

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)  
12 päivänä helmikuuta 2004 \*

Asiassa C-363/99,

jonka Gerechtshof te 's-Gravenhage (Alankomaat) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

**Koninklijke KPN Nederland NV**

vastaan

**Benelux-Merkenbureau**

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 2 ja 3 artiklan tulkinnasta,

\* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: V. Skouris, joka hoitaa kuudennen jaoston puheenjohtajan tehtäviä, sekä tuomarit C. Gulmann, J. N. Cunha Rodrigues, R. Schintgen ja F. Macken (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,  
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Koninklijke KPN Nederland NV, edustajinaan advocaat K. Limperg ja advocaat T. Cohen Jehoram,
  
- Benelux-Merkenbureau, edustajinaan advocaat J. H. Spoor ja advocaat L. De Gryse,
  
- Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään K. Banks ja H. M. H. Speyart,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Koninklijke KPN Nederland NV:n, Benelux-Merkenbureauin ja komission 15.11.2001 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 31.1.2002 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

### tuomion

- 1 Gerechtshof te 's-Gravenhage on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 3.6.1999 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 1.10.1999, EY 234 artiklan nojalla yhdeksän ennakkoratkaisukysymystä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 2 ja 3 artiklan tulkinnasta.
- 2 Nämä kysymykset on esitetty riita-asiassa, jossa asianosaisina ovat Koninklijke KPN Nederland NV -niminen yhtiö (jäljempänä KPN) ja Benelux Merkenbureau (Benelux-tavaramerkkivirasto) ja jossa on kysymys siitä, että Benelux-tavaramerkkivirasto kieltäytyi rekisteröimästä KPN:n hakemaa merkkiä "Postkantoor" tavaramerkiksi useita eri tavaroita ja palveluja varten.

## Asiaa koskevat oikeussäännöt

### *Yhteisön lainsäädäntö*

- 3 Direktiivin johdanto-osan ensimmäisen perustelukappaleen mukaan direktiivillä pyritään lähentämään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä, jotta poistettaisiin ne erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.
  
- 4 Direktiivin kolmannesta perustelukappaleesta kuitenkin ilmenee, että direktiivin tarkoituksena ei ole lähentää täydellisesti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä ja että se rajoittuu lähentämään niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan.
  
- 5 Direktiivin seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan, että niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat ja että perusteet tavaramerkin rekisteröinnin epäämiselle ja mitättömyydelle, esimerkiksi erottamiskyvyn puuttuminen, on luettelava tyhjentävästi, vaikka jotkin näistä perusteista ovat valinnaisia jäsenvaltioille, jotka voivat sen vuoksi pitää nämä perusteet voimassa tai antaa niistä säännöksiä.
  
- 6 Direktiivin 12. perustelukappaleessa todetaan, että kaikkia yhteisön jäsenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva 20 päivänä maaliskuuta 1883 tehty

Pariisin yleissopimus, jota on viimeksi muutettu Tukholmassa 14.7.1967 (Yhdistyneiden kansakuntien sopimussarja, osa 828, nro 11847, s. 108), ja että direktiivin säännösten on tarpeen olla täysin yhdenmukaiset kyseisen yleissopimuksen määräysten kanssa.

- 7 Direktiivin 2 artiklassa, joka on otsikoitu ”Tavaramerkin muodostavat merkit”, 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.”

- 8 Direktiivin 3 artiklassa luetellaan rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet, ja kyseisen artiklan 1 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

a) merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu [erottamiskyky];

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

- g) tavaramerkit, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan esimerkiksi tavaroiden tai palvelujen luonteen, laadun tai maantieteellisen alkuperän suhteen;
- —

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.”

*Benelux-maiden yhtenäinen tavaramerkkilaki*

9 Benelux-maiden yhtenäistä tavaramerkkilakia on muutettu kyseisen lain muuttamisesta 2.12.1992 tehdyllä ja 1.1.1996 voimaan tulleella pöytäkirjalla (Nederlands Traktatenblad 1993, nro 12; jäljempänä Benelux-tavaramerkkilaki) direktiivin saattamiseksi osaksi kolmen Benelux-maan kansallista oikeusjärjestystä.

10 Benelux-tavaramerkkilain 1 §:ssä säädetään seuraavaa:

”Tavaramerkkinä voi olla sana, kuvio, painojälki, leima, kirjain, numero, tavaroiden tai niiden päällyksen muoto ja muu merkki, jolla voidaan erottaa yrityksen tavarat.

Tavaramerkkinä ei kuitenkaan voi olla tavarantoiminnan luonteenomainen muoto, sen arvoon olennaisesti vaikuttava muoto tai teollisia tuloksia aiheuttava muoto.”

11 Benelux-tavaramerkkilain 6 bis §:n 1–4 momentissa säädetään seuraavaa:

”1. Benelux-tavaramerkkiviraston on evättävä rekisteröinti, jos se katsoo, että:

a) 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;

b) rekisteröintihakemus koskee 4:n 1 ja 2 momentissa tarkoitettua tavaramerkkiä.

2. Tavaramerkin rekisteröinnin epäämisen on koskettava tavaramerkin muodostavaa merkkiä kokonaisuudessaan. Rekisteröinti voidaan rajoittaa koskemaan vain yhtä tai useampaa sellaista tavaraa, jota varten tavaramerkki on tarkoitettu.

3. Benelux-tavaramerkkiviraston on välittömästi ilmoitettava rekisteröinnin hakijalle kirjallisesti aikomuksestaan evätä rekisteröinti kokonaan tai osittain ja perustelut tälle, ja sen on annettava hakijalle tilaisuus vastata ilmoitukseen täytäntöönpanoasetuksessa asetetussa määräajassa.

4. Jos Benelux-tavaramerkkiviraston rekisteröintiä vastaan esittämiä väitteitä ei ole säädettyssä määräajassa osoitettu vääriksi, merkin rekisteröinti evätään kokonaan tai osittain. Benelux-tavaramerkkiviraston on välittömästi ilmoitettava rekisteröinnin epäämisestä kirjallisesti hakijalle ja ilmoitettava perustelut tälle, ja ilmoituksessa on mainittava 6 ter §:ssä säädetty muutoksenhakukeino.”

12 Benelux-tavaramerkkilain 6 ter §:ssä säädetään seuraavaa:

”Hakija voi kahden kuukauden määräajassa 6 bis §:n 4 momentissa tarkoitettusta ilmoituksesta nostaa Cour d’appel de Bruxellesissä, Gerechthof te ’s Gravenhagessa tai Cour d’appel de Luxembourgiissa kanteen, jotta tavaramerkkivirasto veloitettaisiin rekisteröimään merkki. Alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin määräytyy hakijan tai hänen asiamiehensä hakemuksessa ilmoitetun osoitteen tai hakemuksessa ilmoitetun prosessiosoitteen perusteella.”



- 13 Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n C osan ensimmäisessä momentissa säädetään seuraavaa:

”Yksinoikeus tavaramerkkiin, joka on ilmaistu yhdellä Benelux-alueeseen kuuluvan valtion kansallisella tai alueellisella kielellä, koskee lain mukaan myös ilmaisun käännoiksi näille muille kielille”.

#### Oikeudenkäynti pääasiassa ja ennakkoratkaisukysymykset

- 14 KPN jätti 2.4.1997 Benelux-tavaramerkkivirastoon hakemuksen sanan ”Postkantoor” (joka voidaan kääntää postitoimistoksi) rekisteröimiseksi tavaramerkiksi tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzaan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzaan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 35–39, 41 ja 42 kuuluvia tiettyjä tavaroita ja palveluja varten, kyseisten luokkien koskiessa muun muassa paperia, mainontaa, vakuutustoimintaa, frankeerausmerkkien liikkeelle laskemista, rakentamista, kaukaviestintää, kuljetusta, koulutusta sekä teknistä neuvontaa ja opastusta.
- 15 Benelux-tavaramerkkivirasto ilmoitti 16.6.1997 päivätyllä kirjeellään KPN:lle, että rekisteröinti evätään alustavasti, koska ”merkki Postkantoor on yksinomaan kuvaileva luokissa 16, 35, 36, 37, 38, 39, 41 ja 42 mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka liittyvät postitoimistoon”, ja koska ”merkillä ei näin ollen ole lainkaan Benelux-tavaramerkkilain 6 bis §:n 1 momentin a kohdassa tarkoitettua erottamiskykyä”.

- 16 KPN teki 15.12.1997 päivätyllä kirjeellään oikaisuvaatimuksen tästä epäämisestä, joka vahvistettiin lopullisesti Benelux-tavaramerkkiviraston 28.1.1998 päivätyllä kirjeellä.
- 17 KPN nosti tämän epäämisen johdosta 30.3.1998 kanteen Gerechthof te 's-Gravenhagessa, joka katsoi, että vastauksen saaminen eräisiin Benelux-tavaramerkkilain tulkintaa koskeviin kysymyksiin edellyttää asian saattamista Benelux-tuomioistuimen käsiteltäväksi ja että vastauksen saaminen direktiivin tulkintaa koskeviin muihin kysymyksiin edellyttää asian saattamista yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi.
- 18 Gerechthof te 's-Gravenhage on näin ollen päättänyt lykätä asian ratkaisemista ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat yhdeksän ennakkoratkaisukysymystä:

”1) Onko Benelux-tavaramerkkiviraston, jonka tehtäväksi on Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain muuttamisesta 2.12.1992 tehdyllä pöytäkirjalla (Trb. 1993, 12) annettu tavaramerkkien rekisteröintihakemusten niiden ehdottomien hylkäysperusteiden tutkiminen, jotka ilmenevät jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40) 3 artiklan 1 kohdasta, luettuna yhdessä 2 artiklan kanssa, otettava huomioon paitsi merkki sellaisena kuin se on esitetty rekisteröitäväksi, myös kaikki sen tiedossa olevat merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, mukaan lukien hakijan sille ilmoittamat tosiseikat ja olosuhteet (esimerkiksi se, että hakija on käyttänyt merkkiä laajamittaisesti jo ennen rekisteröinnin hakemista kyseisiä tavaroita varten olevana tavaramerkkinä, tai se, että tutkimassa on ilmennyt, että merkki ei hakemuksessa ilmoitettujen tavaroiden ja/ tai palvelujen osalta voi johtaa yleisöä harhaan)?

2) Päteekö [ensimmäiseen] kysymykseen annettu vastaus myös silloin, kun Benelux-tavaramerkkivirasto ratkaisee kysymyksen siitä, onko hakija osoit-

tanut vääriksi väitteet, jotka tavaramerkkivirasto on esittänyt rekisteröinti-hakemusta vastaan, ja silloin, kun se päättää evätä tavaramerkin rekisteröi-misen kokonaan tai osittain, joista molemmista tilanteista säädetään Benelux-tavaramerkkilain 6 bis §:n 4 momentissa?

- 3) Päteekö [ensimmäiseen] kysymykseen annettu vastaus myös Benelux-tavara-merkkilain 6 ter §:ssä tarkoitetun kanteen oikeudelliseen arviointiin?
- 4) Ovatko — ottaen huomioon Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan B osan 2 kohdan säännökset — tavaramerkkejä, joita ei direktiivin 3 artiklan 1 kohdan johdantokappaleen ja c alakohdan mukaan saa rekisteröidä tai jos ne on jo rekisteröity, jotka voidaan julistaa mitättömiksi, myös tavaramerkit, jotka muodostuvat sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää tai tavaroiden valmis-tusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa tai muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, vaikka tämä koostumus ei ole tätä varten käytetty (ainoa tai yleinen) tavanomainen merkintä? Onko tältä osin sillä mitään merkitystä, onko olemassa vähän tai paljon kilpailijoita, joiden edun mukaista voi olla, että niillä olisi mahdollisuus käyttää tällaista merkintää? (Vrt. Benelux-tuomioistuimen tuomio 19.1.1981, NJ 1981, s. 294, asia P. Ferrero & Co S. p. A. / Alfred Ritter, Schokoladefabrik GmbH (Kinder)).

Onko lisäksi merkitystä vielä sillä, että Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n C osan mukaan oikeus tavaramerkkiin, joka on ilmaistu yhdellä Benelux-alueeseen kuuluvan valtion kansallisella tai alueellisella kielellä, koskee lain mukaan myös ilmaisun käännoksiä jollekin muulle tällaiselle kielelle?

- 5) a) Kun arvioidaan sitä, onko sellainen merkki direktiivin 2 artiklassa (ja Benelux-tavaramerkkilain 1 §:ssä) tavaramerkille annetun kuvauksen

mukainen, joka muodostuu yhdestä (uudesta) sanasta, joka koostuu osista, joista kultakin yksikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten merkin rekisteröimistä on haettu, lähdettävä siitä, että tällainen (uusi) sana on periaatteessa erottamiskykyinen?

- b) Jos vastaus on kieltävä, onko tällöin katsottava, että tällaiselta sanalta (paitsi jos se on käytössä tullut erottamiskykyiseksi ('inburgering')) periaatteessa puuttuu erottamiskyky ja että asia on toisin ainoastaan sellaisissa erityisissä olosuhteissa, joiden johdosta yhdistelmä on enemmän kuin osatekijöidensä summa?

Onko tältä osin merkitystä sillä, onko merkki ainoa tai ainakin yleisesti käytetty sana kyseisen ominaisuuden tai kyseisten ominaisuuksien (näiden yhdistelmän) ilmaisemiseksi, tai sillä, onko tätä varten olemassa synonyymeja, joita kohtuudella voidaan myös käyttää, tai sillä, ilmaiseeko sana tavaran tai palvelun kaupallisesti olennaisen ominaisuuden tai toissijaisemman ominaisuuden?

Onko lisäksi merkitystä vielä sillä, että Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n C osan mukaan oikeus tavaramerkkiin, joka on ilmaistu yhdellä Benelux-alueeseen kuuluvan valtion kansallisella tai alueellisella kielellä, koskee lain mukaan myös ilmaisun käännöksiä näille muille kielille?

- 6) Riittääkö pelkästään se seikka, että kuvailevan merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi on samalla haettu myös sellaisia tavaroita ja/tai palveluja varten, joita merkki ei kuvaa, siihen, että katsotaan, että merkki on tämän johdosta erottamiskykyinen näiden tavaroiden ja/tai palvelujen osalta (esimerkiksi merkki Postkantor (postitoimisto) huonekalujen osalta)?

Jos vastaus tähän on kieltävä, onko arvioitaessa sitä, onko tällainen kuvaileva merkki erottamiskykyinen tällaisten tavaroiden ja/tai palvelujen osalta, otettava huomioon se mahdollisuus, että ottaen huomioon merkin kuvaileva merkitys tai kuvailevat merkitykset yleisö (osa siitä) ei pidä tätä merkkiä erottamiskykyisenä merkinä näiden (kaikkien tai joidenkin) tavaroiden tai palvelujen osalta?

- 7) Onko edellä esitettyihin kysymyksiin vastaamisen kannalta merkitystä vielä sillä, että sen jälkeen kun Benelux-maat ovat päättäneet, että Benelux-tavaramerkkivirasto tutkii tavaramerkkien rekisteröintihakemukset ennen tavaramerkkien rekisteröimistä, hallitusten yhteisen kommentaarin mukaan Benelux-tavaramerkkiviraston Benelux-tavaramerkkilain 6 bis §:n mukainen tutkintatapa 'on (ja sen on oltava) varovainen ja pidättyväinen tapa, jossa otetaan huomioon kaikki elinkeinoelämän edut ja jossa pyritään siihen, että sellaisia rekisteröintihakemuksia, joita ei selvästikään voida hyväksyä, korjataan sisällön osalta tai että tällaiset hakemukset hylätään'? Jos vastaus tähän on myöntävä, minkä normien mukaan on arvioitava sitä, onko rekisteröintihakemus sellainen, että 'sitä ei selvästikään voida hyväksyä'?

Tällöin oletetaan, että oikeudenkäynnissä, jossa vaaditaan merkin mitättömäksi julistamista (ja jollainen voidaan panna vireille merkin tultua rekisteröidyksi), tavaramerkiksi rekisteröidyn merkin mitättömyyteen vetoamiseksi ei edellytetä, että merkki on sellainen, että 'sitä ei selvästikään voida hyväksyä'.

- 8) Onko direktiivin ja Pariisin yleissopimuksen rakenteiden kanssa yhteensopivaa se, että merkki rekisteröidään tiettyjä tavaroita tai palveluja varten sillä rajoituksella, että rekisteröinti on voimassa vain sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joilla ei ole tiettyä ominaisuutta tai tiettyjä ominaisuuksia (esimerkiksi merkin Postkantoor rekisteröiminen seuraavia palveluja varten: suorapostituskampanjoiden toteuttaminen ja frankeerausmerkkien liikkeelle laskeminen 'siltä osin kuin ne eivät liity postitoimistoon')?
- 9) Onko näihin kysymyksiin vastaamisen kannalta merkitystä sillä seikalla, että vastaava merkki on rekisteröity tavaramerkiksi samankaltaisille tavaroille tai palveluille muissa jäsenvaltioissa?"

## Kolme ensimmäistä kysymystä

- 19 Kansallinen tuomioistuin haluaa ensimmäisellä kysymyksellään ennen kaikkea tietää, onko direktiivin 3 artiklaa tulkittava siten, että viranomaisen, jolla on toimivalta rekisteröidä tavaramerkkejä, on otettava huomioon paitsi tavaramerkki sellaisena kuin se on esitetty rekisteröitäväksi, myös kaikki sen tiedossa olevat merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet. Kansallinen tuomioistuin haluaa tietää toisella ja kolmannella kysymyksellään, jotka on syytä käsitellä yhdessä, missä menettelyn vaiheessa asiaa käsittelevän toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, ja jos kyseessä on tuomioistuimessa käsiteltävänä oleva kanne, onko myös kyseisen tuomioistui-  
men otettava huomioon nämä tosiseikat ja olosuhteet.

### *Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset*

- 20 KPN katsoo, että kun Benelux-tavaramerkkivirasto tutkii mahdollisuutta rekisteröidä tavaramerkki, se ei saa perustaa arviointiaan yksinomaan tavaramerkkiin, vaan se voi ottaa huomioon tietyt yleisesti tunnetut tosiseikat sekä hakijan esittämät tiedot. Benelux-tavaramerkkivirasto ei voi kuitenkaan mennä niitä merkityksellisiä tosiseikkoja ja olosuhteita pidemmälle, jotka sillä oli tiedossaan, kun hakemus tehtiin.
- 21 KPN väittää, että Benelux-tavaramerkkiviraston on sovellettava samoja arviointiperusteita sekä rekisteröintihakemuksen alustavassa tutkinnassa että lopullisessa tutkinnassa, mutta sen on kuitenkin lopullisessa tutkinnassa voitava ottaa huomioon merkitykselliset tosiseikat, jotka on saatettu sen tietoon alustavan tutkinnan jälkeen.

- 22 KPN esittää lopuksi, että tuomioistuimen, jossa on nostettu kanne Benelux-tavaramerkkiviraston päätöksen johdosta, on tutkittava samat tosiseikat, jotka kyseinen virasto oli ottanut huomioon.
- 23 Benelux-tavaramerkkivirasto vetoaa siihen, että se on velvollinen ottamaan huomioon kaikki tosiseikat ja olosuhteet, jotka ovat sen tiedossa ja jotka koskevat sitä, voiko tavaramerkki sellaisena kuin se on esitetty rekisteröitäväksi täyttää tehtävänsä erottamiskykyisenä tavaramerkkinä niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten sen rekisteröintiä on haettu. Benelux-tavaramerkkivirasto ei näin ollen voi tyytyä tietoihin, jotka hakija sille toimittaa tai jotka ovat yleisesti tunnettuja, ottaen kuitenkin huomioon sen, että jos Benelux-tavaramerkkivirasto haluaa nojautua seikkoihin, jotka eivät ole hakijan tiedossa, sen on puolustautumisoikeuksien noudattamista koskevan periaatteen mukaisesti kehotettava hakijaa esittämään oma näkemyksensä.
- 24 Lisäksi Benelux-tavaramerkkivirasto väittää, että kyseinen velvollisuus ottaa huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet soveltuu kaikkiin menettelyvaiheisiin kyseisessä virastossa.
- 25 Benelux-tavaramerkkivirasto toteaa lopuksi, että tuomioistuimen, joka käsittelee Benelux-tavaramerkkiviraston päätöksen johdosta nostettua kannetta, on arvioitava hakemuksen sisältöä kaikkien niiden tosiseikkojen ja olosuhteiden perusteella, jotka olivat Benelux-tavaramerkkiviraston tiedossa sen hylätessä hakemuksen lopullisesti, kyseisen tuomioistuimen voimatta ottaa huomioon uusia seikkoja, jotka esitetään ensimmäisen kerran tässä tuomioistuimessa.
- 26 Komission mukaan ei ole mahdollista ymmärtää, että haettua tavaramerkkiä ja sitä seikkaa, kuuluuko kyseinen tavaramerkki direktiivin 3 artiklassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden soveltamisalaan, pitäisi arvioida abstraktilla tasolla.

- 27 Jokaisen tavaramerkin osalta — erityisesti sanamerkkien osalta — vastaus tähän kysymykseen riippuu nimittäin kyseisen tavaramerkin merkityksestä, joka puolestaan riippuu kyseisen tavaramerkin käytöstä taloudellisessa vaihdannassa ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, erityisesti kyseisen tavaramerkin kohdeyleisön kannalta. Toisaalta suojaa ei koskaan pyydetä absoluuttisesti, vaan tiettyjen rekisteröintihakemuksessa yksilöitävien tavaroiden tai palvelujen osalta. Tavaramerkin kykyä erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista on aina arvioitava niiden tavaroiden tai palvelujen kannalta, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu.
- 28 Komissio esittää lopuksi, että vaikka jäsenvaltioilla on täysi vapaus vahvistaa menettelysäännökset tavaramerkkiasioissa, direktiivissä säädettyjen aineellisoikeudellisten normien noudattamista ei sitä vastoin voida tehdä riippuvaksi kyseisen menettelyn vaiheesta, joten velvollisuus arvioida rekisteröintihakemusta ottamalla huomioon konkreettiset olosuhteet koskee sekä asiaa käsittelevää toimivaltaista viranomaista että tuomioistuinta.

*Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 29 Sen kysymyksen osalta, onko toimivaltaisen viranomaisen otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet tavaramerkin rekisteröintihakemusta tutkiessaan, on syytä huomauttaa ensiksi, että direktiivin 12. perustelukappaleessa todetaan, että ”kaikkia yhteisön jäsenvaltioita sitoo teollisoikeuden suojelemista koskeva Pariisin yleissopimus” ja että ”tämän direktiivin säännösten on tarpeen olla täysin yhdenmukaiset Pariisin yleissopimuksen määräysten kanssa”.



- 30 Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan C osan 1 kohdassa määrätään kuitenkin, että ”merkin suojaamiskelpoisuutta arvosteltaessa on otettava huomioon kaikki tosiseikat, erityisesti kuinka kauan merkki on ollut käytössä.”
- 31 Toiseksi, kun toimivaltainen viranomainen tutkii tavaramerkin rekisteröintihakemusta ja kun sen on tässä tarkoituksessa muun muassa määritettävä, puuttuuko tavaramerkiltä erottamiskyky, kuvaileeko tavaramerkki kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia tai onko tavaramerkistä tullut yleisnimi, kyseinen viranomainen ei voi tutkia hakemusta abstraktilla tasolla.
- 32 Toimivaltaisen viranomaisen on nimittäin tässä tutkinnassa otettava huomioon rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin omat ominaisuudet, muun muassa tavaramerkin luonne (sanamerkki, kuviomerkki jne.), ja jos kyseessä on sanamerkki, kyseisen sanamerkin merkitys, sen määrittämiseksi, kuuluuko kyseinen tavaramerkki direktiivin 3 artiklassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden soveltamisalaan.
- 33 Koska lisäksi tavaramerkin rekisteröintiä aina haetaan rekisteröintihakemuksessa mainittuja tavaroita tai palveluja varten, kysymystä siitä, kuuluuko tavaramerkki direktiivin 3 artiklassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden soveltamisalaan, on arvioitava konkreettisella tasolla suhteessa näihin tavaroihin tai palveluihin.
- 34 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin erottamiskykyä on ensiksi arvioitava suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin ja toiseksi suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, mieltää tavaramerkin (ks. erityisesti yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161, 41 kohta ja asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 46 ja 75 kohta).

- 35 Toimivaltainen viranomainen ottaa arvioinnissaan huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, tarvittaessa mukaan lukien hakijan esittämän sellaisen tutkimuksen tulokset, jolla pyritään esimerkiksi osoittamaan, että tavaramerkiltä ei puutu erottamiskyky tai että se ei ole harhaanjohtava.
- 36 Mitä sitten tulee siihen kysymykseen, missä toimivaltaisen viranomaisen suorittaman tutkintamenettelyn vaiheessa on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, ja siihen kysymykseen, onko tilanteessa, jossa kansallisessa lainsäädännössä on säädetty mahdollisuus nostaa tuomioistuimessa kanne kyseisen viranomaisen päätöksen johdosta, myös tämän tuomioistuimen otettava huomioon merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, on korostettava, että toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet ennen kuin se tekee lopullisen päätöksen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen johdosta. Tuomioistuimen, jossa on nostettu kanne tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevan päätöksen johdosta, on myös otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet toimivaltansa rajoissa, sellaisina kuin ne on määritetty sovellettavassa kansallisessa säännöstössä.
- 37 Kolmeen ensimmäiseen kysymykseen on siis vastattava, että direktiivin 3 artiklaa on tulkittava siten, että viranomaisen, jolla on toimivalta rekisteröidä tavaramerkkejä, on otettava huomioon paitsi tavaramerkki sellaisena kuin se on esitetty rekisteröitäväksi, myös kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet.

Tällaisen viranomaisen on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet ennen kuin se tekee lopullisen päätöksen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen johdosta. Tuomioistuimen, jossa on nostettu kanne tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevan päätöksen johdosta, on myös otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet toimivaltansa rajoissa, sellaisina kuin ne on määritetty sovellettavassa kansallisessa säännöstössä.

## Yhdeksäs kysymys

- 38 Kansallinen tuomioistuin kysyy yhdeksännellä kysymyksellään, jota on syytä käsitellä toiseksi, onko sillä seikalla, että tavaramerkki on rekisteröity jäsenvaltiossa tiettyjä tavaroita tai palveluja varten, merkitystä sen tutkinnan kannalta, jonka toisessa jäsenvaltiossa oleva tavaramerkkien rekisteröintiasioissa toimivaltainen viranomainen suorittaa rekisteröintihakemuksen osalta, jolla haetaan samanlaista tavaramerkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samanlaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten ensiksi mainittu tavaramerkki on rekisteröity.

*Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset*

- 39 KPN katsoo, että tavaramerkin rekisteröinnistä jossain jäsenvaltiossa tiettyjä tavaroita tai palveluja varten ei seuraa, että sama tavaramerkki tai sitä muistuttava tavaramerkki pitäisi kaikissa olosuhteissa rekisteröidä näitä samoja tavaroita tai palveluja varten myös muissa jäsenvaltioissa. Määrätyllä tavaramerkillä ei nimittäin sellaisenaan välttämättä ole samaa erottamiskykyä jokaisessa jäsenvaltiossa. KPN:n mukaan jokaisessa jäsenvaltiossa on arvioitava, missä määrin kyseisellä tavaramerkillä on yleisön kannalta erottamiskyky, joka on otettava huomioon kyseisessä jäsenvaltiossa.
- 40 Benelux-tavaramerkkivirasto vetoaa siihen, että tavaramerkin rekisteröintihakemusta tutkiessaan se ei voi kyseisen tavaramerkin lisäksi ottaa huomioon muissa jäsenvaltioissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. Vaikka lisäksi tavaramerkiltä on alun perin puuttunut erottamiskyky, se on saatettu rekisteröidä toisessa jäsenvaltiossa, koska se on siellä tullut käytössä erottamiskykyiseksi ja koska hakija on saanut tämän hyväksytyttyä. Benelux-tavaramerkkiviraston mukaan

tavaramerkki ei tule erottamiskykyiseksi sen takia, että toinen tavaramerkki, jolta myös puuttuu erottamiskyky, on virheellisesti rekisteröity. Arviointivirheet ovat väistämättömiä, mutta niitä ei ole pakko toistaa yleisten oikeusperiaatteiden kuten luottamuksensuojan ja oikeusvarmuuden periaatteiden virheellisen tulkinnan nojalla.

- 41 Komissio esittää, että jäsenvaltiossa rekisteröinnin esteiden tutkinnan jälkeen tehty lopullinen rekisteröinti voi olla suuntaa-antava muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille, kun ne suorittavat tutkinnan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan nojalla. Tällainen rekisteröinti on kuitenkin sanamerkkien osalta merkityksellinen vain silloin, kun kyseinen sana kuuluu johonkin kyseessä olevan tavaramerkkilainsäädännön kielistä. Tällainen rekisteröinti on joka tapauksessa vain suuntaa-antava, eikä se voi korvata arviointia, joka muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on tehtävä kunkin yksittäistapauksen konkreettisten olosuhteiden pohjalta ottamalla huomioon asianomaisten kohderyhmien suojeleminen kyseisissä jäsenvaltioissa.

### *Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 42 Kuten tämän tuomion 32 kohdassa on todettu, toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin omat ominaisuudet sen määrittämiseksi, kuuluuko kyseinen tavaramerkki direktiivin 3 artiklassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden soveltamisalaan. Kuten tämän tuomion 33 kohdassa on lisäksi todettu, tavaramerkin rekisteröintiä haetaan aina rekisteröintihakemuksessa mainittuja tavaroita tai palveluja varten.

- 43 Sillä seikalla, että tavaramerkki on rekisteröity yhdessä jäsenvaltiossa tiettyjä tavaroita tai palveluja varten, ei näin ollen voi olla lainkaan merkitystä siihen, kuuluuko samanlainen tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu toisessa jäsenvaltiossa samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten, direktiivin 3 artiklassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden soveltamisalaan.
- 44 Yhdeksänteen kysymykseen on näin ollen vastattava, että sillä seikalla, että tavaramerkki on rekisteröity jäsenvaltiossa tiettyjä tavaroita tai palveluja varten, ei ole lainkaan merkitystä sen tutkinnan kannalta, jonka toisessa jäsenvaltiossa oleva tavaramerkkien rekisteröintiasioissa toimivaltainen viranomainen suorittaa rekisteröintihakemuksen osalta, jolla haetaan samankaltaista tavaramerkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten ensiksi mainittu tavaramerkki on rekisteröity.

#### Neljäs kysymys

- 45 Neljännen kysymyksensä ensimmäisellä osalla, jota on syytä käsitellä kolmanneksi, kansallinen tuomioistuin kysyy sitä, onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaista rekisteröidä tavaramerkki, joka muodostuu yksinomaan merkeistä tai merkinnöistä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, silloin kun on olemassa tavanomaisempia merkkejä tai merkintöjä näiden samojen ominaisuuksien osoittamiseksi. Kansallinen tuomioistuin kysyy myös sitä, onko tähän kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä niiden kilpailijoiden vähäisellä tai suurella määrällä, joiden edun mukaista voi olla käyttää merkkejä tai merkintöjä, joista tavaramerkki muodostuu. Neljännen kysymyksen toisella osalla kansallinen tuomioistuin kysyy sitä, mitä vaikutuksia edellä mainitun säännöksen soveltamiseen on kansallisella lainsäädännöllä, jossa säädetään, että kun toimivaltainen viranomainen sellaisella alueella, jolla on rinnakkain useita virallisesti tunnustettuja kieliä, rekisteröi tavaramerkin, joka on ilmaistu yhdellä näistä kielistä, rekisteröinnin johdosta saatava yksinoikeus koskee lain mukaan myös käännöksiä näille muille kielille.

*Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset*

- 46 KPN:n mukaan ei ole poikkeuksellista, että pätevästi rekisteröity tavaramerkki on tietyllä tavalla suggestiivinen tai kuvaileva. Tällaisen tavaramerkin rekisteröintiä ei voida kuitenkaan evätä, vaikka se tuo tietylle yleisölle spontaanisti mieleen niiden tavaroiden ominaisuudet, joita varten se on rekisteröity. Merkit, jotka hakemusta tehtäessä eivät ole tavaroiden tietyn laadun tavanomaisia merkintöjä, vaan jotka ovat vain suggestiivisia, eivät ole direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja merkkejä.
- 47 KPN lisää, että on tärkeää tietää, onko kilpailijoilla käytössään muita vaihtoehtoja, sillä mitä enemmän on muita vaihtoehtoja, sitä pienempi on riski siitä, että kilpailijaa rajoitetaan käyttämästä suggestiivista merkkiä erottamiskykyisenä merkkinä.
- 48 Benelux-tavaramerkkivirasto katsoo, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty rekisteröinnin este on sovellettavissa, koska tavaramerkki muodostuu yksinomaan merkeistä tai merkinnöistä, jotka voivat elinkeino-toiminnassa osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja koska on merkityksetöntä, että näiden samojen ominaisuuksien osoittamiseksi on olemassa muitakin vaihtoehtoja kuin näiden merkkien tai merkintöjen käyttäminen. Tämä johtopäätös on vahvistettu yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 annetussa tuomiossa (Kok. 1999, s. I-2779).
- 49 Benelux-tavaramerkkivirasto vetoaa lisäksi siihen, että kysymys siitä, kuinka moni kilpailija haluaisi käyttää kyseisiä merkkejä tai merkintöjä, ei ole ratkaiseva kriteeri direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisen kannalta.

- 50 Benelux-tavaramerkkiviraston mukaan Benelux-alue on Benelux-tavaramerkki-oikeuden kannalta yhtenäinen ja jakamaton, joten jos merkki on kuvaileva ainoastaan yhdessä Benelux-maassa tai ainoastaan yhdellä Benelux-kielellä tai jos siltä puuttuu erottamiskyky kyseisissä maissa jonkin muun syyn takia, kyseisen merkin rekisteröinti tavaramerkiksi on evättävä koko Benelux-alueen osalta.
- 51 Edellä mainittuun asiaan Windsurfing Chiemsee nojautuen komissio vetoaa siihen, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyllä kuvailevien tavaramerkkien kiellolla pyritään siihen, että kaikki voisivat vapaasti käyttää tavaroiden ominaisuuksia kuvailevia merkkejä. Tällaisten tavaramerkkien kieltämiseksi ei ole tältä osin tarpeen, että todellinen tai konkreettinen monopolisoinnin riski on olemassa. Lisäksi sillä seikalla, onko tavaroiden ominaisuuksien kuvailemiseen käytettävillä merkeillä tai merkinnöillä synonyymejä, ei ole merkitystä.
- 52 Komission mukaan kysymys siitä, kuinka moneen kilpailijaan voi vaikuttaa monopolisointi, joka on seurausta yksinomaan tällaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvan tavaramerkin rekisteröinnistä, on myös merkityksetön.

### *Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 53 Kysymyksen ensimmäisen osan osalta on todettava, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä ei saa rekisteröidä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten kyseistä rekisteröintiä on haettu.

- 54 Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo aikaisemmin todennut (em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 25 kohta; em. asia Linde ym., tuomion 73 kohta ja em. asia Libertel, tuomion 52 kohta), direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että tällaisia merkkejä tai ilmauksia on jokaisen saatava vapaasti käyttää. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää edellä mainittuja merkkejä tai ilmauksia sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi.
- 55 Tämä yleinen etu tarkoittaa nimittäin sitä, että kaikki merkit ja merkinnät, jotka voivat osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, jäävät kaikkien yritysten vapaasti käytettäväksi, jotta ne voivat käyttää kyseisiä merkkejä ja merkintöjä omien tavaroidensa samojen ominaisuuksien kuvailemiseen. Tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tällaisista merkeistä tai merkinnöistä, ei siis voida rekisteröidä, jollei direktiivin 3 artiklan 3 kohdan soveltamisesta muuta johdu.
- 56 Toimivaltaisen viranomaisen on näin ollen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla arvioitava, onko rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki tällä hetkellä asianomaisen kohderyhmän kannalta kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia koskeva kuvaus tai onko kohtuudella odotettavissa, että asia on näin vastaisuudessa (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 31 kohta). Jos toimivaltainen viranomainen tämän tutkinnan jälkeen päätyy toteamaan, että asia on näin, sen on evättävä tavaramerkin rekisteröinti kyseisen säännöksen nojalla.
- 57 On merkityksetöntä, että rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien osoittamiseksi on olemassa muita merkkejä tai merkintöjä, jotka ovat tavaramaisempia kuin ne merkit tai merkinnät, joista kyseinen tavaramerkki muodostuu. Vaikka direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, että kuuluaakseen kyseisessä säännöksessä säädetyn rekisteröinnin esteen soveltamisalaan tavaramerkin on muodostuttava yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joilla voidaan kuvailla kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, kyseisessä säännöksessä ei sitä vastoin edellytetä, että nämä merkit tai merkinnät ovat ainoa tapa kuvailla näitä ominaisuuksia.



- 58 Ei myöskään ole ratkaisevaa, onko niiden kilpailijoiden lukumäärä suuri, joiden edun mukaista voi olla käyttää merkkejä tai merkintöjä, joista tavaramerkki muodostuu. Kaikkien toimijoiden, jotka tällä hetkellä tarjoavat tai jotka saattavat vastaisuudessa tarjota tavaroita tai palveluja, jotka kilpailevat niiden tavaroiden tai palvelujen kanssa, joita varten rekisteröintiä on haettu, on nimittäin voitava vapaasti käyttää merkkejä tai merkintöjä, jotka voivat kuvailla näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.
- 59 Neljännen kysymyksen toisen osan osalta on todettava, että kun sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä — kuten asia on käsiteltävänä olevassa tapauksessa — säädetään, että kun toimivaltainen viranomainen sellaisella alueella, jolla on rinnakkain useita virallisesti tunnustettuja kieliä, rekisteröi sanamerkin, joka on ilmaistu yhdellä näistä kielistä, rekisteröinnin johdosta saatava yksinoikeus koskee lain mukaan myös käännöksiä näille muille kielille, tällainen säännös tarkoittaa todellisuudessa useiden erilaisten tavaramerkkien rekisteröimistä.
- 60 Kyseisen viranomaisen on näin ollen tarkistettava kunkin tällaisen käännöksen osalta, että se ei muodostu yksinomaan merkeistä tai merkinnöistä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu.
- 61 Neljänteen kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaista on rekisteröidä tavaramerkki, joka muodostuu yksinomaan merkeistä tai merkinnöistä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja asia on näin huolimatta siitä, että on olemassa tavanomaisempia merkkejä tai merkintöjä näiden samojen ominaisuuksien osoittamiseksi, ja riippumatta niiden kilpailijoiden määrästä, joiden edun mukaista voi olla käyttää merkkejä tai merkintöjä, joista tavaramerkki muodostuu.

Kun sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säädetään, että kun toimivaltainen viranomaisella sellaisella alueella, jolla on rinnakkain useita virallisesti tunnustettuja kieliä, rekisteröi sanamerkin, joka on ilmaistu yhdellä näistä kielistä, rekisteröinnin johdosta saatava yksinoikeus koskee lain mukaan myös käännoiksi näille muille kielille, kyseisen viranomaisen on tarkistettava kunkin tällaisen käännoksen osalta, että se ei muodostu yksinomaan merkeistä tai merkinnöistä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

## Kuudes kysymys

- 62 Kuudennen kysymyksensä ensimmäisellä osalla, jota on syytä käsitellä neljänneksi, kansallinen tuomioistuin haluaa ennen kaikkea tietää, onko direktiivin 3 artiklan 1 kohtaa tulkittava siten, että tavaramerkillä, joka kyseisen säännöksen c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvailee tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, mutta joka ei kuvaile muiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on katsottava väistämättä olevan kyseisen säännöksen b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden muiden tavaroiden tai palvelujen osalta. Jos vastaus on kieltävä, kansallinen tuomioistuin kysyy kysymyksensä toisessa osassa, onko arvioitaessa sitä, puuttuuko tällaiselta tavaramerkiltä erottamiskyky tiettyjen sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, joita se ei kuvaile, otettava huomioon se mahdollisuus, että yleisö ei miellä kyseistä tavaramerkkiä erottamiskykyiseksi näiden tavaroiden tai palvelujen osalta sen takia, että se kuvailee muiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

## *Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset*

- 63 KPN väittää, että jos kansallinen tuomioistuin tarkoittaa ”kuvailevalla merkillä” yleiseen kielenkäyttöön kuuluvaa sanaa, niin tässä tapauksessa, jossa tällaista

sanaa on haettu tavaramerkiksi sellaisia tavaroita tai palveluja varten, joiden osalta se ei ole kuvaileva, direktiivin 1 ja 3 artiklassa asetetut edellytykset täyttyvät kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn osalta. Toisaalta KPN:n mukaan tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten sitä on haettu, eikä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joilla voisi olla yhteys tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavaramerkkiä on haettu.

- 64 Benelux-tavaramerkkiviraston mukaan Postkantoorin kaltainen tavaramerkki voi muun muassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen käyttötarkoituksen esimerkiksi postitoimistossa käytettäväksi tarkoitettujen huonekalujen osalta. Se, että kohdeyleisö voi mieltää tavaramerkin kyseisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta, muun muassa käyttötarkoitusta, koskevaksi merkinnäksi, tekee tavaramerkin näin ollen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla tavaramerkiksi kelpaamattomaksi.
- 65 Vaikka yleisö ei mielläkään tavaramerkkiä Postkantoor määrättyjen tavaroiden tai palvelujen osalta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuksi merkinnäksi, kyseinen tavaramerkki on kuitenkin kyseisen säännöksen johdosta tavaramerkiksi kelpaamaton. Benelux-tavaramerkkiviraston mukaan kyseisessä säännöksessä ei ole niinkään kyse tavasta, jolla kohdeyleisö nykyisin mieltää tavaramerkin, vaan siitä, voiko kyseinen tavaramerkki elinkeinotoiminnassa osoittaa ominaisuuksia tai olosuhteita, jotka se tuo mieleen. Lisäksi on otettava huomioon se, miten kohdeyleisön asianomaisten ryhmien voidaan kohtuudella ennustaa mieltävän kyseisen tavaramerkin vastaisuudessa.
- 66 Komissio vetoaa siihen, että tavaramerkin erottamiskyky riippuu samalla kertaa sekä tavaroista tai palveluista, joita varten suojaa pyydetään, että siitä, miten kyseisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja mieltää tavaramerkin. Komissio katsoo toisaalta, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisia

rekisteröinnin esteitä on arvioitava erikseen huolimatta päällekkäisyyksistä, joita voi käytännössä ilmetä. Pelkästään siitä, että tavaramerkki ei yksinomaan kuvaile kyseisiä tavaroita tai palveluja, ei näin ollen voida päätellä, että se on erottamiskykyinen näiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

*Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 67 Kysymyksen ensimmäisen osan osalta on todettava, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että jokainen tässä säännöksessä mainittu rekisteröintieste on itsenäinen verrattuna muihin rekisteröintiesteisiin ja että jokaista niistä on tarkasteltava erikseen (ks. erityisesti em. asia Linde ym., tuomion 67 kohta). Näin on asia erityisesti kyseisen säännöksen b, c ja d alakohdassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden osalta, vaikka niiden soveltamisalat ovat ilmeisellä tavalla osittain päällekkäisiä (ks. vastaavasti asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok. 2001, s. I-6959, 35 ja 36 kohta).
- 68 Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 3 artiklassa lueteltuja rekisteröintiesteitä tulkittaessa on otettava huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin rekisteröintiesteen tausta-ajatuksena (ks. erityisesti asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 77 kohta; em. asia Linde ym., tuomion 71 kohta ja em. asia Libertel, tuomion 51 kohta).
- 69 Tästä seuraa, että siitä seikasta, että tavaramerkki ei kuulu jonkun tällaisen rekisteröintiesteen soveltamisalaan, ei voi päätellä, että se ei voi kuulua jonkun toisen rekisteröintiesteen soveltamisalaan (ks. vastaavasti em. asia Linde ym., tuomion 68 kohta).

- 70 Toimivaltainen viranomainen ei siis voi tehdä päätelmää, jonka mukaan tavaramerkiltä ei puutu erottamiskyky tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta, pelkästään sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki ei kuvaile näitä tavaroita tai palveluja.
- 71 Kuten tämän tuomion 34 kohdassa on toisaalta todettu, direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava suhteessa rekisteröintihakemuksessa mainittuihin tavaroihin tai palveluihin.
- 72 Lisäksi direktiivin 13 artiklassa säädetään, että ”jos tavaramerkin rekisteröinnin esteet — — koskevat vain joitakin tavaroita tai palveluja, joita varten tavaramerkkiä on haettu — — , rekisteröinnin epääminen — — koskee vain näitä tavaroita tai palveluja”.
- 73 Tästä seuraa, että kun tavaramerkin rekisteröintiä on haettu erilaisia tavaroita tai palveluja varten, toimivaltaisen viranomaisen on tarkistettava kaikkien näiden tavaroiden tai palvelujen osalta, että tavaramerkki ei kuulu ainoankaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen soveltamisalaan, ja kyseinen viranomainen voi tällöin päätyä erilaisiin johtopäätöksiin tarkastelluista tavaroista tai palveluista riippuen.
- 74 Toimivaltainen viranomainen ei voi näin ollen tehdä päätelmää, jonka mukaan tavaramerkiltä ei puutu erottamiskyky tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta, pelkästään sillä perusteella, että kyseinen tavaramerkki kuvailee muiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, vaikka tavaramerkin rekisteröintiä haetaankin kaikkia näitä tavaroita tai palveluja varten.

- 75 Kysymyksen toisen osan osalta on todettava, että kuten tämän tuomion 34 kohdassa on esitetty, tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava suhteessa tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka muodostuu kyseisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, mieltää tavaramerkin.
- 76 Tästä seuraa, että jos toimivaltainen viranomainen havaitsee tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tutkimisen jälkeen ja otettuaan huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet, että tiettyjen tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen keskivertokuluttaja katsoo tavaramerkiltä puuttuvan erottamiskyvyn näiden tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseisen viranomaisen on direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla evättävä tavaramerkin rekisteröinti näitä tavaroita tai palveluja varten.
- 77 On sitä vastoin merkityksetöntä, että muiden tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen keskivertokuluttaja mieltää tämän saman tavaramerkin näiden muiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien osalta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailevaksi.
- 78 Direktiivin 3 artiklasta tai sen mistään muustakaan säännöksestä ei nimittäin seuraa, että tavaramerkin kuvailevuus tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta on este kyseisen tavaramerkin rekisteröinnille muita tavaroita tai palveluja varten. Kuten direktiivin seitsemännessä perustelukappaleessa on kuitenkin esitetty, perusteet tavaramerkin rekisteröinnin epäämiselle on lueteltu tyhjentävästi.
- 79 Kuudenteen kysymykseen on siis vastattava, että direktiivin 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkillä, joka kyseisen säännöksen c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia,

mutta joka ei kuvaile muiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ei voida katsoa väistämättä olevan kyseisen säännöksen b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä näiden muiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

Se seikka, että tavaramerkki direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvailee tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on merkityksetön arvioitaessa sitä, onko samalla tavaramerkillä kyseisen kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky muiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

## Viides kysymys

80 Ensiksi on todettava, että direktiivin 2 artiklan tarkoituksena on määritellä ne merkkityypit, jotka voivat olla tavaramerkkinä (asia C-273/00, Sieckmann, tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. I-11737, 43 kohta), riippumatta siitä, mitä ovat ne tavarat tai palvelut, joita varten suojaa on voitu pyytää (ks. vastaavasti em. asia Sieckmann, tuomion 43–55 kohta; em. asia Libertel, tuomion 22–42 kohta ja asia C-283/01, Shield Mark, tuomio 27.11.2003, Kok. 2003, s. I-14313, 34–41 kohta). Kyseisessä säännöksessä säädetään muun muassa, että tavaramerkkinä voivat olla ”sanat” ja ”kirjaimet”, jos niillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

81 Kyseinen säännös huomioon ottaen ei ole mitään syytä katsoa, että sanan ”Postkantoor” kaltainen sana ei kykene tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta täyttämään tavaramerkin keskeistä tehtävää eli sitä, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin

perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tavarain tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. erityisesti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta; em. asia Merz & Krell, tuomion 22 kohta ja em. asia Libertel, tuomion 62 kohta). Direktiivin 2 artiklan tulkinnasta ei siis ole hyötyä oikeusriidan ratkaisun kannalta.

- 82 Viidennen kysymyksen sanamuodosta kuitenkin ilmenee, että kansallinen tuomioistuin haluaa todellisuudessa tietää, kuuluuko tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haetaan tiettyjä tavaroita tai palveluja varten, jonkin rekisteröinnin esteen soveltamisalaan. Niinpä kysymys on ymmärrettävä siten, että kansallinen tuomioistuin pyytää tulkitsemaan direktiivin 3 artiklan 1 kohtaa.
- 83 Toiseksi, kuten tämän tuomion 15 kohdasta ilmenee, Benelux-tavaramerkkivirasto on pääasiassa nojautunut siihen, että ”merkki Postkantoor on yksinomaan kuvaileva [kyseisten] tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka liittyvät postitointiin”, päätellen tästä, että tavaramerkki Postkantoor ei ole erottamiskykyinen.
- 84 Se, että kansallinen tuomioistuin pohtii puuttuuko tavaramerkiltä Postkantoor mahdollisesti erottamiskyky, johtuu siten toteamuksesta, jonka mukaan kyseinen tavaramerkki kuvailee kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia, sillä se muodostuu yksinomaan osista, jotka itse kuvailevat kyseisiä ominaisuuksia.
- 85 Kuten tämän tuomion 67 kohdassa on korostettu, vaikka jokainen direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa mainittu rekisteröintieste on itsenäinen verrattuna muihin rekisteröintiesteisiin ja vaikka jokaista niistä on tarkasteltava erikseen, kyseisen säännöksen b, c ja d alakohdassa säädettyjen esteiden soveltamisalat ovat ilmeisellä tavalla osittain päällekkäisiä.



- 86 Varsinkin sellaiselta sanamerkiltä, joka direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tämän takia väistämättä kyseisen säännöksen b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta. Tavaramerkiltä voi kuitenkin puuttua erottamiskyky tavaroiden tai palvelujen osalta muidenkin syiden kuin tavaramerkin mahdollisen kuvailevuuden takia.
- 87 Jotta kansalliselle tuomioistuimelle voidaan antaa hyödyllinen vastaus, on näin ollen syytä tulkita, että viidennellä kysymyksellään, jota on käsiteltävä viidenneksi, kyseinen tuomioistuin haluaa ennen kaikkea tietää, onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tulkittava siten, että tavaramerkkiä, joka koostuu sanasta, joka puolestaan muodostuu osista, jotka kaikki kuvailevat niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, voidaan itseään pitää sellaisena, että se ei kuvaile näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ja jos tämä pitää paikkansa, missä olosuhteissa asia on näin. Tätä varten kansallinen tuomioistuin kysyy, onko sillä merkitystä, onko sanalla synonyymejä tai ovatko ne tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet, joita sana kuvailee, kaupallisesti olennaisia vai toissijaisempia ominaisuuksia.

*Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset*

- 88 KPN väittää, että kun niiltä osilta, joista tavaramerkki muodostuu, puuttuu kokonaan erottamiskyky niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joita varten rekisteröintiä on haettu, myös tavaramerkiltä puuttuu useimmiten erottamiskyky. Jos sitä vastoin osilta, joista tavaramerkki muodostuu, ei täysin puutu erottamiskyky, vaan ne vain tuovat mieleen kyseiset tavarat tai palvelut, jolloin niitä voidaan teoriassa käyttää elinkeinotoiminnassa kyseisten tavaroiden tai palvelujen joidenkin ominaisuuksien tuomiseksi mieleen, tavaramerkki saattaa kuitenkin olla erottamiskykyinen edellä mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta.

- 89 Benelux-tavaramerkkiviraston mukaan jokaisen tavaramerkin — riippumatta siitä, muodostuuko se osista vai ei — on täytettävä direktiivin 2 artiklassa ja 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa asetetut kriteerit. Uusi yhdistelmä sanoista, joilta kaikilta puuttuu erottamiskyky, ei ole erottamiskykyinen pelkästään sen takia, että se on uusi.
- 90 Benelux-tavaramerkkivirasto väittää, että useimmiten kysymys on siitä, voiko sellaisten sanojen yhdistelmä, jotka kaikki yksinomaan kuvailevat kyseisten tavaroiden ominaisuuksia, ylittää kuitenkin riittävään erottamiskykyyn, jolloin kyseisten sanojen yhdistelmästä muodostuva tavaramerkki ei itse ole direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvaileva. Jos yhdistelmä on pelkästään kahden vailla erottamiskykyä olevan mutta kuitenkin kuvailevan osan summa, tätä yhdistelmää — vaikka se onkin suppeasti ajateltuna uusi — ei useimmiten katsota erottamiskykyiseksi.
- 91 Lopuksi se seikka, että kuvailevaksi katsotulla tavaramerkillä on synonyymejä, ei ole ratkaiseva kriteeri tällaisen tavaramerkin pätevyuden kannalta.
- 92 Komission mukaan tavaramerkiltä, joka koostuu osista, joilta kaikilta puuttuu täysin erottamiskyky hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen osalta, puuttuu itseltäänkin pääsääntöisesti erottamiskyky, paitsi jos tavaramerkki on vakiintunut käytössä, elleivät muut olosuhteet, kuten näiden osien yhdistelmän muuttaminen graafisesti tai semanttisesti, luo tavaramerkille lisäominaisuutta, jonka johdosta tavaramerkki kokonaisuutena tulee kelpoiseksi erottamaan tietyn yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tällaisen arvioinnin on kuitenkin aina perustuttava kunkin yksittäistapauksen konkreettisiin olosuhteisiin.

*Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 93 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvia tavaramerkkejä ei saa rekisteröidä, 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.
- 94 Kuten tämän tuomion 68 kohdassa on korostettu, direktiivin 3 artiklassa lueteltuja rekisteröintiä estäviä tulkittaessa on otettava huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin rekisteröintiä estävän taustalla.
- 95 Tämän tuomion 54 ja 55 kohdasta ilmenee, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tällaisia merkkejä tai ilmauksia sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi.
- 96 Jotta sellaisesta sanasta muodostuvaa tavaramerkkiä, joka syntyy eri osien yhdistämisestä — kuten pääasiassa kyseessä oleva tavaramerkki — voitaisiin pitää direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvailevana, ei riitä, että kunkin näistä osista todetaan olevan mahdollisesti kuvaileva. Kuvailevuus on todettava sanan itsensä osalta.
- 97 Ei ole sitä paitsi tarpeen, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä tai ilmauksia todellisuudessa

käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana sellaisten tavaroiden tai palvelujen kuvailemiseen, joita varten rekisteröintiä on haettu, tai näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksien kuvailemiseen. Kuten jo tämän säännöksen sanamuodosta ilmenee, riittävä on, että näitä merkkejä ja ilmauksia voidaan käyttää tällä tavoin. Sanamerkkiin on siis sovellettava tässä säännöksessä tarkoitettua rekisteröinnin estettä, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palvelujen ominaisuuden (ks. vastaavasti yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) samansisältöisten 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännösten osalta asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12447, 32 kohta).

- 98 Pelkkä sellaisten osien yhdistelmä, joista kukin kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, on kyseisten ominaisuuksien osalta pääsääntöisesti itsekkin kuvaileva direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla. Pelkkä tällaisten osien liittäminen toisiinsa tekemättä niihin mitään tavanomaisesta poikkeavaa muutosta, kuten lauseopillista tai semanttista muutosta, voi nimittäin saada aikaan ainoastaan tavaramerkin, joka muodostuu yksinomaan merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää kuvailemaan näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.
- 99 Tällainen yhdistelmä voi kuitenkin olla olematta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvaileva, jos se luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana edellä mainittujen osien pelkän yhdistelmän synnyttämästä vaikutelmasta. Kun kyseessä on sanamerkki, joka on tarkoitettu yhtä lailla kuultavaksi kuin luettavaksi, tällaisen edellytyksen on täytyttävä tavaramerkin samanaikaisesti tuottaman auditiivisen ja visuaalisen vaikutelman osalta.
- 100 Tavaramerkki, joka koostuu sanasta, joka puolestaan muodostuu osista, jotka kaikki kuvailevat niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuvailee siten direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla itsekkin näitä ominaisuuksia, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä sanan ja toisaalta niiden osien, joista

kyseinen sana muodostuu, pelkän summan välillä, mikä edellyttää joko sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen sana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen sanan muodostavien osien pelkästä yhdistelmästä, jolloin sana on enemmän kuin kyseisten osien summa, tai sitten sitä, että kyseinen sana on otettu yleiseen kielenkäyttöön ja saanut siellä oman merkityksensä, jolloin se on vastedes itsenäinen suhteessa niihin osiin, joista se muodostuu. Viimeksi mainitussa tapauksessa on puolestaan tarkistettava, että sana, joka on saanut oman merkityksensä, ei itse ole tässä säännöksessä tarkoitettulla tavalla kuvaileva.

101 Arvioitaessa sitä, kuuluuko tällainen tavaramerkki direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen soveltamisalaan, on tämän tuomion 57 kohdassa esitetystä syystä lisäksi merkityksetöntä, onko olemassa synonyymejä, joilla voidaan kuvailla näitä rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen samoja ominaisuuksia.

102 On myös merkityksetöntä, ovatko tavaroiden tai palvelujen kuvailtavissa olevat ominaisuudet kaupallisesti olennaisia vai toissijaisempia ominaisuuksia. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodossa ei nimittäin erotella ominaisuuksia, joita merkit ja merkinnät, joista tavaramerkki muodostuu, voivat osoittaa. Kun nimittäin otetaan huomioon kyseisen säännöksen tausta-ajatuksena oleva yleinen etu, jokaisen yrityksen on voitava vapaasti käyttää näitä merkkejä tai merkintöjä kuvaamaan omien tavaroidensa mitä hyvänsä ominaisuutta kyseisen ominaisuuden kaupallisesta merkityksestä riippumatta.

103 Tämän tuomion 59 ja 60 kohdassa on jo vastattu kysymykseen Benelux-tavaramerkkilain 13 §:n C osan ensimmäisen momentin kaltaisen kansallisen säännöksen merkityksestä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan tulkintaan.

104 Viidenteen kysymykseen on siis vastattava, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkki, joka koostuu sanasta, joka

puolestaan muodostuu osista, jotka kaikki kuvailevat niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, itsekin kuvailee näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia kyseisessä säännöksessä tarkoitettulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä sanan ja toisaalta niiden osien pelkän summan välillä, joista kyseinen sana muodostuu, mikä edellyttää joko sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen sana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen sanan muodostavien osien pelkästä yhdistelmästä, jolloin sana on enemmän kuin kyseisten osien summa, tai sitten sitä, että kyseinen sana on otettu yleiseen kielenkäyttöön ja saanut siellä oman merkityksensä, jolloin se on vastedes itsenäinen suhteessa niihin osiin, joista se muodostuu. Viimeksi mainitussa tapauksessa on puolestaan tarkistettava, että sana, joka on saanut oman merkityksensä, ei itse ole tässä säännöksessä tarkoitettulla tavalla kuvaileva.

Arvioitaessa sitä, kuuluuko tällainen tavaramerkki direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen soveltamisalaan, on merkityksentöntä, onko olemassa synonyymejä, joilla voidaan osoittaa näitä tavaroiden tai palvelujen samoja ominaisuuksia, tai ovatko tavaroiden tai palvelujen kuvailtavissa olevat ominaisuudet kaupallisesti olennaisia vai toissijaisempia ominaisuuksia.

## Kahdeksas kysymys

- 105 Kahdeksannella kysymyksellään, jota on syytä käsitellä kuudenneksi, kansallinen tuomioistuin haluaa ennen kaikkea tietää, onko direktiivin tai Pariisin yleis-sopimuksen vastaista se, että viranomainen, jolla on toimivalta rekisteröidä tavaramerkkejä, rekisteröi tavaramerkin tiettyjä tavaroita tai palveluja varten sillä edellytyksellä, että niillä ei ole määrättyä ominaisuutta.

- 106 Kansallinen tuomioistuin täsmentää tältä osin, että kysymyksellä pyritään saamaan selville, voitaisiinko tavaramerkki Postkantoor rekisteröidä esimerkiksi suorapostituskampanjoiden toteuttamista ja frankeerausmerkkien liikkeelle laskeamista varten ”siltä osin kuin ne eivät liity postitoimistoon”.

*Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset*

- 107 KPN väittää, että tätä kysymystä ei ole säännelty direktiivissä, joten se ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan. KPN vetoaa toissijaisesti siihen, että tällaiset rajoitukset ovat hyväksyttävissä ja että hakemusta tehtäessä on mahdollista hyväksyä tai jopa edellyttää tällaisia rajauksia.
- 108 Benelux-tavaramerkkivirasto vetoaa siihen, että vaikka direktiivin mukaan menettelykysymykset kuuluvat jäsenvaltioille, tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa näissä valtioissa pääsääntöisesti samat. Näihin edellytyksiin kuuluu velvollisuus siihen, että rekisteröinti tehdään kansainvälisesti hyväksytyjen normien ja erityisesti Nizzan sopimuksessa määrätyn luokituksen mukaisesti.
- 109 Nizzan sopimuksen määräyksissä ei kuitenkaan oikeuteta sitä, että rekisteröidään sellaisen määrätyn ominaisuuden puuttuminen, jota ei voida objektiivisesti määrittää tietyn tavara- tai palveluluettelon alaryhmäksi.
- 110 Komissio vetoaa ensiksi siihen, että yhteisöjen tuomioistuin ei ole toimivaltainen lausumaan kansallisen säännöksen yhteensoveltuvuudesta Pariisin yleissopimuksen kanssa. Toiseksi, komissio väittää asetukseen N:o 40/94 nojautuen, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaista ei ole se, että niiden

tavaramerkkien rekisteröinti, jotka kuvailevat tiettyjä tavaroita tai palveluita, evätään joidenkin rekisteröintihakemuksessa lueteltujen tavaroiden tai palvelujen osalta, mikä on käytäntö, jota myös sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavamerkit ja mallit) (SMHV) noudattaa.

*Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 111 On todettava, että tavarat ja palvelut on jaettu Nizzan sopimuksessa luokkiin tavaramerkkien rekisteröinnin helpottamiseksi. Kuhunkin luokkaan on koottu erilaisia tavaroita tai erilaisia palveluja.
- 112 Vaikka yritys voi pyytää tavaramerkin rekisteröintiä kaikkien tällaisen luokan kattamien tavaroiden tai palvelujen osalta, sitä ei missään direktiivin säännöksessä kielletä hakemasta tätä rekisteröintiä ainoastaan joidenkin tällaisten tavaroiden tai palvelujen osalta.
- 113 Kun lisäksi tavaramerkin rekisteröintiä haetaan Nizzan sopimukseen kuuluvan koko luokan osalta, toimivaltainen viranomainen voi direktiivin 13 artiklan nojalla rekisteröidä tavaramerkin ainoastaan tiettyjä kyseiseen luokkaan kuuluvia tavaroita tai palveluja varten, jos tavaramerkiltä esimerkiksi puuttuu erottamiskyky muiden hakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta.
- 114 Sen sijaan ei voida hyväksyä sitä, että kun rekisteröintiä haetaan tiettyjä tavaroita tai palveluja varten, toimivaltainen viranomainen voisi rekisteröidä tavaramerkin ainoastaan siltä osin kuin kyseisillä tavaroilla tai palveluilla ei ole määrättyä ominaisuutta.



- 115 Tällainen käytäntö olisi omiaan aiheuttamaan oikeudellista epävarmuutta tavaramerkin suojan ulottuvuuden osalta. Ulkopuoliset — erityisesti kilpailijat — eivät olisi pääsääntöisesti tietoisia siitä, että tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta tavaramerkin antama suoja ei ulotu niihin tavaroihin tai palveluihin, joilla on määrätty ominaisuus, ja nämä ulkopuoliset saattaisivat siten joutua luopumaan heidän omien tavaroidensa kuvailemisessa sellaisten merkkiä tai merkintöjen käyttämisestä, joista tavaramerkki muodostuu ja jotka kuvailevat tätä ominaisuutta.
- 116 Koska tällainen käytäntö on direktiivin vastaista, ei ole tarpeen tutkia Pariisin yleissopimuksen tulkitsemista koskevaa pyyntöä.
- 117 Kahdeksanteen kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin vastaista on se, että viranomaisen, jolla on toimivalta rekisteröidä tavaramerkkejä, rekisteröidä tavaramerkin tiettyjä tavaroita tai palveluja varten sillä edellytyksellä, että niillä ei ole määrättyä ominaisuutta.

### Seitsemäs kysymys

- 118 Seitsemännellä kysymyksellään, jota on syytä käsitellä viimeiseksi, kansallinen tuomioistuimien haluaa tietää, onko viranomaisen, jolla on toimivalta rekisteröidä tavaramerkkejä, noudattama sellainen käytäntö direktiivin 3 artiklan vastaista, jolla pyritään epäämään yksinomaan niiden tavaramerkkien rekisteröintiä, joita selvästikään ei voida hyväksyä.

*Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset*

119 KPN toteaa, että koska direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetään, että tavaramerkkien rekisteröinti voidaan evätä tai ne voidaan julistaa mitättömiksi rekisteröinnin jälkeen, direktiivissä nimenomaisesti sallitaan jäsenvaltioiden rekisteröivän tavaramerkkejä, jotka voidaan sittemmin julistaa mitättömiksi. Tästä seuraa, että jäsenvaltiot voivat vapaasti määrätä, että rekisteröintivaiheessa evätään vain sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti, joita ”selvästikään ei voida hyväksyä”. Jäsenvaltiot voivat myös vapaasti määrittää tavaramerkit, jotka on katsottava sellaisiksi, että niitä ”selvästikään ei voida hyväksyä”, ja ne, joita ei voida katsoa tällaisiksi. Tämän kriteerin arviointi voisi johtaa tavaramerkin rekisteröintiin, vaikka on perusteltu epäily siitä, onko kyseisellä tavaramerkillä riittävä erottamiskyky. Rekisteröityä tavaramerkkiä koskevan mitättömyyskanteen osalta direktiivin 1, 2 ja 3 artiklassa esitetyt kriteerit on sitä vastoin sovellettava suppeasti.

120 Benelux-tavaramerkkivirasto ja komissio sitä vastoin katsovat, että direktiivin voimaantulon jälkeen Benelux-maat eivät voi enää nojautua Benelux-tavaramerkkilakia koskeviin kyseisten maiden hallitusten yhteisiin kommentaareihin tai Benelux-tuomioistuimen aikaisempaan oikeuskäytäntöön, joka on direktiivin takia menettänyt merkityksensä, vaan niiden on nojauduttava direktiivin 3 artiklan sanamuotoon, päämäärään ja ulottuvuuteen. Tässä säännöksessä ei kuitenkaan millään tavalla erotella hakemuksia, ”joita ei voida hyväksyä”, ja niitä hakemuksia, joita ”selvästikään ei voida hyväksyä”.

*Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta*

121 Benelux-tavaramerkkilain muuttamista koskevan pöytäkirjan perusteluosan I kohdan 6 alakohdan viimeisestä kappaleesta ilmenee, että ”Benelux-tavaramerkkiviraston tutkintatavan — — on oltava varovainen ja pidättyväinen tapa,

jossa otetaan huomioon kaikki elinkeinoelämän edut ja jossa pyritään siihen, että sellaisia rekisteröintihakemuksia, joita ei selvästikään voida hyväksyä, korjataan sisällön osalta tai että tällaisten hakemusten rekisteröinti evätään” ja että ”tutkinta on suoritettava Benelux-maissa ja erityisesti Benelux-tuomioistuimessa luodun oikeuskäytännön rajoissa”.

- 122 Tältä osin on todettava, että vaikka direktiivin kolmannessa perustelukappaleessa säädetään, että tällä hetkellä ei vaikuta tarpeelliselta lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä täydellisesti, direktiivin seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat ja että tämän vuoksi perusteet tavaramerkin rekisteröinnin epäämiselle on lueteltu direktiivissä tyhjentävästi.
- 123 Lisäksi direktiivin järjestelmä perustuu rekisteröintiä edeltävään tarkastukseen, vaikka direktiivissä on säädetty myös jälkikäteisestä tarkastuksesta. Erityisesti direktiivin 3 artiklassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden tutkinnan, joka tapahtuu rekisteröintiä haettaessa, on oltava perusteellista ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti (ks. vastaavasti em. asia Libertel, tuomion 59 kohta).
- 124 Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on näin ollen evättävä kaikkien sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti, jotka kuuluvat jonkun direktiivissä — erityisesti sen 3 artiklassa — säädetyn rekisteröinnin esteen soveltamisalaan.
- 125 Direktiivin 3 artiklassa ei kuitenkaan millään tavalla eroteta tavaramerkkejä, joita ei voida rekisteröidä, niistä tavaramerkeistä, joita ei ”selvästikään” voida rekisteröidä. Toimivaltainen viranomainen ei näin ollen voi rekisteröidä kyseisessä artiklassa säädetyn rekisteröinnin esteen soveltamisalaan kuuluvia tavaramerkkejä nojautuen siihen, että kyseiset tavaramerkit eivät ole sellaisia, että niitä ”selvästikään ei voida hyväksyä”.

- 126 Seitsemänteen kysymykseen on siis vastattava, että viranomaisen, jolla on toimivalta rekisteröidä tavaramerkkejä, noudattama sellainen käytäntö on direktiivin 3 artiklan vastaista, jolla pyritään epäämään yksinomaan niiden tavaramerkkien rekisteröinti, joita ”selvästikään ei voida hyväksyä”.

## Oikeudenkäyntikulut

- 127 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneelle komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

## YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto)

on ratkaissut *Gerechthof te 's-Gravenhagen* 3.6.1999 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

- 1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY

3 artiklaa on tulkittava siten, että viranomaisen, jolla on toimivalta rekisteröidä tavaramerkkejä, on otettava huomioon paitsi tavaramerkki sellaisena kuin se on esitetty rekisteröitäväksi, myös kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet.

Tällaisen viranomaisen on otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet ennen kuin se tekee lopullisen päätöksen tavaramerkin rekisteröintihakemuksen johdosta. Tuomioistuimen, jossa on nostettu kanne tavaramerkin rekisteröintihakemusta koskevan päätöksen johdosta, on myös otettava huomioon kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet toimivaltansa rajoissa, sellaisina kuin ne on määritetty sovellettavassa kansallisessa säännöstössä.

- 2) Sillä seikalla, että tavaramerkki on rekisteröity jäsenvaltiossa tiettyjä tavaroita tai palveluja varten, ei ole lainkaan merkitystä sen tutkinnan kannalta, jonka toisessa jäsenvaltiossa oleva tavaramerkkien rekisteröintiasioissa toimivaltainen viranomainen suorittaa sellaisen rekisteröintihakemuksen osalta, jolla haetaan samankaltaista tavaramerkkiä sellaisia tavaroita tai palveluja varten, jotka ovat samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten ensiksi mainittu tavaramerkki on rekisteröity.
- 3) Direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaista on rekisteröidä tavaramerkki, joka muodostuu yksinomaan merkeistä tai merkinnöistä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja asia on näin huolimatta siitä, että on olemassa tavanomaisempia merkkejä tai merkintöjä näiden samojen ominaisuuksien osoittamiseksi, ja riippumatta niiden kilpailijoiden määrästä, joiden edun mukaista voi olla käyttää merkkejä tai merkintöjä, joista tavaramerkki muodostuu.

Kun sovellettavassa kansallisessa lainsäädännössä säädetään, että kun toimivaltainen viranomainen sellaisella alueella, jolla on rinnakkain useita

virallisesti tunnustettuja kieliä, rekisteröi sanamerkin, joka on ilmaistu yhdellä näistä kielistä, rekisteröinnin johdosta saatava yksinoikeus koskee lain mukaan myös käännöksiä näille muille kielille, kyseisen viranomaisen on tarkistettava kunkin tällaisen käännöksen osalta, että se ei muodostu yksinomaan merkeistä tai merkinnöistä, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia.

- 4) Direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkillä, joka kyseisen säännöksen c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvailee tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, mutta joka ei kuvaile muiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, ei voida katsoa väistämättä olevan kyseisen säännöksen b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä näiden muiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

Se seikka, että tavaramerkki direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvailee tiettyjen tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, on merkityksetön arvioitaessa sitä, onko samalla tavaramerkillä kyseisen kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky muiden tavaroiden tai palvelujen osalta.

- 5) Direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on tulkittava siten, että tavaramerkki, joka koostuu sanasta, joka puolestaan muodostuu osista, jotka kaikki kuvailevat niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuvailee itsekin näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia kyseisessä säännöksessä tarkoitettulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero yhtäältä sanan ja toisaalta niiden osien pelkän summan välillä, joista kyseinen sana muodostuu, mikä edellyttää joko sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, kyseinen sana luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy kyseisen sanan muodostavien osien pelkästä yhdistelmästä, jolloin sana on enemmän kuin kyseisten osien summa, tai sitten sitä, että kyseinen sana on otettu yleisen kielenkäyttöön ja saanut siellä oman merkityksensä, jolloin se on vastedes itsenäinen suhteessa niihin osiin, joista se muodostuu. Viimeksi mainitussa tapauksessa on puolestaan tarkistettava, että sana, joka on saanut oman

merkityksensä, ei itse ole direktiivin 89/104/ETY tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla kuvaileva.

Arvioitaessa sitä, kuuluuko tällainen tavaramerkki direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn rekisteröinnin esteen soveltamisalaan, on merkityksetöntä, onko olemassa synonyymejä, joilla voidaan osoittaa näitä rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen samoja ominaisuuksia, tai ovatko tavaroiden tai palvelujen kuvailtavissa olevat ominaisuudet kaupallisesti olennaisia vai toissijaisempia ominaisuuksia.

- 6) Direktiivin 89/104/ETY vastaista on se, että viranomainen, jolla on toimivalta rekisteröidä tavaramerkkejä, rekisteröi tavaramerkin tiettyjä tavaroita tai palveluja varten sillä edellytyksellä, että niillä ei ole määrättyä ominaisuutta.
- 7) Viranomaisen, jolla on toimivalta rekisteröidä tavaramerkkejä, noudattama sellainen käytäntö on direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan vastaista, jolla pyritään epäämään yksinomaan niiden tavaramerkkien rekisteröinti, joita ”selvästikään ei voida hyväksyä”.

Skouris

Gulmann

Cunha Rodrigues

Schintgen

Macken

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä helmikuuta 2004.

R. Grass

V. Skouris

kirjaaja

presidentti