JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
31 päivänä tammikuuta 2002 [1]

1. Gerechtshof te 's-Gravenhage, joka on Haagin (Alankomaat) muutoksenhakutuomioistuin, esittää yhteisöjen tuomioistuimelle 3.6.1999 tekemässään välipäätöksessä kymmenen kysymystä [2] jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY [3] (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) 2 ja 3 artiklan tulkinnasta.

I Tosiseikat ja asian käsittelyn vaiheet

2. Koninklijke KPN Nederland N.V. (jäljempänä KPN) haki 2.4.1997 Benelux-tavaramerkkivirastolta (Benelux-Merkenbureau, jäljempänä tavaramerkkivirasto) ilmaisun "Postkantoor" rekisteröimistä sanamerkkinä paperia, pahvia ja niistä tehtyjä tavaroita [4] sekä erilaisia palveluja [5] varten. "Postkantoor" on hollantia ja tarkoittaa "postitoimistoa".

3. Tavaramerkkivirasto ilmoitti KPN:lle 16.6.1997, että hakemuksen rekisteröinti evätään alustavasti, koska merkillä ei ole erottamiskykyä, vaan se on yksinomaan kuvaava mainituille tavaroille ja palveluille.

4. KPN valitti tästä hakemuksen rekisteröinnin alustavasta epäämisestä ja vaati joko sen kumoamista tai neuvottelujen aloittamista mahdollisesta "erottamislausumasta" merkin kuvaamien tavaroiden tai palvelujen suojan osalta. Tavaramerkkivirasto ei nähnyt mitään syytä muuttaa päätöstään, joten se päätti evätä rekisteröinnin lopullisesti ja ilmoitti asiasta KPN:lle 28.1.1998 päivätyllä kirjeellä.

5. Tämän jälkeen KPN nosti Gerechtshofissa kanteen, jossa se vaati, että tavaramerkkivirasto velvoitetaan rekisteröimään merkki kaikkia hakemuksessa mainittuja luokkia tai ainakin tuomiossa määrättyjä luokkia varten.

1 — Alkuperäinen kieli: espanja.

2 — Lisäksi se esittää samassa välipäätöksessä 15 kysymystä Benelux Gerechtshofille.

3 — EYVL L 40, s. 1.

4 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokka 16, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna.

5 — Luokkiin 35, 36, 37, 38, 39, 41 ja 42 kuuluvat palvelut.

6. Gerechtshof ilmoitti asianosaisille 3.12.1998 tekemässään välipäätöksessä, että yhteisöjen tuomioistuimelle ja Benelux Gerechtshofille on aiheellista esittää useita kysymyksiä tavaramerkkidirektiivin ja Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain[6] (jäljempänä Benelux-tavaramerkkilaki) tulkinnasta. Lopuksi se päätti 3.6.1999 tekemässään välipäätöksessä lykätä asian käsittelyä ja esittää näille tuomioistuimille kysymykset, joista se oli kuullut asianosaisia.

II Ennakkoratkaisukysymykset

7. Gerechtshof esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:

"1. a Onko Benelux-tavaramerkkivirasto, jonka tehtäväksi on Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain muuttamisesta 2.12.1992 tehdyllä pöytäkirjalla (Trb. 1993, 12) annettu tavaramerkkien rekisteröintihakemusten niiden absoluuttisten hylkäysperusteiden tutkiminen, jotka ilmenevät jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY — — 3 artiklan 1 kohdasta ja 2 artiklasta, otettava huomioon paitsi merkki sellaisena kuin se on esitetty rekisteröitäväksi, mutta myös kaikki sen tiedossa olevat tosiasiat ja seikat, mukaan lukien hakijan sille ilmoittamat (esimerkiksi se, että hakija on käyttänyt merkkiä laajamittaisesti jo ennen rekisteröinnin hakemista kyseisiä tavaroita varten olevana merkkinä tai se, että tutkinnassa on ilmennyt, että merkki ei hakemuksessa ilmoitettujen tavaroiden ja/tai palvelujen osalta voi johtaa yleisöä harhaan)?

— —

2. Päteekö kysymykseen IV.a ja IV.b annettu vastaus myös silloin, kun Benelux-tavaramerkkivirasto ratkaisee kysymyksen siitä, onko hakija osoittanut vääriksi väitteet, jotka tavaramerkkivirasto on esittänyt rekisteröintihakemusta vastaan, ja silloin, kun se päättää evätä merkin rekisteröimisen kokonaan tai osittain, joista molemmista tilanteista säädetään Benelux-maiden tavaramerkkilain[7] 6 bis §:n 4 momentissa?

3. Päteekö kysymykseen IV.a ja IV.b annettu vastaus myös Benelux-maiden tavaramerkkilain 6 ter §:ssä

6 — 19.3.1962 annettu Benelux-maiden yhtenäinen tavaramerkkilaki, sellaisena kuin se on muutettuna (Nederlands Traktatenblad 1962, 58, s. 11–39, ja 1983, 187, s. 2–10).

7 — Benelux-maiden yhtenäinen tavaramerkkilaki.

tarkoitetun kanteen oikeudelliseen arviointiin?

— —

4. a Ovatko — ottaen huomioon Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan B osan 2 kohdan säännökset — tavaramerkkejä, joita ei direktiivin 3 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen ja c alakohdan mukaan saa rekisteröidä tai jos ne on jo rekisteröity, jotka voidaan julistaa mitättömiksi, myös tavaramerkit, jotka muodostuvat sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää tai tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa tai muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, myös jos tämä koostumus ei ole tätä varten käytetty (ainoa tai yleinen) tavanomainen merkintä? Onko tältä osin sillä mitään merkitystä, onko olemassa vähän tai paljon kilpailijoita, joiden edun mukaista voi olla, että niillä olisi mahdollisuus käyttää tällaista merkintää? (Vrt. Benelux Gerechtshofin tuomio 19.1.1981, NJ 1981, 294, asia P. Ferrero & Co S. p. A. / Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)).

Onko lisäksi merkitystä vielä sillä, että Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n C osan mukaan oikeus tavaramerkkiin, joka on ilmaistu yhdellä Benelux-alueeseen kuuluvan valtion kansallisella tai alueellisella kielellä, koskee lain mukaan myös ilmaisun käännöksiä näille muille kielille?

— —

5. a Onko silloin, kun arvioidaan sitä, onko direktiivin 2 artiklassa (ja Benelux-maiden tavaramerkkilain 1 §:ssä) tavaramerkille annetun kuvauksen mukainen sellainen merkki, joka muodostuu yhdestä (uudesta) sanasta, joka koostuu osista, joista kultakin yksikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten merkin rekisteröimistä on haettu, lähdettävä siitä, että tällainen (uusi) sana periaatteessa on erottamiskykyinen?

b Jos vastaus on kieltävä, onko tällöin katsottava, että tällaiselta sanalta (huolimatta siitä, että se on käytön myötä tullut yleiseksi; inburgering) periaatteessa puuttuu erottamiskyky, ja että asia on toisin ainoastaan sellaisissa erityisissä olosuhteissa, joiden johdosta yhdistelmä on enemmän kuin osatekijöidensä summa?

Onko tältä osin merkitystä sillä, onko merkki ainoa tai ainakin yleisesti käytetty ilmaisemaan kyseistä ominaisuutta tai ominaisuuksia (näiden yhdistelmää) tai onko tätä varten olemassa synonyymeja, joita kohtuudella voidaan katsoa myös käytettävän, tai sillä, ilmaiseeko sana tavaran tai palvelun kaupallisesti olennaisen ominaisuuden tai toissijaisemman ominaisuuden?

Onko lisäksi merkitystä vielä sillä, että Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n C osan mukaan oikeus tavaramerkkiin, joka on ilmaistu yhdellä Benelux-alueeseen kuuluvan valtion kansallisella tai alueellisella kielellä, koskee lain mukaan myös ilmaisun käännöksiä näille kielille?

— —

6. Riittääkö pelkästään se seikka, että kuvaavan merkin rekisteröintiä on haettu myös sellaisia tavaroita ja/tai palveluja varten, joita merkki ei kuvaa, siihen, että katsotaan, että merkki on tämän johdosta erottamiskykyinen näiden tavaroiden ja/tai palvelujen osalta (esimerkiksi merkki 'Postkantoor' huonekaluja varten)?

Jos vastaus tähän on kieltävä, onko arvioitaessa sitä, onko tällainen kuvaava merkki erottamiskykyinen tällaisten tavaroiden ja/tai palvelujen osalta, otettava huomioon se mahdollisuus, että ottaen huomioon merkin kuvaava merkitys tai kuvaavat merkitykset, yleisö (osa siitä) ei pidä sitä sellaisena merkkinä, että se erottaisi (kaikki tai jotkut) tavarat tai palvelut muista tavaroista tai palveluista?

7. Onko edellä esitettyihin kysymyksiin vastaamisen kannalta merkitystä vielä sillä, että sen jälkeen kun Beneluxmaat ovat päättäneet, että Benelux-tavaramerkkivirasto tutkii merkkien rekisteröintihakemukset ennen merkkien rekisteröimistä, hallitusten yhteisen kommentaarin mukaan Benelux-tavaramerkkiviraston Benelux-tavaramerkkilain 6 bis §:n mukainen tutkintatapa 'on (ja sen on oltava) varovainen ja pidättyväinen tapa, jossa otetaan huomioon kaikki elinkeinoelämän edut ja jossa pyritään siihen, että sellaisia rekisteröintihakemuksia, joita ei selvästikään voida hyväksyä, korjataan sisällön osalta kuin että niiden rekisteröinti evätään'?

Jos vastaus tähän on myöntävä, minkä normien mukaan on arvioitava sitä, onko rekisteröintihakemus sellainen, että 'sitä ei selvästikään voida hyväksyä'?

Tällöin oletetaan, että oikeudenkäynnissä, jossa vaaditaan merkin mitättömäksi julistamista (ja jollainen voidaan panna vireille merkin tultua rekisteröi-

tyä), tavaramerkiksi rekisteröidyn merkin mitättömyyteen vetoamiselle ei ole muita edellytyksiä kuin se, että merkki on sellainen, että 'sitä ei selvästikään voida hyväksyä'.

— —

8. Onko direktiivin ja Pariisin yleissopimuksen rakenteiden kanssa yhteensopivaa se, että merkki rekisteröidään tiettyjä tavaroita tai palveluja varten sillä rajoituksella, että rekisteröinti on voimassa vain sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joilla ei ole tiettyä ominaisuutta tai tiettyjä ominaisuuksia (esimerkiksi merkin Postkantoor rekisteröiminen seuraavia palveluja varten: suorapostituskampanjoiden toteuttaminen ja frankeerausmerkkien antaminen 'siltä osin kuin ne eivät liity postitoimistoon')?

— —

9. Onko näihin kysymyksiin vastaamisen kannalta merkitystä sillä seikalla, onko vastaava merkki rekisteröity tavaramerkkinä samanlaisille tavaroille tai palveluille muissa jäsenvaltioissa?"

III Asiaa koskevat oikeussäännöt

1. *Kansainvälinen tavaramerkkisuoja*

8. Tavaramerkit nauttivat muiden teollisoikeuksien tavoin erittäin laajaa ja yli vuosisadan kestänyttä kansainvälistä suojaa, joka juontaa juurensa teollisoikeuden suojelemista koskevaan, 20 päivänä maaliskuuta 1883 allekirjoitettuun Pariisin yleissopimukseen [8] (jäljempänä Pariisin yleissopimus), jonka sopimuspuolia ovat kaikki jäsenvaltiot. [9]

9. Olen todennut jo eräässä toisessa yhteydessä, että yleissopimuksen 1 artiklassa määrätään liiton perustamisesta teollisoikeuksien suojaamiseksi (1 artiklan 1 kohta); tämä liitto tunnetaan nimellä Pariisin liitto. Allekirjoittajamaiden kansallisen lainsäädännön ja niiden keskenään tekemien kansainvälisten sopimusten on oltava sopusoin-

8 — Yleissopimusta on täydennetty tavaramerkkien osalta vuonna 1891 tehdyillä kahdella Madridin sopimuksella, joista toinen koskee väärien ja harhaanjohtavien tietojen kieltämistä ja toinen tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä, vuoden 1994 tavaramerkkioikeussopimuksella ja alaviitteessä mainitulla Nizzan sopimuksella.

9 — Alankomaat on ollut sopimuspuolena 7.7.1884 lähtien.

nussa yleissopimuksen kanssa (25 ja 19 artikla).[10]

10. Yleissopimuksen säädösosassa, jossa säännellään eri teollisoikeuksien kansainvälistä suojaa (1–11 artikla), on useita tavaramerkkien suojaa koskevia artikloja, ja erityisesti sen 6 quinquies artiklan B osassa määrätään seuraavaa:

"Tässä artiklassa tarkoitettujen tehtaan- tai kauppamerkkien rekisteröintiä ei voida evätä eikä julistaa mitättömäksi muissa kuin seuraavissa tapauksissa:

— —

2) jos niiltä kokonaan puuttuu omintakeinen luonne tai ne koostuvat yksinomaan merkeistä tai nimityksistä, joita liiketoiminnassa voidaan käyttää ilmaisemaan tavaroiden lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, arvoa, alkuperäpaikkaa tai niiden valmistus-

ajankohtaa tai jotka ovat käyneet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai rehellisessä ja pysyväisessä kauppatavassa siinä maassa, jossa suojaa haetaan;

— — "

11. Mainitun artiklan C osan 1 kohdassa määrätään, että "merkin suojaamiskelpoisuutta arvosteltaessa on otettava huomioon kaikki tosiseikat, erityisesti kuinka kauan merkki on ollut käytössä".

2. *Tavaramerkit yhteisön oikeudessa*

A. Euroopan yhteisön perustamissopimus

12. EY:n perustamissopimuksen 30 artiklassa määrätään seuraavaa:

"Mitä 28 ja 29 artiklassa määrätään, ei estä sellaisia tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja — — teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi. Nämä kiellot

10 — Ks. asiassa C-517/99, Merz & Krell, 18.1.2001 esitetty ratkaisuehdotus (Kok. 2001, s. I-0000) ja erityisesti sen 6 kohta. Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn ja Marrakeshissa 15 päivänä huhtikuuta 1994 tehtyyn Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen liitetyn sopimuksen (EYVL L 336, 23.12.1994, s. 214–223) 2 artiklan 1 kohdassa määrätään, että muun muassa tavaramerkkien osalta jäsenvaltioiden tulee mukauttaa lainsäädäntönsä Pariisin yleissopimuksen 1–12 ja 19 artiklan mukaiseksi.

tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen."

B. Tavaramerkkidirektiivi

13. Tavaramerkkidirektiivillä pyritään lähentämään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä sisämarkkinoiden toteuttamiseksi ja toiminnan varmistamiseksi. Tämä lähentäminen on kuitenkin vain osittaista, joten yhteisön lainsäätäjän toimenpiteet rajoittuvat rekisteröityihin tavaramerkkeihin ja jäsenvaltiot saavat vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan jo rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröinnissä, menettämisessä tai mitättömäksi julistamisessa. [11]

14. Direktiivin 2 artiklassa säädetään tavaramerkin muodostavista merkeistä:

"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."

15. Direktiivin 3 artiklassa säädetään tavaramerkin rekisteröinnin esteistä ja mitättömyysperusteista:

"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]; *

11 — Ks. direktiivin ensimmäinen, kolmas, neljäs ja viides perustelukappale sekä 1 artikla.

* — Lainausta on korjattu yhteisöjen tuomioistuimessa, koska direktiivin suomenkielinen versio on epätarkka.

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.

— — "

16. Direktiivin 5 artiklassa säädetään tavaramerkin haltijan oikeuksista seuraavaa:

"1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä.

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin

aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle.

— — »

17. Direktiivin 6 artiklassa rajoitetaan tavaramerkin haltijan oikeuksia:

»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,

— — »

C. Yhteisön tavaramerkistä annettu asetus

18. Neuvosto antoi 20.12.1993 asetuksen N:o 40/94 [12] yhteisön tavaramerkistä (jäljempänä asetus); kuten olen jo edellä mainitussa ratkaisuehdotuksessa todennut, asetuksella pyritään kansallisia markkinoita vastaavat olosuhteet tarjoavien sisämarkkinoiden toteuttamiseen ja erityisesti sellaisten olosuhteiden luomiseen, joilla helpotetaan yritysten valmistus- ja tavaroiden jakelu- ja palvelujen tarjoamistoiminnan nopeaa mukautumista yhteisön mittasuhteisiin. [13] Asetuksella on siis tarkoitus luoda yhteisön tavaramerkki, jota säädellään kaikissa jäsenvaltioissa välittömästi sovellettavalla yhteisön oikeudella. [14] Yhteisön oikeudella ei kuitenkaan pyritä korvaamaan tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta. [15]

19. Samalla tavoin kuin tavaramerkkidirektiivissä myös asetuksessa määritellään ne merkit, joista yhteisön tavaramerkki voi muodostua (4 artikla), ja säädetään yhteisön tavaramerkin rekisteröintiesteistä (7 ja 8 artikla). Siinä säädetään niin ikään tavaramerkin haltijan oikeuksista (9 artikla) ja niihin kohdistuvista rajoituksista (12 artikla).

12 — EYVL L 11, s. 1.
13 — Ensimmäinen perustelukappale.
14 — Kolmas perustelukappale.
15 — Viides perustelukappale.

3. *Tavaramerkit Benelux-talousliitossa*

20. Edistääkseen tavaroiden vapaata liikkuvuutta alueidensa välillä Benelux-talousliiton kolme jäsenvaltiota allekirjoittivat 19.3.1962 tavaramerkkisopimuksen, [16] jossa ne sitoutuivat sisällyttämään lainsäädäntöönsä sopimukseen liitetyn Benelux-tavaramerkkilain.

21. Sopimus tuli voimaan 1.7.1969, ja sillä perustettiin uusi virasto, Benelux-tavaramerkkivirasto, jonka kotipaikka on Haag ja joka vastaa lain ja sen soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen täytäntöönpanosta. Kyseisen säädöstekstin tulkinta kuuluu Benelux-talousliiton kolmen jäsenvaltion tuomioistuimille ja ennakkoratkaisujen antaminen Benelux Gerechtshofille. [17]

22. Mukauttaakseen lainsäädäntönsä direktiiviin ja täydentääkseen sitä yhteisön tavaramerkkiä koskevilla säännöksillä Belgia, Luxemburg ja Alankomaat allekirjoittivat 2.12.1992 pöytäkirjan, jolla muutettiin Benelux-maiden yhtenäistä tavaramerkkilakia. [18] Pöytäkirjan 8 §:n mukaisesti pöytäkirja ja sillä Benelux-tavaramerkkilakiin tehdyt muutokset tulivat voimaan 1.1.1996.

23. Pöytäkirjaa koskevan hallitusten yhteisen kommentaarin I kohdan 6 alakohdan viimeisen kappaleen mukaan Benelux-tavaramerkkiviraston tutkintatavan "on oltava varovainen ja pidättyväinen tapa, jossa otetaan huomioon kaikki elinkeinoelämän edut ja jossa pyritään siihen, että sellaisia rekisteröintihakemuksia, joita ei selvästikään voida hyväksyä, korjataan sisällön osalta ennemmin kuin että niiden rekisteröinti evätään. Tutkinta on suoritettava Benelux-maissa ja erityisesti Benelux Gerechtshofissa luodun oikeuskäytännön rajoissa."

24. Benelux-maiden yhtenäisen 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.

16 — Nederlands Traktatenblad 1962, 58, s. 1–9.

17 — Ks. 10 §. Benelux Gerechtshofilla, joka perustettiin 31.3.1965 allekirjoitetulla perustamissopimuksella ja joka aloitti toimintansa 1.1.1974, on toimivaltansa rajoissa sama tehtävä kuin Euroopan yhteisöjen tuomioistuimella yhteisön tasolla: se tulkitsee Benelux-maiden yhtenäisiä oikeussääntöjä vastaamalla kolmen jäsenvaltion esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin. Julkisasiamies Jacobs otti esille tuomioistuinten tehtävien yhtäläisyydet jo asiassa C-337/95, Parfums Christian Dior, 29.4.1997 esittämässään ratkaisuehdotuksessa (Kok. 1997, s. I-6013, 13 ja 26 kohta).

18 — Nederlands Traktatenblad 1993, 12, s. 1–12.

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

25. Benelux-tavaramerkkilain 6 bis §:ssä 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 quinquies artiklan B osan 2 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky;

— —

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

3. Benelux-tavaramerkkiviraston on välittömästi ilmoitettava rekisteröinnin hakijalle kirjallisesti aikomuksestaan hylätä 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 ter §:ssä säädetty muutoksenhakukeino."

26. Benelux-tavaramerkkilain 6 ter §:ssä säädetään, että "hakija voi kahden kuukauden määräajassa 6 bis §:n 4 momentissa tarkoitetusta ilmoituksesta nostaa kanteen Hof van Bereop te Brusselissä, Gerechtshof te 's-Gravenhagessa tai Cour d'appel de Luxembourgissa, jotta tavaramerkkivirasto velvoitettaisiin rekisteröimään merkki."

27. Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n C osan mukaan yksinoikeus tavaramerkkiin, joka on ilmaistu yhdellä Benelux-alueeseen kuuluvan valtion kansallisella tai alueellisella kielellä, "koskee lain mukaan myös ilmaisun käännöksiä näille muille kielille".

IV Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

1. *Johdanto*

28. On huolestuttavaa, että tuomioistuin, jolla on tunnustettu toimivalta, voi olla

näin epävarma yhteisön tavaramerkkilainsäädännön soveltamisesta. Järjestelmässä on ilmeisesti huomattava vääristymä, sillä on vaikea uskoa, että Euroopan unionin lainsäätäjän tekemässä työssä olisi näin suuria puutteita tai että sen soveltamisesta vastaavat tahot eivät ymmärtäisi tehtäväänsä. Joka tapauksessa yhteisöjen tuomioistuimen on täydennettävä ja helpotettava muiden työtä sille EY:n perustamissopimuksen 234 artiklan mukaisesti kuuluvan tulkintatehtävän puitteissa.

2. *Tulkintaperusteet*

29. Toin jo edellä mainitussa asiassa Merz & Krell esittämässäni ratkaisuehdotuksessa esille yhteisön tavaramerkkilainsäädännön erikoisen rakenteen; [19] siinä on useita toisiinsa kiinnittyviä kerroksia ikään kuin sipulissa. Ensimmäinen kerros, joka on yksinomaan sisäinen, on yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen aluetta. Toinen kerros muodostuu jäsenvaltioiden lainsäädännöistä, jotka on sovitettu yhteen direktiivin mukaisesti. Kolmantena ja viimeisenä kerroksena ovat tavaramerkkejä koskevat kaikkien jäsenvaltioiden tekemät kansainväliset sitoumukset.

30. Nyt esillä olevassa asiassa kahden viimeksi mainitun kerroksen väliin lisätään vielä yksi taso, joka koostuu kyseistä teollisoikeutta koskevasta Benelux-maiden yhtenäisestä lainsäädännöstä. Mainitun talousliiton kolme jäsenvaltiota ovat yhtenäistäneet tavaramerkkilainsäädäntönsä, mutta ne ovat lisäksi sovittaneet sen yhteen Euroopan unionin muiden jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön kanssa mukauttamalla Benelux-tavaramerkkilain direktiiviin, jolloin ne ovat luonnollisesti noudattaneet Pariisin yleissopimuksesta johtuvia sitoumuksia.

31. Direktiivin säännöksiä, joihin Gerechtshofin esittämissä kysymyksissä viitataan, on siis tulkittava niin, että pyritään yhdenmukaiseen lähestymistapaan eli että huomioon otetaan kaikki ne säännökset, joilla yhteisön oikeusjärjestyksessä säännellään tavaramerkkejä.

32. Tässä tehtävässä ei saa unohtaa tavaramerkin perimmäistä tarkoitusta: sillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaramerkillä varustetut tuotteet tai palvelut ovat alkuperältään samoja, siten, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa sillä varustetun tuotteen tai palvelun alkuperältään poikkeavista tuotteista tai palveluista, joten sillä edistetään todellisen kilpailun järjestelmän luomista sisämarkkinoilla. [20] Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tavaramerkin haltijalle annetaan tietyt oikeudet, joita on tulkittava ottamalla huomioon kyseinen

19 — Ks. ratkaisuehdotuksen 23–29 kohta.

20 — Ks. asia C-10/89, Hag II, tuomio 17.10.1990 (Kok. 1990, s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 14 kohta) ja asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6227, 24 kohta).

tavoite. Säännöksillä, joilla säännellään tavaramerkin haltijalla tavaramerkkinsä perusteella olevia oikeuksia, pyritään siihen, että kuluttaja voi erottaa tavaramerkillä varustetun tuotteen tai palvelun alkuperältään poikkeavista tuotteista tai palveluista. Tällöin niihin voidaan kohdistaa rajoituksia, jotka perustuvat erityisesti siihen, että on olemassa yleisen edun mukainen tarve pitää tietyt sanat vapaassa käytössä ("vapaana pitämisen tarve").

33. Lopuksi on syytä todeta, että rekisteröidyn tavaramerkin haltijan tavaramerkkiinsä perustuvien oikeuksien ja itse tavaramerkin välinen suhde on luonteeltaan välineellinen. Tästä syystä tavaramerkin haltijan yksinoikeuden ulottuvuuden täsmentämiseksi on otettava huomioon tavaramerkin päätehtävä. [21]

3. *Erottamiskyvyn arvioinnin luonne (kysymykset IV.a, V, VI, XI, XIII.a ja XVI)*

34. Kansallinen tuomioistuin pyrkii näillä kysymyksillä selvittämään merkin rekisteröintikelpoisuutta tavaramerkiksi koskevan oikeudellisen arvioinnin luonteen.

35. Se haluaa ensiksi selvittää (kysymykset IV.a, V ja VI) yksityiskohtaisesti, onko merkin rekisteröintikelpoisuutta tavaramerkiksi arvioitava abstraktisti vai suhteessa asian konkreettisiin seikkoihin. Se mainitsee tässä yhteydessä sen seikan, että hakija on käyttänyt merkkiä laajamittaisesti jo ennen rekisteröinnin hakemista kyseisiä tavaroita varten olevana merkkinä tai että tutkinnassa on ilmennyt, että merkki ei hakemuksessa ilmoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta voi johtaa yleisöä harhaan.

36. Aluksi on purettava osiin Gerechtshofin käyttämä sanamuoto, jossa viitataan kansallisessa oikeudessa sovellettavan menettelyn vaiheisiin: nämä vaiheet ovat tavaramerkkiviraston suorittama alustava tutkinta (kysymys IV.a), saman tahon suorittama arviointi hakijan esittämistä vastaväitteistä (kysymys V) ja jälkikäteen tehtävä oikeudellinen tarkastelu (kysymys VI). Direktiivissä ei säädetä rekisteröintimenettelyn konkreettisesta muodosta, vaan jäsenvaltiot saavat sen mukaan vapaasti järjestää menettelyn haluamallaan tavalla. [22] Yhteisöjen tuomioistuimen vastauksessa on näin ollen viitattava "kansallisen oikeuden mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen" suorittamaan tutkintaan.

37. Vastaavista syistä ei ole syytä antaa erityistä merkitystä myöskään yksinomaiselle viittaukselle niihin absoluuttisiin hyl-

21 — Ks. edellä mainittu asia HAG II, tuomion 14 kohdan loppuosa.

22 — Viides perustelukappale.

käysperusteisiin, "jotka ilmenevät — — direktiivin — — 3 artiklan 1 kohdasta ja 2 artiklasta". Jos pitää paikkansa, että kansallisen tuomioistuimen mainitsema ensimmäinen seikka tutkitaan yhteisön säännöksen mukaisesti absoluuttisten hylkäysperusteiden kannalta, toinen seikka — eli harhaanjohtamis- tai sekaannusvaara — tutkitaan 4 artiklassa tarkoitettujen suhteellisten syiden perusteella. Joka tapauksessa — korostan tätä — direktiivi on neutraali suhteessa jäsenvaltioissa sovellettaviin menettelyihin, eikä mikään estä sitä, että oikeusjärjestyksessä säädetään kummankin kysymyksen samanaikaisesta tutkimisesta. Yhteisöjen tuomioistuimen vastauksessa ei voida sivuuttaa tätä seikkaa.

38. Edellä mainituin perustein voidaan todeta, että tavaramerkkisuojan saamiseksi välttämättömien edellytysten arvioinnilla on — pohjimmiltaan — oltava konkreettinen luonne, koska huomioon on otettava monenlaisia tosiseikkoja, kuten Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies §:n C osan 1 kohtaan sisältyvästä ehdottomasta määräyksestä mitä ilmeisimmin seuraa.[23]

39. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa viitataan 2 artiklassa säädettyyn, ja sen nojalla kyseiseen menettelyn vaiheeseen toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon, onko merkki, jota hakemus koskee, erottamiskykyinen ja voidaanko se esittää graafisesti. Kun kyse on sanamerkistä, kuten pääasiassa, on vaikea kuvitella, ettei näin olisi.[24] Ainoastaan tällä tutkinnalla voi olla tietynlainen abstrakti luonne.

40. Viranomaisen on seuraavaksi varmistettava, että merkissä yhdistyvät 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa säädetyt edellytykset eli että merkki on erottamiskykyinen asianomaisten tavaroiden tai palvelujen osalta ja että se ei ole kuvaava eikä yleinen mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta. Kukin edellytys on riippumaton muista edellytyksistä ja vaatii erillistä tutkintaa, vaikka käytännössä samat merkit voivatkin usein johtaa useampaan kuin yhteen päätelmään.[25] Niin ikään on arvioitava, onko merkki siitä huolimatta, että siltä puuttuu b, c ja d alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, käytössä tullut erottamiskykyiseksi, kuten direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa säädetään.

Mainitusta säännöksestä seuraa, että merkeillä, joissa yhdistyvät b, c ja d alakohdassa tarkoitetut edellytykset, on

23 — Ks. edellä 11 kohta.

24 — Tämä ei päde muihin havaittavissa oleviin ilmiöihin, kuten tuoksuihin, joita ei voida esittää graafisesti (ks. tältä osin asiassa C-273/00, Sieckmann, tuomio 6.11.2001 esittämäni ratkaisuehdotus (Kok. 2002, s. I-11737 ja s. I-11739)).

25 — Kuten komissio täsmentää hyvin kirjallisissa huomautuksissaan, kuvaavalta merkiltä puuttuu yleensä 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

"erottamiskyky". Lainsäätäjän tällainen kaksiselitteisyys on valitettavaa, sillä huomioon on otettava "erottavuus" tai potentiaalinen erottamiskyky (2 artikla), konkreettinen erottamiskyky (3 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja erottamiskyky yleiskäsitteenä (3 artiklan 3 kohta), mikä hankaloittaa huomattavasti käsitteiden rajaamista.

Toimivaltaisen viranomaisen on lisäksi varmistettava, että merkki, jonka rekisteröintiä haetaan, ei ole omiaan johtamaan yleisöä harhaan tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen (3 artiklan 1 kohdan g alakohta) tai siksi, että siihen liittyy sekaannusvaara aikaisempiin tavaramerkkeihin (4 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Seikkojen tutkinta ei jää tähän, sillä direktiivin mukaan merkkejä, jotka ovat yleisen järjestyksen tai hyvän tavan vastaisia, ei saa rekisteröidä tai ne on julistettava mitättömiksi (3 artiklan 1 kohdan f alakohta).

41. Kutakin edellytystä ja erityisesti edellytystä, joka koskee yleiskäsitteenä ymmärrettyä merkin erottamiskykyä, voidaan tuskin arvioida abstraktisti. Tosiasiallisesti merkit ovat erottamiskykyisiä, kuvaavia tai yleisiä niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita ne osoittavat ja joille haetaan suojaa.[26]

Suojan rajoittaminen yhteen tai useampaan tavaroiden tai palvelujen luokkaan ja tavaramerkin alueellisesta voimassaolosta johtuva suojan rajoittaminen merkitsevät sitä, että erottamiskyvyn arviointi suoritetaan tällaisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajien näkökulmasta sillä maantieteellisellä alueella, jota rekisteröintihakemus koskee;[27] tällaisen keskivertokuluttajan oletetaan olevan "valistunut, kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen".[28]

Huolimatta yhteisöjen tuomioistuimen äskettäin antamasta tuomiosta[29] olen sitä mieltä, että ainoastaan keskivertokuluttajaa koskevan konkreettisen luonnehdinnan osalta on arvioitava myös kielellinen osatekijä. Toisin sanoen ei ole niinkään otettava huomioon sitä, puhuuko kyseinen kuluttaja sitä kieltä, jota merkissä on käytetty, vaan se, voidaanko alueen kielijärjestelyistä riippumatta keskivertokuluttajan kohtuudella

26 — Ks. sekaannusvaaran osalta asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohta).

27 — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779, 29 kohta).

28 — Ks. mm. asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. I-4657, 30–32 kohta).

29 — Asia C-383/99, Procter & Gamble, tuomio 20.9.2001 (Kok. 2001, s. I-6251; jäljempänä Baby-dry-tuomio), jossa erottamiskykyä sitä paitsi arvioidaan englanninkielisen kuluttajan näkökulmasta (42 kohta).

olettaa havaitsevan merkissä 3 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitetun viestin. [30]

42. Ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle on siis vastattava, että toimivaltaisen viranomaisen on merkin rekisteröintikelpoisuutta tavaramerkiksi arvioidessaan otettava huomioon paitsi merkki sellaisena kuin se on esitetty rekisteröitäväksi myös muut seikat, kuten mahdollinen käytössä erottamiskykyiseksi tuleminen tai harhaanjohtamis- tai sekaannusvaara keskivertokuluttajien keskuudessa, suhteessa tavaroihin tai palveluihin, joista merkkiä käytetään.

43. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy lisäksi, riittääkö pelkästään se seikka, että kuvaavan merkin rekisteröintiä on haettu myös sellaisia tavaroita tai palveluja varten, joita merkki ei kuvaa, siihen, että katsotaan, että merkki on tämän johdosta erottamiskykyinen. Ellei näin ole — kansallinen tuomioistuin jatkaa —, onko sillä merkitystä, että nimenomaan merkin kuvaavan sisällön vuoksi yleisö ei pidä sitä sellaisena merkkinä, että se erottaisi kaikki tai jotkut tavarat tai palvelut muista tavaroista tai palveluista (kysymys XI)?

44. Kuten jo aiemmin totesin, direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitetut edellytykset vaativat erillistä tutkintaa. Tästä syystä merkin kuvaavuuden puuttuminen ei välttämättä tarkoita, että sillä olisi erottamiskyky sanan laajassa merkityksessä (toisin sanoen yleiskäsitteenä, joka kattaa 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitetut tapaukset) ja vielä vähemmän sen suppeassa merkityksessä (3 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella). Sitä paitsi, kuten niin ikään totesin, merkit ovat erottamiskykyisiä, kuvaavia tai yleisiä ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta. Kuvaavuus, kuten muutkin merkitykselliset ominaisuudet, on pelkästään suhteellinen käsite, joten direktiivin mukaisesti Gerechtshofin toissijaisesti mainitsemaa tilannetta ei voi syntyä.

45. Kansallinen tuomioistuin kysyy niin ikään, onko direktiivin kanssa yhteensopivana pidettävä sellaista järjestelmää, jossa merkki voidaan rekisteröidä sillä rajoituksella, että suoja on voimassa vain sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joilla ei ole tiettyä ominaisuutta (kysymys XIII.a).

Kyseessä on Benelux-maiden tavaramerkkilainsäädännössä tunnettu "erottamislausu-

30 — On esimerkiksi mahdollista, että sellaisen merkin luonnetta, joka osoittaa tietotekniikkaan liittyviä tavaroita tai palveluja, on arvioitava paitsi alueen kielen myös alan ammattilaisten ja kuluttajien käyttämän englanninkielisen terminologian perusteella. Sama koskee myös sellaisia vieraskielisiä termejä, joista on tullut osa yleismaailmallista kieliperintöä ja jotka saavat usein itsenäisen merkityksen, joka ei välttämättä vastaa niillä alkukielessä olevaa merkitystä. Kyseeseen voivat tulla esimerkiksi sanat "light", "premium" ja kenties myös "baby" tai "dry".

mien" (disclaimers, avertissements de renonciation) mekanismi; tällaisten erottamislausumien avulla hakija voi luopua tavaramerkkisuojasta sellaisten tavaroiden osalta, joilla on tai joilta puuttuu tietty ominaisuus.

En näe direktiivin tekstissä mitään estettä sille, että kansalliset viranomaiset soveltavat rekisteröintijärjestelmässään tällaisia erottamislausumia, joissa täsmennetään ne tavarat ja palvelut, joiden osalta suoja on voimassa, ja jotka eivät tällöin millään tavoin vaikuta siihen varsinaiseen tavoitteeseen, että kuluttaja voi erottaa niiden alkuperän. Myöskään Nizzan sopimuksesta,[31] johon perustuva luokittelu on sitä paitsi luonteeltaan vapaaehtoinen, ei voida päätellä muuta.

46. Lopuksi Gerechtshof haluaa tietää, onko merkin arvioinnissa merkitystä sillä seikalla, onko vastaava merkki rekisteröity tavaramerkkinä samanlaisille tavaroille tai palveluille muissa jäsenvaltioissa (kysymys XVI).

47. Direktiivillä pyritään lähentämään jäsenvaltioiden lainsäädäntöä, ei yhdenmukaistamaan sitä. Kansallisten tuomioistuinten on siis tulkittava kansallista lainsäädäntöä direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti, jotta direktiivillä tavoiteltu tulos saavutettaisiin ja jotta näin ollen noudatettaisiin EY:n perustamissopimuksen 249 artiklan kolmatta kohtaa,[32] ja niiden on tarvittaessa käännyttävä ennakkoratkaisumenettelyssä yhteisöjen tuomioistuimen puoleen.

Yhtäältä yhteisöjen tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten välillä ja toisaalta viimeksi mainittujen kesken ei kuitenkaan ole olemassa hierarkkisesti alisteista suhdetta. Niillä ei myöskään ole velvollisuutta saavuttaa samoja tuloksia, vaikka niiden onkin sovellettava samoja tulkintaperiaatteita. Tästä seuraa, että yhden jäsenvaltion käytäntö ei voi sitoa toisen jäsenvaltion viranomaisia. Varovaisuuteen ja keskinäiseen lojaaliuteen liittyvistä syistä, jotka perustuvat edellä mainitun tuloksen saavuttamista koskevaan tavoitteeseen, kyseinen käytäntö — ja erityisesti sen taustalla oleva perustelu — on kuitenkin hyödyllinen osviitta, jonka toimivaltainen viranomainen voi ottaa huomioon arvioidessaan merkin erottamiskykyä.

4. *Kuvaavat tavaramerkit (kysymys IX.a)*

48. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään yksinomaan sellaisista merkeistä muodostuvat tavaramerkit,

31 — Mainittu alaviitteessä 4.

32 — Ks. yhdenmukaistettua tavaramerkkiä koskeva asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I-905, 22 kohta).

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.

49. Tällaisista merkeistä ja merkinnöistä, joita voidaan lyhyesti luonnehtia "kuvaaviksi", Gerechtshof kysyy yhteisöjen tuomioistuimelta seuraavaa:

— kiellon ulottuvuus ja sen soveltaminen sellaisiin merkkeihin ja merkintöihin, joilla kuvataan palvelua tai tavaraa mutta jotka eivät ole tätä varten ainoa tai yleisimmin käytetty merkki tai merkintä

— sen seikan vaikutus merkintöjen kuvaavuuden arvioinnissa, että on olemassa tietty määrä kilpailijoita, joiden edun mukaista voi olla käyttää tällaisia merkintöjä, sekä sen seikan merkitys mainitussa arvioinnissa, että kansallisen lainsäädännön mukaan oikeus tavaramerkkiin, joka on ilmaistu yhdellä Benelux-alueeseen kuuluvan valtion kansallisella tai alueellisella kielellä, koskee myös ilmaisun käännöksiä näille muille kielille.

50. Asianosaisten mukaan Gerechtshof esittää nämä kuvaavia tavaramerkkejä koskevat kysymykset, koska se on epävarma ennen Benelux-tavaramerkkilain mukauttamista tavaramerkkidirektiiviin luodun Benelux Gerechtshofin oikeuskäytännön (asiassa Kinder [33] ja asiassa Juicy Fruit [34] annetut tuomiot) nykyisestä sovellettavuudesta. [35] Tällaista kysymystä ei voida esittää tässä tuomioistuimessa. Yhteisöjen tuomioistuimen asiana ei ole valvoa jäsenvaltioiden tai Benelux-talousliiton kaltaisten alueellisten liittojen kansallista oikeutta, saati sitten tarkistaa niiden tuomioistuinten oikeuskäytäntöä. Sen tehtävänä on ennakkoratkaisumenettelyssä edistää yhteisön oikeuden asianmukaista tulkintaa. Ei siis ole syytä arvioida Benelux-tavaramerkkilain sisältöä ennen sen mukauttamista tavaramerkkidirektiiviin eikä toimivaltaisten tuomioistuinten siitä esittämää tulkintaa. Tehtävä on toisenlainen: kuvaavien tavaramerkkien osalta on määritettävä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan ulottuvuus.

51. Kyseisessä säännöksessä estetään rekisteröimästä tavaramerkkejä, joita on totuttu sanomaan kuvaaviksi, koska tällaisilta merkkien ja tavaroiden kuvaamistavoilta

33 — Asia A 80/3, Ferrero/Ritter, tuomio 19.1.1981, Jurisprudence Cour de Justice Benelux, 1980–1981, 2, s. 69.

34 — Asia A 81/4, Wrigley/Benzon, tuomio 5.10.1982, Jurisprudence Cour de Justice Benelux, 1980–1982, 3, s. 20.

35 — Kyseisen oikeuskäytännön mukaan arvioitaessa, onko merkki kuvaava vai ei, on otettava huomioon: a) ovatko tavaramerkin muodostavat sanat ainoat tavaran kuvaamiseen soveltuvat sanat vai voidaanko tässä käyttää synonyymejä; b) kuvaavatko sanat tavaran kaupallisesti olennaista ominaisuutta vai ainoastaan lisaominaisuutta; c) tavaran luonne ja kohderyhmän koostumus; d) tavaramerkin tunnettuus. Merkit, jotka herättävät mielleyhtymän tavarasta tai palvelusta olematta kuitenkaan kuvaavia, voidaan rekisteröidä tavaramerkeiksi.

puuttuu erottamiskyky, ja tämä johtuu siitä, että osoittaessaan kohteen lajia, laatua, määrää tai jotakin muuta ominaisuutta ne osoittavat itse kohdetta. Nimenomaan siksi, että ne eivät yksilöi, kukaan ei voi käyttää niitä omien tavaroidensa ja palvelujensa erottamiseen muiden tavaroista ja palveluista.

Merkin kuvaavuuden arviointiin voi kuitenkin sisältyä myös tiettyjä yleiseen etuun liittyviä näkökohtia, jotka ovat luonteeltaan erilaisia.

52. Kuten komissio tähdentää hyvin huomautuksissaan, ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen kysymys koskee saksalaisen oikeuskäytännön mukaisen ns. vapaana pitämisen tarpeen (Freihaltebedürfnis) sovellettavuutta tavaramerkkidirektiivin yhteydessä. Tämän tarpeen mukaisesti erottamiskyvyn mahdolliseen puuttumiseen liittyvien esteiden lisäksi on olemassa muita yleiseen etuun liittyviä näkökohtia, joiden takia on perusteltua rajoittaa tiettyjen merkkien rekisteröintiä, jotta kaikki toimijat voisivat vapaasti käyttää niitä.

53. Yhteisöjen tuomioistuin on täsmentänyt kyseisten näkökohtien ulottuvuutta tavaramerkkidirektiivin yhteydessä edellä mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee antamassaan tuomiossa.

54. Yhteisöjen tuomioistuin täsmensi, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että jokaisen on saatava vapaasti käyttää kuvailevia merkkejä, mukaan lukien käyttö yhteismerkissä taikka yhdistelmä- tai kuviomerkissä. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi rekisteröinnin perusteella käyttää tavaramerkkinään tällaisia merkkejä. [36]

55. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi maantieteellisen alkuperän ilmaisemiseen käytettävistä ilmaisuista, että yleisen edun mukaista on, että niitä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi, koska niillä voidaan kuvailla kyseisten tavaroiden ominaisuuksia ja yhdistää tavarat miellyttäväksi koettuun maantieteelliseen paikkaan. [37] Suojan rajoittaminen koskee "merkintöjä, jotka *voivat* osoittaa maantieteellisen alkuperän", ja se tarkoittaa, että toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava, onko maantieteellinen nimi, joka halutaan rekisteröidä tavaramerkiksi, sellaisen paikan nimi, joka tällä hetkellä yhdistetään asianomaisessa kohderyhmässä kyseisen tyyppisiin tavaroihin (sellaisten maantieteellisten paikkojen nimet, jotka ovat tunnettuja kyseisten tavaroiden osalta), tai onko kohtuudella odotettavissa, että vastaisuudessa se yhdistetään tällä tavalla näihin tavaroihin. [38]

36 — Edellä mainittu asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 25 kohta.

37 — Idem, tuomion 26 kohta.

38 — Idem, tuomion 29–31 kohta.

56. Sama perustelu pätee soveltuvin osin kaikkiin kuvaaviin merkkeihin. [39]

57. Yhteisöjen tuomioistuin on siis katsonut, että 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla on vaatimus sellaisesta arvioinnista, jota ohjaa yleisen edun mukainen tarve säilyttää tietyt merkit vapaassa käytössä, ilman että kyseessä on saksalaisessa oikeuskäytännössä tarkoitettu konkreettinen, aktuelli tai pakottava tarve. Tällainen tutkiminen ei sitä vastoin ole mahdollista direktiivin 3 artiklan 3 kohdan kannalta, sillä kyseisessä 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. [40]

58. En voi olla sanomatta, että näin ei todeta edellä mainitussa Baby-dry-tuomiossa, vaikka siinä ei nimenomaisesti kiistetäkään tätä oikeuskäytäntöä. Siinä tosin tulkittiin yhteisön tavaramerkistä annettua asetusta eikä direktiiviä, mutta kumpaakin tekstiä on sovellettava yhdenmukaisesti.

Kyseisen tuomion 37 kohdassa todetaan, että kiellolla, jonka mukaan yksinomaan kuvailevia merkkejä tai merkintöjä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi, pyritään estämään se, että tavaramerkkisuoja koskisi sellaisia merkkejä tai merkintöjä, jotka ovat identtisiä niiden tavanomaisten tapojen kanssa, joilla kyseessä olevia tavaroita tai palveluita nimitetään tai niiden ominaisuuksia kuvataan, ja jotka eivät tästä syystä pysty täyttämään niille asetettua tehtävää toimia tavarat tai palvelut markkinoille saattavan elinkeinonharjoittajan yksilöijinä ja jotka ovat siis vailla tämän tehtävän edellyttämää erottamiskykyä.

59. Tässä viimeaikaisessa tuomiossa ei siis millään tavoin viitata yleisen edun mukaiseen vapaana pitämisen tarpeeseen. Pitää paikkansa, että — toisin kuin asiassa Windsurfing Chiemsee — tästä kysymyksestä ei nimenomaisesti lausuttu asian käsittelyn yhteydessä, [41] mutta pitää niin ikään paikkansa, että valittaja otti sen sittemmin esille rinnastamalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustelun tietynlaisen vapaana pitämisen tarpeen hyväksymiseen ja että yhteisöjen tuomioistuin sivuutti kysymyksen antamalla asiassa yleisen ratkaisun. Tämän säännöksen sovellettavuudesta yhteisön tavaramerkkilainsäädännössä vallitsee siis epätietoisuus, joka yhteisöjen tuomioistuimen olisi poistettava toistamalla tai kumoamalla expressis verbis aikaisempi oikeuskäytäntönsä.

39 — Tämä voidaan päätellä asiassa Windsurfing Chiemsee annetun tuomion 26 kohdan sanamuodosta ("erityisesti") sekä yleisesti 35 kohdasta.

40 — Edellä mainittu asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 35 ja 48 kohta.

41 — Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen antamassa tuomiossa, josta on valitettu, ei suoriteta tällaisiin näkökohtiin perustuvaa arviointia.

60. Tällaisen epäselvyyden takia olisi suotavaa säilyttää sellainen mahdollisuus, että merkin erottamiskykyä arvioitaessa otetaan huomioon yleiseen etuun liittyvät näkökohdat, joiden takia merkit pyritään tietyssä määrin säilyttämään vapaassa käytössä, kuten asiassa Windsurfing Chiemsee annetussa tuomiossa aikanaan todettiin. [42]

61. Viime aikoina on ollut muodikasta — erityisesti puolueettomuudeltaan kyseenalaisilla tahoilla — väittää, että tavaramerkkioikeudessa, toisin kuin on uskottu, ei luoda minkäänlaista monopolia sen kohteena oleviin merkkeihin. Tällöin sanotaan, että tällä tavoin syntynyttä yksinoikeutta käytetään ainoastaan suhteessa tavaramerkkiin yhdistettyihin hyödykkeisiin ja tavaroihin ja että tavaramerkkiin sisältyviä kuvaavia sanoja voidaan joka tapauksessa edelleen käyttää vapaasti.

Tällainen päätelmä on mielestäni petollinen. Ensiksikin monopolit ovat aina suhteellisia: ne liittyvät tiettyihin tavaroihin, tiettyyn alueeseen, tiettyyn ajankohtaan. Tavaramerkillä ei luoda monopolia sanaan vaan nimenomaan sen käyttöön tavaramerkkinä, eikä monopolia sitä paitsi rajoiteta millään tavoin ajallisesti. Toiseksi tavaramerkki merkitsee erioikeutta, jonka nojalla toimija voi käyttää merkkiä tavaroidensa tai palvelujensa osoittamiseen. Tämä erioikeus on sitäkin kohtuuttomampi, kun kyse on yleisesti käytetyistä ilmaisuista. On oikeudenmukaista ja luonnollista, että viranomainen voi palkita kekseliäät tai mielikuvitukselliset merkit [43] suojaamalla niitä muita laajemmin ja että se soveltaa tiukempia perusteita niihin merkkeihin, jotka rajoittuvat kuvaamaan kyseisen tavaran osia tai ominaisuuksia. Talouskehityksen ja yrittäjyyden edistämisen kannalta ei mielestäni ole myöskään tarkoituksenmukaista, että jo vakiintuneet toimijat voivat rekisteröidä itselleen kaikki ajateltavissa olevat tai tehokkaimmat kuvaavat yhdistelmät uusien toimijoiden haitaksi, sillä viimeksi mainitut joutuvat tällöin käyttämään mielikuvitusnimiä, joiden säilyttäminen tai iskostaminen on hankalampaa.

Edellä mainituista syistä katson, että yhteisöjen tuomioistuimen nimenomaisen tuomion puuttuessa voidaan edelleen soveltaa asiassa Windsurfing Chiemsee annetussa tuomiossa luotua oikeuskäytäntöä, jossa tunnustetaan tietty vapaana pitämisen tarve yhteisön tavaramerkkilainsäädännössä.

62. Gerechtshof tiedustelee niin ikään sen seikan mahdollista vaikutusta merkintöjen kuvaavuuden arvioinnissa, että kansallisen lainsäädännön mukaan oikeus tavaramerk-

42 — Minuun ei tältä osin vaikuta se seikka, että tällainen näkökanta voi Procter & Gamblen mukaan edustaa "vanhentunutta tavaramerkkikäsitystä" (Baby-dry-tuomion 30 kohta).

43 — Nämä merkit ovat erittäin erottamiskykyisiä. Ks. asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507, 18 kohta).

kiin, joka on ilmaistu yhdellä Benelux-alueeseen kuuluvan valtion kansallisella tai alueellisella kielellä, koskee myös ilmaisun käännöksiä näille muille kielille.

63. Kansallisten viranomaisten on direktiivin täytäntöönpanossa valvottava, että direktiivin säännöksiä noudatetaan niiden toimivaltaan kuuluvilla alueilla. Jos tietyllä alueella on päätetty myöntää tavaramerkkiin oikeus, joka kattaa eri kielialueita, on direktiivin tavoitteiden mukaista, että merkin kuvaavuus selvitetään arvioimalla sitä suhteessa kuhunkin kieleen.

5. Osista koostuvat sanamerkit (kysymykset X.a ja X.b)

64. Kansallinen tuomioistuin haluaa tietää, voiko sellaisella merkillä, joka koostuu useista osista, joista kultakin puuttuu erottamiskyky, olla tällainen erottamiskyky vai onko sillä erottamiskyky ainoastaan silloin, kun yhdistelmä on enemmän kuin osatekijöidensä summa, ja vaikuttaako tähän millään tavalla synonyymien olemassaolo tai ominaisuuden — olennainen tai toissijainen — luonne.

65. Ensiksi on syytä korostaa, että sellaisten osien yhdistelmällä, joista kultakin puuttuu erottamiskyky, voi olla tällainen erottamiskyky edellyttäen, että se on enemmän kuin vain osatekijöidensä summa.

66. On siis ainoastaan selvitettävä, milloin jostakin yhdistelmästä syntyy merkki, joka ei ole pelkästään osiensa yhteenlaskettu summa.

67. Tämä sama ongelma oli keskeisellä sijalla edellä mainitussa Baby-dry-tuomiossa. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että kun kyse on tavaramerkeistä, jotka muodostuvat sanoista, tulisi merkin mahdollista kuvailevuutta arvioida tarkastelemalla paitsi kutakin sanaa erikseen myös niiden muodostamaa kokonaisuutta. *Kaikki havaittavat erot* rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun sanamerkin ja sen terminologian välillä, jota kyseessä olevat kuluttajat yleisesti käyttävät kuvaillessaan tavaroita tai palveluita tai niiden olennaisia ominaisuuksia, ovat omiaan aiheuttamaan sen, että tämä sanamerkki on katsottava erottamiskykyiseksi ja näin ollen rekisteröintikelpoiseksi.[44]

Yhteisöjen tuomioistuin totesi sanamerkkiä "Baby-dry" konkreettisesti tarkasteltuaan, että englanninkielisen kuluttajan näkökul-

44 — Edellä mainitun Baby-dry-tuomion 40 kohta.

masta katsottaessa se koostuu sanoista, jotka ovat itsessään kuvailevia mutta joiden yhdistelmä on epätavallinen, joten se ei ole englannin kielellä tunnettu ilmaisu, jolla viitattaisiin näihin tavaroihin tai kuvailtaisiin niiden olennaisia ominaisuuksia; näin ollen se voi olla erottamiskykyinen eikä siihen voida soveltaa hylkäysperustetta. [45]

68. Kyseiseen tuomioon liittyy useita ongelmia.

Ensiksi — kuten olen jo aiemmin huomauttanut — se herättää epätietoisuutta vain noin 2,5 vuotta sitten asiassa Windsurfing Chiemsee annetussa tuomiossa luodun oikeuskäytännön sovellettavuudesta vapaana pitämisen tarpeen tunnustamisen osalta.

Toiseksi — kuten olen niin ikään jo todennut — siinä oletetaan, että keskivertokuluttajan äidinkielen on oltava englanti, kun riidanalaisen sanamerkin etuna oli nimenomaan se, että sillä välitettiin voimakkaan kuvaileva viesti monikieliselle yleisölle, jonka voidaan joka tapauksessa olettaa tuntevan ainakin tämän aikamme lingua francan alkeet.

Kolmanneksi siinä arvioidaan tosiseikkoja, kuten todennäköisten kuluttajien käsitystä sanamerkin kuvailevuudesta, mikä ei kuulu muutoksenhakuelimen tehtäviin ja mihin sillä ei ole tarvittavia välineitä, sillä asiasta ei ollut tehty minkäänlaista asiantuntijatutkimusta. [46]

69. En ole samaa mieltä myöskään ehdotetusta kokeesta, jonka perusteella kuvailevista osista koostuva yhdistelmä olisi katsottava erottamiskykyiseksi. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tähän riittävät "*kaikki havaittavat erot*" sen terminologian, jota yleisesti käytetään kuvaillessa tavaroita tai niiden olennaisia ominaisuuksia, ja asianomaisen sanamerkin välillä.

Kyseisessä vähimmäistason kokeessa ei oteta huomioon vapaana pitämisen tarpeen — joka sivuutetaan tuomiossa — soveltamisesta mahdollisesti johtuvaa mukautta-

45 — Idem, 42–44 kohta.

46 — Tarkoituksenani ei ole syventyä lähemmin markkinointitutkimukseen, mutta vaikuttaa ilmeiseltä, että kertakäyttövaippojen ostajat ovat yleensä suvunjatkamisiässä olevia henkilöitä. Lisäksi heidän äidinkielensä on tuomion mukaan oltava englanti. Yhteisöjen tuomioistuin on kuitenkin ilman minkään ulkopuolisen tutkimuksen tukea päättänyt esittää oman ratkaisunsa kyseessä olevan sanamerkin kuvailevuudesta huolimatta siitä, että ainoastaan yksi tuomioistuimen muodostaneista jäsenistä oli englanninkielinen ja että kaikki näyttävät ohittaneen tuon onnellisen iän. Lisäksi se omaksuu liian akateemisen asenteen arvioidessaan, että "Baby-dry" on epätavallinen yhdistelmä ja että se ei ole englannin kielellä tunnettu ilmaisu. Olisi ollut aiheellista kysyä, voiko kyseinen rakenne pikemminkin tuoda mieleen seuraavanlaisen rakenteen: "This product keeps my *baby dry*." Jos viitehenkilöksi olisi otettu kuka tahansa mainitussa iässä oleva eurooppalainen kuluttaja, joka mahdollisesti tietää kummankin sanan, olisi voitu todeta, että valittu sanajärjestys vastaa romaanisten kielten puhujien kieliopillista sanajärjestystä.

mista, joten se ei mielestäni riitä varmistamaan, ettei tavaramerkeillä olisi kuvaavuutta.

70. Kyseessä on kuitenkin yhteisöjen tuomioistuimen aivan äskettäin ja vieläpä täysistunnossaan antama tuomio, joten on luultavasti hyödytöntä vaatia oikeuskäytännön muuttamista. Minun on siis tyydyttävä ehdottamaan, että 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla ero katsottaisiin havaittavaksi silloin, kun se vaikuttaa joko merkin muodon tai sen merkityksen merkittäviin osiin. Muodon osalta tällainen ero on olemassa aina, kun yhdistelmän epätavallisuuden tai mielikuvituksellisuuden takia uudissana on enemmän kuin siihen sisältyvien sanojen yhteenlaskettu summa. Merkityksen osalta eron havaittavuus edellyttänee, että osista koostuvan merkin herättämä mielleyhtymä ei täysin vastaa kuvailevien osien merkintöjen summaa.

71. Tämä tulkinta on johdonmukainen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdasta asian C-299/99, Philips, yhteydessä esittämäni tulkinnan kanssa.[47] Artiklan 1 kohdan e alakohdassa kielletään rekisteröimästä "merkit, jotka muodostuvat yksinomaan [tietyistä muodoista]", kun taas c alakohdassa kielletään rekisteröimästä "yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat — — osoittaa — — ". Vaikka säännösten taustalla olevat syyt ovat erilaiset, tekstien rinnasteisuuden takia on perusteltua antaa kumpaankin asiaan yhdenmukainen ratkaisu.

72. Katsoin jo viimeksi mainitussa asiassa, että e alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetulla täysin toiminnallisella muodolla on ymmärrettävä sellaisia muotoja, joiden *olennaiset ominaispiirteet* johtuvat tietyn teknisen tuloksen tavoittelusta. Muutin tulkintaani "olennaisista ominaispiirteistä" ainoastaan siksi, että halusin täsmentää, että vaikka muotoon liittyisi jokin *toiminnalliselta kannalta vähämerkityksinen* piirre, kuten väri, merkkiä ei silti voitaisi rekisteröidä.

Myöskään c alakohdan nojalla ei voida pitää merkityksellisinä kaikkia eroja vaan ainoastaan kuvauksen kannalta olennaisia eroja.

73. Kun on kyse toiminnallisten muotojen tavaramerkiksi rekisteröinnin kieltämisestä, katsoin, että vaikka aiheutuisi vain pieni riski siitä, että tavaramerkkioikeuden soveltamisalaa laajentamalla rajoitetaan epäasianmukaisesti patenttioikeuden soveltamisalaa, on vaikea ymmärtää, miksi tällainen riski olisi otettava, koska toimijat voivat suojella tavaroitaan esimerkiksi lisäämällä mielivaltaisia osia merkkeihin.

47 — 23.1.2001 esitetty ratkaisuehdotus (tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475 ja s. I-5478).

74. Vastaava päätelmä soveltuu myös nyt esillä olevaan asiaan: kuvaavien tavaramerkkien kieltämisellä mahdollistetaan, että kaikki voivat vapaasti käyttää merkkejä, jotka osoittavat tavaroita tai palveluja tai niiden olennaisia ominaisuuksia. Vaikka direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa estetään tavaramerkin haltijaa kieltämästä tällaisten merkintöjen käyttö, sallimalla kuvaavien tavaramerkkien rekisteröinti estetään epäoikeudenmukaisesti joitakin toimijoita käyttämästä tällaisia merkintöjä *tavaramerkkeinä* ja tehdään pysyväksi ensin saatu oikeus nopeasti ehtyvään perintöön eli kyseisten tavaroiden osalta myönteisiä mielleyhtymiä herättäviin kuvaaviin sanoihin. Minun on vaikea ymmärtää, miksi oikeusjärjestyksessä olisi otettava tällainen jäykistymisen riski, kun toimijat voivat vaivatta turvautua mielikuvituksellisiin tai omaperäisiin ratkaisuihin.

75. Edellä sanotusta seuraa, että synonyymien olemassaoloon tai merkin kuvaavan sisällön olennaiseen tai toissijaiseen luonteeseen liittyvät näkökohdat eivät ole merkityksellisiä tutkittaessa sen kuvaavuutta.

76. Gerechtshof haluaa tietää, onko kuvaavista osista koostuvan merkin erottamiskyvyn arvioinnin kannalta merkitystä sillä, että tavaramerkkisuoja, joka on ilmaistu yhdellä kansallisella tai alueellisella kielellä, koskee myös ilmaisun käännöksiä näille kielille.

77. Kuten olen jo aiemmin todennut, [48] jos tietyllä alueella on päätetty myöntää tavaramerkkiin oikeus, joka kattaa eri kielialueita, on direktiivin tavoitteiden mukaista, että merkin kuvaavuus selvitetään arvioimalla sitä suhteessa kuhunkin kieleen.

6. *Benelux-alueen oikeuden erityispiirteet*

78. Kansallisen tuomioistuimen kysymys XII.a koskee sen tutkintatavan merkityksellisyyttä, jota tavaramerkkiviraston on noudatettava kansallisen oikeuden mukaisesti erityisesti korjattaessa "rekisteröintihakemuksia, joita ei selvästikään voida hyväksyä", ja asianomaisten hallitusten yhteistä kommentaaria Benelux-tavaramerkkilain muuttamisesta tehtyyn pöytäkirjaan. [49]

79. Tämä kysymys ei selvästikään edellytä yhteisön oikeuden vaan Benelux-alueella voimassa olevan oikeuskäytännön tulkintaa, johon yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta ei yllä. Tästä syystä kysymys on jätettävä tutkimatta.

48 — Ks. edellä 63 ja 64 kohta.

49 — Ks. edellä 23 kohta.

Ratkaisuehdotus

80. Edellä sanotun perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Gerechtshof te 's-Gravenhagen esittämään ennakkoratkaisupyyntöön seuraavasti:

1) Toimivaltaisen viranomaisen on merkin rekisteröintikelpoisuutta tavaramerkiksi arvioidessaan otettava huomioon jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY mukaisesti paitsi merkki sellaisena kuin se on esitetty rekisteröitäväksi myös muut seikat, kuten mahdollinen käytössä erottamiskykyiseksi tuleminen tai harhaanjohtamis- tai sekaannusvaara keskivertokuluttajien keskuudessa, suhteessa tavaroihin tai palveluihin, joista merkkiä käytetään.

2) Merkin kuvaavuuden puuttuminen ei tarkoita, että sillä olisi erottamiskyky: merkit ovat erottamiskykyisiä, kuvaavia tai yleisiä ainoastaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta.

3) Direktiivin vastaisena ei ole pidettävä sellaista kansallista järjestelmää, jonka mukaisesti hakija voi luopua tavaramerkkisuojasta sellaisten tavaroiden osalta, joilla on tai joilta puuttuu tietty ominaisuus.

4) Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ei ainoastaan kielletä rekisteröimästä tavaramerkeiksi sellaisia kuvaavia merkkejä, jotka tällä hetkellä yhdistetään asianomaisessa kohderyhmässä kyseisen tyyppisiin tavaroihin, vaan sitä sovelletaan myös niihin merkkeihin, joita voidaan kohtuullisen todennäköisesti käyttää vastaisuudessa kyseisissä kohderyhmissä.

5) Jos tietyllä direktiivin soveltamisalaan kuuluvalla alueella on päätetty myöntää tavaramerkkiin oikeus, joka kattaa eri kielialueita, on direktiivin tavoitteiden mukaista, että merkin kuvaavuus selvitetään arvioimalla sitä suhteessa kuhunkin kieleen.

6) Kun kyse on tavaramerkeistä, jotka muodostuvat sanoista, tulisi merkin mahdollista kuvailevuutta arvioida tarkastelemalla paitsi kutakin sanaa erikseen myös niiden muodostamaa kokonaisuutta. Kaikki havaittavat erot rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun sanamerkin ja sen terminologian välillä, jota kyseessä olevat kuluttajat yleisesti käyttävät kuvaillessaan tavaroita tai palveluita tai niiden olennaisia ominaisuuksia, ovat omiaan aiheuttamaan sen, että tämä sanamerkki on katsottava erottamiskykyiseksi. Tältä osin ero katsotaan havaittavaksi silloin, kun se vaikuttaa joko merkin muodon tai sen merkityksen merkittäviin osiin.