

Asia C-299/99

Koninklijke Philips Electronics NV

vastaan

Remington Consumer Products Ltd

(Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division)
esittämä ennakkoratkaisupyyntö)

Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 3 artiklan 1 ja 3 kohta, 5 artiklan 1 kohta ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohta — Merkit, joista tavaramerkki voi muodostua — Merkit, jotka muodostuvat yksinomaan tavarahan muodosta

Julkisasiamies D. Ruiz-Jarabo Colomerin ratkaisuehdotus 23.1.2001 . . . I-5478

Yhteisöjen tuomioistuimen tuomio 18.6.2002 I-5490

Tuomion tiivistelmä

1. *Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet — Erottamiskyvyn puuttuminen — 3 artiklan 1 kohdan b—d alakohdan ja 3 kohdan suhde 3 artiklan 1 kohdan a alakohtaan*
(Neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan a—d alakohta ja 3 kohta)

2. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — Merkit, joista tavaramerkki voi muodostua — Merkki, joka muodostuu tavaran muodosta — Erottamiskyvyn arvioiminen — Arviointiperusteet — Mielivaltainen lisäys — Erottamiskyvyn edellytyksenä ei ole mielivaltaisen lisäyksen tekeminen
(Neuvoston direktiivin 89/104/ETY 2 artikla)
3. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet — Erottamiskyvyn puuttuminen — Käytön perusteella syntynyt erottamiskyky — Käsite — Arviointiperusteet
(Neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohta)
4. Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen — Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet — Merkki, joka muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta — Käsite — Sillä, että on olemassa muita muotoja, joita käyttäen voidaan saavuttaa sama tekninen tulos, ei ole merkitystä rekisteröinnin esteen kannalta
(Neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan e alakohta)

1. Ei ole olemassa sellaisten tavaramerkkien ryhmää, joiden rekisteröinnille ei ole jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan ja 3 artiklan 3 kohdan perusteella estettä mutta joiden rekisteröinnille on kuitenkin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella este siksi, että näillä tavaramerkeillä ei voida erottaa haltijan tavaroita muiden yritysten tavaroista.

(ks. 40 kohta ja tuomiolauselman 1 kohta)

tavalla, edellytyksenä ei ole, että muodon on sisällettävä jokin mielivaltainen lisäys, kuten koriste, jolla ei ole toiminnallista merkitystä. Näin on siksi, että kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa sovelletaan samoja kriteerejä kuin muuntyyppistenkin tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa, ja kyseisellä muodolla on yksinkertaisesti voitava erottaa tavaramerkin haltijan tavara muiden yritysten tavaroista ja siten täyttää tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaran alkuperän takaaminen.

(ks. 48—50 kohta ja tuomiolauselman 2 kohta)

2. Jotta sen tavaran muodolla, jota varten merkki on rekisteröity, voitaisiin erottaa tavaramerkin haltijan tavara muiden yritysten tavaroista jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/104/ETY 2 artiklassa tarkoitettulla
3. Tilanteessa, jossa yritys on ollut tiettyjen tavaroiden ainoa toimittaja markkinoilla, sellaisen merkin laajamittainen käyttö, joka muodostuu

kyseisten tavaroiden muodosta, voi riittää siihen, että merkistä tulee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, kun kyseisen käytön seurauksena merkittävä osa asianomaisesta kohderyhmästä yhdistää tämän muodon kyseiseen yritykseen eikä mihinkään muuhun yritykseen taikka uskoo, että tämänmuotoiset tavarat ovat peräisin kyseisestä yrityksestä. Kun kuitenkin tutkitaan niitä olosuhteita, joiden vallitessa kyseisessä säännöksessä säädetyn edellytyksen voidaan katsoa täyttyvän, kansallisen tuomioistuimen on tutkittava, että tämän edellytyksen täyttyminen on tullut selvitettyksi konkreettisten ja uskottavien seikkojen avulla ja että huomioon on otettu se, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valmistunut sekä kohdullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltää tavaramerkin, ja edelleen että se, että tavarankohderyhmässä tavarankohdetiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä, johtuu tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä.

(ks. 65 kohta ja tuomiolauselman 3 kohta)

4. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toista luettelakohtaa on tulkittava niin, että tämä säännös on esteenä yksinomaan tavarankohdasta muodostuvan merkin rekisteröinnille, jos on selvitetty, että tämän muodon olennaiset toiminnalliset piirteet johtuvat yksinomaan tietyn teknisen tuloksen tavoittelemisesta. Lisäksi perusteena tässä säännöksessä säädetyn rekisteröintiesteen tai mitätömyysperusteen soveltamatta jättämiselle ei voi olla se, että on selvitetty, että on olemassa myös muita muotoja, joita käyttäen voidaan saavuttaa sama tekninen tulos.

(ks. 84 kohta ja tuomiolauselman 4 kohta)