YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

7 päivänä syyskuuta 2006 *

Asiassa C-108/05,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Gerechtshof te 's-Gravenhage (Alankomaat) on esittänyt 27.1.2005 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 4.3.2005, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Bovemij Verzekeringen NV

vastaan

Benelux-Merkenbureau,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit K. Schiemann, N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues (esittelevä tuomari) ja E. Levits,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

julkisasiamies: E. Sharpston,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 2.2.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Bovemij Verzekeringen NV, edustajanaan advocaat E. M. Matser,

– Benelux-Merkenbureau, edustajinaan advocaat C. van Nispen ja advocaat E. D. Huisman,

– Alankomaiden hallitus, asiamiehinään H. Sevenster ja M. de Grave,

– Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, edustajanaan barrister S. Malynicz,

– Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään W. Wils ja N. B. Rasmussen,

kuultuaan julkisasiamiehen 30.3.2006 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäinen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 3 artiklan 3 kohdan tulkintaa.

2 Tämä pyyntö on esitetty oikeudenkäynnissä, jossa valittajana on Bovemij Verzekeringen NV (jäljempänä Bovemij) ja sen vastapuolena Benelux-Merkenbureau (Benelux-maiden tavaramerkkivirasto, jäljempänä BMB) ja jossa on kyse siitä, että BMB on evännyt merkin "EUROPOLIS" rekisteröinnin tavaramerkiksi.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 Direktiivin 1 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Tätä direktiiviä sovelletaan kaikkiin tavaroita tai palveluja varten oleviin tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa varsinaisiksi tavaramerkeiksi taikka yhteisömerkeiksi taikka takuu- tai tarkastusmerkeiksi tai joiden rekisteröimiseksi tällaiseksi merkiksi on tehty hakemus jäsenvaltiossa taikka jotka on rekisteröity tai joiden rekisteröimiseksi on tehty hakemus Beneluxin tavaramerkkivirastoon tai joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa."

4 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

a) – –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

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;

– –"

5 Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

"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."

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

6 Bovemij jätti 28.5.1997 BMB:lle hakemuksen, joka koski merkin "EUROPOLIS" rekisteröintiä sanamerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen seuraavia palveluluokkia varten:

luokka 36: Vakuutustoiminta; rahatalousasiat; raha-asiat; kiinteistöasiat;

luokka 39: Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi; matkojen järjestäminen.

7 BMB ilmoitti Bovemij'lle 31.10.1997 päivätyllä kirjeellä epäävänsä väliaikaisesti tavaramerkin rekisteröinnin. BMB perusteli asian seuraavasti:

"Merkki EUROPOLIS koostuu yleisesti käytössä olevasta etuliitteestä EURO (Euroopalle) ja yleisnimestä POLIS ja se on yksinomaan kuvaileva luokkaan 36 ja 39 kuuluville palveluille, jotka liittyvät (eurooppalaiseen) Euro-vakuutussopimukseen. Tämän vuoksi merkiltä puuttuu kokonaan – – erottamiskyky – –"

8 Bovemij esitti 14.4.1998 kyseistä väliaikaista epäämistä koskevan oikaisuvaatimuksen ja väitti, että Bovemij'n tytäryhtiö Europolis BV oli käyttänyt kyseessä olevaa merkkiä laillisesti tavaramerkkinä elinkeinotoiminnassa vuodesta 1988 alkaen. Tämän väitteen tueksi Bovemij esitti kolme Europolis BV:n esitettä, jotka koskivat polkupyörävakuutuksia, ja tarjoutui toimittamaan tarvittaessa lisätodisteita.

9 BMB ilmoitti 5.5.1998 päivätyllä kirjeellä, että Bovemij'n oikaisuvaatimus ei anna mitään aihetta muuttaa sen päätöstä evätä rekisteröinti väliaikaisesti, ja täsmensi, että merkki ei ollut vakiintunut käytössä, sillä väitetyn käytön kesto ei riittänyt siihen, ja että toimitetuista esitteistä ilmenee ainoastaan, että merkkiä on käytetty liikenimenä.

10 BMB ilmoitti Bovemij'lle 28.5.1998 päivätyllä kirjeellä päätöksestään, jolla se "epäsi lopullisesti" tavaramerkin rekisteröinnin.

11 Bovemij valitti Gerechtshof te 's-Gravenhageen (Haagin muutoksenhakutuomioistuin) ja vaati, että BMB oli määrättävä kirjaamaan haettu merkki tavaramerkkirekisteriin. Valituksensa tueksi Bovemij vetosi ensisijaisesti siihen, että merkki "EUROPOLIS" oli itsessään erottamiskykyinen, ja toissijaisesti siihen, että tämä merkki oli vakiintunut käytössä ennen hakemuksen jättämispäivää. BMB kiisti nämä väitteet.

12 Bovemij'n ensisijaisesti esittämän väitteen osalta Gerechtshof totesi, että rekisteröitäväksi haettu merkki koostuu sanan "POLIS" ja etuliitteen "EURO" yhdistelmästä. Hollannin kielen ilmaisu "polis" tarkoittaa tavallisesti vakuutussopimusta. Kyse on yleisnimestä, joka käsittää lukuisia erilaisia vakuutustyyppejä. "EURO" on (rekisteröintihakemuksen jättöhetkellä jo tunnettu) nimi nykyisin Benelux-maissa käytössä olevalle valuuttayksikölle ja yleisesti käytössä oleva lyhenne käsitteille "Eurooppa" tai "eurooppalainen". Gerechtshofin mukaan kyse on niin paljon käytetystä ilmaisusta, että siltä on katsottava puuttuvan kaikki itsenäinen erottamiskyky. Tämän tuomioistuimen mielestä ilmaisua "EURO" voidaan lisäksi yleisessä kielenkäytössä käyttää ilmaisemaan palvelujen olennaista ominaisuutta, nimittäin niiden eurooppalaisuutta tai palvelujen eurooppalaista alkuperää tai määränpäätä. Siten etuliite "EURO" antaa pääasiassa kyseessä olevalle merkille sen merkityksen, että vakuutuksella on eurooppalainen ulottuvuus.

13 Gerechtshof katsoi näin ollen, että merkki "EUROPOLIS" koostuu yksinomaan sellaisista merkeistä ja merkinnöistä, joilla voidaan elinkeinotoiminnassa osoittaa tuotteen ominaisuuksia, ja että tämä merkki ei sinällään ole erottamiskykyinen.

14 Toissijaisena esitetyn väitteen osalta, jonka mukaan merkki "EUROPOLIS" on tullut erottamiskykyiseksi käytössä, Bovemij väitti, että mikäli muut edellytykset täyttyvät, on riittävää, että kohdeyleisö huomattavassa osassa Benelux-aluetta eli esimerkiksi yksinomaan Alankomaiden alueella pitää tätä merkkiä tavaramerkkinä, jotta merkin voitaisiin katsoa vakiintuneen käyttönsä perusteella.

15 BMB väitti tältä osin, että vakiintuminen edellyttää sitä, että merkki mielletään käyttönsä johdosta tavaramerkiksi koko Benelux-alueella eli Belgian kuningaskunnassa, Luxemburgin suurherttuakunnassa ja Alankomaiden kuningaskunnassa.

16 Gerechtshof totesi, että asianosaiset olivat erimielisiä alueesta, joka oli otettava huomioon vakiintumisen kannalta.

17 Se täsmensi, että Benelux-maiden osalta tätä kysymystä oli tarkasteltava hakemuksen jättämispäivän mukaan, joten merkin "EUROPOLIS" käyttö voitiin huomioida ainoastaan 28.5.1997 saakka.

18 Näin ollen Gerechtshof lykkäsi asian ratkaisemista ja esitti yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohtaa tulkittava siten, että se, että merkki (nyt käsiteltävänä olevassa asiassa Benelux-merkki) tulee kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi, edellyttää sitä, että merkki ennen rekisteröintihakemuksen tekemisajankohtaa mielletään kohdeyleisön keskuudessa tavaramerkiksi koko Benelux-alueella, eli Belgiassa, Alankomaissa ja Luxemburgissa?

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

2) Täyttyykö tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohdassa säädetty rekisteröintiä koskeva edellytys, sellaisena kuin sitä tarkoitetaan kyseisessä säännöksessä, jos merkki sen käytön perusteella mielletään tavaramerkiksi kohdeyleisön keskuudessa Benelux-alueen huomattavassa osassa, ja voiko tämä huomattava osa muodostua esimerkiksi yksinomaan Alankomaista?

3) a) Onko arvioitaessa merkin – joka koostuu jäsenvaltion (tai, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa, Benelux-alueen) virallisen kielen yhdestä tai useammasta sanasta – käytössä saamaa tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua erottamiskykyä otettava huomioon kyseisen alueen eri kielialueet?

b) Lisäksi siinä tapauksessa, että muut rekisteröintiä koskevat edellytykset täyttyvät, riittääkö siihen, että merkki rekisteröidään tavaramerkiksi, tai edellytetäänkö merkin rekisteröimiseksi tavaramerkiksi, että merkki mielletään kohdeyleisön keskuudessa tavaramerkiksi huomattavassa osassa sen jäsenvaltion (tai, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa, Benelux-alueen) kielialuetta, jossa kyseinen kieli on virallinen kieli?"

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen ja toinen kysymys

19 Kahdella ensimmäisellä kysymyksellään, jotka on käsiteltävä yhdessä, kansallinen tuomioistuin ennen kaikkea kysyy, mikä alue on otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko merkki tullut direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi jäsenvaltiossa tai jäsenvaltioiden ryhmässä, jolla on yhteinen tavaramerkkilainsäädäntö, kuten Benelux-maissa.

20 Aluksi on muistutettava, että BMB:ssä rekisteröityjen tavaramerkkien osalta Benelux-alue on rinnastettava jäsenvaltion alueeseen, sillä direktiivin 1 artiklassa tällaiset tavaramerkit rinnastetaan jäsenvaltiossa rekisteröityihin tavaramerkkeihin (asia C-375/97, General Motors, tuomio 14.9.1999, Kok. 1999, s. I-5421, 29 kohta).

21 Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa ei säädetä itsenäisestä oikeudesta tavaramerkin rekisteröintiin. Se sisältää poikkeuksen tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa säädetyistä hylkäysperusteista. Sen laajuutta on siis tulkittava näiden hylkäysperusteiden mukaisesti.

22 Sen arvioimiseksi, onko mainittuja hylkäysperusteita jätettävä soveltamatta käytön kautta saadun erottamiskyvyn perusteella direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti, merkitystä on ainoastaan kyseessä olevan jäsenvaltion siinä osassa (tai Benelux-alueen siinä osassa) vallitsevalla tilanteella, jossa hylkäysperusteet on todettu (ks. vastaavasti yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 3 kohdan eli säännöksen, joka on sisällöltään sama kuin direktiivin 3 artiklan 3 kohta, osalta asia C-25/05 P, August Storck KG v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok. 2006, s. I-5719, 83 kohta).

23 Näin ollen kahteen ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 3 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin rekisteröinti voidaan hyväksyä tämän säännöksen perusteella ainoastaan, jos osoitetaan, että tämä tavaramerkki on tullut käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi koko siinä jäsenvaltion osassa tai Benelux-maiden osalta koko siinä Benelux-alueen osassa, jossa hylkäysperuste on olemassa.

Kolmas kysymys

24 Kolmannella kysymyksellään kansallinen tuomioistuin ennen kaikkea kysyy, missä määrin jäsenvaltiossa tai mahdollisesti Benelux-alueella olevat kielialueet on otettava huomioon arvioitaessa tavaramerkin, joka muodostuu yhdestä tai useammasta jäsenvaltion tai Benelux-maiden virallisen kielen sanasta, tulemista käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi.

25 Pääasian käsittelyssä BMB ja kansallinen tuomioistuin ovat katsoneet, että kyseinen merkki on kuvaileva ja että siltä puuttuu erottamiskyky eli siihen sovelletaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa mainittuja hylkäysperusteita. Ne ovat tehneet tämän päätelmän muun muassa siitä syystä, että hollannin kielen ilmaisulla "polis" nimitetään yleisesti vakuutussopimuksia. Pääasiassa todetut hylkäysperusteet ovat siis olemassa ainoastaan Benelux-alueen siinä osassa, jossa käytetään hollannin kieltä.

26 Kun otetaan huomioon ensimmäiseen kysymykseen annettu vastaus, tästä seuraa, että sen arvioimiseksi, onko tällainen tavaramerkki tullut käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi siten, että direktiivin 3 artiklan 3 kohdan nojalla näitä hylkäysperusteita ei voida soveltaa, huomioon on otettava Benelux-alueen se osa, jossa käytetään hollannin kieltä.

27 Näin määritellyllä kielialueella toimivaltaisen viranomaisen on arvioitava, tunnistaako asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tämän tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tai palvelun tietyltä yritykseltä peräisin olevaksi (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 52 kohta ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 61 kohta).

28 Näin ollen kolmanteen kysymykseen on vastattava, että jos tavaramerkki muodostuu yhdestä tai useammasta jäsenvaltion tai Benelux-maiden virallisen kielen sanasta ja jos hylkäysperuste on olemassa ainoastaan yhdellä jäsenvaltion kielialueella tai Benelux-maiden osalta yhdellä Benelux-alueen kielialueella, on osoitettava, että tavaramerkki on tullut käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi koko tällä kielialueella. Siten määritellyllä kielialueella on arvioitava, tunnistaako asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tämän tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tai palvelun tietyltä yritykseltä peräisin olevaksi.

Oikeudenkäyntikulut

29 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 (ensimmäinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) **Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkin rekisteröinti voidaan hyväksyä tämän säännöksen perusteella ainoastaan, jos osoitetaan, että tämä tavaramerkki on tullut käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi koko siinä jäsenvaltion osassa tai Benelux-maiden osalta koko siinä Benelux-alueen osassa, jossa hylkäysperuste on olemassa.**

2) **Jos tavaramerkki muodostuu kokonaan tai osittain yhdestä tai useammasta jäsenvaltion tai Benelux-maiden virallisen kielen sanasta ja jos hylkäysperuste on olemassa ainoastaan yhdellä jäsenvaltion kielialueella tai Benelux-maiden osalta yhdellä Benelux-alueen kielialueella, on osoitettava, että tavaramerkki on tullut käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi koko tällä kielialueella. Siten määritellyllä kielialueella on arvioitava, tunnistaako asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tämän tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tai palvelun tietyltä yritykseltä peräisin olevaksi.**

Allekirjoitukset