JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

ELEANOR SHARPSTON

6 päivänä heinäkuuta 2006 [1]

1. Tämä ennakkoratkaisupyyntö, jonka Hof van Beroep, Bryssel, on esittänyt ja jonka taustalla on tavaramerkin rekisteröinnin epääminen, herättää tiettyjä kysymyksiä tavaramerkkidirektiivin [2] 3 artiklan tulkinnasta.

– –

Tavaramerkkidirektiivi

2. Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osassa on seuraavat perustelukappaleet:

"[3] tällä hetkellä ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti, ja näin on riittävää lähentää niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan,

– –

[5] jäsenvaltiot saavat vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröinnissä, menettämisessä tai mitättömäksi julistamisessa; ne voivat esimerkiksi päättää tavaramerkin rekisteröintimenettelyn ja mitättömäksi julistamisessa noudatettavan menettelyn muodosta – –,

– –

[7] niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat; – – perusteet tavaramerkin rekisteröinnin epäämiselle

1 – Alkuperäinen kieli: englanti.

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

ja mitättömyydelle, esimerkiksi erottuvuuden puuttuminen – –, on lueteltava tyhjentävästi."

3. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet:

– –

(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 – –."

4. Tavaramerkkidirektiivin 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."

5. Tavaramerkkidirektiivin 13 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Jos tavaramerkin rekisteröinnin esteet taikka tavaramerkin menettämis- tai mitättömyysperusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on haettu tai joita varten se on rekisteröity, rekisteröinnin epääminen taikka menettäminen tai mitättömyys koskee vain näitä tavaroita tai palveluja."

6. Direktiivissä jätetään rekisteröintimenettely jäsenvaltiolle (joihin tässä yhteydessä kuuluvat Benelux-maat).

Benelux-maiden tavaramerkkilainsäädäntö

7. Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain (jäljempänä BTML) mukaan hakemukset, jotka koskevat tavaramerkin rekisteröimistä Benelux-maissa, on tehtävä Benelux-Merkenbureauhon (Beneluxin tavaramerkkivirasto, jäljempänä BTV [3]).

8. Asian kannalta merkityksellisenä ajankohtana [4] BTML:n 6 bis §:n 1 momentin a kohdassa säädettiin, että rekisteröinti oli evättävä, jos hakemuksen kohteena ollut merkki ei ollut 1 §:ssä tarkoitettu tavaramerkki "erityisesti siksi, että siltä puuttuu Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan B osan ii kohdassa tarkoitettu erottamiskyky".

9. Teollisoikeuden suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen [5] kyseisessä artiklassa määrätään tämän asian kannalta merkityksellisiltä osin seuraavaa:

"B. Tässä artiklassa tarkoitettujen tehtaan- tai kaupanmerkkien rekisteröintiä ei voida evätä eikä julistaa mitättömäksi muissa kuin seuraavissa tapauksissa:

– –

(ii) jos niiltä kokonaan puuttuu omintakeinen luonne tai ne koostuvat yksinomaan merkeistä tai nimityksistä, joita liiketoiminnassa voidaan käyttää ilmaisemaan tavaroiden lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, arvoa, alkuperäpaikkaa tai niiden valmistusajankohtaa tai jotka ovat käyneet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai rehellisessä ja pysyväisessä kauppatavassa siinä maassa, jossa suojaa haetaan."

10. BTML:n 6 bis §:n 2 momentissa säädetään, että tavaramerkin rekisteröinnin epäämisen on koskettava tavaramerkin muodostavaa merkkiä kokonaisuudessaan, mutta sitä voidaan rajoittaa yhteen tai useaan tavaraan, jotka tavaramerkin on tarkoitus kattaa.

11. BTML:n 6 ter §:n 1 momentissa säädetään, että hakija, jonka tavaramerkin rekisteröinti on evätty, voi nostaa kanteen asianmukaisessa muutoksenhakutuomioistuimessa (Cour d'Appel/Hof van Beroep, Bryssel, Cour d'Appel, Luxemburg tai Gerechtshof, Haag) ja vaatia, että tuomioistuin määrää tavaramerkin rekisteröitäväksi.

3 – Tavaramerkkidirektiiviä sovelletaan nimenomaisesti tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity tai joiden rekisteröimiseksi on tehty hakemus Beneluxin tavaramerkkivirastoon: 1 artikla.

4 – Näyttää siltä, että 6 bis §:n 1 momenttia on sittemmin muutettu (2004 lukien), ja se vastaa nyt läheisemmin tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan a–d alakohtaa.

5 – 20.3.1883, sellaisena kuin se on sittemmin tarkistettuna ja muutettuna.

Nizzan sopimus

12. Direktiivin mukaan tavaramerkin rekisteröintiä voidaan hakea tavaroita tai palveluja varten. Käytännössä tavaroita ja palveluja koskevat tavara- ja palvelumerkkihakemukset tehdään nykyään tavallisesti viittaamalla tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten tehdyssä Nizzan sopimuksessa, [6] joka on Maailman henkisen omaisuuden järjestön hallinnoima kansainvälinen sopimus, vahvistettuun luokitusjärjestelmään.

13. Kyseisellä sopimuksella vahvistetussa Nizzan luokittelussa on 45 otsaketta selittävine huomautuksineen sekä aakkosellinen luettelo tavaroista ja palveluista yhdessä sen luokan kanssa, johon kukin tavara tai palvelu on sijoitettu. Otsakkeissa kuvaillaan hyvin yleisesti kuhunkin 34 tavaraluokkaan ja 11 palveluluokkaan kuuluvien tavaroiden tai palvelujen luonne. Selittävissä huomautuksissa kuvaillaan tarvittaessa yksityiskohtaisemmin kyseessä oleviin luokkiin kuuluva tavara- tai palvelutyyppi. Aakkosellisessa luettelossa on noin 10 000 mainintaa tavaroista ja 1 000 mainintaa palveluista.

6 – 15.6.1957, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

14. Nizzan sopimuksen sopimuspuolten tavaramerkkivirastojen on sisällytettävä tavaramerkkien rekisteröintiä koskeviin virallisiin asiakirjoihin ja julkaisuihin Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen niiden luokkien numerot, joihin tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki rekisteröidään, kuuluvat. [7]

15. Belgia, Luxemburg ja Alankomaat ovat kaikki Nizzan sopimuksen sopimuspuolia. [8]

Asiassa Vlaamse Toeristenbond annettu tuomio

16. Ennakkoratkaisupyynnöstä sekä asiassa esitetyistä huomautuksista ilmenee, että kansallinen tuomioistuin ei ole vakuuttunut siitä, että Benelux-tuomioistuimen asiassa Benelux-Merkenbureau vastaan Vlaamse Toeristenbond aikaisemmin antama tuomio [9] on yhdenmukainen yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa, ja tämä seikka on ennakkoratkaisupyynnön taustalla.

7 – Nizzan sopimuksen 2 artiklan 3 kohta.

8 – Kuten myös kaikki muut jäsenvaltiot Kyprosta ja Maltaa lukuun ottamatta (jotka itse asiassa käyttävät Nizzan luokitusta).

9 – Asia A 2002/2, tuomio 15.12.2003.

17. Kyseisessä asiassa Vlaamse Toeristenbond oli hakenut sanamerkin LANGS VLAAMSE WEGEN rekisteröintiä kaikkia Nizzan sopimuksen [10] luokkiin 16, [11] 39 [12] ja 41 [13] kuuluvia tavaroita ja palveluja varten. BTV epäsi rekisteröinnin kyseisten kolmen luokan osalta, koska sen mukaan tavaramerkki pelkästään kuvasi kyseisiä tavaroita ja palveluja, joten siltä puuttui erottamiskyky.

18. Vlaamse Toeristenbond nosti kanteen Brysselin Hof van Beroepissa, jotta tämä määräisi tavaramerkin rekisteröitäväksi kaikkia niitä tavaroita ja palveluja varten, joiden osalta rekisteröintiä oli haettu, tai toissijaisesti, jotta tämä määrittäisi tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkki oli rekisteröitävä.

19. Hof van Beroep hyväksyi kanteen osittain ja määräsi BTV:n rekisteröimään tavaramerkin kahteen kolmesta luokasta kuuluvia tavaroita ja palveluja varten ja jätti rekisteröinnin ulkopuolelle tiettyjä nimenomaisia tavaroita ja palveluja. [14] Se katsoi, että kun BTV arvioi tavaramerkin rekisteröitävyyttä, sen on pohdittava tätä paitsi asianomaisten luokkien osalta kokonaisuutena myös kunkin kyseiseen luokkaan luokitellun tavaran ja palvelun osalta.

20. BTV katsoi, että Hof van Beroep ei voi BTML:n 6 ter §:n mukaan määrätä osittaista rekisteröintiä tiettyjä tavaroita tai palveluja varten, jos BTV ei ole evännyt rekisteröintiä näitä nimenomaisia tavaroita tai palveluja vaan kokonaista tavaroiden tai palvelujen luokkaa varten. BTV teki näin ollen oikeuskysymystä koskevilta osin valituksen Belgian Hof van Cassatieen, joka pyysi ennakkoratkaisua Benelux-tuomioistuimelta BTML:n 6 bis ja 6 ter §:n tulkinnasta.

21. Benelux-tuomioistuin katsoi, että kyseisten pykälien mukaan Benelux-maiden muutoksenhakutuomioistuimilla [15] on toimivalta lausua yksinomaan siitä, onko BTV:n päätös evätä tavaramerkin rekisteröinti pätevä. Tämä merkitsee sitä, että muutoksenhakutuomioistuin voi ottaa huomioon ainoastaan seikat, joihin BTV perusti tai joihin sen olisi pitänyt perustaa päätöksensä. Muutoksenhakutuomioistuin ei näin ollen voi käsitellä

10 – Luokat ovat itse asiassa osa luokitusta eivätkä sopimusta, mutta yhteisöjen tuomioistuin viittaa yleensä sopimuksen luokkiin

11 – "Paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet; kirjansidonta-aineet; valokuvat; paperikauppatavarat; paperi- ja kotitalousliimat; taiteilijantarvikkeet; siveltimet; kirjoituskoneet ja konttoritarvikkeet (paitsi huonekalut); neuvonta- ja opetusvälineet (paitsi laitteet); muoviset pakkaustarvikkeet (jotka eivät sisälly muihin luokkiin); painokirjasimet; painolaatat."

12 – "Kuljetus; tavaroiden pakkaus ja varastointi; matkojen järjestäminen."

13 – "Kasvatus, koulutus, harrastukset, urheilu- ja kulttuuritoiminta."

14 – Tuomio 16.5.2000 (1998/AR/1599).

15 – Ks. 11 kohta edellä.

vaatimuksia, jotka menevät pidemmälle kuin kyseinen päätös tai joita ei ole esitetty BTV:ssä. Benelux-tuomioistuin katsoi näin ollen, että BTML:n 6 bis ja 6 ter §:n mukaisesti kyseiset muutoksenhakutuomioistuimet voivat määrätä tavaramerkin rekisteröitäväksi tiettyyn luokkaan kuuluvia tiettyjä tavaroita tai palveluja varten ainoastaan, jos BTV on myös lausunut kyseisistä tavaroista tai palveluista sellaisinaan eikä rajoittanut päätöstään luokkaan kokonaisuutena.

22. Kyseisen päätöksen jälkeen Hof van Cassatie [16] kumosi Brysselin Hof van Beroepin tuomion sillä perusteella, että siinä otettiin huomioon muita seikkoja kuin ne, joihin BTV oli perustanut tai joihin sen olisi pitänyt perustaa päätöksensä.

Asian käsittelyn vaiheet

23. BVBA Management Training en Consultancy (MT&C) teki vuoden 2000 huhtikuussa sanamerkkiä THE KITCHEN COMPANY [17] koskevan hakemuksen BTV:lle kyseisen merkin tavaramerkiksi rekisteröimiseksi tiettyjä Nizzan sopimuksen luokkiin 11, 20 ja 21 kuuluvia tavaroita ja tiettyjä luokkiin 37 ja 42 kuuluvia palveluja varten. Kunkin mainitun luokan osalta lueteltiin ne nimenomaiset tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkin suojaa haettiin. [18]

24. BTV epäsi tavaramerkin rekisteröinnin, koska sillä pelkästään kuvaillaan luokissa 11, 20, 21, 37 ja 42 mainittujen tavaroiden ja palvelujen, joita keittiöitä valmistava yritys

16 – Nro C.00.0472.N, tuomio 13.5.2004.

17 – On kiinnostavaa panna merkille, että ehdotettu tavaramerkki muodostuu englanninkielisten sanojen yhdistelmästä, vaikka sen tuomioistuimen toimivaltaan kuuluvalla alueella, jossa rekisteröintiä haetaan, englanti ei kuulu virallisiin kieliin. Kansallinen tuomioistuin toteaa seuraavaa: "Tämä sanayhdistelmä tai sen muodostavat osat eivät sellaisinaan kuulu Beneluxin alueella niiden paikallisten kuluttajien pääasiallisesti puhumiin kieliin, joille tavaramerkki on suunnattu, eikä niitä myöskään käytetä yleisessä kielenkäytössä tavaroiden ja palvelujen osoittamiseen EY:n tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla. On kuitenkin oletettava, että englannin kieli on saanut riittävän jalansijan Beneluxin alueen kieliyhteisöissä, jotta kuluttaja, jolle haettu merkki on suunnattu, tunnistaa kyseiset sanat kuullessaan ne englanniksi sekä erikseen että yhdistettyinä, vaikka kyseistä kieltä ei nimenomaisesti käytetä niiden tavaroiden ja palvelujen yhteydessä, jotka kuuluvat mainittuihin tavaroihin ja palveluihin." Tämä analyysi vastaa julkisasiamies Jacobsin ja yhteisöjen tuomioistuimen näkökantaa asiassa C-421/04, Matratzen Concord, tuomio 9.3.2006 (Kok. 2006, s. I-2303) sekä asiassa C-108/05, Bovemij Verzekeringen, 30.3.2006 antamaani ratkaisuehdotusta.

18 – "(11) Uunit, joissa on ohjaustaulut, keittolevyt, jääkaapit, mikroaaltouunit, pakastinkaapit, pakastinarkut, boilerit, sähköiset friteerauslaitteet, uunit, kiinteästi asennetut grillit, liesikuvut, astianpesualtaat, vesihanat; (20) puusta ja muovista valmistetut keittiökalusteet, keittiötuolit, puusta, muovista, graniitista tai luonnonkivestä olevat tai kaakeloidut keittiön työtasot; (21) lasista, porsliinista, epäjalosta metallista, muovista tai savesta valmistetut keittiövälineet ja talousastiat; (37) keittiökalusteiden ja -laitteiden sijoittaminen ja asentaminen, huolto- ja korjaustyöt; (42) keittiölaitteiden käyttöä, lajeja ja käyttöönottoa koskeva neuvonta, keittiölaitteiden ja kiinteästi sijoitettavien laitteiden asentamista koskeva suunnittelu ja neuvonta myös niiden oston yhteydessä."

tarjoaa, joita tällaiselle yritykselle tarjotaan tai jotka liittyvät tällaiseen yritykseen, lajia, laatua, alkuperää tai käyttötarkoitusta, minkä vuoksi siltä puuttuu erottamiskyky. Kansallinen tuomioistuin toteaa, että BTV ei tehnyt lopullista päätelmää kaikista eri tavaroista ja palveluista, vaan pelkästään totesi pyydetyn suojan osalta kokonaisuudessaan, että hakemuksen kohteena oleva merkki ei ole erottamiskykyinen.

25. MT&C riitautti rekisteröinnin epäämisen kansallisessa tuomioistuimessa. Se vaatii riidanalaisen päätöksen kumoamista ja BTV:n velvoittamista rekisteröimään sen hakema tavaramerkki luokkia 11, 20, 21, 37 ja 42 varten. Toissijaisesti se vaatii, että BTV velvoitetaan rekisteröimään tavaramerkki niitä luokkia varten, joiden osalta tuomioistuin katsoo, että erottamiskyky on olemassa.

26. Kansallinen tuomioistuin katsoo, että sanayhdistelmä ei ole erottamiskykyinen luokkiin 11, 20, 37 ja 42 kuuluvien tavaroiden ja palvelujen osalta. Luokkaan 21 kuuluvien tavaroiden, joita varten suojaa haetaan, osalta kansallinen tuomioistuin katsoo kuitenkin, että luonteensa ja käyttötarkoituksensa perusteella tavaramerkki kuvailee ainoastaan keittiövälineitä. Muiden tavaroiden osalta sanayhdistelmä "The Kitchen Company" ei spontaanin kielellisen refleksin perusteella tavanomaisesti valistuneen keskivertokuluttajan käsityksen mukaan viittaa tavaroiden käyttötarkoitukseen. Kansallinen tuomioistuin päättelee, että koska tavaramerkki ei ole kuvaileva, se on erottamiskykyinen kyseisten tavaroiden osalta. [19]

27. BTV vastusti kansallisessa tuomioistuimessa kyseistä näkökantaa. Se väittää, että tuomioistuin ei voi hyväksyä MT&C:n toissijaista vaatimusta, joka koskee merkin rekisteröintiä niitä tavaroita ja palveluja varten, joiden osalta tuomioistuin katsoo tavaramerkin olevan erottamiskykyinen. Tämä johtuu siitä, että MT&C ei pyytänyt nimenomaisesti BTV:tä tarkastelemaan rekisteröintiä yksinomaan tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta, ja Benelux-tuomioistuimen ja Belgian Hof van Cassatien asiassa Vlaamse Toeristenbond antamien tuomioiden jälkeen kansallinen muutoksenhakutuomioistuin ei voi lausua seikoista, joita BTV:n päätös ei kata tai joita BTV:ssä ei esitetty.

28. Kansallinen tuomioistuin ei ole varma siitä, voidaanko kyseinen oikeuskäytäntö sovittaa yhteen yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Postkantoor antaman tuomion [20] kanssa. Kyseisessä tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että i) tavaramerkkiviraston on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet ennen kuin se tekee lopullisen päätöksen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen johdosta, [21] ii) tuomioistuimen, jossa on nostettu kanne tavaramer-

19 – Eli lasista, porsliinista, epäjalosta metallista, muovista tai savesta valmistettujen keittiövälineiden ja talousastioiden osalta.

20 – Asia C-363/99, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1619).

21 – Tuomion 36 kohta.

kin rekisteröintihakemusta koskevan päätöksen johdosta, on myös otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet toimivaltansa rajoissa, sellaisena kuin se on määritetty sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä, [22] ja iii) kun tavaramerkin rekisteröintiä on haettu erilaisia tavaroita tai palveluja varten, tavaramerkkiviraston on tarkistettava kaikkien näiden tavaroiden tai palvelujen osalta, että ainoakaan tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetty rekisteröinnin este ei sovellu tavaramerkkiin, ja se voi tällöin tehdä erilaisia johtopäätöksiä tarkasteltujen tavaroiden tai palvelujen mukaan. [23]

29. Kansallinen tuomioistuin katsoo, että asiassa Postkantoor annetusta tuomiosta seuraa, että tavaramerkkiviraston on tutkittava rekisteröintihakemus kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten suojaa haetaan, ja että se voi päätyä erilaiseen ratkaisuun kunkin tavaran tai palvelun osalta. Tässä tapauksessa tämä on todettava väliaikaisessa ja lopullisessa rekisteröinnin epäämispäätöksessä.

30. Se katsoo myös, että "merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet" voivat muuttua sen hetken, jolloin tavaramerkkiviranomainen tekee päätöksen, josta nostetaan kanne, ja sen hetken välillä, jolloin asiaa käsittelevä tuomioistuin antaa ratkaisun asiassa.

31. Käsiteltävänä olevassa asiassa BTV ei tehnyt lopullista päätelmää kustakin eri tavarasta ja palvelusta. Se teki pelkästään yleisluonteisen päätöksen siitä, että hakemuksen kohteena olevalta merkiltä puuttuu erottamiskyky.

32. Kansallisen tuomioistuimen mukaan tällaisen yleispäätöksen seuraus tuomioistuimelle, jossa on nostettu kanne kyseisestä päätöksestä, voi olla se, että sen kansallisen lainsäädännön mukaan se ei voi ottaa huomioon kaikkia merkityksellisiä tosiseikkoja ja olosuhteita asiassa Postkantoor annetussa tuomiossa edellytetyllä tavalla. Tämä johtuu siitä, että "merkityksellinen tosiseikka" tavaramerkin arvioinnissa voi olla se, että tietyn tavaran osalta mikään hylkäysperuste ei ole sovellettavissa, mutta se voi olla sovellettavissa muiden hakemuksessa mainittujen tavaroiden osalta. Jos päätöksessä ei viitata kuhunkin tavaraan tai palveluun erikseen, muutoksenhakutuomioistuin ei voi käyttää toimivaltaansa, kun i) kansallisessa lainsäädännössä säädetään, että kyseinen tuomioistuin voi lausua ainoastaan seikoista, jotka tavaramerkkiviranomainen käsitteli ja jotka mainitaan sen päätöksessä, ja ii) rekisteröintihakemuksessa tai päätöksessä ei keskitytty yksittäisiin tavaroihin ja palveluihin.

22 – Ibid.

23 – Tuomion 73 kohta.

33. Kansallinen tuomioistuin on näin ollen lykännyt asian käsittelyä ja esittänyt seuraavat kysymykset tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan tulkinnasta yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisua varten:

"1) Onko tavaramerkkiviranomaisen ilmoitettava ehdotonta hylkäysperustetta koskevien kaikkien merkityksellisten tosiseikkojen ja olosuhteiden tutkimisen jälkeen tavaramerkkihakemusta koskevassa väliaikaisessa ja lopullisessa päätöksessään päätelmänsä kaikkien niiden tavaroiden ja palvelujen osalta erikseen, joita varten tavaramerkkisuojaa haetaan?

2) Voivatko ne merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, jotka tuomioistuimen on otettava huomioon siinä tapauksessa, että tavaramerkkiviranomaisen päätöksestä on nostettu kanne, olla erilaisia kyseisten kahden päivämäärän, joina asiasta päätetään, välillä kuluneen ajan takia vai onko tuomioistuimen otettava huomioon ainoastaan sinä ajankohtana, jona tavaramerkkiviranomainen teki päätöksen, olemassa olleet merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet?

3) Onko yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Postkantoor antama tulkinta esteenä sille, että tuomioistuimen toimivaltaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä tulkitaan siten, että kyseinen tuomioistuin on estynyt ottamasta huomioon merkityksellisten tosiseikkojen ja olosuhteiden muuttumista tai päättämään tavaramerkin erottamiskyvystä kunkin tavaran ja palvelun itsensä osalta?"

34. BTV, Saksan hallitus ja komissio esittivät kirjallisia huomautuksia. Suullista käsittelyä ei pyydetty eikä sellaista pidetty.

Ensimmäinen kysymys

35. Ensimmäisessä kysymyksessään kansallinen tuomioistuin tiedustelee lähinnä, edellytetäänkö tavaramerkkidirektiivin 3 artiklassa, että päätöksessä,[24] jolla tavaramerkkivirasto epää tavaramerkin rekisteröinnin ehdottoman hylkäysperusteen vuoksi, esitetään sen päätelmä erikseen kunkin tavaran ja palvelun osalta, jota varten tavaramerkin suojaa haetaan.

24 – Ensimmäisessä kysymyksessä puhutaan "väliaikaisesta ja lopullisesta" rekisteröinnin epäämispäätöksestä, mikä kuvastaa BTV:n käyttämää menettelyä. Menettelyt kuitenkin vaihtelevat eri jäsenvaltioissa, ja yhteisöjen tuomioistuimen vahvistamia yleisperiaatteita on sovellettava myös kansallisen tavaramerkkiviraston yksivaiheiseen päätökseen perustuviin menettelyihin.

36. BTV väittää, että ensimmäiseen kysymykseen pitää vastata kieltävästi, mutta Saksan hallitus on päinvastaista mieltä. Komission kanta on vivahteikkaampi, mutta se käy laajasti ottaen yksiin BTV:n kannan kanssa.

37. Saksan hallitus vetoaa asiassa Postkantoor [25] annetussa tuomiossa sivumennen esitettyihin huomautuksiin, joiden mukaan i) koska tavaramerkin rekisteröintiä haetaan aina hakemuksessa määriteltyjä tavaroita tai palveluja varten, kysymystä siitä, voidaanko rekisteröinti evätä yhden tai useamman 3 artiklassa vahvistetun ehdottoman hylkäysperusteen perusteella, on arvioitava tosiseikkojen perusteella viittaamalla kyseisiin tavaroihin tai palveluihin, [26] ja ii) kun tavaramerkin rekisteröintiä haetaan useita tavaroita tai palveluja varten, tarkastelu on suoritettava kunkin kyseisen tavaran tai palvelun osalta, ja se voi johtaa eri lopputulokseen kyseessä olevan tavaran tai palvelun mukaan. [27] Se vetoaa niin ikään direktiivin 13 artiklaan, jossa säädetään, että jos tavaramerkin rekisteröinnin esteet taikka tavaramerkin menettämis- tai mitättömyysperusteet koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, rekisteröinnin epääminen taikka menettäminen tai mitättömyys koskee vain näitä tavaroita tai palveluja.

38. Olen täysin samaa mieltä siitä, että kun tavaramerkin rekisteröintiä haetaan eri tavaroita tai palveluja varten, *tarkastelu* on tehtävä kunkin tavaran tai palvelun osalta. Miten muutoin tavaramerkkivirasto voi määrittää tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki voidaan pätevästi rekisteröidä, ja täten varmistaa tavaramerkkidirektiivin 13 artiklan noudattamisen? Yleisemmin sanoen tällainen toimitus seuraa vaatimuksesta, jonka mukaan tavaramerkkiviraston suorittaman tarkastelun "on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti". [28]

39. En kuitenkaan katso, että tästä seuraa välttämättä, että *päätöksessä,* jolla tavaramerkkivirasto epää tavaramerkin rekisteröinnin ehdottoman hylkäysperusteen vuoksi, on esitettävä sen päätelmät erikseen kunkin yksittäisen tavaran ja palvelun osalta. Kun rekisteröinti evätään tämän perusteella kokonaisen tavara- tai palveluryhmän tai -luokan osalta, riittää, että päätöksessä, olipa se sitten väliaikainen tai lopullinen, todetaan tämä ja selitetään riittävällä tavalla, miksi ryhmä tai luokka sellaisenaan on rekisteröintikelvoton.

40. Kuten komissio asianmukaisesti huomauttaa, yhteisöjen tuomioistuimen oikeus-

25 – Mainittu alaviitteessä 20.

26 – Tuomion 31 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

27 – Tuomion 73 kohta.

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

käytännössä edellytetään, että päätökset, joilla kansallinen viranomainen epää yhteisön lainsäädännössä tunnustetun oikeuden, on voitava saattaa tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tehokkaan tuomioistuinvalvonnan on voitava ulottua riidanalaisen päätöksen perusteluiden lainmukaisuuden tutkimiseen. Tämä edellyttää yleisesti sitä, että asiaa käsittelevä tuomioistuin voi vaatia toimivaltaista viranomaista ilmoittamaan tekemänsä päätöksen perustelut. [29] Kansallisen tavaramerkkiviraston on näin ollen perusteltava päätöksensä evätä tavaramerkin rekisteröinti. Vakiintuneen oikeuskäytännön, jota yhteisöjen tuomioistuin soveltaa myös tavaramerkkien alalla, mukaan perusteluista on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmettävä riidanalaisen toimenpiteen tehneen toimielimen päättely siten, että niille, joita toimenpide koskee, selviävät sen syyt ja että toimivaltainen tuomioistuin voi tutkia toimenpiteen laillisuuden. Perusteluissa ei kuitenkaan tarvitse esittää kaikkia asiaan liittyviä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, sillä tutkittaessa sitä, täyttävätkö toimenpiteen perustelut nämä vaatimukset, on otettava huomioon sen sanamuodon lisäksi myös asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussäännöt. [30]

41. Kansallisen tavaramerkkiviraston ei näin ollen tarvitse perustella rekisteröinnin epäämistä kunkin yksittäisen tavaran ja palvelun osalta erikseen. Vaikka viraston on esitettävä perustelut kaikkien asianomaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, se voi kuitenkin periaatteessa tehdä tämän yleisesti, jos se katsoo, että tällaiset perustelut koskevat kaikkia tietyn ryhmän tavaroita ja palveluja yhdessä tarkasteltuina. Käytännössä ei aina ole hyödyllistä esittää yksittäisiä perusteluja kunkin yksittäisen tavaran tai palvelun osalta.

42. Tässä lähestymistavassa on se etu, jota ei voida korostaa liikaa, että se on toimiva. BTV toteaa, että Benelux-maissa tehdään 35 000 tavaramerkkihakemusta joka vuosi enimmäkseen useita tavara- ja palveluluokkia varten ja enimmäkseen useita sellaisia kyseisiin luokkiin kuuluvia tavaroita ja palveluja mainiten, joita varten rekisteröintiä haetaan. [31] Ainoa toimiva tapa tutkia ne on se, että tavaramerkkivirasto järjestää ensin uudelleen mainitut tavarat ja palvelut ilmeisiin ydintavaroihin ja -palveluihin. Tällä tavoin yhteen järjestettyjen tavaroiden ja palvelujen välisen luonnollisen assosiaation pitäisi olla ilmeinen kohdeyleisölle. [32] On tärkeää, että virasto ilmaisee päätöksessään selvästi, miksi se katsoo, että ehdoton hylkäysperuste kyseisen tavara- tai palveluryhmän osalta on olemassa. Kun tavaramerkkivirasto ilmoittaa (väliaikaisesta tai lopullisesta) päätöksestään hakijalle, tämän on halutessaan ilmaistava miksi ja osoitettava miten hylkäysperuste ei sovellu tiettyihin

29 – Asia 222/86, Heylens, tuomio 15.10.1987 (Kok. 1987, s. 4097, Kok. Ep. IX, s. 225, 14 ja 15 kohta).

30 – Asia C-447/02 P, KWS Staat v. SMHV, tuomio 21.10.2004 (Kok. 2004, s. I-10107, 65 kohta).

31 – Muistutettakoon, että Nizzan luokituksessa on 45 käsiteluokkaa, jotka kattavat noin 11 000 yksittäistä tavaraa ja palvelua.

32 – Tämä yhdistäminen seuraa todennäköisesti tavaramerkkihakemuksessa käytettyä luokittelua, joka puolestaan perustuu Nizzan luokitukseen.

tavaroihin ja palveluihin niiden tavaroiden ja palvelujen joukossa, joita varten tavaramerkkihakemus tehtiin.[33] Tämä mahdollistaa sitten päätöksen tehokkaan tuomioistuinvalvonnan, jota on harjoitettava kyseisiä tavaroita ja palveluja koskevan viraston päätöksen osalta.

43. Käsiteltävänä olevassa asiassa hakemus kattoi kolmeen luokkaan kuuluvia tavaroita ja kahteen luokkaan kuuluvia palveluja. Voidaan katsoa, että siinä haettiin rekisteröintiä 32 tavaratyypin ja 13 palvelutyypin osalta.[34] BTV katsoi, että tavaramerkkiä ei voitu rekisteröidä pätevästi ensimmäistäkään kyseistä tavara- tai palveluluokkaa varten ehdottoman hylkäysperusteen vuoksi. On totta, että sen päätöksessä pitäisi ilmoittaa selvästi kunkin luokan osalta, miksi se katsoi, että ehdotonta hylkäysperustetta sovellettiin kaikkiin tavaroihin ja/tai palveluihin tietyssä luokassa, jota varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin. Minusta vaikuttaa kuitenkin täysin suhteettomalta, että yhteisön lainsäädännössä vaadittaisiin kansallisia tavaramerkkivirastoja esittämään tällaisessa tilanteessa rekisteröinnin epäämisen syy kunkin tavaran ja palvelun osalta.

33 – Yksityiskohtainen menettely riippuu luonnollisesti kansallisista säännöistä.

34 – Sen mukaan, miten eri vaihtoehdot lasketaan.

44. Katson näin ollen vastauksena ensimmäiseen esitettyyn kysymykseen, että tavaramerkkiviranomaisen, joka epää tavaramerkin rekisteröinnin, ei tarvitse esittää päätöksessään erillistä päätelmää kunkin yksittäisen tavaran tai palvelun osalta, jota varten tavaramerkin suojaa haettiin. Riittää, että päätöksestä ilmenee, miksi rekisteröinti evättiin tiettyjen tavara- ja palveluluokkien, joihin yksittäiset tavarat tai palvelut kuuluvat, osalta.

Toinen kysymys ja kolmannen kysymyksen ensimmäinen osa

45. Toisella kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko tavaramerkkidirektiivin 3 artiklaa tulkittava siten, että sen mukaan tuomioistuimen, joka tutkii tavaramerkkiviraston päätöstä evätä tavaramerkin rekisteröinti, on otettava huomioon yksinomaan tosiseikat ja olosuhteet, jotka olivat olemassa, kun tavaramerkkivirasto teki päätöksensä, vai sallitaanko artiklassa tällaisen tuomioistuimen ottaa huomion tosiseikat ja olosuhteet, jotka ovat syntyneet päätöksen jälkeen. Kolmannen kysymyksen ensimmäisellä osalla kansallinen tuomioistuin tiedustelee lähinnä sitä, onko tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan mukaista, että

kansallisissa säännöissä estetään tuomioistuinta, joka tutkii tavaramerkkiviraston päätöstä, ottamasta huomioon muutoksia merkityksellisissä tosiseikoissa ja olosuhteissa.

46. Nämä kaksi kysymystä näyttävät saman kolikon eri puolilta. Ensimmäisessä tiedustellaan, *voiko* päätöstä tutkiva tuomioistuin 3 artiklan valossa ottaa huomioon uusia tosiseikkoja ja olosuhteita. Jälkimmäisessä tiedustellaan, *voidaanko* tällaista tuomioistuinta *estää* tässä valossa ottamasta huomioon uusia tosiseikkoja ja olosuhteita. Aion tämän vuoksi tarkastella niitä yhdessä.

47. BTV katsoo, että kumpaakaan kysymystä ei voida ottaa tutkittavaksi: ennakkoratkaisupyynnössä ei ole mitään, mikä antaisi ymmärtää, että "merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet" olisivat "muuttuneet" millään tavoin.

48. Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että kansallisen tuomioistuimen mielessä sen näitä kysymyksiä laatiessa ollut "muutos" on ero yhtäältä tavaramerkkiviraston, jonka päätöstä tutkitaan, ja toisaalta päätöstä tutkivan tuomioistuimen näkemysten välillä.

49. Mielestäni ei ole ilmeistä, että tällainen ero pitäisi luokitella merkityksellisten "tosiseikkojen tai olosuhteiden" muutokseksi. Se on varmasti lähempänä oikeuskysymystä, koska "näkemykseen" päädytään soveltamalla oikeudellisia kriteerejä tiettyihin (muuttumattomiin) tosiseikkoihin. Lisäksi asiassa Postkantoor annetussa tuomiossa olevissa kohdissa, jotka näyttävät herättäneen kysymykset, tarkastellaan selvästi "tosiseikkoja" sanan tavanomaisemmassa mielessä.[35] Kysymykset on kuitenkin esitetty yleisesti, ja katson, että niihin voidaan vastata yleisesti.

50. Minusta ei joka tapauksessa vaikuta siltä, että kysymyksiä ei voitaisi ottaa tutkittaviksi sillä perusteella, että menettelyn asianosainen katsoo, että ne perustuvat kansallisen tuomioistuimen virheelliseen olettamaan. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan periaatteessa[36] yksinomaan kansallisen tuomioistuimen, jossa asia on vireillä ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta, tehtävänä on kunkin asian erityispiirteiden perusteella harkita, onko ennakkoratkaisu tarpeen asian ratkaisemiseksi ja onko sen yhteisöjen tuomioistuimelle esittämillä kysymyksillä merkitystä asian kannalta.[37]

35 – Ks. tuomion 20–37 kohta.

36 – Tähän yleissääntöön on tiettyjä poikkeuksia, joihin BTV ei kuitenkaan vetoa.

37 – Ks. esim. asia C-127/92, Enderby, tuomio 27.10.1993 (Kok. 1993, s. I-5535, Kok. Ep. XIV, s. I-429, 10 kohta).

51. BTV väittää toissijaisesti myös, että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklalla ei voida vastata toiseen kysymykseen. Tätä väitettä ei mielestäni voida hyväksyä. Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Postkantoor tekemä päätös, joka herätti kysymykset, oli 3 artiklan tulkinta.

52. Saksan hallitus väittää, että direktiivissä ei vahvisteta tyhjentäviä sääntöjä tavaramerkkivirastojen päätösten tuomioistuinvalvonnan laajuudesta, mikä ilmenee 3 artiklan 3 kohdan toisesta virkkeestä. Näin ollen kansallisessa lainsäädännössä on määritettävä, onko olosuhteet tai tosiseikat, jotka nousevat esiin tai ovat ilmeisiä vasta rekisteröinnin jälkeen, otettava huomioon. Komissio on samaa mieltä.

53. Kuten komissio huomauttaa, asiassa Postkantoor antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin korosti, että toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet ennen lopullista päätöstä tavaramerkin rekisteröintihakemuksesta. [38] Tuomioistuimen, jossa on nostettu kanne tällaisen päätöksen johdosta, "on myös otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet toimivaltansa rajoissa, sellaisena kuin se on määritetty sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä". [39] Tällaisessa menettelyssä tuomioistuimen on lausuttava tavaramerkkiviraston tietyn päätöksen laillisuudesta. Kyseinen päätös voitiin (luonnollisesti) tehdä yksinomaan tekoajankohtana käytössä olleiden tosiseikkojen perusteella. Mielestäni on näin ollen täysin hyväksyttävää, että oikeusjärjestyksessä kielletään tuomioistuinta kumoamasta päätöstä myöhempien tosiseikkojen perusteella. Tämä on sopusoinnussa useiden tuomioistuinten käytännön kanssa niiden tutkiessa päätöksistä nostettuja kanteita. Tämä periaate tunnustetaan myös yhteisön lainsäädännössä. [40]

54. Lisäksi yhteisön tavaramerkkiviraston [41] päätösten tuomioistuinvalvonnan erityiskontekstissa yhteisöjen tuomioistuin vahvisti äskettäin, että "ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi kumota kanteen kohteena olevan päätöksen tai muuttaa sitä ainoastaan, jos hetkellä, jona kyseinen päätös tehtiin, sitä koski jokin [säädetyistä] kumoamis- tai muuttamisperusteista, [mutta se] – – ei – – voi kumota tai muuttaa mainittua päätöstä sellaisin perustein, jotka ilmenevät sen jälkeen kun päätös on tehty". [42]

38 – Tuomion 35 kohta.

39 – Tuomion 36 kohta.

40 – Ks. esim. asia C-241/94, Ranska v. komissio, tuomio 26.9.1996 (Kok. 1996, s. I-4551, 33 kohta).

41 – Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit).

42 – Asia C-416/04 P, Sunrider v. SMHV, tuomio 11.5.2006 (Kok. 2006, s. I-4237, 55 kohta).

55. Katson näin ollen, että toiseen kysymykseen ja kolmannen kysymyksen ensimmäiseen osaan on vastattava, että i) kansallisessa lainsäädännössä on määritettävä, voiko tuomioistuin, joka tutkii tavaramerkkiviranomaisen päätöstä evätä tavaramerkin rekisteröinti, ottaa huomioon tosiseikkoja ja olosuhteita, jotka eivät olleet olemassa, kun tavaramerkkiviranomainen teki päätöksensä, ja ii) on tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan mukaista, että kansallisissa säännöissä estetään tuomioistuinta, joka tutkii tällaista päätöstä, ottamasta huomioon tällaisia tosiseikkoja ja olosuhteita.

Kolmannen kysymyksen toinen osa

56. Kolmannen kysymyksensä toisella osalla kansallinen tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan mukaista, että kansallisissa säännöissä estetään tuomioistuinta, joka tutkii tavaramerkkiviraston päätöstä, lausumasta tavaramerkin erottamiskyvystä kunkin tavaran ja palvelun osalta erikseen.

57. BTV väittää, että sikäli kuin kysymys koskee muutoksenhakutuomioistuimen toimivaltaa lausua tavaramerkin erottamiskyvystä "kunkin tavaran ja palvelun itsensä osalta", siihen on vastattu ensimmäisen kysymyksen yhteydessä. Sikäli kuin kysymyksessä väitetään, että yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Postkantoor antaman tuomion ja "tuomioistuimen toimivaltaa koskevan kansallisen lainsäädännön" tulkinnan välillä on ristiriita, se on perusteeton. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi nimenomaisesti asiassa Postkantoor antamassaan tuomiossa, että päätöstä tutkivan tuomioistuimen toimivallan "rajat määritetään sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä". Kansallisessa lainsäädännössä voidaan näin ollen vahvistaa kansallisten tuomioistuinten toimivallan rajat.

58. Saksan hallitus väittää puolestaan, että kansallisilla säännöillä ei voida rajoittaa muutoksenhakutuomioistuinten toimivaltaa arvioida erottamiskykyä yksittäisten tavaroiden ja palvelujen osalta. Direktiivissä, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin tulkitsi sitä asiassa Postkantoor antamassaan tuomiossa, annetaan kansallisille tavaramerkkivirastoille niiden päätöksiä koskevat sitovat ohjeet. Tuomioistuinten, jotka kansallisten sääntöjen mukaan voivat tutkia yksinomaan päätöksen laillisuutta, on varmistettava, että kyseisiä sitovia ohjeita on noudatettu, ja ne voivat näin ollen periaatteessa lausua erikseen yksittäisistä luokista ja niiden on tehtävä näin.

59. Komissio viittaa ensin Benelux-tuomioistuimen asiassa Vlaamse Toeristenbond tekemään päätökseen.[43] Se toteaa, että yksi tosiseikkoja koskeva ero kyseisen asian ja

43 – Mainittu alaviitteessä 9. Ks. edellä 16–22 kohta.

käsiteltävänä olevan asian välillä on se, että Vlaamse Toeristenbond oli hakenut rekisteröintiä tiettyjä Nizzan sopimukseen pohjautuvia *kokonaisia luokkia* varten. Käsiteltävänä olevassa asiassa MT&C on puolestaan hakenut rekisteröintiä tiettyjä, muttei kaikkia, tiettyihin luokkiin kuuluvia tavaroita ja palveluja varten.

60. Komissio tarkastelee seuraavaksi argumentteja sen puolesta ja sitä vastaan, että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan mukaan kansallisissa säännöissä ei saada estää tuomioistuinta, joka tutkii tavaramerkkiviraston päätöstä, lausumasta tavaramerkin erottamiskyvystä erikseen kunkin tavaran ja palvelun osalta. Se päättelee, että 3 artiklassa sallitaan tällaiset säännöt periaatteessa sen perusteella, että direktiivissä annetaan nimenomaisesti jäsenvaltioille runsaasti toimintavapautta tavaramerkkimenettelyn sääntelyssä. Komissio toteaa lisäksi, että jos hakija mainitsee Benelux-menettelyssä BTV:lle kiinnostuksensa rekisteröintiin pienemmän tavara- ja/tai palvelumäärän osalta kuin mitä ensisijaisessa hakemuksessa mainittiin, näyttää siltä, että BTV:n on tutkittava kyseinen pyyntö ja hakija voi sitten pyytää osittaista rekisteröintiä tuomioistuimessa, joka tutkii rekisteröinnin epäämistä koskevaa päätöstä. Komissio katsoo näin ollen, että käytännössä Benelux-lainsäädäntö näyttää olevan direktiivin 13 artiklan mukainen.

61. Yhdyn tähän näkemykseen.

62. Direktiivillä ei pyritä täydelliseen lähentämiseen, kuten ilmenee sen johdanto-osan kolmannesta perustelukappaleesta. Johdanto-osan viidennen perustelukappaleen mukaan "jäsenvaltiot saavat vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan tavaramerkkien rekisteröinnissä". Tämän vapauden kanssa vaikuttaisi olevan yhdenmukaista se, että kansallisessa järjestelmässä annetaan lupa osittaiseen rekisteröintiin (siinä mielessä, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki rekisteröidään ainoastaan tiettyjä kyseessä olevia tavaroita tai palveluja varten) sillä edellytyksellä, että hakija pyytää sitä vaihtoehtona täydelle rekisteröinnille hakemuksessaan toimivaltaiselle tavaramerkkiviranomaiselle.

63. Tämä vapaus pelkästään kuvaa yhteisöjen tuomioistuimen vahvistamaa yleisempää periaatetta, jonka mukaan "silloin, kun asiaa koskevaa yhteisön sääntelyä ei ole, kunkin jäsenvaltion asiana on antaa sisäisessä oikeusjärjestyksessään menettelysäännöt sellaisia oikeussuojakeinoja varten, joilla pyritään turvaamaan yhteisön oikeuteen perustuvat oikeussubjektien oikeudet" [44] (edellyttäen tietenkin, että vastaavuus- ja tehokkuusperiaatteita noudatetaan). Tavaramerkkien erityiskontekstissa yhteisöjen tuomioistuin katsoi asiassa Postkantoor antamassaan tuomiossa, että "tuomioistuimen, jossa on nostettu kanne tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevan päätöksen johdosta, on myös otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuh-

44 – Asia C-472/99, Clean Car Autoservice, tuomio 6.12.2001 (Kok. 2001, s. I-9687, 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

teet *toimivaltansa rajoissa, sellaisena kuin se on määritetty sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä.*" [45]

64. Mielestäni on täysin kyseisen oikeuskäytännön mukaista, että kansallisissa säännöissä estetään tuomioistuinta, joka tutkii tavaramerkkiviraston päätöstä, lausumasta tavaramerkin erottamiskyvystä erikseen kunkin tavaran ja palvelun osalta. Ei vaikuta kohtuuttomalta tai suhteettoman rasittavalta odottaa, että tavaramerkin hakija, joka haluaa pysyttää oikeutensa hakea osittaista rekisteröintiä, tekee tämän selväksi rekisteröintihakemuksessaan. Juuri tässä vaiheessahan hakija voi parhaiten arvioida kaupallisia intressejään (rekisteröintihakemus on todennäköisesti arviointivaiheen huippukohta) ja päättää, tyytyisikö se tilanteessa, jossa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin täydellinen rekisteröinti evätään, tavaramerkin osittaiseen rekisteröintiin pienempää tavara- tai palvelumäärää varten, vai tekisikö se mieluummin uuden eri tavaramerkkiä koskevan hakemuksen useampia tavaroita tai palveluja varten.

65. Näyttää myös siltä, että menettelyn tehokkuuden intressiä palvellaan parhaiten, jos kysymystä täydellisestä tai osittaisesta rekisteröinnistä tarkastellaan rekisteröinnin hakemisvaiheessa. Kansallinen tavaramerkkivirasto on varmasti asianmukaisempi paikka kuin muutoksenhakutuomioistuin kyseisen seikan ensimmäistä arviointia varten.

66. Komissio katsoo, että tärkein argumentti edellä esitettyä näkökantaa vastaan on tavaramerkkidirektiivin 13 artikla, jonka sanamuodon mukaan rekisteröinnin epääminen voi kattaa ainoastaan tavarat, joiden osalta on olemassa rekisteröinnin hylkäysperusteita.

67. Tätä periaatetta on kuitenkin tulkittava direktiivin yleisen rakenteen valossa ja ottaen erityisesti huomioon siinä jäsenvaltioille jätetty toimivalta vahvistaa menettelysääntöjä. Minusta vaikuttaa siltä, että 13 artiklan tarkoitus otetaan asianmukaisesti huomioon, jos kansallisessa lainsäädännössä varmistetaan, että tavaramerkin hakijat voivat toissijaisesti pyytää osittaista rekisteröintiä hakemuksessaan.

68. Tämä tulkinta on lisäksi mielestäni yhdenmukainen yhteisöjen tuomioistuimen asiassa Postkantoor sivumennen esittämän huomautuksen kanssa, jonka mukaan "kun – – tavaramerkin rekisteröintiä haetaan – – koko luokan osalta, toimivaltainen viranomainen voi direktiivin 13 artiklan nojalla rekisteröidä tavaramerkin ainoastaan tiettyjä

45 – Tuomion 36 kohta; kursiivi lisätty.

kyseiseen luokkaan kuuluvia tavaroita tai palveluja varten – –". [46] Yhteisöjen tuomioistuin tukeutui tässä yhteydessä 13 artiklaan perustana, jossa annetaan kansalliselle tavaramerkkivirastolle tämä (harkinta)valta. Tästä ei kuitenkaan seuraa, että 13 artiklassa asetettaisiin tavaramerkkivirastolle todellinen velvollisuus tarkastella osittaista rekisteröintiä ex officio kaikissa tapauksissa. Tällä perusteella kansalliset menettelysäännöt eivät ole ristiriidassa 13 artiklan kanssa, jos niissä edellytetään, että hakija, joka haluaa tavaramerkkiviraston tarkastelevan osittaista rekisteröintiä, tekee tämän selväksi hakemuksessaan. Tällaiset säännöt päinvastoin lisäävät menettelyn tehokkuutta, ne ovat pikemminkin vähemmän hankalia, kun menettelyä tarkastellaan kokonaisuutena, eivätkä ne ole sellaisia, että yhteisön oikeusjärjestyksessä vahvistettujen oikeuksien käyttäminen olisi mahdotonta tai suhteettoman vaikeaa.

69. Asiakirja-aineistosta ilmenee, että MT&C ei pyytänyt toissijaisesti osittaista rekisteröintiä BTV:ssä alkuperäisessä hakemuksessaan eikä riitauttaessaan väliaikaisen päätöksen BTV:ssä. MT&C ei näin ollen käyttänyt kumpaakaan mahdollisuutta, jotka Benelux-järjestelmässä tarjotaan kaksivaiheisen menettelyn – väliaikainen ja lopullinen – perusteella, tehdä osittaista rekisteröintiä koskeva täydentävä hakemus. Näyttää siltä, että täydentävä hakemus tehtiin vasta päätöstä tutkineessa tuomioistuimessa. En näe mitään hyvää syytä siihen, miksi MT&C (tai mikään muu hakija) ei voisi tehdä täydentävää hakemusta (kansallisissa menettelysäännöissä vahvistetulla tavalla), kun sen hakemus on tavaramerkkiviraston käsiteltävänä.

70. Katson näin ollen, että kun kansallinen tuomioistuin tutkii tavaramerkkiviraston päätöstä, jossa evätään tavaramerkin rekisteröinti, ei ole tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan vastaista, että kansallisissa menettelysäännöissä estetään kyseistä tuomioistuinta lausumasta tavaramerkin erottamiskyvystä erikseen kunkin tavaran ja palvelun osalta edellyttäen, että kyseisissä säännöissä annetaan hakijalle todellinen mahdollisuus pyytää tavaramerkin osittaista rekisteröintiä (eli rekisteröintiä ainoastaan tiettyjä sen ensisijaisessa hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja/tai palveluja varten) hakemuksessaan tavaramerkkivirastolle.

46 – Tuomion 113 kohta.

Ratkaisuehdotus

71. Edellä esitetyistä syistä katson, että yhteisöjen tuomioistuimen on vastattava seuraavasti Brysselin Hof van Beroepin esittämiin kysymyksiin:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetussa neuvoston direktiivissä 89/104/ETY ei edellytetä, että tavaramerkkiviranomaisen, joka epää tavaramerkin rekisteröinnin, on esitettävä päätöksessään erillinen päätelmä kunkin yksittäisen tavaran tai palvelun osalta, jota varten tavaramerkin suojaa haettiin. Riittää, että päätöksestä ilmenee, miksi rekisteröinti evättiin tiettyjen tavara- ja palveluryhmien osalta.

2) Neuvoston direktiivissä 89/104 jätetään kansallisen lainsäädännön tehtäväksi määrittää, voiko tuomioistuin, joka tutkii tavaramerkkiviranomaisen päätöstä evätä tavaramerkin rekisteröinti, ottaa huomioon tosiseikkoja ja olosuhteita, jotka eivät olleet olemassa, kun tavaramerkkiviranomainen teki päätöksensä.

3) On neuvoston direktiivin 89/104 mukaista, että kansallisissa säännöissä estetään tuomioistuinta, joka tutkii tällaista päätöstä, i) ottamasta huomioon tosiseikkoja ja olosuhteita, jotka eivät olleet olemassa, kun tavaramerkkiviranomainen teki päätöksensä, ja ii) lausumasta tavaramerkin erottamiskyvystä erikseen kunkin tavaran ja palvelun osalta edellyttäen, että kyseisissä säännöissä annetaan hakijalle todellinen mahdollisuus pyytää tavaramerkin osittaista rekisteröintiä (eli rekisteröintiä ainoastaan tiettyjä sen ensisijaisessa hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita ja/tai palveluja varten) hakemuksessaan tavaramerkkivirastolle.