

## JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS GEORGES COSMAS

5 päivänä toukokuuta 1998 \*

### I Johdanto

tavaroidensa erottamiseen kantajan rekisteröimää tavaramerkkiä "Chiemsee".

1. Landgericht München I:n ensimmäinen kauppaoikeudellisten asioiden jaosto on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksiä, joissa se pyytää tätä tulkitsemaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY<sup>1</sup> (jäljempänä direktiivi) 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, 3 artiklan 3 kohdan ensimmäistä virkettä ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

### II Direktiivi 89/104/ETY

2. Nämä kysymykset on esitetty asiassa, jossa kantajana on Windsurfing Chiemsee Produktions- und Vertriebs GmbH (WSC) (jäljempänä kantaja) ja vastaajina toiminimi Boots- und Segelzubehör Walter Huber (asia C-108/97; jäljempänä ensimmäinen vastaaja) ja toiminimi Franz Attenberger (asia C-109/97; jäljempänä toinen vastaaja) ja joka on saanut alkunsa siitä, että vastaajat ovat käyttäneet

3. Direktiivin 2 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista."

\* Alkuperäinen kieli: kreikka.

<sup>1</sup> — EYVL 1989, L 40, s. 1.

4. Direktiivin 3 artikla koskee rekisteröinnin esteitä ja mitättömyysperusteita, ja siinä säädetään seuraavaa:

”1. Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

a) — —

b) — —

c) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

d) — —

— —

h) — —

2. — —

3. 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. Direktiivin 5 artiklassa, joka koskee tavaramerkkiin kuuluvia oikeuksia, säädetään seuraavaa:

”1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen

suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten merkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä miellelyhtymästä.

2. — —

— —

5. — —.”

I - 2784

6. Direktiivin 6 artiklassa, joka koskee tavaramerkkiin kohdistuvia rajoituksia, säädetään seuraavaa:

”1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) — —

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,

c) — —

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.”

## III Kansallinen lainsäädäntö

7. Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmence, että ennen kuin direktiivi saatettiin osaksi kansallista lainsäädäntöä, Saksassa sovellettiin 31.12.1994 saakka *Warenzeichengesetz*iä (tavaramerkkilaki, jäljempänä *WZG*), jonka 4 §:n 2 momentin ensimmäisen kohdan mukaan sellaista tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, jolta "puuttuu erottamiskyky tai joka muodostuu yksinomaan — sanoista, joita voidaan käyttää ilmaisemaan tavaroiden laatua, tavaroiden valmistusajankohtaa tai -paikkaa, laatua, käyttötarkoitusta —".

8. *WZG*:n 4 §:n 3 momentin perusteella rekisteröintikelpoisia ovat kuitenkin myös sellaiset tavaramerkit, jotka eivät alun perin olleet edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettulla tavalla erottamiskykyisiä, jos tavaramerkki oli "tullut vakiintuneeksi" (*Verkehrsdurchsetzung*).

9. *WZG*:n 25 §:ssä säädettiin lisäksi, että oikeus tavaramerkkiin voi perustua paitsi rekisteröintiin myös tavaramerkin käyttöön ja siihen, miten tämä käyttö vaikuttaa asianomaisen kohderyhmän käsitykseen (*Ausstattungsschutz*, asusuoja). Ennakkoratkaisupyynnön mukaan kyseisessä säännöksessä käytettiin tästä edellytyksestä ilmaisua "*Verkehrsgeltung*" (oikeuden olemassaolo merkin käytön perusteella).

10. Direktiivi on saatettu osaksi Saksan lainsäädäntöä *Markengesetz*illä (tavaramerkkilaki), joka on tullut voimaan 1.1.1995.<sup>2</sup>

11. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta vastaavan *Markengesetz*in 8 §:n 2 momentin mukaan etenkin sellaista tavaramerkkiä ei saa rekisteröidä, joka "muodostuu yksinomaan — ilmauksista, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää tavaroiden tai palvelujen lajin, laadun, määrän, käyttötarkoituksen, arvon, maantieteellisen alkuperän — taikka tavaroiden tai palvelujen muiden ominaispiirteiden osoittamiseen".

12. *Markengesetz*in 8 §:n 3 momentin mukaan tavaramerkki, jonka rekisteröinnin tämän lain 8 §:n 2 artikla estää,<sup>3</sup> voidaan kuitenkin rekisteröidä, "jos tavaramerkki on ennen rekisteröintipäätöksen tekemistä tullut asianomaisessa kohderyhmässä vakiintuneeksi sen vuoksi, että sitä on käytetty niiden tavaroiden tunnusmerkinä, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan".

2 — Direktiivin 16 artiklan 1 kohdan mukaan jäsenvaltioiden oli saatettava direktiivin säännökset osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 28.12.1991. Neuvosto kuitenkin käytti sille direktiivin 16 artiklan 2 kohdassa annettua toimivaltaa ja teki 19.12.1991 päätöksen 92/10/ETY (EYVL 1992, L 6, s. 35), jossa se määräsi, että direktiivi on saatettava osaksi kansallista lainsäädäntöä viimeistään 31.12.1992.

3 — Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin mainitsee esimerkiksi tavaramerkin, joka muodostuu yksinomaan sellaisesta ilmauksesta, joka voi osoittaa tavaroiden maantieteellistä alkuperää.

13. *Markengesetzin* 4 §:n 2 momentin (jolla on korvattu aikaisemman lain 25 §) mukaan oikeus tavaramerkkiin voi rekisteröinnin lisäksi perustua tavaramerkin käyttöön ja siihen, että siitä on tullut asianomaisessa kohderyhmässä laajalti tunnettu (*Verkehrsgeltung*).

että jokin yritys varaa yksin itselleen ilmauksen, jonka käyttöön myös muilla yrityksillä on intressi.

#### IV Tosiseikat

14. Saksalaisen oikeuskäytännön mukaan *Verkehrsdurchsetzung* (vakiintuminen) on käsitteenä laajempi ja perustavamman laatuinen kuin *Verkehrsgeltung*. Se, että tavaramerkki on rekisteröintikelpoinen tultuaan asianomaisessa kohderyhmässä vakiintuneeksi, merkitsee väistämättä, että sillä on *Verkehrsgeltung*, mutta tämä ei päde toisinpäin. Arvioitaessa, kumpi näistä tapauksista on kyseessä, on erotettava toisistaan yhtäältä ne tavaramerkkiin sisältyvät ilmaisut ja sen ulkonäköön liittyvät seikat, jotka ovat erottamiskykyisiä jo "alun alkaen", ja toisaalta ne, joilla tätä erottamiskykyä ei ole (kuten kuvailevat ilmaukset, joihin kuuluvat myös maantieteellisen alkuperän osoittavat ilmaukset). Ensin mainitut yleensä tekevät tavaramerkistä rekisteröintikelpoisen ja mahdollistavat tavaramerkin suojaamisen, kun taas jälkimmäisiä on käytettävä niin, että ne tulevat hyväksytyiksi asianomaisessa kohderyhmässä. Asusuojan syntymiselle tai vakiintumiselle asetetut vaatimukset vaihtelevat niin, että joskus riittää, että merkin tuntee 16 prosenttia asianomaisesta kohderyhmästä, ja joskus vaaditaan, että sen tuntee noin 70 prosenttia kohderyhmästä. Tämä aste selvitetään yleensä kyselytutkimuksilla. Saksan oikeuskäytännössä ja oikeuskirjallisuudessa on kuitenkin oltu haluttomia hyväksymään ja suojaamaan sellaisia ilmauksia, jotka on tarpeen säilyttää vapaassa käytössä (*Freihaltebedürfnis*), eli jos olen oikein ymmärtänyt, niissä ei haluta hyväksyä,

15. Chiemsee on Baijerin osavaltion suurin järvi, ja sen pinta-ala on 80 neliökilometriä. Se on suosittu turistikohte. Siellä harrastetaan muun muassa purjelautailua. Aluetta, jolla järvi sijaitsee, kutsutaan Chiemgauksi, ja se on elinkeinorakenteeltaan maatalousvaltainen.

16. Kantaja toimii Grabenstättissä, Chiemseen lähistöllä. Se myy muodinmukaisia urheiluvaatteita ja -jalkineita ja muita urheiluvälineitä (*fashion sport*), jotka on suunnitellut sen tällä samalla paikkakunnalla toimiva sisäryhtiö ja jotka on valmistettu muualla. Kantaja on vuodesta 1990 käyttänyt järven nimeä tavaroidensa tunnusmerkkinä. Kantaja on lisäksi vuosina 1992—1995 rekisteröinyt tuotteidensa tavaramerkeiksi tämän ilmauksen erilaisia graafisia muotoja, joista joihinkin liittyy kuva (erityisesti kuva pää edellä sukeltavasta urheilijasta, jos tulkitsen sen oikein) ja lisäilmauksia, kuten "Chiemsee Jeans", "Windsurfing — Chiemsee — Active Wear",

WINDSURFING CHIEMSEE

"By Windsurfing Chiemsee". Nämä tavaramerkit, sellaisina kuin ne on esitetty ennak-  
 koratkaisupyynnössä, ovat aikajärjestyksessä seuraavat:

Tavaramerkin nro/Tavaramerkki

Rekisteröintipäivä

A)

2009617

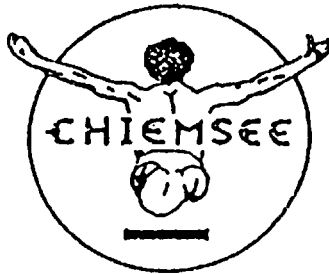
17.2.1992



B)

2009618

17.2.1992



C)

2014831

1.6.1992



D)

2043643

31.8.1993



E)

2043644

31.8.1993



F)

2086304

30.11.1994



G)

2901054

31.1.1995



17. Kansallinen tuomioistuin on huomauttanut, että Saksan toimivaltaiset hallintoviranomaiset ja tuomioistuimet ovat aina katso-  
neet, että sana "Chiemsee" osoittaa maantieteellistä alkuperää, eikä sitä näin ollen sellaisenaan voida rekisteröidä tavaramerkiksi. Ne ovat kuitenkin hyväksyneet sanan rekis-

teröinnin, mutta vain kulloisenkin graafisen esitystavan ja siihen liittyneiden ilmausten vuoksi.

18. Asian C-108/97 vastaaja on myynyt Chiemseen rannalla sijaitsevalla paikkakun-

WINDSURFING CHIEMSEE

nalla muun muassa urheiluvaatteita (T-paitoja, verryttelypuseroita ym.), mutta vasta vuodesta 1995. Näissä tavaroissa on merkintä

"Chiemsee", jota ei ole rekisteröity tavaramerkiksi ja jonka graafinen esitystapa on seuraava:

a)

*Chiemsee.*

19. Myös asian C-109/97 vastaaja myy Chiemseen lähellä samantyyppisiä urheiluvaatteita kuin edellä mainittu vastaaja, ja näissä

vaatteissa on juuri edellä mainitun merkinnän lisäksi seuraavat merkinnät, joita ei myöskään ole rekisteröity:

b)





c)

# CHIEMSEE

## NATURAL

20. Pääasian oikeudenkäynnissä kantaja on riitauttanut sen, että vastaajat käyttävät nimeä ”Chiemsee”, ja se on vedonnut siihen, että merkinnät voivat erilaisesta graafisesta muodostaan huolimatta sekoittua kantajan vuodesta 1990 alkaen käyttämään merkintään, jonka se on rekisteröinyt tavaramerkiksi ja joka on asianomaisessa kohderyhmässä tunnettu.

21. Vastaajat sitä vastoin väittävät, että koska ”Chiemsee”-sana on maantieteellisen alkuperän osoittava ilmaus ja siksi kaikkien vapaasti käytettävissä, se ei voi olla tavaramerkkioikeudellisesti suojattu eikä sen käyttö jossain muussa graafisessa muodossa näin ollen voi aiheuttaa sekaannusvaaraa.

### V Ennakkoratkaisukysymykset

22. Kansallinen tuomioistuin on näin ollen katsonut olevan tarpeen esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdasta koskevat kysymykset:

Onko 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että riittää, että on olemassa *mahdollisuus*, että merkintää käytetään maantieteellisen alkuperän osoittamiseen, vai onko tällaisen mahdollisuuden oltava konkreettinen (siinä mielessä, että muut samantyyppiset yritykset käyttävät jo tätä sanaa samankaltaisten tavaroidensa maantieteellisen alkuperän osoittamiseen tai että on vähintäänkin olemassa konkreettisia syitä olettaa, että ne alkavat tehdä näin lähiaikoina), vai vaaditaanko säännöksen soveltamiseen, että on peräti oltava olemassa tarve käyttää tällaista merkintää kysymyksessä olevien tavaroiden maantieteellisen alkuperän osoittamiseen, tai vaaditaanko vielä sen lisäksi, että kyseisen maantieteellisen merkinnän käyttöä koskevan tarpeen on oltava erityisen suuri esimerkiksi siksi, että tällä seudulla valmistetut tämänkaltaiset tavarat ovat erityisen arvostettuja?

Onko sillä, että tavaramerkin vaikutuksia on rajoitettu 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, merkitystä sen suhteen, tulkittaanko 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa maantieteellisen alkuperän osoittavien ilmausten osalta laajasti vai suppeasti?

Katsotaanko 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuiksi maantieteellisen alkuperän osoittaviksi merkinnöiksi ainoastaan sellaiset merkinnät, jotka viittaavat paikkaan, jossa tavara on valmistettu, vai riittääkö, että tavaroita myydään siinä paikassa tai siitä paikasta käsin, johon merkintä viittaa, vai riittääkö vaatteiden valmistuksen osalta se, että vaatteet on suunniteltu merkinnän osoittamalla alueella, mutta valmistettu muualla toimeksiantajan ohjeiden mukaisesti?

2. Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäistä virkettä koskevat kysymykset:

Mitä vaatimuksia tässä säännöksessä asetetaan 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisten kuvaavien ilmausten rekisteröintikelpoisuudelle?

Erityisesti: Ovatko nämä vaatimukset aina samat vai ovatko ne erilaisia sen mukaan, miten vahva on tarve säilyttää

tällaiset merkinnät vapaassa käytössä (Freihaltebedürfnis)?

Onko tämän säännöksen kanssa yhteensopiva se Saksan oikeuskäytännössä tähän asti vallinnut kanta, jonka mukaan kysymyksen ollessa sellaisista kuvaavista ilmauksista, joiden osalta on olemassa kyseinen ”Freihaltebedürfnis”, vaaditaan, että yli 50 prosenttia asianomaisesta kohderyhmästä tuntee sen (Verkehrsdurchsetzung), minkä lisäksi tällainen tunnetuus on voitava todistaa?

Säädetäänkö tässä säännöksessä vaatimuksista, jotka koskevat sitä, mitä keinoja käyttäen voidaan selvittää se, onko merkki tullut käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi?”

## VI Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

### A Ensimmäinen kysymys

23. Ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen ensimmäisellä ja kolmannella osalla, jotka on syytä käsitellä yhdessä, kansallinen tuomioistuin kysyy varsinaisesti, voiko maantieteellinen nimi olla tavaramerkki ja millä edellytyksillä, ja jos voi, missä laajuudessa

tavaramerkille annetaan suojaa kolmansiä vastaan.

24. Jotta kysymykseen voitaisiin vastata, on ensiksi palautettava mieleen, mihin tavoitteenseen direktiivillä pyritään ja miksi tavaramerkejä suojataan.

25. Direktiivin ensimmäisestä ja toisesta perustelukappaleesta ilmenee, että sillä pyritään alustavasti lähentämään jäsenvaltioiden toisistaan poikkeavaa tavaramerkkilainsäädäntöä, koska olemassa olevat erot voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.

26. Tämän vuoksi direktiivissä annetaan ennen kaikkea rekisteröintiä ja tavaramerkin mahdollista myöhempää mitättömäksi julistamista koskevat yhteiset säännöt ja määritetään tavaramerkkiä koskevan oikeuden sisältö ja laajuus mutta jätetään — erityisesti menettelyä koskevien — yksityiskohtien sääntely jäsenvaltioille.

27. Yhteisön lainsäätäjän kehittämän järjestelmän päätavoitteena on varmistaa, että tavaramerkillä säilyy sen keskeinen tehtävä ja että se pystyy hoitamaan tämän tehtävän. Kuten erityisesti direktiivin seitsemännestä peruste-

lukappaleesta, 2 artiklasta, 3 artiklan 1 kohdan b alakohdasta, 3 artiklan 3 kohdasta, 5 artiklan 5 kohdasta ja 10 artiklan 2 kohdan a alakohdasta ilmenee, tavaramerkin tehtävänä on yhtäältä yksilöidä yrityksen tavarat ja erottaa ne muista samankaltaisista tavaroista (erottamisfunktio) ja toisaalta yhdistää tavarat tiettyyn yritykseen (alkuperäfunktio).

Yhteisöjen tuomioistuim on useaan kertaan korostanut "tavaramerkin päätehtävää eli sitä, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaramerkillä varustetut tuotteet ovat alkuperältään samoja, siten, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa sillä varustetun tuotteen alkuperältään poikkeavista tuotteista ilman sekaannusvaaraa".<sup>4</sup>

28. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa on otettu huomioon juuri tämä tavaramerkin tehtävä, kun erottamiskyvyn puuttuminen on siinä mainittu itsenäisenä perusteena tavaramerkihakemuksen hylkääminen tai tavaramerkin mitättömäksi julistaminen (b alakohta) mutta myös erityisempänä rekisteröintiesteenä tai mitättömyysperusteena sellaisten tavaramerkkien osalta, jotka muodostuvat yksinomaan kuvailevista ilmauksista (c alakohta) tai jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi (d alakohta).

29. Vaikka c ja d alakohta ovat direktiivin tekstissä muodollisesti erillään b alakohdasta, ne ovat itse asiassa erityistapauksia tai pelkäs-

<sup>4</sup> — Ks. mm. asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6227, 24 kohta).

tään tyyppitapauksia tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumisesta, ja niillä pikemminkin selitetään ja selvennetään erottamiskyvyn puuttumisen yleiskäsitettä kuin otetaan käyttöön muuntyyppisiä tai perustavalla tavalla erilaisia käsitteitä.<sup>5</sup> Samaan tulokseen tullaan myös tulkitsemalla yhdessä edellä mainittua kohtaa ja direktiivin 3 artiklan 3 kohtaa, jonka mukaan tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos se on myöhemmin käytössä tullut *erottamiskykyiseksi*. Näissä tapauksissa, joita 3 artiklan 3 kohdassa käsitellään yhdessä, tavaramerkille toisin sanoen kehittyä myöhemmin ominaisuus, jota sillä ei alun perin ollut ja jonka puuttuminen esti sen rekisteröinnin tai mahdollisti sen mitättömäksi julistamisen, nimit-

täin erottamiskyky. Näin ollen on katsottava, että 3 artiklan 1 kohdan b alakohta kattaa ne tapaukset, joita ei ole nimenomaisesti mainittu 3 artiklan 1 kohdan c tai d alakohdassa.<sup>6</sup>

30. Seuraavaksi on tarkasteltava riidanaalaista säännöstä eli 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa. Säännöksen sanamuodon mukaan maantieteellisestä merkinnästä muodostuva tavaramerkki kuuluu säännöksen soveltamisalaan, jos seuraavat kolme edellytystä täyttyvät: a) tavaramerkki muodostuu *yksinomaan* maantieteellisestä merkinnästä; b) merkintä voi elinkeinotoiminnassa osoittaa *maantieteellistä alkuperää*; c) maantieteellinen alkuperä on tavarana *ominaispiirre*. Seuraavaksi tarkastellaan näitä edellytyksiä yksityiskohtaisemmin.

5 — Se, että kuvailevat ilmaukset ja tavanomaisiksi tulleet ilmaukset ovat erottamiskykyä vailla olevien ilmausten alaryhmiä, ilmenee selvästi komission neuvostolle 25.11.1980 esittämän, jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annettavaa ensimmäistä neuvoston direktiivää koskevan ehdotuksen (EYVL C 351, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna 17.12.1985 (EYVL C 351, s. 4), 2 artiklan 1 kohdan sanamuodosta. Alkuperäisen sanamuodon mukaan muun muassa sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti voitiin evätä tai julistaa mitättömäksi, jotka "rekisteröintihakemuksen tekopäivänä — — eivät ole *erottamiskykyisiä* kyseisessä jäsenvaltiossa, erityisesti seuraavien tavaramerkkien:

a) — [tämän alakohdan sanamuoto vastaa 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, sellaisena kuin se on voimassa tällä hetkellä, mutta siinä on seuraavaa lisäystä, joka vastaa 3 artiklan 3 kohdan tämän hetkistä sanamuotoa: ] *paitsi jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi*;

b) — [tämän alakohdan sanamuoto vastaa asiallisesti 3 artiklan 1 kohdan d alakohdan tämän hetkistä sanamuotoa.] (kursivointi tässä)

Edellä mainittuja tapauksia on käsitelty samassa kappaleessa myös teollisoikeuksien suojelemisesta 20.3.1983 tehdystä Pariisin yleissopimuksessa, sellaisena kuin sitä on viimeksi muutettu Tukholmassa 14.7.1967 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimuskokoelma, osa 828, nro 11851, s. 305), jonka 6 artiklan B kappaleen 2 kohdassa määrätään, että tehtaantähtä ja kauppamerkkien rekisteröinti voidaan evätä tai julistaa pätemättömäksi vain, "jos merkki on kokonaan vailla erottamiskykyä, tai jos se yksinomaan on muodosteltu sellaisista kuviosta tai nimityksistä, joita liiketoiminnassa voidaan käyttää ilmaisemaan tavaroiden lajia, — — alkuperäisyyttä tai niiden valmistamisen ajankohtaa tai jotka ovat käyneet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai رهحلیسہssä ja pysyväisessä kauppatavassa siinä maassa, jossa suojaa vaaditaan".

Huomautan lisäksi, että yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 ja 3 kohta vastaavat sanamuodoltaan direktiivin 3 artiklan 1 ja 3 kohtaa.

## a) Yksinomaisuus

31. Aluksi on todettava, että säännöksen soveltamisalaan kuuluvat vain ne tavaramerkit, jotka muodostuvat "*yksinomaan*" sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joiden sisältö on pelkästään kuvaileva. Säännös ei näin ollen koske yhdistelmämerkkejä, jotka kuvailevien merkintöjen ohella sisältävät esimerkiksi yhden tai useampia sanoja, kuvioita tai kuvia, jotka erikseen tai yhdessä kuvailevan ilmauksen kanssa tekevät tavaramerkistä erottamiskykyisen. Tältä kannalta katsottuna ri-

6 — Ks. Cornish, W. R., *Intellectual property: patents, copyright, trade marks and allied rights*, 3. painos, London, 1996, s. 588.

danalainen säännös ei mielestäni koske sen kaltaisia tavaramerkkejä, jotka pääasian kantaja on rekisteröinyt ja jotka on esitetty edellä kohdissa A, B, C, D ja E, tai sen kaltaista tavaramerkkiä, jota toinen vastaaja käyttää ja joka on esitetty edellä kohdassa c.<sup>7</sup>

tuomioistuimien viittaa edellä F ja G kohdissa esitettyihin kantajan merkkeihin, joiden ainoa ero on se, että sanan "Chiemsee", josta ne muodostuvat, graafinen esitystapa on erilainen.

32. Tämän kaltaisissa tapauksissa ongelma koskee näin ollen yksinomaan maantieteellisestä merkinnästä muodostuvia tavaramerkkejä, kuten edellä F ja G kohdissa esitettyjä kantajan tavaramerkkejä ja edellä a ja b kohdissa esitettyjä vastaajien tavaramerkkejä.

#### b) Maantieteellinen alkuperä

33. Kuten edellä on jo todettu, ennakkoratkaisupyynnön mukaan Saksan viranomaiset ja tuomioistuimet pitävät "Chiemseen" kaltaista maantieteellistä ilmausta kuvailevana ja siis sellaisenaan rekisteröintikelvottomana. Ne kuitenkin hyväksyvät sen tavaramerkiksi, mutta vain sen kulloisenkin graafisen esitystavan vuoksi. Tässä yhteydessä kansallinen

34. Tämä käsitys on mielestäni väärä. Jos tavaramerkki muodostuu yksinomaan tai pääasiallisesti maantieteellisestä ilmauksesta, se, voiko tämä nimi osoittaa maantieteellistä alkuperää riidanalaisessa säännöksessä tarkoitetulla tavalla, on ratkaistava objektiivisilla arviointiperusteilla ottaen huomioon, mikä merkitys ilmauksella sellaisenaan tarkasteltuna on. Edellä F ja G kohdissa sekä a ja b kohdissa esitetyt tavaramerkit muodostuvat yksinomaan tai pääasiallisesti kielellisestä ilmauksesta eli siitä auditiivisesta vaikutelmasta, jonka sanan "Chiemsee" havaitseminen aiheuttaa vastaanottajan kuulossa tai mielessä. Näiden tavaramerkkien aikaansaama visuaalinen vaikutelma on heikko, ja sen merkitys merkkiä havainnoitaessa on varsin pieni, koska tavaramerkeissä vain esitetään sama sana graafisesti eri tavalla (edellä b kohdassa esitetyssä tavaramerkissä sana "Chiemsee" on ainostaan sijoitettu tummemman soikion sisälle) tuke-matta tai vahvistamatta sitä muilla sanoilla tai kuvilla. Tämä voi aiheuttaa sekaannusvaaran tavaramerkkien välillä, koska annetaan vaikutelma, että kyse on vain saman tavaramerkin eri muunnelmista ja että tavarat näin ollen ovat peräisin samasta yrityksestä, jolle tavaramerkki kuuluu. Saman sanan erilaisia graafisia esitystapoja ei tämän vuoksi voida pitää sellaisena erottavana tekijänä tai lisätekijänä,

<sup>7</sup> — Koska riidanalainen säännös koskee "yksinomaan" maantieteellisestä ilmauksesta muodostuvia tavaramerkkejä, tavaramerkki ei voi kuulua säännöksen soveltamisalaan osittain eli vain siltä osin, kuin se sisältää kuvailevan ilmauksen. Tämä johtuu siitä, että tavaramerkki jää yhdistelmämerkkinä jo määritelmällisesti säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle. Yleisemmin on todettava, että koska huomioon on otettava tavaramerkin aikaansaama kokonaisvaikutelma (ks. asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta), tavaramerkin eri osatekijöitä ei ole syytä tarkastella yksittäin.

joka maantieteelliseen ilmaukseen liitettynä aina muodostaisi uuden yhdistelmämerkin, kuten kansallinen tuomioistuin virheellisesti olettaa. Kyse on yksinkertaisista tavaramerkeistä, jotka ovat joko samanlaisia tai samankaltaisia (kuten edellä F ja a kohdissa esitetyt merkit) ja antavat vaikutelman, että ne ovat saman tavaramerkin muunnelmia.

Päinvastaisen kannan hyväksyminen johtaisi samasta sanasta muodostuvien tavaramerkkien loputtomaan lisääntymiseen, koska tapoja, joilla sana voidaan esittää graafisesti, on ääretön määrä. Tämä saisi aikaan täydellisen sekaannuksen markkinoilla ja moninkertaistaisi tavaramerkkiriidat, mitä yhteisön lain-säättäjä ei varmastikaan ole tahtonut.<sup>8</sup>

35. Seuraavaksi on todettava, että riidanalaisessa säännöksessä ei voida sulkea sen soveltamisalan ulkopuolelle kaikkia maantieteellisiä ilmauksia yhtenä ryhmänä.

On ilmeistä, että keksityt, myyttiset tai kuvitteelliset maantieteelliset nimitykset (esim. "Thule", "Utopia", "Ei kenenkään maa", "Atlantis") eivät kuulu tämän säännöksen soveltamisalaan, koska ne eivät voi osoittaa maantieteellistä alkuperää.

Säännöksen soveltamisalan ulkopuolelle jäävät samoin sellaisten kaupunkien, paikkojen tai alueiden nimet, jotka ovat aikojen kuluessa kadonneet tai joiden nimi on muuttunut (esim. "Bysantti", "Daakia", "Lutetia", "Babylonia").

Säännöksen soveltamisalaan eivät voi kuulua myöskään maantieteelliset nimitykset, jotka eivät järkevästi ajateltuna tai todennäköisesti osoita kyseisen tavarankuulakärkikynien tavaramerkki "Mont Blanc" (koska kukaan ei voi järkevästi ajatella, että tuote on peräisin tämän nimiseltä vuorelta) ja banaanien tavaramerkki "Pôle Nord" (koska banaanien viljely on mahdollista pohjoisnavalla).

Huomioon ei voida ottaa myöskään täysin tuntemattomia maantieteellisiä ilmaisuja eli sanoja, jotka viittaavat useimmille ihmisille tuntemattomiin paikkoihin riippumatta siitä, sijaitsevatko ne siinä maassa, jossa kysymys tavaramerkin suojaamisesta nousee esille, vai sen ulkopuolella, koska asianomainen kohde-ryhmä ei missään tapauksessa pysty yhdistämään kyseistä tavaraa maantieteellisen ilmaisun osoittamaan paikkaan.

36. Maantieteellinen ilmaisu ei missään näistä tapauksista joko luonteensa puolesta tai olosuhteiden vuoksi osoita tavarankuulakärkikynien tavaramerkkiä, joten nimitystä voidaan lainmukaisesti käyttää tavaramerkkinä. Tämä

<sup>8</sup> — Ks. direktiivin kahdeksas perustelukappale, jossa korostetaan tarvetta vähentää tavaramerkkien kokonaismäärää ja samalla niitä koskevia riitoja siten, että luovutaan sellaisten tavaramerkkien suojaamisesta, joita ei todella käytetä.

johtuu siitä, että nimen antajan (nimitys) ja nimettävän (nimityksen osoittaman tavaran) välinen suhde on *mielivaltainen*<sup>9</sup> eli niin omaperäinen ja odottamaton, että se on omiaan yksilöimään tavaran ja erottamaan sen muiden yritysten vastaavista tavaroista. Näissä tapauksissa tavaramerkki siis täyttää jo alusta saakka erottamistehävän.

osoittaa — — ”, tarkoittaa, että näillä merkinöillä on edellä määritelty erityismerkitys.

37. Edellä olevasta ilmenee selvästi, että riidanalainen säännös ei estä yleisesti kaikkien maantieteellisten ilmausten käyttöä vaan ainoastaan eräiden. Viimeksi mainittuihin kuuluvat mielestäni ne maantieteelliset ilmaisut, jotka tavaramerkkihakemuksen tekoajankohdasta eivät vielä olleet vakiintuneita vaan saattoivat olla ”lähtöisyysmerkintöjä” tai ”alkuperänimityksiä” siinä erityisessä merkityksessä, joka näillä oikeudellisilla käsitteillä direktiivin antamisajankohtana oli yhteisön oikeudessa.

Jos yhteisön lainsäätäjä olisi halunnut jättää ulkopuolelle pelkkää maantieteellistä alkuperää osoittavat ilmaisut, se olisi nimittäin viitanut merkkeihin, jotka *osoittavat* alkuperää, koska tämä on maantieteellisten merkintöjen ensisijainen tehtävä sekä yleiskielessä että liikekielessä. Mielestäni se, että direktiivissä käytetään ilmaisua ”voivat elinkeinotoiminnassa

38. Käsitteillä ’lähtöisyysmerkintä’ ja ’alkuperänimitys’ oli yhteisön oikeudessa tarkka merkitys jo kauan ennen kuin yhteisön lainsäätäjä määritteli ne asetuksessa N:o 2081/92<sup>10</sup> ainakin maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden osalta.

39. Yhteisöjen tuomioistuin on oikeuskäytännössään täsmentänyt näiden käsitteiden sisältöä erityisesti tulkittessaan EY:n perustamissopimuksen 36 artiklaa. Asioissa on ollut kyse siitä, voivatko kansallisilla toimenpiteillä asetetut rajoitukset tavaroiden vapaalle liikkuuudelle olla perusteltuja sen vuoksi, että niillä suojataan oikeuksia, jotka muodostavat teollisoikeuksien ja kaupallisten oikeuksien ydinsisällön, ja erityisesti ”lähtöisyysmerkintöjä” ja ”alkuperänimityksiä”.

10 — Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annettu neuvoston asetus (ETY) N:o 2081/92 (EYVL L 208, s. 1).

Lähtöisyysmerkintöjä ja alkuperämerkintöjä koskevia säännöksiä on myös muissa yhteisön säädöksissä, erityisesti viinialan osalta, kuten esim. perustamissopimuksen 33 artiklan 7 kohdan määräyksiin perustuvan, niiden määrällisiä rajoituksia vaikutukseltaan vastaavien toimenpiteiden poistamisesta, joita muut EY:n perustamissopimuksen nojalla annetut säännökset eivät koske, 22 päivänä joulukuuta 1969 annetun komission direktiivin 70/50/ETY (EYVL 1970, L 13, s. 29) 2 artiklan 3 kohdan a alakohdassa ja kuohuviinien ja hiilhihapotettujen kuohuviinien kuvausta ja esittelyä koskevista yleisistä säännöistä 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2333/92 (EYVL L 231, s. 9) 6 artiklan 5 kohdassa.

9 — Koska kuvaajan ja kuvatun välillä ei ole kausaliteettisuhdetta (ks. de Saussure, F., *Cours de linguistique générale*, toim. T. de Mauro, Payot, Paris, 1987, s. 100—).

40. Yhteisöjen tuomioistuin totesi asiassa komissio vastaan Saksa 20.2.1975 antamassaan tuomiossa <sup>11</sup> seuraavaa: "Mainitussa direktiivissä tarkoitettut alkuperänimitykset ja lähtöisyysmerkinnät, olivatpa niiden erottelun mahdolliseksi tekevät tekijät mitkä hyvänsä, merkitsevät joka tapauksessa, että tuote on peräisin tietyltä maantieteelliseltä alueelta.

Siinä määrin kuin näitä nimityksiä suojataan oikeudellisesti, niiden on täytettävä tämän suojan tavoitteet. Erityisesti on tarpeen varmistaa paitsi asianomaisten tuottajien suojaaminen vilpillistä kilpailua vastaan, myös kuluttajien suojaaminen harhaanjohtavilta merkinnöiltä.

Nämä nimitykset täyttävät erityistehtävänsä ainoastaan silloin, kun sillä tuotteella, jonka merkitsemiseen nimitystä käytetään, on todella sellaisia laatuominaisuuksia ja ominaispiirteitä, jotka johtuvat siitä, että tuote on lähöisin tietyltä maantieteelliseltä alueelta.

Mitä tulee erityisesti lähtöisyysmerkintöihin, tuotteen maantieteellisen alkuperän on annettava tuotteelle sellaiset laatuominaisuudet ja ominaispiirteet, jotka erottavat sen muista tuotteista." (Tuomion 7 kohta.)

11 — Asia 12/74, komissio v. Saksa, tuomio 20.2.1975 (Kok. 1975, s. 181). Tässä tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi muun muassa, että Saksassa toteutettu toimenpide, jolla nimitykset "Sekt" ja "Weinbrand" varattiin ainoastaan viinille, jotka on tuotettu Saksassa käyttäen tiettyä määrää Saksasta peräisin olevia rypäleitä, oli vastoin yhteisön oikeuden säännöksiä ja erityisesti direktiivin 70/50/ETY (mainittu edellä alaviitteessä 10) 2 artiklan 3 kohdan s alakohtaa, jonka mukaan perustamissopimuksen 30 artiklassa ja sitä seuraavissa artikloissa kiellettyinä toimenpiteinä on pidettävä toimenpiteitä, joilla "varataan tuotteen *alkuperää* tai *lähtöpaikkaa* ilmaisemattomien nimitysten käyttö vain kotimaisille tuotteille".

41. Asiassa Prantl 13.3.1984 antamassaan tuomiossa, <sup>12</sup> jota yhteisöjen tuomioistuin on tämentänyt asiassa Exportur 10.11.1992 antamallaan tuomiolla, <sup>13</sup> yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että tuotteen sisältävä pullo saattoi olla välillinen lähtöisyysmerkintä (kyse oli Bocksbeutel-pullosta, johon Frankenin ja Badenin viinintuottajat pullottavat viininsä). Tuomiosta ilmenee, että tälle merkinnälle voidaan antaa suojaa, jos määrätyn alueen tuottajat ovat pitkään käyttäneet sitä tuotteidensa erottamiseen, mutta kansallinen toimenpide, jolla oikeus käyttää näitä pulloja varataan ainoastaan kotimaisille tuottajille, on perustamissopimuksen 30 ja 36 artiklan vastainen, jos toisen jäsenvaltiot tuottajat ovat samoin perinteisesti ja pitkään käyttäneet viiniensä myynnissä samantapaisia pulloja.

42. Edellä mainitussa asiassa Exportur oli kysymys siitä, oliko ranskalaisilla yhtiöillä oikeus valmistaa ja myydä Ranskassa makeisia, joista ne käyttivät nimityksiä "Alicante" ja "Jijona" (espanjalaisen kaupunkien nimiä), joita eräs espanjalainen yritys oli pitkään käyttänyt valmistamiensa samankaltaisten tuotteiden tunnusmerkkinä. <sup>14</sup> Tuossa asiassa antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin

12 — Asia 16/83, Prantl, tuomio 13.3.1984 (Kok. 1984, s. 1299).

13 — Asia C-3/91, Exportur, tuomio 10.11.1992 (Kok. 1992, s. I-5529, 31—34 kohta).

14 — Ongelma johtui siitä, että Ranskan ja Espanjan vuonna 1973 alkuperänimitysten, lähtöisyysmerkintöjen ja tiettyjen tuotteiden nimien suojasta tekemän sopimuksen erään määräyksen mukaan edellä mainitut nimet on Ranskassa varattu yksinomaan espanjalaisille tuotteille, ja niitä voidaan käyttää ainoastaan Espanjan lainsäädännössä säädettyin edellytyksin.



erotti lähtöisyysmerkinnän ja alkuperänimityksen käsitteet seuraavalla tavalla:

”Lähtöisyysmerkintöjen tarkoituksena on ilmaista kuluttajalle, että merkinnällä varustettu tuote on lähtöisin tietystä paikasta, tietyltä alueelta tai tietyistä maista. Tähän maantieteelliseen lähtöisyyteen saattaa liittyä hyvä maine” (tuomion 11 kohta).

Sitä vastoin ”alkuperänimitys taas takaa tuotteen maantieteellisen lähtöisyyden lisäksi sen, että tavara on valmistettu viranomaisen toimenpiteellä määrättyjen ja kyseisten viranomaisien valvomien laatuvaatimusten ja valmistusstandardien mukaisesti, ja siten tiettyjen erityispiirteiden olemassaolon” (sama kohta).

43. On yleisen edun mukaista, että yhteisön oikeudessa annetaan suojaa alkuperänimityksille ja lähtöisyysmerkinnöille. Viinintuottaja ei näin ollen saa käyttää viinin valmistusmenetelmää koskeissa maininnoissa maantieteellisiä merkintöjä, jotka eivät vastaa viinin todellista alkuperää.<sup>15</sup>

44. Näiden kahden riidanalaisen käsitteen sisällön pitkään kestänyt ja erityisesti yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön kautta tapahtunut määrittely saatettiin päätökseen, kun edellä mainitun asetuksen N:o 2081/92<sup>16</sup> 2 artiklassa säädettiin, että käsitteet määritellään yhteisössä seuraavasti:

”2. Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

a) ’alkuperänimityksellä’ alueen, määrätyn paikan tai erityistapauksissa maan nimeä, jota käytetään nimeämään maataloustuotetta tai elintarviketta,

— joka on peräisin kyseiseltä alueelta, kyseisestä määrätystä paikasta tai kyseisestä maasta

ja

— jonka laatu tai ominaisuudet ovat olennaisesti tai yksinomaisesti maantieteellisen ympäristön, joka käsittää sen

15 — Asia C-306/93, SMW Winterssekt, tuomio 13.12.1994 (Kok. 1994, s. I-5555, 25 kohta).

16 — Ks. edellä 38 kohta.

luonnon jainhimilliset tekijät, ansiota ja jonka tuotanto, jalostus ja käsittely tapahtuu rajatulla maantieteellisellä alueella;

- b) 'maantieteellisellä merkinnällä' alueen, määrätyn paikan tai erityistapauksissa maan nimeä, jota käytetään nimeämään maataloustuotetta tai elintarviketta,

— joka on peräisin kyseiseltä alueelta, kyseisestä määrätystä paikasta tai kyseisestä maasta

ja

— jolla on määrätty laatu, maine tai muita ominaisuuksia, jotka liittyvät tähän maantieteelliseen alkuperään ja jonka tuotanto ja/tai jalostus ja/tai käsittely tapahtuu tietyllä maantieteellisellä alueella.”<sup>17</sup>

17 — Licence selvää, että vaikka nämä määritelmät koskevat sitä, mitä käsitteillä ”tässä asetuksessa tarkoitetaan”, niillä on merkitystä ja käyttöä yleisemminkin.

45. Edellä olevasta ilmenee, että yhteisön oikeudessa ja ennen kaikkea tunnusmerkkien alalla, johon tavaramerkkitkin sisältyvät, 'maantieteellisen alkuperän osoittava ilmaus' on tarkka oikeudellinen käsite, ja sillä tarkoitetaan välitöntä ja välttämätöntä kausaliitteettisuuhdetta tavarän ja sen paikan välillä, josta tavara on peräisin. Kausaliitteettisyys perustuu siihen, että tavaramerkillä on tiettyjä erityispiirteitä, ominaispiirteitä tai ominaisuuksia, jotka liittyvät sen alkuperään. Nämä erityiset ominaispiirteet voivat johtua ympäristötekijöistä (esimerkiksi raaka-aineista, maaperästä, alueen ilmastosta), tuotteen valmistus- tai käsittelymenetelmästä (esimerkiksi perinteisestä valmistusmenetelmästä) tai inhimillisistä tekijöistä (esimerkiksi samankaltaisten yritysten keskittymisestä samalle alueelle, erikoistumisesta tiettyjen tavaroiden valmistukseen ja määrätyn laatutason säilyttämisestä). Jos kyseiset tavarat tulevat tunnetuiksi laajemmalti, myös niiden valmistuspaikalle syntyy tietty maine, niin että asianomaisessa kohde-ryhmässä paikan nimi alkaa tarkoittaa siellä valmistettua tavaraa (esimerkiksi ”Limoges” ja ”Meissen” posliinia ja ”Bordeaux” viiniä).<sup>18</sup> Jos edellä kuvailtu paikan ja tavarän välinen kausaliitteettisyys vakiintuu, paikanimestä tulee alueella toimivien valmistajien ja tuottajien yhteistä omaisuutta, mikä antaa niille yksinoikeuden käyttää nimeä. Yleensä tämä oikeus tunnustetaan kansallisella tasolla, mutta sitä suojataan myös yhteisön tasolla.

18 — Näissä tapauksissa maantieteellinen nimi saa alkuperäisen, varsinaisen merkityksensä (maantieteellisen paikan osoittaminen) lisäksi toisen, vertauskuvallisen merkityksen (englanniksi ”a secondary meaning”). Tämä toissijainen merkitys voi jopa syrjäyttää alkuperäisen merkityksen, kuten on käynyt nimellä ”Baccarat”, jota tarkastellaan jäljempänä.

46. Kuten kantajakin aiheellisesti väittää, direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohta merkitsee näin ollen, että maantieteellinen merkintä voi olla erottamiskykyinen ja se voi lainmukaisesti muodostaa tietyn yrityksen tavaroita osoittavan tavaramerkin, jos merkintä on valittu ”mielivaltaisesti” eli jos se ei ole eikä voi olla lähtöisyysmerkintä tai alkuperänimitys. Näissä tapauksissa maantieteellisen ilmaisun havaitseminen ei nimittäin saa aikaan mitään erityistä miellelyhtymää asianomaisen kohderyhmän mielessä, vaan sillä on sama vaikutus kuin millä tahansa muulla tarkoitukseen valitulla keksityllä ilmaisulla tai nimellä.

Jos maantieteellinen merkintä sitä vastoin on jo tunnettu siitä syystä, että se liittyy tiettyihin tavaroihin, eli jos maantieteellisen merkinnän ja näiden tuotteiden välille on jo syntynyt välitön ja välttämätön suhde, yksittäinen yritys ei voi omia sitä tavaramerkikseen. Tähän riittää, että tosiasialliset edellytykset maantieteellisen merkinnän suojaamiselle lähtöisyysmerkintänä tai alkuperänimityksenä (tietty ominaispiirteet omaavien tavaroiden valmistus tässä paikassa) ovat täyttyneet silloin, kun tavaramerkin rekisteröintiä haetaan (tietyissä tapauksissa silloin, kun rekisteröintiä koskeva päätös tehdään), eikä merkitystä ole sillä, suojataanko kyseistä merkintää jo lainsäädännöllä. Riidanalaisen säännöksen sanamuodon

mukaan nimittäin riittää, että merkinnät<sup>19</sup> ”voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa — — maantieteellistä alkuperää”.

47. Vastaajat yrittävät osoittaa edellä esitetyn käsityksen vääräksi viittaamalla kansallisiin säännöksiin ja Saksan oikeuskäytäntöön, joiden mukaan maantieteellistä ilmausta ei pääsääntöisesti voida hyväksyä tavaramerkiksi, koska se on kuvaileva ja koska sen on oltava kaikkien vapaasti käytettävissä, kuten edellä on todettu. Kansallinen tuomioistuinkin näyttäisi itse asiassa puoltavan tätä käsitystä.

48. Tältä osin on heti aluksi todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ”soveltaessaan kansallista lainsäädäntöä kansallisen tuomioistuimen on tulkittava sitä mahdollisuuksien mukaan direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen valossa, jotta direktiivin tavoitteet voitaisiin saavuttaa, ja näin on siitä riippumatta, onko lainsäädäntö annettu ennen direktiiviä vai sen jälkeen”.<sup>20</sup> Tämä pitää paikkansa sitäkin suuremmalla syyllä nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa, koska direktiivissä nimenomaisesti kielletään kansallisen tavaramerkkilainsäädännön säännösten samanaikainen soveltaminen (kuudes perustelukappale).

19 — Käytän ilmaisua maantieteellinen merkintä lyhyden vuoksi ja koska tässä asiassa on kyse juuri siitä. Samat totcamukset koskevat kuitenkin myös ”merkkiä”, joka riidanalaisen säännöksen sanamuodon mukaan voi osoittaa maantieteellistä alkuperää. Siinä tapauksessa merkki on *välillinen lähtöisyysmerkintä*, kuten ”Bocksbeutel”-pullot, joita on tarkasteltu jo edellä (ks. edellä 41 kohta).

20 — Asia C-352/95, Phyltheron International, tuomio 20.3.1997 (Kok. 1997, s. I-1729, 18 kohta).

49. Vastaajien puolustama käsitys noudattaa mielestäni sitä suuntausta, jota eräiden valtioiden (muun muassa Saksan) lainsäädännössä ennen direktiivin antamista noudatettiin maantieteellisten ilmausten hyväksymisessä tavaramerkeiksi ja josta nykyään pitäisi olla luovuttu. Ennen kuin direktiivi annettiin, jäsenvaltioiden lainsäädännöt nimittäin voitiin karkeasti jakaa kahteen eri suuntaukseen sen perusteella, miten niissä suhtauduttiin nyt tarkasteltavana olevaan ongelmaan. Oli *jonstava* suuntaus, jonka mukaan kyseisten ilmausten rekisteröiminen oli pääsääntöisesti sallittua tiettyillä edellytyksillä, jotka suurin piirtein vastaavat edellä mainitsemiani edellytyksiä (tähän ryhmään kuuluivat erityisesti Ranskan, Italian ja Benelux-maiden lainsäädännöt), ja *ankara* suuntaus, jonka mukaan tällaisten merkintöjen rekisteröinti pääsääntöisesti oli kiellettyä suurin piirtein niistä samoista syistä, joihin kantaja on vedonnut (tähän ryhmään kuuluivat erityisesti Ison-Britannian, Saksan ja Skandinavian maiden lainsäädännöt).<sup>21</sup>

Kuvaava esimerkki jälkimmäisestä suuntauksesta on ”York”-sanaa koskenut tapaus, jossa House of Lords lopulta epäsi tämän sanan sisältävän perävaunujen tavaramerkin rekisteröinnin sillä perusteella, että ”maantieteellinen nimi ei ensi arviolta ole rekisteröintikelpoinen”, ja vahvisti, että hallintoviranomainen oli ollut oikeassa todetessaan, että ”on täysin järkevää katsoa, että siellä [eli Yorkissa] voidaan vastaisuudessa valmistaa perävaunuja ja puoliperävaunuja —, jollei niitä valmisteta siellä jo nyt”.<sup>22</sup>

21 — Tältä osin ks. Gevers, F. ”Geographical Names and Signs used as Trade Marks”, *European Intellectual Property Review*, 1990, osa 12, s. 285 ja Bonnet, G., ”La marque constituée par un nom géographique en droit français”, *Semaine juridique*, 1990, II, s. 782.

22 — 1982, FSR 111; ks. myös Gevers, F. edellä alaviiteossa 21 mainittu artikkeli, s. 287.

Saksassa on samalla tavoin kieltäydytty rekisteröimästä tavaramerkkiä ”Nola” dieettivalmisteille ja viljahiutaleille, koska Italiassa on saman niminen kaupunki, jonka ympäristössä tuotetaan viljaa, eikä asiaan vaikuttanut se, että saksalainen keskivertokuluttaja ei tunne tätä seikkaa. Saksalainen tuomioistuin totesi tältä osin, että ”ei ole täysin epätodennäköistä, että nimeä Nola vastaisuudessa käytetään maantieteellisen alkuperän osoittavana ilmauksena. Etenkin kun otetaan huomioon Saksan ja Italian välisen kaupan kasvu yhteismarkkinoilla, kilpailevien yritysten intressissä on, että kaikki voivat vapaasti käyttää maantieteellisiä nimiä eli myös sellaisia nimiä, joiden merkitys on vähäinen”.<sup>23</sup>

50. Jos kansallinen tuomioistuin ja vastaajat ymmärtävät ”tarpeen säilyttää maantieteelliset merkinnät kaikkien käytössä” edellä kuvailulla tavalla, ne ovat väärässä ja niiden käsitys on ristiriidassa direktiivin kanssa.

51. Ensinnäkin on todettava, että ainoa direktiivissä tunnustettu tarve ilmausten vapaana säilyttämiseen on se, että merkki tai ilmaus, jota pyydetään rekisteröitäväksi tavaramerkiksi, on käytettävissä eli että toinen yritys ei ole varannut sitä samojen tai samankaltaisten tavaroiden tunnusmerkiksi viiteajankohtaan mennessä eli pääsääntöisesti tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tekopäivään mennessä (4 artikla). Tämän selvittämiseksi on tutkittava viiteajankohtana todella vallinnutta tosiasiatilannetta ottamatta huomioon niitä ajateltavissa olevia tilanteita, joita myöhemmin

23 — BGH, tuomio 14.1.1963 (GRUR 1963, s. 469). Tältä osin ks. Rothschild, A., ”Les limites à la protection du nom géographique en tant que marque”, *Mémoire de DESS*, Strasbourg, 1985, s. 38—39.

saattaa esiintyä. Tällöin voidaan todeta, että — jos myös muut edellytykset täyttyvät — tilanne on jokin seuraavista: aikaisempaa tavaramerkkiä ei ole, jolloin uusi tavaramerkki on hyväksyttävä; on olemassa aikaisempi, lainmukainen tavaramerkki, jolloin uutta tavaramerkkiä koskeva rekisteröintihakemus hylätään; on olemassa aikaisempi, lainvastainen tavaramerkki, jolloin uusi tavaramerkki hyväksytään, ellei direktiivissä nimenomaisesti säädetä toisin.

52. Tämä koskee vastaavasti myös tapauksia, joissa — kuten tässä — maantieteellisen nimen sisältävän aikaisemman tavaramerkin haltija vaatii suojaa myöhempää tavaramerkkiä vastaan. Myöhempi tavaramerkki voi saada etusijan vain, jos aikaisempi tavaramerkki ei ole lainmukaisesti olemassa silloin, kun sen haltijan myöhempää tavaramerkkiä vastaan nostama kanne ratkaistaan (tavaramerkki on esimerkiksi alun perin ollut pätemätön, eikä se ole onnistunut vakiintumaan asianomaisessa kohderyhmässä, tai se on alun perin ollut lainmukainen mutta myöhemmin muuttunut pelkäksi yleisnimeksi haltijansa passiivisuuden vuoksi<sup>24</sup>).

24 — Tästä voidaan mainita esimerkkinä nimitys "sherry", joka on englantilainen muakalma espanjalaisesta maantieteellisestä nimestä Jerez ja joka alun perin tarkoitti tältä Espanjan alueelta peräisin olevaa viiniä. Tuottajien passiivisuuden vuoksi myös muut tuottajat ovat käyttäneet sanaa laajalti, ja siitä on tullut yleisnimi (tältä osin ks. julkisasiamies J.-P. Warnerin edellä alaviitetyssä 11 mainitussa asiassa komissio v. Saksa esittämä ratkaisuehdotus, s. 208). Näin ei ole käynyt Ranskassa Champagnen ja Cognacin alueella valmistettavia tuotteita tarkoittavien tuotenimien "samppanja" ja "konjakk" kanssa. On todettava, että Versaillesin sopimuksen 274 ja 275 artiklassa kiellettiin jo vuonna 1919 saksalaisia tuottajia käyttämästä näitä sanoja. Tätä suojaa on täydennetty yhteisön lainsäädännöllä [ks. esim. 18.11.1985 annetun neuvoston asetuksen N:o 3309/85 (EYVL L 320, s. 9) 6 artikla ja nyt voimassa olevan, 13.7.1992 annetun neuvoston asetuksen N:o 2333/92 (EYVL L 231, s. 9) 6 artiklan 5 kohta, joissa kielletään niitä kuohuviinintuottajia, joilla ei ole oikeutta käyttää nimitystä "samppanja", viittaamasta tähän nimitykseen edes epäsuorasti esimerkiksi käyttämällä ilmaisua "samppanjamenetelmä"; ks. tältä osin edellä alaviitetyssä 15 mainittu asia SMW Wintersck].

53. Edellä hylätty käsitys on lisäksi epäselvä siltä osin, onko maantieteellisen ilmauksen pysyttävä "vapaassa käytössä" sillä tavoin, että sitä voidaan käyttää *tavaramerkkinä*, vai sillä tavoin, että sitä voidaan käyttää muuntyyppisenä tavaroiden *lisämerkintänä*. Jos ensin mainittu vaihtoehto pitää paikkansa, käsitys on loogisesti pahoin ristiriitainen. On nimittäin kysyttävä, kuinka siltä, joka on ensimmäisenä keksinyt käyttämään maantieteellistä ilmausta, voidaan nyt — ja kaiken lisäksi periaatteellisista syistä — evätä oikeus käyttää tätä sanaa, jotta se *vastaisuudessa* olisi mahdollisesti ilmaantuvien kilpailijoiden käytettävissä.

54. Jos "tarpeella säilyttää kuvailevat ilmaukset vapaassa käytössä" (Freihaltebedürfnis) sitä vastoin tarkoitetaan tarvetta säilyttää maantieteellinen sana kaikkien intressitahojen käytössä kaikkiin *muihin* sallittuihin käyttötarkoituksiin kuin tavaramerkkinä, direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohta ratkaisee ongelman täysin, kuten jäljempänä kohta selitetään.<sup>25</sup> Tässä tapauksessa kuitenkin rajoitetaan jo olemassa olevan tavaramerkkiä koskevan oikeuden vaikutuksia. Kilpailijoiden tarve saada käyttää maantieteellistä ilmaisua muuhun tarkoitukseen kuin tavaramerkkinä ei toisin sanoen ole mikään peruste evätä haltijalta tätä oikeutta tavaramerkkiin.

25 — Ks. 60 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

## c) Ominaispiirre

55. Edellä ehdotettu tulkinta on sopusoinnussa sen riidanalaisessa säännöksessä asetetun kolmannen vaatimuksen kanssa, jonka mukaan maantieteellisen alkuperän on oltava tavaran ”ominaisuus”. Mielestäni tämä käsite ei tarkoita pelkästään jotakin tavaran yleistä ominaispiirrettä vaan sellaista erityispiirrettä, joka on omiaan *luonnehtimaan* tavaraa ja yksilöimään sen. Tavaran alkuperän osalta on todettava, että kaikilla tavaroilla on alkuperä siinä mielessä, että ne on valmistettu ”jossakin”. Se, että tavara on valmistettu ”jossakin”, on tässä mielessä itsestään selvää ja sellaisenaan yhdistekevää, kuten on yhtä itsestään selvää ja näin ollen yhtä yhdistekevää, että tavaran on valmistanut ”joku”, ”joskus”, ”jollakin tavalla” ja niin edelleen. Se, että tavara on valmistettu A:n kunnassa sijaitsevassa tehtaassa tai B:n kaupungissa sijaitsevalla teollisuusalueella, ei näin ollen sellaisenaan ole nyt kyseessä oleva tavaran ”ominaisuus” eli sellainen tekijä, joka voi yksilöidä tavaran ja erottaa sen muista samankaltaisista tavaroista. Valmistuspaikalla, -tavalla tai -ajankohdalla tai valmistajalla on merkitystä, ja ne ”luonnehtivat” tavaraa, jos niille on jo itsenäisesti muodostunut jokin merkitys elinkeinotoiminnassa esimerkiksi siten, että ne ovat tulleet kuuluisiksi tai saavuttaneet mainetta. Kuten edellä on todettu, tämä johtuu siitä, että näihin tekijöihin liittyvällä tavaramalla on osuus tästä kuuluisuudesta tai maineesta tai yksinkertaisesti siitä ominaisuudesta, jota valmistuspaikka tai -tapa tai valmistajan nimi osoittavat.

56. Kuten kansallinen tuomioistuin on todennut, tässä tapauksessa Chiemsee on tunnettu ennen kaikkea lomakohteena; sitä ympäröivällä Chiemgaun alueella harjoitetaan matkailuelinkeinoja ja maataloutta, eikä alue ole tunnettu tekstiili- ja vaateteollisuudesta, eikä etenkin urheiluvaateteollisuudesta. Silloin kun kantajan tavamerkit rekisteröitiin, alueella ei myöskään ollut muita yrityksiä, jotka olisivat lainmukaisesti käyttäneet tätä tavaramerkkiä samankaltaisissa tuotteissa.<sup>26</sup>

Mielestäni kantaja saattoi näissä olosuhteissa lainmukaisesti valita tavaroidensa tunnusmerkiksi ilmaisun ”Chiemsee”, kun asiaa tarkastellaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan kannalta. Tämä maantieteellinen ilmaus ei nimittäin tässä tapauksessa näytä osoittavan maantieteellistä alkuperää, vaan sen avulla yksinkertaisesti hyödynnetään niitä myönteisiä ja miellyttäviä tunteita, joita kuva järvestä luonnonkauniissa ympäristössä herättää kohdehenkilön mielessä (kuten muiston tai toiveen oleskelusta luonnossa, lomasta tai liikunnan harjoittamisesta).<sup>27</sup>

57. Ei myöskään vaikuta siltä, että tässä tapauksessa olisi mitään muutakaan 3 artiklan 1 kohdassa mainituista rekisteröinnin esteistä. Kantajan valitsemaa maantieteellistä ilmaisua

26 — Ensimmäinen vastaaja on kirjallisissa huomautuksissaan todennut, että järven ympäristössä on muitakin yrityksiä, jotka käyttävät nimitystä ”Chiemsee” valmistamiensa vaate-tavaroiden tunnusmerkkinä. Tätä tosisuutta ei kuitenkaan ole mainittu ennakkoratkaisupyyntöissä, eikä siihen siis voida pätevästi vedota ennakkoratkaisumenettelyssä (ks. edellä alaviitteessä 20 mainittu asia Phytheron International, tuomio 11—14 kohta).

27 — Ks. yhdistetyt asiat C-321/94—C-324/94, Pistre ym., tuomio 7.5.1997 (Kok. 1997, s. I-2343, 37 ja 38 kohta).

on siis pidettävä edellä kuvaillulla tavalla riittävän omaperäisenä ja ”mielivaltaisena” ja 2 artiklan mukaisena. Myös ne kantajan tavaramerkit, jotka muodostuvat pelkästään tästä nimityksestä, saavat näin ollen suojaa, ja kantajalle syntyy yksinoikeus niiden käyttämiseen. Kantajalle muodostuu erityisesti oikeus estää vastaajia käyttämästä edellä a, b ja c kohdissa esitettyjä tavaramerkkejä, koska nämä ovat joko samanlaisia tai samankaltaisia kuin kantajan aikaisemmat tavaramerkit ja koska niitä käytetään samanlaisten tai samankaltaisten tavaroiden tunnusmerkkeinä, jolloin on ilmeinen vaara, että asianomainen kohde-ryhmä sekoittaa tavaramerkit ja katsoo niiden olevan samasta yrityksestä lähtöisin.

58. Jos kantajan tavaramerkit eivät ole 3 artiklan 1 kohdan vastaisia, ei ole tarpeen tutkia, ovatko ne ”käytössä” tulleet erottamiskykyisiksi 3 artiklan 3 kohdan mukaisesti. Viimeksi mainitun säännöksen soveltaminen nimittäin edellyttää, että tavaramerkki on myöhemmin käytössä saanut siltä alun perin puuttuneen erottamiskyvyn, eikä nyt ole kysymys tällaisesta tilanteesta.

59. Koska ilmaus ”Chiemsee” ei tämän asian olosuhteissa kuulu 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ilmaistun kiellon soveltamisalaan, mielestäni ei ole myöskään mitään syytä tutkia ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen kolmannessa osassa esiin tuotua ongelmaa,

koska tutkinta voi koskea vain tämän säännöksen soveltamisalaan *kuuluvia* ilmauksia.<sup>28</sup>

60. Ensimmäisen ennakkoratkaisukysymyksen toisella osalla kansallinen tuomioistuin kysyy, onko 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittaessa otettava huomioon direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohta.

61. Kysymykseen on vastattava kieltävästi.

62. Direktiivin 6 artiklalla pyritään lieventämään niitä vaikutuksia, joita direktiivin 5 artiklassa säädetty yksinoikeus tavaramerkkiin aiheuttaa. Tämä tarkoittaa, että tavaramerkki on jo rekisteröity ja suojattu. Tavaramerkki on näin ollen jo hyväksytty siinä tarkastuksessa, jossa tutkitaan, täyttääkö se direktiivin 2 artiklassa tältä osin asetetut rekisteröinnin edellytykset ja onko sen osalta olemassa jokin 3 artiklan 1 kohdassa säädetyistä rekisteröinnin esteistä, joihin kuuluvat myös 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainitut seikat. Koska kysymys 6 artiklan soveltamisesta voi nousta esiin vasta myöhemmin, tällä artiklalla ei voi olla välitöntä vaikutusta nyt kyseessä olevan säännöksen tulkintaan.

28 — Totcan pelkästään, että ratkaistacassa, osoittaako maantieteellinen ilmaus maantieteellistä alkuperää siten kuin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa edellä olevan esityksen mukaan tarkoitetaan, on otettava huomioon se paikka, jossa kaikki nämä toiminnot eli tavaran tuotanto, jalostus ja käsittely tai suurin osa niistä tapahtuu (ks. asetuksen N:o 2081/92 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa oleva määritelmä).

63. Kansallinen tuomioistuin haluaa ehkä saada selville, missä laajuudessa maantieteellisestä ilmauksesta lainmukaisesti muodostuvalle tavamerkille annetaan suojaa sellaisia kolmansia vastaan, joilla on intressi käyttäjä sitä elinkeinotoiminnassaan.

64. Jos tämä pitää paikkansa, on todettava, että kolmansilla ei missään tapauksessa ole oikeutta käyttää tavamerkkinä kyseistä merkintää sellaisenaan, koska tällainen käyttö loukkaisi tavamerkin haltijan yksinoikeutta. Kolmansilla on kuitenkin oikeus käyttää joko epäsuoria merkintöjä (esimerkiksi kiertoilmaisuja tai kuvia),<sup>29</sup> jotka osoittavat samaa maantieteellistä alkuperää, tai tarvittaessa itse maantieteellistä ilmausta paikanmäärityksenä asiakirjoissa ja tiedoissa, jotka koskevat niiden tuotteita tai liiketoimintaa yleisesti, edellyttäen, että merkintää ei käytetä tavamerkkinä ja että käyttö tapahtuu kyseisellä elinkeinonalalla noudatettavan hyvän liiketavan mukaisesti. Ne siis voivat lainmukaisesti käyttää edellä mainittua merkintää maantieteellisenä ilmaisuna (eli sen alkuperäisessä sanatarkassa merkityksessä) liikekirjeenvaihdossa, lehti-mainonnassa, tavarankäytössä ja pakkausmerkinnöissä ja niin edelleen.<sup>30</sup>

29 — Esimerkkinä voidaan mainita Chiemseestä otettu valokuva tai video, jota käytetään taustana mainostettaessa tavaroita, jotka voivat jopa olla samanlaisia kuin kantajan.

30 — En esimerkiksi ymmärrä, miksi järven ympäristön matkamuistomyymälöissä ei saisi myydä Chiemseen nimellä varustettuja paitoja tai muita matkamuistoja, niin kuin turistikohteissa yleensä tehdään. Eri asia on, että tällaisen myynnin pitää täyttää tietyt edellytykset (esimerkiksi seuraavat edellytykset: merkintää saadaan käyttää vain siinä määrin, kuin se on ehdottoman välttämätöntä; myydyissä tavaroissa on oltava sellainen lainmukainen tavamerkki, joka ei saa aikaan vaikutelmaa, että kyseessä on tavamerkki "Chiemsee"; kyseisiä tavaroita ei sijoiteta lähelle niitä tavaroita, joissa viimeksi mainittu tavamerkki on lainmukaisesti; sanassa on käytettävä sellaista kirjaintyyppiä, ettei sekaannusvaara synny).

Tässä yhteydessä on syytä tuoda esiin, miten nimen "Baccarat" on käynyt. Baccarat on Lothringenissä sijaitseva kylä, jota ei juurikaan tunnettu, ennen kuin sinne joitakin vuosisatoja sitten asettui eräs kristallitehdas, joka alkoi käyttää kylän nimeä tuotteidensa tavamerkkinä. Tuotteista on tullut maailmankuuluja, ja useimmat ihmiset yhdistävät sanan "Baccarat" kyseisiin tuotteisiin eikä kylään. Kylään ja sen ympäristöön asettui muitakin kristallitehtaita, joista eräs, jonka kotipaikka oli Baccarat'ssa, käytti tätä nimeä kirjeenvaihdossaan. Ranskalaiset tuomioistuimet katsoivat perustellusti, että tavamerkin haltijana olevan hallitsevan yhtiön tavamerkin suojaaminen ei voinut mennä niin pitkälle, että toista yritystä olisi voitu kieltää käyttämästä samaa sanaa edellä mainitulla lainmukaisella tavalla.<sup>31</sup>

## B Toinen kysymys

65. Toisella ennakkoratkaisukysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedusteleo varsinaisesti sitä, voidaanko sellaisenaan rekisteröintikelvoton maantieteellinen sana kuitenkin rekisteröidä tavamerkiksi, jos se on käytönsä vuoksi vakiintunut asianomaisessa kohderyhmässä tavarankäytön tunnusmerkiksi, ja millä keinoilla tämä vakiintuminen voidaan selvittää.

31 — Ks. Cour d'appel de Nancy, tuomio 21.2.1980 (PIBD, 1980, III, s. 227) ja Cour de cassation (kauppaoikeudellisten asioiden jaosto), tuomio 17.5.1982 (PIBD, 1982, nro 312, III, s. 238). Ks. tältä osin Bonnet, G., edellä alaviitatussa 21 mainittu teos, s. 786 ja Rothschild, A., edellä alaviitatussa 23 mainittu teos, s. 33.



66. Kuten tosiseikkoja koskevasta selvityksestä ilmenee, tapauksessa ovat vastakkain vastaajien uudet tavaramerkit, joiden hyväksymistä vastaajat vaativat, ja aikaisemmin rekisteröidyt kantajan tavaramerkit.

67. Aluksi on huomautettava, että 3 artiklan 3 kohta on poikkeus 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdasta. Nyt käsiteltävänä olevan kaltaisessa tapauksessa tämä tarkoittaa sitä, että maantieteellisestä ilmauksesta muodostuva tavaramerkki, joka ei ollut rekisteröintikelpoinen tai joka olisi voitu julistaa mitätömäksi erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi ja etenkin sen vuoksi, että se kuului 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan, on tullut rekisteröintikelpoiseksi, eikä sitä enää uhkaa mitätömäksi julistaminen, jos se on myöhemmin käytössä tullut erottamiskykyiseksi. Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan soveltaminen siis edellyttää, että kyseessä oleva tavaramerkki kuuluu tämän artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan.

68. Olen jo esittänyt oman käsitykseni, jonka mukaan kantajan tavaramerkit olivat alusta saakka erottamiskykyisiä, eivätkä ne siis kuulu 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan. Jos tämä käsitys on oikea, 3 artiklan 3 kohtaa ei tässä tapauksessa sovelleta eikä toiseen ennakkoratkaisukysymykseen ole tarvetta vastata. Täydellisyyden vuoksi käsittelen kuitenkin lyhyesti viimeisessä kysymyksessä esiin tuotuja ongelmia.

69. Sekä ne tavaramerkit, jotka itsessään ovat erottamiskykyisiä, että ne tavaramerkit, jotka ovat myöhemmin käytössä tulleet erottamiskykyisiksi, ovat direktiivin mukaan rekisteröintikelpoisia, koska ne täyttävät — vaikkakin eri tavalla — tavaramerkin keskeisen tehtävän, joka on yrityksen tavaroiden yksilöiminen ja niiden erottaminen muiden yritysten samankaltaisista tavaroista.

70. Direktiivissä ei ole selitetty, minkälaisessa ”käytössä” tavaramerkki voi tulla erottamiskykyiseksi. Koska käytön perusteella kuitenkin syntyy yhteisön oikeuden mukainen oikeus eli tavaramerkkiä koskeva oikeus, jonka sisältö ja laajuus on täydellisesti määritetty direktiivissä, käsitteellä on yhteisön oikeudessa oma sisältönsä ja sitä on jäsenvaltioissa tulkittava yhdenmukaisesti. Juuri tästä syystä huomioon ei voida ottaa, mitä jäsenvaltioiden lainsäädännössä on tältä osin säädetty. Kuten kantaja ja komissio ovat huomautuksissaan perustellusti todenneet, huomioon ei voida ottaa Saksan oikeuskäytännössä vallitsevaa käsitystä, jonka mukaan maantieteelliset ilmaukset on tarpeen säilyttää vapaassa käytössä ja joka ei ole sopusoinnussa direktiivin kanssa, kuten edellä on todettu. Huomioon ei voida ottaa myöskään niitä hiuksenhienoja eroja, joita Saksan oikeudessa tehdään ”Verkehrsgeltungin” ja ”Verkehrsdurchsetzungin” välillä.

71. Mielestäni käytön on *ensinnäkin* kestävä tietty kohtuullinen aika, minkä arvioi-

minen kuuluu kansalliselle tuomioistuimelle. Tällä voidaan varmistua tavaramerkin pysyvyydestä ja välttää sellaisten satunnaisesti tai kausittaisesti käytettävien tavaramerkkien lukumäärän huomattava kasvu, joita ei vakavasti aiotakaan pitkäikäisiksi. Samalla annetaan niille, joilla on lainmukainen intressi, riittävästi aikaa esittää mahdolliset huomautuksensa ja vastustaa tavaramerkin rekisteröintiä.

72. *Toiseksi* edellytetään, että asianomaisessa kohderyhmässä on syntynyt käsitys, että tavaramerkki on jonkin tietyn yrityksen tuotteiden tunnusmerkki. Tämä kohderyhmä muodostuu pääasiallisesti kyseisen tuotteen kuluttajista. Siihen kuuluvat periaatteessa myös samankaltaisia tavaroita myyvät kauppiat ja liikkeet sekä tällaisten tavaroiden valmistajat ja tuottajat. Näitä ryhmiä ja etenkin viimeksi mainittua tarkasteltaessa on kuitenkin noudatettava tiettyä varovaisuutta. Tämä johtuu siitä, että ryhmillä saattaa ennen kaikkea kilpailullisista syistä olla tietty intressi joko siihen, että tavaramerkki rekisteröidään, tai siihen, että rekisteröinti evätään, joten niiden kantaan saattaa sisältyä taka-ajatuksia.<sup>32</sup>

Ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen mainitsemista prosenttiosuuksista on todettava, että niiden arvioiminen on pääsääntö-

sesti jätettävä kansalliselle tuomioistuimelle, joka ratkaisee asian tapauskohtaisesti olosuhteiden mukaan. Direktiivin 3 artiklan 3 kohta on kuitenkin poikkeussäännös, joten sitä on tulkittava suppeasti. Koska kysymys liittyy pikemminkin siihen, minkä tunnettuusasteen tavaramerkki on saavuttanut siinä kohderyhmässä, johon se on suunnattu, tavaramerkin arvoa, laatua ja yleensä sen aineellista sisältöä koskevan arvioinnin ohessa huomioon on vakavasti otettava myös määrälliset arviointiperusteet. Kohtuullisena tunnettuusasteena olisi mielestäni pidettävä vähintään viittä prosenttia, jonka alittuessa tavaramerkkiä ei voida pitää markkinoilla vakiintuneena.

73. Tavaramerkin tunnettuusasteesta on *lopuksi* todettava, ettei riitä, että kohderyhmä on havainnut uuden tavaramerkin ilmestyneen markkinoille. Lisäksi vaaditaan, että kohderyhmälle on muodostunut käsitys, että kyseisellä tavaramerkillä varustetut tavarat liittyvät tiettyyn yritykseen.<sup>33</sup>

74. Se, millä yksittäisillä keinoilla tavaramerkin erottamiskyky voidaan näyttää toteen, riippuu täysin siitä, mitä jäsenvaltioiden lain-säädännöstä säädetään todistelusta, ja näiden keinojen arviointi kuuluu kansallisille tuomioistuimille.<sup>34</sup> Jäsenvaltioiden oikeusjärjes-

32 — Esimerkiksi samankaltaisia tavaroita myyvän yrityksen intressissä saattaa olla, ettei tavaramerkkiä rekisteröidä, koska se toivoo saavansa osan asiakaskunnasta, ennen kuin kilpailijayritys on saanut tuotteensa markkinoille uudelleen toisella tavaramerkillä. On myös mahdollista, että yritys, jonka asemaa uusi tavaramerkki heikentää, siitä huolimatta puoltaa sen rekisteröintiä, koska rekisteröinti häitää suhteellisesti enemmän jotain tärkeämpää kilpailijaa.

33 — Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että käsitys on muodostunut yksinomaan tavaroita ostettaessa.

34 — Ks. asia C-9/93, IHT Internationale Heiztechnik ja Danzinger, tuomio 22.6.1994 (Kok. 1994, s. I-2789, 18—20 kohta).

tysten menettelyllinen itsemääräämisoikeus ei kuitenkaan ole rajaton silloin kun todistelu koskee sitä, onko jokin yhteisön oikeuden säännöksen soveltamisen tosiasiaedellytys täyttynyt. Tämän vuoksi on katsottava, että direktiivin yleisestä rakenteesta voidaan johtaa ainakin joitakin yleissääntöjä.

75. Todistuskeinojen on ensinnäkin oltava *soveltuvia* eli vastattava todistelun kohdetta. Koska nyt käsiteltävänä olevassa tapauksessa näyttö ei koske tavaran kaupallista menestystä markkinoilla vaan tavaramerkin tunnettuutta asianomaisessa kohderyhmässä eli tavaramerkin yhdistämistä tiettyyn yritykseen, todistuskeinojen on mahdollistettava tunnettuuden laajuuden ja asteen arvioiminen. Kantajan ehdottamia todistuskeinoja, kuten tavaramerkkiin liittyvää liikevaihtoa, mainoskuluja ja käyttöä lehdistössä, ei näin ollen voida pitää soveltuvina, koska nämä tekijät koskevat pikemminkin yrityksen menestystä liiketoiminnassa kuin nyt tarkasteltavana olevaa ongelmaa. Soveltuvina on sitä vastoin pidettävä komission ehdottamia todistuskeinoja, esimerkiksi toimivaltaisen kauppakamarin, ammatti- ja toimialajärjestöjen sekä asiantuntijoiden lausuntoja.

76. Jos on olemassa useita, periaatteessa soveltuvia todistuskeinoja, niiden käyttöä ei lähtökohtaisesti saa rajoittaa käytännössä eikä myöskään soveltamissäännöksillä. Saksalaisten tuomioistuinten päätöksistä ilmenevää suuntausta, jonka mukaan perustana käytetään yksinomaan tai pääasiallisesti kyselytutkimuksia, ei siten voida pitää direktiivin mukai-

senä. Lopputulos siis on, että asianosaisten on saatava käyttää kaikkia soveltuvia keinoja näytön ja vastanäytön esittämiseksi. Kansallisen tuomioistuimen kuuluu arvioida esitetyt todisteet aineellisesti ja päättää, onko joillekin niistä ehkä annettava muita suurempi merkitys.

77. Kyselytutkimuksista on erityisesti todettava, ettei niitä voida pitää soveltumattomina,<sup>35</sup> mutta niitä on käytettävä säästäväisesti ja varovasti ja huomioon on otettava erityisesti niiden edustavuus ja objektiivisuus.

Kyselytutkimuksen suorittavan laitoksen on tämän vuoksi esitettävä tutkimuksen luotettavuudesta ja uskottavuudesta selvitys, joka perustuu joko institutionaaliseen rakenteeseen (kyseessä on esimerkiksi yliopiston laitos), ammatilliseen erityispätevyyteen (kyseessä on esimerkiksi luotettava kyselytutkimusyhtiö) tai siihen, että kyseinen taho soveltuu parhaiten selvittämään asiaa (kysymyksessä on esimerkiksi asiantuntija, jonka valinnasta kaikki asianosaiset ovat yksimielisiä).

Sekä kyselyn kohteena olevan edustavan otoksen väestöstä että esitettyjen kysymysten on lisäksi täytettävä edellä esitetyt vaatimukset, koska muutoin kyselytutkimusta ei voida ottaa huomioon sen enempää osittain kuin kokonaankaan.

35 — Yhdistetyt asiat 29/63, 31/63, 36/63, 39/63—47/63, 50/63 ja 51/63, *Laminoirs de la Providence ym.*, tuomio 9.12.1965 (Kok. 1965, s. 1123) ja asia 37/83, *Rewe-Zentral*, tuomio 29.2.1984 (Kok. 1984, s. 1229).

## VII Ratkaisuehdotus

78. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

- 1) Yksinomaan maantieteellisestä ilmauksesta muodostuva tavaramerkki ei ole jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastainen, jos ilmaus on kuvitteellinen tai sitä ei yleisesti tunneta tai jos tavarana, jota tavaramerkki koskee, ja maantieteelliseen alueeseen, johon ilmaus viittaa, välillä ei ole välitöntä ja välttämätöntä alkuperäsuhdetta, joka johtuisi siitä, että alue on tai voi olla tunnettu sen vuoksi, että siellä jo valmistetaan samankaltaisia tuotteita, joita kuluttajat arvostavat niiden erityisluonteen tai laadun vuoksi.
- 2) Tavaramerkki voi tulla erottamiskykyiseksi siten kuin direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetaan, jos asian selvittämiseen soveltuvista tiedoista kansallisen tuomioistuimen käsityksen mukaan ilmenee, että tavaramerkkiä on ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä käytetty kohtuullinen aika, jonka kuluessa asianomaiselle kohderyhmälle on muodostunut käsitys, että tavaramerkin osoittama tavara on peräisin tietystä yrityksestä.