JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
YVES BOT
29 päivänä marraskuuta 2011 [1]

Asia C-307/10

Chartered Institute of Patent Attorneys
vastaan
Registrar of Trade Marks

(Ennakkoratkaisupyyntö – The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks, välittäjänä High Court of Justice (England & Wales) (Yhdistynyt kuningaskunta))

Tavaramerkit — Direktiivi 2008/95/EY — Asetus (EY) N:o 207/2009 — Tavaramerkin suojan laajuus — Niiden tavaroiden tai palvelujen yksilöinti, joita varten tavaramerkkisuojaa haetaan — Selvyyden ja täsmällisyyden vaatimukset — Nizzan luokituksen mukaisten luokkien luokkaotsikoiden käyttö — SMHV:n pääjohtajan tiedonanto nro 4/03

1. Tavaramerkin rekisteröinnin kaksi keskeistä osatekijää ovat yhtäältä merkki sekä toisaalta ne tavarat ja palvelut, joita merkki edustaa. Kummallakin osatekijällä voidaan määritellä rekisteröidyn tavaramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde.

2. Yhteisöjen tuomioistuin on asiassa Sieckmann antamassaan tuomiossa [2] määrittänyt edellytykset, jotka merkin on täytettävä muodostaakseen tavaramerkin. Nyt käsiteltävä asia tarjoaa vastedes mahdollisuuden määritellä niiden tavaroiden tai palvelujen yksilöintiä ohjaavat säännöt, joita varten tavaramerkkisuojaa haetaan, ja välillisesti mahdollisuuden arvioida sisämarkkinoiden harmonisointiviraston, SMHV:n, (tavaramerkit ja mallit) tähän asti soveltamien sääntöjen laajuutta. Tämä on erityisen tärkeä kysymys nykyään, kun kansalliset tavaramerkkivirastot ja SMHV kehittelevät toisistaan poikkeavia käytäntöjä, jotka johtavat erilaisiin rekisteröinnin edellytyksiin unionin lainsäätäjän tavoitteiden vastaisesti.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

A *Nizzan sopimus*

3. Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva 15.6.1957 tehty sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, [3] on tehty teollisoikeuden suojelemista koskevan yleissopimuksen [4] 19 artiklan mukaisesti; yleissopimuksella säännellään tavaramerkkilainsäädäntöä kansainvälisesti. Nizzan sopimuksen 1 artiklan mukaan sopimuksen tarkoituksena on helpottaa tavaramerkkien rekisteröintiä Nizzan luokituksen avulla.

1 — Alkuperäinen kieli: ranska.

2 — Asia C-273/00, Sieckmann, tuomio 12.12.2002 (Kok., s. I-11737).

3 — Jäljempänä Nizzan sopimus. Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) tietokannan mukaan ainoastaan Kyproksen tasavalta ja Maltan tasavalta ovat Nizzan sopimuksen ulkopuolella. Niiden on kuitenkin käytettävä sellaisten tavaroiden ja palveluiden yhteistä luokitusta, joita varten tavaramerkki on rekisteröity (jäljempänä Nizzan luokitus).

4 — Pariisissa 20.3.1883 allekirjoitettu yleissopimus, jota on viimeksi tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, nide 828, nro 11851, s. 305; jäljempänä Pariisin yleissopimus).

4. Nizzan sopimuksen 2 artiklassa määritellään Nizzan luokituksen oikeudellinen vaikutus ja sen käyttö. Siinä määrätään seuraavaa:

”1) Huomioon ottaen tämän sopimuksen asettamat velvoitteet, luokituksen vaikutus on se, minkä jokainen erityisliittoon kuuluva maa sille antaa. Luokitus ei etenkään sido erityisliittoon kuuluvia maita tavaramerkin suojan laajuuden arvostelemisessa tai palvelumerkkien tunnustamisessa.

2) Jokainen erityisliittoon kuuluva maa pidättää itselleen oikeuden käyttää luokitusta joko pää- tai apujärjestelmänä.

3) Erityisliittoon kuuluvien maiden toimivaltaisten virastojen tulee sisällyttää tavaramerkkien rekisteröintiä koskeviin virallisiin asiakirjoihin ja julkaisuihin niiden luokituksen mukaisten luokkien numerot, joihin tavarat tai palvelut, joille tavaramerkki on rekisteröity, kuuluvat.

- -”

5. Nizzan luokitusta ylläpitää WIPOn kansainvälinen toimisto. Luokitus käsittää luokkien luettelon, johon on tarpeen vaatiessa liitetty selventäviä huomautuksia, sekä kuhunkin luokkaan kuuluvien tavaroiden ja palvelujen aakkosellisen luettelon. Nizzan luokitukseen kuuluu nykyään luettelo 34 tavaraluokan ja 11 palveluluokan otsikoista. Luokkaotsikoiksi sisältyvät tavaroiden tai palvelujen nimikkeet muodostavat niiden alojen yleisnimikkeet, joihin tavarat ja palvelut lähtökohtaisesti kuuluvat.[5] Nizzan luokituksen yhdeksäs laitos, joka tuli voimaan 1.1.2007, sisältää 11 600 nimikkeen aakkosellisen luettelon.

6. Nizzan luokitusta on sovellettava yhteisön tavaramerkkejä koskeviin hakemuksiin ja rekisteröinteihin.

B *Direktiivi 2008/95/EY*

7. Direktiivi 2008/95/EY[6] on annettu sellaisten erojen poistamiseksi jäsenvaltioiden lainsäädännöstä, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Direktiivillä lähennetään ainoastaan niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan. Näihin säännöksiin kuuluvat tavaramerkin rekisteröinnin edellytykset määrittelevät säännökset sekä säännönmukaisesti rekisteröityjen tavaramerkkien saaman suojan määrittävät säännökset. Näiden säännösten on kansainvälisten sitoumusten vuoksi oltava täysin sopusoinnussa Pariisin yleissopimuksen määräysten kanssa, eivätkä ne saa vaikuttaa jäsenvaltiolle yleissopimuksesta johtuviin velvoitteisiin.

8. Direktiivin 2 artiklassa määritellään tavaramerkin muodostavat merkit seuraavasti:

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

9. Direktiivin 3 artiklassa luetellaan tavaramerkin rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet. Tavaramerkkejä ei saa rekisteröidä tai jo rekisteröidyt tavaramerkit on julistettava mitättömiksi esimerkiksi silloin, jos niiltä puuttuu erottuvuus tai ne muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden käyttötarkoituksen.

5 — Ks. sekä Nizzan luokituksen käyttäjän oppaan yleiset huomiot ja 1 kohta, saatavilla WIPOn internetsivustolla.

6 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/95/EY (EUVL L 299, s. 25; jäljempänä direktiivi).

10. Direktiivin 4 artiklassa luetellaan aiemmin rekisteröidyn tavaramerkin etuoikeutta koskevat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet.

11. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan ”rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin”, ja sen haltija voi yksinoikeuden turvin esimerkiksi kieltää muita käyttämästä elinkeinotoiminnassa merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja koskee samoja tavaroita tai palveluja kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity.

C *Asetukset (EY) N:o 207/2009 ja (EY) N:o 2868/95*

12. Asetuksen (EY) N:o 207/2009[7] tarkoituksena on yhteismarkkinoiden toteuttamiseksi luoda kansallisen tavaramerkin rinnalle yhteisön tavaramerkki, joka hankitaan yhtä ainoaa menettelyä noudattaen, jolla on yhdenmukainen suoja unionissa ja jonka vaikutus ulottuu kaikkien jäsenvaltioiden alueelle. Yhteisön tavaramerkillä ei korvata kansallisia suojajärjestelmiä, jotka pysyvät voimassa. Yhteisön tavaramerkin rekisteröinti ja hallinto kuuluvat SMHV:n toimivaltaan.

13. Asetuksen 4 sekä 7–9 artikla sisältävät direktiivin 2–5 artiklaa vastaavat säännökset.

14. Asetuksen 26 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sitä vastoin säädetään, että yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa on oltava luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan. Asetuksen (EY) N:o 2868/95[8] 2 säännön 2 kohdan mukaan ”[tämä] luettelo - - on muotoiltava niin, että [tavaroiden ja palvelujen] laatu ilmenee selvästi ja jokainen niistä voidaan luokitella ainoastaan yhteen Nizzan luokituksen mukaiseen luokkaan”.

15. Lisäksi asetuksen 28 artiklan, luettuna yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 2 säännön 1 kohdan kanssa, mukaan tavarat ja palvelut, joita varten yhteisön tavaramerkkiä haetaan, luokitellaan Nizzan luokituksen mukaisesti. Täytäntöönpanoasetuksen 2 säännön 4 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Tavaroiden luokitus palvelee yksinomaan hallinnollisia tarkoituksia. Tämän vuoksi tavaroita ja palveluja ei voida pitää toistensa kaltaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen samassa luokassa, eikä niitä voida pitää erilaisina sillä perusteella, että ne esiintyvät Nizzan luokituksen eri luokissa.”

D *SMHV:n pääjohtajan tiedonanto nro 4/03*

16. SMHV:n pääjohtajan tiedonannon nro 4/03[9] tavoitteena on tiedonannon I osan mukaan selittää ja täsmentää SMHV:n käytäntöä, joka ”koskee luokkaotsikoiden käyttöä ja tämän käytön vaikutuksia, kun yhteisön tavaramerkkiä koskevia hakemuksia tai rekisteröintejä rajoitetaan tai niistä luovutaan osittain tai kun ne ovat väite- tai kumoamismenettelyn kohteena”.

17. Tiedonannossa nro 4/03 olevan III osan toisesta kohdasta seuraa, että Nizzan luokituksen mukaisten yleisnimikkeiden tai kokonaisten luokkaotsikoiden käyttö tarkoittaa yhteisön tavaramerkkihakemuksessa tavaroiden ja palveluiden asianmukaista eritelmää, luokitusta ja ryhmittelyä.

18. Kyseisessä kohdassa todetaan erityisesti, ettei ”SMHV vastusta yleisnimikkeiden ja luokkaotsikoiden käyttämistä sen vuoksi, että ne olisivat liian epäselviä tai epämääräisiä, toisin kuin joidenkin Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kansallisten virastojen käytännöissä tehdään tiettyjen luokkaotsikoiden ja yleisnimikkeiden osalta”.

7 — Yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1; jäljempänä asetus).

8 — Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annettu komission asetus (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1; jäljempänä täytäntöönpanoasetus).

9 — 16.6.2003 annettu tiedonanto luokkaotsikoiden käytöstä yhteisön tavaramerkkihakemuksia ja -rekisteröintejä varten laadittavissa tavaroiden ja palvelujen luetteloissa.

19. Tiedonannon IV osassa todetaan lisäksi seuraavaa:

”34 tavaroiden luokkaa ja 11 palvelujen luokkaa käsittävät kaikki tavarat ja palvelut, minkä vuoksi kaikkien tietyn luokan luokkaotsikkoon kuuluvien yleisnimikkeiden käyttäminen merkitsee kaikkia tähän tiettyyn luokkaan kuuluvia tavaroita ja palveluja koskevaa rekisteröintivaatimusta.

Samoin tietyn, luokkaotsikoihin kuuluvan yleisnimikkeen käyttö koskee kaikkia tämän yleisnimikkeen piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja, jotka on asianmukaisesti luokiteltu samaan luokkaan. - -”

20. Tiedonannon V kohdassa todetaan seuraavaa:

”Väite- ja kumoamismenettelyjen osalta sääntö, jonka mukaan kokonaisten luokkaotsikoiden käyttö tietyssä luokassa tarkoittaa, että kaikki tähän luokkaan kuuluvat tavarat lasketaan mukaan, aiheuttaa sen, että kun uudempi hakemus tai rekisteröinti koskee samaan luokkaan asianmukaisesti luokiteltuja tavaroita tai palveluja, nämä ovat samoja kuin aikaisemman tavaramerkin piiriin kuuluvat tavarat tai palvelut. Kun eritelmään eivät sisälly kaikki erityisten luokkaotsikoiden yleisnimikkeet vaan ainoastaan yksi tai jotkut niistä, tavarat ja palvelut ovat samoja vain, jos jokin erityinen osa kuuluu yleisnimikkeen piiriin.[- -]”

E *Kansallinen lainsäädäntö*

21. Vuoden 1994 tavaramerkkilain (Trade Marks Act 1994, jäljempänä vuoden 1994 laki), jolla direktiivi saatettiin osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista lainsäädäntöä, 32 §:n 2 momentin c kohdan mukaan tavaramerkkihakemuksessa on mainittava tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä haetaan.

22. Vuoden 1994 lain 34 §:n 1 momentin mukaan tavarat tai palvelut on luokiteltava laissa säädetyn luokituksen mukaisesti.

23. Vuoden 1994 lakia on täydennetty vuoden 2008 tavaramerkkiasetuksella (Trade Marks Rules 2008), jolla säännellään UK Intellectual Property Officen (Yhdistyneen kuningaskunnan henkisen omaisuuden virasto) käytäntöjä ja menettelyjä. Tämän asetuksen 8 säännön 2 kohdan b alakohdan mukaan hakijan on eriteltävä tavarat tai palvelut, joita varten kansallista tavaramerkkiä haetaan, siten, että niiden luonne ilmenee selvästi.

II Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

24. Chartered Institute of Patent Attorneys (jäljempänä CIPA) haki 16.10.2009 Registrar of Trade Marksilta (jäljempänä Registrar) nimikkeen IP TRANSLATOR rekisteröimistä tavaramerkiksi Nizzan luokituksen mukaiseen luokkaan 41 ”Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat” kuuluvia tavaroita varten.

25. Tutkittuaan hakemuksen tiedonannon nro 4/03 valossa Registrar hylkäsi sen. Koska hakemuksessa viitataan Nizzan luokituksen mukaisen luokan 41 otsikkoon, Registrar tutki rekisteröinnin ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaoloa kaikkiin tähän luokkaan kuuluviin palveluihin nähden, joihin myös käännöspalvelut lukeutuvat. Registrar kuitenkin katsoi tavaramerkin IP TRANSLATOR kuvaavan näitä palveluja, minkä vuoksi se hylkäsi sen rekisteröinnin.

26. CIPA valitti päätöksestä ja väitti, ettei sen rekisteröintihakemuksessa mainittu eikä sillä pyritty kattamaan Nizzan luokituksen mukaiseen luokkaan 41 kuuluvia käännöspalveluja. The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of The Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks -nimisen elimen (Lord Chancellorin vuoden 1994 lain 76 §:n mukaisesti määräämä ratkaisija valitusasioissa, jotka koskevat tavaramerkkirekisteriviranomaisen päätöksiä, Yhdistynyt kuningaskunta) mukaan näiden palvelujen ei yleensä katsota kuuluvan palvelujen alaluokkaan ”Koulutus; koulutuksen järjestäminen; ajanviete; urheilu- ja kulttuuritoiminnat”.

27. Unionin tuomioistuimeen toimitetusta asiakirja-aineistosta ilmenee, että 167 kirjausta sisältävän aakkosellisen luettelon lisäksi, jossa eritellään Nizzan luokituksen mukaiseen luokkaan 41 kuuluvat palvelut, Registrarin vuoden 1994 lain soveltamiseksi hallinnoimassa tietokannassa on yli 2 000 hakusanaa, joissa eritellään kyseiseen luokkaan 41 kuuluvat palvelut, ja että SMHV:n asetuksen soveltamiseksi hallinnoima Euroace-tietokanta sisältää yli 3 000 hakusanaa.

28. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin toteaa, että jos Registrarin näkemys pitäisi paikkansa, CIPAn rekisteröintihakemus kattaisi kaikki edellä mainitut kirjaukset, myös käännöspalvelut. Tällöin hakemus kattaisi myös palvelut, joita ei mainita hakemuksessa eikä yhdessäkään hakemuksesta johtuvassa rekisteröinnissä. Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen mielestä tällainen tulkinta olisi ristiriidassa niiden selvyyttä ja täsmällisyyttä koskevien vaatimusten kanssa, joita on noudatettava niiden tavaroiden ja palvelujen yksilöinnissä, joita tavaramerkkihakemus koskee.

29. Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin mainitsee myös Euroopan tavaramerkinhaltijoiden yhdistyksen (Association of European Trade Mark Owners, Marques) vuonna 2008 tekemän tutkimuksen, jossa osoitettiin, että käytännöt vaihtelevat jäsenvaltioiden välillä siten, että osa toimivaltaisista viranomaisista soveltaa tiedonannon nro 4/03 mukaista tulkinnallista lähestymistapaa ja osa ei.

30. Saadakseen selvyyden näihin asioihin The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”Onko - - direktiivin asiayhteydessä

1) välttämätöntä, että ne tavarat tai palvelut, joita tavaramerkkihakemus koskee, yksilöidään selvästi ja täsmällisesti, ja jos on, miten selvästi ja täsmällisesti?

2) sallittua käyttää niiden tavaroiden ja palvelujen yksilöinnissä, joita tavaramerkkihakemus koskee, [Nizzan luokituksen mukaisiin] luokkaotsikoihin sisältyviä yleisiä ilmaisuja?

3) välttämätöntä tai sallittua, että [Nizzan luokituksen mukaisiin] luokkaotsikoihin sisältyvien yleisten ilmaisujen käyttöä tulkitaan - - tiedonannon nro 4/03 mukaisesti?”

31. Huomautuksia ovat esittäneet pääasian asianosaiset sekä Yhdistyneen kuningaskunnan, Tšekin, Tanskan, Saksan, Irlannin, Ranskan, Itävallan, Puolan, Portugalin, Slovakian ja Suomen hallitukset sekä SMHV ja Euroopan komissio.

III Asian arviointi

32. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pyytää ennakkoratkaisukysymyksillään unionin tuomioistuinta lähinnä määrittämään vaatimukset niiden tavaroiden tai palvelujen yksilöinnille, joita varten kansallisen tavaramerkin hakija hakee suojaa.[10] Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii tässä suhteessa Nizzan luokituksen mukaisten luokkaotsikoihin sisältyvien yleisnimikkeiden tarkoituksenmukaisuutta sekä SMHV:n pääjohtajan tiedonantonsa 4/03 yhteydessä omaksuman tulkinnan laajuutta.

A *Alustavat toteamukset*

33. Totean heti alkuun, ettei direktiivissä ole säännöksiä sellaisten tavaroiden tai palvelujen yksilöinnistä, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan. Direktiivin johdanto-osan perustelukappaleissa tarkoitettujen tavoitteiden toteuttaminen kuitenkin edellyttää tätä asiaa koskevien kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistamista.

10 — Viittaan arvioinnissani asiassa C-40/01, Ansul, 11.3.2003 annettuun tuomioon (Kok., s. I-2439) johtaneeseen julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotukseen sekä asiassa C-418/02, Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, 7.7.2005 annettuun tuomioon (Kok., s. I-5873) johtaneeseen julkisasiamies Léger’n ratkaisuehdotuksen 57–82 kohtaan.

34. Direktiivin johdanto-osan neljännessä perustelukappaleessa nimittäin todetaan, että jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön lähentäminen koskee ”kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan”. Unionin tuomioistuimen mukaan direktiivillä pyritään siten asiaa koskevien keskeisten aineellisten sääntöjen yhdenmukaistamiseen,[11] ja näihin sääntöihin kuuluvat mielestäni ne, joilla voidaan määrittää tavaramerkin suojan laajuus.

35. Lisäksi direktiivin johdanto-osan kahdeksannessa perustelukappaleessa todetaan, että ”niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä [jäsenvaltioiden] lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat”. Unionin tuomioistuin on kuitenkin todennut, että tavaroiden ja palvelujen määrittämiseen liittyvät vaatimukset ovat tavaramerkkisuojan saamiseen liittyvä aineellinen edellytys.[12]

36. Direktiivin johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan, että ”tavaroiden ja palvelujen vapaan liikkuvuuden helpottamiseksi on tärkeää varmistaa, että rekisteröidyt tavaramerkit saavat tästä lähtien saman suojan kaikkien jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä”. Tavaramerkin suojaaminen varmistetaan kuitenkin lähinnä rekisteröinnillä.[13] Koko unionin alueella yhdenmukainen tavaramerkkisuoja poistaa siten vaihtelevat rekisteröintiedellytykset ja edellyttää tavaroiden tai palvelujen yksilöintiä koskevien kansallisten lainsäädäntöjen yhdenmukaistamista.

37. Toiseksi on välttämätöntä määritellä yhteinen lähestymistapa tavaroiden tai palvelujen yksilöintiin sen mukaan, koskeeko hakemus kansallisen vai yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä.

38. On totta, kuten unionin tuomioistuin on hiljattain todennut, että yhteisön tavaramerkkijärjestelmä on itsenäinen järjestelmä, joka koostuu sille ominaisesta tavoitteiden ja sääntöjen kokonaisuudesta.[14] Kansalliset ja yhteisön tavaramerkkijärjestelmät perustuvat kuitenkin yhteisiin perusperiaatteisiin, mikä käy ilmi tavoitteiden ja aineellisten sääntöjen samanlaisuudesta. Tavaramerkin määritelmään ja hankkimiseen liittyvät säännöt sekä tavaramerkin vaikutuksia määrittävät säännöt ovat nimittäin pääosin samat riippumatta siitä, koskevatko ne kansallista vai yhteisön tavaramerkkiä. Tämä käy ilmi vertailemalla direktiivin 2, 3 ja 5–7 artiklan sekä asetuksen 4, 7, 9, 12 ja 13 artiklan sanamuotoa. Unionin tuomioistuin on lisäksi empimättä soveltanut direktiivin tiettyjen säännösten sekä erityisesti 5 artiklan tulkintaa asetuksen 9 artiklan tulkintaan.[15]

39. Vaikka kansalliset ja yhteisön tavaramerkkijärjestelmät ovat toisistaan riippumattomia, tavaramerkin elinkaaressa ne kuitenkin toimivat vuorovaikutuksessa keskenään. Tästä on useita käytännön esimerkkejä.

40. Siten esimerkiksi asetuksen 16 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkkiä käsitellään kansallisena tavaramerkkinä, joka on rekisteröity siinä jäsenvaltiossa, jossa haltijan kotipaikka sijaitsee. Jos kyseisen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen suhtautuu SMHV:tä tiukemmin tavaramerkin aineelliseen soveltamisalaan, on selvää, että tavaramerkin haltijan kannattaa hakea ennemmin yhteisön kuin kansallisen tavaramerkin rekisteröintiä.

11 — Asia C-482/09, Budějovický Budvar, tuomio 22.9.2011 (Kok., s. I-8701, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tässä asiassa oli kyse jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) tulkinnasta, ja sen säännökset ovat pääosin samat kuin direktiivin.

12 — Edellä alaviitteessä 10 mainittu asia Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, tuomion 31 kohta.

13 — Edellä alaviitteessä 2 mainittu asia Sieckmann, tuomion 37 kohta.

14 — Edellä alaviitteessä 11 mainittu asia Budějovický Budvar, tuomion 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

15 — Ks. mm. asia C-323/09, Interflora ja Interflora British Unit, tuomio 22.9.2011 (Kok., s. I-8625, 38 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

41. Lisäksi aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltija voi asetuksen 34 artiklan nojalla vaatia tämän tavaramerkin aiemmuutta jättäessään hakemuksen, joka koskee samaa yhteisön tavaramerkkiä sekä niitä samoja tavaroita tai palveluja, joita varten aikaisempi tavaramerkki on rekisteröity. Asetuksen 41 ja 42 artiklan mukaan aikaisemman kansallisen tavaramerkin haltija voi tehdä väitteen yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä vastaan, jos yhteisön tavaramerkki on sama ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan, ovat samat kuin ne, joita varten aikaisempi tavaramerkki on suojattu. Näissä kahdessa viimeksi mainitussa esimerkissä väitteiden perustelujen riittävyyden tarkastelu riippuu tavaroiden tai palvelujen samankaltaisuudesta, ja tämän vuoksi kansallisen toimivaltaisen viranomaisen ja SMHV:n on tulkittava yhdenmukaisesti tavaroiden tai palvelujen yksilöintiä ohjaavia sääntöjä.

42. Näistä esimerkeistä käy siten ilmi, että on välttämätöntä määritellä yhdenmukainen tapa suhtautua niiden tavaroiden tai palveluiden yksilöintiin, joita varten tavaramerkkisuojaa haetaan; tätä tapaa sovellettaisiin sekä kansallisissa virastoissa että SMHV:ssä. Muutoin tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmä unionissa saattaisi kärsiä epäjohdonmukaisuudesta, suuresta oikeudellisesta epävarmuudesta ja voisi jopa ruokkia oikeuspaikoilla keinottelua (forum shopping). Vastatakseen juuri näihin huolenaiheisiin komissio ilmoitti istunnossa, että direktiiviä ja asetusta koskeva lainsäädäntöuudistusprosessi aloitetaan lähiaikoina.

43. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin tulkitsee yhdenmukaisesti tavaroiden tai palvelujen yksilöintiä koskevia vaatimuksia sen mukaan, koskeeko hakemus kansallisen vai yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä, sekä ottamaan tästä syystä lähtökohdaksi asetuksessa säädetyt säännöt.

B *Tavaroiden tai palvelujen yksilöinti rekisteröintihakemuksen yhteydessä*

44. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä ennakkoratkaisukysymyksellään unionin tuomioistuimelta lähinnä sitä, onko hakijan direktiivin nojalla yksilöitävä selvästi ja täsmällisesti ne tavarat tai palvelut, joita varten suojaa haetaan, ja jos on, unionin tuomioistuimelta tiedustellaan, kuinka selvästi ja tarkasti yksilöinti on tehtävä.

45. Edellä esittämistäni syistä perustan arviointini asetuksen puitteissa käytettävissä oleviin ensimmäisiin tietoihin.

46. Niiden tavaroiden tai palvelujen yksilöintiä, joille haetaan rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, ei pidä sekoittaa niiden luokitukseen. Tavaroiden tai palvelujen yksilöintiä säännellään yksinomaan asetuksen 26 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sekä täytäntöönpanoasetuksen 2 säännön 2 kohdassa. Hakijan on näiden säännösten mukaisesti laadittava tavaroista ja palveluista luettelo, jonka avulla voidaan määrittää selvästi niiden luonne.

47. Mikään ei näin ollen viittaa siihen, että hakijan olisi käytettävä Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden sanamuotoa. Tämä täsmennys on tärkeä, sillä SMHV:n pääjohtaja pyrkii tiedonannollaan nro 4/03 antamaan Nizzan luokitukselle oikeudellisen arvon, jota sillä ei tässä mielessä ole.

48. Nizzan sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaan Nizzan luokituksella ei nimittäin ole muuta oikeudellista vaikutusta tavaramerkin suojan laajuuden arvioimisessa kuin se, minkä jokainen erityisliittoon kuuluva maa sille antaa. [16]

49. Yhteisön tavaramerkkijärjestelmässä Nizzan luokituksen mukainen tavaroiden ja palvelujen luokitus tehdään ainoastaan hallinnollisia tarkoituksia varten. Tämä käy selvästi ilmi asetuksen 28 artiklasta, luettuna yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 2 säännön 1 ja 4 kohdan kanssa. [17]

16 — Tämä periaate sisältyy myös tavaramerkkien kansainvälisestä rekisteröinnistä Madridissa 27.6.1989 tehdyssä sopimuksessa olevan pöytäkirjan 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaan; Euroopan yhteisö liittyi pöytäkirjaan 27.10.2003 tehdyn neuvoston päätöksen 2003/793/EY (EUVL L 296, s. 20) mukaisesti.

17 — Näiden säännösten mukaan Nizzan luokituksen mukaisesti tehty tavaroiden ja palvelujen luokitus ei sido tutkijaa tavaroiden ja palvelujen yksilöinnin tai samankaltaisuuden arvioimisessa, sillä tavaroita ja palveluja ei voida pitää samanlaisina sillä perusteella, että ne sisältyvät samaan Nizzan luokituksen mukaiseen luokkaan, eikä erilaisina sillä perusteella, ne kuuluvat eri luokkiin. Tämä periaate sisältyy myös Genevessä 27.10.1994 tehdyn tavaramerkkilainsäädäntöä koskevan yleissopimuksen 9 artiklan 2 kohdan a ja b alakohtaan.

50. Nizzan luokituksella on siis ennen kaikkea käytännöllinen arvo. [18] Se helpottaa tavaramerkkien rekisteröintiä, kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa Koninklijke KPN Nederland antamassaan tuomiossa, [19] sekä aikaisempien tavaramerkkien etsintää. Nizzan luokitus nimittäin helpottaa rekisteröintihakemusten laatimista siltä osin kuin tavarat ja palvelut on luokiteltu samalla tavoin kaikissa Nizzan sopimuksen sopimusvaltioissa. Koska Nizzan luokituksella luodaan yhtenäinen luokitusjärjestelmä, se auttaa toimivaltaisia viranomaisia sekä talouden toimijoita sellaisten aikaisempien tavaramerkkien kartoituksessa, jotka saattavat mahdollisesti estää uuden tavaramerkin rekisteröinnin. Täytäntöönpanoasetuksen 4 säännön mukaan rekisteröintimaksu lasketaan niiden luokkien lukumäärän perusteella, joihin kyseiset tavarat tai palvelut kuuluvat.

51. Nizzan luokituksen mukainen tavaroiden tai palvelujen luokitus on näin ollen ainoastaan muotoa koskeva edellytys, jota on noudatettava selvistä hallinnollisista ja käytännön syistä.

52. Muotoa koskeva edellytys ei sitä vastoin ole oikeudellisesti sitova arvioitaessa tavaramerkin aineellista soveltamisalaa. Tavaramerkin suojan laajuutta on nimittäin tarkasteltava ainoastaan niiden seikkojen perusteella, joihin unionin lainsäätäjä selvästi viittaa asetuksen 26 artiklan 1 kohdassa sekä täytäntöönpanoasetuksen 1 säännön 1 kohdassa, jotka koskevat edellytyksiä, jotka hakemuksen on täytettävä. Näihin seikkoihin kuuluvat muun muassa tavaramerkin kuvaus sekä luettelo tavaroista tai palveluista, joita varten rekisteröintiä haetaan, toisin sanoen kaksi tavaramerkin rekisteröinnin keskeistä osaa. Merkin kuvauksen tavoin tavaroiden ja palvelujen luettelemisella voidaan siten rajata tavaramerkin antaman suojan kohde. Rekisteröidyllä tavaramerkillä suojataan siten erityisyyden periaatteen mukaisesti ainoastaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut.

53. Tämän täsmennyksen jälkeen on syytä määritellä konkreettisesti tavaroiden tai palvelujen yksilöintiä koskevat vaatimukset.

54. Määrittelyssä on tarpeen tukeutua asetuksen 26 artiklan 1 kohdan c alakohdassa sekä täytäntöönpanoasetuksen 2 säännön 2 kohdassa vahvistettuihin edellä mainittuihin periaatteisiin sekä ottaa huomioon tavaramerkin myöntämistä ohjaavat säännöt.

55. Ensinnäkin tavaramerkin rekisteröinnillä on taattava tavaramerkin oleellinen tehtävä eli se, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi mahdollisen sekaannuksen välttämiseksi erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. [20] Tavarat tai palvelut on siten voitava tunnistaa.

56. Toiseksi tavaramerkki on rekisteröitävä erityisyyden periaatteen mukaisesti. Kyseisen periaatteen avulla pyritään sovittamaan yhteen tavaramerkin haltijalleen antamat yksinoikeudet sekä tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta koskevat periaatteet. Tämä edellyttää, että tavaramerkkiin perustuvat oikeudet voidaan määrittää tarkoin niin, että yksinoikeudet voidaan rajata itse tavaramerkin tehtävään.

57. Kolmanneksi tavaramerkin kattamien tavaroiden ja palvelujen kuvaus on välttämätöntä, jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat arvioida, täyttyvätkö direktiivin 3 artiklassa ja asetuksen 7 artiklassa tarkoitetut hylkäysperusteet. [21]

18 — Ks. edellä alaviitteessä 10 mainitussa asiassa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte annettuun tuomioon johtaneen julkisasiamies Léger'n esittämän ratkaisuehdotuksen 42 ja 43 kohta.

19 — Asia C-363/99, tuomio 12.2.2004 (Kok., s. I-1619, 111 kohta).

20 — Ks. direktiivin 2 artikla ja asetuksen 4 artikla. Ks. myös asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003 (Kok., s. I-3793, 62 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) ja edellä alaviitteessä 15 mainittu asia Interflora ja Interflora British Unit, tuomion 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

21 — Asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001 (Kok., s. I-6959, 29 kohta) ja edellä alaviitteessä 19 mainittu asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 33 ja 34 kohta.

58. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan ja asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan mukaan merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, ei rekisteröidä tai ne voidaan julistaa mitättömiksi, jos ne on jo rekisteröity. Tämä edellyttää siten tavaran kuvausta.

59. Samoin ne tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, on otettava huomioon sen arvioimiseksi, onko tavaramerkin rekisteröinti direktiivin 4 artiklan ja asetuksen 8 artiklan nojalla hylättävä sillä perusteella, että se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki tai siihen liittyy sekaannusvaara aikaisemman tavaramerkin kanssa. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä asetuksen 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan tavaramerkkiä ei siten saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi, jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkkiä haetaan tai tavaramerkki on rekisteröity, ovat samoja kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan sekä asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan sekaannusvaara syntyy tavaramerkkien keskinäisen samankaltaisuuden sekä näillä merkeillä tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen keskinäisestä riippuvuudesta.

60. Tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen ilmoittaminen mahdollistaa myös sen, että tavaramerkin menettämis- tai mitättömyysperusteet voidaan panna täytäntöön ja että kansalliset tavaramerkkivirastot voivat direktiivin 13 artiklan mukaisesti ja SMHV voi asetuksen 51–53 artiklan mukaisesti rajata tavaramerkin menettämisen tai mitättömyyden ulottuvuuden ainoastaan niihin tavaroihin tai palveluihin, joihin näitä perusteita on sovellettava.

61. Neljänneksi rekisteröinnillä on voitava edistää oikeusvarmuutta ja hyvää hallintotapaa sekä unionin oikeuden että kansallisten oikeusjärjestysten kannalta.[22]

62. Edellä mainitussa asiassa Sieckmann annetussa tuomiossa, jossa käsiteltiin hajumerkkien rekisteröinnin mahdollisuutta, yhteisöjen tuomioistuin vaatikin, että direktiivin 89/104 2 artiklassa ja asetuksen 4 artiklassa tarkoitetun merkin graafisen esityksen on oltava selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä, yksiselitteinen ja objektiivinen, jotta se voidaan tunnistaa täsmällisesti.[23]

63. Nämä vaatimukset palvelevat kahta täsmällistä tavoitetta. Ensimmäinen tavoite on, että toimivaltaiset viranomaiset saisivat selvän ja täsmällisen käsityksen tavaramerkin muodostavien merkkien luonteesta voidakseen tutkia ennakolta rekisteröintihakemukset sekä hoitaa tarkoituksenmukaisen ja täsmällisen tavaramerkkirekisterin julkaisun ja ylläpidon.

64. Unionin tuomioistuin nimittäin vaatii kansallisilta tavaramerkkivirastoilta ja SMHV:ltä tarkkaa, perusteellista ja kattavaa selvitystä rekisteröinnin hylkäämisperusteista, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti.[24] Näin ollen unionin tuomioistuin edellyttää, että erottamiskyvyn olemassaoloa tai puuttumista arvioitaessa tutkitaan konkreettisesti ne tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä haetaan,[25] ja jos toimivaltainen viranomainen epää tavaramerkin rekisteröinnin, epäämispäätöksen on lähtökohtaisesti oltava perusteltu kunkin tavaran tai palvelun osalta.[26] Nämä vaatimukset ovat oikeutettuja, kun otetaan huomioon valvonnan luonne, joka on ennen kaikkea ennakkovalvontaa, ja kun otetaan huomioon direktiivin 2 ja 3 artiklassa sekä asetuksen 4 ja 7 artiklassa tarkoitettujen rekisteröinnin esteiden määrä ja yksityiskohtaisuus. Kyseisiä vaatimuksia

22 — Edellä alaviitteessä 2 mainittu asia Sieckmann, tuomion 37 kohta.

23 — Edellä alaviitteessä 2 mainittu asia Sieckmann, tuomion 46–55 kohta.

24 — Ks. edellä alaviitteessä 19 mainittu asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 123 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

25 — Ks. asia C-239/05, BVBA Management, Training en Consultancy, tuomio 15.2.2007 (Kok., s. I-1455, 31 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

26 — Ks. asia C-282/09 P, CFCMCEE v. SMHV, määräys 18.3.2010 (Kok., s. I-2395, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) ja yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta erityisesti yhdistetyt asiat C-468/01-C-472/01, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004 (Kok., s. I-5141, 36 kohta).

voidaan perustella lisäksi hakijoiden laajoilla mahdollisuuksilla hakea muutosta, mikäli toimivaltainen viranomainen epää tavaramerkin rekisteröinnin. Kuten unionin tuomioistuin on äskettäin muistuttanut, tällä perusteluvelvollisuudella on voitava varmistaa hakijoiden tunnustettujen oikeuksien tehokas oikeussuoja. [27]

65. Toinen tavoite on se, että talouden toimijat voivat selvästi ja täsmällisesti varmistua suoritetuista rekisteröinneistä tai nykyisten tai mahdollisten kilpailijoidensa esittämistä rekisteröintihakemuksista voidakseen siten saada kolmansien oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot.

66. Unionin tuomioistuin on sittemmin soveltanut näitä vaatimuksia värien, väriyhdistelmien [28] ja äänten [29] rekisteröintiin.

67. Näitä tavoitteita ei voitaisi tietenkään saavuttaa, ja mainitut vaatimukset menettäisivät tehokkaan vaikutuksensa, jos tavaroita tai palveluja, joille hakija hakee suojaa, ei voitaisi selkeästi yksilöidä. Kuten julkisasiamies Léger on korostanut edellä mainitussa asiassa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte annettuun tuomioon johtaneen ratkaisuehdotuksensa 63 kohdassa, yhtäältä merkki ja toisaalta tavarat ja palvelut, joita tällä merkillä on tarkoitettava, muodostavat rekisteröinnin kaksi toisistaan erottamatonta osatekijää, joiden perusteella voidaan määritellä tavaramerkin antaman suojan tarkka kohde.

68. Haju- tai äänimerkin graafiselle esitykselle asetettuja vaatimuksia ei kuitenkaan voida soveltaa suppeassa merkityksessä tavaroiden tai palvelujen yksilöintiin. On selvää, että sellaisen merkin graafinen esitys, jota ei voida havaita näköaistein, aiheuttaa hyvin toisenlaisia ongelmia kuin ne, joita voi esiintyä tavaroiden ja palvelujen sanallisessa kuvauksessa.

69. Kuvauksen on luonnollisesti oltava selvä ja täsmällinen, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimivat voivat yksilöidä tavarat tai palvelut täsmällisesti. Selvyys ja täsmällisyys edellyttävät luonnollisesti sitä, että käytetyt ilmaukset ovat ymmärrettäviä ja yksiselitteisiä.

70. Tavaramerkin haltijalleen antamaa suojaa ei kuitenkaan voida rajoittaa merkittävästi vaatimalla, että haltija kuvailee yksityiskohtaisesti jokaisen tavaran tai palvelun.

71. Edellä esitettyjen vaatimusten täyttämiseen on mielestäni kaksi tapaa.

72. Ensimmäinen on se, että hakija luettelee konkreettisesti kunkin tavaran tai palvelun, jolle hän hakee suojaa. Yksilöinti on oikeuskäytännön mukaan ymmärrettävä luonnollisesti niin, että se käsittää ne tavarat tai palvelut, jotka ovat osa konkreettisesti kuvailtujen tavaroiden ja palvelujen, kuten vara-osien, koostumusta tai rakennetta tai jotka liittyvät välittömästi näihin tavaroihin tai palveluihin. [30]

73. On kuitenkin myönnettävä, että konkreettinen luetteleminen saattaa osoittautua vaikeaksi, kun otetaan huomioon, että tietyt tavarat tai palvelut voidaan kuvailla monin eri tavoin, mikä saattaa jopa rajata merkittävästi tavaramerkin haltijalleen antamaa suojaa. Ei nimittäin voida vaatia, että aina kun rekisteröidyn tavaramerkin haltija kuvailee tavaran, josta hänellä on jo tavaramerkki, hänen pitäisi laatia uusi rekisteröintihakemus muuttamalla esimerkiksi tavaran koostumusta vain hieman tai vaihtamalla tavaran kohderyhmää. Puhdistusmaidolle rekisteröidyn tavaramerkin haltijan on voitava kuvailla kyseistä tavaraa sen mukaan, onko se suunnattu pienille lapsille vai aikuisille, ilman että on laadittava uusi rekisteröintihakemus.

27 — Edellä alaviitteessä 26 mainittu asia CFCMCEE v. SMHV, määräyksen 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

28 — Yhteisöjen tuomioistuin on todennut edellä alaviitteessä 20 mainitussa asiassa Libertel antamassaan tuomiossa, että vaikka oranssi väri on pelkkä esineen ulkoinen ominaisuus, se voi kuitenkin suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun muodostaa merkin (tuomion 27 kohta). Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut tämän oikeuskäytännön väriyhdistelmien osalta asiassa C-49/02, Heidelberger Bauchemie, 24.6.2004 antamassaan tuomiossa (Kok., s. I-6129, 23 kohta).

29 — Ks. asia C-283/01, Shield Mark, tuomio 27.11.2003 (Kok., s. I-14313), joka koskee 14 äänimerkin rekisteröintiä, joista yhdentoista aiheena on L. van Beethovenin sävellyksen ”Für Elise” ensimmäiset nuotit ja kolmen muun aiheena ”kukon laulu”.

30 — Edellä alaviitteessä 10 mainittu asia Ansul, tuomion 41–43 kohta.

74. Toinen tapa on yksilöidä tavarat tai peruspalvelut ilman niiden yksityiskohtaista luettelemista siten, että toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat tunnistaa selvästi kyseisten tavaroiden tai palvelujen *tunnusmerkit ja oleelliset objektiiviset ominaisuudet*.[31]

75. Tämän arviointiperusteen avulla tavaroiden luonne olisi voitava yksilöidä objektiivisesti täytäntöönpanoasetuksen 2 säännön 2 kohdan mukaisesti. Lisäksi sen avulla toimivaltaisten viranomaisten ja talouden toimijoiden olisi voitava määrittää samanlaiset tavarat, joita tavaramerkillä mahdollisesti suojataan. Tämä järjestelmä, jota sovelletaan jo tavaroiden tulliluokituksessa, täyttää mielestäni selvyyden ja täsmällisyyden tavoitteet rajoittamatta kuitenkaan suojaa, joka rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle on annettava.

76. Rekisteröintihakemuksen olisi esimerkiksi täytettävä nämä vaatimukset, jos hakija hakee suojaa ”kynttilöille”. Tämän ilmauksen olisi voitava kattaa kaikki kynttilät, vahakynttilät tai vastaavat tavarat, joilla on samat oleelliset tunnusmerkit kuin perustavaralla, toisin sanoen niissä on oltava kynttilänsydän ja ne on valmistettu vahasta. Tässä esimerkkitapauksessa on kuitenkin välttämättä eriteltävä kyseisen tavaran tehtävä, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat erottaa ”kynttilät” (ranskaksi ”*bougie d’éclairage*”) autoissa käytettävistä ”sytytystulpista” (ranskaksi ”*bougie d’allumage*”).

77. Tämä tulkinta on sopusoinnussa yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte antaman tuomion kanssa; kyseisessä asiassa oli kyse tavaramerkin rekisteröinnistä vähittäiskauppapalvelujen yhteydessä. Yhteisöjen tuomioistuin nimittäin vaati kyseisessä tuomiossa, että hakija täsmentää palvelujen käsittämät tavarat tai tavaratyypit erityisesti ”*rakennus-, remontti- ja puutarhatuotteiden*
[32] sekä muiden” *tee-se-itse*’-kulutustavaroiden[33] vähittäiskaupan” osalta. Näiden täsmennysten avulla voidaan yhteisöjen tuomioistuimen mielestä arvioida helpommin niiden tavaroiden tai palvelujen samanlaisuutta tai samankaltaisuutta, joille tavaramerkkiä haetaan tai joille tavaramerkki on jo rekisteröity ilman, että täsmennykset rajoittavat tuntuvasti tavaramerkille myönnettyä suojaa.[34]

78. Vaadittua selvyyttä ja täsmällisyyttä on joka tapauksessa arvioitava tapauskohtaisesti niiden tavaroiden tai palvelujen perusteella, joille hakija hakee suojaa, ja tämä koskee sekä kansallista että yhteisön tavaramerkkiä.

79. Katson siten edellä esitettyjen seikkojen perusteella, että direktiiviä ja asetusta on tulkittava siten, että niiden tavaroiden tai palvelujen yksilöinnin, joille hakija hakee suojaa, on täytettävä selvyyden ja täsmällisyyden vaatimukset niin, että toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat määrittää täsmällisesti tavaramerkin antaman suojan laajuuden.

80. Kyseiset vaatimukset voidaan täyttää joko luettelemalla konkreettisesti jokainen tavara ja tuote, joille hakija hakee suojaa. Ne voidaan myös täyttää yksilöimällä perustavarat tai -palvelut, jolloin toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat määrittää kyseisten tavaroiden tai palvelujen tunnusmerkit ja oleelliset objektiiviset ominaisuudet.

C *Nizzan luokituksen mukaisten luokkien otsakkeiden käyttö*

81. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee toisella ennakkoratkaisukysymyksellään unionin tuomioistuimelta, onko direktiivi esteenä sille, että kansallisen tavaramerkin hakija käyttää Nizzan luokituksen mukaisiin luokkaotsikoihin sisältyviä yleisnimikkeitä niiden tavaroiden tai palvelujen yksilöinnissä, joille hän hakee suojaa.

31 — Kursivointi tässä.

32 — Kursivointi tässä.

33 — Ibid.

34 — Edellä alaviitteessä 10 mainittu asia Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte, tuomion 50 ja 51 kohta.

82. Kuten olen edellä todennut, Nizzan luokitus on käytännön väline, eikä luokkaotsikoille ole sinänsä oleellista arvoa. Mikään ei kuitenkaan estä hakijaa yksilöimästä tavaroitaan tai palvelujaan käyttämällä näihin luokkaotsikoihin sisältyviä yleisnimikkeitä. Yksilöinnin on kuitenkin täytettävä vaaditut selvyyden ja täsmällisyyden vaatimukset. Selvyys ja täsmällisyys arvioidaan kuitenkin tapauskohtaisesti.

83. On nimittäin myönnettävä, että jotkut näistä yleisnimikkeistä ovat jo riittävän selviä ja täsmällisiä, jotta toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat määrittää tavaramerkin antaman suojan laajuuden. Tämä pätee esimerkiksi Nizzan luokituksen mukaisten luokkien otsakkeisiin 3 ja 8 kuuluviin nimikkeisiin ”saippuat” tai ”haarukat ja veitset”.

84. Eräät muut yleisnimikkeet eivät sitä vastoin täytä näitä vaatimuksia, vaan niihin sisältyy ainoastaan tietoja alasta, johon tavarat tai palvelut periaatteessa kuuluvat.[35] Esimerkiksi Nizzan luokituksen mukaiseen luokkaan 37 (Rakentaminen; huolto ja korjaus; asennuspalvelut) ja 45 (Muiden tarjoamat henkilökohtaiset ja sosiaaliset palvelut yksilöiden tarpeiden täyttämiseksi) kuuluvat yleisnimikkeet ovat aivan liian yleisluonteisia ja kattavat liian erilaisia tavaroita ja palveluja voidakseen vastata tavaramerkin alkuperäistä tehtävää. Toimivaltaiset viranomaiset eivät näiden nimikkeiden avulla voisi ilman lisätäsmennyksiä täyttää velvollisuuksiaan tutkia ennakolta rekisteröintihakemukset, eivätkä talouden toimijat voisi tarkoin varmistua suoritetuista rekisteröinneistä tai nykyisten tai mahdollisten kilpailijoidensa laatimista rekisteröintihakemuksista. Sen vuoksi yhteisöjen tuomioistuin on vaatinut edellä mainitussa asiassa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte antamassaan tuomiossa, että hakija täsmentää palvelujen kattamat tavarat tai tavaratyypit luokkaotsikoihin sisältymättömien ilmausten avulla.

85. Edellä esitetyn perusteella katson siis, että direktiiviä ja asetusta olisi tulkittava siten, etteivät ne estä hakijaa yksilöimästä niitä tavaroita tai palveluja, joille hän hakee suojaa, käyttämällä Nizzan luokituksen mukaisiin luokkaotsikoihin sisältyviä yleisnimikkeitä, kunhan yksilöinti täyttää vaaditut selvyyden ja täsmällisyyden vaatimukset.

D *SMHV:n pääjohtajan tiedonannossaan nro 4/03 omaksuma tulkinta*

86. Tiedonannossa nro 4/03 olevan III osan toisessa kohdassa todetaan, ettei ”[SMHV] estä käyttämästä yleisnimikkeitä tai luokkaotsikoita sen vuoksi, että ne olisivat liian epäselviä tai epämääräisiä”. Tiedonannon IV osassa todetaan lisäksi, että kaikkien tietyn luokan luokkaotsikkoon kuuluvien yleisnimikkeiden käyttäminen merkitsee SMHV:lle *kaikkia tähän tiettyyn luokkaan kuuluvia tavaroita ja palveluja koskevaa rekisteröintivaatimusta*.[36] Samoin luokkaotsikkoon kuuluvan tietyn yleisnimikkeen käyttäminen *koskee kaikkia tämän yleisnimikkeen piiriin kuuluvia tavaroita tai palveluja*,[37] jotka on oikein luokiteltu samaan luokkaan.

87. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee kolmannella ennakkoratkaisukysymyksellään lähinnä, onko direktiivi esteenä SMHV:n pääjohtajan tiedonannossaan nro 4/03 omaksumalle tulkinnalle.

88. SMHV antoi tämän tiedonannon yhteisön tavaramerkkisäännösten mukaan sille kuuluvien tehtävien puitteissa. Tiedonanto ei ole lainsäädännöllinen teksti, eikä sillä ole sitovaa oikeudellista arvoa. Se on sisäistä organisaatiota koskeva asiakirja, jonka tarkoituksena on tiedonannon I kohdan mukaisesti selittää ja selventää SMHV:n hallintokäytäntöä. Tiedonannolla nro 4/03 pyritään siten varmistamaan asianosaisten oikeusvarmuus luomalla selkeät ja ennustettavat puitteet sille, miten rekisteröintihakemuksiin sisältyviä ilmauksia tulkitaan. Tiedonannolla on siis pedagoginen ja selittävä tehtävä. Selitystehtävän ja varsinaisten oikeussääntöjen luomisen välinen raja on kuitenkin heikko. Unionin tuomioistuimen on näin ollen varmistettava, että tiedonannolla taataan asetuksessa säädettyjen sääntöjen noudattaminen sellaisina kuin myös unionin tuomioistuin on niitä tulkinnut, sekä asianosaisten oikeudet.

35 — Ks. Nizzan luokituksen käyttäjän oppaan 1 kohta.

36 — Kursivointi tässä.

37 — Ibid.

89. Nyt käsiteltävässä asiassa näin ei ole mielestäni tapahtunut.

90. Tiedonannossa nro 4/03 omaksuttu tulkinta on ensinnäkin ristiriidassa asetuksessa säädettyjen periaatteiden kanssa.

91. Täytäntöönpanoasetuksen 2 säännön 2 kohdassa nimittäin edellytetään, että ”luettelo tavaroista ja palveluista on muotoiltava niin, että tavaroiden ja palvelujen laatu ilmenee selvästi ja jokainen niistä voidaan luokitella ainoastaan yhteen Nizzan luokituksen mukaiseen luokkaan”. Teen tästä kuitenkin kaksi havaintoa. Tätä vaatimusta on vaikea täyttää, jos SMHV ei estä tiedonannossa nro 4/03 olevan III osan toisen kohdan sanamuodon mukaisesti käyttämästä yleisnimikkeitä tai luokkaotsikoita sen vuoksi, että ne ovat *liian epäselviä tai epämääräisiä*.[38] Toisaalta on syytä viitata Nizzan luokitusta koskeviin selittäviin huomautuksiin, joissa todetaan, että jotkin tavarat tai palvelut voivat selitysten puuttuessa kuulua useaan luokkaan.

92. Toiseksi SMHV:n omaksuma tulkinta, jota kutsutaan nimellä ”’class-heading-covers-all’ approach”,[39] ei takaa erityisyyden periaatteen kunnioittamista siltä osin kuin tulkinnalla ei voida täsmällisesti määrittää tavaramerkin aineellista soveltamisalaa.

93. Tämän tulkinnan mukaan hakija saisi nimittäin lähes rajattomat yksinoikeudet luokan tavaroihin ja palveluihin. Kun hakija esimerkiksi viittaa ainoastaan Nizzan luokituksen luokkaotsikon 45 yleisnimikkeisiin ja hakee siten tavaramerkin rekisteröintiä ”muiden tarjoamille henkilökohtaisille ja sosiaalisille palveluille yksilöiden tarpeiden täyttämiseksi”, kyseisen tavaramerkin rekisteröinti voi antaa hakijalle yksinoikeuden käyttää merkkiä sellaisten täysin erilaisten palvelujen yhteydessä, jotka voivat kattaa sekä ”treffipalvelut” ja ”horoskooppien laatimisen” että ”yksityisetsivätoimistot” ja ”krematoriopalvelut”.[40] Näillä palveluilla ei lähtökohtaisesti ole mitään yhteistä. Tässä tapauksessa tavaramerkkisuojan laajuus on määrittelemätön, lähes näkymätön, mikä vahingoittaa tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteita. Tavaramerkki ei kuitenkaan voi erityisyyden periaatteen mukaisesti saada täydellistä suojaa.

94. Kolmanneksi kyseisellä tulkinnalla ei voida taata direktiivin 10 artiklassa ja asetuksen 15 artiklassa tarkoitettua tosiasiallista käyttöä. Ei nimittäin ole varmaa, että tavaramerkin haltija käyttää merkkiä kaikissa niissä tavaroissa tai palveluissa, joille hän on hakenut suojaa. Kuten julkisasiamies Léger on korostanut edellä mainitussa asiassa Praktiker Bau- und Heimwerkermärkte annettuun tuomioon johtaneen ratkaisuehdotuksensa 80 kohdassa, kanteen nostaminen tavaramerkin haltijan oikeuksien menettämisen vaatimiseksi ei ole asianmukaista, jos alusta lähtien on varmaa, että palvelut koskevat vain tiettyjä tavaroita tai palveluja. Järjestelmä näyttää sitä paitsi olevan ristiriidassa direktiivin johdanto-osan yhdeksännessä perustelukappaleessa ja asetuksen johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa tarkoitettujen tavoitteiden kanssa, sillä näiden kohtien mukaan unionin lainsäätäjän on vaadittava, että rekisteröityjä tavaramerkkejä todella käytetään menettämisen uhalla. Kuten julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomer on täysin perustellusti huomauttanut edellä mainitussa asiassa Ansul annettuun tuomioon johtaneen ratkaisuehdotuksensa 42 kohdassa, tavaramerkkirekistereitä ei voida pitää pelkkinä merkkien säilytyspaikkoina vaan päinvastoin rekistereiden on tarkasti heijastettava todellisuutta, eli niitä merkkejä, joita yritykset käyttävät markkinoilla.

95. Vaikka SMHV:n omaksuma tulkinta näyttäisikin ensi näkemältä helpottavan tavaramerkkien rekisteröintiä julkisiin rekistereihin, se lisää näin ollen lopulta rekisteröityjen ja suojattujen tavaramerkkien kokonaismäärää unionissa ja siten myös tavaramerkkejä koskevien riita-asioiden määrää. Tulkinnalla ei voida varmistaa hyvää hallintoa eikä myöskään taata vääristymätöntä kilpailua markkinoilla.

38 — Kursivointi tässä.

39 — Ks. Ashmead, R., ”International Classification class headings: illustrative or exemplary? The scope of European Union registrations”, *Journal of Intellectual Property Law & Practice*, 2007, osa 2, nro 2, s. 76.

40 — Ks. myös Nizzan luokituksen mukainen luokka 37, jonka otsikko on ”Rakentaminen; huolto ja korjaus; asennuspalvelut”, joka kattaa ”tuholaiseläinten hävittämisen”, tai kyseisen luokituksen mukainen luokka 26, jonka otsikko on ”Pitsi ja koristeompelutarvikkeet, nauhat ja punokset; napit, hakaset, nuppi- ja silmäneulat; tekokukat”, joka kattaa myös ”hiuslisäkkeet”.

96. Neljänneksi kyseisellä tulkinnalla ei voida taata oikeusvarmuutta. Kuten muun muassa Yhdistyneen kuningaskunnan, Saksan, Irlannin ja Ranskan hallitukset ovat korostaneet huomautuksissaan, Nizzan luokitus on muuttuva väline. Luokituksen kymmenes laitos, joka tuli voimaan 1.1.2012, sisältää uusia tavaroita ja palveluja muuttumattomissa luokkaotsikoissa.[41] Tavaramerkin aineellista soveltamisalaa ei kuitenkaan voida rajata asiakirjaan, jota saatetaan muuttaa markkinoiden kehityksen mukaan.

97. Edellä esitetyn perusteella katson siten, ettei tiedonanto nro 4/03, jossa SMHV:n pääjohtaja ilmoittaa yhtäältä, ettei SMHV kiellä liian epäselvien tai epämääräisten yleisnimikkeiden ja luokkaotsikoiden käyttöä, ja toisaalta, että näiden nimikkeiden käyttäminen merkitsee kaikkia kyseiseen luokkaan kuuluvia tavaroita tai palveluja koskevaa rekisteröintivaatimusta, takaa selvyyttä ja täsmällisyyttä, joita vaaditaan sekä kansallisen että yhteisön tavaramerkin rekisteröimiseksi.

IV Ratkaisuehdotus

98. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että unionin tuomioistuin vastaa The Person Appointed by the Lord Chancellor under Section 76 of the Trade Marks Act 1994, on Appeal from the Registrar of Trade Marks -nimisen elimen esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin, jotka High Court of Justice (England & Wales) (Yhdistynyt kuningaskunta) on välittänyt unionin tuomioistuimelle, seuraavasti:

1) a) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2008/95/EY sekä yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 207/2009 on tulkittava siten, että niiden tavaroiden tai palvelujen yksilöinnin, joille hakija hakee suojaa, on täytettävä selvyyden ja täsmällisyyden vaatimukset riittävästi niin, että toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat määrittää täsmällisesti tavaramerkin antaman suojan laajuuden.

   b) Nämä vaatimukset voidaan täyttää joko luettelemalla konkreettisesti jokainen tavara ja tuote, joille hakija hakee suojaa. Ne voidaan täyttää myös yksilöimällä perustavarat tai -palvelut siten, että toimivaltaiset viranomaiset ja talouden toimijat voivat määrittää kyseisten tavaroiden ja palvelujen tunnusmerkit ja oleelliset objektiiviset ominaisuudet.

2) Direktiiviä 2008/95 ja asetusta N:o 207/2009 on tulkittava siten, etteivät ne estä hakijaa yksilöimästä tavaroita tai palveluja, joille hän hakee suojaa, käyttämällä sellaisten tavaroiden ja palvelujen yhteisen luokituksen mukaisiin luokkaotsikoihin sisältyviä yleisnimikkeitä, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, kunhan yksilöinti täyttää vaaditut selvyyden ja täsmällisyyden vaatimukset.

3) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) pääjohtajan 16.6.2003 antama tiedonanto nro 4/03, joka koskee luokkaotsikoiden käyttöä yhteisön tavaramerkkien hakemista ja rekisteröintiä varten laadittavissa tavaroiden ja palvelujen luetteloissa ja jossa pääjohtaja ilmoittaa yhtäältä, ettei kyseinen virasto kiellä liian epäselvien tai epämääräisten yleisnimikkeiden ja luokkaotsikoiden käyttöä, ja toisaalta, että näiden nimikkeiden käyttäminen merkitsee kaikkia kyseiseen luokkaan kuuluvia tavaroita tai palveluja koskevaa rekisteröintivaatimusta, ei takaa selvyyttä ja täsmällisyyttä, joita vaaditaan sekä kansallisen että yhteisön tavaramerkin rekisteröimiseksi.

41 — Ks. mm. Nizzan luokituksen mukainen luokka 42, joka kattaa 1.1.2012 alkaen kahdeksan uutta palvelua.