

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

6 päivänä marraskuuta 2003¹

Johdanto

1. Näissä valituksissa tiedustellaan, onko pyykin- tai astianpesukoneissa käytettävät ja markkinoilla nykyisin laajalti levinneet pesuainepuristeet, joissa on erivärisiä kerroksia ja kirkasvärisiä pilkkuja, rekisteröitävä yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen² 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

2. On siis selvitettävä, onko tableteilla, joilla on tällaisia ominaispiirteitä, yhteisön lainsäädännössä edellytetty konkreettinen erottamiskyky, jotta ne voivat täyttää tavaramerkille annetun yksilöimistehtävän.

3. Yhteisöjen tuomioistuimen on määriteltävä tavaramerkkien rekisteröintimenet-

lyn pääkohdat, selvitettävä merkin epätavallisen luonteen arvioimisen kannalta ratkaiseva ajankohta (hakemuksen jättämisaikankohta tai rekisteröintiajankohta) sekä täsmennettävä tavarantoiminnan muodosta muodostuvia kolmiulotteisia merkkejä koskevaa oikeuskäytäntöään, sillä ne edellyttävät toisenlaisia ratkaisuja kuin muut rekisteröitävät merkit.

4. Nämä asiat tuovat erityisesti esille, millaisia vaikeuksia aiheutuu sovellettaessa kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin ehdottomien hylkäys- tai mitättömyysperusteiden edellytyksiä, jotka on kehitetty lähinnä sana- tai kuviomerkkejä varten. On todettava, että tällä alalla on vaivalloista erottaa erottamiskyvyn puuttuminen kuvauksesta.

¹ — Alkuperäinen kieli: espanja.

² — Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Uruguayan kieroituksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi 22 päivänä joulukuuta 1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83).

Sovellettavat oikeussäännöt

- b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

Yhteisön tavaramerkistä annettu asetus

5. Edellä mainittu asetus N:o 40/94 sisältää säännökset, joita on sovellettava näiden valitusten ratkaisemiseen.

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

6. Asetuksen 4 artiklan mukaan ”yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”.

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

7. Asetuksen 7 artiklassa todetaan seuraavaa ehdottomista hylkäysperusteista:

- e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

- i) tavarantoiminnan luonteesta johtuen muodosta,

”1 Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

- a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;

- ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarantoiminnan muodosta

tai

9. Asetuksen 54 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteisön tavaramerkillä ei katsota alun perin olleen vaikutuksia niiltä osin kuin tavaramerkki on julistettu mitättömäksi kokonaan tai osittain.

iii) tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;

— —

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.

Valitusten tausta

3. Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.”

8. Asetuksen 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ehdottomiin mitättömyysperusteisiin kuuluu se, että yhteisön tavaramerkki on rekisteröity 5 artiklan tai 7 artiklan säännösten vastaisesti. Yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) tehdyllä vaatimuksella tai loukkauskanteeseen kohdistuvalla vastakanteella.

10. Kuten valituksenalaisissa tuomioissa kuvataan, näiden riita-asioiden tausta voidaan esittää seuraavasti.

*Yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P
(Henkel vastaan SMHV)*

katsoi, että kyseisiltä merkeiltä puuttuu asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

11. Henkel KGaA (jäljempänä Henkel), kemiallisia johdannaisia valmistava yhtiö, jonka kotipaikka on Düsseldorf (Saksa), jätti virastolle 15.12.1997 kaksi yhteisön tavaramerkkihakemusta asetuksen N:o 40/94 mukaisesti.

12. Rekisteröintiä haettiin kolmiulotteisille tavaramerkeille, jotka ovat suorakulmaisia tabletteja, joissa on valkoinen ja punainen kerros (asia C-456/01 P) ja valkoinen ja vihreä kerros (asia C-457/01 P).

13. Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat Nizzan sopimukseen³ pohjautuvan luokituksen luokkaan 3, joka kattaa tablettimuodossa olevat pyykin- ja astianpesuaineet.

14. Asiaankuuluvien menettelyjen jälkeen tutkija hylkäsi hakemukset 26.1.1999 ja 15.2.1999 tekemillään päätöksillä, sillä hän

15. Tutkijan päätöksistä tehdyt valitukset hylättiin 21.9.1999 tehdyillä päätöksillä. Valituslautakunta katsoi, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohta oli esteenä kyseisten tavaramerkkien rekisteröimiselle, koska rekisteröinnin edellytyksenä on se, että tavaramerkin perusteella ne tavarat, joita varten rekisteröintiä haetaan, pystytään erottamaan alkuperänsä suhteen eikä luonteensa suhteen; kun kyse on sellaisesta kolmiulotteisesta tavaramerkistä, jossa vain toistetaan tavarantoimittajan ulkomuoto, rekisteröinnin edellytyksenä on, että tavarantoimittajan muoto on siinä määrin omaperäinen, että se jää helposti mieleen, ja että se poikkeaa siitä, mikä on kyseisessä elinkeinotoiminnassa tavallista. Kun otetaan huomioon siitä johtuva riski, että tavaramerkin haltijalle annetaan tavarantoimittajan muotoa koskevan suojan kautta yksinoikeus muodon käyttöön, ja tarve ottaa huomioon tavaramerkkioikeuden ja hyödyllisyysmalli- tai mallioikeuden väliset erot, erottamiskykyä arvioitaessa on sovellettava tiukkoja edellytyksiä. Valituslautakunnan mukaan nyt esillä olevassa asiassa tavaramerkkihakemukset eivät täyty näitä pakottavia vaatimuksia, sillä kantajan hakemuksissa tarkoitettujen muodot eivät ole poikkeuksellisia tai epätavallisia, vaan ne ovat kyseisillä markkinoilla käytettyjä perusmuotoja. Myöskään käytetyt värit eivät tee muodosta omaperäisiä.

3 — Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

16. Henkel nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kumoamiskanteita, jotka perustuivat lähinnä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen; kantajan mielestä valituslautakunta oli jättänyt ottamatta huomioon sen, että haettu tavaramerkki on erottamiskykyinen.

17. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella palautti 19.9.2001 antamissaan tuomioissa⁴ mieliin seuraavat, nyt esillä olevan asian kannalta merkitykselliset tavaramerkkioikeuden yleiset periaatteet:

— Edellä mainitun 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan erottamiskykyiseksi on katsottava sellainen tavaramerkki, jonka perusteella ne tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, voidaan yksilöidä alkuperänsä osalta. Tältä osin jo vähäinenkin erottamiskyky riittää siihen, että tässä artiklassa määritelty hylkäysperuste ei ole sovellettavissa.

— Samassa säännöksessä ei tehdä eroa tavaramerkkityyppien välillä, joten

arvioitaessa itse tavarahan muodosta koostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä sovelletaan niitä samoja arviointiperusteita, joita sovelletaan myös muihin tavaramerkkityyppeihin.

— On kuitenkin otettava huomioon se, että toisin kuin muuntyyppisten tavaramerkkien kohdalla, yleisön keskuudessa ei välttämättä ole totuttu pitämään itse tavarahan muodosta ja väreistä koostuvia kolmiulotteisia tavaramerkkejä merkkeinä, jotka ilmaisevat tavarahan kaupallisen alkuperän.

18. Edellä mainittujen tavaroiden kohderyhmän yksilöimiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin lähti liikkeelle siitä ajatuksesta, että pyykin- ja astianpesuainetabletit ovat markkinoilla laajalti levinneitä, joten kohderyhmä muodostuu kaikista kuluttajista. Tästä se päätteli, että kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan näkökulmasta. Päivittäistavaroiden osalta keskivertokuluttajan oletettu tarkkaavaisuusaste ei ole korkea, kun kyse on pesuainetablettien muodosta tai väreistä.

⁴ — Asiassa T-337/99 (Kok. 2001, s. II-2597), asiassa T-335/99 (Kok. 2001, s. II-2581, julkaistu lyhennelmänä) ja asiassa T-336/99 (Kok. 2001, s. II-2589, julkaistu lyhennelmänä) annetut tuomiot.

19. Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi niiden kolmiulotteisten merkkien konkreettisia ominaispiirteitä, joita varten rekisteröintiä oli haettu.

Muodon osalta se katsoi, että suorakulmainen tai pyöreä tabletti on yksi geometrisista perusmuodoista ja yksi pyykin- tai astianpesuaineiden ilmeisistä muodoista.

Päällekkäisten värikerrosten osalta se totesi, että kohderyhmässä on totuttu siihen, että pesuaineessa on eri värejä, joista yksi on valkoinen tai lähes valkoinen, ja että siinä on usein muunvärisiä rakeita.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan pesuainevalmistajien mainonnassa annetaan ymmärtää, että rakeet ilmentävät sitä, että pesuaineessa on tiettyjä vaikuttavia aineita; ne viittaavat siis tiettyihin tavarän ominaisuuksiin, vaikka ne eivät kuvailekaan tavarän ominaisuuksia asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla, eivätkä ne ilmaise sen kaupallista alkuperää.

Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin korosti, se, että kuluttajat tottuvat

tunnistamaan tavarän sen värien perusteella, ei yksinään riitä perusteeksi sille päätelmälle, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta ei olisi sovellettava. Tällainen kehitys, joka koskee merkin ymmärtämistä yleisön keskuudessa, voitaisiin — — jos siitä on saatu riittävä selvitys — — ottaa huomioon ainoastaan tarkasteltaessa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamis-edellytysten täyttymistä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei pitänyt merkityksellisenä sitä, että värillisiä rakeita ei ole säännöllisesti koko tabletin alueella, eikä tavaramerkeissä tosiasiallisesti käytettyjä värejä; se katsoi, että kerroksen lisääminen ja perusvärien käyttäminen, jotka ovat yleisiä ja jopa tyypillisiä käytäntöjä pesuaineiden osalta, ovat kaikkien ilmeisimpiä ratkaisuja.

Se totesi vielä, että näitä piirteitä voidaan yhdistellä eri tavoin muuttamalla geometrisia perusmuotoja ja lisäämällä tavarän väriin toinen väri, jota käytetään tabletin kerroksessa tai pilkuissa. Tästä aiheutuvat erot tablettien ulkomuodossa eivät ole riittäviä siinä mielessä, että ne voisivat toimia tavarän alkuperän ilmauksena, kun kyse on perusmuotojen ilmeisistä muunnelmista.

20. Siitä kokonaisvaikutelmasta, joka saadaan kyseisten tablettien muodosta ja väreistä, todettiin, että kyseisten merkkien perusteella ei voida kohderyhmässään erottaa asianomaisia tavaroita ostotilanteessa toisista tavaroista, joilla on eri kaupallinen alkuperä.

Valituksenalaisen tuomion mukaan siihen päätelmään, ettei rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki kykene ilmaisemaan tavarankäytön alkuperää a priori ja riippumatta asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta käytöstään, ei vaikuta se, kuinka suuri määrä vastaavia tabletteja on jo markkinoilla. Näin ollen tässä asiassa sen mielestä ei ollut tarpeen ratkaista sitä kysymystä, onko tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimisen kannalta ratkaisevana ajankohtana pidettävä rekisteröintihakemuksen jättämisaikajako vai rekisteröintiaikajako.

21. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi edellä esitetyn perusteella, että valituslautakunta oli perustellusti katsonut, että kyseiseltä kolmiulotteiselta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky. Se torjui myös kanneperusteen, jonka mukaan oikeutta tulla kuulluksi oli loukattu, ja kanneperusteen, joka koski harkintavallan väärinkäyttöä ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista, ja hylkäsi näin kanteet kokonaisuudessaan.

Yhdistetyt asiat C-468/01 P–C-472/01 P sekä yhdistetyt asiat C-473/01 P ja C-474/01 P (Procter & Gamble vastaan SMHV)

22. Procter & Gamble Company, jonka kotipaikka on Cincinnati, Ohio (Amerikan yhdysvallat), jätti virastolle 13.10.1998 useita tavaramerkkihakemuksia kolmiulotteisista merkeistä, jotka ovat neliönmuotoisia tabletteja, joiden reunoja ja kulmia on hieman pyöristetty ja joilla on seuraavat ominaispiirteet:

- tabletti, jossa on kaksi kerrosta: toinen on valkoinen ja toinen vaaleanvihreä (asia C-468/01 P)
- tabletti, jossa on kaksi kerrosta: toinen on valkoinen ja sisältää vihreitä pilkkuja ja toinen vaaleanvihreä (asia C-469/01 P)
- valkoinen tabletti, jossa on keltaisia ja sinisiä pilkkuja (asia C-470/01 P)
- valkoinen tabletti, jossa on sinisiä pilkkuja (asia C-471/01 P)
- valkoinen tabletti, jossa on vihreitä ja sinisiä pilkkuja (asia C-472/01 P)

sekä suorakulmaisia tabletteja, joiden reunat on aalloitettu ja kulmia hieman pyöristetty ja joissa on pilkkuja ja yläsivun keskellä tumma syvennys: toisessa syvennys on nelikulmainen (asia C-473/01 P) ja toisessa kolmikulmainen (asia C-474/01 P).

Edellä mainitut värit ovat osa tavaramerkkihakemusta.

23. Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat edellä mainituissa asioissa kyseessä olleiden tavaroiden tavoin Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 3.

24. Hakemuksen tutkijana toiminut virkamies hylkäsi hakemukset 17.6.1999 tekemillään päätöksillä siitä syystä, että kyseiset merkit ovat erottamiskyvyttömiä.

25. Valituslautakunta hylkäsi 3.3.2000 näistä päätöksistä tehdyn valituksen ja totesi ensinnäkin, että asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan tavarantoiminnan muoto voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos se on ominaispiirteiltään siinä määrin epätavallinen ja omaperäinen, että asianomaiset kuluttajat tunnistavat tavarantoiminnan jo sen ulkomuodon perusteella

tietyntoiminnan tuotteeksi. Koska pyykin- ja astianpesuainetableteilla on tiettyjä etuja, valituslautakunta korosti sitä, että kantajan kilpailijoiden on myös saatava käyttää yksinkertaisia geometrisia muotoja tällaisten tablettien valmistuksessa.

26. Kuvailtuaan haettuja tavaramerkkejä valituslautakunta totesi päätöksessään, että tabletin neliömuotoinen tai suorakulmainen muoto ei tee tabletista erottamiskykyistä, sillä geometriset perusmuodot (neliömuotoinen, pyöreä, kolmikulmainen tai suorakulmainen) ovat ilmeisimpiä tällaisten tablettien muotoja, eikä sillä, että kiinteät pesuaineet muotoillaan valmistusprosessissa tämänmuotoisiksi tableteiksi, lisätä merkkiin mitään omaperäistä tai mielikuvoituksellista elementtiä. Se totesi vielä, että pyöristetyt kulmat, vinot reunat ja keskiössä oleva syvennys ovat näiden tavaroiden tavantoiminnan ulkoasun banaaleja muunnelmia.

27. Valituslautakunnan mukaan myöskään kyseisissä tavaramerkeissä käytetyt värit eivät tee niistä erottamiskykyisiä, koska valkoinen, joka yhdistetään moitteettomaan puhtauteen, muodostaa perinteisen saippuajauhon väriasteikon; tämä pätee myös vihreään väriin, joka on yksi perusväreistä, joka on silmiinpistävä ja synnyttää positiivisia mielleyhtymiä, koska se yhdistetään ympäristönsuojeluun.

28. Se totesi vielä, että väripilkut ovat tavantoimannaisia, ja sen lisäksi, että väripilkut

ovat miellyttävän näköisiä, ne voivat myös olla osoituksena siitä, että tuote sisältää erilaisia vaikuttavia aineita, ja tämän vuoksi muiden elinkeinonharjoittajien on saatava käyttää väripilkkuja tässä tarkoituksessa.

29. Procter & Gamble nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kumoamiskanteen edellä mainituista päätöksistä lähinnä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan liittyvien seikkojen perusteella.

30. On kiinnostavaa, että kantaja esitti kyseisessä tuomioistuimessa pidetyssä suullisessa käsittelyssä, että sen kanteilla pyrittään saamaan selvennystä oikeustilaan siltä osin, voidaanko näissä hakemuksissa tarkoitetut merkit rekisteröidä. Kantajan mukaan kyseisiä tavaramerkkejä ei ole syytä suojella asetuksen N:o 40/94 perusteella; se haki kuitenkin niille rekisteröintiä saadakseen samat oikeudet kuin ne, joita muut samoilla markkinoilla toimivat yritykset ovat yrittäneet saada.

31. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätti 19.9.2001 antamissaan tuomioissa hylätä Procter & Gamblen nosta-

mat kanteet kokonaisuudessaan seuraavin perusteluin.⁵

32. Ensinnäkin se palautti mieliin asiaan kuuluvat yleiset periaatteet ja määrittä kohderyhmän samalla tavoin kuin Henkelin nostamien kanteiden yhteydessä.⁶

33. Seuraavaksi se arvioi niiden merkkien konkreettiset ominaispiirteet, joita varten rekisteröintiä oli haettu.

Se katsoi tältä osin, että tablettien malli (neliömuotoinen tai suorakulmainen) on yksi geometrisista perusmuodoista ja yksi pyykin- tai astianpesuaineiden ilmeisistä muodoista; se, että kulmia on hieman pyöristetty, johtuu taas käytännön syistä, eikä keskivertokuluttaja pidä tätä seikkaa kyseisen muodon erityispiirteenä, joka voisi erottaa tämän tabletin muista vastaavista tableteista.

5 — Perustelut sisältyvät asiassa T-118/00, Procter & Gamble v. SMHV, annettuun tuomioon (Kok. 2001, s. II-2731), mutta ne pätevät soveltuvin osin myös muihin asioihin.

6 — Ks. edellä 17 ja 18 kohta.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi siitä, että tabletitissa on monivärisiä kerroksia ja pilkkuja, että asianomaisessa kohderyhmässä on totuttu siihen, että pesuaineessa on eri värejä. Perinteisesti pesuaineita myydään jauheena, joka on useimmiten erittäin vaalean harmaata tai beigeä ja näyttää lähes valkoiselta. Pesuaineissa on usein yhden tai useamman värisiä rakeita.

Se täsmensi, samoin kuin aiempien kanteiden yhteydessä, että pesuainevalmistajien mainonnasta ilmenee, että rakeet ilmentävät sitä, että pesuaineessa on vaikuttavia aineita; ne viittaavat siis tiettyihin tavarain ominaisuuksiin, vaikka ne eivät kuvailekaan tavarain ominaisuuksia asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla, eivätkä ne ilmaise sen kaupallista alkuperää.

Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin korosti, se, että kuluttajat tottuvat tunnistamaan tavarain sen värien perusteella, ei yksinään riitä perusteeksi sille päätelmälle, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta ei olisi sovellettava. Tällainen kehitys, joka koskee merkin ymmärtämistä yleisön keskuudessa, voitaisiin — — jos siitä on saatu riittävä selvitys — — ottaa huomioon ainoastaan tarkasteltaessa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamis-edellytysten täyttymistä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan värillinen kerros ja pilkut eivät ole riittäviä siltä kannalta, että tabletti niiden perusteella mielletäisiin tavarain alkuperän ilmaukseksi, sillä kun eri aineita yhdistetään, tällaisten keinojen käyttäminen on yksi kaikkein ilmeisimmistä ratkaisuista. Se huomautti käytetyistä väreistä (valkoinen ja vaaleanvihreä, kirkasväriset pilkut), että perusvärien käyttäminen on yleistä ja jopa tyypillistä pesuaineiden osalta, kun taas muiden perusvärien eli esimerkiksi punaisen tai keltaisen käyttämistä on pidettävä näiden tavarain tyypillisen ulkoasun ilmeisenä muunnelmiana.

Edellä esitetystä seuraa, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut kolmiulotteiset tavaramerkit muodostuvat sellaisten ulkoasun piirteiden yhdistelmästä, jotka ovat ilmeisiä ja tyypillisiä kyseisen tavarain osalta.

34. Seuraavaksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin toisti edellä 19 ja 20 kohdassa esitetyt näkökohdat.

35. Lopuksi se totesi seuraavaa: ”Niistä kantajan väitteistä, jotka koskevat sitä, että valituslautakunta on ottanut huomioon kyseisen tabletin muotoon ja väriin liittyvän vapaana pitämisen tarpeen, on todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b–e alakohdassa säädetyt ehdottomat hylkäysperusteet pohjautuvat yhteisön lainsäätäjän pyrkimykseen välttää tilanteet, joissa elinkeinonharjoittajalle

myönnetään yksinoikeuksia, jotka voivat rajoittaa kilpailua kyseisten tavaroiden tai palveluiden markkinoilla — — . Se, että tavarankilpailusta itsestään muodostuvan kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröintiä hakeneen yrityksen kilpailijoilla voi olla intressi saada vapaasti valita omien tuotteidensa muoto ja värit, ei kuitenkaan sinänsä ole peruste tällaisen hakemuksen hylkäämiselle eikä myöskään yksinään riittävä kriteeri kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi. Kun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa suljetaan pois erottamiskyvyyttömiä merkkin rekisteröinti, tässä säännöksessä turvataan se, että tavarankilpailun eri muunnelmien ovat kaikkien käytettävissä, ainoastaan siinä määrin kuin rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu tavarankilpailu ei kykene — — a priori ja riippumatta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua käytöstään — — täyttämään tavaramerkin tehtävää eli sitä, että asianomaisessa kohderyhmässä voidaan tavaramerkin perusteella erottaa kyseinen tavara sellaisista tavaroista, joiden kaupallinen alkuperä on eri.

On syytä todeta, että vaikka valituslautakunta on riidanalaisessa päätöksessään käsitellyt huomattavan laajasti niitä näkökohtia, jotka liittyvät intressiin välttää tavarankilpailun monopolisointi tavaramerkki-oikeuden kautta, tästä ei kuitenkaan seuraa, että valituslautakunta olisi soveltanut virheellisesti niitä kriteerejä, jotka koskevat tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimista. Valituslautakunta toteaa nimittäin riidanalaisen päätöksen 11 kohdassa, että tavarankilpailu voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos se on ominaispiirteil-

tään siinä määrin epätavallinen ja omaperäinen, että asianomaiset kuluttajat tunnistavat tavarankilpailun jo sen ulkomuodon perusteella tietyn yrityksen tuotteeksi. Valituslautakunta on siis asiallisesti tarkasteltuna soveltanut kriteeriä, joka on sopuissuinnussa edellä mainittujen periaatteiden kanssa.”⁷

36. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tableteista, joiden keskiosassa oli pieni erivärinen syvennys (asiat C-473/01 P ja C-474/01 P), että se valituslautakunnan päätelmä, jonka mukaan tällainen syvennys ei ole riittävä siinä mielessä, että tabletin ulkomuoto sen perusteella mielletäisiin tavarankilpailun alkuperän ilmaukseksi, oli perusteltu; syvennyksen lisääminen on nimittäin yksi kaikkein ilmeisimmistä ratkaisuista, sillä se ei muuta merkittävästi tabletin ulkomuotoa. Se, että upotekuvio on kolmikulmainen, ei myöskään riitä tekemään haetusta tavaramerkistä erottamiskykyistä, koska kahden geometrisen perusmuodon yhdistäminen siten, kuin kyseisessä tabletissa on tehty, on yksi kyseisen tavarankilpailun ilmeisistä muunnelmista, eikä asianomaisessa kohderyhmässä voida sen perusteella erottaa niitä tavaroita, joiden ulkoasu vastaa nyt kyseessä olevaa muotoa, niistä tavaroista, joiden kaupallinen alkuperä on eri.

7 — Tuomion 73 ja 74 kohta.

37. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien otti huomioon edellä esitetyt perustelut ja päätti hylätä kanteet kokonaisuudessaan.

Valitusten tarkastelu

38. Siitä huolimatta, että tähän ratkaisuehdotukseen on yhdistetty useita erillisiä asioita, niissä esitetty ensisijaiset valitusperusteet muistuttavat toisiaan. Kaikissa valituksissa on yksi ja sama valitusperuste, nimittäin yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen; sen avulla kyseenalaistetaan ne seikat, joiden perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määrittä monivärisistä pesuainetableteista muodostuvien erilaisten merkien konkreettisen erottamiskyvyn.

39. On lähdettävä liikkeelle kahdesta oletuksesta: yhtäältä on kiistatonta, kuten valituksenalaisessa tuomiossa todetaan, että asetuksessa ei säädetä erilaisista arviointiperusteista kyseisen ehdottoman hylkäysperusteen osalta; toisaalta nyt esillä olevissa asioissa ei ole arvioitu teknisiä edellytyksiä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan nojalla.

40. Näin ollen yhteisöjen tuomioistuimen on selvitettävä, sisältävätkö valituksenalaiset tuomiot lainmukaisen arvion niiden pesuainetablettien erottamiskyvystä, joita varten rekisteröintiä oli haettu.

1. Erottamiskyvyn arvioimisajankohtaan liittyvät valitusperusteet

41. Valittajien mukaan tavaramerkkihakemuksia jätettäessä pyykin- tai astianpesuainetabletteja oli erittäin rajoitetusti, joten ne voitiin yksilöidä selkeästi. Merkin erottamiskykyä olisi arvioitava olosuhteiden perusteella, sellaisina kuin ne olivat hakemusta jätettäessä. Sen selvittämiseksi, onko merkillä tyypillisiä tai tavallisia ominaispiirteitä, on arvioitava hakemuksen jättämisajankohtana tiedossa olleet seikat. Lisäksi valittajat tuntevat tarkoittavan, että myöhemmässä vaiheessa, kuten rekisteröintivaiheessa, tapahtuva arviointi merkitisi hakijalle vaaraa siitä, että sen kilpailijat ovat sisällyttäneet tavaroihinsa merkin piirteitä ja heikentäneet näin sen erottamiskykyä.

42. Virasto vastaa, että merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi vain, jos se täyttää vaadittavat edellytykset niin hake-

muksen jättämisaikajakohtana kuin myös rekisteröintiaikajakohtana; tämä tarkoittaa, että rekisteröintihakemus on hylättävä, kun tavaramerkkiä haettaessa erottamiskykyinen merkki menettää erottamiskykynsä hakemusta tutkittaessa.

43. Olen samaa mieltä viraston perustelusta. Kuten se hyvin selittää, tähän loogiseen tulokseen päästään lukemalla yhdessä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ehdottomia hylkäysperusteita ja saman asetuksen 51 artiklaa, jonka ”ehdottomiin mitättömyysperusteisiin” sisältyy se, että tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan säännösten vastaisesti. Valittajien lähestymistapa pakottaisi siis rekisteröimään tavaramerkin ja mahdollistaisi samalla rekisteröinnin kumoamisen julistamalla se mitättömäksi, koska siltä puuttuu tuolloin vaadittava erottamiskyky. Lainsäätäjän tahto ei ole voinut olla näin epälooginen; on siis katsottava, että rekisteröintiin vaadittavat edellytykset on arvioitava rekisteröintiaikajakohtana.

44. Voitaisiin toki väittää, että jos hyväksyttäisiin valittajien näkemys, jonka mukaan erottamiskyky on arvioitava hakemuksen jättämisaikajakohtana, tällaiset merkit olisi rekisteröity soveltamatta minkäänlaista hylkäysperustetta. Tämä tulkinta on torjuttava 51 artiklan 2 kohdan perusteella; kuten siinä todetaan, ”jos yhteisön tavaramerkki on rekisteröity 7 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan vastaisesti, sitä ei kuitenkaan voida julistaa mitättömäksi, jos

se on rekisteröinnin jälkeen käytön seurauksena tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity”. Jos lainsäätäjällä olisi halunnut, että soveltavuus arvioidaan hakemusta jätettäessä, se olisi viitannut tuohon ajankohtaan eikä rekisteröintiaikajakohtaan, kuten se on tehnyt.

45. Virasto toteaa vielä, että jottei merkin rekisteröintiä voitaisi estää jäljentämällä sitä järjestelmällisesti tutkimisvaiheessa, se jättäisi erottamiskyvyn arvioinnin ulkopuolelle ne merkin käytöt, joilla tavoitellaan yksinomaan tuota päämäärää.

46. Tämäkin perustelu vaikuttaa mielestäni oikealta: virasto voisi vedota asetuksen 7 artiklan 1 kohdan f alakohdassa mainittuihin yleisen järjestyksen tai hyvän tavan käsitteisiin tai soveltaa suoraan yleistä oikeusperiaatetta, jonka mukaan torjutaan sellaiset vilpillisessä mielessä tehdyt teot, joiden mahdollisuus tunnustetaan asetuksen 51 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, ja kieltäytyä näin huomioimasta rekisteröinnissä tekoja, joiden tarkoituksena on yksinomaan estää kilpailevien yritysten tavaramerkkien rekisteröiminen.

47. Se, että eri toimijat käyttävät usein samoja visuaalisia piirteitä, voitaisiin joka tapauksessa ottaa huomioon vain, jos

valituksenalaisissa tuomioissa olisi sovellettu merkkien suhteellista omaperäisyyttä tai tavallisuutta koskevia perusteita niiden erottamiskyvyn arvioimisessa. Sen sijaan nämä perusteet on torjuttu soveltamalla toista perustetta eli yhdistämällä piirteet ulkoasuihin, joita ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien luonnehtii ilmeisiksi. Tältä osin valitusperuste on tehoton.

48. Edellä mainitut syyt riittävät käsittääkseni valitusperusteen hylkäämiseen tältä osin. On kuitenkin lisättävä, ettei mikään olisi estänyt rekisteröintiviranomaista harkitsemasta piirteitä tulevaan nähden, kun se arvioi merkin soveltuvuutta tavaramerkiksi. Näin tehdään esimerkiksi silloin, kun otetaan huomioon yleisen edun mukainen vapaana pitämisen tarve. Tätä ylemmäntasoisia etua olisi pitänyt arvioida asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan sanamuodon perusteella. Nimenomaan tuon säännöksen mukaisesti on arvioitava tavarahan muodosta muodostuvan kolmiulotteisen merkin erottamiskyky (tyypin osalta).⁸ Merkki, jolla on tällaiset ominaispiirteet, on erottamiskykyinen silloin, kun se poikkeaa tavarahan tavallisesta ulkoasusta tai yhtä lailla kun kuluttaja ei sitä tarkastellessaan välttämättä miellä sitä tavarahan lajin tai laadun tyypilliseksi esimerkiksi.

2. Merkkien mahdolliseen erottamiskykyyn liittyvät valitusperusteet

49. Henkel väittää, ettei merkin kykyä ilmaista alkuperä voida sulkea pois tarkkailemalla tavaroiden muodostamaa kokonaisuutta ja etsimällä mahdollisia yhtäläisyyksiä. Se toteaa vielä, ettei kysymystä tavaramerkin rekisteröintikelpoisuudesta saa sekoittaa kysymykseen suojan laajuudesta tai sekaannusvaarasta.

50. On syytä palauttaa jälleen mieliin, ettei valituksenalaisista tuomioista voida millään tavoin päätellä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi suorittanut valittajan mainitseman vertailevan arvioinnin. Tämä puute on myös yksi ensisijaisista valitusperusteista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin halusi kuitenkin mieluummin tarkastella merkkejä suhteessa tavarahan ihanteelliseen ulkoasuun.

51. On mahdollista, että Henkel viittaa tällä väitteellään keskusteluun ehdottomien hylkäysperusteiden ja tavaramerkkisuojan suhteellisen tehokkuuden, sellaisena kuin se tunnustetaan asetuksen 12 artiklan b alakohdassa, välisestä suhteesta. Kuten tältä osin on tapana perustella, merkin erottamiskyvyn arvioinnissa ei tarvitse mennä äärimmäisyyksiin, sillä sen kuvailevat piirteet eivät missään tapauksessa nauti minkäänlaista suojaa. Olen jo ehtinyt huomauttaa, ettei asetuksen 12 artikla mahdollista sitä, että merkin kuvailevuuden arviointi, joka kuuluu viraston elimille

8 — Bundesgerichtshof teki näin yhdistetyissä asioissa C-53/01–C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3161).

rekisteröintiä suoritettaessa, siirtyisi tuomioistuimille, joiden tehtävänä on taata, että tavaramerkkiin perustuvia oikeuksia voidaan konkreettisesti käyttää. Asetuksen 4 ja 7 artiklassa oleva pikkutarkka luettelo rekisteröinnin esteistä ja se, että rekisteröinnin epäämistapauksessa on käytettävissä kattava oikeussuojakeinojen järjestelmä, osoittavat, että rekisteröinnin yhteydessä suoritettavan tutkimuksen on oltava enemmän kuin summaarista. Tämä vaihtoehto ei myöskään olisi oikeuspoliittisesti sopiva, sillä 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, sekä sen vaikeuden takia, joka liittyy sen arvioimiseen, onko merkki kuvaileva vai ei.⁹

toimivaltaista viranomaista 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 tarkastukseen eikä jälkikäteen tarkastukseen. Minkään direktiivissä esitetyn perusteella ei sen 6 artiklasta voida tehdä tällaista päätelmää. Päinvastoin, direktiivin 2 ja 3 artiklassa täsmällisesti esitettyjen rekisteröintiesteiden lukumäärä ja yksityiskohtaisuus samoin kuin rekisteröinnin epäämistapauksessa käytettävissä olevien oikeussuojakeinojen laajuus osoittavat, että rekisteröintihakemusta käsiteltäessä suoritettavan tarkastelun ei pidä olla minimaalista vaan tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteton rekisteröinti.¹²

52. Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut tämän erittäin selvästi asiassa Libertel 6.5.2003 antamassaan tuomiossa,¹⁰ kun se arvioi, että tavaramerkkidirektiivin¹¹ 6 artiklassa, joka on samansisältöinen kuin asetuksen 12 artikla, pyritään rajoittamaan tavaramerkin vaikutuksia sen jälkeen, kun se on rekisteröity. Kuten se vielä toteaa, rekisteröintiesteiden minimaalinen tarkastaminen tutkittaessa rekisteröintihakemusta — — jolloin vaara siitä, että toimijat voisivat omia tiettyjä merkkejä, joiden olisi luonteensa takia pysyttävä kaikkien käytettävissä, neutralisoidaan edellä mainitulla rajoituksella — — johtaa siihen, että

53. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei siis tehnyt minkäänlaista oikeudellista virhettä tulkitessaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

54. Procter & Gamble on eri mieltä tästä ratkaisusta ja väittää, että se mahdollisuus, että kuluttajat tottuvat yleensä yksilöimään tavaransa sen värien perusteella, kuuluu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan eikä 7 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan.

9 — Ks. asiassa C-104/00 P, DKV v. SMHV ("Companyline"), 14.5.2002 esittämäni ratkaisuehdotus (Kok. 2001, s. I-7561, 85 ja 86 kohta).

10 — Asia C-104/01, Kok. 2003, s. I-3793.

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

12 — Tuomion 58 ja 59 kohta.

55. Tämä valitusperuste on joka tapauksessa tehoton, koska sillä pyritään torjumaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen perustelun sellainen osa, joka ei vaikuta sen päätökseen, mutta siinä ei moitita oletusta, jonka mukaan se mahdollisuus, että kuluttajat tottuvat tunnistamaan tavarat sen värien perusteella, ei yksinään riitä perusteeksi sille ilmeisen oikealle päätelmälle, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta ei olisi sovellettava.

56. Procter & Gamble väittää myös, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin erehtyi todetessaan, että sillä, kuinka paljon markkinoilla on ominaispiirteiltään samankaltaisia tabletteja, ei ole vaikutusta arvioitaessa sitä, kykeneekö merkki ilmaisemaan alkuperän. Päinvastoin, jos kyseisenä ajankohtana markkinoilla ei olisi vastaavia tabletteja, muodot, joita varten rekisteröintiä haetaan, olisivat selvästi erilaisia ja näin ollen erottamiskykyisiä.

57. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen moitittu toteamus on kuitenkin oikea: ratkaisevaa ei ensinnäkään ole markkinoille saatettujen tavaroiden lukumäärä vaan se, miten keskivertokuluttaja ymmärtää ne; toisaalta myöskään olemassa olevien tavaroiden lukumäärä ei pysty heikentämään esimerkiksi niiden ulkomuodon erottamiskykyä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

58. Nämä valitusperusteet on hylättävä edellä mainituista syistä.

3. Kuluttajan tarkkaavaisuusasteen määrittelemiseen liittyvät valitusperusteet

59. Valituksenalaisissa tuomioissa vahvistettiin valituslautakunnan toteamus, jonka mukaan kuluttajille suunnattujen päivittäistavaroiden osalta keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste ei ole korkea, kun kyse on pyykin- tai astianpesuainetablettien muodosta tai väreistä.

60. Henkel myöntää, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste vaihtelee tavaroiden tyyppien mukaan. Se on kuitenkin eri mieltä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviosta, sillä nimenomaan kuluttajille suunnattujen päivittäistavaroiden osalta voidaan olettaa, että on kuluttajan erityisen edun mukaista tuntee paitsi tavarat tyyppi myös itse tavara. Valmistajien mainonnassa korostetaan pesuaineiden ominaisuuksia. Siksi — — Henkelin mukaan — — tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja yhdistää tietyt laatuvaatimukset joihinkin tavaroihin ja pyrkii erottamaan tavarat niiden ulkomuodon perusteella.

61. Procter & Gamble puolestaan katsoo, että rekisteröintihakemusta jätettäessä astianpesuainetabletit eivät olleet päivittäistavaroita ja että niitä eivät olleet varsinkaan pyykinpesuainetabletit, sillä kyseisenä ajankohtana ne kuuluivat vielä korkealaatuisten tuotteiden markkinasegmentille, joten kuluttajan vastaanottoaste olisi ollut siksi merkittävä; toisaalta sen mielestä tarkkaavaisuus ei ole välttämättä vähäinen päivittäistavaroita ostettaessa; päinvastoin, niiden jokapäiväisten kustannusten takia kuluttajan mielenkiinto kiinnittyy jatkuvasti niiden ulkoasuun, joten tarkkaavaisuusaste on korkea.

62. Jos kohderyhmän määrittelemisen merkin erottamiskyvyn toteamiseksi on oikeudellinen tehtävä, se, miten tietyytyypiset tavarat oletetusti mielletään, tai niiden täsmällinen luonnehdinta ovat tosiseikkoja, joiden osalta muutosta ei voida hakea. Ei siis ole syytä muuttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tältä osin esittämää toteamusta.

Vaikka oletettaisiinkin, että kyse on oikeudellisesta arvioinnista, käsitys, jonka mukaan kuluttajille suunnattujen päivittäistavaroiden osalta keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste on alhaisempi kuin ylelisyystavaroiden tai vaikkapa vain kalliimpien tai harvinaisempien tavaroiden osalta, on mielestäni oikea päätelmä väitteestä,

jonka mukaan siltä osin, miten tavaramerkki ymmärretään kohderyhmässä, keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste vaihtelee kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan.¹³

63. Procter & Gamble on myös sitä mieltä, ettei ostoajankohta ole ainoa merkityksellinen seikka merkin erottamiskyvyn arvioimisessa; kun kyse on tavarosta, joita myydään kääreissä, jotka eivät vastaa niiden muotoa, kohderyhmä on voinut mainoskampanjoiden tai kyseisten tablettien käytön takia tottua tiettyyn ulkoasuun.

64. Valittaja ottaa tässä esille kysymyksen, joka on tosin kiinnostava mutta jota ei ole käsitelty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joten sen perusteella ei voida vastustaa kyseisiä tuomioita.

65. On siis syytä hylätä kuluttajan tarkkaavaisuusasteen määrittelemiseen liittyvät valitusperusteet.

¹³ — Ks. asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta).

*4. Konkreettiseen erottamiskykyyn liittyvät
valitusperusteet*

66. Valittajien mielestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi erottamiskyvyn virheellisesti todetessaan, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavaramerkit muodostuvat ulkoasun piirteistä ilmeisellä tavalla. Henkelin mielestä arvio olisi pikemminkin täytynyt rajata siihen, eroavatko kyseisten piirteiden ominaisuudet tyypillisistä ominaisuuksista tai ovatko ne teknisesti välttämättömiä. Procter & Gamblen mielestä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt pohtia sitä, poikkesiko tablettien muoto merkittävästi pesuaineiden tavallisesta ulkoasusta kyseisenä ajankohtana.

67. Henkelin mukaan merkitystä ei ole sillä, onko merkillä tietty geometrinen perusmuoto, kunhan se on epätavallinen tavaralle, jossa sitä käytetään.

68. Käsittääkseni ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi erottamiskyvyn asianmukaisesti, ja lisäksi sen perusteet olivat sopivammat kuin valittajien ehdottamat perusteet. Se ei verrannut rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja merkkejä markkinoilla oleviin merkkeihin vaan ihan-teelliseen malliin, joka muodostuu tavarän muotoa kuviteltaessa ilmeisistä piirteistä,

joten tarkastelu perustuu objektiivisiin perusteisiin, mutta siihen eivät niinkään vaikuta markkinoiden epävarmuustekijät.

69. Se, että kyseisessä tarkastelussa ei sovelleta tiukempia perusteita kuin niitä, joita sovelletaan muiden merkkien osalta, ei tarkoita, etteikö erottamiskyvyn arviointimenetelmää voitaisi mukauttaa tämäntyyp-pisten rekisteröitävien merkkien erityispiir-teisiin. Kuluttajan kyky erottaa nämä mer-kit tavarasta, jossa niitä käytetään, samoin kuin muista vastaavista merkeistä voi syn-tyä ainoastaan, kun tavara saatetaan mark-kinoille. Siksi valittajien puoltama peruste, jonka mukaan erottamiskykyisiksi arvioi-daän epätavalliset merkit, toisi nopeimmille toimijoille kohtuuttoman edun, sillä ne voisivat rekisteröidä itselleen helpoimmin valmistettavat tai parhaiten markkinoitavat muodot.

70. Valituslautakunnan näissä asioissa valitsema menetelmä, joka vahvistettiin ja jonka määritelmää hiottiin valituksenalai-sissa tuomioissa, vaikuttaa asianmukaiselta tämän vaaran välttämiseksi ja myös tehok-kaan erottamiskyvyn määrittämisen helpot-tamiseksi.

Toistan, että on suositeltavaa arvioida tällaiset tapaukset asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti, jotta tutkija voisi todeta, ettei sen merkin ulko-

asu, jota varten rekisteröintiä haetaan, vastaa olennaisilta osin keskivertokulutujan käsitystä tavarasta. Tuolloin merkin rekisteröinti olisi evättävä c alakohdan perusteella, sillä merkki olisi pelkästään tavaran graafisen kuvauksen ilmentymä.

71. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan perustuvasta arvioinnista olisi sekin etu, että voitaisiin kiistatta vedota vapaana pitämisen tarpeeseen, jolloin tutkija voisi pohtia seikkoja tulevaan nähden arvioidessaan muodon soveltuvuutta tavaramerkiksi. Itse asiassa on epävarmaa, voidaanko näihin vapaana pitämistä koskeviin vaatimuksiin vedota asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä.

72. Valittajat katsovat niin ikään, että väriyhdistelmä ymmärretään kohderyhmässä tietyn tavaran ulkoasun yksilölliseksi ominaisuudeksi. Henkel väittää tietyn värin, kuten punaisen tai vihreän, käytöstä, että on tärkeää, että käyttämällä väriä yksinomaan kyseisissä tableteissa tabletit voidaan yhdistää alkuperäyrytykseen.

73. Procter & Gamble toteaa vielä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt täsmentää, voivatko muodon ja värin ohella tablettien hieman pyöristetyt reunat olla omiaan antamaan niille riittävän erottamiskyvyn.

74. On ilmeistä, että edellä mainituilla väitteillä pyritään kyseenalaistamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arvio merkkien aineellisista piirteistä. Kyseinen tuomioistuin voi itsenäisen harkintavaltansa perusteella muodostaa oman käsityksensä tosiseikoista, joten tällaiseen arvioon ei voida hakea muutosta.

75. Olen tietoinen siitä, että jäsenvaltioiden oikeudellisissa perinteissä tavaramerkin aineellisten piirteiden arvioinnin luonteessa on tiettyä eroavuutta. Objektiivis-normatiivista tulkintaa koskevan säännön kannalta kyseessä olisi oikeudellinen toimenpide, siltä osin kuin arvion lähtökohtana eivät ole oikeudenkäynnin aikana todetut seikat vaan objektiivoitu ihanne.

Omasta puolestani katson, että tällaisen lähestymistavan soveltaminen tavaramerkkeihin ei ole tehokasta oikeudenkäyttöä, sillä se vääristää muutoksenhaun poikkeuksellisen ja erityisen luonteen: yhtäältä sen soveltamisala ulotetaan käytännössä kaik-

kiin riita-asioihin, joissa pyritään mitätöimään merkin erottamiskyky; toisaalta se pakottaa yhteisöjen tuomioistuimen antamaan tuomion, joka on kaikilta osin verrattavissa kolmen alemman oikeusasteen jo antamaan tuomioon.

värejä teknisten vaatimusten sanelemaksi vaan tavarán yksilöllisyyden vapaaksi ja mielikuvitukselliseksi ilmaukseksi. Siksi näiden piirteiden yhdistelmä ei ole minkäänlaisen vapaana pitämisen tarpeen vastainen. Henkel vetoaa tältä osin asiassa Procter & Gamble vastaan SMHV (Babydry) 20.9.2001 annettuun tuomioon.¹⁵

5. Vapaana pitämisen tarpeen soveltamiseen liittyvä valitusperuste

76. Henkel katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on sisällyttänyt arvioonsa ns. vapaana pitämisen tarpeeseen liittyviä seikkoja. Sen mielestä asiassa Windsurfing Chiemsee annetun tuomion¹⁴ perusteella vapaana pitämisen tarvetta voidaan soveltaa ainoastaan asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla merkkiin sisältyviin kuvaileviin merkintöihin. Kyseisissä tableteissa värien, sen enempää kuin geometristen muotojen, ei kuitenkaan voida katsoa kuvailevan tavaraa, jossa niitä käytetään.

77. Henkel väittää joka tapauksessa, että minkäänlainen vapaana pitämisen tarve ei estä rekisteröimästä tavaramerkiksi kyseisten pesuainetablettien muodon ja värien yhdistelmää. Yhtäältä valmistaja on valinnut muodon tiettyjä teknisiä vaatimuksia noudattaen. Toisaalta kuluttaja ei miellä

78. Kuten olen edellä todennut, on epävarmaa, voidaanko asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä ottaa huomioon ne yleisen edun mukaiset seikat, jotka puoltavat sitä, että tiettyjä merkkejä ei hyväksytä rekisteröitäviksi, jotta kaikki toimijat voisivat käyttää niitä vapaasti (vapaana pitämisen tarve). Tähän säännöksen sisältyvän ehdottoman hylkäysperusteen tarkoituksena on kieltää sellaisten merkkien rekisteröinti, joilta puuttuu konkreettinen erottamiskyky, toisin sanoen niiden merkkien, joita tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja ei pysty yksilöimään kaupallisen alkuperän luotettaviksi ilmauksiksi. On ilman muuta yleisen edun mukaista estää tiettyjä toimijoita varaamasta itselleen esteettisesti tai teknisesti hyödyllisiä kolmiulotteisia muotoja tai saamasta yksinoikeutta tiettyihin merkkeihin, joilla voidaan kuvata itse tavaraa, sen todellisia tai oletettuja ominaisuuksia ja muita ominaispiirteitä, kuten sen alkuperää. Näistä säädetään asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdassa.

¹⁴ — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779).

¹⁵ — Asia C-383/99, Kok. 2001, s. I-6251.

79. Olisi myös syytä arvioida, onko vastaavasti yleisen edun mukaista pitää kaikkien käytettävissä yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavallisiksi tulleet merkit, joiden rekisteröinti kielletään d alakohdassa.

80. 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 kauppalista alkuperää, joissa niitä käytetään.

Kutakin rekisteröintiestettä on arvioitava ottamalla huomioon se konkreettinen yleinen etu, jolla sitä perustellaan.¹⁶

81. Edellä mainitussa asiassa Libertel annetussa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuimien myönsi direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä, että jos sallittaisiin ääriiviivattomien värien rekisteröiminen sellaisinaan tavaramerkiksi, siitä voi seurata, että pieni määrä haltijoita ammentaa tyhjiin koko käytettävissä olevien värien varaston. Tällainen yksinoikeus ei olisi sopusoinnussa vääristymättömän kilpailun järjestelmän

kanssa, koska se voisi antaa perusteettoman edun. Ei myöskään olisi talouden kehityksen ja yrittäjähengen edistämisen mukaista, että jo asemansa vakiinnuttaneet toimijat voisivat rekisteröidä käyttöönsä kaikki värit uusien toimijoiden vahingoksi.¹⁷

Nämä seikat perustuvat — — kuten tuomioissa tunnustetaan — — niiden värien vähäiseen määrään, jotka keskivertokuluttaja voi käytännössä tunnistaa, eivätkä ne liene siirrettävissä tavaran muodosta muodostuvien tavaramerkkien järjestelmään.¹⁸

82. Näin ollen Henkelin valitusperustetta ei voida pitää perusteltuna. Olen samaa mieltä siitä, että yleisesti ottaen voi olla epätavallista vedota vapaana pitämisen tarpeeseen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä; tältä osin näkemyseni poikkeaa valituksenalaisissa tuomioissa esitetystä toteamuksesta, jonka mukaan ”asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b–e alakohdassa säädetty ehdottomat hylkäysperusteet pohjautuvat

17 — Edellä 52 kohdassa mainitussa asiassa Libertel annetun tuomion 54 kohta.

18 — Viraston edustaja ehdotti suullisessa käsittelyssä tulkintaa, jossa vapaana pitämistä koskevat vaatimukset voitaisiin sovitaa yhteen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa. Sen mukaisesti muotojen tai perusvärien kaltaiset merkit eivät täytä erottamiskyvyn vähimmäisvaatimuksia, joten ne on pidettävä kaikkien käytettävissä. Tämä väittäminen edellyttää kuitenkin — kuten edustaja itsekin myönsi — yhtäföön muuttujen kääntämistä.

16 — Ks. asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 77 kohta).

yhteisön lainsäätäjän pyrkimykseen välttää tilanteet, joissa elinkeinonharjoittajalle myönnetään yksinoikeuksia, jotka voivat rajoittaa kilpailua kyseisten tavaroiden tai palveluiden markkinoilla”.¹⁹

En kuitenkaan myönnä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi tuomiois- saan soveltanut virheellisesti tätä arviointi- menetelmää. Se on pikemminkin ilmeisen muodon käsitettä soveltaessaan arvioinut erottamiskykyä suhteessa tavarahan ihanteel- liseen malliin tai vaihtoehtoisesti sen intui- tiiviseen ilmentymään eikä suhteessa markkinoilla jo oleviin tavaroihin.

83. Kuten olen selvittänyt, tällainen lähes- tymistapa on mitä tarkoituksenmukaisin silloin, kun on arvioitava tavarahan muodosta muodostuvien kolmiulotteisten merkkien soveltuvuutta tavaramerkeiksi. Tällaisissa tapauksissa vertailukohtaa ei ole, niin kauan kuin tavaraa ei ole.

84. Tällainen lähestymistapa ei sitä paitsi ole epäluotettavampi tai subjektiivisempi kuin vaikkapa viittaus keskivertokulutta- jaan, jonka oletetusta käsityksestä tehdään yhteisöjen tuomioistuimen arvioinnin mit- tapuu oikeudellisen kehittelmän avulla.²⁰ Se voi asianmukaisesti toteutettuna olla ai- neellisesti objektiivinen. Nyt esillä olevissa asioissa on merkityksellistä, että valittajien mukaan pesuainetablettien muodot eivät olleet tavallisia hakemuksen jättämisaajan- kohtana, mutta ne myöntävät niiden nyt olevan tavallisia. Tämä on kenties paras todiste arvioinnin asianmukaisuudesta.

85. Näin ollen viimeistäkään valitusperus- tetta ei voida hyväksyä.

Oikeudenkäyntikulut

86. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjes- tyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn 118 artiklan nojalla, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Näin ollen jos valit- tajien eri asioissa esittämät valitusperusteet hylätään kokonaisuudessaan, kuten ehdo- tan, ne velvoitetaan korvaamaan muutok- senhausta aiheutuvat oikeudenkäyntikulut.

20 — Vaikka tiedot — jotka on saatu esimerkiksi asiantuntija- lausunnoista tai mielipidemittauksista — olisivatkin perus- teltuja (ks. edellä 76 kohdassa mainitussa asiassa Windsurfing Chiemeese annetun tuomion 53 kohta), ne ovat ainoastaan suuntaa-antavia (ks. asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998 (Kok. 1998, s. I-4657, 31–36 kohta)).

19 — Ks. edellä oleva 35 kohta.

Ratkaisuehdotus

87. Koska katson, ettei mikään esitetyistä valitusperusteista vaikuta valituksen-
alaisten tuomioiden pätevyYTEEN, ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää
valitukset kokonaisuudessaan ja velvoittaa valittajat korvaamaan oikeudenkäyn-
tikulut.