JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

F. G. JACOBS

24 päivänä marraskuuta 2005 [1]

1. Millä edellytyksillä tavaramerkki voidaan rekisteröidä jäsenvaltiossa, kun se ei ole toisen jäsenvaltion kielellä erottamiskykyinen vaan ainoastaan tarkoittaa asianomaista tuotetta tai kuvaa sitä?

2. Tämä on Barcelonan Audiencia Provincialin (maakunnan tuomioistuin) esittämän ennakkoratkaisukysymyksen olennainen sisältö. Toinen esiin tuleva kysymys koskee sitä, voiko tavaramerkin haltija käyttää tavaramerkkiä estääkseen asianomaisen tuotteen maahantuonnin, mikäli tavaramerkki voidaan rekisteröidä.

3. Nämä kysymykset liittyvät tilanteeseen, jossa Espanjassa on rekisteröity patjoja ja niihin liittyviä tuotteita varten tavaramerkki MATRATZEN, joka tarkoittaa saksan kielellä "patjoja". [2]

Asiaa koskevat yhteisön oikeussäännöt

4. EY 28 artiklassa kielletään jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja niitä vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet. EY 30 artiklassa määrätään, että mitä 28 artiklassa määrätään, "ei estä sellaisia tuontia, vientiä tai kauttakuljetusta koskevia kieltoja tai rajoituksia, jotka ovat perusteltuja – – teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi. Nämä kiellot tai rajoitukset eivät kuitenkaan saa olla keino mielivaltaiseen syrjintään tai jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyyn rajoittamiseen".

5. Tavaramerkkidirektiivin [3] johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat;

1 – Alkuperäinen kieli: englanti.

2 – Koska pääasian oikeudenkäynti koskee pikemminkin tavaroita kuin palveluja, ennakkoratkaisukysymys on rajattu tällä tavoin. Asianomaista lainsäädäntöä sovelletaan kuitenkin yhtäläisesti myös palveluihin.

3 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

– – perusteet tavaramerkin rekisteröinnin epäämiselle ja mitättömyydelle – – on lueteltava tyhjentävästi."

7. Direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

6. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä tai, jos se on rekisteröity, se on julistettava mitättömäksi:

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

– –

– –

b) jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara – –."

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 – – taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia."

8. Direktiivin 5 artiklan 1 kohdan b alakohdassa annetaan tavaramerkin haltijalle oikeus kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa "merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran".

9. Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa

"tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää – – taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä".

10. Myös yhteisön tavaramerkistä annetulla asetuksella [4] on merkitystä rinnakkaisissa oikeudenkäynneissä, jotka koskevat samaa ongelmaa, joka on tullut esiin kahden sellaisen haetun yhteisön tavaramerkin yhteydessä, joihin sisältyy sana Matratzen. [5]

11. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuoto on sama kuin tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuoto.

12. Asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että 7 artiklan 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.

4 – Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1).

5 – Ks. jäljempänä 18–32 kohta.

13. Asetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että aikaisemman tavaramerkin haltijan vastustuksesta merkkiä ei rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, "jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi, samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, [sen alueen yleisön, jolla aikaisempi tavaramerkki on suojattu,] yleisön keskuudessa on sekaannusvaara, joka sisältää vaaran tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä".

Pääasian oikeudenkäynti ja esitetty ennakkoratkaisukysymys

14. Saksan oikeuden mukaan perustettu Matratzen Concord AG (jäljempänä Matratzen Concord) vaati Espanjan oikeuden mukaan perustetulle Hukla Germany SA:lle (jäljempänä Hukla) vuonna 1994 Espanjassa rekisteröidyn tavaramerkin julistamista mitättömäksi. Kyseinen tavaramerkki on rekisteröity kaikenlaisille huonekaluille, ja näitä ovat erityisesti "lepokalusteet, kuten sängyt, vuodesohvat, retkisängyt, kehdot, divaanit, riippumatot, lastensängyt ja vauvankorit; siirrettävät kalusteet; sänkyjen ja huonekalujen pyörät; yöpöydät; tuolit, nojatuolit ja jakkarat; sänkyjen rungot, olkipatjat, patjat ja tyynyt". Vaatimuksen perusteena oli se, että tavaramerkin muodostama sana on yleinen ja saattaa johtaa kuluttajaa harhaan sillä erotettavaksi tarkoitettujen "tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun, ominaispiirteiden

tai maantieteellisen alkuperän suhteen". Matratzen Concordin mitättömäksi julistamista koskenut vaatimus hylättiin. Se valitti tästä päätöksestä vedoten siihen, että tavaramerkin rekisteröinti ja käyttö merkitsi tavaroiden vapaan liikkuvuuden lainvastaista estettä Euroopan unionissa.

15. Barcelonan Juzgado de Primera Instancia nro 22 (alimman oikeusasteen tuomioistuin) katsoi, että sana MATRATZEN ei voi johtaa espanjalaisia kuluttajia harhaan sen tuotteen osalta, joka sillä pyritään erottamaan muista, eikä sitä voida pitää yleisnimenä riippumatta siitä, kuinka monta Saksan kansalaista Espanjassa asuu. Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että Espanjan oikeuskäytännössä on katsottu, että omaperäiset, mielikuvitukselliset ja tavanomaisesta poikkeavat vieraskieliset nimitykset voivat olla erottamiskykyisiä eli muita kuin kuvailevia merkkejä ja siksi rekisteröitävissä, ellei niiden samankaltaisuus espanjankielisen sanan kanssa anna aihetta olettaa, että keskivertokuluttaja ymmärtää sen tarkoituksen ja ilmaisun tavanomaisen merkityksen tai että vieraskieliset sanat ovat saaneet alkuperäisen merkityksensä kotimaan markkinoilla.

16. Matratzen Concord valitti Barcelonan Audiencia Provincialiin, joka katsoo, että tavaramerkki antaa haltijalleen aseman, jota tämä voi käyttää rajoittaakseen patjojen tuontia saksankielisistä maista ja siten EY 28 artiklan vastaisesti rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta. Tästä syystä se on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisupyynnön siitä, voidaanko tavaramerkin rekisteröiminen riitauttaa tällä perusteella. Kansallisen tuomioistuimen kysymyksen sanamuoto on seuraava:

"Voiko kyseessä olla jäsenvaltioiden välisen kaupan peitelty rajoittaminen, kun jäsenvaltiossa rekisteröidään pätevästi tavaramerkki, joka ei ole erottamiskykyinen tai jota käytetään toisen jäsenvaltion kielellä, joka ei ole kieli, jota ensin mainitussa jäsenvaltiossa puhuttaisiin, elinkeinotoiminnassa tarkoittamaan kyseistä tavaramerkillä suojattua tuotetta – – kuten espanjalainen tavaramerkki MATRATZEN, jota käytetään yksilöimään patjoja ja niihin liittyviä tuotteita?"

17. Kirjallisia huomautuksia ovat esittäneet Matratzen Concord, Hukla, Yhdistynyt kuningaskunta ja komissio. Suullista käsittelyä ei ole vaadittu eikä sitä ole järjestetty.

Yhteisön tavaramerkki

18. Matratzen Concord on ollut asianosaisena myös sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

kahdessa erillisessä riidassa, jotka ovat johtuneet siitä, että se on hakenut kahta yhteisön tavaramerkkiä yhteisön tavaramerkkiasetuksen nojalla. Haetut tavaramerkit olivat kuviomerkit MATRATZEN MARKT CONCORD ja MATRATZEN CONCORD. Nyt käsiteltävän asian kannalta kyseisten sittemmin päättyneiden oikeudenkäyntien tausta on seuraava.

19. Tavarat, joiden osalta tavaramerkkejä haettiin rekisteröitäviksi, olivat seuraavat: "Patjat; ilmapatjat; sängyt; vuodepohjaritilät, ei-metalliset; suojapeitteet; vuodevaatteet – – Sänkypeitot; tyynynpäälliset; vuodevaatteet; höyhenpeitot; päälliset; patjanpäälliset; makuupussit." Hakemusten julkaisemisen jälkeen Hukla esitti väitteen, joka perustui siihen, että sen tavaramerkki oli rekisteröity aikaisemmin Espanjassa. Hukla nojautui väitteensä tueksi yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun suhteelliseen hylkäysperusteeseen eli siihen, että oli olemassa vaara, että yleisö sekoittaisi haetut yhteisön tavaramerkit ja sen aikaisemman kansallisen tavaramerkin keskenään.

20. SMHV:n väiteosasto hylkäsi hakemukset edellä mainittujen tavaroiden osalta, sillä se katsoi, että sekaannusvaara oli olemassa.

21. Toinen valituslautakunta hylkäsi Matratzen Concordin valitukset. Valituslautakunta katsoi lähinnä, että Espanjassa riidanalaisia tavaramerkkejä pidettäisiin samankaltaisina ja että osa näiden kahden tavaramerkin kattamista tavaroista oli samoja ja muut hyvin samankaltaisia. Tämän selvityksen perusteella valituslautakunta katsoi, että 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu sekaannusvaara oli olemassa kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen tavararyhmien osalta.

22. Matratzen Concord nosti kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.[6] Se esitti lähinnä kaksi oikeudellista perustetta, joista ensimmäinen perustui 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen ja toinen tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen loukkaamiseen.

23. Se väitti ensinnäkin, että kyseessä olevat kaksi tavaramerkkiä eivät olleet samankaltaisia, vaan päinvastoin hyvin erilaisia. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi tämän väitteen.

24. Toiseksi Matratzen Concord katsoi, että olisi vastoin EY 28 artiklassa vahvistettua

6 – Asia T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV, tuomio 23.10.2002 (Kok. 2002, s. II-4335) ja asia T-105/02, Matratzen Concord v. SMHV, joka sittemmin poistettiin rekisteristä. Tässä ratkaisuehdotuksessa käsitellään ainoastaan asiassa T-6/01 tehtyä kannetta.

tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatetta, jos kansallinen tavaramerkki, joka muodostuu kuvailevasta sanasta, joka on muun kuin sen jäsenvaltion kielinen, jossa tavaramerkki on rekisteröity, voi olla esteenä sellaisen yhteisön tavaramerkin hakemiselle, joka muodostuu kuvailevien sanojen yhdistelmästä sekä sanan "concord" kaltaisesta erottamiskykyisestä osasta. Tämän perusteella Matratzen Concord esitti, että yhteisön nykyisen tavaramerkkioikeuden mukaan Espanjassa ei olisi saatu rekisteröidä aikaisempaa tavaramerkkiä, joka on kyseessä olevien tavaroiden osalta kuvaileva huomattavassa osassa yhteisön aluetta.

25. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi tämän väitteen lähinnä seuraavilla kahdella perusteella.

26. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi ensinnäkin, että tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate ei kieltänyt jäsenvaltiota rekisteröimästä kansallisena tavaramerkkinä merkkiä, joka on jonkun toisen jäsenvaltion kielellä kuvaileva kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta ja jota ei näin ollen voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi. Tällainen kansallinen rekisteröinti ei sellaisenaan muodosta estettä tavaroiden vapaalle liikkuvuudelle. [7]

27. Toiseksi se totesi, että se, että yhteisön tavaramerkistä annetussa asetuksessa on säädetty siitä, että yhteisön tavaramerkkiä ei rekisteröidä, jos kyseisen merkin ja jäsenvaltiossa aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin välillä on sekaannusvaara, riippumatta siitä, onko viimeksi mainittu tavaramerkki kuvaileva jollain toisella kielellä kuin sen jäsenvaltion kielellä, jossa tavaramerkki on rekisteröity, ei merkinnyt tavaroiden vapaan liikkuvuuden estettä. [8]

28. Matratzen Concord valitti yhteisöjen tuomioistuimeen.

29. Matratzen Concord väitti ensinnäkin, että tulkitessaan yhteisön tavaramerkkiasetuksen 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua samankaltaisuuden käsitettä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ollut arvioinut yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön vaatimusten mukaisesti yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa kokonaisuutena ottamalla huomioon kaikki kyseisen yksittäistapauksen kannalta merkitykselliset tekijät. Yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi tämän perusteen selvästi perusteettomana.

30. Toiseksi Matratzen Concord väitti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli tehnyt oikeudellisen virheen todetessaan, että tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate

7 – Tuomion 54 kohta.

8 – Tuomion 60 kohta.

ei kieltänyt jäsenvaltiota rekisteröimästä kansallisena tavaramerkkinä merkkiä, joka on jonkin toisen jäsenvaltion kielellä kuvaileva kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta. Käsiteltävänä olevassa asiassa haettua tavaramerkkiä vastaan esitetty väite, joka perustuu siihen, että kyseinen tavaramerkki on samankaltainen Espanjassa aikaisemmin rekisteröidyn tavaramerkin kanssa, joka Saksassa on asianomaisia tuotteita kuvaileva, merkitsi EY 30 artiklassa tarkoitettua jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoittamista.

31. Yhteisöjen tuomioistuin antoi seuraavan ratkaisun.

"Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen soveltamisen yhteydessä EY:n perustamissopimus ei vaikuta jäsenvaltion lainsäädännössä tunnustettujen teollisoikeuksien olemassaoloon, vaan siinä esitetyt kiellot voivat tilanteen mukaan ainoastaan rajoittaa näiden oikeuksien käyttöä (asia 119/75, Terrapin, tuomio 22.6.1976, Kok. 1976, s. 1039, Kok. Ep. III, s. 135, 5 kohta ja asia 58/80, Dansk Supermarked, tuomio 22.1.1981, Kok. 1981, s. 181, Kok. Ep. VI, s. 13, 11 kohta).

EY 30 artiklassa sallitaan tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta tehtävät kansalliseen tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien käyttämisestä aiheutuvat poikkeamiset ainoastaan silloin, jos kyseiset poikkeamiset ovat perusteltuja sellaisten oikeuksien suojaamiseksi, jotka muodostavat kyseisen teollisen omaisuuden ydinsisällön. Tältä osin tavaramerkin keskeinen tehtävä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tuotteella on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tuotteen muista tuotteista, joilla on toinen alkuperä. Tämän vuoksi tavaramerkin haltijalle annettu oikeus estää kaikenlainen sellainen tämän tavaramerkin käyttäminen, joka saattaisi vääristää siihen liittyvää alkuperätakuuta, kuuluu tavaramerkkioikeuden ydinsisältöön, ja tämän oikeuden suojaamiseksi saattaa olla perusteltua poiketa tavaroiden vapaan liikkuvuuden perusperiaatteesta (yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb, tuomio 11.7.1996, Kok. 1996, s. I-3457, 48 kohta ja asia C-143/00, Boehringer Ingelheim ym., tuomio 23.4.2002, Kok. 2002, s. I-3759, 12 ja 13 kohta).

Katsoessaan valituksenalaisen tuomion 54 ja 56 kohdassa, ettei tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate kiellä jäsenvaltiota rekisteröimästä kansallisena tavaramerkkinä merkkiä, joka on jonkin toisen jäsenvaltion kielellä kuvaileva kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta, eikä tällaisen merkin haltijaa estämästä kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä silloin, kun yleisön keskuudessa on sekaannusvaara kyseisen kansallisen tavaramerkin ja haetun yhteisön tavaramerkin välillä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole käsittänyt väärin tämän määräyksen [kahdessa edellisessä] kohdassa esitettyjä tavoitteita ja on siten tulkinnut niitä oikein.

Toinen valitusperuste on siis hylättävä selvästi perusteettomana." [9]

32. Näin ollen yhteisöjen tuomioistuin hylkäsi valituksen selvästi perusteettomana. [10]

Arviointi

33. On muistettava, että nyt käsiteltävässä asiassa ensisijainen kysymys on lähinnä se, voidaanko tavaramerkki rekisteröidä jäsenvaltiossa, jos se tarkoittaa tai kuvaa asianomaista tuotetta toisen jäsenvaltion kielellä.

34. Matratzen Concord esittää, että merkin MATRATZEN rekisteröiminen espanjalaiseksi tavaramerkiksi antaa Huklalle perusteettoman monopoliaseman Espanjassa tuotteen saksankielisen nimen osalta, ja tämän aseman tarkoituksena on estää kaikkien muiden paitsi sen omien patjojen tuonti saksankielisistä maista Espanjaan. Matratzen Concord ehdottaa näin ollen, että ennakkoratkaisukysymykseen pitäisi vastata myöntävästi.

35. Hukla väittää, että MATRATZEN on espanjalainen tavaramerkki, joka on pätevästi rekisteröity tavaramerkkidirektiivin täytäntöön panevan kansallisen lainsäädännön mukaisen täyden tutkimuksen jälkeen. Sana ei merkitse mitään espanjaksi eikä millään muullakaan Espanjan virallisella kielellä; joka tapauksessa se tarkoittaa vain yhtä useista tuotteista, joille tavaramerkki on rekisteröity.

36. Yhdistynyt kuningaskunta väittää, että sana, joka kuvaa tavaroita jonkin jäsenvaltion kielellä, voidaan lähtökohtaisesti rekisteröidä pätevästi toisessa jäsenvaltiossa näitä tavaroita varten. On kuitenkin noudatettava varovaisuutta arvioitaessa, onko tilanne näin tietyssä yksittäistapauksessa, jotta varmistettaisiin se, että yhteisönsisäistä kauppaa käyviä yrityksiä ei estetä käyttämästä näitä sanoja toisen jäsenvaltion kielellä. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa riittää, että sana *voi* elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia. Tässä yhteydessä "elinkeinotoiminnalla" tarkoitetaan myös maahantuontia; lisäksi täytyisi olettaa, että yhteisönsisäistä kauppaa käydään jonkin verran. Kansallisten tavaramerkkiviranomaisten on arvioitava sitä, miten todennäköistä on, että tavaramerkkiä käytetään jäsenvaltiossa, jossa rekisteröintiä haetaan, elinkeinotoiminnassa osoittamaan kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia. Tätä tarkoitusta varten on otettava huomioon tavaramerkin kuvailevuus, asian-

9 - 40–43 kohta.

10 - Asia C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, määräys 28.4.2004 (Kok. 2004, s. I-3657).

omaisten tavaroiden tai palvelujen yhteisönsisäisen kaupan määrä, kaikki kyseisen alan erityispiirteet ja se, puhuuko vähemmistö tai enemmistö asianomaisista kuluttajista tai elinkeinoelämän toimijoista kyseistä kieltä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröintiä haetaan.

37. Komissio erottaa toisistaan tavaramerkin rekisteröimisen pätevyyden ja tavaramerkillä annettujen oikeuksien myöhemmän käytön. Tavaroiden vapaata liikkuvuutta koskevilla perustamissopimuksen määräyksillä ei puututa teollisoikeuksien *olemassaoloon* vaan ainoastaan rajoitetaan näiden oikeuksien *käyttämistä*. [11] Pelkkä tavaramerkin rekisteröiminen ei sellaisenaan voi merkitä tavaroiden vapaan liikkuvuuden rajoitusta. Tällainen rajoitus voi johtua ainoastaan siitä, että rekisteröimisellä tavaramerkin haltijalle myönnettyjä oikeuksia myöhemmin käytetään. Se, että tavaramerkkinä jäsenvaltiossa A rekisteröity sana on kuvaileva ilmaisu jäsenvaltion B kielessä, ei estä tavaramerkillä myönnettyjen oikeuksien käyttämistä sen keskeisen tehtävän suojelemiseksi. Tämä näkemys on yhdenmukainen yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Matratzen Concord muutoksenhaun yhteydessä antaman määräyksen kanssa. Komissio lisää, että tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että jäsenvaltion B yritykset eivät saisi käyttää kyseistä sanaa jäsenvaltiossa A. [12]

38. Edellä yhteenvedonomaisesti esitetyt huomautukset osoittavat sen, että vaikka ennakkoratkaisukysymyksessä tiedustellaan ainoastaan sitä, voidaanko riidanalaisen tavaramerkin kaltainen tavaramerkki rekisteröidä pätevästi, tapaukseen liittyy myös kysymys siitä, voiko tällaisen tavaramerkin haltija, mikäli tavaramerkki todetaan pätevästi rekisteröidyksi, käyttää sitä estämään niiden tavaroiden tuonti, joita se tarkoittaa tai kuvaa. Käsittelen näin ollen näitä molempia kysymyksiä.

Rekisteröinnin pätevyys

39. Kansallinen tuomioistuin tiedustelee lähinnä, voidaanko tavaramerkki rekisteröidä pätevästi jäsenvaltiossa A tietylle tuotteelle, mikäli kyseinen sana tarkoittaa tai kuvaa kyseistä tuotetta jäsenvaltion B kielellä, vai onko tällaisen tavaramerkin rekisteröiminen lainvastaista sen vuoksi, että se merkitsee EY 28 ja EY 30 artiklan vastaista jäsenvaltioiden välisen kaupan peiteltyä rajoitusta.

40. Koska tavaramerkkidirektiivissä säädetään tyhjentävästi tavaramerkin mitättömyysperusteita, [13] esitettyä ennakkoratkaisukysymystä on ensi vaiheessa arvioitava tämän

11 – Asia 119/75, Terrapin, tuomio 22.6.1976 (Kok. 1976, s. 1039, Kok. Ep. III, s. 135) ja asia 58/80, Dansk Supermarked, tuomio 22.1.1981 (Kok. 1981, s. 181, Kok. Ep. VI, s. 13).

12 – Ks. lisäksi jäljempänä 60 ja 61 kohta, jotka liittyvät komission lausumiin.

13 – Ks. edellä 5 kohdassa siteerattu johdanto-osan seitsemäs perustelukappale.

direktiivin valossa. Direktiivillä ei kuitenkaan voida laillisesti pyrkiä perustelemaan yhteisönsisäisiä esteitä pidemmälle kuin perustamissopimuksen määräyksissä asetetuissa rajoissa: on selvää, että määrällisten rajoitusten ja niitä vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden kielto koskee kansallisten toimenpiteiden lisäksi myös yhteisön toimielinten toteuttamia toimenpiteitä. [14]

41. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa rekisteröintikiellon kohteena ovat "tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus" ja c alakohdassa "yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää – – taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia". Nyt käsiteltävän asian kannalta voidaan yksinkertaisemmin todeta, että 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovelletaan, mikäli tavaramerkki on sana, joka tarkoittaa tai kuvaa kyseisiä tavaroita.

42. Koska vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan sanamerkiltä, joka direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa tarkoittaa tai kuvailee kyseisiä tavaroita, puuttuu tämän takia väistämättä 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden samojen tavaroiden osalta, [15] ei ole mielestäni tarpeen tarkastella tilannetta erikseen 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Huomautettakoon lisäksi, että yksikään huomautuksiaan esittäneistä osapuolista ei ole vedonnut 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

43. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta, että kyseisellä säännöksellä "pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluita, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää". [16]

44. Yhteisöjen tuomioistuin on erityisesti todennut, että kun toimivaltainen viranomainen tekee kyseisessä säännöksessä tarkoitettua selvitystä, sen on "arvioitava, onko rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki tällä hetkellä asianomaisen kohderyhmän kannalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia koskeva kuvaus tai onko kohtuudella odotettavissa, että asia on näin vastaisuudessa". [17] Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi määritellyt 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuksi "asianomaiseksi

14 – Ks. asia C-469/00, Ravil, tuomio 19.12.2003 (Kok. 2003, s. I-5053, 86 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen) ja erityisesti tavaramerkkidirektiivin osalta edellä 31 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Bristol-Myers Squibb ym., tuomion 36 kohta).

15 – Asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1619, 86 kohta) ja asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1699, 19 kohta).

16 – Ks. esim. yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779, 25 kohta).

17 – Edellä alaviitteessä 15 mainitussa asiassa Koninklijke KPN Nederland annetun tuomion 56 kohta.

kohderyhmäksi" "elinkeinonharjoittajat tai tällaisten tavaroiden keskivertokuluttajat sillä maantieteellisellä alueella, jota rekisteröintihakemus koskee". [18] "Keskivertokuluttajien" oletetaan olevan tavanomaisesti valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia. [19]

45. Tästä seuraa näin ollen, että arvioitaessa sitä, kuuluuko merkki direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, on käytettävä viiteryhmänä asianomaisten tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajia (ja tarvittaessa välittäjiä, kuten maahantuojia ja tukkuporrasta) maantieteellisellä alueella, jota rekisteröintihakemus koskee. Nyt käsiteltävän asian yhteydessä kyse on siitä, tarkoittaako tai kuvaako kyseinen sanamerkki näiden kuluttajien ja välittäjien mielestä itse tavaroita.

46. Kun siis jäsenvaltion A toimivaltainen viranomainen arvioi sitä, voidaanko sana, joka jäsenvaltion B kielellä tarkoittaa tai kuvaa kyseisiä tavaroita, pätevästi rekisteröidä tavaramerkiksi jäsenvaltiossa A, sen on otettava huomioon keskivertokuluttajien (ja tarvittaessa välittäjien) näkemys kyseisistä tavaroista jäsenvaltiossa A eikä kyseisten henkilöiden näkemystä jäsenvaltiossa B.

47. Tämä ei kuitenkaan välttämättä merkitse sitä, että kansallinen tavaramerkkiviranomainen ei saisi koskaan ottaa huomioon sellaisesta kielestä johdetun rekisteröitäväksi haettavan sanamerkin merkitystä, joka ei ole sen jäsenvaltion kieli, jossa rekisteröintiä haetaan. Koska viranomaisen on suoritettava arviointi asianomaisen jäsenvaltion kyseisen tuotteen keskivertokuluttajien ja elinkeinonharjoittajien näkemysten perusteella, sen on otettava huomioon myös se, ymmärtävätkö kyseiset henkilöt todellisuudessa tämän sanan. [20]

48. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että "rekisteröintihakemusta käsiteltäessä suoritettavan tarkastelun ei pidä olla minimaalista [vaan] tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti". [21] Toimivaltaisen viranomaisen, jonka on sovellettava 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, on tarkemmin sanoen "ratkaistava, sovelletaanko tässä säännöksessä tarkoitettua rekisteröintiestettä sen käsiteltävänä olevassa asiassa, ja tässä yhteydessä tämän viranomaisen on otettava huomioon se, mitä tavaroita tai palveluita varten rekisteröintiä on haettu, ja tarkasteltava asiaa konkreettisesti kaikkien rekisteröintihakemukseen liittyvien merkityksellisten seikko-

18 – Edellä alaviitteessä 16 mainitussa asiassa Windsurfing Chiemsee annetun tuomion 29 kohta.

19 – Edellä alaviitteessä 15 mainitussa asiassa Koninklijke KPN Nederland annetun tuomion 77 kohta.

20 – Ks. myös huomautukset, joita julkisasiamies Ruiz-Jarabo esitti edellä alaviitteessä 15 mainitussa asiassa Koninklijke KPN Nederland 31.1.2002 antamansa ratkaisuehdotuksen 41 kohdassa: "ei ole niinkään otettava huomioon sitä, puhuuko kyseinen kuluttaja sitä kieltä, jota merkissä on käytetty, vaan se, voidaanko alueen kielijärjestelyistä riippumatta keskivertokuluttajan kohtuudella olettaa havaitsevan merkissä 3 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitetun viestin".

21 – Asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003 (Kok. 2003, s. I-3793, 59 kohta).

jen perusteella ja erityisesti [siihen, että 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen on oltava vapaasti kaikkien käytettävissä eikä niitä saa rekisteröidä, liittyvän] yleisen edun valossa". [22]

49. Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallituskin esittää, on lisäksi riittävää, että merkki "*voi* elinkeinotoiminnassa" [23] tarkoittaa tai kuvata kyseisiä tavaroita, jotta se kuuluu 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan.

50. Mikäli tavaramerkki tarkoittaa tai kuvaa asianomaista tuotetta kielellä, joka ei ole sen jäsenvaltion kieli, jossa rekisteröintiä haetaan, mutta jota kuitenkin huomattava osa kyseisen tuotteen asianomaisista elinkeinonharjoittajista ja kuluttajista ymmärtää, 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukainen yleisen edun tavoite edellyttäisi mielestäni rekisteröinnin epäämistä.

51. Mielestäni siinä erityisessä tapauksessa, että kyseessä ovat tavaramerkit, joihin sisältyy sanoja, jotka toisessa kielessä kuvaavat tai tarkoittavat asianomaisia tavaroita, tämä lähestymistapa on asianomaisempi arviointiperuste kuin keskiverto elinkeinonharjoittaja tai keskivertokuluttaja. Se vastaa myös käytäntöä, jota noudatetaan ainakin joissain kansallisissa tavaramerkkirekistereissä. [24]

52. Esimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa sanoja, jotka ovat sellaista kieltä, jota "kohtuullinen (ja kasvava) määrä Yhdistyneen kuningaskunnan asukkaita todennäköisesti osaa", ei voida rekisteröidä, jos sen englanninkielistä käännöstä ei voitaisi rekisteröidä. Muiden vähemmän tunnettujen kielten sanat ovat normaalisti rekisteröitävissä, ellei kyseinen maa ole maineikas kyseisten tavaroiden valmistuksessa. Sellaisten kielten sanat, joita Yhdistyneen kuningaskunnan merkittävät vähemmistöt puhuvat, eivät ole rekisteröitävissä, mikäli tavarat on todennäköisesti suunnattu asianomaisille etnisille markkinoille. [25] Belgiassa, Saksassa ja Alankomaissa on myös oikeuskäytäntöä siitä, että ratkaiseva peruste on se, ymmär-

22 – Yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde, tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3161, 75 kohta). Ks. myös edellä alaviitteessä 15 mainitussa asiassa Koninklijke KPN Nederland annetun tuomion 29–37 kohta ja 31.1.2002 annetun ratkaisuehdotuksen 41 ja 42 kohta.

23 – Kursivointi tässä.

24 – Vaikkakaan ei kaikissa: asiassa C-191/01 P, SMHV v. Wrigley (DOUBLEMINT) järjestetyssä istunnossa (Kok. 2003, s. I-12447) SMHV:n asiamies huomautti, että "monet kansalliset tavaramerkkivirastot eivät ota huomioon vieraskielisten sanojen merkitystä, kun ne tutkivat kansallista tavaramerkkiä koskevaa hakemusta" (ratkaisuehdotukseni 89 kohta).

25 – Yhteenveto WIPO:n raportin "Internationalised Domain Names – Intellectual Property" liitteestä IV (Multilingual Trademarks: Trademark Office Practice and Procedure). Raportti laadittiin ITU:n ja WIPO:n yhteiseen symposiumiin Multilingual Domain Names (2001), ja se on saatavilla Internet-sivuilla (http://arbiter.wipo.int/domains/internationalized/).

tääkö kohteena oleva kuluttaja vieraskielisen sanan.[26]

53. Näkemys on sama tietyissä Euroopan unionin ulkopuolisissa järjestelmissä, esimerkiksi Australiassa, Kanadassa ja Yhdysvalloissa.[27] Voitaisiin kuitenkin ajatella, että tarve toisiin kieliin liittyvään herkkyyteen on suurempi Euroopan unionissa, erityisesti sen vuoksi, että se pitää yhtäältä henkilöiden vapaata liikkuvuutta ja toisaalta yhteismarkkinoita tärkeinä.

54. Pääasian oikeudenkäynnissä esiin tulleet ongelmat kuvaavat sitä, miten 452 miljoonan kuluttajan markkinoilla, joilla monien kuluttajien voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän muitakin kieliä kuin niitä, joita heidän asuinpaikkanaan olevassa jäsenvaltiossa pääasiallisesti puhutaan,[28] kansallisten tavaramerkkiviranomaisten on oltava erityisen tarkkaavaisia, kun ne arvioivat sellaisen merkin rekisteröitävyyttä, joka koostuu kyseisiä tavaroita tarkoittavasta tai kuvaavasta vieraskielisestä sanasta. Mielestäni käytäntö, jonka mukaan automaattisesti oletetaan, että tällaiset merkit ovat pikemminkin "mielikuvituksellisia" kuin kuvaavia, ei enää vastaa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön vaatimuksia: joissain tapauksessa, asianomaisesta jäsenvaltiosta ja asianomaisista kielistä riippuen, voidaan kohtuudella olettaa, että huomattavalla osalla elinkeinonharjoittajista ja kuluttajista ei ole vaikeuksia ymmärtää kyseistä sanaa. Siinä tapauksessa rekisteröinti on evättävä 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla.

55. Kuten joidenkin viranomaisten käytäntö osoittaa, se, että asianomaiset viranomaiset eivät itse osaa asianomaista kieltä, ei aiheuta ylitsepääsemättömiä vaikeuksia etenkään sen vuoksi, että nykyteknologian mahdollistama pääsy elektronisiin sanakirjoihin helpottaa käännösten etsimistä.[29]

26 – Ks. esim. asia Lipton v. Sara Lee [2002] ETMR 1073 (Cour de Cassation, Brussels); Matsushita Electric Works [2000] ETMR 962, SMHV:n ensimmäisen valitusjaoston tuomio, jossa viitataan Bundespatentgerichtin (Saksan liittotasavallan patenttiasioita käsittelevä tuomioistuin) käytäntöön, ja asia BVBA Management Training en Consultancy, Brysselin Hof van Beroepin (muutoksenhakutuomioistuin) 3.6.2005 antama tuomio, joka koskee Beneluxin tavaramerkkiviraston päätöksestä tehtyä valitusta ja jonka kohteena on Alankomaissa rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki. Beneluxin tavaramerkkiviraston mukaan sovellettaessa tähän liittyvää tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohtaa, joka koskee erottamiskyvyn saamista käytön kautta, huomioon on otettava kohderyhmän käsitys Belgiassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa; kysymys siitä, onko Benelux-maiden kielialueet otettava erityisesti huomioon, on esitetty yhteisöjen tuomioistuimelle asiassa C-108/05, Bovemij Verzekeringen. Vrt. myös Puolan patenttiviraston asiassa Tong Yang Confectionary Corporation omaksuma näkemys [2002] ETMR 219.

27 – Ks. alaviitteessä 25 mainittu lähde.

28 – Äskettäin tehdyssä Eurobarometri-tutkimuksessa *Europeans and Languages* (julkaistu syyskuussa 2005) puolet vastaajista (vähintään 15-vuotiaat EU:n kansalaiset, jotka asuvat EU:ssa, joskaan eivät välttämättä siinä jäsenvaltiossa, jonka kansalaisia he ovat) väitti puhuvansa ainakin yhtä muuta kieltä kuin äidinkieltään keskustelutasoisesti. Niiden prosenttiosuus, jotka ymmärtävät muita kieliä kuin omaa äidinkieltään, on väistämättä vielä suurempi.

29 – Esimerkiksi Yhdysvalloissa tavaramerkkisuoja on evätty, kun tavaramerkkeihin on sisältynyt seuraavat sanat: i) "ha-lushka", unkarinkielisen munanuudeleita tarkoittavan sanan foneettinen muoto; ii) "kaba", jolla tarkoitetaan kahvia serbian ja ukrainan kielillä, ja iii) "Otokoyama", joka on sake-juoman yleisnimi Japanissa: ks. oikeustapaukset, jotka on mainittu alaviitteessä 38, ja edellä alaviitteessä 25 mainittu WIPO:n raportti.

56. Näin ollen katson, että se, onko tavaramerkki rekisteröity pätevästi jäsenvaltiossa A tietylle tuotteelle, mikäli se koostuu sanasta, joka tarkoittaa tai kuvaa tuotetta jäsenvaltion B kielellä, riippuu siitä, voidaanko merkittävän osan asianomaisen tuotteen myyjistä ja kuluttajista jäsenvaltiossa A kohtuudella olettaa ymmärtävän sanan merkityksen. Tämä on kussakin tapauksessa asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen ratkaistavaksi kuuluva tosiseikkoja koskeva kysymys.

57. Tällaisen tavaramerkin rekisteröiminen sellaisessa tilanteessa, jossa huomattavan osan asianomaisen tuotteen myyjistä ja kuluttajista voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän sanan merkityksen, on mielestäni ristiriidassa tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan kanssa, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut.

58. Korostaisin kuitenkin, että nyt käsiteltävässä asiassa mikään yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyissä asiakirjoissa ei viittaa siihen, että Espanjan viranomaiset olisivat suorittaneet tavaramerkin MATRATZEN rekisteröinnin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaisesti. Tämä näkemys vastaa myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamusta siitä, että sen oikeudenkäynnissä "asiassa ei ole ilmennyt mitään sellaista, jonka perusteella voitaisiin katsoa, että asianomaisen yleisön merkittävällä osalla on riittävä saksan kielen taito [sanan Matratzen] merkityksen ymmärtämiseksi",[30] vaikka onkin luonnollisesti viime kädessä kansallisen tuomioistuimen tehtävänä ratkaista tämä seikka.

Tuonnin rajoitus

59. Vaikka edellä esitetystä saadaankin vastaus kansallisen tuomioistuimen ennakkoratkaisukysymykseen, sellaisena kuin se on esitetty, nyt käsiteltävän asian taustan ja ennakkoratkaisupyynnön perusteella on selvää, että pääasian oikeudenkäyntiin liittyy myös lisäkysymys siitä, voiko kuvatun kaltaisen tavaramerkin haltija, mikäli tavaramerkki todetaan pätevästi rekisteröidyksi, käyttää sitä estääkseen niiden tavaroiden maahantuonnin, joita se tarkoittaa tai kuvaa. Matratzen Concord, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja komissio ovat lisäksi esittäneet tästä kysymyksestä lausumia, jotka käsittelen seuraavassa.

60. Ensinnäkin tavaramerkin haltijan oikeus estää toisia käyttämästä samaa tai samankaltaista merkkiä samoja tai samankaltaisia tavaroita varten perustuu direktiivin 5 artiklan 1 kohtaan. Yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että yksinoikeutta saadaan käyttää ainoastaan niissä tilanteissa, joissa se, että kolmas käyttää merkkiä, aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa tavaramerkin tehtäville

30 - Tuomion 38 kohta.

eli erityisesti sen keskeiselle tehtävälle, joka on tavaran alkuperän takaaminen kuluttajalle.[31] Kuten komissio huomauttaa, kyseisessä säännöksessä ei anneta tavaramerkin haltijalle oikeutta estää toisia käyttämästä samankaltaista tai samaa merkkiä, mikäli merkkiä käytetään muussa tarkoituksessa kuin yksilöimään yritys, josta asianomaiset tavarat ovat peräisin, jolloin ei ole mitään vaaraa siitä, että kuluttajat pitävät merkkiä tavaramerkkinä.[32] Tavaramerkin haltija ei näin ollen voi vedota 5 artiklan 1 kohtaan perustuvaan oikeuteensa estääkseen kolmatta osapuolta käyttämästä tavaramerkkiä täysin kuvailevasti, mikäli maininnan ei voida katsoa ilmaisevan tavaran alkuperää.[33]

61. Toiseksi siinäkään tapauksessa, että tavaramerkin haltija voi menestyksekkäästi vedota direktiivin 5 artiklan 1 kohtaan perustuvaan oikeuteensa, sen 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tämä oikeus ei missään tapauksessa anna hänelle mahdollisuutta kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa kauppanimityksiä, jotka koskevat muun muassa asianomaisten tavaroiden "lajia", "laatua" tai "muita ominaisuuksia", edellyttäen että tämä käyttää niitä "hyvää liiketapaa noudattaen".

62. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että 6 artiklalla pyritään "yhteensovittamaan tavaramerkkioikeuksien suojelemista koskevat perustavanlaatuiset intressit ja tavaroiden vapaata liikkuvuutta – –yhteismarkkinoilla koskevat intressit siten, että tavaramerkkioikeus voi täyttää tehtävänsä olennaisena osana vääristymättömän kilpailun järjestelmää, joka perustamissopimuksella pyritään luomaan ja säilyttämään".[34]

63. Lisättäköön tähän, että on mielestäni välttämätöntä, että kansalliset tuomioistuimet varmistavat sekä sen, että tavaramerkin haltijat eivät käytä 5 artiklan 1 kohtaa väärin, että sen, että kolmannet osapuolet kykenevät asianmukaisesti vetoamaan 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

64. Vaikka oletettaisiin, että nyt käsiteltävässä asiassa tavaramerkki MATRATZEN on pätevästi rekisteröity Espanjassa, sen haltijalla ei ole näin ollen kuitenkaan oikeutta estää sanan Matratzen käyttämistä tilanteissa, jotka joko eivät kuulu 5 artiklan 1 kohdan soveltamisalaan tai kuuluvat 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan, kuten esimerkiksi saksankielisessä kuvastossa kuvaamaan patjoja.

31 – Asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10273, 51 kohta.

32 – Asia C-245/02, Anheuser-Busch, tuomio 16.11.2004 (Kok. 2004, s. I-10989, 60 kohta).

33 – Asia C-2/00, Hölterhoff, tuomio 14.5.2002 (Kok. 2002, s. I-4187, 16 kohta) ja edellä alaviitteessä 31 mainitussa asiassa Arsenal annetun tuomion 54 kohta.

34 – Asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I-905, 62 kohta).

Ratkaisuehdotus

65. Näin ollen vastaisin Barcelonan Audiencia Provincialin esittämään ennakkoratkaisukysymykseen seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että merkkiä, joka koostuu yksinomaan sanasta tai sanoista, joka tarkoittaa tai jotka tarkoittavat asianomaista tuotetta tai joka kuvaa tai jotka kuvaavat tuotteen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa, maantieteellistä alkuperää tai muita ominaisuuksia jonkin jäsenvaltion kielellä, ei voida rekisteröidä toisessa jäsenvaltiossa, mikäli voidaan kohtuudella olettaa, että huomattava osa kyseisen tuotteen myyjistä ja kuluttajista ymmärtää sanan tai sanojen merkityksen.