

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

PHILIPPE LÉGER

15 päivänä tammikuuta 2004¹

1. Esillä olevassa asiassa on jälleen kysymys siitä, voivatko värit itsessään, toisin sanoen värit ilman muotoja ja ääriivivoja, olla neuvoston ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY² 2 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki. Yhteisöjen tuomioistuin on asiassa C-104/01, Libertel, 6.5.2003 antamassaan tuomiossa³ lausunut siitä, täyttääkö väri itsessään tuossa artiklassa säädetyt edellytykset. Nyt esillä olevassa asiassa Bundespatentgericht (teollisoikeusasioita käsittelevä liittovaltion tuomioistuin) (Saksa) kysyy, voiko kaksi väriä itsessään, toisin sanoen kaksi väriä sellaiseen, ilman muotoa tai ääriivivoja ja ilman, että niitä on järjestetty keskenään mihinkään tiettyyn muodostelmaan, muodostaa mainituksa 2 artiklassa tarkoitettua tavaramerkkiä.

olevat erot, jotka voivat vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.⁴ Sillä pyritään lähentämään niitä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan.⁵ Näihin säännöksiin kuuluvat tavaramerkin rekisteröinnin edellytykset määrittelevät säännökset⁶ ja säännönmukaisesti rekisteröityjen tavaramerkkien saaman suojan määrittävät säännökset.⁷

3. Direktiivin 2 artiklassa määritellään merkit, jotka voivat muodostaa tavaramerkin. Artiklan sanamuoto on seuraava:

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

A Yhteisön lainsäädäntö

2. Direktiivillä on tarkoitus poistaa sellaiset jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännössä

”Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönimen mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon

1 — Alkuperäinen kieli: ranska.

2 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta annettu direktiivi (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi).

3 — Kok. 2003, s. I-3793.

4 — Johdanto-osan ensimmäinen perustelukappale.

5 — Kolmas perustelukappale.

6 — Seitsemäs perustelukappale.

7 — Yhdeksäs perustelukappale.

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

4. Direktiivin 3 artiklassa luetaan rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet, jotka voidaan esittää tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Tuon artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei saa rekisteröidä, tai jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi.

5. Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa säädetään, että tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai jos se on rekisteröity, sitä ei saa julistaa mitättömäksi saman artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

tavien tunnusten suojasta), jolla direktiivi on pantu täytäntöön Saksan oikeudessa ja joka tuli voimaan 1.1.1995,⁹ 3 §:n 1 momentissa todetaan, että tavaramerkkinä voidaan suojata ”mitä tahansa merkkiä eli erityisesti — väriä ja väriyhdistelmiä, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”.

7. Markengesetzin 8 §:ssä todetaan, että tavaramerkiksi ei voida rekisteröidä sellaisia 3 §:ssä tarkoitettuja suojelemiskelpoisia merkkejä, joita ei voida esittää graafisesti, eikä sellaisia merkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan. Pykälässä säädetään myös, että näitä perusteita ei sovelleta, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen ratkaisemista vakiintunut asianomaisessa kohderyhmässä sen vuoksi, että sitä on käytetty näiden tavaroiden tai palvelujen tunnusmerkkinä.

B Kansallinen lainsäädäntö

6. Lokakuun 25 päivänä 1994 annetun Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen -nimisen lain⁸ (Saksan laki tavaramerkkien ja muiden erot-

II Tosiseikat ja pääasia

8. Heidelberger Bauchemie GmbH -niminen yhtiö¹⁰ haki 22.3.1995 Deutsches Patent- und Markenamtissa (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) tavaramerkkirekiste-

8 — Jäljempänä Markengesetz.

9 — BGBI. 1994 I, s. 3082.

10 — Jäljempänä Heidelberger Bauchemie.

röintiä siniselle ja keltaiselle värille. Tavaramerkin kuvauksen sisältävässä hakemuksen osassa oli suorakulmainen paperinpala, jonka yläpuolisko oli väriltään sininen ja alapuolisko oli väriltään keltainen. Tavaramerkkiselitys oli seuraava:

"Hakemuksessa mainittu tavaramerkki muodostuu hakijan toiminimen väreistä, joita käytetään kaikissa ajateltavissa olevissa muodoissa ja erityisesti pakkauksissa ja etiketeissä.

Värit ovat tarkemmin ottaen seuraavat:

RAL 5015/HKS 47 — sininen

RAL 1016/HKS 3 — keltainen."

9. Riidanalaista rekisteröintiä haettiin suu-
relle määrälle rakennustoiminnassa käytettä-
viä tuotteita, kuten lisä- ja liima-aineet,
hartsit, irrotus-, suoja-, puhdistus-, tiiviste-
ja saumaustäyttöaineet, maalit, lakat, läm-
möneristysaineet, rakennusaineet, sementit,
rappausaineet sekä painepistoolit ja ruisku-
laitteet.

10. Deutsches Patent- und Markenamt hyl-
käsi tämän hakemuksen 18.9.1996 tekemäl-
lään päätöksellä sillä perusteella, että
kyseessä oleva merkki ei voinut muodostaa
tavaramerkkiä. Päätöksessä todettiin, että
ääriiviivattomat eli muodottomat tai hahmot-
tomat abstraktit värit tai väriyhdistelmät
eivät ole sellaisia Markengesetzin 3 §:ssä
tarkoitettuja merkkejä, joita voidaan suojata
tavaramerkkeinä.

11. Heidelberger Bauchemie vetosi tämän
jälkeen Bundesgerichtshofin asiassa "väri-
merkki keltainen/musta" 10.12.1998 anta-
maan tuomioon,¹¹ jossa kyseinen tuomiois-
tuin totesi, että ääriiviivattomat abstraktit
värit ja väriyhdistelmät voivat muodostaa
tavaramerkin.

12. Deutsches Patent- und Markenamt —
vaikka se totesikin, että Markengesetzin 3 §:n
mukaiset edellytykset täyttyivät — hylkäsi
2.5.2000 tekemällään päätöksellä hakemuks-
sen uudelleen sillä perusteella, että tavara-
merkiltä puuttui erottamiskyky.

13. Heidelberger Bauchemie valitti tästä
päätöksestä Bundespatentgerichiin.

¹¹ — GRUR 1999, s. 491.

III Ennakkoratkaisupyyntö

14. Bundespatentgericht on 22.1.2002 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 20.2.2002, päättänyt lykätä ratkaisun antamista asiassa ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle nyt esillä olevan ennakkoratkaisupyyntö.

15. Ennakkoratkaisupyyntöön esittämistä koskevan päätöksen mukaan Bundespatentgerichtillä on pohdittavanaan seuraava problematiikka: Ennen Saksan uuden tavaramerkkilain antamista abstraktin värin tai väriyhdistelmän ei Saksan kansallisessa oikeusjärestyksessä katsottu voivan muodostaa tavaramerkkiä. Värejä voitiin suojata ainoastaan siinä konkreettisessa muodossa, jossa niitä käytettiin. Uuden lain antamisen jälkeen oikeuskirjallisuudessa on pääosin hyväksytty se, että abstrakti väri tai väriyhdistelmä on tästä lähtien tavaramerkkikelpoinen. Tämä on myös Bundesgerichtshofin omaksumana näkemys.

16. Bundespatentgericht kuitenkin katsoo, että tätä näkemystä vastaan voidaan esittää painavia oikeudellisia vasta-argumentteja. Sen mukaan abstrakti värimerkki mahdollistaa rajattoman määrän ulkoasuja. Kyseessä on näin ollen optio sellaisiin myöhemmin muodostettaviin tavaramerkkeihin, joiden osalta ainoastaan väri on jo määritelty. Näin ollen on kyseenalaista, onko abstrakti väri-

merkki tuossa artiklassa tarkoitettu merkki ja voidaanko sitä pitää erottamiskykyisenä.

17. Bundespatentgerichtin mukaan abstraktien värien rekisteröiminen tavaramerkiksi on lisäksi vastoin täsmällisyysperiaatetta, jonka mukaan tavaramerkin rekisteröintihaikemuksen nojalla on voitava selvästi määrittää suojan kohde. Tämän edellytyksen täyttämiseksi direktiivin 2 artiklassa vaaditaan, että kyseessä oleva merkki on voitava esittää graafisesti. Tämän vaatimuksen tarkoituksena on Bundespatentgerichtin mukaan myös mahdollistaa se, että voidaan arvioida direktiivin 3 ja 4 artiklassa olevia rekisteröinnin esteitä sekä direktiivin 10 artiklassa edellytettyä tavaramerkin asianmukaista käyttöä. Värimalli ja värien kuvaaminen kansainvälisen koodin avulla ei näin ollen ole direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu graafinen esitys, koska tällainen tavaramerkki voi todellisuudessa esiintyä rajattomassa määrässä eri muotoja.

18. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella Bundespatentgericht päätti esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”Täyttävätkö sellaiset värit tai väriyhdistelmät, jotka halutaan rekisteröidä tavaramerkeiksi abstraktissa ja ääriiviivattomassa muodossa ja joiden värisävyt on täsmennetty sanallisesti ja esittämällä värimalli (värinäyte)

sekä nimetty tarkoin tietyn hyväksytyn väri-
luokittelujärjestelmän mukaisesti, [direktiiv-
vin] 2 artiklassa asetetut tavara-
merkkikelpoisuutta koskevat vaatimukset?

Onko tällainen niin sanottu '(abstrakti)
värimerkki' direktiivin 2 artiklassa tarkoite-
tulla tavalla erityisesti

a) merkki,

b) soveltuva alkuperän ilmoittamiseen
erottamiskykyisellä tavalla ja

c) esitettävissä graafisesti?"

IV Asiassa Libertel annettu tuomio ja yhteisöjen tuomioistuimen tulkinta direk- tiivin 2 artiklasta

19. Ennakkoratkaisupyyntöön esittämistä
koskevan päätöksen tekemisen jälkeen
yhteisöjen tuomioistuin on antanut tuomion
edellä mainitussa asiassa Libertel. Tuossa
asiassa kansallisen tuomioistuimen käsiteltä-
vänä ollut asia koski oranssin värin rekiste-

röintiä sellaisenaan tavaramerkiksi televies-
tintäalan tavaroita ja palveluja varten. Hoge
Raad der Nederlanden (Alankomaat) esitti
useita ennakkoratkaisukysymyksiä siitä,
voiko ääriiivattomalla värillä sellaisenaan
olla tiettyjen tavaroiden ja palvelujen osalta
direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa
tarkoitettu erottamiskyky, ja jos näin on,
millä edellytyksillä.

20. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että näi-
den kysymysten tarkastelu edellytti, että
ensin ratkaistaan, voiko väri sellaisenaan olla
direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu tavara-
merkki. Se totesi, että tältä osin värin
sellaisenaan on täytettävä seuraavat kolme
edellytystä: ensinnäkin sen on muodostettava
merkki, toiseksi se on voitava esittää graafi-
sesti ja kolmanneksi sillä on voitava erottaa
tietyn yrityksen tavarat tai palvelut muiden
yritysten tavaroista tai palveluista.¹²

21. Ensimmäisen edellytyksen osalta yhtei-
söjen tuomioistuin totesi, että vaikei voida
lähteä siitä, että väri sellaisenaan on merkki,
koska tavallisesti väri on pelkkä esineen
ominaisuus, se voi kuitenkin suhteessa tiet-
tyyn tavarahan tai palveluun muodostaa mer-
kin.¹³

12 — Em. asia Libertel (tuomion 23–42 kohta).

13 — Ibidem (tuomion 27 kohta).

22. Toisen edellytyksen osalta yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että väri sellaisenaan voi olla graafisen esityksen kohteena, kun sitä kuvataan kansainvälisesti hyväksytyllä yksilöimiskoodilla tai — tietyissä tapauksissa — tämän värin värinäytteen ja sanallisen kuvauksen yhdistelmällä.¹⁴

23. Kolmannen edellytyksen osalta yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että ei voida sulkea pois sitä, että on tilanteita, joissa väri sellaisenaan voi osoittaa tietyn yrityksen tavaroiden tai palvelujen alkuperää.¹⁵

24. Tuomioistuin katsoi, että väri sellaisenaan voi edellä mainittujen edellytysten täyttyessä muodostaa direktiivin 2 artiklassa tarkoitetun tavaramerkin.¹⁶

25. Näiden näkökohtien perusteella yhteisöjen tuomioistuin tarkasteli tämän jälkeen Hoge Raad der Nederlandenin esittämiä ennakkoratkaisukysymyksiä niiden arviointiperusteiden osalta, jotka kansallisten viranomaisten on otettava huomioon arvioidakseen värillä sellaisenaan olevaa erottamiskykyä rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta.

26. Yhteisöjen tuomioistuin katsoi ensinnäkin, että jotta voidaan arvioida erottamiskykyä, joka värillä sellaisenaan voi olla tiettyjen tavaroiden tai palvelujen osalta, on otettava huomioon se, että on yleisen edun mukaista olla rajoittamatta aiheettomasti sentyyppisiä tavaroita ja palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä.¹⁷ Se lisäsi, että mitä suurempi on se tavaroiden tai palvelujen määrä, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, sitä enemmän tavaramerkin antama oikeus on omiaan olemaan kohtuutoman laaja ja siten ristiriidassa vääristymättömän kilpailun järjestelmän säilyttämisen kanssa.¹⁸

27. Toiseksi yhteisöjen tuomioistuin totesi, että värillä sellaisenaan voidaan katsoa olevan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky edellyttäen, että kohdeyleisön näkemyksen mukaan sen perusteella kyetään tunnistamaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu tavara tai palvelu. Se täsmensi, että erottamiskyvyn olemassaolo ennen mitään käyttöä on mahdollista havaita vain poikkeuksellisissa olosuhteissa ja erityisesti silloin, kun niiden tavaroiden ja palvelujen määrä, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, on hyvin pieni ja kun kohde-markkinat ovat hyvin erikoistuneet. Erottamiskyky voi kuitenkin syntyä muun muassa sen johdosta, että väriä sellaisenaan käyte-

14 — Ibidem (tuomion 31–37 kohta).

15 — Ibidem (tuomion 40 ja 41 kohta).

16 — Ibidem (tuomion 42 kohta).

17 — Ibidem (tuomion 55 kohta).

18 — Ibidem (tuomion 56 kohta).

tään sellaisen menettelyn jälkeen, jossa se on tehty tunnetuksi kohdeyleisön keskuudessa.¹⁹

28. Yhteisöjen tuomioistuin totesi kolmanneksi, että sillä, että väriä sellaisenaan haetaan rekisteröitäväksi tavaramerkiksi tavaroita tai palveluja varten — olivatpa ne määrältään lukuisia tai eivät — on yhdessä kyseisen tapauksen muiden seikkojen kanssa merkitystä arvioitaessa kyseessä olevan värin erottamiskykyä ja sitä, onko sen rekisteröiminen ristiriidassa sen yleisen edun kanssa, jonka mukaan sentyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä ei saa aiheuttomasti rajoittaa.²⁰

29. Neljänneksi yhteisöjen tuomioistuin täsmensi, että värin erottamiskykyä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tarkoitettussa mielessä on välttämättä arvioitava konkreettisesti.

30. Edellä mainitussa asiassa Libertel annettu tuomio on osa kolmen ratkaisun sarjaa, joissa yhteisöjen tuomioistuin on

täsmentänyt, mitkä merkit tai merkinnät voivat muodostaa tavaramerkin direktiivin 2 artiklassa tarkoitettussa mielessä.

31. Asiassa C-273/00, Sieckmann, 12.12.2002 annetussa tuomiossa,²¹ joka on sarjan ensimmäinen tuomio, oikeusriita koski sitä, voiko haju olla tavaramerkki direktiivin 2 artiklassa tarkoitettussa mielessä.²² Yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että tuossa artiklassa ei suljeta pois hajuja,²³ mutta että graafisen esitettävyyden vaatimuksia ei voida täyttää kemiallisella kaavalla, sanallisesti laaditulla kuvauksella, näytteen tallettamisella tai näiden keinojen yhdistelmällä.²⁴

32. Asiassa C-283/01, Shield Mark, 27.11.2003 annetussa tuomiossa²⁵ yhteisöjen tuomioistuin lausui mahdollisuudesta rekisteröidä äänimerkkejä.²⁶ Se katsoi, että äänet voivat muodostaa tavaramerkin.²⁷ Se täsmensi, että graafista esittämistä koskeva vaatimus täyttyy, kun merkki on esitetty partituuriin merkityillä nuoteilla, joiden

21 — Kok. 2002, s. I-11737 (tuomion 46–55 kohta).

22 — Kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä ollut asia koski sitä, että Deutsches Patent- und Markenamt kieltäytyi rekisteröimistä tavaramerkiksi puhdasta kemiallista ainetta eli metyyliisinnamaattia (kanelihapon metyyliesteri), jonka rakennekaava on $C_2H_5-CH = CHCOOCH_3$. Tavaramerkin hakija oli myös toimittanut säiliössä näytteen kyseessä olevasta hajusta ja täsmentänyt, että sitä kuvattiin yleensä ”palsamin- ja hedelmäntuoksuiseksi niin, että siinä on pieni vivahdus kanelia”.

23 — Tuomion 44 kohta.

24 — Tuomion 73 kohta.

25 — Kok. 2003, s. I-14313.

26 — Kansallisen tuomioistuimen käsiteltävänä ollut asia koski Benelux-maiden tavaramerkkituimiston rekisteröimän neljäntoista äänimerkin pätevyyttä; näistä yhdenoista aiheena oli L. van Beethovenin pianoetydin ”Für Elise” ensimmäiset tahdit ja kolmen muun aiheena oli kukon laulu.

27 — Tuomion 35 kohta.

19 — Ibidem (tuomion 66 ja 67 kohta).

20 — Ibidem (tuomion 71 kohta).

yhteydessä on sävelkorkeuden määrittävä nuottiavain, tahtimerkintä, joka määrää kun-
kin nuotin rytmin ja suhteellisen pituuden,
sekä maininta esittämisessä käytettävistä
soittimista. Sitä vastoin sanalliset kuvaukset,
mukaan lukien onomatopeettiset sanat, tai
maininta melodiasta tahi nuottien nimien
sarjasta ei täytä tätä vaatimusta.²⁸

33. Yhteisöjen tuomioistuin toimitti
8.5.2003 päivätyllä kirjeellä Bundespatentge-
richtille edellä mainitussa asiassa Libertel
annetun tuomion ja tiedusteli tuolta tuo-
mioistuimelta, pysyikö tämä ennakkoratkai-
supyyntönsään. Bundespatentgericht vastasi
15.5.2003 päivätyllä kirjeellään pysyvänsä
ennakkoratkaisukysymyksissään.

V Asian arviointi

34. Kuten Bundespatentgericht ennakkorat-
kaisun pyytämistä koskevassa päätöksessään
perustellusti toteaa, väitteelle, jonka mukaan
kaksi väriä sellaisenaan muodostaa merkin,
joka voi olla direktiivin 2 artiklassa tarkoi-
tettu tavaramerkki, ei löydy mitään ratkai-
sevaa tukea asiaa koskevista säännöksistä.
Niinpä vaikka onkin kiistatonta, että tuohon

artiklaan sisältyvä merkkien luettelo ei ole
tyhjentävä, siinä ei kuitenkaan mainita
värejä.²⁹

35. Mitä sitten tulee teollis- ja tekijänoi-
keuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista
tehtyyn, TRIPS-sopimuksen nimellä tunnet-
tuun sopimukseen, jonka osapuolia yhteisö ja
jäsenvaltiot ovat,³⁰ sopimuksen 15 artik-
lassa³¹ olevasta ilmaisusta ”värien yhdistel-
mät” ei voida päätellä, että sopimusosapuolet
olisivat nimenomaisesti halunneet ilmaista,
että kaksi tai useampi väri sellaisenaan, ilman
mitään tiettyä muodostelmaa, voi muodostaa
tavaramerkin. Sanalla ”yhdistelmä” ei nimit-
tään ole täysin samaa merkitystä niissä
kolmessa kielessä, joilla TRIPS-sopimus on
laadittu ja jotka ovat yhtä lailla todistus-

29 — Yhteisöjen tuomioistuin on edellä mainitussa asiassa Libertel
annetussa tuomiossa (25 kohta) todennut, että Euroopan
unionin neuvoston ja Euroopan yhteisöjen komission anta-
maa yhteistä julistusta, joka on sisällytetty neuvoston sen
kokouksen pöytäkirjaan, jossa direktiivi hyväksyttiin ja jonka
mukaan neuvosto ja komissio ”katsovat, että 2 artiklassa ei
suljeta pois sitä, että väriyhdistelmä tai yksi ainoa väri
voitaisiin rekisteröidä tavaramerkiksi, mikä kuitenkin edel-
lyttää sitä, että väriyhdistelmän tai värin perusteella yhden
yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden
yritysten tavarista tai palveluista”, ei voitu ottaa huomioon
kyseistä artiklaa tulkittaessa.

30 — Tämä sopimus on liitteenä 15.4.1994 tehdystä Maailman
kauppajärjestön perustamissopimuksessa, jonka yhteisön ja
jäsenvaltioiden edustajat ovat allekirjoittaneet. Se hyväksyt-
tiin Euroopan yhteisön puolesta sen toimivaltaan kuuluvien
asioiden osalta 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätök-
sellä 94/800/EY (EYVL L 366, s. 1 ja 214), ja se tuli voimaan
1.1.1995.

31 — Sopimuksen 15 artiklan 1 kappaleessa määritellään merkki-
tyypit, joiden on voitava saada tavaramerkkiä, seuraav-
asti: ”Mikä tahansa merkki tai merkkien yhdistelmä, jolla
tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa toisen
yrityksen tavarista tai palveluista, voi olla tavaramerkki.
Sellaiset merkit, erityisesti nimillä sisältävät sanat, kirjaimet,
numerot, kuvailevat elementit ja värien yhdistelmät, samoin
kuin sellaisten merkkien yhdistelmät tulee voida rekisteröidä.
Milloin merkit eivät luonnostaan kykene erottamaan asian-
omaisia tavaraita tai palveluja, jäsen voi asettaa rekisteröinnin
edellytykseksi, että erottamiskykyisyys on hankittu käytön
avulla. Jäsen voi edellyttää rekisteröinnin edellytyksenä, että
merkit ovat silmin havaittavissa.”

28 — Tuomion 59 kohta.

voimaisia.³² Niinpä vaikka englannin kielessä sanalla "combination" ja espanjan kielessä sanalla "combinaciones" ei viitata erityiseen järjestelmään tai järjestelyyn, koska ne voivat tarkoittaa yksinkertaisesti "two or more things joined or mixed together to form a single unit"³³ ja "unión de dos cosas en mismo sujeto",³⁴ sanalla "combinaison" on ranskan kielessä rajoitetumpi merkitys, koska sen määritelmä on "un assemblage d'éléments dans un arrangement déterminé".³⁵

36. Sitä vastoin edellä mainitussa asiassa Libertel annetun tuomion perustelut ja yhteisöjen tuomioistuimen direktiivin 2 artiklasta omaksuma hyvin laaja tulkinta huomioon ottaen ei näytä olevan epäilystä siitä, että tuossa tuomiossa omaksuttua tulkintaa, jonka mukaan väri sellaisenaan voi olla tuossa artiklassa tarkoitettu tavaramerkki, voitaisiin soveltaa myös kahteen väriin sellaisenaan.

37. Niinpä merkin olemassaoloa koskevan ensimmäisen edellytyksen osalta yhteisöjen tuomioistuimen toteamus, jonka mukaan väri sellaisenaan voi tietyn tavaran tai palvelun osalta käyttöyhteydestä riippuen muodostaa merkin, voisi soveltua kahteen väriin sellaisenaan. Kaksi väriä voi nimittäin tietyssä yhteydessä — erityisesti kun ne on järjestetty tiettyyn muodostelmaan — muodostaa merkin. Samoin edellä mainitussa

asiassa Libertel annetun tuomion mukaan kaksi väriä sellaisenaan voisi olla graafisen esityksen kohteena direktiivin 2 artiklan vaatimusten mukaisesti silloin, kun niitä kuvataan kansainvälisesti hyväksytyillä yksilöimis-koodeilla. Lopuksi erottamiskykyä koskevan kolmannen edellytyksen osalta yhteisöjen tuomioistuin on todennut hyvin yleisin sanakäantein, että "väreillä sellaisinaan [voi olla]" tällainen kyky.

38. Edellä mainitun oikeuskäytännön pitäisi näin ollen johtaa siihen, että Bundespatentgerichtin esittämiin kysymyksiin vastataan siten, että kaksi sellaista väriä sellaisenaan, joiden värisävyt on esitetty värimallilla sekä nimetty tarkoin tietyn hyväksytyyn väriluokittelujärjestelmän mukaisesti, täyttää direktiivin 2 artiklassa asetetut tavaramerkkikelpoisuutta koskevat vaatimukset siinä mielessä, että niitä voidaan pitää merkinä, joka soveltuu erottamaan tietyn yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista ja joka voidaan esittää graafisesti.³⁶

32 — Kyseessä ovat espanja, ranska ja englantia.

33 — Oxford Advanced Learner's Dictionary, vuoden 2000 laitos.

34 — RAE, Vigesima Edición 1984.

35 — Le Nouveau Petit Robert, vuoden 1993 laitos ja Le Grand Robert de la langue française, Alain Reyn toimittama vuoden 2001 laitos.

36 — Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on omaksunut tämän näkemyksen asiassa T-316/00, Viking-Umwelttechnik v. SMHV (vihreän ja harmaan yhdistelmä), 25.9.2002 antamassaan tuomiossa (Kok. 2002, s. II-3715) ja asiassa T-234/01, Andreas Stihl v. SMHV (oranssin ja vihreän yhdistelmä), 9.7.2003 antamassaan tuomiossa (ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa), joissa se on todennut, että värit tai väriyhdistelmät voivat olla sellaisinaan yhteisön tavaramerkkinä yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 4 artiklassa — jossa toistetaan direktiivin 2 artiklan sanamuoto — tarkoitettua mielessä. On kuitenkin syytä muistuttaa, että kysymystä siitä, voiko yksi tai useampi väri sellaisenaan muodostaa tavaramerkin, ei käsitelty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kummassakaan edellä mainitussa asiassa.

39. Tästä oikeuskäytännöstä voitaisiin myös päätellä, että toimivaltaisten saksalaisviranomaisten tehtävänä on arvioida sitä, voidaanko sininen ja keltainen väri sellaisinaan rekisteröidä tavaramerkiksi rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita varten, kun otetaan huomioon yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa *Libertel* esittämät arviointiperusteet. Niinpä näiden viranomaisten pitäisi ottaa huomioon kaikki kyseisen tapauksen olosuhteet, muun muassa se, miten näitä värejä on käytetty; se, että on yleisen edun mukaista olla rajoittamatta aiheettomasti samantyyppisiä tavaroita tarjoavien muiden taloudellisten toimijoiden mahdollisuutta käyttää kyseisiä värejä; sekä lopuksi niiden tavaroiden määrä, joita varten rekisteröintiä on haettu. Viimeksi mainitulla arviointiperusteella on merkitystä arvioitaessa sekä kyseessä olevien värien erottamiskykyä että niiden vapaana pitämistä koskevaa yleistä etua.

40. En voi olla samaa mieltä tämän oikeuskäytännön kanssa. Vaikka ne perusteet, joiden nojalla katson, että kaksi väriä sellaisenaan ei täytä direktiivin 2 artiklassa säädettyjä edellytyksiä, pitkälti vastaavat jo edellä mainitussa asiassa *Libertel* antamassani ratkaisuehdotuksessa esittämiäni perusteita, katson, että esillä olevan asian — jossa on kyse kahta väriä sellaisenaan koskevasta rekisteröintihakemuksesta — erityisolosuhteiden sekä sen vuoksi, että Bundespatentgericht on tuossa asiassa annetusta tuomiosta huolimatta pysynyt ennakkoratkaisupyyntönsä, on syytä pyytää yhteisöjen tuomioistuinta tarkastelemaan tätä kysymystä uudelleen.

41. En toista tässä kaikkia edellä mainitussa asiassa *Libertel* antamassani ratkaisuehdotuksessa esittämiäni seikkoja. Pyydän yhteisöjen tuomioistuinta tarvittaessa tarkastelemaan tuota ratkaisuehdotusta. Esitän tässä ainoastaan ne pääasialliset perusteet, joiden vuoksi katson, että kaksi väriä sellaisenaan ei täytä direktiivin 2 artiklassa säädettyjä edellytyksiä. Esitän myös, miksi vastakkainen ratkaisu voi mielestäni olla direktiivin tavoitteiden vastainen.

A Direktiivin 2 artiklassa säädetty edellytykset

42. Kuten olen todennut, Heidelberger Bau-chemie hakee tavaramerkkirekisteröintiä siniselle ja keltaiselle värille, sellaisina kuin nuo värit on — ilman mitään tiettyä muodostelmaa — esitetty sen rekisteröintihakemuksessa ja nimetty ilmoittamalla niiden RAL-tunnuskoodit. Kuten Bundespatentgericht on sangen selvästi todennut, tällaista hakemusta on tulkittava siten, että hakija hakee suojaa väreille sellaisinaan yleisesti ja abstraktisti, ilmaisematta värejä rajoittavaa tilaa tai kuviota ja antamatta väreille mitään muotoa eli toisin sanoen rajoittamatta värejä konkreettisiin esinemuotoihin, ilmenemis-
muotoihin, ulkoasuihin tai asetelmiin. Tällaisessa tapauksessa hakija haluaa voida käyttää näitä värejä haluamallaan tavalla osoittamaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tava-

roita ja haluaa suojaa kaiken tällaisen käytön osalta. Suojan kohteena on siis kyseessä olevien kahden värin käyttö osoittamaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita riippumatta siitä, millaisessa muodostelmassa kyseiset värit esiintyvät näiden tavaroiden yhteydessä.³⁷

43. Nämä seikat huomioon ottaen katson, että direktiivin 2 artiklassa säädetty edellytykset eivät täyty. Aloitan siitä edellytyksestä, että merkillä on oltava erottamiskyky, mikä liittyy tavaramerkin keskeiseen tehtävään.

1. Edellytys, että merkillä on oltava erottamiskyky

44. Kuten on todettu, silloin kun rekisteröintihakemus koskee kahta väriä sellaisenaan, sillä pyritään samaan yksinoikeus kyseisiin

väreihin riippumatta siitä, missä muodostelmissa ne saattavat esiintyä tuossa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen yhteydessä. Sen arvioimiseksi, onko niillä erottamiskyky direktiivin 2 artiklassa tarkoitettussa mielessä, on näin ollen loogisesti vastattava kysymykseen siitä, voidaanko näillä kahdella värillä erottaa yhden yrityksen tavarat tai palvelut toisen yrityksen tavaroista tai palveluista riippumatta siitä, missä muodostelmissa ne esiintyvät näiden tavaroiden tai palvelujen yhteydessä.

45. Katson, että tällaiseen kysymykseen olisi vastattava kielteisesti. Mahdolliset muodostelmat, joissa kaksi väriä yhdessä voivat esiintyä tavarat tai palvelun yhteydessä, ovat nimittäin käytännössä rajattomat. Niinpä sinisestä ja keltaisesta väristä sellaisinaan muodostuvan tavaramerkin haltija voisi käyttää niitä kyseessä olevien tavaroiden ulkopinnalla tai niiden pakkauksissa vuorottelemalla sinisiä ja keltaisia raitoja tahi käyttämällä geometrisia kuvioita kuten sinisiä ympyröitä keltaisella pohjalla jne. Näiden värien synnyttämä kokonaisvaikutelma ja niin muodoin niiden mahdollinen erottamiskyky olisi hyvin erilainen riippuen tavaramerkin haltijan valitsemasta muodostelmasta ja siitä, missä suhteessa kutakin näistä väreistä käytetään suhteessa toiseen väriin.

46. Nimittäin kuten yhteisöjen tuomioistuin on edellä mainitussa asiassa Libertel todennut, vaikka väreillä voidaankin välittää tiet-

37 — Tällainen hakemus eroaa näin ollen sellaisista tavaramerkkeistä, jotka koskevat rekisteröintihakemuksista, jotka sisältävät värejä, joita käytetään tavaran tietyssä muodostelmassa, mikä oli tilanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen käsittelemässä asiassa, jotka koskivat pyykin- tai astianpesuainetabletteja [ks. muun muassa asia T-335/99, Henkel v. SMHV (punavalkoinen suorakulmainen tabletti), tuomio 19.9.2001 (Kok. 2001, s. II-2581) ja asia T-30/00, Henkel v. SMHV (kuva pesuainesta), tuomio 19.9.2001 (Kok. 2001, s. II-2663)]. Näissä asioissa oli kyse kolmiulotteisista tavaramerkeistä tai kuvumerkeistä, jotka esittivät kahdesta erivärisestä kerroksesta koostuvan tabletin muotoa tai tietyistä perspektiivistä esitettyä kuvaa]. Pääasiassa kyseessä oleva hakemus on sitä vastoin verrattavissa hakemuksiin, joista oli kyse em. asioissa Viking-Umwelttechnik v. SMHV (vihreän ja harmaan yhdistelmä) ja Andreas Stihl v. SMHV (oranssin ja harmaan yhdistelmä) annettuihin tuomioihin johtaneissa asioissa, joissa kantajat olivat hakenet sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) kahden — ensin mainitussa asiassa vihreän ja harmaan sekä viimeksi mainitussa asiassa oranssin ja harmaan — värin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi ilman tiettyä muodostelmaa kyseisten värien välillä.

tyjä miellelyhtymiä ja herättää tunteita, ne sitä vastoin soveltuvat luonteensa puolesta huomosti välittämään täsmällisiä tietoja. Näin on varsinkin siitä syystä, että värejä tavanomaisesti käytetään suuressa määrin mainoksissa sekä tavaroiden ja palvelujen myymisessä niiden vetovoiman takia ilman, että niillä välitettäisiin mitään täsmällistä viestiä.³⁸ Kahden värin yhdistelmällä voi näin ollen olla erottamiskyky ainoastaan tiettyjen muodostelmien yhteydessä.

47. Sen hyväksyminen, että kahdella värillä sellaisenaan voi olla erottamiskyky sillä perusteella, että ne voivat täyttää tämän edellytyksen, mutta ainoastaan tiettyjen muodostelmien yhteydessä, merkitsisi mielestäni itse rekisteröintihakemuksen tarkoituksen ymmärtämistä väärin. Rekisteröintihakemuksella pyritään saamaan yksinoikeus kaikkiin mahdollisiin ulkoasuihin, joissa kyseiset värit voivat esiintyä. Sanamerkin osalta tämä merkitsisi sen hyväksymistä, että useilla kirjaimilla yhdessä voi olla erottamiskyky ja että kukin niistä voi olla yksinoikeuden kohteena sillä perusteella, että kun nämä kirjaimet muodostavat tietyn sanan, niillä voi olla erottamiskyky.

48. Toisin kuin Heidelberger Bauchemie väittää ja toisin kuin yhteisöjen tuomioistuin

on katsonut edellä mainitussa asiassa Libertel antamassaan tuomiossa,³⁹ en katso myöskään, että yksi tai useampi väri sellaisenaan voi tulla erottamiskykyiseksi käytön myötä. Kuten Heidelberger Bauchemie hyvin rehellisesti totesi kirjallisissa huomautuksissaan⁴⁰ ja suullisessa käsittelyssä, yritykset, jotka haluavat totuttaa kohdeyleisön ”yritysväreihinsä” ja käyttää näitä värejä tuotteidensa yksilöimiseksi, varovat käyttämästä ulkoasuja, joiden nojalla ei enää voida erottaa alkuperää; ja tosiasiaa kyseisiä värejä käytetään aina tiettyssä muodostelmassa. Myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hyväksynyt tämän näkemyksen edellä mainituissa asioissa Viking-Umwelttechnik vastaan SMHV (vihreän ja harmaan yhdistelmä)⁴¹ ja Andreas Stihl vastaan SMHV (oranssin ja harmaan yhdistelmä)⁴² antamissaan tuomioissa, joissa se on katsonut, että väreistä voi olla olemassa lukuisia eri muodostelmia siksi, että värit esitetään tavaroissa epäjärjestelmällisellä tavalla, ja kuluttaja ei voi tästä syystä tunnistaa ja painaa mieleensä sellaista erityistä väriyhdistelmää, jota hän voisi käyttää suoraan ja varmasti hyväkseen myöhempää ostosta tehdessään.

49. Tätä näkemystä voidaan pitää yleispätevänä. Katson, että menettely tavaramerkin tunnetuksi tekemiseksi voi johtaa erottamiskyvyn aikaansaamiseen yhdelle tai useammalle värille ainoastaan, jos tätä väriä tai näitä värejä on käytetty saman tavaran tai saman palvelun yhteydessä samoissa tai riittävän samankaltaisissa olosuhteissa.

39 — Tuomion 67 kohta.

40 — Kirjallisten huomautusten s. 37.

41 — Tuomion 34 kohta.

42 — Tuomion 37 kohta.

38 — Tuomion 40 kohta.

Samoin tämä menettely voi toimia eri luokkiin kuuluvien tavaroiden tai palvelujen osalta ainoastaan, jos olosuhteilla, joissa värit esiintyvät kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen yhteydessä, on riittävän paljon yhteisiä piirteitä siten, että kuluttajat voivat ymmärtää niillä kaikilla olevan sama alkuperä. Toisin sanoen en katso, että yrityksen kahden ”yritysväriin” tekeminen tunnetuksi kuluttajien keskuudessa antaa aiheutta olettaa, että samat kuluttajat voisivat tunnistaa kyseisen yrityksen tavarat tai palvelut riippumatta siitä, missä muodostelmassa näitä värejä sittemmin käytetään kyseisten tavaroiden ja palvelujen yhteydessä.

50. Näin ollen katson edellä esitettyjen seikkojen nojalla, että kahta väriä sellaiseenaan ei tule pitää erottamiskykyisenä direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuna mielessä. Niiden kyky täyttää graafista esitystä koskeva toinen edellytys vaikuttaa sitäkin kyseenalaisemmalta.

2. Graafinen esitys

51. Oikeuskäytännöstä käy ilmi, että direktiivin 2 artiklan mukaan vaadittavalla graafisella esityksellä merkki on voitava esittää visuaalisesti erityisesti kuvioden, viivojen tai

kirjoitusmerkkien avulla siten, että merkki voidaan tunnistaa täsmällisesti, ja kyseisen esityksen on oltava selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, sellainen, että siihen on helppo tutustua, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen.⁴³

52. Edellä mainitusta oikeuskäytännöstä seuraa myös, että tämä vaatimus palvelee erityisesti seuraavaa kahta päämäärää: Ensimmäinen päämäärä on se, että toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa rekisteröintihakemusten ennakolta tapahtuvan tutkimisen sekä tarkoituksenmukaisen ja täsmällisen tavaramerkkirekisterin julkaisun ja ylläpidon. Toinen päämäärä, joka on suurelta osin riippuvainen ensimmäisen päämäärän toteutumisesta, on se, että taloudelliset toimijat voivat saada tiedon suoritetuista rekisteröinneistä tai niiden nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden esittämistä rekisteröintihakemuksista ja täten saada kolmansien oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot.⁴⁴ Tavaramerkkioikeutta koskeva järjestelmä edistää näin oikeusvarmuutta.⁴⁵

53. Toisin kuin yhteisöjen tuomioistuin katsoi edellä mainitussa asiassa *Libertel* antamassaan tuomiossa, en katso, että sillä, että väriä kuvataan kansainvälisesti hyväksytyllä yksilöimiskoodilla — ja vielä vähemmän sillä, että kahta väriä kuvataan näin — voitaisiin saavuttaa edellä esitetyt päämäärät. Näiden

43 — Em. asioissa *Sieckmann* (46–55 kohta), *Libertel* (28 ja 29 kohta) ja *Shield Mark* (51 kohta) annetut tuomiot.

44 — Em. asiassa *Sieckmann* annettu tuomio (48–51 kohta).

45 — *Ibidem* (tuomion 37 kohta).

päämäärien toteuttaminen edellyttää nimitäin sitä, että toimivaltaiset viranomaiset ja muut taloudelliset toimijat voivat arvioida, onko kahdesta väristä sellaisenaan muodostuva tavaramerkki sama kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva toinen merkki, tai onko sen osalta olemassa sekaannusvaara tuon toisen merkin suhteen.

54. Direktiivin 4 artiklasta käy ilmi, että toimivaltaiset viranomaiset eivät saa rekisteröidä merkkiä, jos se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki ja jos myös tuolla merkkillä tarkoitetut tavarat tai palvelut ovat samoja kuin aikaisemmalla tavaramerkillä tarkoitetut tavarat tai palvelut. Samassa artikkelissa säädetään myös, että kyseiset viranomaiset eivät saa rekisteröidä merkkiä, jos sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin aikaisempi ja että kyseessä olevat tavarat tai palvelut ovat samoja tai samankaltaisia, yleisön keskuudessa on sekaannusvaara.

55. Vastaavasti direktiivin 5 artikkelissa säädetään, että tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassaan yhtäältä merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten ne tavarat tai palvelut, joita varten kyseinen tavaramerkki on rekisteröity. Toiseksi tavaramerkin haltijalla on myös oikeus kieltää käyttämästä merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran.

56. Käsitteiden "sama" ja "sekaannusvaara" arviointi edellyttää välttämättä, että tunnetaan täsmällisesti kyseessä olevat merkki ja tavaramerkki sellaisina kuin kohdeyleisö voi ne ymmärtää. Tämä päätelmä seuraa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä, joka koskee niitä arviointiperusteita, joiden nojalla näitä käsitteitä on arvioitava ja joiden on oltava samat direktiivin 4 ja 5 artiklan osalta.⁴⁶

57. Niinpä yhteisöjen tuomioistuin täsmensi edellä mainitussa asiassa LTJ Diffusion antamassaan tuomiossa, että käsite "sama" edellyttää, että vertailtavat kaksi elementtiä ovat kaikilta osin samat.⁴⁷ Yhteisöjen tuomioistuin päätteli tästä, että merkki on sama kuin kyseessä oleva tavaramerkki silloin, kun merkissä toistetaan ilman muutoksia tai lisäyksiä kaikki tavaramerkin muodostavat elementit.⁴⁸ Se kuitenkin lisäsi, että sen ratkaisemiseksi, ymmärretäänkö kyseinen merkki samaksi kuin kyseessä oleva tavaramerkki, on tehtävä kokonaisarviointi sellaisen keskivertokuluttajan näkökulmasta, jonka oletetaan olevan tavanomaisesti valitunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen, ja että merkkiä on tarkasteltava kokonaisuutena.⁴⁹

58. Samoin oikeuskäytännön mukaan yleisön keskuudessa olevaa sekaannusvaaraa on

46 — Ks. vastaavasti asia C-219/00, LTJ Diffusion, tuomio 20.3.2003 (Kok. 2003, s. I-2799, 43 kohta).

47 — Tuomion 50 kohta.

48 — Tuomion 51 kohta.

49 — Tuomion 52 kohta.

arvioitava kokonaisuutena ottaen huomioon kaikki tekijät, joilla on merkitystä kyseisessä yksittäistapauksessa.⁵⁰ Tässä kokonaisarviointinnissa on otettava huomioon muun muassa kyseisten tavaramerkkien ulkoasun, lausuntatavan ja merkityssisällön samankaltaisuus, ja sen on perustuttava kyseisistä tavaramerkeistä syntyvän kokonaisvaikutelman arviointiin, ja huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.⁵¹ Lopuksi tämä arviointi on suoritettava sen perusteella, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen keskiwertokuluttaja ymmärtää tavaramerkin.⁵²

59. Tästä seuraa, että toimivaltaisten viranomaisten ja muiden taloudellisten toimijoiden on tavaramerkin graafisen esityksen perusteella voitava verrata merkin ja kyseessä olevan tavaramerkin synnyttämiä kokonaisvaikutelmia ottaen huomioon niiden erottavat ja hallitsevat osat. Toimivaltaisten viranomaisten olisi hyvin vaikea suorittaa tällainen vertailu, jos tavaramerkki muodostuu kahdesta väristä sellaisenaan. Tällainen tavaramerkki voi nimittäin todellisuudessa esiintyä hyvin erilaisissa ulkoasuissa. On kiistatonta, että sekä tavaramerkin itsensä että sen erottavien ja hallitsevien osien synnyttämä kokonaisvaikutelma voi olla hyvin erilainen riippuen siitä muodostelmasta, jossa värit esiintyvät, ja erityisesti siitä, missä suhteessa kutakin väriä käytetään suhteessa toiseen väriin.

50 — Asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997 (Kok. 1997, s. I-6191, 22 kohtaa); asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507, 16 kohtaa); asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999 (Kok. 1999, s. I-3819, 18 kohtaa) ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000 (Kok. 2000, s. I-4861, 40 kohtaa).

51 — Em. asioissa Sabel (23 kohtaa) ja Lloyd Schuhfabrik Meyer (25 kohtaa) annetut tuomiot.

52 — Idem.

60. Näin ollen silloin, kun kyseessä on kahta väriä sellaisenaan koskeva rekisteröintihakemus, toimivaltaisten viranomaisten olisi hyvin vaikea arvioida edellä mainitussa oikeuskäytännössä määriteltyjen arviointiperusteiden nojalla sitä, onko kyseinen tavaramerkki sama kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten jo rekisteröity tavaramerkki, joka muodostuu kyseessä olevista väreistä tai jostakin niistä tahi niitä lähellä olevista värisävyistä, tai onko näiden tavaramerkkien välillä sekaannusvaara. Samoin jos kahdesta väristä sellaisenaan muodostuva tavaramerkki olisi rekisteröity, toimivaltaiset viranomaiset eivät voisi ratkaista, kohdistuuko näiden arviointiperusteiden nojalla kyseisistä yhdestä tai kahdesta väristä tai niitä lähellä olevista värisävyistä koostuvaa merkkiä koskevaan rekisteröintihakemukseen jokin direktiivin 4 artiklassa tarkoitetuista rekisteröinnin esteistä. On syytä muistuttaa, että yhteisöjen tuomioistuin korosti edellä mainitussa asiassa Libertel antamassaan tuomiossa, että direktiivin järjestelmä, joka perustuu rekisteröintiä edeltävään tarkasteluun eikä jälkikäteiseen tarkasteluun, edellyttää, että rekisteröintihakemuksen tutkiminen ei rajoitu vähimmäistarkasteluun, vaan että tarkastelu on päinvastoin tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti.⁵³

61. Samoista syistä taloudellinen toimija ei voisi kahdesta väristä sellaisenaan muodostuvan tavaramerkin osalta saada varmuudella selville, mitkä ovat hänen oikeutensa näiden värien ja niitä lähellä olevien värisävyjen suhteen sellaisten tavaroiden tai palvelujen osalta, jotka ovat samoja tai samankaltaisia

53 — Tuomion 59 kohta.

kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tuo tavaramerkki on rekisteröity. Taloudellinen toimija saattaisi näin ollen Alankomaiden hallituksen⁵⁴ tavoin katsoa, että hänellä on oikeus käyttää näitä värejä kuviomerkinä, koska kahdesta väristä sellaisenaan muodostuva tavaramerkki on niin yleinen ja epätasallinen, ettei sen ja kyseisen merkin välillä ole samankaltaisuutta tai sekaannusvaaraa. Toisaalta taloudellinen toimija saattaisi Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen⁵⁵ tavoin ajatella, että kahdesta väristä sellaisenaan muodostuvan tavaramerkin haltija saa suojaa sitä vastaan, että elinkeinotoiminnassa käytetään näitä värejä tai niitä lähellä olevia värisävyjä, riippumatta muodosta, jossa kyseisiä värejä käytetään. Tällainen epävarmuus osoittaa, että oikeusvarmuuden vaatimusta — joka on eräs sen edellytyksen taustalla olevista päämääristä, että merkki on voitava esittää graafisesti — ei noudateta.

62. Sitä, että kahta väriä sellaisenaan kuvataan kansainvälisesti hyväksytyllä yksilöimiskoodilla, ei näin ollen voida pitää graafisena esityksenä direktiivin 2 artiklassa tarkoitettussa mielessä.

3. Merkin olemassaolo

63. Yhteisöjen tuomioistuin asetti edellä mainitussa asiassa Libertel antamassaan tuo-

miossa ensimmäistä kertaa merkin olemassaolon itsenäiseksi edellytykseksi kyvylle muodostaa tavaramerkki direktiivin 2 artiklassa tarkoitettussa mielessä. Se ei kuitenkaan antanut määritelmää käsitteelle ”merkki”. Tavanomaisen merkityksensä mukaan merkki on havaittavissa oleva seikka, jonka perusteella voidaan päätellä sellaisen toisen seikan olemassaolo tai paikkansapitävyys, johon se liittyy. Merkki on siis jokin seikka, joka havaitaan ja joka voidaan tunnistaa sellaisena.

64. Yhteisöjen tuomioistuin näyttää myös omaksuneen tämän tulkinnan käsitteelle ”merkki” edellä mainitussa asiassa Libertel antamassaan tuomiossa, kun se toteaa, että ei voida lähteä siitä, että väri sellaisenaan on merkki, koska tavallisesti väri on pelkkä esineen ominaisuus. Väri voi näin ollen muodostaa merkin ainoastaan tietyssä asiayhteydessä.⁵⁶

65. Yhteisöjen tuomioistuin kuitenkin jatkoi toteamalla, että väri sellaisenaan voi suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun muodostaa merkin.⁵⁷ Tämä päätelmä ei vastaa edellä esitettyä. Jos — kuten myös katson — väri voi muodostaa merkin ainoastaan tietyssä asiayhteydessä, kyse ei enää ole väristä sellaisenaan, toisin sanoen väristä abstraktina entiteettinä, koska viimeksi mainittu ei esiinny koskaan todellisuudessa. Merkki on väri, jota käytetään tuossa erityisessä asiayhteydessä eli kun se peittää tavarat tai tavarat

54 — Kirjallisten huomautusten 35 kohta.

55 — Kirjallisten huomautusten 33 kohta.

56 — Tuomion 27 kohta.

57 — Idem.

pakkauksen tai esiintyy määrätyn muodon tai ääriviivojen yhteydessä. Tämä hyvin erityinen asiasyhteys mahdollistaa sen, että väri muodostaa merkin. Koska tuo kyky muodostaa merkki riippuu tästä asiasyhteydestä, väriä sellaisenaan voidaan käyttää muodostettaessa erilaisia merkkejä osoittamaan tiettyjä tavaroita tai palveluja.

muodosta merkkiä direktiivin 2 artiklassa tarkoitettussa mielessä.

66. Sama päätelmä koskee sitä suuremmalla syyllä kahta väriä sellaisenaan koskevaa rekisteröintihakemusta. Kahdesta väristä voidaan nimittäin muodostaa suuri — jopa rajaton — määrä merkkejä tavaroiden tai palvelujen yhteydessä. Kuten olen edellä todennut, tämä on lisäksi tällaisen tavaramerkin hakijan tavoittelema päämäärä. Tavaramerkin hakija haluaa näin varata itselleen mahdollisuuden käyttää kyseessä olevia värejä haluamallaan tavalla osoittamaan tavaroitaan tai palvelujaan. Tästä seuraa, että tällaisessa tapauksessa hakija ei hae rekisteröintiä merkillä, vaan osatekijöille, joista hän voi sittemmin muodostaa kaikki haluamansa merkit.

67. Kuten Bundespatentgericht on perustellusti todennut, direktiivin yleinen rakenne asettaa hakijalle velvollisuuden esittää täsmällisesti merkki, jota tämä aikoo käyttää tai jota tämä on todella käyttänyt; tämä velvollisuus on vastine yksinoikeudelle, jonka hän saa tuon merkin rekisteröinnillä. Näistä syistä katson, että kaksi väriä sellaisenaan ei

68. Lopuksi katson, että se, että värit sellaisinaan lisättäisiin direktiivin 2 artiklassa olevaan sellaisten merkkien luetteloon, jotka voivat muodostaa tavaramerkin, ei olisi direktiivin päämäärien mukaista.

B *Direktiivin päämäärät*

69. Direktiivin tarkoituksena on — kuten sen johdanto-osan ensimmäisestä, seitsemännestä, yhdeksännestä ja kymmenennestä perustelukappaleesta käy ilmi — se, että tavaramerkin saamisen edellytykset ja tavaramerkin haltijalleen antamien oikeuksien suoja ovat samat kaikissa jäsenvaltioissa. Samoin on kiistatonta, että tämän yhdenmukaistamisen tavoitteena on poistaa sellaiset jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännöissä olevat erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta. Direktiivillä pyritään siis edistämään vapaata kilpailua yhteismarkkinoilla.

70. Näiden päämäärien toteuttaminen edellyttää näin ollen, että tavaramerkin rekisteröinnin sekä tuon rekisteröinnin tavaramerkin haltijalle antaman suojan edellytykset

ovat samat kaikissa jäsenvaltioissa. Kuten edellä on todettu, yhteisöjen tuomioistuin on tältä osin täsmentänyt, mitkä ovat arviointiperusteet, joiden nojalla on arvioitava käsitteitä "sama" ja "sekaannusvaara" sekä 4 artiklan — joka koskee rekisteröinnin esteitä — että 5 artiklan — jossa täsmennetään tavaramerkkiin kuuluvat oikeudet — yhteydessä.

71. Kuten olen myös todennut, kansallisten viranomaisten olisi kuitenkin hyvin vaikea soveltaa näitä arviointiperusteita kahdesta väristä sellaisenaan muodostuvaan tavaramerkkiin, kun otetaan huomioon, että nämä värit eivät kuvaa merkkiä, jota hakija todellisuudessa käyttää tai aikoo käyttää osoittamaan tavaroitaan tai palveluitaan, vaan ne kuvaavat suurta — jopa rajatonta — määrää mahdollisia merkkejä. Kansalliset viranomaiset saattaisivat näin ollen Alankomaiden hallituksen tavoin katsoa, että kahdesta väristä sellaisenaan muodostuva tavaramerkki on niin abstrakti, että se ei aiheuta sekaannusvaaraa sellaisten kuviomerkkien kanssa, joissa käytetään samoja värejä tai niitä lähellä olevia värisävyjä tarkkaan määrittelyssä muodostelmassa. Niinpä ne saattaisivat esimerkiksi katsoa, että sinisestä väristä ja keltaisesta väristä sellaisinaan muodostuva tavaramerkki ei ole sama kuin sinisen neliön keskellä olevasta keltaisesta ympyrästä muodostuva merkki eikä aiheuta sekaannusvaaraa sen suhteen, koska tällainen merkki eroaa kyseisestä tavaramerkistä hyvin erityisen muotonsa eli neliön sisällä olevan ympyrän ansiosta. Kyseessä olevista väreistä muodostuvien kuviomerkkien olemassaolo ei näin ollen olisi esteenä hakemukselle, joka koskee kyseisten värien rekisteröintiä tavaramerkiksi

sellaisinaan. Lisäksi tällaisen tavaramerkin haltija ei voisi estää kilpailijoitaan käyttämästä samoja värejä tai niitä lähellä olevia värisävyjä hyvin erityisten kuviomerkkien yhteydessä. Kahdesta väristä sellaisinaan muodostuville tavaramerkkeille myönnettäisiin näin ollen rekisteröinti sitäkin helpommin, koska tällaisia tavaramerkkejä pidettäisiin "heikkoina" tavaramerkkeinä.

72. Sitä vastoin toisten jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset saattaisivat katsoa, että värien rekisteröinti tavaramerkiksi sellaisinaan on omiaan antamaan kyseisten tavaramerkkien haltijoille yksinoikeuden näihin väreihin sekä niitä lähellä oleviin värisävyihin riippumatta niistä ulkoasuista tai muodostelmista, joissa kyseiset värit mahdollisesti esiintyvät kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen yhteydessä. Tällaisessa tilanteessa toisesta tai molemmista kyseessä olevista väreistä koostuvien kuviomerkkien aikaisempaa rekisteröintiä voitaisiin pitää esteenä rekisteröintihakemukselle, joka koskee näiden kahden värin tai niitä lähellä olevien värisävyjen rekisteröintiä tavaramerkiksi sellaisinaan. Samoin tällaisen tavaramerkin rekisteröinti voisi oikeuttaa haltijan kieltämään kaiken kyseisten värien käytön elinkeinotoiminnassa missä muodossa hyvänsä rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen yhteydessä.

73. Sen hyväksyminen, että kaksi väriä sellaisinaan voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi, voisi näin ollen johtaa merkittäviin

eroihin toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä niiden edellytysten osalta, joilla tällaisia tavaramerkkejä voidaan rekisteröidä ja suojata. Nämä erot olisivat myös omiaan vaarantamaan vapaan kilpailun tiettyillä markkinoilla. Taloudellista toimijaa, joka käyttää yhdestä tai useammasta väristä muodostuvaa kuviomerkkiä osoittamaan tavaroitaan tai palvelujaan, voitaisiin estää tarjoamasta tavaroitaan tai palvelujaan samalla tavaramerkillä varustettuna sellaisessa toisessa jäsenvaltiossa, jossa värien rekisteröinnin tavaramerkiksi sellaisinaan tulkitaan antavan yksinoikeuden kaikelle näiden värien käytölle sellaisten tavaroiden tai palvelujen yhteydessä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity. Joka tapauksessa pelkkä epävarmuus siitä, mitä oikeuksia värien rekisteröinti tavaramerkiksi sellaisinaan antaa haltijalleen tiettyssä jäsenvaltiossa, voisi johtaa siihen, että kyseinen toimija ei tarjoa tavaroitaan tai palvelujaan tuossa valtiossa välttääkseen riskin joutua kanteen kohteeksi.

vatko kansalliset viranomaiset, että kahden värin rekisteröinti tavaramerkiksi sellaisenaan estää muita taloudellisia toimijoita käyttämästä näitä samoja värejä tai niitä lähellä olevia värisävyjä missä muodossa hyvänsä.

75. Lopuksi — vastoin komission ja Heidelberger Bauchemien näkemystä — en katso, että sitä oikeudellista epävarmuutta, joka aiheutuisi värien rekisteröimisestä tavaramerkeiksi sellaisinaan, voitaisiin oikeuskäytännössä poistaa tavalla, joka olisi täysin direktiivin järjestelmän ja päämäärien mukainen. Kuten on todettu, kysymys siitä, kuinka arvioida käsitteitä "sama" ja "sekaanusvaara" kahdesta väristä sellaisenaan muodostuvan tavaramerkin yhteydessä, voi nimittäin johtaa kahteen erilaiseen näkemykseen tällaiseen tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien laajuudesta: kyseessä voi olla joko "heikko" tavaramerkki tai tavaramerkki, joka antaa yksinoikeuden kaikkeen kyseessä olevien värien ja niitä lähellä olevien värisävyjen käyttöön sellaisten tavaroiden yhteydessä, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin rekisteröintihakemuksessa tarkoitettut tavarat.

74. Lisäksi se, että on lähes mahdotonta soveltaa oikeuskäytännössä esitettyjä arviointiperusteita käsitteiden "sama" ja "sekaanusvaara" arvioimiseksi kahdesta väristä sellaisenaan muodostuvan merkin osalta, voisi myös johtaa siihen, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset soveltavat hyvin eri tavoin edellä mainitussa asiassa Libertel annetussa tuomiossa esitettyjä arviointiperusteita. Erityisesti vapaana pitämisen tarpeen huomioon ottaminen voisi johtaa hyvin erilaisiin sovelluksiin riippuen siitä, katso-

76. Mielestäni kumpikin näistä kahdesta mahdollisesta näkemyksestä olisi kyseenalainen direktiivin järjestelmän ja päämäärien valossa.

77. Näkemys siitä, että kahdesta väristä sellaisenaan muodostuvat tavaramerkit olisivat "heikkoja" tavaramerkkejä, ei vastaa lainsäätäjän tarkoitusta; tämä ei ole halunnut edistää direktiivillä tällaisten tavaramerkkien kehittymistä. Lainsäätäjä on päinvastoin halunnut rajoittaa rekisteröityjen tavaramerkkien määrää ja antaa näille tavaramerkeille saman suojan korkeaan tasoon kaikissa jäsenvaltioissa.⁵⁸ Lisäksi tämä näkemys merkitsisi sitä, että taloudellisilta toimijoilta vietäisiin suuri osa tämän tyyppisten tavaramerkkien rekisteröinnin hyödyistä.

78. Vastakkainen näkemys, jonka mukaan kahden värin rekisteröinti tavaramerkiksi sellaisinaan antaisi tavaramerkin haltijalle yksinoikeuden kyseisiin väreihin riippumatta siitä, missä muodostelmassa kyseiset värit mahdollisesti esiintyvät kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen yhteydessä, merkitsisi sitä, että tavaramerkin haltijalle annetaan sitä merkkiä laajempi suoja, jota tämä todellisuudessa on käyttänyt tai aikoo käyttää. Tämä seuraus on tavaramerkkioikeusjärjestelmän vastainen. Tuohon järjestelmään liittyy nimittäin se paradoksi, että kilpailun edistämiseksi tietyillä markkinoilla tietyille taloudelliselle toimijalle annetaan rajoittamattomaksi ajaksi yksinoikeus tavaroiden ja palvelujen myynnissä käytettäviin merkkeihin. Oikeuskäytännössä tästä paradoksista on hyvin loogisesti päätelty, että yksinoikeus voidaan myöntää ainoastaan siltä osin kuin kyseessä olevat merkit todella täyttävät

alkuperän osoittamista koskevan tehtävänsä.⁵⁹

79. Lisäksi kahden värin rekisteröinti tavaramerkiksi sellaisinaan asettaisi kyseenalaiseksi direktiivin 10 ja 12 artiklan säännösten tehokkaan vaikutuksen tällaisen tavaramerkin haltijan velvollisuuksien osalta. On nimittäin tunnettua, että direktiivin 10 ja 12 artiklan nojalla tavaramerkin haltijan on tavaramerkin menettämisen uhalla tosiasiallisesti käytettävä sitä. Direktiivin 10 artiklan 2 kohdan mukaan tavaramerkin tosiasiallista käyttöä on sen käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottuvuuteen. Tästä seuraa, että näiden säännösten toimeenpano välttämättä edellyttää, että kahden värin rekisteröinti tavaramerkiksi on sallittava ainoastaan, jos nämä esiintyvät tietyssä muodostelmassa. Jos tavaramerkki muodostuu väreistä sellaisinaan, mikä tahansa näiden värien käyttö osoittamaan kyseessä olevia tavaroita tai palveluita voisi siis riittää tavaramerkin

59 — Ks. mm. asia C-206/01, Arsenal Football Club, tuomio 12.11.2002 (Kok. 2002, s. I-10273, 51 kohta) ja em. asia LTJ Diffusion (tuomion 48 kohta). Tältä osin on syytä viitata myös yhteisöjen tuomioistuimen EY 30 artiklasta tekemään tulkintaan, jonka mukaan tuon artiklan nojalla sallitut poikkeukset tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteesta teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelun takaamiseksi ovat oikeutettuja ainoastaan siltä osin kuin niillä pyritään varmistamaan tämän tyyppisen omaisuuden ydinsäällön muodostavien oikeuksien suojaaminen (ks. mm. asia 119/75, Terrapin, tuomio 22.6.1976 (Kok. 1976, s. 1039, Kok. Ep. III, s. 135, 5 kohta) ja asia C-143/00, Boehringer Ingelheim ym., tuomio 23.4.2002 (Kok. 2002, s. I-3759, 28 kohta). Ks. myös direktiivin 7 artiklan — joka koskee tavaramerkkin kuuluvien oikeuksien sammumista — tulkintaa koskeva yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytäntö (mm. yhdistetyt asiat C-427/93, C-429/93 ja C-436/93, Bristol-Myers Squibb ym., tuomio 11.7.1996, Kok. 1996, s. I-3457, 41 ja 42 kohta).

58 — Kahdeksas, yhdeksäs ja kymmenes perustelukappale.

tosiasialliseksi käytöksi ja näin säilyttää yksinoikeuden kyseisiin väreihin rajoittamattomaksi ajaksi.

80. Kaiken edellä esitetyn perusteella katson, että kahden värin rekisteröintiä tavaramerkiksi sellaisinaan ei tule arvioida direktiivin 3 artiklan nojalla kussakin yksittäistapauksessa rajoittavasti, vaan sen tulee pikemmin-kin olla direktiivin 2 artiklan nojalla peri-

aatteellisesti mahdotonta. Tämän vuoksi ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin luopuu edellä mainitussa asiassa Libertel antamassaan tuomiossa omaksumastaan näkemyksestä ja vastaa Bundespatentgerichtille, että sellaiset värit tai väriyhdistelmät, jotka halutaan rekisteröidä tavaramerkeiksi abstraktissa ja ääriviivattomassa muodossa ja joiden värisävyt on täsmennetty sanallisesti ja esittämällä värimalli sekä nimetty tarkoin tietyn hyväksytyn väriluokittelujärjestelmän mukaisesti, eivät täytä direktiivin 2 artiklassa säädettyjä vaatimuksia.

VI Ratkaisuehdotus

81. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Bundespatentgerichtin esittämiin kysymyksiin seuraavasti:

Sellaiset värit tai väriyhdistelmät, jotka halutaan rekisteröidä tavaramerkeiksi abstraktissa ja ääriviivattomassa muodossa ja joiden värisävyt on täsmennetty sanallisesti ja esittämällä värimalli sekä nimetty tarkoin tietyn hyväksytyn väriluokittelujärjestelmän mukaisesti, eivät täytä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 2 artiklassa tarkoitettuja tavaramerkkikelpoisuutta koskevia vaatimuksia, koska ne eivät muodosta merkkiä, joka on esitettävissä graafisesti ja jolla voidaan erottaa yhden yrityksen tavarat tai palvelut toisten yritysten tavaroista tai palveluista.