisilla tavaroilla tai palveluilla, kuvailemista varten. Sanan, joka on lähtökohtaisesti kuvaileva, on pysyttävä kilpailijoiden käytettävissä tietyn ominaisuuden kuvailemista varten, ja sana on aina enemmän kuin sen osiensa summa.

23 Tavaramerkkivirasto esittää, että se seikka, että tavaramerkki on uudissana, ei riitä takaamaan sitä, että sen perusteella tavarat tai palvelut voidaan erottaa muista tavaroista tai palveluista. Ainoa seikka, jolla on merkitystä, on se, voiko asianomainen sana, olipa kyse uudissanasta tai ei, yksilöidä ne tavarat tai palvelut, joita varten sen rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu. Tältä osin on otettava huomioon oikeussääntö, jonka mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetut kuvailevat merkit eivät jo luonteensa takiakaan kykene erottamaan tietyn yrityksen tavaroita tai palveluja muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tavaramerkkivirasto katsoo, että jos uudissana koostuu osista, joista kultakin sellaisenaan puuttuu erottamiskyky kokonaan asianomaisten tavaroiden osalta, näiden osien yhdistelmä täyttää erottamiskykyä koskevan edellytyksen vain, jos yhdistelmä sellaisenaan on erottamiskykyinen. Viranomaisen, jolla on toimivalta arvioida, onko merkki erottamiskykyinen vai kuvaileva, on otettava huomioon kaikki seikat, mukaan lukien se, kuinka keskivertokuluttaja voi merkin ymmärtää.

24 Sellaisista osista koostuvaa sanaa, joilta kultakin puuttuu erottamiskyky, voidaan pitää riittävän erottamiskykyisenä vain, jos sillä on jokin lisäominaisuus.

25 Sitä, onko tietty merkki direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen vai kyseisen säännöksen c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva, ei kuitenkaan voida ratkaista synonyymien olemassaoloa koskevalla perusteella.

26 Portugalin hallitus esittää, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla rekisteröinti on evättävä tavaramerkeiltä, jotka, vaikka niiden väitetään olevan uusia tai mielikuvituksellisia sillä perusteella, että ne sisältävät kahden sanan yhdistelmän, loppujen lopuksi ovat vain kahden sellaisen sanan yhdistelmä, jotka yksin tarkasteltuna eivät riitä erottamaan tietyn yrityksen tavaroita tai palveluja toisten samalla toimialalla toimivien yritysten tavaroista tai palveluista.

27 Kyseisen hallituksen mukaan vain poikkeuksellisissa tapauksissa eli kun kaikki osat, joilta puuttuu erottamiskyky, muodostavat merkin, joka on jossain määrin mielikuvituksellinen ja omaperäinen, voidaan hyväksyä rekisteröitäväksi tavaramerkki, joka sisältää vain kuvailevia osia. Portugalin hallituksen mukaan tällainen arviointi väistämättäkin on tapauskohtaista.

28 Synonyymien olemassaolon osalta Portugalin hallitus esittää, että pelkästään sen perusteella, että tavaramerkin muodostavat termit eivät ole ainoita termejä, joilla voidaan kuvailla muun muassa tavaran tiettyjä ominaisuuksia tai ominaispiirteitä, tavaramerkkien ei voida katsoa olevan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodon ja hengen mukaisia. Synonyymien olemassaolosta huolimatta tällaista tavaramerkkiä ei nimittäin voida hyväksyä rekisteröitäväksi, jos sen muodostavat termit vain kuvaavat tavaran tai palvelun lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa, maantieteellistä alkuperää tai tavaran valmistusajankohtaa tai palvelun suoritusajankohtaa.

29 Komissio katsoo, että tavaramerkkien rekisteröinnissä toimivaltaisen viranomaisen on yhdistelmäsanamerkin rekisteröintihakemusta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa säädettyjen ehdottomien hylkäysperusteiden kannalta tarkastellessaan otettava huomioon kaikki konkreettisen tapauksen relevantit tosiseikat ja olosuhteet määrittääkseen, katsotaanko asianomaisissa piireissä tavaramerkin erottavan kyseisen yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

30 Komission mukaan kyseisen viranomaisen on tältä osin otettava huomioon niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan, sillä alueella, jota varten rekisteröintiä haetaan, olevan tavanomaisen valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan näkemys. Tässä tarkastelussa on aina syytä lähteä kunkin tapauksen konkreettisista olosuhteista, joten kaikki säännöt olisivat vain osittain käyttökelpoisia.

31 Tavaramerkiltä, joka koostuu erilaisista osista, joilta kaikilta puuttuu täysin erottamiskyky asianomaisten tavaroiden tai palvelujen suhteen, puuttuu komission mukaan itseltäänkin pääsääntöisesti direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, paitsi jos tavaramerkki on vakiinnutettu käytön kautta. Asia on toisin vain jos esillä on täydentäviä seikkoja, kuten kyseisten osien yhdistelmän graafisen esityksen tai merkityksen muutos, joiden johdosta tavaramerkki saa lisäominaisuuden, jonka johdosta tavaramerkki kokonaisuutena tietyllä tavalla kykenee erottamaan yrityksen tavarat tai tuotteet muiden yritysten tavaroista tai tuotteista.

32 Komission mukaan tavaramerkki, joka koostuu osista, joista kukin kuvailee niitä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä haetaan, on pääsääntöisesti itse direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva, paitsi jos tavaramerkki on vakiinnutettu käytön kautta. Asia on toisin vain, jos esillä on täydentäviä seikkoja, kuten kyseisten osien yhdistelmän graafisen esityksen tai merkityksen muutos, joiden johdosta tavaramerkki saa lisäominaisuuden, jonka johdosta se ei enää ole kuvaileva.

Yhteisöjen tuomioistuimen vastaus

33 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä ei saa rekisteröidä, 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.

34 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 3 artiklassa lueteltuja rekisteröintiesteitä tulkittaessa on otettava huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin rekisteröintiesteen taustalla (ks. erityisesti asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 77 kohta; em. yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 71 kohta ja asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 51 kohta).

35 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että tällä säännöksellä pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai merkintöjä, joilla kuvaillaan niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää. Tällä säännöksessä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tällaisia merkkejä tai ilmauksia sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi (yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 25 kohta; em. yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 73 kohta ja em. asia Libertel, tuomion 52 kohta).

36 Tämä yleinen etu nimittäin edellyttää, että kaikki merkit tai merkinnät, joilla voidaan kuvailla niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten rekisteröintiä haetaan, ominaisuuksia, jätetään kaikkien yritysten vapaasti käytettäviksi, jotta ne voivat käyttää näitä merkkejä tai merkintöjä kuvaillessaan näitä samoja ominaisuuksia omissa tavaroissaan. Tavaramerkkejä, jotka koostuvat yksinomaan tällaisista merkeistä tai merkinnöistä, ei näin ollen voida rekisteröidä, paitsi jos voidaan soveltaa direktiivin 3 artiklan 3 kohtaa.

37 Jotta sellaisesta uudissanasta muodostuvaa tavaramerkkiä, joka syntyy eri osien yhdistämisestä — kuten pääasiassa kyseessä oleva tavaramerkki — voitaisiin pitää direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevana, ei riitä, että kunkin näistä osista todetaan olevan mahdollisesti kuvaileva. Kuvailevuus on todettava myös uudissanan itsensä osalta.

38 Ei ole sitä paitsi tarpeen, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä tai merkintöjä todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemusajankohtana sellaisten tavaroiden tai palvelujen kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, riittävää on, että näitä merkkejä ja merkintöjä voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tässä säännöksessä tarkoitettua rekisteröinnin estettä, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta (ks. vastaavasti yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan samanlaisten säännösten osalta asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12447, 23 kohta).

39 Pelkkä sellaisten osien yhdistelmä, joista kukin kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, on kyseisten ominaisuuksien osalta pääsääntöisesti itsekin kuvaileva direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, vaikka yhdistelmä muodostaisikin uudissanan. Pelkkä tällaisten osien liittäminen toisiinsa tekemättä niihin mitään tavanomaisesta poikkeavaa muutosta, kuten lauseopillista tai semanttista muutosta, voi nimittäin saada aikaan ainoastaan tavaramerkin, joka muodostuu yksinomaan merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää kuvailemaan näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

40 Tällainen yhdistelmä voi kuitenkin olla olematta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva, jos se luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana edellä mainittujen osien pelkän yhdistelmän synnyttämästä vaikutelmasta. Kun kyseessä on sanamerkki, joka on tarkoitettu yhtä lailla kuultavaksi kuin luettavaksi, tällaisen edellytyksen on täytyttävä tavaramerkin samanaikaisesti tuottaman auditiivisen ja visuaalisen vaikutelman osalta.

41 Tavaramerkki, joka koostuu uudissanasta, joka puolestaan muodostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuvailee siten direktiivin 3 artiklan 1 kohdan

c alakohdassa tarkoitetulla tavalla itsekin näitä ominaisuuksia, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä uudissanan ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen uudissana muodostuu, pelkän summan välillä, mikä edellyttää sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen uudissana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen uudissanan muodostavien osien välittämien ilmausten pelkästä yhdistelmästä, jolloin uudissana on enemmän kuin kyseisten osien summa.

42 Arvioitaessa sitä, kuuluuko tällainen tavaramerkki direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn rekisteröintiesteen soveltamisalaan, on merkityksetöntä, onko olemassa synonyymejä, joilla voidaan kuvailla näitä rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen samoja ominaisuuksia. Vaikka tässä säännöksessä säädetään, että kuuluakseen kyseisessä säännöksessä säädetyn rekisteröintiesteen soveltamisalaan tavaramerkin on muodostuttava "yksinomaan" sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joilla voidaan kuvailla kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, kyseisessä säännöksessä ei sitä vastoin edellytetä, että nämä merkit tai merkinnät ovat ainoa tapa kuvailla näitä ominaisuuksia.

43 Esitettyihin kysymyksiin on näin ollen vastattava, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkki, joka koostuu uudissanasta, joka puolestaan muodostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, itsekin kuvailee näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä kyseisen uudissanan ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen sana muodostuu, pelkän summan välillä, mikä edellyttää sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen uudissana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen uudissanan muodostavien osien välittämien ilmausten pelkästä yhdistelmästä, jolloin uudissana on enemmän kuin kyseisten osien summa.

Arvioitaessa sitä, kuuluuko tällainen tavaramerkki direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn rekisteröintiesteen soveltamisalaan, on merkityksetöntä, onko olemassa synonyymejä, joilla voidaan kuvailla näitä rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen samoja ominaisuuksia.

Oikeudenkäyntikulut

44 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Portugalin hallitukselle ja 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 (kuudes jaosto)

on ratkaissut Benelux-Gerechtshofin 26.6.2000 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkki, joka koostuu uudissanasta, joka puolestaan muodostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden

tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuvailee itsekin näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä kyseisen uudissanan ja toisaalta niiden osien, joista kyseinen sana muodostuu, pelkän summan välillä, mikä edellyttää sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen uudissana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen uudissanan muodostavien osien välittämien ilmausten pelkästä yhdistelmästä, jolloin uudissana on enemmän kuin kyseisten osien summa.

Arvioitaessa sitä, kuuluuko tällainen tavaramerkki direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn rekisteröintiesteen soveltamisalaan, on merkityksetöntä, onko olemassa synonyymejä, joilla voidaan kuvailla näitä rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen samoja ominaisuuksia.

Skouris Gulmann Cunha Rodrigues

Schintgen Macken

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä helmikuuta 2004.

R. Grass V. Skouris

kirjaaja presidentti