YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

9 päivänä maaliskuuta 2006 *

Asiassa C-421/04,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Audiencia Provincial de Barcelona (Espanja) on esittänyt 28.6.2004 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 1.10.2004, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Matratzen Concord AG

vastaan

Hukla Germany SA,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

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

julkisasiamies: F. G. Jacobs,
kirjaaja: R. Grass,

* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

– Matratzen Concord AG, edustajanaan abogado L. Gibert Vidaurre,

– Hukla Germany SA, edustajanaan abogado I. Davi Armengol,

– Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistynyt kuningaskunta, asiamiehenään C. Jackson, jota avustaa barrister E. Himsworth,

– Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään R. Vidal ja N. B. Rasmussen,

kuultuaan julkisasiamiehen 24.11.2005 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee EY 28 ja EY 30 artiklan tulkintaa.

2 Pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Matratzen Concord AG (jäljempänä Matratzen Concord) ja Hukla Germany SA (jäljempänä Hukla) ja joka koskee kansallisen tavaramerkin pätevyyttä.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

3 EY 28 artiklan mukaan "jäsenvaltioiden väliset tuonnin määrälliset rajoitukset ja kaikki vaikutukseltaan vastaavat toimenpiteet ovat kiellettyjä".

4 EY 30 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Mitä 28 ja 29 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 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan, että "niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat" ja "–– perusteet tavaramerkin rekisteröinnin epäämiselle ja mitättömyydelle –– on lueteltava tyhjentävästi."

6 Direktiivin 3 artiklassa, joka koskee rekisteröinnin esteitä ja mitättömyysperusteita, ja erityisesti sen 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetään seuraavaa:

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

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia."

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

7 Hukla on kansallisen MATRATZEN-sanamerkin haltija. Tämä tavaramerkki rekisteröitiin Espanjassa 1.5.1994 tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan

luokituksen luokkaan 20 kuuluvia tavaroita – muun muassa "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" – varten.

8 Matratzen Concord teki sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 10.10.1996 hakemuksen, joka koski sanasta ja kuvasta muodostuvan yhdistelmämerkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi. Merkki sisälsi sanan Matratzen ja sen rekisteröimistä haettiin Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 10, 20 ja 24 kuuluvia useita eri tavaroita varten.

9 Hukla oli aloittanut väitemenettelyn tätä rekisteröintiä vastaan sillä perusteella, että se oli aikaisemmin Espanjassa rekisteröidyn MATRATZEN-tavaramerkin haltija. Tämän johdosta Matratzen Concordin tavaramerkkihakemus hylättiin 31.10.2000 SMHV:n toisen valituslautakunnan päätöksellä. Matratzen Concord valitti tästä päätöksestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen ja sen valitus hylättiin asiassa T-6/01, Matratzen Concord v. SMHV – Hukla Germany (Matratzen), 23.10.2002 annetulla tuomiolla (Kok. 2002, s. II-4335), joka puolestaan vahvistettiin yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-3/03 P, Matratzen Concord v. SMHV, 28.4.2004 valitusasiassa antamalla määräyksellä (Kok. 2004, s. I-3657).

10 Rinnakkain SMHV:n elimissä vireillä olevan väitemenettelyn ja tämän jälkeen seuranneiden, yhteisöjen tuomioistuimessa käytyjen oikeudenkäyntien kanssa Matratzen Concord nosti kanteen Juzgado de Primera Instancia n° 22 de Barcelonassa (Espanja) vaatien kansallisen MATRATZEN-tavaramerkin kumoamista 10.11.1988 annetun tavaramerkkilain nro 32/1988 11 §:n 1 momentin a, e ja f kohdan perusteella (Ley 32/1988 de 10 de noviembre, de Marcas; BOE n° 272, 12.11.1988). Matratzen Concord väitti kanteessaan, että koska Matratzen-sana merkitsee saksaksi patjaa, merkki muodostuu yleisnimestä ja voi johtaa kuluttajat harhaan kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden luonteen, laadun, ominaisuuksien tai maantieteellisen alkuperän suhteen.

11 Matratzen Concordin kanne hylättiin 5.2.2002 annetulla tuomiolla, ja se valitti tästä tuomiosta Audiencia Provincial de Barcelonaan.

12 Audiencia Provincial de Barcelona esittää, että tavaramerkin tunnusomaisena tehtävänä on yksilöidä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden ja palveluiden kaupallinen alkuperä. Sen mukaan Espanjan oikeuskäytännössä katsotaan, että vieraskieliset nimitykset ovat epäselviä, outoja tai epätodellisia, ellei niiden samankaltaisuus espanjankielisen sanan kanssa anna aihetta olettaa, että keskivertokuluttaja ymmärtää niiden merkityksen tai että tällaiset sanat ovat hankkineet itselleen oikean merkityksen kotimaan markkinoilla.

13 Audiencia Provincial de Barcelona pohtii kuitenkin sitä, otetaanko tässä tulkinnassa huomioon yhteismarkkinoiden käsite. Se katsoo, että eri jäsenvaltioiden kielissä käytetyt yleisnimet on jätettävä vapaiksi, jotta näissä valtioissa toimivat yritykset voisivat käyttää niitä. Tällaisten yleisnimien rekisteröinti tavaramerkkeinä jossakin jäsenvaltiossa edistäisi monopolitilanteiden syntymistä, mitä pitäisi välttää normaalin markkinatoiminnan turvaamiseksi, ja mikä saattaisi rikkoa EY 28 artiklassa vahvistettua määrällisten tuontirajoitusten kieltoa jäsenvaltioiden välillä.

14 Ennakkoratkaisupyynnön esittänyt tuomioistuin katsoo, että sen käsiteltävänä olevassa asiassa espanjalainen MATRATZEN-tavaramerkki antaa haltijalleen aseman, jota se voi käyttää rajoittaakseen tai vaikeuttaakseen patjojen tuontia saksankielisistä jäsenvaltioista ja estää tällä tavoin tavaroiden vapaata liikkuvuutta.

15 Se pohtii kuitenkin sitä, voidaanko tällaisia rajoituksia pitää oikeutettuina EY 30 artiklan perusteella. Tähän liittyen se toteaa, että yhteisöjen tuomioistuin on asiassa 192/73, Van Zuylen, 3.7.1974 antamassaan tuomiossa (Kok. 1974, s. 731, Kok. Ep. II, s. 333) vahvistanut tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen ensisijaisuu-

den suhteessa kansalliseen teollisoikeuksien suojaan ja katsonut, että vastakkainen kanta johtaisi markkinoiden epätoivottavaan jakautumiseen, mikä vaikuttaa haitallisesti tavaroiden vapaaseen liikkuvuuteen ja synnyttää peiteltyjä rajoituksia jäsenvaltioiden välisessä kaupassa.

16 Audiencia Provincial de Barcelona katsoi, että vireillä olevan asian ratkaisu edellytti EY 30 artiklan tulkintaa ja päätti lykätä asian käsittelyä esittääkseen yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavan ennakkoratkaisukysymyksen:

"Voidaanko jäsenvaltioiden välistä kauppaa rajoittaa peitellysti jäsenvaltiossa pätevästi rekisteröidyllä tavaramerkillä, jollainen on esimerkiksi patjoja ja niihin liittyviä tavaroita varten rekisteröity espanjalainen tavaramerkki MATRATZEN, kun kyseessä olevalta tavaramerkiltä puuttuu tällä toisen jäsenvaltion kielellä – joka ei ole se, jota rekisteröintijäsenvaltiossa puhutaan – erottamiskyky tai kun se osoittaa [tällä kielellä] elinkeinotoiminnassa sillä suojattua tavaraa tai sen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa, maantieteellistä alkuperää tai tavaran muita ominaispiirteitä?"

Ennakkoratkaisukysymys

17 Ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen kysymys koskee sitä, onko EY 28 ja EY 30 artiklaa tulkittava siten, että ne estävät sellaisen tavaramerkin rekisteröinnin jäsenvaltiossa, joka muodostuu jonkin toisen jäsenvaltion kielestä lainatusta sanasta, jolta tällä kielellä puuttuu erottamiskyky tai joka on tällä kielellä niitä tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu.

18 Kansallisten tuomioistuinten ja yhteisöjen tuomioistuimen välille EY 234 artiklalla luodussa yhteistyömenettelyssä yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä on antaa kansalliselle tuomioistuimelle hyödyllinen vastaus, jonka perusteella kansallinen tuomioistuin voi ratkaista siinä vireillä olevan asian. Yhteisöjen tuomioistuin voi joutua tätä varten ottamaan huomioon sellaisia yhteisön oikeuden normeja, joihin kansallinen tuomioistuin ei ole ennakkoratkaisukysymyksessään viitannut (ks. mm. asia C-230/98, Schiavon, tuomio 18.5.2000, Kok. 2000, s. I-3547, 37 kohta ja asia C-469/00, Ravil, tuomio 20.5.2003, Kok. 2003, s. I-5053, 27 kohta).

19 Kuten direktiivin seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan, tällä direktiivillä säännellään tyhjentävästi tavaramerkistä itsestään johtuvat rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet.

20 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kun kysymys on alasta, jolla lainsäädäntö on yhdenmukaistettu tyhjentävästi yhteisön tasolla, sitä koskevaa kansallista toimenpidettä on arvioitava suhteessa tämän yhdenmukaistamistoimen säännöksiin eikä suhteessa primaarioikeuden määräyksiin (ks. mm. asia C-352/95, Phytheron International, tuomio 20.3.1997, Kok. 1997, s. I-1729, 17 kohta; asia C-324/99, DaimlerChrysler, tuomio 13.12.2001, Kok. 2001, s. I-9897, 32 kohta ja asia C-210/03, Swedish Match, tuomio 14.12.2004, Kok. 2004, s. I-11893, 81 kohta).

21 Tästä seuraa, että sitä, estääkö yhteisön oikeus pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen tavaramerkin rekisteröinnin jäsenvaltiossa kansallisena tavaramerkkinä, on tarkasteltava direktiivin ja erityisesti sen 3 artiklan, joka koskee ehdottomia rekisteröinnin esteitä tai mitättömyysperusteita, eikä EY 28 ja EY 30 artiklan kannalta.

22 Direktiivin 3 artiklassa ei ole mainittu rekisteröinnin estettä, joka koskisi nimenomaisesti tavaramerkkejä, jotka muodostuvat jonkin muun kuin rekisteröintijäsenvaltion kielestä lainatusta sanasta, jolta tällä kielellä puuttuu erottamiskyky tai joka tällä kielellä on niitä tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu.

23 Tällainen tavaramerkki ei välttämättä kuulu niiden rekisteröinnin esteiden alaan, jotka perustuvat 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun merkin erottamiskyvyttömyyteen tai sen c alakohdassa tarkoitettuun kuvailevaan luonteeseen.

24 Sitä selvitettäessä, puuttuuko jäsenvaltiossa rekisteröidyltä kansalliselta tavaramerkiltä erottamiskyky tai onko se vain niitä tavaroita tai palveluja kuvaileva, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu, on huomioon otettava käsitys, joka on näiden tavaroiden ja palveluiden kohderyhmällä niiden kaupassa ja/tai tavanomaisella valistuneella ja kohtuullisen tarkkaavaisella ja huolellisella keskivertokuluttajalla sillä alueella, jota varten rekisteröintiä haetaan (yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 29 kohta; asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619, 77 kohta ja asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1725, 50 kohta).

25 On tosin mahdollista, että jäsenvaltioiden välisten kielellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten erojen vuoksi tavaramerkki, jolta yhdessä jäsenvaltiossa puuttuu erottamiskyky tai joka siellä on kyseessä olevia tavaroita tai tuotteita kuvaileva, ei ole tällainen jossakin toisessa jäsenvaltiossa (ks. analogian perusteella merkin harhaanjohtavuuden osalta asia C-313/94, Graffione, tuomio 26.11.1996, Kok. 1996, s. I-6039, 22 kohta).

26 Näin ollen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta eivät estä sellaisen merkin rekisteröintiä jäsenvaltiossa kansallisena tavaramerkkinä, joka muodostuu toisessa jäsenvaltiossa puhutusta kielestä lainatusta sanasta, jolta puuttuu tällä kielellä erottamiskyky tai joka on tällä kielellä niitä tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten rekisteröintiä on haettu, paitsi jos asianomainen kohderyhmä siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröintiä on haettu, kykenee ymmärtämään tämän sanan merkityksen.

27 Tämä direktiivin tulkinta on perustamissopimuksen määräysten ja erityisesti EY 28 ja EY 30 artiklan mukainen.

28 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 ja em. asia Matratzen Concord v. SMHV, määräyksen 40 kohta).

29 Tätä oikeuskäytäntöä soveltaen yhteisöjen tuomioistuin totesi edellä mainitussa asiassa Matratzen antamassaan määräyksessä, jossa jo käsiteltiin nyt pääasiassa kyseessä olevaa espanjalaista MATRATZEN-tavaramerkkiä, 42 kohdassa, ettei tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaate estä jäsenvaltiota rekisteröimästä kansallisena tavaramerkkinä merkkiä, joka on jonkin toisen jäsenvaltion kielellä kyseessä olevia tavaroita ja palveluja kuvaileva.

30 Tämä pätee myös siinä tapauksessa, että kyseessä olevalta merkiltä puuttuu jonkin muun kuin rekisteröintijäsenvaltion kielellä erottamiskyky niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita rekisteröintihakemus koskee.

31 Lisättäköön tähän, kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 59–64 kohdassa todennut, että pääasiassa kyseessä olevan tavaramerkin kaltaisen merkin rekisteröinti ei estä muita elinkeinotoiminnan harjoittajia käyttämästä kyseisessä jäsenvaltiossa sanaa, josta merkki muodostuu.

32 Esitettyyn kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta eivät estä sellaisen merkin rekisteröintiä jäsenvaltiossa kansallisena tavaramerkkinä, joka muodostuu toisessa jäsenvaltiossa puhutusta kielestä lainatusta sanasta, jolta tällä kielellä puuttuu erottamiskyky tai joka tällä kielellä on niitä tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten rekisteröintiä on haettu, paitsi jos asianomainen kohderyhmä siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröintiä on haettu, kykenee ymmärtämään tämän sanan merkityksen.

Oikeudenkäyntikulut

33 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:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta eivät estä sellaisen merkin rekisteröintiä jäsenvaltiossa kansallisena tavaramerkkinä, joka muodostuu toisessa jäsenvaltiossa puhutusta kielestä lainatusta sanasta, jolta tällä kielellä puuttuu erottamiskyky tai joka tällä kielellä on niitä tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten rekisteröintiä on haettu, paitsi jos asianomainen kohderyhmä siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröintiä on haettu, kykenee ymmärtämään tämän sanan merkityksen.

Allekirjoitukset