

JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
14 päivänä tammikuuta 2002¹

1. Bundespatentgericht on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle kolme kysymystä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY² 3 artiklan 1 kohdan b, c ja e alakohdan tulkinnasta asiassa, jossa on kyse tavarantoiminnan muodosta koostuvista kolmiulotteisista merkeistä.

Se haluaa erityisesti selvittää, onko edellä mainittujen säännösten perusteella katsottava, että pakkaukset rinnastetaan niiden sisältöön (ensimmäinen kysymys). Se pohtii lisäksi sitä, mitä kriteereitä on käytettävä tällaisten merkkin erottamiskyvyn arvioinnissa (toinen kysymys) ja mikä merkitys on annettava muissa jäsenvaltioissa omaksutuille käytännöille tällaisen tavaramerkin rekisteröinnin osalta.

2. Vastaukset näihin kysymyksiin saadaan vaivatta tavaramerkkejä koskevasta oikeuskäytännöstä.

Kansallinen menettely

3. Kemiaallisia tuotteita valmistava yhtiö Henkel KGaA (jäljempänä Henkel), kotipaikka Düsseldorf (Saksa), oli tehnyt 18.6.1998 hakemuksen pakkauksen muodon rekisteröimiseksi kansalliseen tavaramerkkirekisteriin kolmiulotteisena värillisenä merkkinä nestemäisille villapesuaineille.

4. Saksan patenti- ja tavaramerkkiviraston luokkaa 3 koskevia rekisteröintihakemuksia käsittelevä jaosto (Deutsches Patent- und Markenamt) hylkäsi hakemuksen sillä perusteella, että kyseessä oli muoto, jota oli pidettävä tavantomaisena pakkausmuotona tavaroille, joille tavaramerkkiä pyydettiin eikä sillä ilmaista tavarantoiminnan alkuperää eikä se näin myöskään ollut edellytetyllä tavalla erottamiskykyinen.

1 — Alkuperäinen kieli: espanja.

2 — EYVL L 40, s. 1 (jäljempänä tavaramerkkidirektiivi tai direktiivi).

5. Henkel valitti tästä päätöksestä Bundespatentgerichtiin (patentti- ja tavaramerkki-asioissa toimivaltainen tuomioistuin) väittämän, että kyseessä oleva merkki on kokonaisarvioinnin perusteella erottamiskykyinen, koska merkissä on yhdistetty muoto ja väri siten (tekijät, jotka kuluttaja tunnistaa tavaran alkuperää ilmaiseviksi), että se erottuu selvästi kilpailevista tavaroista. Henkel toimitti lisäksi tulokset tutkimuksesta, joka oli tehty sen aloitteesta ja joka osoittaa, että huomattava osa kuluttajista oli yhdistänyt hakemuksessa tarkoitetun pullon tietyksi määrätyksi pesuaineeksi.

Henkel väittää, että hakemuksessa tarkoitettua merkkiä ei pitäisi olla hyväksymättä kuvailevien merkkien rekisteriin, koska niiden on oltava vapaasti tuottajien vapaassa käytössä, koska kyseessä oleva muoto ja väri eivät ole tavaran myynnin kannalta välttämättömiä, vaan villapesuaineiden pullot voivat olla muodoltaan hyvin erilaisia.

Esitetyt ennakkoratkaisukysymykset

6. Bundespatentgerichtin 24. jaosto (tavaramerkkivalitusjaosto) päätti 10.4.2001 tekemällään päätöksellä lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle

seuraavat kysymykset tavaramerkkidirektiivin tulkinnasta:

”1. Onko pakattuna tavanomaisesti myytäväksi tarjottavien tavaroiden (kuten nesteiden) pakkauksesta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta tavaran pakkaus rinnastettava tavaramerkkioikeudellisesti tavaran muotoon niin, että

a) tavaran pakkausta pidetään direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuna tavaran muotona;

b) tavaran pakkauksella voidaan kuvailla pakatun tavaran (ulkoisia) ominaispiirteitä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla?

2. Ovatko pakattuna tavanomaisesti myytäväksi tarjottavien tavaroiden (kuten nesteiden) pakkauksesta muodostuvat kolmiulotteiset tavaramerkit direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla

erottamiskykyisiä vain, jos tavanomaisesti valistunut, kohtuullisen tarkkavainen ja huolellinen keskiverto-ostaja pystyy myös merkkiä lähemmin tarkastelematta ja merkkiä muihin merkeihin vertaamatta ja olematta erityisen huolellinen tunnistamaan ne hakemuksessa tarkoitetun kolmiulotteisen tavaramerkin ominaispiirteet, jotka poikkeavat yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja joiden avulla voidaan tämän vuoksi ilmaista tavaroiden kaupallinen alkuperä?

3. Voidaanko erottamiskykyä arvioida ottamalla huomioon vain se, miten merkki ymmärretään kotimaassa yleisön keskuudessa, eli hankkimatta viran puolesta lisäselvitystä siitä, onko muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaramerkkejä tai evätty tällaisia tavaramerkkejä koskevia rekisteröintihakemuksia ja missä laajuudessa näin on tehty?”

Oikeudenkäynti yhteisöjen tuomioistuinmessä

7. Ennakkoratkaisupyyntö saapui yhteisöjen tuomioistuimeen 29.5.2001. Kirjallisen käsittelyn jälkeen, jossa ainoastaan komissio esitti huomautuksia, pidettiin 14.11.2002 suullinen käsittely, jossa myös valittajana olevan yhtiön edustajat esittivät huomautuksia.

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

8. Esitetyt kolme ennakkoratkaisukysymystä koskevat tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b, c ja e alakohdan tulkintaa. Niissä säädetään seuraavaa:

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

— —

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus;

c) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta,

arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys

— —

9. Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys koskee yleensä pakattuina myytävien tavaroiden, kuten nesteiden, pakkauksen arviointia tavaramerkkioikeuden kannalta. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii sitä, onko tällaisessa tapauksessa tavara rinnastettava sen muotoon ja kuinka laajalti näin voidaan tehdä.

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

— tavarán luonteenomaisesta muodosta,

10. Kun kyse on tavarasta, joka yleensä myydään pullotettuna, ei pakkausta ole niinkään rinnastettava tavarahan, vaan sitä on pidettävä osana kyseistä tavaraa. Lisäksi kuluttajan näkökulmasta pakkaus on ainoa näkyvä ja erotettavissa oleva tekijä, mitä on pidettävä tavaramerkkioikeudellisesti ainoana tavarán merkityksellisenä osatekijänä.

— teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarán muodosta tai

— tavarán arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;

11. Tällainen kanta saattaa vaikuttaa direktiivin 2 artiklan sisällön vastaiselta, koska sen mukaan tavaramerkkinä voidaan pitää mitä tahansa merkkiä, "joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuviain, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden *päällyksen* muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat

— — ”

tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista”.³ Muodollisesti *tavara* ja sen *päällys* ovat siis toisistaan erillisiä tekijöitä. Direktiivin säännöksiä on kuitenkin tarkasteltava niiden päämäärän kannalta, koska direktiivi tuskin on laadittu teknisesti riittävän tarkasti.

12. Nesteiden, kuten myös kaasujen ja tiettyjen rakeina esiintyvien tai helposti murenevien aineiden, joilla ei ole täysin kiinteää olomuotoa, ja joilla ei ole määrättyä kokoa ja ulkomuotoa, pakkaus on ainoa kuluttajan havaittavissa oleva muoto, joka voi olla graafinen. Tämän tyyppisten aineiden kolmiulotteinen muoto, joka on tavaramerkkioikeudellisesti merkityksellinen, on pakkaus, jossa ne tarjotaan myytäväksi, minkä vuoksi tässä yhteydessä *tavaraksi* on käsitettävä se esine, minkä sisällä tavara on.

13. Lisäksi tavarän päällyksen erottaminen sen sisällöstä siten, että vain sisältö katsottaisiin *tavaraksi*, ei vastaa todellisuutta markkinoilla. Useiden eri myyntiartikkeleiden myyntipäällyksen ominaisuuksia on pidettävä ratkaisevina ostopäätöksen syntymiselle. Pakkauksen koko vaikuttaa tarjottavaan määrään, sen muoto tavarän

käyttöön, sen valmistusmateriaali tavarän painoon. Nämä tekijät voivat olla kuluttajan näkökulmasta merkityksellisempiäkin kuin nestemäisen aineen tunnetut tai oletetut varsinaiset ominaisuudet.

14. Tästä säiliön ja tavarän välisestä yhtäläisyydestä silloin kun tavara myydään pakattuna voidaan johtaa tavarän päällyksen ja sen muodon välinen rinnastus direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

15. Viimeksi mainitun alakohdan osalta rinnastus, johon edellä viitattiin, on yleisen edun mukainen senkin vuoksi, että jos pakkaus katsotaan sen sisällöstä täysin erilliseksi siten, ettei siihen voitaisi soveltaa *tavarän* muotoon liittyviä rajoituksia, kuten Henkelin edustaja on esittänyt, säännöksessä olevaa ehdotonta, ajallisesti rajaamatonta kieltoa, joka koskee kolmiulotteisia, esteettistä arvoa omaavia tai tuotteen käyttöön perustuvia muotoja, olisi erittäin helppo kiertää.

16. Tässä yhteydessä on vielä mainittava, vaikkakin vain esimerkinomaisesti, koska

3 — Kursivointi tässä.

teksti ei ole oikeudellisesti sitova,⁴ Euroopan yhteisöjen neuvoston ja komission yhteiset julistukset, jotka on otettu direktiiviä laadittaessa tehtyyn neuvoston pöytäkirjaan ja joissa viitataan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaan seuraavasti:

”Neuvosto ja komissio katsovat, että silloin kun tavarat on pakattu, ilmaisu ’tavarana muoto’ käsittää pakkauksen muodon.” *

17. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan, että yhteisön tavaramerkki-oikeudessa, silloin kun kyse on yleensä pakattuina myytävistä tavaroista, kolmiulotteisena *tavarana* on pidettävä tavarana pakkauksen muotoa.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

18. Kansallisen tuomioistuimen toinen kysymys koskee sen arviointiperusteen yksi-

tyiskohtaista määrittelyä, jota kansallisen tuomioistuimen on käytettävä arvioidessaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä (käyttöön perustuvaa, konkreettista erottamiskykyä) kolmiulotteisen tavaramerkin osalta. Se haluaa selvittää, onko tavanomaisesti valistuneen, kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan kyettävä myös merkkiä lähemmin tarkastelematta tai muihin merkkeihin vertaamatta ja olematta erityisen huolellinen tunnistamaan kolmiulotteisen muodon ominaispiirteet, joiden avulla se erottuu muista.

19. Asiassa Gut Springenheide ja Tusky, 16.7.1998 antamassaan tuomiossa⁵ yhteisöjen tuomioistuin omaksui yhden yleisesti sovellettavan arviointiperusteen, jota käytetään sen ratkaisemiseksi, voivatko nimitykset, tavaramerkit tai mainokset johtaa ostajaa harhaan, eli ottamalla huomioon tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset asiantuntijalausuntoja hankkimatta tai mielipidemittauksista teettämättä.⁶

20. Tämä arviointiperuste on vahvistettu samalla tavoin useissa eri tyypisissä-

4 — Direktiivin tekstissä ei viitata julistuksiin. Ks. asia C-292/89, Antonissen, tuomio 26.2.1991 (Kok. 1989, s. I-745, Kok. Ep. XI, s. I-67, 18 kohta).

* — Suomennettu yhteisöjen tuomioistuimessa, koska EYVL:ssä ei ole julkaistu suomenkielisiä tekstejä.

5 — Asia C-210/96 (Kok. 1996, s. I-4657).

6 — Ibidem, tuomion 31 kohta.

asiayhteyksissä⁷ annetuissa tuomioissa. Näin myös sittemmin tavaramerkkejä koskeissa asioissa annetuissa tuomiossa.⁸

Lisättäköön tähän, että tavaramerkkisuojan rajat tiettyjen tavaroiden ja palvelujen luokassa tai luokissa sekä tavaramerkin voimassaolon alueellisuus edellyttävät, että erottamiskykyä arvioidaan samantyyppisiä tavaroita ja palveluja käyttävän keskivertokuluttajan näkökulmasta sillä alueella, jolla tavaramerkin rekisteröintiä on haettu.

Hiljattain antamassaan tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi lisäksi, että merkin konkreettista erottamiskykyä eli tavarahan muodosta muodostuvan merkin erottamiskykyä on arvioitava saman kriteerin avulla.⁹

Jos kansallinen tuomioistuin kykenee arvioimaan tietyn merkin erottamiskyvyn sen perusteella, mitä se katsoo tavanomaisesti valistuneen, kohtuullisen huolellisen ja tarkkaavaisen keskivertokuluttajan kykenevän havaitsemaan, ei vaikuta tarpeelliselta vaatia lisäselvityksiä, kuten ne analyttiset ja vertailevat tutkimukset, joihin Bundespatentgericht viittaa. Päinvastoin, tällaiset selvitykset eivät vapauta kansallista tuomioistuinta velvollisuudesta käyttää omaa harkintavaltaansa, joka perustuu keskivertokuluttajan malliin, sellaisena kuin se määritellään yhteisön oikeudessa.¹⁰

21. Ei ole mitään syytä poiketa tästä päätelmästä siltä osin kuin kyse on konkreettisesti sellaisten tavaroiden päällyksen muodosta, jotka yleensä myydään pakattuina.

22. Näin ollen ehdotan, että toiseen ennakkoratkaisukysymykseen vastataan, että arvioitaessa, onko olemassa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu peruste hylätä sellaisen kolmiulotteisen merkin rekisteröinti, joka muodostuu pakattuna tavanmukaisesti myytävän tavarahan muodosta, rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen on omaksuttava tavanomaisesti valistuneen, kohtuullisen huolellisen ja tarkkaavaisen keskivertokuluttajan näkemys tavaroista ja palveluista, joista on kysymys, ilman että olisi tarpeen ryhtyä analyttisiin tai vertaileviin lisätutkimuksiin.

7 — Ks. asia C-303/97, *Sektellerei Kessler*, tuomio 28.1.1999 (Kok. 1999, s. I-513, 36 kohta); asia C-220/98, *Estée Lauder*, tuomio 13.1.2000 (Kok. 2000, s. I-117, 27 kohta) ja asia C-30/99, *komissio v. Irlanti*, tuomio 21.6.2001 (Kok. 2001, s. I-4619, 32 kohta).

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

9 — Asia C-299/99, *Philips*, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 63 kohta).

10 — Ks. julkisasiamies Fennellyn asiassa C-220/98, *Estée Lauder*, 16.9.1999 antama ratkaisuehdotus (Kok. 1999, s. I-117, 29 kohta).

Kolmas ennakkoratkaisukysymys

23. Lopuksi Bundespatentgericht kysyy, onko kyseessä olevan merkin erottamiskykyä arvioitaessa muiden jäsenvaltioiden rekisteriviranomaisten tai tuomioistuinten omaksumalla käytännöllä merkitystä tai onko se otettava huomioon samoja tai samankaltaisia merkkejä rekisteröitäessä.

24. Tavaramerkkidirektiivillä pyritään lähentämään jäsenvaltioiden lainsäädäntöjä, yhdenmukaistamaan niitä, vaan ei kuitenkaan tekemään niistä samanlaisia. Kansallisten viranomaisten ja tuomioistuinten on siis tulkittava kansallisia säännöksiä mahdollisimman pitkälle direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti, jotta direktiivillä tavoiteltu tulos saavutettaisiin ja näin ollen noudatettaisiin EY 249 artiklan kolmatta kohtaa,¹¹ turvautumalla tarvittaessa yhteisöjen tuomioistuimeen ennakkoratkaisupyyntömenettelyn välityksellä.

Yhteisöjen tuomioistuimen ja kansallisten tuomioistuinten välillä ei sitä vastoin ole

olemassa minkäänlaista alistusvelvoitetta minkään jäsenvaltion osalta. Olemassa ei myöskään ole velvoitetta päätyä samoihin lopputuloksiin, eikä myöskään soveltaa samoja tulkintaperiaatteita. Koska edellä käsitelty keskivertokuluttajan käsitys voi vaihdella alueen mukaan, tietyssä jäsenvaltiossa omaksutulla käytännöllä ei voi olla velvoittavaa vaikutusta suhteessa jonkin muun valtion viranomaisiin. Tästä huolimatta varovaisuuden ja vastavuoroisen lojaliteetin perusteella — jotka perustuvat edellä esitettyyn tavoitteeseen saavuttaa tietty päämäärä — tällainen käytäntö ja erityisesti syyt, joihin se perustuu, voivat olla hyödyllisenä ohjeena toimivaltaiselle viranomaiselle tämän arvioiessa merkin erottamiskykyä. Mikään ei kuitenkaan velvoita viranomaista hankkimaan viran puolesta tähän liittyviä lisäselvityksiä.

25. Näin ollen kolmanteen kysymykseen on vastattava, että tavaramerkeiltä edellytettyä merkkien konkreettista erottamiskykyä arvioiessaan toimivaltaiset kansalliset viranomaiset eivät ole velvollisia ottamaan huomioon muissa jäsenvaltioissa omaksutuja käytäntöjä, jotka koskevat samanlaisia tavaroita tai palveluja kuin ne, joille tavaramerkkiä haetaan.

11 — Ks. yhdenmukaistetun merkin osalta asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I-905, 22 kohta).

Ratkaisuehdotus

26. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Bundespatentgerichtin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

- 1) Yhteisön tavaramerkkioikeudessa, silloin kun kyse on yleensä pakattuina myytävistä tavaroista, kolmiulotteisena *tavarana* on pidettävä tavarán pakkauksen muotoa.
- 2) Arvioitaessa, onko olemassa jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu peruste hylätä sellaisen kolmiulotteisen merkin rekisteröinti, joka muodostuu pakattuna tavanmukaisesti myytävän tavarán muodosta, rekisteriviranomaisen tai tuomioistuimen on omaksuttava tavanomaisesti valistuneen, kohtuullisen huolellisen ja tarkkaavaisen keskivertokuluttajan näkemys tavaroista ja palveluista, joista on kysymys, ilman että olisi tarpeen ryhtyä analyyttisiin tai vertaileviin lisätutkimuksiin.
- 3) Tavaramerkeiltä edellytettyä merkkien konkreettista erottamiskykyä arvioi-
dessaan toimivaltaiset kansalliset viranomaiset eivät ole velvollisia ottamaan huomioon muissa jäsenvaltioissa omaksuttuja käytäntöjä, jotka koskevat samanlaisia tavaroita tai palveluja kuin ne, joille tavaramerkkiä haetaan.