JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

ELEANOR SHARPSTON

30 päivänä maaliskuuta 2006 [1]

1. Käsiteltävänä oleva asia koskee hakemusta, jonka Bovemij Verzekeringen NV (jäljempänä Bovemij) on tehnyt Benelux-Merkenbureauhon (jäljempänä Benelux-tavaramerkkivirasto) saadakseen merkin EUROPOLIS rekisteröidyksi sanamerkiksi tietyille palveluiden luokille. Asia koskee erityisesti niitä edellytyksiä, joilla tavaramerkki voi tulla käytössä erottamiskykyiseksi tavaramerkkidirektiivin [2] 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Asiaa koskeva yhteisön lainsäädäntö

2. Tavaramerkkidirektiivin 1 artiklassa määritellään direktiivin soveltamisala siten, että direktiiviä sovelletaan kaikkiin tavaroita tai palveluja varten oleviin tavaramerkkeihin, a) jotka on rekisteröity jäsenvaltiossa varsinaisiksi tavaramerkeiksi tai joiden rekisteröimiseksi tällaiseksi merkiksi on tehty hakemus jäsenvaltiossa tai b) jotka on rekisteröity Benelux-tavaramerkkivirastossa tai joiden rekisteröimiseksi on tehty hakemus sinne taikka c) joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa.

3. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

– –

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

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).

tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi;

– –"

4. Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä todetaan 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."

5. Käytännöllisyyden nimissä viittaan jäljempänä 3 artiklan 3 kohtaan sisältyvään edellytykseen siten, että tavaramerkin on pitänyt tulla "käytössä erottamiskykyiseksi".

6. Yhteisön tavaramerkkiä säännellään asetuksella N:o 40/94. [3]

7. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohta ovat sanamuodoltaan samat kuin tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b–d alakohta.

8. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa todetaan, että 7 artiklan 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklassa ei ole kyseistä säännöstä vastaavaa säännöstä.

9. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa, joka on samansisältöinen kuin tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohta, säädetään, että rekisteröintiä ei 7 artiklan 1 kohdan mukaisesti evätä, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.

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

Asiaa koskeva Beneluxin lainsäädäntö

10. Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain (jäljempänä Benelux-tavaramerkkilaki) mukaan hakemukset, jotka koskevat tavaramerkin rekisteröimistä Benelux-maissa, on tehtävä Benelux-tavaramerkkivirastoon. Jos tavaramerkin rekisteröimistä koskeva hakemus hyväksytään, tavaramerkki on voimassa koko Benelux-alueella.

11. Benelux-tavaramerkkilain 6 bis §:n 1 momentin a kohdassa [4] säädetään, että rekisteröinti on evättävä, jos rekisteröitävä merkki ei vastaa 1 §:ssä säädettyä tavaramerkin kuvausta "erityisesti siltä osin kuin siltä puuttuu Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan B osan 2 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky".

12. Teollisoikeuksien suojelemista koskevan Pariisin yleissopimuksen viimeksi mainitussa artiklassa määrätään käsiteltävänä olevan asian kannalta merkityksellisiltä osin seuraavaa:

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

– –

2) 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."

13. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohtaa ei asian kannalta merkityksellisenä ajankohtana ollut pantu täytäntöön Benelux-tavaramerkkilaissa, vaikka erottamiskyvyn saamista käytön perusteella oli ilmeisesti sovellettu Benelux-tavaramerkkien arvioinnissa. [5]

4 – Ennakkoratkaisupyynnössä todetaan, että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan a–d alakohdan sanamuoto on sisällytetty Benelux-tavaramerkkilain 6 bis §:n 1 momenttiin, joka tuli voimaan vuonna 2004 sen jälkeen, kun lakia muutettiin yhtenäisen tavaramerkkilain muuttamisesta 11.12.2001 tehdyllä pöytäkirjalla (jäljempänä vuoden 2001 pöytäkirja). Kansallinen tuomioistuin kuitenkin katsoo, ettei kyseisen säännöksen ja sitä edeltäneen säännöksen välillä ole aineellista eroa.

5 – Benelux-tavaramerkkilakiin sisällytettiin tämän jälkeen vuoden 2001 pöytäkirjalla uusi 14 ter §, jossa säädetään seuraavaa: "Tuomioistuimet voivat päättää, että rekisteröity tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi". Kyseinen 14 ter § tuli voimaan 1.1.2004.

14. Oikeudenkäynnin kuluessa on käynyt ilmi, että asian kannalta on merkitystä myös Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n C momentin 1 kohdalla (vaikkei sitä mainita ennakkoratkaisupyynnössä). Kyseisessä säännöksessä todetaan seuraavaa:

"Yksinoikeus tavaramerkkiin, joka on ilmaistu yhdellä Benelux-alueeseen kuuluvan valtion kansallisella tai alueellisella kielellä, koskee lain mukaan myös ilmaisun käännöksiä näille muille kielille". [6]

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

15. Bovemij haki vuoden 1997 toukokuussa merkin EUROPOLIS rekisteröimistä sanamerkiksi seuraavia palvelujen luokkia varten: vakuutustoiminta, rahatalousasiat, raha-asiat, kiinteistöasiat, kuljetus, tavaroiden pakkaus ja varastointi ja matkojen järjestäminen.

16. Benelux-tavaramerkkivirasto ilmoitti vuoden 1997 lokakuussa Bovemijlle epäävänsä väliaikaisesti tavaramerkin rekisteröinnin sillä perusteella, että merkiltä EUROPOLIS puuttui sellaisenaan erottamiskyky.

17. Bovemij esitti vuoden 1998 huhtikuussa kyseistä väliaikaista epäämistä koskevan oikaisuvaatimuksen sillä perusteella, että Europolis BV, joka oli Bovemij'n tytäryhtiö, oli käyttänyt kyseistä merkkiä laillisesti tavaramerkkinä elinkeinotoiminnassa vuodesta 1988 alkaen.

18. Benelux-tavaramerkkivirasto totesi vuoden 1998 toukokuussa, ettei se Bovemij'n oikaisuvaatimuksen huomioon ottaenkaan nähnyt mitään syytä olla pitämättä kiinni väliaikaisesta epäämisestään, ja ilmoitti Bovemij'lle päätöksestään "evätä lopullisesti" kyseisen merkin rekisteröinti.

19. Bovemij valitti asiassa Gerechtshof te 's-Gravenhageen (Haagin alueellinen muutoksenhakutuomioistuin, Alankomaat) ja vaati kyseistä tuomioistuinta määräämään, että Benelux-tavaramerkkiviraston on rekisteröitävä EUROPOLIS tavaramerkiksi ensisijaisesti sillä perusteella, että se on sellaisenaan erottamiskykyinen, tai vaihtoehtoisesti sillä perusteella, että se oli tullut hyväksytyksi tavaramerkkinä ennen hakemuksen tekemisen ajankohtaa.

20. Gerechtshof katsoo, että merkki EUROPOLIS koostuu yksinomaan sellaisista merkeistä ja merkinnöistä, joilla voidaan elinkeinotoiminnassa osoittaa palvelujen ominaisuuksia ja että siltä puuttuu sellaisenaan erottamiskyky.

6 – Ks. asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland NV (nk. Postkantoor-tapaus), tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1619, 13 kohta, jossa kyseinen säännös myös mainitaan).

21. Saadun erottamiskyvyn osalta Gerechtshof toteaa, että asianosaiset ovat erimielisiä niistä edellytyksistä, joilla merkki voi tulla käytössä erottamiskykyiseksi. Benelux-tavaramerkkivirasto väittää, että edellytyksenä on se, että kohdeyleisö koko Beneluxin alueella, eli kaikissa kolmessa Benelux-maassa, pitää merkkiä sen käytön perusteella tavaramerkkinä. Bovemij väittää, että mikäli muut edellytykset täyttyvät, on riittävää, että kohdeyleisö huomattavassa osassa Beneluxin aluetta, tässä tapauksessa yksinomaan Alankomaissa, pitää merkkiä tavaramerkkinä.

22. Gerechtshof on näin ollen päättänyt esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset: [7]

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

Jos ensimmäiseen kysymykseen vastataan kieltävästi:

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

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

b) Lisäksi siinä tapauksessa, että muut rekisteröintiä koskevat edellytykset täyttyvät, riittääkö siihen, että merkki rekisteröidään tavaramer-

7 – Varsinaisessa ennakkoratkaisupyynnössä "kysymykseksi 1" nimetty kysymys on erillinen kysymys, jonka kansallinen tuomioistuin on esittänyt Benelux-tuomioistuimelle. Olen näin ollen numeroinut ennakkoratkaisupyynnön kysymykset 2–4 tässä yhteydessä ensimmäiseksi, toiseksi ja kolmanneksi kysymykseksi, ja viittaan niihin tällä tavoin jäljempänä ratkaisuehdotuksessani.

kiksi, tai edellytetäänkö merkin rekisteröimiseksi tavaramerkiksi, että merkki mielletään kohdeyleisön keskuudessa tavaramerkiksi huomattavassa osassa sen jäsenvaltion (tai, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa, Benelux-alueen) kielialuetta, jossa kyseinen kieli on virallinen kieli?"

23. Kirjallisia huomautuksia ovat asiassa esittäneet Bovemij, Benelux-tavaramerkkivirasto, komissio ja Alankomaat. Asianosaiset ja komissio olivat edustettuina istunnossa. Yhdistynyt kuningaskunta esitti huomautuksia ainoastaan istunnossa.

Asian arviointi

24. Esitetyt kysymykset jakautuvat kahteen ryhmään. Kansallinen tuomioistuin haluaa ensinnäkin selvittää, onko arvioitaessa sitä, onko tavaramerkki tullut tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytössä erottamiskykyiseksi, otettava huomioon kohdeyleisön näkemys koko Benelux-alueella (ensimmäinen kysymys) vai ainoastaan huomattavassa osassa Benelux-aluetta (toinen kysymys). Toiseksi kansallinen tuomioistuin on nostanut esille kaksi seikkaa, jotka koskevat erityisesti sanamerkkejä. [8] Näihin liittyvät kysymykset koskevat kieliyhteisöjen merkitystä arvioitaessa sitä, onko tavaramerkki tullut tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytössä erottamiskykyiseksi. Kun otetaan huomioon kansallisessa tuomioistuimessa käytävän oikeudenkäynnin aineellinen sisältö, pidän tarkoituksenmukaisena vastata kaikkiin esitettyihin kysymyksiin sanamerkkeihin keskittyen.

Alustavat huomautukset

25. On tarkoituksenmukaista aloittaa arviointi tarkastelemalla kolmea seikkaa. Ensiksi on tarkasteltava sitä, kuinka sanamerkit asettuvat direktiivin järjestelmään ja kuinka yhteisöjen tuomioistuin on ottanut kantaa niihin. Toiseksi on tutkittava, millä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin on arvioinut, puuttuuko tavaramerkiltä (ja erityisesti sanamerkiltä) erottamiskyky (3 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja/tai onko se kuvaileva (3 artiklan 1 kohdan c alakohta). Kolmanneksi on tarkasteltava sitä, miten yhteisöjen tuomioistuin on tarkastellut 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua erottamiskyvyn saamista käytössä. Esitettyjä kysymyksiä voidaan tätä taustaa vasten käsitellä tämän jälkeen suhteellisen lyhyesti.

8 – Kolmannessa ennakkoratkaisukysymyksessä.

Sanamerkit

26. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa kielletään rekisteröimästä "tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottuvuus".

27. Kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään rekisteröimästä "yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää – – taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia".

28. Tavaramerkkidirektiivin asiayhteydessä sanoja voidaan käyttää kahdella tavalla. Ensinnäkin sanaa tai sanojen yhdistelmää voidaan käyttää tuotteen tietyn ominaisuuden tai ominaisuuksien osoittamiseen. Tähän tarkoitukseen käytetyt sanat eivät 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan ole rekisteröintikelpoisia. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut, niiltä puuttuu väistämättä myös 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky kyseisen tuotteen osalta. [9] Toiseksi sanalla tai sanayhdistelmällä voidaan *yksilöidä* tuote (tällöin ne saattavat mahdollisesti myös kuvailla tuotetta). Tällainen sanamerkki on rekisteröitävissä tavaramerkiksi, koska 3 artiklan 1 kohdan b tai c alakohta eivät tällöin sovellu.

29. Oikeuskäytännössä on todettu, että 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai merkintöjä, joilla kuvaillaan niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää. [10] Yleinen etu, joka liittyy siihen, ettei kuvailevaa sanayhdistelmää voida rekisteröidä tavaramerkiksi ja suojata sellaisena, on ilmeinen. Tällainen rekisteröinti estää muita yrityksiä (ja näin ollen mahdollisia kilpailijoita) käyttämästä itsestään selviä sanamuotoja silloin, kun ne kuvailevat tuotteitaan kuluttajille, mikä saattaa ne kilpailullisesti epäedulliseen asemaan. [11] Tämä olisi suorassa ristiriidassa tavaramerkkidirektiivin tavoitteen kanssa,

9 – Ks. esim. edellä alaviitteessä 6 mainittu asia Postkantoor, tuomion 86 kohta ja asia C-265/00, Campina Melkunie, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1699, 19 kohta).

10 – Em. asia Campina Melkunie, tuomion 35 kohta. Ks. myös yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-1109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779, 25 kohta) ja asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003 (Kok. 2003, s. I-3793, 52 kohta).

11 – Ks. yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde, tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3161, 73 ja 74 kohta) ja em. asia Campina Melkunie, tuomion 36 kohta.

koska kyseisellä direktiivillä pyritään toteuttamaan lainsäädännön osittainen lähentäminen, jotta voidaan poistaa "eroja, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla". [12]

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaan ja/tai 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuva arviointi

30. Arvioitaessa 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella sitä, puuttuuko tavaramerkiltä erottamiskyky tai kuvaillaanko sillä niitä tavaroita tai palveluja, joita varten sen rekisteröintiä haetaan, ratkaisevana seikkana on pidettävä sitä, miten kohdeyleisö mieltää kyseisen tavaramerkin. [13] Kohdeyleisön on puolestaan määritelty muodostuvan kyseisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. [14]

31. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että jäsenvaltioiden välisten kielellisten, kulttuuristen, sosiaalisten ja taloudellisten erojen vuoksi tavaramerkki, jolta yhdessä jäsenvaltiossa puuttuu erottamiskyky tai joka siellä on kyseessä olevia tavaroita tai palveluja kuvaileva, ei välttämättä ole tällainen jossakin toisessa jäsenvaltiossa ja voidaan näin ollen lainmukaisesti rekisteröidä viimeksi mainitussa jäsenvaltiossa. [15] Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin on jokin aika sitten katsonut, 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 puuttuu tällä kielellä erottamiskyky tai joka on tällä kielellä niitä tavaroita ja palveluja kuvaileva, joita varten rekisteröintiä on haettu, paitsi jos kohdeyleisö siinä jäsenvaltiossa, jossa rekisteröintiä

12 – Tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan ensimmäinen perustelukappale.

13 – Kun otetaan huomioon se yleinen etu, joka koskee kuvailevien sanojen tai sanayhdistelmien kieltämistä, ei kenties ole yllättävää, ettei yhteisöjen tuomioistuin yleensä vaikuta pyrkivän tekemään erityistä eroa 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan välillä. Näin ollen asiassa Postkantoor annetussa tuomiossa erottamiskykyä koskeva arviointi suoritettiin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella (ks. esim. tuomion 29–35 kohta), kun taas yleistä etua koskeva tarkastelu perustui 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaan (ks. 53–58 kohta). Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen vastaavien säännösten osalta tilanne on vähemmän yksioikoinen. Ks. tältä osin julkisasiamies Jacobsin asiassa C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, esittämä ratkaisuehdotus, tuomio 23.10.2003 (Kok. 2003, s. I-12447, 51–53 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

14 – Ks. em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 29 kohta ja em. asia Postkantoor, tuomion 75 kohta.

15 – Asia C-421/04, Matratzen Concord, tuomio 9.3.2006 (Kok. 2006, s. I-2303, 25 kohta), jossa yhteisöjen tuomioistuin viittasi ex analogia asiassa C-313/94, Graffione, 26.11.1996 annettuun tuomioon (Kok. 1996, s. I-6039, 22 kohta). Asia Graffione koski direktiivin 12 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin harhaanjohtavuutta. Jäsenvaltioiden välisten kielellisten, kulttuuristen ja sosiaalisten erojen vaikutusta tarkastellaan tältä osin julkisasiamies Jacobsin asiassa Graffione 6.6.1996 esittämän ratkaisuehdotuksen 10 kohdassa ja julkisasiamies Gulmannin asiassa C-315/92, Clinique, tuomio 2.2.1994, esittämän ratkaisuehdotuksen 18 kohdassa (Kok. 1994, s. I-317, Kok. Ep. XV, s. I-13).

on haettu, kykenee ymmärtämään tämän sanan merkityksen. [16]

32. Sanoja, jotka välittävät merkityssisällön siten, että niillä kyetään kuvailemaan kyseisiä tavaroita tai palveluja, ei toisin sanoen voida rekisteröidä tavaramerkeiksi, mutta jos ne eivät kielellisten erojen takia välitä merkityssisältöä, niillä ei voi olla kuvailevaa tehtävää. Niiden rekisteröinnille ei tällöin ole 3 artiklan 1 kohtaan perustuvaa estettä.

33. Näin ollen 3 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohtaan perustuvaa arviointia tehtäessä on otettava huomioon kohdeyleisön kielellinen valmius ymmärtää yhdestä tai useammasta sanasta muodostuvan tavaramerkin merkitys.

3 artiklan 3 kohta

34. Toimivaltaisen viranomaisen on arvioidessaan sitä, onko tavaramerkki tullut 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytössä erottamiskykyiseksi, suoritettava kokonaisarviointi sellaisesta näytöstä, joka osoittaa tavaramerkin tulleen sellaiseksi, että sen perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi (tai palveluksi) ja erottaa näin muiden yritysten tavaroista (tai palveluista). [17]

35. Asiassa Windsurfing Chiemsee antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että seuraavat tekijät voidaan ottaa huomioon arvioitaessa tavaramerkin 3 artiklan 3 kohdan mukaista erottamiskykyä: kyseisellä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja myynninedistämiseen ja missä laajuudessa asianomaisessa kohdeyleisössä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden ammatillisten yhteenliittymien antamat lausumat. [18] Nämä tekijät liittyvät kaikki a) tavaramerkin käyttöön ja b) siihen, voivatko asiaankuuluvat elinkeinonharjoittajat ja kuluttajat tun-

16 - Em. asia Matratzen Concord, tuomion 26 kohta. Ks. myös julkisasiamies Jacobsin kyseisessä asiassa esittämän ratkaisuehdotuksen 46, 47 ja 50 kohta.

17 - Ks. edellä alaviitteessä 10 mainittu asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 49 kohta ja samassa alaviitteessä mainittu asia Libertel, tuomion 67 kohta. Asiassa Libertel annetun tuomion 62–67 kohtaan sisältyy harkittu ja hyödyllinen analyysi tavaramerkin tehtävästä, kohdeyleisön määrittelystä, siitä mielikuvasta, jonka tavaramerkki kohdeyleisössä herättää, sekä siitä, kuinka käyttöön perustuva merkin tunnetuksi tekeminen johtaa käytössä saatuun erottamiskykyyn.

18 - Em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 kohta.

nistaa kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi.

36. Suoritettaessa kokonaisarviointia siitä, onko tavaramerkki tullut käytössä erottamiskykyiseksi, on otettava huomioon se, tunnistaako asianomainen kohdeyleisö tai ainakin merkittävä osa siitä tämän tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran (tai palvelun) tietyn yrityksen tavaraksi (tai palveluksi). [19] Tällöin olisi otettava huomioon se, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltää tavaramerkin. [20]

37. Nämä 3 artiklan 3 kohdan soveltamisedellytykset heijastelevat sitä, mitä yhteisöjen tuomioistuin on todennut 3 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohtaan perustuvan arvioinnin osalta. Tämä on johdonmukaista. Jos tavaramerkki on ensi näkemältä sellainen, ettei sitä voida rekisteröidä sen takia, että kohdeyleisö, jolla on kohtuullisen paljon tietoa ja kohtuullinen havaintokyky, katsoisi, että merkiltä sellaisenaan puuttuu erottamiskyky ja/tai että se on kuvaileva, on kysyttävä, onko kyseinen saman kohdeyleisön näkemys väistynyt sen takia, että tavaramerkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi. [21]

38. Ovatko kohdeyleisön kielelliset valmiudet (jotka, toisin kuin asiassa Windsurfing Chiemsee annetussa tuomiossa, eivät liity sanamerkin varsinaiseen käyttöön tai sen perusteella tapahtuvaan tuotteen tunnistamiseen) merkityksellinen tekijä arvioitaessa sitä, onko tavaramerkki tullut käytössä erottamiskykyiseksi? Tämä riippuu siitä, ymmärrettiinkö sanat ylipäätään kuvaileviksi. Jos kohdeyleisö ei ymmärrä sanojen merkitystä, rekisteröinti ei 3 artiklan 1 kohdan nojalla ole kielletty. Tällöin ei näin ollen ole tarpeen arvioida sitä, onko tavaramerkki tullut 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytössä erottamiskykyiseksi. Tilanteissa, joissa rekisteröinnin lähtökohtaisena esteenä on se, että kyseisistä sanoista tavanomaisesti välittyy kohdeyleisölle kuvaileva merkitys, on tämän jälkeen asianmukaista tutkia, onko

19 – Em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 52 kohta. Tätä arviointiperustetta on tämän jälkeen säännönmukaisesti sovellettu. Ks. esim. asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 61 kohta ja sitä seuraavat kohdat). Itse ymmärrän sanan "merkittävä" tässä yhteydessä siten, ettei sillä välttämättä tarkoiteta kohdeyleisön enemmistöä mutta kuitenkin huomattavaa osaa siitä.

20 – Em. asia Philips, tuomion 63 kohta.

21 – Tältä osin voidaan oikeutetusti tehdä rinnastus yhtäältä tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 ja 3 kohdan rakenteen ja toisaalta yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1 ja 3 kohdan rakenteen välillä. Koska johdonmukainen rakenne on sama, tältä osin voidaan myös soveltaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-91/99, Ford Motor Company v. SMHV (OPTIONS), 30.3.2000 antamaa tuomiota (Kok. 2000, s. II-1925, 27 kohta). Tämä ei kuitenkaan nähdäkseni merkitse sitä, että yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen alueellisia perusteita, sellaisina kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on selvittänyt niitä asiassa Ford antamassaan tuomiossa, olisi vastaavasti sovellettava tavaramerkkidirektiivin asiayhteydessä (ks. jäljempänä 44 kohta).

tavaramerkistä tullut tästä huolimatta kyseisten henkilöiden kannalta käytössä erottamiskykyinen ja näin ollen 3 artiklan 3 kohdan mukaan rekisteröintikelpoinen.

39. Mainittu lähestymistapa seuraa nähdäkseni direktiivin 3 artiklan rakenteesta. Mainitun 3 artiklan 3 kohdassa asetetaan ehtoja niille perusteille, jotka 3 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa säädetään rekisteröinnin epäämiselle. Kyseistä 3 artiklan 3 kohtaa on sovellettava ainoastaan niissä tapauksissa, joissa on todettu 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu erottamiskyvyn puuttuminen. Näin ollen silloin, kun sitä on sovellettava, sitä on tarkoituksenmukaista soveltaa käyttäen samoja arviointiperusteita kuin ne, joita käytettiin silloin, kun erottamiskyvyn puuttuminen alun perin todettiin.

40. Tätä taustaa vasten siirryn nyt käsittelemään kansallisen tuomioistuimen esittämiä kysymyksiä.

Ensimmäinen ja toinen kysymys: arvioinnin alueellinen laajuus

41. Kyseisillä kahdella kysymyksellä halutaan selvittää, onko asianmukaista vedota kohdeyleisöön osassa Benelux-aluetta vai koko Benelux-alueella.

42. Yhteisöjen tuomioistuin on jo asiassa General Motors antamassaan tuomiossa [22] todennut, että sovellettaessa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohtaa [23] Benelux-alue on rinnastettava jäsenvaltion alueeseen. Yhteisöjen tuomioistuin totesi tämän jälkeen, että 5 artiklan 2 kohdan kannalta oli riittävää, että tavaramerkki on laajalti tunnettu tämän alueen olennaisessa osassa, joksi voidaan katsoa myös osa yhdestä Benelux-maasta. [24]

43. Sen, mitä on lausuttu direktiivin soveltamisalasta 5 artiklan 2 kohdan osalta, täytyy päteä myös direktiivin 3 artiklan osalta. Olisi järjenvastaista esittää, että sen kannalta, että tavaramerkin haltija voi vedota 5 artiklan 2 kohtaan, on riittävää, että tavaramerkki on laajalti tunnettu Benelux-alueen olennaisessa

22 – Asia C-375/97, tuomio 14.9.1999 (Kok. 1999, s. I-5421, 29 kohta).

23 – Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa: "Jäsenvaltio voi – – säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle."

24 – Sama.

osassa, joksi voidaan katsoa myös osa yhdestä Benelux-maasta, ja kuitenkin vaatia, että tavaramerkin on pitänyt tulla käytössä erottamiskykyiseksi koko Benelux-alueella, jotta se voi ylipäätään olla rekisteröitävissä.

44. Benelux-tavaramerkkiviraston kanta – eli se, että merkkiä on pidettävä tavaramerkkinä koko Benelux-alueella ennen kuin se voidaan rekisteröidä – perustuu asiassa Ford annettuun tuomioon.[25] Kyseinen asia koski sitä, oliko tavaramerkistä tullut käytössä riittävän erottamiskykyinen, jotta se voitiin rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla. Nähdäkseni se peruste, jolla alueellinen arviointi suoritettiin asiassa Ford, *ei* ole asianmukainen arvioitaessa sitä, onko kansallisesta tavaramerkistä tullut tavaramerkkidirektiivissä tarkoitetulla tavalla käytössä erottamiskykyinen.

45. Yhteisön tavaramerkki ja kansalliset tavaramerkit ovat käsitteellisesti erilaisia. Jos tavaramerkille annetaan yhteisönlaajuinen hyväksyntä yhteisön tavaramerkistä annetussa asetuksessa säädetyin edellytyksin, on kohtuullista edellyttää tavaramerkin haltijan näyttävän, että tavaramerkistä on tullut käytössä erottamiskykyinen suuremmalla maantieteellisellä alueella. Yhteisön tavaramerkki on yhtenäinen koko yhteisössä.[26] Tavaramerkin kansallinen rekisteröinti tekee tavaramerkistä yhtenäisen ainoastaan kyseisessä jäsenvaltiossa.[27] On huomattava, että yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa todetaan, että 7 artiklan 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä. Tälle säännökselle ei kuitenkaan ole vastinetta tavaramerkkidirektiivin 3 artiklassa. Koska yhteisön tavaramerkki on yhtenäinen tavaramerkki, joka, jos se rekisteröidään, on voimassa koko yhteisön alueella, on perusteltua asettaa 7 artiklan 2 kohtaan sisältyvä edellytys. Tällaista tavaramerkkiä ei saada rekisteröidä, jos jossakin osassa yhteisöä on olemassa rekisteröinnin esteitä. Samat näkökohdat eivät sovellu silloin, kun kyse on kansallisen tavaramerkin rekisteröinnistä, sellaisena kuin se on harmonisoitu tavaramerkkidirektiivillä.

46. Lisäksi on todettava, että kyseiset kaksi säädöstä koskevat eri tilanteita. Vaikka molempien säädösten tarkoituksena on edistää sisämarkkinoiden luomista ja toimintaa,[28] tavaramerkkidirektiivillä tämä toteute-

25 – Mainittu edellä alaviitteessä 21.

26 – Ks. yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 1 artiklan 2 kohta.

27 – Tai, jos kyse on Benelux-tavaramerkistä, Belgiassa, Luxemburgissa ja Alankomaissa.

28 – Ks. molempien säädösten johdanto-osien ensimmäiset perustelukappaleet.

taan rajallisemmin ottamalla käyttöön kansallisen tavaramerkkilainsäädännön osittainen lähentäminen. Yhteisön tavaramerkistä annetulla asetuksella sitä vastoin luodaan uudentyyppinen teollisoikeus, eli yhteisön tavaramerkki.

47. Lopuksi on mainittava, että yhteisöjen tuomioistuin tulkitsi asiassa General Motors antamassaan tuomiossa tavaramerkkidirektiivin 5 artiklan 2 kohtaa tietoisena siitä, että tavaramerkkien rekisteröintiä koskevassa Beneluxin järjestelmässä rekisteröinti kansallisella (tai koko Beneluxia alemmalla) tasolla ei ole mahdollista. [29] Yhteisöjen tuomioistuin on näin ollen implisiittisesti jo tehnyt saman eron kuin se, jonka tässä teen kyseisten kahden säädöksen välillä.

48. Päättelen vastaavasti, että arvioitaessa sitä, onko tavaramerkki tullut tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytössä erottamiskykyiseksi, ei ole tarpeen ottaa huomioon koko Benelux-aluetta (Belgiaa, Alankomaita ja Luxemburgia), jos 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritelty kohdeyleisö sijoittuu kielellisistä syistä ainoastaan osaan kyseistä aluetta.

Kolmannen kysymyksen a ja b osa: kieliyhteisöt ja niiden asiaankuuluvat osat

49. Olen Benelux-tavaramerkkiviraston ja Alankomaiden kanssa yhtä mieltä siitä, että kieliyhteisöt jäsenvaltiossa tai Benelux-alueella on otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko yhdestä tai useammasta sanasta muodostuvasta tavaramerkistä tullut käytössä erottamiskykyinen.

50. Jo esittämistäni syistä 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun kohdeyleisön on tässä tilanteessa oltava se yleisö, joka muodostaa perustan 3 artiklan 1 kohdan mukaiselle rekisteröinnin esteelle. Käsiteltävänä olevassa asiassa kyseinen yleisö on se joukko (hollanninkielisiä) ihmisiä, jonka suhteen kansallinen tuomioistuin on katsonut, että merkiltä EUROPOLIS puuttuu erottamiskyky. Käytössä saadun erottamiskyvyn ennakko-oletuksena on se, että erottamiskyky on aiemmin puuttunut. Käsiteltävänä olevan asian kaltaisessa asiassa alkuperäisen erottamiskykyä koskevan puutteen oletetaan rajoittuvan tiettyyn kieliyhteisöön. Näin ollen erottamiskyky on käytössä saatava ainoastaan kysei-

29 - Nain ollen se, että myös Benelux-tavaramerkki on tietyssä mielessä "yhtenäinen" tavaramerkki Benelux-maiden alueen osalta, ei estänyt yhteisöjen tuomioistuinta katsomasta, että se, että tavaramerkki oli tunnettu Benelux-maiden osassa, vaikka vain yhden Benelux-maan osassa, oli riittävää 5 artiklan 2 kohdan kannalta.

sessä kieliyhteisössä, jotta tavaramerkki voidaan rekisteröidä. [30]

51. Viimeinen avoin kysymys koskee sitä, kuinka suuren osan kohdeyleisöstä on tavaramerkin perusteella tunnistettava kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi (jotta kyseisen tavaramerkin voidaan katsoa tulleen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytössä erottamiskykyiseksi)?

52. Arviointiin, joka koskee sitä, puuttuuko ehdotetulta tavaramerkiltä erottamiskyky (3 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja/tai onko se kuvaileva (3 artiklan 1 kohdan c alakohta), liittyy nähdäkseni erottamattomasti ajatus siitä, että huomattavan osan kohdeyleisöstä on miellettävä tavaramerkki tällä tavoin. Suhteellisen suuressa yleisössä on kuitenkin tilastollisesti todennäköistä löytää normista poikkeavia vastauksia. [31] Tehtäessä johtopäätös siitä, mikä on kyseisen yleisön "tyypillinen" näkemys, on otettava huomioon vastausten antama kokonaiskuva. Koska sanamerkin rekisteröimisen salliminen vie muilta yrityksiltä mahdollisuuden käyttää kyseisiä sanoja kuvailevassa tarkoituksessa, millä voi olla kielteinen vaikutus markkinoilla käytävään kilpailuun, on vastaavasti tärkeätä, ettei tavaramerkkiä 3 artiklan 3 kohdan nojalla sallita rekisteröitävän, ellei huomattava osa kohdeyleisöstä todellakin miellä tavaramerkkiä siten, että se tunnistaa erottavalla tavalla kyseisen tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen alkuperän.

53. Näin ollen on todettava, että jos huomattavan osan henkilöiden muodostamasta kohdeyleisöstä voidaan kohtuudella olettaa ymmärtävän sellaisen tavaramerkin merkityksen, jonka rekisteröintiä on haettu, (jolloin siltä lähtökohtaisesti puuttuu erottamiskyky 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja/tai se on kuvaileva 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla), esille nousee kysymys siitä, mieltääkö huomattava osa siitä henkilöiden muodostamasta kohdeyleisöstä, joka ymmärtää tavaramerkillä olevan merkityksen, tavaramerkin kuitenkin sellaiseksi, että se tunnistaa sen perusteella tavaramerkin kattamien tavaroiden tai palvelujen olevan peräisin tietystä yrityksestä (jolloin sen voidaan todeta tulleen 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytössä erottamiskykyiseksi).

30 – Muistutan tässä yhteydessä, että asiassa Libertel antamansa tuomion 76 kohdassa yhteisöjen tuomioistuin korosti, että toimivaltainen viranomainen "ei voi suorittaa abstraktia tutkimusta vaan tutkimus on välttämättä suoritettava konkreettisesti. Tutkimuksessa on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät seikat – –". Jos, kuten käsiteltävänä olevassa asiassa, "konkreettinen" tutkimus sisältää välttämättä sellaisen arvion, jossa otetaan huomioon kielelliset erot, kieleen liittyvän tekijän on oltava johdonmukaisesti läsnä arvioinnin kaikissa vaiheissa.

31 – Tässä tapauksessa ainoastaan kaksi vastausta ovat mahdollisia, eli tavaramerkki joko on tai se ei ole erottamiskykyinen.

Vastaavasti tavaramerkin rekisteröimistä 3 artiklan 3 kohdan nojalla ei tulisi sallia, jos tavaramerkki ei ole tullut erottamiskykyiseksi huomattavalle vaan ainoastaan pienelle osalle kohdeyleisöstä Benelux-alueella.

54. Vastakkainen lähestymistapa, eli se, että rekisteröinti sallittaisiin, jos voidaan näyttää, että pienikin osa kyseisen alueen kohdeyleisöstä katsoo, että tavaramerkistä on tullut erottamiskykyinen, sisältää useita epäkohtia. Tämä johtaisi ensinnäkin tilanteeseen, jossa tavaramerkki säilyisi tavaroita tai palveluja kuvailevana muun kohdeyleisön [32] kannalta mutta muut yritykset eivät voisi käyttää sitä, koska se on rekisteröity 3 artiklan 3 kohdan nojalla. Tämä olisi ristiriidassa sellaisen yleisen edun mukaisen tavoitteen kanssa, johon 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään ja jonka mukaan merkkejä tai merkintöjä, joilla kuvaillaan niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää. [33]

55. Toiseksi tämä merkitsisi sitä, että 3 artiklan 3 kohtaa voitaisiin soveltaa irrallisena 3 artiklan 1 kohtaan nähden. Tämä olisi paitsi ristiriidassa 3 artiklan 3 kohdan sanamuodon kanssa, joka osoittaa, että 3 artiklan 3 kohdassa asetetaan ehtoja 3 artiklan 1 kohdassa säädetylle, mutta se johtaisi myös siihen ristiriitaiseen tulokseen, että molempien säännösten – joilla on vastakkaiset vaikutukset – edellytykset voitaisiin täyttää samanaikaisesti samalla alueella. Tämä tekisi epäjohdonmukaisiksi kaikki yritykset arvioida sellaisen tavaramerkin rekisteröintikelpoisuutta, jonka voitaisiin osoittaa olevan samanaikaisesti kuvaileva ja erottamiskykyinen samalla alueella.

56. Palautan myös mieliin, että Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n C momentin 1 kohdan nojalla yksinoikeus tavaramerkkiin, joka on ilmaistu yhdellä Benelux-alueeseen kuuluvan valtion kansallisella tai alueellisella kielellä, koskee lain mukaan myös ilmaisun käännöksiä näille muille kielille. Vaikka kyseessä ei olekaan ennakkoratkaisupyynnössä mainittu seikka, myös kyseisen säännöksen olemassaolo vaikuttaa minusta estävän sanamerkin rekisteröimisen sillä perusteella, että siitä on tullut käytössä erottamiskykyinen, silloin kuin ainoastaan pieni osa kyseisen alueen kohdeyleisöstä pitää sitä erottamiskykyisenä. Tällainen säännös voimistaa tavaramerkin rekisteröinnin rajoittavaa vaikutusta. Sillä korostetaan näin ollen tarvetta *olla syrjäyttämättä* 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisia yleisen edun mukaisia tavoitteita muuten kuin silloin, kun

32 – Oletusarvoisesti suuremman osan.

33 Ks. edellä 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen.

erottamiskyvyn saaminen käytössä kyetään vahvasti näyttämään. [34]

57. Esitetyistä syistä en voi hyväksyä Bovemij'n ja Alankomaiden väitettä, joka perustuu asiassa General Motors annettuun tuomioon sisältyvien perustelujen soveltamiseen *ex analogia* ja jonka mukaan on riittävää, että kohdeyleisö pitää kyseistä merkkiä tavaramerkkinä olennaisessa osassa asiaankuuluvaa kieliyhteisöä (siinä jäsenvaltiossa tai) siinä osassa Benelux-aluetta, jossa kyseinen kieli on virallinen kieli. Ei ole vaikeata kuvitella tilanteita, joissa merkki tai merkintä on Benelux-maissa voinut tulla käytössä erottamiskykyiseksi ainoastaan huomattavassa osassa tietyn kieliyhteisön pienempää osaa. [35] Tällainen pienempi osa saattaa nähdäkseni kattaa ainoastaan vähäisen osan kohdeyleisöstä. [36] Esittämistäni syistä tämä ei ole riittävä peruste sille, että tavaramerkki tulee käytössä erottamiskykyiseksi. Pikemminkin on kyettävä toteamaan, että ainakin huomattava osa kohdeyleisöstä tunnistaa kyseiset tavarat ja palvelut tietystä yrityksestä peräisin oleviksi tavaroiksi ja palveluiksi. Kohdeyleisön on muodostuttava kieliyhteisöstä koko jäsenvaltiossa (tai, kuten tässä tapauksessa, koko Benelux-alueella).

58. Olen näin ollen komission kanssa yhtä mieltä siitä, että jos sanamerkiltä evättäisiin rekisteröinti sillä perusteella, että siltä puuttuu erottamiskyky (3 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja/tai että se on kuvaileva (3 artiklan 1 kohdan c alakohta) tietyssä kielessä, kyseinen tavaramerkki voidaan 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti rekisteröidä vain, jos voidaan osoittaa, että siitä on tullut käytössä erottamiskykyinen asiaankuuluvassa kieliyhteisössä.

59. Näin todetessani haluan korostaa, etten hyväksy komission näkemystä siitä, että tavaramerkkidirektiivin asiayhteydessä olisi sellaisenaan sovellettava yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1–3 kohtaa koskevaa sellaista arviointia, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on esittänyt asiassa Ford antamassaan tuomiossa. [37] Kuten olen jo todennut, kyseisten kahden säädöksen välillä on sellaisia huomattavia eroja, jotka tekevät tällaisen soveltamisen mahdottomaksi.

34 – Tätä seikkaa ei juuri ole käsitelty tässä oikeudenkäynnissä. Minusta vaikuttaa siltä, että ellei käännöstä (sanasta Europolis esimerkiksi ranskan kielelle muotoon Europolice) ollut olemassa ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä, käännösvastine ei (määritelmällisestikään) ole voinut tulla 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytössä erottamiskykyiseksi. Koska käännös heijastelee alkuperäisen termin erottamiskykyä, on kuitenkin vastaavasti epätodennäköisempää, että siihen olisi sovellettava 3 artiklan 1 kohdan b ja/tai c alakohtaa.

35 – Esim. Flanderissa.

36 – Asiaankuuluvan kieliyhteisön muodostaisivat sitä vastoin tässä tilanteessa kaikki hollanninkieliset ihmiset Benelux-maiden alueella, siis ei ainoastaan Flanderissa vaan myös (vähintäänkin) Alankomaissa ja Brysselin kaksikielisellä alueella.

37 – Mainittu edellä alaviitteessä 21, ks. tuomion 25–27 kohta.

Ratkaisuehdotus

60. Edellä esitetyistä syistä ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Gerechtshofin esittämiin kysymyksiin seuraavasti:

Ensimmäinen ja toinen kysymys

Arvioitaessa sitä, onko tavaramerkistä tullut tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytössä erottamiskykyinen, ei ole tarpeen ottaa huomioon koko Benelux-aluetta (Belgia, Alankomaat ja Luxemburg), jos 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti määritelty kohdeyleisö sijoittuu kielellisistä syistä ainoastaan osiin kyseistä aluetta.

Kolmas kysymys

Kieliyhteisöt jäsenvaltiossa tai Benelux-alueella on otettava huomioon arvioitaessa sitä, onko yhdestä tai useammasta sanasta muodostuva tavaramerkki tullut käytössä erottamiskykyiseksi.

Jos sanamerkiltä evättäisiin rekisteröinti sillä perusteella, että siltä puuttuu erottamiskyky (3 artiklan 1 kohdan b alakohta) ja/tai että se on kuvaileva (3 artiklan 1 kohdan c alakohta) tietyssä kielessä, kyseinen tavaramerkki voidaan 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti rekisteröidä vain, jos voidaan osoittaa, että siitä on tullut käytössä erottamiskykyinen koko asiaankuuluvassa (jäsenvaltion tai koko Benelux-alueen) kieliyhteisössä.