YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

16 päivänä syyskuuta 2004 *

Asiassa C-404/02,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä,

jonka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 3.9.2002 tekemällään päätöksellä, joka on kirjattu saapuneeksi yhteisöjen tuomioistuimeen 12.11.2002, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Nichols plc

vastaan

Registrar of Trade Marks,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit C. Gulmann (esittelevä tuomari), J.-P. Puissochet, R. Schintgen ja N. Colneric,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Múgica Arzamendi,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 27.11.2003 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, joita ovat esittäneet

— Nichols plc, edustajanaan C. Morcom, QC,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään P. Ormond, avustajanaan barrister D. Alexander,

— Kreikan hallitus, asiamiehinään G. Skiani ja S. Trekli,

— Ranskan hallitus, asiamiehinään G. de Bergues ja A. Bodard-Hermant,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään K. Banks,

kuultuaan julkisasiamiehen 15.1.2004 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Nichols plc (jäljempänä Nichols), yhtiö, jonka kotipaikka on Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja Registrar of Trade Marks (tavaramerkkirekisteriviranomainen) ja jossa on kyse kieltäytymisestä rekisteröidä eräs yleinen sukunimi tavaramerkiksi tiettyjä tavaroita varten.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Direktiivin 89/104 2 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkin muodostavat merkit", säädetään seuraavaa:

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

4 Saman direktiivin 3 artiklassa, jonka otsikko on "Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet", säädetään seuraavaa:

"1. Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

a) merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

— —."

5 Direktiivin 6 artiklassa, jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset", täsmennetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa,

a) omaa nimeään tai osoitettaan

— —

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.

— —"

Kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä oleva oikeudenkäyntiasia ja ennakkoratkaisukysymykset

6 Nichols jätti Registrar of Trade Marksiin hakemuksen, joka koski sukunimen "Nichols" rekisteröintiä tavaramerkiksi muun muassa automaattisia myyntilaitteita ja niiden avulla yleensä myytäviä ruokia ja juomia varten.

7 Registrar of Trade Marks hyväksyi hakemuksen 11.5.2001 tekemällään päätöksellä siltä osin kuin on kyse automaattisista myyntilaitteista, mutta hylkäsi sen muilta osin.

8 Registrar of Trade Marks totesi, että sen perusteella, miten usein sukunimi "Nichols", sen äänteellinen vastike "Nicholls" ja sen yksikkömuoto "Nichol" mukaan lukien, esiintyy Lontoon puhelinluettelossa, tämä nimi on yleinen sukunimi Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

9 Registrar of Trade Marks katsoo, että siltä osin kuin on kyse ruoista ja juomista, tällaisella sukunimellä ei siis sellaisenaan kyetä osoittamaan, että ne ovat peräisin

yhdestä ja samasta yrityksestä. Kun otetaan huomioon kyseessä oleva toiminta ja näiden tavaroiden markkinoiden mahdollinen koko, toisetkin valmistajat ja tavarantoimittajat voisivat käyttää sukunimeä "Nichols". Registrar of Trade Marksin mukaan on näin ollen epätodennäköistä, että yleisö katsoo, että näillä markkinoilla toimii kyseisellä sukunimellä vain yksi yritys. Täten tällä sukunimellä tarkoitetulta merkiltä puuttuu erottamiskyky ruokien ja juomien osalta.

10 Registrar of Trade Marks katsoo, että kun sen sijaan on kyseessä automaattiset myyntilaitteet, markkinat ovat erikoistuneemmat ja niillä on vähemmän toimijoita. Merkki voidaan siis rekisteröidä näitä tavaroita varten.

11 Nichols nosti 11.5.2001 tehdystä päätöksestä kanteen High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionissa.

12 Tämä tuomioistuin toteaa, että United Kingdom Trade Marks Registry (Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkivirasto) katsoo, että nimien ja erityisesti yleisten sukunimien rekisteröimistä tavaramerkkeinä on harkittava tarkkaan, jotta vältyttäisiin siltä, että sitä ensimmäisenä hakenut käyttää sitä epäoikeutetusti hyväkseen. Yleisesti ottaen mitä yleisempi sukunimi on, sen vähemmän kyseinen virasto on taipuvainen hyväksymään rekisteröinnin, jos ei ole osoitettu, että tämä nimi on tullut tosiasiallisesti erottamiskykyiseksi. Kyseinen virasto ottaa huomioon myös tavaroiden ja palveluiden lukumäärän sekä niiden henkilöiden lukumäärän, joilla on sama tai samankaltainen nimi ja joihin rekisteröinnillä saattaa olla vaikutusta.

13 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo, että asiassa nousee esiin kysymys, joka koskee sitä, onko yleiseltä sukunimeltä katsottava puuttuvan erottamiskyky siihen asti, kunnes se on käytössä saavuttanut tämän ominaisuuden.

14 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo, että on aiheellista ottaa huomioon direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty rajoitus, joka tavaramerkkiin kohdistuu siltä osin kuin on kyse siitä, että ulkopuolinen käyttää nimeään. Kansallisen tuomioistuimen mukaan mitä laajempi tässä säännöksessä säädetty mahdollinen rajoitus on, sen vähemmän rekisteröinnillä haitataan henkilöitä, joita asia koskee. On siis tarkasteltava, missä määrin direktiivin 89/104 6 artiklassa säädetyillä rajoituksilla on merkitystä silloin, kun on kyseessä rekisteröintihakemuksen kohteena olevan merkin erottamiskyvyn määritteleminen.

15 Tältä osin ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin pohtii, sovelletaanko direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohtaa vain luonnollisten henkilöiden nimiin, vai myös yhtiöiden nimiin. Se pohtii myös, mitä merkitsee tässä säännöksessä käytetty ilmaisu "hyvä liiketapa".

16 Tässä asiayhteydessä High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division päätti lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Minkälaisessa tapauksessa pelkästä sukunimestä muodostuvaa tavaramerkkiä (eli merkkiä, joka täyttää direktiivin 89/104/ETY 2 artiklassa säädetyt edellytykset) ei saa rekisteröidä sen takia, että siltä puuttuu 'erottamiskyky' direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

2) Erityisesti

a) täytyykö tai

b) voidaanko tällaisen merkin rekisteröinti evätä ennen kuin siitä on käytössä tullut erottamiskykyinen, jos kyseessä on yleinen sukunimi siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, tai jos se on yleinen sukunimi yhdessä tai useammassa muussa jäsenvaltiossa?

3) Jos vastaus joko kysymykseen 2 a) tai b) on myöntävä, onko kansallisten viranomaisten soveliasta ratkaista asia tukeutumalla keskivertokuluttajan oletettuihin odotuksiin kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon kyseisen sukunimen yleisyys, kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen laatu sekä sukunimien käytön yleisyys kyseisellä elinkeinotoiminnan alalla?

4) Kun arvioidaan sitä, puuttuuko sukunimeltä 'erottamiskyky' direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, onko sillä seikalla merkitystä, että tavaramerkin rekisteröinnin vaikutuksia on rajoitettu 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa?

5) Jos näin on,

a) pitääkö direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa käytetty sana 'henkilö' ymmärtää siten, että se kattaa myös yhteisön tai liikeyrityksen, ja

b) mitä tarkoittaa 'hyvä liiketapa'; ennen kaikkea onko kyseinen ilmaisu soveltuva silloin, kun

i) vastaaja ei käytännössä petä yleisöä käyttäessään omaa nimeään, tai kun

ii) vastaaja tällä tavalla ainoastaan aiheuttaa tahatonta sekaannusta?"

Neljä ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä

17 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin tiedustelee neljällä ensimmäisellä kysymyksellään, joita on tarkasteltava yhdessä, mitä edellytyksiä sovelletaan arvioitaessa direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan puitteissa sukunimestä muodostuvan merkin erottamiskykyä tai sen puuttumista, erityisesti silloin kun tämä sukunimi on yleinen, ja onko sillä seikalla vaikutusta tähän arviointiin, että direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa rajoitetaan tavaramerkin rekisteröinnin vaikutuksia.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

18 Nichols katsoo, että merkin rekisteröintiä ei voida hylätä vain sillä perusteella, että kyseessä on yleinen sukunimi. Nichols vetoaa siihen, että arviointiperuste, joka

pääasian oikeudenkäynnissä on saatu sukunimen esiintymistiheydestä Lontoon puhelinluettelossa, on luonteeltaan mielivaltainen. Nicholsin mukaan sukunimiin ei voida soveltaa erityiskohtelua, joka on ankarampi kuin muiden sellaisten merkkien kohtelu, jotka voivat olla tavaramerkkeinä. Kaikkien muiden merkkien tavoin sukunimet pitäisi rekisteröidä tavaramerkeiksi silloin kun niiden avulla voidaan erottaa niiden alkuperän mukaan tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä haetaan. Erottamiskyvyn olemassaolon arvioinnissa on Nicholsin mukaan otettava huomioon direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohta.

19 Kreikan ja Ranskan hallitukset ja komissio katsovat myös, että yleisiäkin sukunimiä on kohdeltava muiden merkkityyppien kaltaisesti siten, että otetaan huomioon kyseessä olevat tavarat tai palvelut ja se, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin siltä osin kuin on kyse siitä, että merkillä osoitetaan alkuperää.

20 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus pitää hyvin epätodennäköisenä sitä, että yleisellä sukunimellä osoitetaan vain sen yrityksen tavaroita ja palveluita, joka on hakenut kyseisen sukunimen rekisteröintiä tavaramerkiksi. Merkkiä, jolla ei osoiteta yksinomaan jonkun tietyn yrityksen tavaroita tai palveluita, ei voida rekisteröidä, koska sitä koskee direktiivin 89/104 3 artikla 1 kohdan b alakohdassa säädetty rekisteröintieste. Tässä tapauksessa merkki ei täytä alkuperän osoittamista koskevaa tehtävää. Tämän hallituksen mukaan on otettava huomioon odotukset, joita keskivertokuluttajalla oletetaan olevan merkkiä kohtaan. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus katsoo, että huomioon otettaviin seikkoihin voisi kuulua se, onko sukunimi yleinen, se, kuinka monta yritystä kyseessä olevia tavaroita tai palveluita toimittaa, sekä se, onko kyseessä olevalla alalla sukunimien käyttö yleistä vai ei.

21 Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ja komissio katsovat, että direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohdalla ei ole vaikutusta saman

direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan puitteissa suoritettavaan erottamiskyvyn arviointiin.

Yhteisöjen tuomioistuimen vastaus

22 Direktiivin 89/104 2 artiklaan sisältyy direktiivin johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa "esimerkiksi" luokiteltu luettelo merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkeinä, jos niillä voidaan erottaa jonkin yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista, toisin sanoen jos niillä voidaan täyttää tavaramerkin alkuperää osoittava tehtävä. Tässä luettelossa mainitaan nimenomaisesti "henkilönnimet".

23 Direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan merkin erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja siihen, miten asianomainen kohderyhmä sen käsittää (ks. asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 59 ja 63 kohta ja asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1725, 50 kohta).

24 Tältä osin kyseessä olevassa säännöksessä ei tehdä eroa eri tavaramerkkityyppien välillä (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161, 42 kohta ja yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa olevan saman säännöksen osalta asia C-445/02 P, Glaverbel v. SMHV, määräys 28.6.2004, Kok. 2004, s. I-6267, 21 kohta).

25 Henkilönnimistä muodostuvien tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa käytettävät perusteet ovat siis samat kuin ne, joita käytetään muita tavaramerkkityyppejä varten.

26 Tällaisiin tavaramerkkeihin ei sovelleta tiukempia yleisiä arviointiperusteita, jotka perustuvat esimerkiksi

— samannimisten henkilöiden ennalta vahvistettuun tiettyyn lukumäärään, jonka ylittyessä katsottaisiin, että nimeltä puuttuu erottamiskyky

— sellaisten yritysten lukumäärään, jotka toimittavat sen kaltaisia tavaroita tai palveluita, joista rekisteröintihakemuksessa on kyse, ja

— sille, käytetäänkö sukunimiä kyseessä olevalla alalla yleisesti vai ei.

27 Tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava konkreettisesti, oli se minkä tyyppinen hyvänsä.

28 Tämän arvioinnin puitteissa voi tietysti käydä ilmi esimerkiksi, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä tavaramerkkiä samalla tavalla jokaisen tavaramerkkityypin osalta ja että näin ollen tietyntyyppisten tavaramerkkien erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin muuntyyppisten tavaramerkkien erottamiskykyä (ks. mm. em. asia Henkel, tuomion 52 kohta ja asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta yhdistetyt asiat C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, 36 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja em. asia Glaverbel v. SMHV, määräyksen 23 kohta).

29 Tiettyjen tavaramerkkien erottamiskyvyn konkreettisessa arvioinnissa mahdollisesti todetuilla suuremmilla vaikeuksilla ei kuitenkaan voida perustella sellaista olettamaa, että tällaisilta merkeiltä lähtökohtaisesti puuttuu erottamiskyky tai että ne voivat saavuttaa sen vain käytössä direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

30 Yleinen sukunimi voi yleiskielen sanan tavoin täyttää tavaramerkin alkuperän osoittamista koskevan tehtävän, ja se voi olla erottamiskykyinen kyseisten tavaroiden tai palveluiden osalta silloin kuin siihen ei voida soveltaa muita rekisteröinnin hylkäämisperusteita kuin direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa lueteltuja, toisin sanoen esimerkiksi merkin yleistä tai kuvaavaa luonnetta tai aikaisemman oikeuden olemassaoloa.

31 Sukunimestä muodostuvan tavaramerkin rekisteröintiä ei voida evätä sen vuoksi, että vältyttäisiin myöntämästä etua ensimmäiselle hakijalle, koska direktiiviin 89/104 ei sisälly yhtäkään tämänsuuntaista säännöstä, oli rekisteröintihakemuksen kohteena oleva tavaramerkki minkä tyyppinen hyvänsä.

32 Joka tapauksessa sillä seikalla, että direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mahdollistetaan kolmansille henkilöille oman nimen käyttäminen elinkeinotoiminnassa, ei ole vaikutusta merkin erottamiskyvyn arviointiin, joka suoritetaan saman direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan puitteissa.

33 Direktiivin 89/104 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa rajoitetaan rekisteröidystä tavaramerkistä sen rekisteröimisen jälkeen, toisin sanoen sen jälkeen, kun tavaramerkin erottamiskyky on todettu, johtuvaa oikeutta yleisesti sellaisten toimijoiden eduksi, joiden nimi on sama tai samankaltainen kuin rekisteröity tavaramerkki. Näin ollen tätä säännöstä ei voida ottaa huomioon tavaramerkin erottamiskyvyn konkreettisessa arvioinnissa ennen kuin merkki on rekisteröity tavaramerkiksi.

34 Neljään ensimmäiseen kysymykseen on siis vastattava, että direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan puitteissa yleisestäkin sukunimestä muodostuvan tavaramerkin erottamiskyvyn tai sen puuttumisen arvioinnin on tapahduttava konkreettisesti, kaikkiin tämän direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuihin merkkeihin sovellettavien kriteerien mukaisesti, yhtäältä niiden tavaroiden ja palveluiden kannalta, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta kohderyhmien käsityksen kannalta. Sillä seikalla, että saman direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa rajoitetaan tavaramerkin rekisteröinnin vaikutuksia, ei ole vaikutusta tähän arviointiin.

Viides ennakkoratkaisukysymys

35 Siltä osin kuin on kyse viidennestä ennakkoratkaisukysymyksestä, on todettava, että se esitettiin vain siinä tapauksessa, että neljänteen kysymykseen vastattaisiin myöntävästi. Koska viimeksi mainittuun vastattiin kieltävästi, tähän kysymykseen ei anneta mitään vastausta.

Oikeudenkäyntikulut

36 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan puitteissa yleisestäkin sukunimestä muodostuvan tavaramerkin erottamiskyvyn tai sen puuttumisen arvioinnin on tapahduttava konkreettisesti, kaikkiin tämän direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuihin merkkeihin sovellettavien kriteerien mukaisesti, yhtäältä niiden tavaroiden ja palveluiden kannalta, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta kohderyhmien käsityksen kannalta. Sillä seikalla, että saman direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla rajoitetaan tavaramerkin rekisteröinnin vaikutuksia, ei ole vaikutusta tähän arviointiin.

Allekirjoitukset