

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

15 päivänä tammikuuta 2004¹

I Johdanto

1. Esillä olevalla ennakkoratkaisukysymyksellä esitetään yleisten sukunimien erottamiskykyä immateriaalioikeuksien alalla koskeva kysymys.

Brittiläisen tavaramerkkiviraston harjoittaman käytännön mukaan Lontoon puhelinluettelossa useaan kertaan esiintyviä tavallisia sukunimiä ei rekisteröidä tavaramerkeiksi aina kun kyseisten tavaroiden tai palveluiden markkinoilla on paljon toimijoita.

Tavaramerkkidirektiivissä² tai yhdessäkään yleisessä periaatteessa ei edellytetä, että sukunimiä olisi kohdeltava eri tavalla kuin muun tyyppisiä merkkejä. Sukunimien konkreettista erottamiskykyä on arvioitava niiden tuotteiden kannalta, joita varten se on tarkoitettu, ja viitekuluttajan saaman käsityksen kannalta. Tästä huolimatta on kuitenkin todettava, että kyseinen kuluttaja on

tottunut siihen, että etenkin siinä tapauksessa, kun on kyse tiettyjen ammatinharjoittajien suorittamista palveluista, sukunimeä käytetään osoittamaan palvelun alkuperää. Sukunimi, joka on tällä toimialalla hyvin yleinen, voi olla tavaramerkiksi kelpaamaton tarpeellisen erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

1. *Yhteisön lainsäädäntö: tavaramerkkidirektiivi*

2. Direktiivin 2 artiklan mukaan tavaramerkin voi muodostaa "mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos

¹ — Alkuperäinen kieli: espanja.

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

sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”.

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

3. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

— —

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

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

— — ”

a) merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

4. Direktiivissä hyväksytään 1 kohdan b, c tai d alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien rekisteröinti, jos sillä käytännössä voidaan yksilöidä tavaroiden tai palveluiden alkuperä. Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

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;

”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 6 artiklan, jonka otsikko on "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset", 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

6. Direktiivin edellä mainitut säännökset vastaavat lähes kokonaan yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 4 artiklaa, 7 artiklan 1 ja 3 kohtaa ja 12 artiklan 1 kohtaa.³

"Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

2. Kansallinen lainsäädäntö

a) omaa nimeään tai osoitettaan,

7. Tavaramerkkidirektiivi saatettiin osaksi kansallista oikeusjärjestystä Trade Marks Act 1994 -nimisellä lailla (tavaramerkkilaki), jolla korvattiin vuodesta 1938 asti voimassa ollut laki.

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,

8. Tavaramerkkirekisterin johtaja (Registrar of Trade Marks) julkaisi toukokuussa 2000 hallinnollisen soveltamisohjeen, jolla ilmoitettiin tavaramerkkirekisterin käytännön muuttumisesta (Practice Amendment Circular nro 6/00; jäljempänä PAC 6/00) siltä osin kuin on kyse etu- ja sukunimien rekisteröimisestä tavaramerkkeinä.

c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaroiden tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,

3 — Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetusta (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), jota on muutettu Uruguayan kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi 22 päivänä joulukuuta 1994 annettulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83; jäljempänä asetusta).

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen."

9. Tästä hallinnollisesta soveltamisohjeesta on korostettava seuraavia kohtia:

pidä sukunimeä (yleisenä), ellei nimi esiinny 200 kertaa Lontoon puhelinluettelossa tai muussa asian kannalta soveliaassa puhelinluettelossa.”

”5. Arvioitaessa sukunimen kykyä erottaa tietyn yrityksen tavarat tai palvelut rekisteriviranomainen ottaa huomioon seuraavat seikat:

- a. sukunimen yleisyys,
- b. niiden yritysten lukumäärä, jotka toimivat alalla ja joista hakemuksessa yksilöityjen tavaroiden tai palvelujen voidaan katsoa olevan peräisin.

10. Hallinnollisessa soveltamisohjeessa esitettyjen kahden arviointiperusteen taustalla oleva ajatus on, että mitä vähemmän toimijoita tietyillä markkinoilla toimii, sitä todennäköisempää on, että keskivertokuluttaja pitää sukunimeä, vaikka se olisikin yleinen, merkkinä, jonka avulla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa. PAC 6/00:ssa mainitaan esimerkkinä maatalouskemikaalien tuottajat ja lentoliikennepalvelujen tarjoajat.⁴

6. Tässä tarkoitettua lukumäärää arvioidessa yrityksiin kuuluvat tavaroiden valmistajat, suunnittelijat ja erikoistuneet vähittäiskauppiat sekä palvelujen tarjoajat.

7. Rekisteriviranomainen ottaa edelleen huomioon Lontoon puhelinluettelon arvioidessaan sukunimen yleisyyttä. Koska puhelimen käyttäjien lukumäärä kasvaa jatkuvasti, nykyisin on mahdollista, että nimi, joka esiintyy huomattavan monta kertaa Lontoon puhelinluettelossa, on kuitenkin varsin harvinainen. Näin ollen rekisteriviranomainen ei

11. Myös päinvastoin silloin kun markkinoilla toimivia toimijoita on hyvin paljon, yleisön on vaikeampaa tunnistaa yleisen sukunimen avulla tietty alkuperäyritys. Esimerkkinä hallinnollisessa soveltamisohjeessa mainitaan tekstiilien ja ruokien ja juomien valmistajat sekä asianajotoimistot.⁵

⁴ — PAC 6/00, 8 kohta.

⁵ — Ibid., 9 kohta.

III Pääasian tosiseikat

12. Nichols plc (jäljempänä Nichols) on yhtiö, jolla on kotipaikka Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Se jätti 8.8.2000 United Kingdom Trade Marks Registryyn (Yhdistyneen kuningaskunnan tavaramerkkivirasto) hakemuksen "Nichols"-sanamerkin rekisteröimiseksi Nizzan sopimuksen⁶ luokkiin 29, 30 ja 32 kuuluvia tavaroita varten. Kyseessä ovat automaattiset myyntilaitteet ja tuotteet, joita niiden avulla yleensä myydään, lähinnä ruoat ja juomat. Yritys ei viitannut käytön kautta saatuun erottamiskykyyn.

13. Tavaramerkkivirasto hyväksyi hakemuksen 11.5.2001 tekemällään päätöksellä siltä osin kuin on kyse automaattisista myyntilaitteista, mutta hylkäsi sen muilta osin.

6 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

Luokka 9

Myyntiautomaatit; sähkökäyttöiset automaattilaitteet ja kolikkokäyttöiset automaattilaitteet ruokia ja juomia varten; osat ja lisävarusteet kaikkia edellä mainittuja tavaroita varten.

Luokka 29

Maito ja maitojauheet; maidosta, maitosekoitteista, rasvoista, tärkkelyksestä ja sokereista tehdyt valmisteet, joita käytetään juomien valmistuksessa; maitopohjaiset kastikkeet; jogurtit ja jogurttijuomat; jälkiruoat; hedelmä- ja vihanneksimehuista tehdyt maustetut uutteet.

Luokka 30

Kahvi, tee, kaakao, suklaajuoma; kahviesanssi, kahviuutteet, kahvi- ja sikurisekoitukset; kaikki kahvinkorvikkeet; sokeri, konditoriatuotteet, jäädyykkeet, kakut ja pakasteet; jälkiruoka-kastikkeet ja valmisteet jälkiruokia varten, juomat.

Luokka 32

Alkoholittomat juomat ja valmisteet tällaisten juomien valmistusta varten; liemet ja tiivisteet alkoholittomien juomien valmistusta varten; hedelmän makuiset virvoitusjuomat; mehujuut.

Luokka 42

Ravintola-, kahvila- ja catering-palvelut.

Perusteluina tavaramerkkivirasto esitti PAC 6/00:ssa⁷ olevat seuraavat kaksi arviointiperustetta:

Ensimmäiseksi, sukunimi "Nichols" ja sen äänteelliset vastikkeet, kuten "Nicholls" tai sen yksikkömuoto "Nichol", ovat yleisiä sukunimiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja ne esiintyvät Lontoon puhelinluettelossa 483 kertaa.

Toiseksi ruoka- ja juomatuotteiden markkinat, joita luokat 29, 30 ja 32, joihin rekisteröimistä haettiin, koskevat, koostuvat suuresta määrästä toimijoita, joista kuluttajan on vaikeaa havaita alkuperäyrittäjä yleisen sukunimen avulla.

Siltä osin kuin on kyse (luokkaan 9 kuuluvista) automaattisista myyntilaitteista, tavaramerkkivirasto myönsi, että kyseessä on varsin erikoistunut toimiala, jolla toimii vähemmän yrityksiä.

14. Nichols nosti 14.2.2002 päivätyllä kannekirjelmällä tästä päätöksestä kanteen, joka Trade Marks Actin 76 §:n 3 momentin mukaisesti toimitettiin High Court of Justice (England and Wales), Chancery Divisioniin (muun muassa immateriaalioikeuksien alalla

7 — Ks. edellä 6 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

toimivaltainen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin).

15. Välipäätöksessään ennakkoratkaisupyyntön esittänyt tuomari Robin Jacob selittää ensin, minkälainen käytäntö brittiläisellä tavaramerkkivirastolla on ollut yleisten sukunimien rekisteröimisessä tavaramerkkinä, ja lisää tämän jälkeen, että varsinainen kysymys on se, pitääkö katsoa, että varsin yleiseltä sukunimeltä puuttuu ”erottamiskyky”, jos se ei käytössä ole tullut erottamiskykyiseksi.

Tuomarin mukaan yleiseen sukunimeen liittyvä ongelma on siinä, että kunnes se tulee käytössä erottamiskykyiseksi, se ei varsinaisesti osoita tavaroiden olevan lähtöisin tietystä yrityksestä. Tällä toteamuksella on vielä enemmän merkitystä silloin, kun on kyse palveluista.

Tässä yhteydessä käytössä vakiintuneeseen tavaramerkkiin liittyy se erikoisuus, että se on sulkenut pois toimialalta muut merkit, joissa on sama tai samankaltainen nimi.

Tuomari muistuttaa myös, että rekisteri myöntää yksinoikeuden paitsi rekisteröidyn sanan käytölle, myös suhteessa muiden samankaltaisten sanojen käyttöön, jos on olemassa sekaannusvaara.

16. Ennakkoratkaisupyyntössä brittiläisen tavaramerkkirekisterin käyttämää arviointitapaa perustellaan tavoitteella pyrkiä välttämään tiettyjen yleisten sukunimien ja niiden mahdollisesti harhaanjohtavien muunnelmien yksinoikeudet.

17. Yleisillä sukunimillä ei sellaisenaan, ilman käyttöä, jonka avulla ne olisivat vakiintuneet, voida osoittaa tiettyä alkupe- räyrytystä. Tällaisen sukunimen riittävä ja pitkäaikainen käyttö merkitsee sitä, että se on syrjäyttänyt muut saman nimen sisältävät tai samankaltaiset tavaramerkit.

18. Sen sijaan, että ennakkoratkaisupyyntön esittänyt tuomari olisi pysytellyt puhtaasti teoreettisella kannalla, hän päätyy tarkastelemaan rekisteröityjen tavaramerkkien järjestelmän toimintaa realistisesta näkökulmasta. Tästä lähtökohdasta tuomari ehdottaa huomion kiinnittämistä yksinoikeuden syntymisen uhkaan, joka sisältyy siihen, että yleinen sukunimi rekisteröidään tavaramerkiksi lukuisia tavara- tai palvelulajeja varten. Kun otetaan huomioon tämä uhka, se aikaa ja rahaa vievä mahdollisuus, että viiden vuoden kuluttua rekisteröimisestä riitaute- taan käyttämättä jättämisen perusteella rekisteröinti joidenkin tavaroiden tai palvelujen osalta, ei vaikuta tehokkaalta vaihto- ehdolta.

Näistä samoista syistä tavaramerkin erotta- miskyvyn arvioinnin yhteydessä ei ole syytä ottaa huomioon seikkoja, jotka koskevat

tavaramerkin vaikutusten rajoittamista, vaikka niin sanotussa Baby-dry-tapauksessa annetun tuomion⁸ 37 kohdassa onkin ilmeisesti tehty näin. Käytännössä rekisteröidyn tavaramerkin haltijaa kohdellaan suotuisammin.

2) Erityisesti

a) täytyykö tai

b) voidaanko tällaisen merkin rekisteröinti evätä ennen kuin siitä on käytössä tullut erottamiskykyinen, jos kyseessä on yleinen sukunimi siinä jäsenvaltiossa, jossa tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, tai jos se on yleinen sukunimi yhdessä tai useammassa muussa jäsenvaltiossa?

19. Näiden huomautusten jälkeen kyseinen tuomari tarkastelee direktiivin 6 artiklan 1 kohdan vaikutusta sukunimen erottamiskyvyn arvioinnissa.

IV Ennakkoratkaisukysymykset

20. Kyseisen kanteen tutkimisen yhteydessä High Court on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Minkälaisessa tapauksessa pelkästä sukunimestä muodostuvaa tavaramerkkiä (eli merkkiä, joka täyttää direktiivin 89/104/ETY 2 artiklassa säädetyt edellytykset) ei saa rekisteröidä sen takia, että siltä puuttuu (erottamiskyky) direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla?

3) Jos vastaus joko kysymykseen 2 a) tai b) on myöntävä, onko kansallisten viranomaisten soveliaista ratkaista asia tukeutumalla keskivertokuluttajan oletettuihin odotuksiin kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen osalta tässä jäsenvaltiossa, kun otetaan huomioon kyseisen sukunimen yleisyys, kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen laatu sekä sukunimien käytön yleisyys kyseisellä elinkeinotoiminnan alalla?

4) Kun arvioidaan sitä, puuttuuko sukunimeltä (erottamiskyky) direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla

⁸ — Asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001 (Kok. 2001, s. I-6251).

tavalla, onko sillä seikalla merkitystä, että tavaramerkin rekisteröinnin vaikutuksia on rajoitettu 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa?

V Asian käsittely yhteisöjen tuomioistuinmessä

21. Ennakkoratkaisupyyntö toimitettiin yhteisöjen tuomioistuimeen 12.11.2002.

5) Jos näin on,

- a) pitääkö direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdassa käytetty sana (henkilö) ymmärtää siten, että se kattaa myös yhteisön tai liikeyrityksen, ja

22. Pääasian kantajan lisäksi asian käsitteelyyn ovat osallistuneet Yhdistyneen kuningaskunnan, Kreikan ja Ranskan hallitukset sekä komissio.

- b) mitä tarkoittaa (hyvä liiketapa); ennen kaikkea onko kyseinen ilmaisu soveltuva silloin, kun

23. Edellä mainittujen hallitusten ja komission edustajat osallistuivat 27.11.2003 pidettyyn suulliseen käsittelyyn.

VI Esitetyt huomautukset

- 1) vastaaja ei käytännössä petä yleisöä käyttäessään omaa nimeään, tai kun

Kolme ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä

- 2) vastaaja tällä tavalla ainoastaan aiheuttaa tahatonta sekaannusta?"

24. Pääasian kantaja Nichols katsoo, että brittiläisen tavaramerkkirekisterin käytäntö on yhteensopimaton direktiivin 3 artiklan 1 kohdan kanssa. Nicholisin mukaan yhtä-

kään tavaramerkin rekisteröintiä ei pitäisi evätä vain sen vuoksi, että siinä käytetään yleistä sukunimeä, ja tällainen arviointiperuste johtaa joka tapauksessa mielivaltaiseen tulokseen silloin kun siinä käytetään viitteenä puhelinluetteloa.

nistettavissa tosiasiallisesti ja konkreettisesti osoituksena tietyn yrityksen tavaroista tai palveluista. Brittiläisen tavaramerkkirekisterin käytännöllä pyritään Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan takaamaan, että yleisistä sukunimistä rekisteröidään tavaramerkeiksi vain ne, joiden avulla voidaan ilmaista kaupallinen alkuperä.

25. Ranskan ja Kreikan hallitukset ovat samalla kannalla siltä osin, että sukunimen yleisyys ei ole esteenä sen soveltuvuudelle muodostamaan tavaramerkin. Sukunimen konkreettista kykyä yksilöidä tavaroita tai palveluita on niiden mukaan arvioitava jokaisessa tapauksessa keskivertokuluttajan näkökulmasta.

Neljäs ja viides ennakkoratkaisukysymys

26. Komissio arvostelee sitä, että brittiläinen tavaramerkkirekisteri on omaksunut ilman mitään perusteluita menetelmän, joka on täysin päinvastainen kuin merkin erottamiskyvyn arvioimisessa yleensä käytetty menetelmä.

28. Nicholsin mukaan arvioitaessa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaista merkin erottamiskykyä on otettava huomioon direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohta, koska ei ole olemassa perusteita sille, että tämä säännös rajoitetaan koskemaan vain luonnollisia henkilöitä. Nicholsin mukaan "hyvän liiketavan" on katsottava tarkoittavan "merkin vilpittömässä mielessä tapahtuvaa käyttöä".

27. Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää, että yleisellä sukunimellä ei ole direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytettyä erottamiskykyä. Tämä edellytys ei täyty sillä seikalla, että merkki on tunnistettavissa; siinä täsmennetään, että keskivertokuluttajan silmissä merkki on oltava tun-

29. Kreikan hallituksen mukaan direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan puitteissa voidaan vedota toiminimeen aina kun se koostuu henkilön nimestä. Muilta osin merkityksellisen käytön, jotta se voisi olla vilpittömässä mielessä tapahtuvaa käyttöä, on peilattava tavallisen ihmisen eettisiä käsitteitä.

30. Muut huomautuksia esittäneet osapuolet katsovat, että merkin konkreettisen erottamiskyvyn arviointi on erotettava sen vaikutusten rajoittamisen arvioinnista. Jos neljännteen kysymykseen vastataan kieltävästi, viidenteen kysymykseen ei tarvitse vastata.

mukaiset vähimmäisedellytykset voidakseen olla tavaramerkkinä, koska se on omiaan erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista.

Direktiivin 2 artiklan luettelossa, joka ei ole tyhjentävä,⁹ mainitaan ”henkilönnimet”.

VII Oikeudellinen arviointi

Kolme ensimmäistä ennakkoratkaisukysymystä

Lisäksi sukunimet, jopa yleiset sellaiset, ovat yksi toimijoiden useimmin käyttämä tavaramerkkien ryhmä.

31. Kuten suurin osa yhteisöjen tuomioistuimessa huomautuksensa esittäneistä osapuolista, katson itsekkin, että ennakkoratkaisupyyntöön esittäneen brittiläisen tuomioistuimen esittämiä kolmea ensimmäistä kysymystä on tarkasteltava samanaikaisesti. Kyseessä on sen selvittäminen, sovelletaanko merkkeihin, jotka muodostuvat yleisestä sukunimestä, erityisiä edellytyksiä arvioitaessa niiden kykyä osoittaa tavaroita tai palveluita, erityisesti arvioitaessa merkin konkreettista erottamiskykyä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan 6 alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Lopuksi direktiivin 6 artiklan 1 kohdassa annetaan ymmärtää, että yhteisön lainsäätäjä oli tietoinen sukunimien soveltuvuudesta tavaramerkeiksi.

Sukunimi soveltuu siis periaatteessa riidattomasti tavaramerkiksi.

33. On myös muistettava, että sukunimiä ei ole sisällytetty direktiivin 3 artiklan 1 kohdan

32. On aiheellista aloittaa toteamalla, että sukunimi täyttää direktiivin 2 artiklan

⁹ — Kuten sen sanamuodosta ja direktiivin johdanto-osan seitsemännestä perustelukappaleesta ilmenee.

c alakohdassa olevaan merkkien luetteloon. Tästä syystä sukunimet eivät ensisijaisesti ole tiettyjen tavaroiden tai palveluiden yleisiä tai kuvailevia merkkejä. Kuten jäljempänä selittän, tästä seikasta johtuu, että kyseessä olevaan sukunimen erottamiskykyyn liittyen ei voida vedota niihin yleistä etua koskeviin näkökohtiin, joiden perusteella sukunimi on pidettävä kaikkien toimijoiden käytettävissä.

On väitetty, että kyseinen menetelmä on soveltumaton, koska se edellyttää, että vahvistetaan mielivaltaisena pidettävä kynnyks, jonka ylittyessä sukunimen katsotaan olevan yleinen. Yhteisöjen tuomioistuimelle ei kuulu kansallisen lainsäädännön arviointi, vaan kansallisen lainsäädännön yhteensopivuuden arviointi yhteisön lainsäädännön kanssa. Katson, että mihin hyvänsä menetelmään, jota käytetään merkin erottamiskyvyn arvioinnissa, liittyy välttämättäkin jossakin määrin subjektiivisuutta.

34. Komissio toteaa kirjallisissa huomautuksissaan, että brittiläisen tavaramerkkiviraston harjoittama käytäntö, kun on kyse sukunimen soveltuvuudesta tavaramerkiksi, eroaa direktiivin sisällöstä sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut.

35. Tässä tapauksessa lieeneä ilmeistä, että brittiläisen tavaramerkkiviraston käyttämä menetelmä eroaa näkökulmasta, jonka yhteisöjen tuomioistuin on tähän mennessä asettanut etusijalle merkin erottamiskyvyn arvioimisessa. Toisenlaisen tulkitsemismenetelyn valitsemiselle ei kuitenkaan ole esitetty riittäviä syitä.

Tavallisesti brittiläinen tavaramerkkivirasto tarkistaa, onko tavaramerkkihakemuksessa rekisteröitäväksi haettu sukunimi yleinen, käyttämällä apuna Lontoon puhelinluetteloa. Silloin kun täten suoritettu tarkistus johtaa myönteiseen tulokseen, virasto laskee kyseisillä markkinoilla olevien toimijoiden määrän ja joko hyväksyy tai epää rekisteröinnin saadun lukumäärän mukaan.

36. Olen samaa mieltä huomautusten esittäjien enemmistön kanssa siitä, että mahdollisuutta, että sukunimellä, vaikka se olisi hyvin yleinen, ilmaistaan tavaroiden ja palveluiden kaupallinen alkuperä, on arvioitava suhteessa kyseessä oleviin konkreettisiin markkinoihin. Sitä, että yhdellä kaupallisella toimialalla tavallisesti käytetään pelkkiä sukunimiä tässä tunnistamistarkoituksessa,¹⁰ sen erottamiskyvyn arvioimiseen mahdollisesti liittyvine

10 — Kuten asian laita Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen suullisessa käsittelyssä esittämän kannan mukaan ilmeisestikin on siltä osin kuin on kyse asianajotoiminnan kaltaisten palveluiden tarjoamisesta.

seurauksineen, ei sellaisenaan voida soveltaa mihin hyvänsä muuhun toimialaan. Äärimmäisessä tapauksessa voitaisiin puhua yksittäisistä erityistapauksista, jotka liittyvät kyseisten tavaroiden tai palveluiden erityispiirteisiin, eikä yhden merkkin ryhmän luontaisesta ominaisuudesta.¹¹

tavaramerkillä yksilöidyn tavaran tai palvelun muista, joilla on erilainen kaupallinen alkuperä, siten, että yleisö tulee vakuuttuneeksi siitä, että tavara tai palvelu on valmistettu, markkinoitu tai toimitettu sen laadusta vastaavan tavaramerkin haltijan valvonnassa. Tältä osin direktiivin 2 artiklassa ei erotella eri tavaramerkkityyppejä, vaan kaikkia varten on käytettävä samankaltaisia erottamiskyvyn arviointiperusteita.¹²

37. Lisäksi mikään direktiivissä ei viittaa siihen, että sukunimiä voitaisiin kohdella poikkeavalla tavalla, koska sen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan, joka on ainoa niitä koskeva erityissäännös, tarkoituksena on rajoittaa tavaramerkin suojaavia vaikutuksia, mikä on eri asia kuin rekisteröimisen epäamisen ehdottomat perusteet, kuten seuraa- vaksi tulen selittämään.

40. Kyseistä erottamiskykyä on arvioitava kyseisten tavaroiden tai palveluiden sellaisen keskiverokuluttajan näkökulmasta,¹³ jonka oletetaan olevan ”tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen”.¹⁴

38. Näissä olosuhteissa sukunimen erottamiskyvyn arvioinnissa on noudatettava samoja suuntaviivoja kuin mitä sovelletaan muihin sanamerkkeihin.

41. Tämän käsityksen puitteissa voidaan ottaa huomioon esimerkiksi se erityispiirre, että tietyillä toimialoilla yleisiä etu- tai sukunimiä käytetään paljon osoittamaan alkuperäyrytystä ja joskus tavaramerkkinä. Jos asian laita on näin, mikään ei estä rekisteriviranomaisia toteamasta, että merkki

39. Yhteisöjen tuomioistuimien katsoo, että jotta tavaramerkki täyttäisi pääasiallisen tehtävänsä, riittää, että yleisö voi tunnistaa

11 — Näin on siltä osin kuin esimerkiksi on kyse tuotteen muodosta muodostuvista kolmiulotteisista muodoista.

12 — Asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 47 ja 48 kohta).

13 — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779, 29 kohta).

14 — Ks. asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tuskay, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. I-4657, 30–32 kohta) ja asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta).

ei ole erottamiskykyinen. Tässä tarkistamisessa on otettava huomioon todellinen tilanne, eikä sitä pidä suorittaa yleisellä tai abstraktilla tavalla.

alkuperäpaikkaa. Näistä säädetään direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdassa.

42. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan puiteissa ei kuitenkaan voida ottaa huomioon sitä luonteeltaan yleistä etua, että tietyt hyvin yleiset sukunimet ovat kaikkien markkinoilla olevien ja mahdollisten toimijoiden käytettävissä.

Olisi myös tunnustettava, että yleisen edun mukaista on pitää kaikkien käytettävissä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppata-
van mukaan tavallisiksi tulleet merkit, joiden rekisteröinti kielletään d alakohdassa.

43. Kuten olen jo todennut,¹⁵ tähän säännökseen sisältyvän ehdottoman hylkäysperusteen tarkoitus on kieltää sellaisten merk-
kien rekisteröinti, joilta puuttuu konkreettinen erottamiskyky, toisin sanoen niiden merkkien, joita tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolelli-
nen keskivertokuluttaja ei miellä kaupallista alkuperää koskeviksi luotettaviksi tiedoiksi. Näin ollen on yleisen edun mukaista estää
tiettyjä toimijoita varaamasta itselleen esteet-
tisesti tai teknisesti hyödyllisiä kolmiulottei-
sia muotoja tai saamasta yksinoikeutta tiet-
tyihin merkkeihin, joilla voidaan kuvata itse
tavaraa, sen todellisia tai oletettuja ominai-
suuksia ja muita ominaispiirteitä, kuten sen

44. Ei kuitenkaan vaikuta siltä, että tällainen suoja pitäisi ulottaa merkkeihin, jotka eivät
ole kuvailevia mutta joilta puuttuu muista syistä erityinen erottamiskyky. Mielestäni ei
ole yleisen edun mukaista pitää vapaana merkkejä, joilla ei voida osoittaa niiden
tavaroiden tai palveluiden kaupallista alku-
perää, joissa niitä käytetään.

15 — Julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin 14.1.2003 esittämä ratkaisuehdotus yhdistetyissä asioissa C-456/01 P ja C-457/01 P, tuomio 29.4.2004 (Kok. 2004, s. I-5089 ja s. I-5092), yhdistetyissä asioissa C-468/01 P–C-472/01 P, tuomio 29.4.2004 (Kok. 2004, s. I-5141) ja yhdistetyissä asioissa C-473/01 P ja C-474/01 P, tuomio 29.4.2004 (Kok. 2004, s. I-5173 ja s. I-5092), Henkel v. SMHV ja Procter & Gamble v. SMHV (julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen 78 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

45. Direktiivissä ei myöskään ole yhtäkään säännöstä, jolla taattaisiin, että ensimmäiselle toimijalle, joka hakee tietyn sukunimen rekisteröimistä tavaramerkiksi, ei myönnetä siihen liittyvää etua.

46. Näin ollen se, onko sukunimi yksilöivä, riippuu siitä, ymmärtääkö viitekuluttaja, että niiden tavaroiden tai palveluiden osalta, joita varten rekisteröintiä on haettu, merkillä yksilöidään yhden yrityksen tavarat tai palvelut suhteessa muiden yritysten tavarihin tai palveluihin. Sukunimen yleisyys on yksi niistä seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon — jolloin sitä on tarkasteltava aina joihinkin tavarihin tai palveluihin liittyen —, vaikka se ei olisikaan ratkaiseva seikka.

50. Kuten ennakkoratkaisupyyntönsä tode-
taan,¹⁶ vaikka niin sanotussa Baby-dry-
tapauksessa annetussa tuomiossa viitataan
asetuksen 12 artiklaan, jonka sanamuoto on
sama kun direktiivin 6 artiklan sanamuoto,
esitettäessä oikeudellinen perusta sanamer-
kin erottamiskykyä koskevalle päättelylle, itse
tuomiossa ei kuitenkaan tehdä pienintäkään
käytännön johtopäätöstä tästä viittauksesta.

Neljäs ennakkoratkaisukysymys

47. Ennakkoratkaisupyyntönsä esittänyt tuo-
mioistuvin tiedustelee neljännessä kysymyk-
sessään, onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan
b alakohdassa tarkoitettun erottamiskyvyn
määrittämisessä otettava huomioon, kun on
kyseessä sukunimestä muodostuva merkki,
että tavaramerkin rekisteröinnin vaikutuksia
on rajoitettu 6 artiklan 1 kohdan
a alakohdassa.

48. On aiheellista vastata tähän kysymyk-
seen kieltävästi.

49. Direktiivissä edellytetään lievempää luo-
kittelevaa arviointia siksi, että tältä osin on
otettu huomioon tavaramerkin vaikutuksia
rajoittavien säännösten olemassaolo.

51. Minulla on jo ollut tilaisuus osoittaa, että
mikään asetuksen 12 artiklassa ei mahdollista
sitä, että viraston yksiköiden tavaramerkin
rekisteröinnin yhteydessä tekemä merkin
erottamiskyvyn arviointi voidaan siirtää tava-
ramerkistä johtuvien oikeuksien konkreetti-
sen käytön takaamisesta vastuussa oleville
tuomioistuimille. Asetuksen 4 ja 7 artiklassa
oleva pikkutarkka luettelo rekisteröinnin
esteistä ja se, että rekisteröinnin epäamista-
pauksessa on käytettävissä kattava oikeus-
suojakeinojen järjestelmä, osoittavat, että
rekisteröinnin yhteydessä suoritettavan tut-
kimuksen on oltava enemmän kuin sum-
maarista. Tämä vaihtoehto ei myöskään olisi
oikeuspoliittisesti sopiva, koska riita-asioissa,
joissa vedotaan 12 artiklaan, tavaramerkin
haltija on lähtökohtaisesti etulyöntiasemassa
sekä sen hitauden takia, joka aiheutuu siitä,
että luotetaan dokumentoitujen toimien
muut poissulkevaan vaikutukseen, että sen

16 — Ks. edellä 18 kohta.

vaikeuden takia, joka liittyy sen arvioimiseen, onko merkki kuvaileva vai ei.¹⁷

siin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti.¹⁹

52. Yhteisöjen tuomistuin on vahvistanut tämän hyvin selkeästi asiassa C-104/01, Libertel, 6.5.2003 antamassaan tuomiossa,¹⁸ jossa se totesi, että direktiivin 6 artiklassa pyritään rajoittamaan tavaramerkin vaikutuksia sen jälkeen, kun se on rekisteröity. Lisäksi yhteisöjen tuomioistuin jatkoi, että jos katsottaisiin, että tutkittaessa rekisteröintihakemusta rekisteröintiesteet on tutkittava minimaalisella tavalla sen vuoksi, että vaara siitä, että toimijat voisivat omia tiettyjä merkkejä, joiden luonteensa vuoksi olisi pysyttävä kaikkien käytettävissä, voitaisiin neutralisoida mainitulla rajoituksella, tämä johtaisi siihen, että toimivaltaista viranomaisesta kiellettäisiin arvioimasta rekisteröintiesteitä tavaramerkkiä rekisteröitäessä ja niiden arvioiminen siirrettäisiin tuomioistuimille, joiden tehtävänä on taata tavaramerkkiin perustuvien oikeuksien konkreettinen käyttäminen. Tällainen lähestymistapa on vastoin direktiivin järjestelmää, joka perustuu rekisteröintiä edeltävään arviointiin eikä jälkikäteiseen valvontaan. Direktiivin 6 artiklasta ei voida tehdä tällaista päätelmää minkään siinä olevan säännöksen perusteella. Päinvastoin, direktiivin 2 ja 3 artiklassa säädettyjen rekisteröintiesteiden lukumäärä ja yksityiskohtaisuus samoin kuin rekisteröinnin epäämistapauksessa käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen laajuus viittaavat siihen, että rekisteröintihakemusta käsiteltäessä suoritettavan tarkastelun ei pidä olla suppeaa, vaan tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin

53. Nämä direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohdasta (tai asetuksen 12 artiklan 1 kohdasta) tehdyt toteamukset voidaan tehdä myös sen a alakohdasta. Perusajatus on, että tavaramerkkien vaikutusta koskevat säännökset eivät koske sitä, minkä tyyppistä valvontaa harjoitetaan silloin, kun tutkitaan, sovelletaanko hakemukseen ehdottomia hylkäysperusteita.

54. Näin ollen sillä seikalla, että sukunimestä muodostuvan tavaramerkin vaikutuksia rajoitetaan direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, ei ole mitään vaikutusta itse merkistä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tehtyyn erottamiskyvyn arviointiin.

Viides ennakkoratkaisukysymys

55. Tämä viimeinen kysymys esitettiin, kuten ennakkoratkaisupyynnön laatija on todennut, vain, jos edelliseen kysymykseen vastataan myöntävästi. Koska asian laita ei ole näin, siihen ei ole aiheellista vastata.

17 — Ks. 14.5.2002 esittämäni ratkaisuehdotus asiassa C-104/00 P, DVK v. SMHV ("Companyline"), (Kok. 2002, s. I-7561, ratkaisuehdotuksen 85 ja 86 kohta).

18 — Kok. 2003, s. I-3793.

19 — 58 ja 59 kohta.

VIII Ratkaisuehdotus

56. Kaiken edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa High Court of Justice (England and Wales), Chancery Divisionin esittämiin kysymyksiin seuraavasti:

- 1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu merkin erottamiskyky, kun on kyseessä sukunimestä muodostuva merkki, riippuu siitä, ymmärtääkö viitekuluttaja, että niiden tavaroiden tai palveluiden osalta, joita varten rekisteröintiä on haettu, merkillä yksilöidään yhden yrityksen tavarat tai palvelut suhteessa muiden yritysten tavaroihin tai palveluihin. Kyseessä oleva sukunimen yleisyys on yksi niistä seikoista, jotka voidaan ottaa huomioon — jolloin sitä on tarkasteltava aina tiettyihin tavaroihin tai palveluihin liittyen —, mutta se ei ole ratkaiseva seikka.
- 2) Sillä seikalla, että sukunimestä muodostuvan tavaramerkin vaikutuksia rajoitetaan direktiivin 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, ei ole mitään vaikutusta siitä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti tehtyyn erottamiskyvyn arviointiin.