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

1. Nyt esillä olevalla ennakkoratkaisukysymyksellä, joka on ensimmäinen Benelux-Gerechtshofin esittämä ennakkoratkaisukysymys, pyritään arvioimaan osista koostuvien sanamerkkien erottamiskykyä. Tämä kysymys on esitetty vastaavassa yhteydessä muun muassa asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV vastaan Benelux-tavaramerkkivirasto, jossa ennakkoratkaisua on pyytänyt Gerechtshof te 's-Gravenhage eli Haagin muutoksenhakutuomioistuin.

Pääasian tosiseikat

2. Campina teki 18.3.1996 Benelux-tavaramerkkivirastolle (Benelux-Merkenbureau, jäljempänä tavaramerkkivirasto) hakemuksen tavaramerkistä BIOMILD luokkiin 29, 30 ja 32 (elintarvikkeet ja juomat) kuuluville tavaroille.

3. Tavaramerkkivirasto lähetti 3.9.1996 Campinalle Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain (Eenvormige Beneluxwet, jäljempänä Benelux-tavaramerkkilaki) 6 bis §:n 3 momentissa tarkoitetun ilmoituksen. Campina ei hyväksynyt tässä ilmoituksessa esitettyjä väitteitä, mutta tavaramerkkivirasto ilmoitti Campinalle 7.3.1997, ettei rekisteröitäväksi haettua tavaramerkkiä rekisteröitäisi. Campina nosti Gerechtshof te 's-Gravenhagessa eli Haagin muutoksenhakutuomioistuimessa kanteen Benelux-tavaramerkkilain 6 ter §:n nojalla, mutta kanne hylättiin.

4. "Bio"-etuliitettä käytetään usein kuvaamaan elintarvikkeiden tietynlaista aitoutta, kun taas "mild" tarkoittaa hollannin kielellä "mietoa". "Biomild" on uusi sana siten, ettei se ennen hakemuksen tekemistä ollut hollannin kielen sana. Sekä sanalle BIO että sanalle MILD on synonyymeja, joita voidaan käyttää perustellusti osoittamaan yleisölle, että kyseisellä tavaralla on sellaiset ominaisuudet, joita näillä sanoilla kuvataan.

5. Campina on vuoden 1996 syyskuusta alkaen käyttänyt tavaramerkkiä BIOMILD laajamittaisesti ja mainostanut voimallisesti

1 — Alkuperäinen kieli: espanja.

tavaroita, jotka se on varustanut kyseisellä tavaramerkillä, joten silloin, kun tavaramerkkivirasto päätti evätä tavaramerkin rekisteröinnin (7.3.1997), olisi pitänyt katsoa, että merkin erottamiskyky olisi lisääntynyt huomattavasti, tai ainakin todeta, että se oli tullut käytössä erottamiskykyiseksi.

6. Hoge Raad, jonka ratkaistavaksi pääasia siirrettiin kassaatiomenettelyssä, esitti Benelux-Gerechtshofille yhdeksän ennakkoratkaisukysymystä.

7. Benelux-Gerechtshof katsoi, että kolmeen edellä mainituista kysymyksistä vastaaminen edellyttää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (jäljempänä direktiivi) 2 artiklan ja 3 artiklan 1 kohdan tulkintaa, sillä Benelux-tavaramerkkilaissa oleva käsite "erottamiskyky" vastaa direktiivissä olevaa käsitettä "erottamiskyky" (ja Pariisin yleissopimuksessa olevaa vastaavaa käsitettä).

Esitetyt ennakkoratkaisukysymykset

8. Benelux Gerechtshof päätti 20.6.2000 tekemällään välipäätöksellä lykätä asian käsittelyä ja esittää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"A) 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?

B) 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 erot-

tamiskyky 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?

C) 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

9. Kuten olen jo maininnut, Benelux-Gerechtshofin esittämät ennakkoratkaisukysymykset ovat samoja kuin Gerechtshof te 's-Gravenhagen asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV vastaan Benelux-tavaramerkkivirasto, merkin "Postkantoor" rekisteröimisestä esittämät ennakkoratkaisukysymykset.

10. Tästä syystä tyydyn viittaamaan kyseisessä asiassa tänä samana päivänä esittämääni ratkaisuehdotukseen ja erityisesti sen 35—48 ja 65—76 kohtaan.

Ratkaisuehdotus

11. Ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Benelux-Gerechtshofin esittämään ennakkoratkaisupyyntöön seuraavasti:

1) Toimivaltaisen viranomaisen on arvioidessaan, voidaanko merkki rekisteröidä tavaramerkiksi, otettava huomioon jäsenvaltioiden tavaramerkkilain-

säädännön 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) Kun kyse on tavaramerkeistä, jotka muodostuvat sanoista, on merkin mahdollista kuvailevuutta arvioitava 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.