

Asia C-456/19**Ennakkoratkaisupyyntö****Jättämispäivä:**

14.6.2019

Ennakkoratkaisupyyntön esittänyt tuomioistuin:

Svea hovrätt, Patent- och marknadsöverdomstolen (Ruotsi)

Ennakkoratkaisupyyntöpäätöksen tekemispäivä:

14.6.2019

Valittaja:

Östgötatrafiken AB

Vastapuoli:

Patent- och registreringsverket

SVEA HOVRÄTT

PÖYTÄKIRJA

[--]

Patent- och

13.6.2019

[--]

marknadsöverdomstolen (patentti- ja markkinaoikeudellisissa asioissa
ylioikeutena toimiva Svean hovioikeus) [--]

[--]

Valittaja

Osakeyhtiö Östgötatrafiken [--]

Linköping

[--]

Vastapuoli

Patent- och registreringsverket (patentti- ja rekisterivirasto)

[--]

ASIA

Tavaramerkin rekisteröinti; nyt kyse ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä unionin tuomioistuimelle ym.

RATKAISU, JOHON ON HAETTU MUUTOSTA

Patent- och marknadsdomstolenin (patentti- ja markkinatuomioistuin) ratkaisu 29.3.2018 [– –]

[alkup. s. 2] VÄLIPÄÄTÖS (annetaan tiedoksi 14.6.2019)

1. Patent- och marknadsöverdomstolen on päättänyt esittää unionin tuomioistuimelle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan nojalla tämän pöytäkirjan liitteestä A ilmenevän ennakkoratkaisupyynnön.

[– –]

[alkup. s. 3] Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 267 artiklan mukainen ennakkoratkaisupyyntö

Asian tausta

1. Osakeyhtiö Östgötatrafiken (jäljempänä Östgötatrafiken) on saanut yksinoikeuden eräisiin kuviomerkkeihin rekisteröimällä ne kansalliseen tavaramerkkirekisteriin, eli muun muassa seuraaviin rekisteröintinumerolla 363521–363523 rekisteröityihin kuviomerkkeihin, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten tehdyn Nizzan sopimuksen ajoneuvo- ja kuljetuspalveluja koskevaan luokkaan 39.

Nro 363521



Nro 363522



Nro 363523



[alkup. s. 4] Asian käsittely Patent- och registreringsverketissä

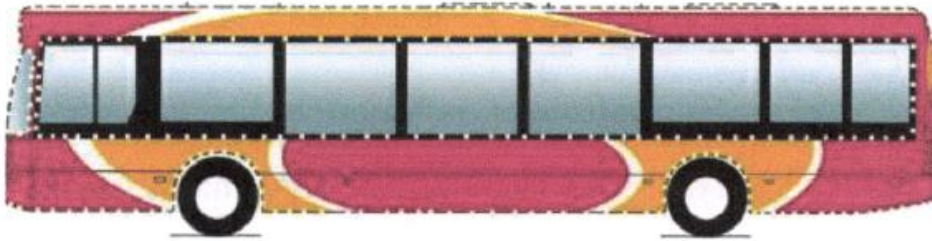
2. Östgötatrafiken haki 23.11.2016 Patent- och registreringsverketiltä (jäljempänä PRV), joka on tavaramerkkien rekisteröinnistä vastaava kansallinen viranomainen Ruotsissa, kolmen tavaramerkin rekisteröintiä, joita kuvailtiin hakemuksissa ajoneuvojen värityksenä punaisella, valkealla ja oranssilla värillä esitetyn mukaisesti. Östgötatrafiken totesi, ettei yhtiö vaatinut yksinoikeutta ajoneuvojen muotoon eikä niiden mustiin/harmaisiin pintoihin. Hakemukset koskivat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten tehdyn Nizzan sopimuksen luokkaan 39 kuuluvia eri ajoneuvo- ja kuljetuspalveluja.
3. PRV hylkäsi rekisteröintihakemukset 29.8.2017 päivätyllä päätöksellä lyhyesti sanottuna sillä perusteella, että rekisteröitäväksi haetut merkit ovat luonteeltaan yksinomaan koristeellisia, ettei niitä mielletä haettujen palvelujen tunnuksiksi ja ettei niillä siten ole myöskään erottamiskykyä.

Asian käsittely Patent- och marknadsdomstolenissa

4. Östgötatrafiken valitti PRV:n päätöksestä Patent- och marknadsdomstoleniin ja täsmensi hakemustaan seuraavasti. Rekisteröitäväksi haetut merkit ovat niin sanottuja sijaintimerkkejä ja ne muodostuvat erikokoisista punaisista, valkeista ja oransseista ellipseistä, jotka on asetettu tiettyssä asennossa, tietyn kokoisina ja tiettyssä suhteessa toisiinsa linja-autoihin ja juniin, joita käytetään palvelujen suorittamiseen.
5. Östgötatrafiken toimitti rekisteröitäväksi haetuista merkeistä seuraavat kuvat, joissa ajoneuvojen ääriviivat esitettiin kuvista ilmenevällä tavalla katkoviivoin sen

selventämiseksi, ettei tavaramerkkisuojan ole tarkoitus koskea ajoneuvojen muotoa.

[alkup. s. 5]



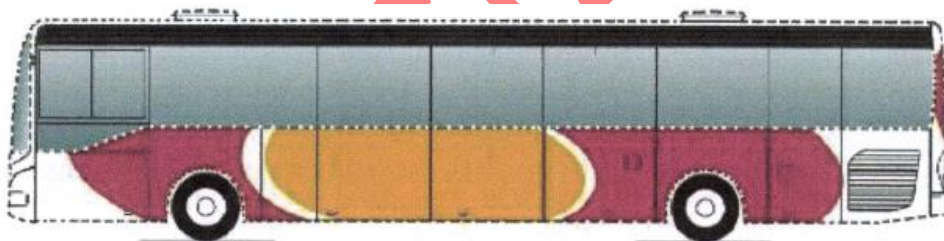
Näkymä sivulta



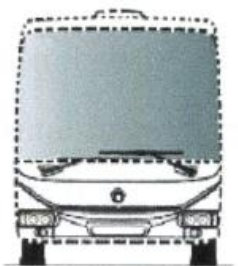
Näkymä edestä



Näkymä takaa



Näkymä sivulta



Näkymä edestä



Näkymä takaa



Näkymä sivulta



Näkymä edestä/takaa

6. **[alkup. s. 6]** Östgötatrafiken totesi lyhyesti sanottuna seuraavaa. Nyt rekisteröitäväksi haetuilla merkeillä on vastaava muotoilu kuin kuviomerkeillä, jotka on rekisteröity rekisteröintinumerolla 363520–363623. Se seikka, että merkkien osia haetaan nyt rekisteröitäväksi asetettuina ajoneuvoihin tietyn kokoisina, tietyn laajuisesti ja tiettyyn paikkaan, ei saa johtaa siihen, että nyt kyseessä olevien merkkien erottamiskykyä arvioidaan eri tavalla. Kuljetusyrietykset värittävät ajoneuvonsa eri tavoin, ja on katsottava olevan yleisesti tiedossa, että lähes jokainen, joka on nähnyt julkisia liikennevälineitä, myös mieltää, että julkisten liikennevälineiden väriytyksesi tai grafiikka viittaa tiettyyn kaupalliseen alkuperään.
7. PRV totesi lyhyesti sanottuna seuraavaa. Suojaa ei ole haettu rekisteröitäväksi haettujen merkkien kuvio-osille erikseen, vaan sitä on haettu niille kuvio-osille, jotka on asetettu ajoneuvoihin hakemuksessa esitetyn tavoin tai joka tapauksessa vastaavalla tavalla kuin silloin, kun on kyse sijaintimerkeistä. Näin ollen erottamiskykyä on arvioitava ottamalla merkit huomioon kokonaisuutena eikä arvioimalla ajoneuvoissa esitettyjä kuvio-osia erikseen. On yleisesti tiedossa, että kaupalliset kuljetusajoneuvot, kuten junat ja linja-autot, on usein koristeltu ja väritetty eri tavoin. Sen vuoksi kuluttajat eivät voi ennen merkkeihin tottumista heti mieltää niitä kaupallista alkuperää osoittaviksi merkeiksi, vaan he mieltävät ne pikemminkin pelkästään koristeiksi. Kun otetaan huomioon kyseessä olevalla alalla esiintyvä kuljetusajoneuvojen väriytyksen ja koristelun moninaisuus, ei hakijan merkkien voida katsoa poikkeavan riittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavasta.
8. Patent- och marknadsdomstolen hylkäsi Östgötatrafikenin valitukset. Patent- och marknadsdomstolenin mukaan rekisteröitäväksi haetut tavaramerkit yhdistettiin niiden junissa ja linja-autoissa olevan sijaintinsa vuoksi niin vahvasti niihin luokan 39 kuljetuspalveluihin, joille suojaa haettiin, että tavaramerkkien katsottiin vastaavan tavaroiden ulkoasua tai ilmentävän kyseessä olevia palveluja. Patent- och marknadsdomstolen totesi, ettei kuluttajien katsota tällaisissa olosuhteissa olevan tottuneita olettamaan, että tavaroilla on tietty kaupallinen alkuperä, joten erottamiskyvyn osalta vaaditaan **[alkup. s. 7]**, että merkit poikkeavat merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavasta.

9. Patent- och marknadsdomstolenin mukaan esitetty näyttö tai asiassa esiin tulleet muut seikat eivät antaneet riittävästi tukea sille, että tavaramerkkien värin tai muodon katsottaisiin poikkeavan siinä määrin siitä, miten muut yritykset koristelevat ajoneuvojaan, että kohdeyleisön voidaan olettaa mieltävän merkit kaupallisen alkuperän osoittajiksi. Sitä vastoin Patent- och marknadsdomstolen katsoi, että merkkejä olisi kokonaisarvioinnin perusteella lähtökohtaisesti pidettävä koristeellisina.

Asian käsittely Patent- och marknadsöverdomstolenissa

10. Östgötatrafiken valitti Patent- och marknadsdomstolenin ratkaisusta Patent- och marknadsöverdomstoleniin ja vaati, että Patent- och marknadsöverdomstolen kumoaa alemman oikeusasteen ratkaisun sekä viraston päätöksen ja palauttaa hakemukset PRV:lle jatkokäsittelyä varten.
11. Osapuolet ovat Patent- och marknadsöverdomstolenissa olennaisilta osin esittäneet samat tosiseikat kuin Patent- och marknadsdomstolenissa.

Oikeussäännöt

Unionin oikeus

12. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 (tavaramerkkidirektiivi) 3 artiklan mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, tai kuviot, kirjaimet, numerot, värit, tavaroiden tai niiden päällyksen muoto tai äänet, jos:
- a) sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista; ja
 - b) **[alkup. s. 8]** merkki voidaan esittää rekisterissä tavalla, joka mahdollistaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen.
13. Tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei saa rekisteröidä.

Ruotsin oikeus

14. Ruotsin tavaramerkkilain (varumärkeslagen (2010:1877)) 1 luvun 4 §:n 1 momentissa, jolla direktiivin säännökset on pantu täytäntöön, tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka on erottamiskykyinen ja joka voidaan esittää selkeästi Patent- och registreringsverketin tavaramerkkirekisterissä. Lainkohdan 2 momentin mukaan merkkejä ovat erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, sekä kuviot, kirjaimet, numerot, värit, äänet ja tavaroiden tai niiden päällyksen muoto tai ulkoasu.

15. Tavaramerkkilain 2 luvun 5 §:n mukaan rekisteröitävän tavaramerkin on oltava erottamiskykyinen niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita se koskee.
16. Tavaramerkkilain 1 luvun 5 §:n 1 momentin mukaan tunnusmerkin katsotaan olevan erottamiskykyinen, jos sen avulla voidaan elinkeinotoiminnassa erottaa tavarat tai palvelut toisen tavaroista tai palveluista.

Ennakkoratkaisun tarve

17. Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklasta ilmenee, että olennainen edellytys sille, että merkki voi muodostaa tavaramerkin, on se, että merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskykyä on ensinnäkin arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi erottamiskyvyn arvioinnissa on otettava huomioon se, miten kohdeyleisö, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista **[alkup. s. 9]**, mieltää tavaramerkin (ks. esim. C-53/01–C-55/01, Linde ym., EU:C:2003:206, 41 kohta ja C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, EU:C:2004:86, 34 kohta).
18. Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä seuraa myös, että edellä mainittuja arviointiperusteita sovellettaessa on otettava huomioon, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä itse tavarahan ulkoasusta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä, joka muodostuu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden muotoon. Keskivertokuluttajat eivät nimittäin ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä, joten tällaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkin erottamiskykyä. (Ks. esim. C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, EU:C:2004:258, 38 kohta ja C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV, EU:C:2004:592, 30 kohta.)
19. Tätä taustaa vasten unionin tuomioistuin on vahvistanut, että vain sellaisella tavaramerkillä, joka poikkeaa merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavasta, on erottamiskyky (ks. esim. C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, EU:C:2004:258, 39 kohta; C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV, EU:C:2004:592, 31 kohta ja C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, EU:C:2004:260, 37 kohta).
20. Unionin tuomioistuin on soveltanut edellä 18 ja 19 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä kehitettyjä periaatteita kolmiulotteisten tavaramerkkien lisäksi myös kuviomerkkeihin, joka esittävät kyseessä olevan tavarahan kaksiulotteista kuvaa (ks. C-144/06 P, Henkel v. SMHV, EU:C:2007:577, 37 kohta; C-25/05 P, Storck v. SMHV, EU:C:2006:422, 29 kohta ja C-417/16 P, Storck v. EUIPO, EU:C:2017:340, 36–43 kohta), ja merkkeihin, jotka koostuvat nestemäisen tuotteen pakkauksen pinnan ulkoasusta (ks. C-344/10 P ja **[alkup. s. 10]** C-345/10

- P, Freixenet v. SMHV, EU:C:2011:680, 48 kohta), sekä merkkiin, joka muodostuu tavaran pinnalla olevasta kuviosta (ks. C- 445/02 P, Glaverbel v. SMHV, EU:C:2004:393, 23–24 kohta).
21. Unionin yleinen tuomioistuin on soveltanut kyseisiä periaatteita myös useassa asiassa, jotka koskevat niin sanottuja sijaintimerkkejä (ks. mm. T-547/08, X Technology Swiss v. SMHV, EU:T:2010:235, 25–27 kohta; T-331/12, Sartorius Lab Instruments v. SMHV, EU:T:2014:87, 20–22 kohta, T-85/13 ja K-Swiss v. SMHV, EU:T:2014:509, 16–20 kohta).
 22. Unionin tuomioistuin on soveltanut kyseisiä periaatteita myös analogisesti tavaramerkkiin, joka esittää tavaroiden myymälätilaa ja joka koskee palveluja, jotka koostuvat suorituksista, jotka liittyvät kyseisiin tavarihin mutta jotka eivät liity kiinteästi niiden myyntiin saattamiseen (ks. C-421/13, Apple, EU:C:2014:2070). Unionin tuomioistuin totesi, että tällainen merkki voi soveltua yrityksen tavaroiden tai palvelujen erottamiseen muiden yritysten tavaroista tai palveluista, jos kuvattu sisustus poikkeaa merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavasta (ks. 20 kohta).
 23. Lukuun ottamatta asiaa C-421/13 (Apple), unionin tuomioistuin on soveltanut kolmiulotteisia tavaramerkkejä koskevia periaatteita ainoastaan tavaramerkkeihin, jotka kuvaavat tavaroita. Asiasta C-421/13 (Apple) ei ilmene tarkemmin, milloin edellytystä, joka koskee merkittävää poikkeamista alan yleisestä käytännöstä tai tavasta, on sovellettava palvelua kuvaavan tavaramerkin osalta.
 24. Edellä 18–21 kohdassa mainitun oikeuskäytännön soveltamisen kannalta ratkaiseva merkitys on sillä, liittyykö merkki sillä varustettujen tavaroiden ulkoasuun. Siltä osin kuin on kyse palvelujen tunnuksena olevista tavaramerkeistä, näillä palveluilla ei Patent- och marknadsöverdomstolenin mukaan luonnollisestikaan ole muotoa tai pakkausta. Edellä mainitusta asiasta Apple ei ilmene, onko [alkup. s. 11] unionin tuomioistuin arvioinut sitä, vastasiko merkki niiden tiettyjen fyysisten esineiden ulkoasua, joilla on merkitystä merkin kattamien palvelujen osalta, tai liittyykö merkki tällaiseen ulkoasuun.
 25. Östgötatrafikenin mukaan rekisteröitäväksi haetut merkit ovat niin sanottuja sijaintimerkkejä ja niitä on kuvailtu erikokoisiksi punaisiksi, valkeiksi ja oransseiksi ellipseiksi, jotka on asetettu tietyssä asennossa, tietyn kokoisina ja tietyssä suhteessa toisiinsa linja-autoihin ja juniin, joita käytetään palvelujen suorittamiseen. Östgötatrafiken ei ole vaatinut yksinoikeutta itse ajoneuvojen muotoon. Kuten rekisteröitäväksi haettujen merkkien kuvista ilmenee (ks. edellä 5 kohta), kyseiset merkit peittävät valtaosan ajoneuvoista.
 26. Kysymys kuuluu, onko tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava nyt käsiteltävänä olevan asian kaltaisissa olosuhteissa siten, että tavaramerkkien on poikettava merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavasta, jotta niiden voidaan katsoa olevan erottamiskyysisiä.

27. Patent- och marknadsöverdomstolen pyytää vastausta seuraaviin kysymyksiin, jotta se voi ratkaista asian.

Ennakkoratkaisupyyntö

28. Kysymykset koskevat jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16.12.2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2436 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa ja kuuluvat seuraavasti:

- I. Onko tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että palvelujen tunnuksena olevan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen, joka koskee tietyllä tavalla sijoitettua merkkiä, joka peittää valtaosan niistä fyysisistä esineistä, joita käytetään palvelujen suorittamiseen, yhteydessä on arvioitava sitä, liittyykö merkki esineiden ulkoasuun?
- II. **[alkup. s. 12]** Mikäli vastaus ensimmäiseen kysymykseen on myöntävä, onko tavaramerkin poikettava merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavasta, jotta sen voidaan katsoa olevan erottamiskykyinen?

[--]

TYÖASIAKIRJA