YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

18 päivänä kesäkuuta 2002 *

Asiassa C-299/99,

jonka Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) (Yhdistynyt kuningaskunta) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Koninklijke Philips Electronics NV

vastaan

Remington Consumer Products Ltd

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 ja 3 kohdan, 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat P. Jann, F. Macken (esittelevä tuomari), N. Colneric ja S. von Bahr sekä tuomarit C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues ja C. W. A. Timmermans,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: osastopäällikkö D. Louterman-Hubeau,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Koninklijke Philips Electronics NV, edustajinaan H. Carr, D. Anderson, QC, ja professori W. A. Hoyng, aluksi Eversheds Solicitorsin ja sittemmin solicitors Allen & Overyn valtuuttamina,

— Remington Consumer Products Ltd, edustajanaan Lochners Technology Solicitors,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään R. Magrill, avustajanaan barrister S. Moore,

— Ranskan hallitus, asiamiehinään K. Rispal-Bellanger ja A. Maitrepierre,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään K. Banks,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Koninklijke Philips Electronics NV:n, edustajinaan H. Carr ja W. A. Hoyng, Remington Consumer Products Ltd:n, edustajinaan S. Thorley ja R. Wyand, QC, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asiamiehenään R. Magrill, avustajanaan barrister D. Alexander, ja komission, asiamiehenään K. Banks, 29.11.2000 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 23.1.2001 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 5.5.1999 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 9.8.1999, EY 234 artiklan nojalla seitsemän ennakkoratkaisukysymystä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 3 artiklan 1 ja 3 kohdan, 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Koninklijke Philips Electronics NV (jäljempänä Philips) ja Remington Consumer Products Ltd (jäljempänä Remington) ja joka koskee sellaisen tavaramerkin loukkaamista, jonka Philips on rekisteröinyt tämän tavaramerkin käytön perusteella vuoden 1938 Trade Marks Actin nojalla (tavaramerkkilaki).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Euroopan yhteisön lainsäädäntö

3 Direktiivin johdanto-osan ensimmäisen perustelukappaleen mukaan direktiivillä pyritään lähentämään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä, jotta poistettaisiin ne erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.

4 Direktiivin johdanto-osan kolmannen perustelukappaleen mukaan direktiivillä ei kuitenkaan pyritä jäsenvaltioiden säännösten täydelliseen lähentämiseen.

5 Direktiivin 2 artiklassa, joka on otsikoitu "Tavaramerkin muodostavat merkit", säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista."

6 Direktiivin 3 artiklassa luetellaan rekisteröintiesteet ja mitättömyysperusteet, ja siinä säädetään seuraavaa:

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

a) merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä;

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;

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

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

— tavaran luonteenomaisesta muodosta,

— teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai

— tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;

— —.

3. Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottuvaksi. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä, joka on tullut erottuvaksi rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen.

— — "

7 Direktiivin 5 artiklan 1 kohta koskee niitä oikeuksia, jotka tavaramerkki tuottaa, ja siinä säädetään seuraavaa:

"Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavaramerkin haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki ja samoja tavaroita tai palveluja varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity;

b) merkkiä, joka sen vuoksi, että se on sama tai samankaltainen kuin samoja tai samankaltaisia tavaroita tai palveluja varten oleva tavaramerkki, aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran, joka sisältää myös vaaran merkin ja tavaramerkin välisestä mielleyhtymästä."

8 Direktiivin 6 artikla on otsikoitu "Tavaramerkkiin kohdistuvat rajoitukset", ja siinä säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkin haltija ei saa kieltää toista käyttämästä elinkeinotoiminnassa:

a) omaa nimeään tai osoitettaan,

b) tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia osoittavia merkintöjä,

c) tavaramerkkiä, milloin sen käyttäminen on tarpeen tavaran tai palvelun, erityisesti lisätarvikkeiden tai varaosien, käyttötarkoituksen osoittamiseksi,

jos hän käyttää niitä hyvää liiketapaa noudattaen.

— — "

Kansallinen lainsäädäntö

9 Tavaramerkkien rekisteröinnistä säädettiin aiemmin Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuoden 1938 Trade Marks Actillä. Tämä laki on kumottu ja korvattu vuoden 1994 Trade Marks Actillä, jolla pannaan täytäntöön direktiivi ja jossa on tiettyjä uusia säännöksiä rekisteröityjen tavaramerkkien osalta.

10 Vuoden 1994 Trade Marks Actissä olevan liitteen 3 perusteella tavaramerkeillä, jotka on rekisteröity vuoden 1938 Trade Marks Actin perusteella, on samat vaikutukset kuin silloin, jos ne olisi rekisteröity tuon uudemman lain perusteella.

Pääasian oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymykset

11 Philips kehitti vuonna 1966 uudentyyppisen sähkökäyttöisen partakoneen, jossa on kolme pyörivästä terästä muodostuvaa teräyksikköä. Philips rekisteröi vuonna 1985 tavaramerkin, joka muodostuu tällaisen partakoneen ylemmän osan eli teräosan muotoa ja mallia esittävästä kuviosta; teräosassa on kolme pyöreää teräyksikköä, joissa jokaisessa on pyörivä terä ja jotka on aseteltu kolmikulmion muotoon. Tämä tavaramerkki on saatu käyttönsä perusteella rekisteröidyksi vuoden 1938 Trade Marks Actin perusteella.

12 Philipsin kilpailija Remington on alkanut vuonna 1995 valmistaa ja myydä Yhdistyneessä kuningaskunnassa partakonetta DT 55, jossa on kolme pyörivästä terästä muodostuvaa teräyksikköä suorakulmaisen kolmion muotoon aseteltuna, eli partakoneen malli muistuttaa Philipsin käyttämää mallia.

13 Philips on tämän vuoksi nostanut tavaramerkkinsä loukkaamista koskevan kanteen Remingtonia vastaan. Vastakanteellaan Remington on vaatinut, että Philipsin tavaramerkkirekisteröinti julistetaan mitättömäksi.

14 High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court) (Yhdistynyt kuningaskunta) on hyväksynyt vastakanteen ja julistanut mitättömäksi Philipsin tavaramerkin rekisteröinnin sillä perusteella, että Philipsin merkki ei kyennyt erottamaan kyseistä tavaraa muiden yritysten tavaroista ja siltä puuttui erottamiskyky. Kyseisen tuomioistuimen mukaan Philipsin tavaramerkki muodostui yksinomaan sellaisesta merkistä, jota käytetään elinkeinotoiminnassa tavaran käyttötarkoituksen osoittamiseen, ja muodosta, joka on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi ja joka vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon. Edelleen se totesi, että vaikka tavaramerkki katsottaisiin päteväksi, sitä ei olisi loukattu.

15 Philips on valittanut tästä High Courtin ratkaisusta Court of Appealiin.

16 Koska asianosaiset ovat tuoneet oikeudenkäynnissä esiin direktiivin tulkintaan liittyviä ongelmia, Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:

"1. Onko olemassa sellaisten tavaramerkkien ryhmää, joiden rekisteröinnille ei ole neuvoston direktiivin 89/104/ETY (jäljempänä direktiivi) 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 (koska näillä tavaramerkeillä ei voida erottaa haltijan tavaroita muiden yritysten tavaroista)?

2. Onko tavaran (eli tavaran, jota varten merkki on rekisteröity) muoto (tai osa muodosta) kykenevä erottamaan 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla tämän tavaran muiden yritysten tavaroista ainoastaan, jos kyseisessä muodossa on jokin mielivaltainen lisäys (kuten koriste, jolla ei ole mitään toiminnallista merkitystä)?

3. Kun yritys on ollut tiettyjen tavaroiden ainoa toimittaja markkinoilla, onko sellaisen merkin laajamittainen käyttö, joka muodostuu kyseisten tavaroiden muodosta (tai muodon osasta) ja jossa ei ole mitään mielivaltaista lisäystä, riittävää sen kannalta, että merkistä tulee 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen tilanteessa, jossa kyseisen käytön seurauksena merkittävä osa asianomaisista elinkeinonharjoittajista ja yleisöstä

a) yhdistää muodon ainoastaan kyseiseen yritykseen ja

b) uskoo paremman tiedon puuttuessa, että kyseisen muotoiset tavarat ovat peräisin kyseisestä yrityksestä?

4. a) Voidaanko rajoitus, joka on asetettu 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa olevilla sanoilla 'jotka muodostuvat yksin-

omaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta', kumota osoittamalla, että sama tekninen tulos voidaan saavuttaa muilla muodoilla, vai

b) onko niin, että muotoa ei kyseisen säännöksen nojalla voida rekisteröidä, jos osoitetaan, että muodon olennaiset piirteet johtuvat ainoastaan tietyn teknisen tuloksen tavoittelusta, vai

c) onko olemassa jotain muuta asianmukaista kriteeriä sen selvittämiseksi, sovelletaanko kyseistä rajoitusta, ja mikä tämä kriteeri on?

5. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovelletaan '*yksinomaan* sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuviin tavaramerkkeihin, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta — — '. Direktiivin 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaa sovelletaan tilanteeseen, jossa toinen käyttää 'tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta — — koskevia merkintöjä'. Näin ollen sana 'yksinomaan' esiintyy direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, mutta ei 6 artiklan 1 kohdan b alakohdassa. Tarkoittaako tämän sanan puuttuminen direktiivin oikean tulkinnan mukaan sitä, että vaikka tavaroiden muodosta muodostuva merkki on pätevästi rekisteröity, sitä ei loukata 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tilanteessa, jossa

a) tavaroiden muodon käyttö, jota on moitittu, ilmaisee tavaroiden lajia tai käyttötarkoitusta, ja sitä pidettäisiin tällaisena ilmauksena, ja

b) merkittävä osa asianomaisista elinkeinonharjoittajista ja yleisöstä uskoo paremman tiedon puuttuessa, että kyseisen muotoiset tavarat ovat peräisin tavaramerkin haltijalta?

6. Ulottuuko 5 artiklan 1 kohdassa myönnetty yksinoikeus myös siihen, että haltija voi estää toisia käyttämästä täsmälleen samanlaisia merkkejä tai samankaltaisia merkkejä tilanteissa, joissa kyseinen käyttö ei ilmaise alkuperää, vai onko yksinoikeus rajallinen siten, että sillä voidaan estää ainoastaan käyttö, joka kokonaan tai osittain ilmaisee alkuperää?

7. Onko tavaroiden sellaisen muodon, jonka on väitetty loukkaavan tiettyä tavaramerkkiä, käyttö, joka ilmaisee ja jonka katsottaisiin ilmaisevan tavaroiden lajia tai käyttötarkoitusta, kuitenkin alkuperää osoittavaa käyttöä, jos merkittävä osa asianomaisista elinkeinonharjoittajista ja yleisöstä uskoo paremman tiedon puuttuessa, että kyseisen muotoiset tavarat ovat peräisin tavaramerkin haltijalta?"

17 Philips on pyytänyt yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 25.4.2001 jättämällään kirjelmällä, että julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen antamisen jälkeen 23.1.2001 päättyneeksi julistettu suullinen käsittely aloitettaisiin uudestaan ja/tai että nyt käsiteltävänä oleva asia yhdistettäisiin asioihin C-53/01, Linde AG, C-54/01, Winward Industries ja C-55/01, Rado, jotka Bundesgerichtshof (Saksa) on saattanut vireille yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 8.2.2001 saapuneilla ennakkoratkaisupyynnöillä.

18 Pyyntönsä tueksi Philips esittää, että ennen tässä asiassa esitettyihin ennakkoratkaisukysymyksiin vastaamista olisi järkevää ottaa huomioon Bundesgerichtshofin näkemykset edellä mainituissa asioissa, joissa on ratkaistavana samankaltaisia tulkintaongelmia kuin tässä asiassa, ja että asianosaisille annettaisiin tilaisuus esittää tältä osin näkemyksensä.

19 Remington on vastustanut 8.5. ja 16.5.2001 päivätyillä kirjeillään pyyntöä aloittaa suullinen käsittely uudestaan ja/tai pyyntöä asioiden yhdistämisestä.

20 On muistutettava, että yhteisöjen tuomioistuin voi omasta aloitteestaan tai julkisasiamiehen ehdotuksesta tai myös asianosaisten pyynnöstä määrätä työjärjestyksensä 61 artiklan mukaisesti suullisen käsittelyn aloitettavaksi uudelleen, jos se katsoo, että sillä ei ole riittävästi tietoa asiasta tai että asia olisi ratkaistava sellaisen väitteen perusteella, josta asianosaiset eivät ole saaneet tilaisuutta lausua (ks. yhdistetyt asiat C-270/97 ja C-271/97, Deutsche Post, tuomio 10.2.2000, Kok. 2000, s. I-929, 30 kohta).

21 On katsottava, että nyt käsiteltävänä olevaa asiaa ei ole syytä yhdistää tämän tuomion 17 kohdassa mainittuihin asioihin ja että yhteisöjen tuomioistuimella on tiedossaan kaikki ne seikat, joiden tunteminen on tarpeen nyt käsiteltävinä olevien kysymysten ratkaisemiseksi.

22 Näin ollen Philipsin pyyntö on hylättävä.

Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys

23 Ensimmäisellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin haluaa selvittää, onko olemassa sellaisten tavaramerkkien ryhmää, joiden rekisteröinnille ei ole direktiivin 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.

24 Philipsin mukaan kansallinen tuomioistuin tarkoittaa kysymyksellään sitä, onko olemassa sellaista erityistä tavaramerkkien ryhmää, johon kuuluvat tavaramerkit ovat tosiasiallisesti erottamiskykyisiä mutta eivät silti täytä lainsäädännössä erottamiskyvylle asetettuja edellytyksiä. Philipsin mukaan tällaista ryhmää ei ole olemassa, kun otetaan huomioon yhteisöjen tuomioistuimen päättely sen yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 antamassa tuomiossa (Kok. 1999, s. I-2779; jäljempänä Windsurfing Chiemsee -tuomio). Jos muoto on tullut erottamiskykyiseksi direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a, b, c ja d alakohdassa mainittuja rekisteröintiesteitä — ottamatta kuitenkaan lukuun e alakohtaan sisältyvää poikkeusta — ei ole ja muoto täyttää lainsäädännössä erottamiskyvylle asetetut edellytykset.

25 Remington esittää, että merkit, jotka eivät täytä direktiivin 2 artiklassa säädettyjä edellytyksiä siksi, että niillä ei voida erottaa yrityksen tavaroita muiden yritysten tavaroista, ja joita tarkoitetaan 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, ovat huomattavan erilaisia kuin merkit, jotka eivät täytä 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa säädettyjä edellytyksiä. Ensin mainittuja ei voida koskaan rekisteröidä, vaikka merkkiä olisi osoitettu käytetyn laajalti, viimeksi mainitut voidaan rekisteröidä 3 artiklan 3 kohdan perusteella, jos on selvitetty, että merkit ovat tulleet käyttönsä vuoksi erottamiskykyisiksi.

26 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää, että jos on selvitetty, että ensi arviolta erottamiskyvytön merkki on saavuttanut erottamiskyvyn, tämä merkki on kykenevä erottamaan yrityksen tavarat toisten yritysten tavaroista direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla. Edellä mainitussa Windsurfing Chiemsee -tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin totesi, että direktiivissä sallitaan sellaisten täysin kuvailevien sanojen rekisteröinti, jotka eivät ensi arviolta kykene erottamaan yrityksen tavaroita tai palveluita toisten yritysten tavaroista tai palveluista 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla, mikäli nämä sanat ovat käytännössä tulleet erottamiskykyisiksi direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla ja ovat näin saaneet toissijaisen merkityksen eli ne ymmärretään tavaramerkiksi.

27 Ranskan hallitus esittää, että direktiivi ei itsessään sulje pois tietyn erityisen tavaramerkkiryhmän rekisteröintiä. Direktiivin 3 artikla voi merkitä yksittäis-

tapauksissa sitä, että merkeiltä evätään rekisteröinti, mutta sitä ei ole tulkittava niin, että rekisteröinti olisi evättävä merkkiryhmältä itseltään.

28 Komission mukaan tavaramerkkiä, joka on tullut 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyiseksi, ei voida jättää rekisteröimättä 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla eli ei voida katsoa, että tavaramerkillä ei voida erottaa tavaramerkin haltijan tavaroita muiden yritysten tavaroista.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

29 Tältä osin on muistutettava heti aluksi, että kuten direktiivin johdanto-osan kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan, tavaramerkkisuojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän.

30 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että tavaramerkin keskeisenä tehtävänä on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, mahdollistamalla se, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseisen tavaran tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista; tavaramerkin on oltava takeena siitä, että kaikki sillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu tai jaeltu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa, jotta tavaramerkki voisi täyttää keskeisen tehtävänsä siinä vääristymättömän kilpailun järjestelmässä, joka perustamissopimuksella pyritään luomaan (ks. mm. asia C-349/95, Loendersloot, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6227, 22 ja 24 kohta ja asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta).

31 Tämä tavaramerkin keskeinen tehtävä ilmenee myös rekisteröintiesteitä koskevien direktiivin säännösten sanamuodosta ja rakenteesta.

32 Ensinnäkin direktiivin 2 artiklassa säädetään, että tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki sillä edellytyksellä, että se voidaan esittää graafisesti ja että sillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

33 Lisäksi direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa säädetään, että tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, kuvailevia tavaramerkkejä ja tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi tulleista ilmauksista, ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi (em. Windsurfing Chiemsee -tuomion 45 kohta).

34 Edelleen direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa lievennetään merkittävällä tavalla niitä edellytyksiä, joista on säädetty 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa, koska tämän säännöksen mukaan merkki voi tulla käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi, vaikkei sillä alkujaan olisi ollut erottamiskykyä, ja se siis voidaan tämän vuoksi rekisteröidä tavaramerkiksi. Merkki saa siis näin erottamiskyvyn, joka on merkin rekisteröinnin edellytys (ks. em. Windsurfing Chiemsee -tuomion 44 kohta).

35 Kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut edellä mainitun Windsurfing Chiemsee -tuomion 46 kohdassa, tavaramerkin käytön perusteella syntynyt tavaramerkin erottamiskyky — samoin kuin se erottamiskyky, joka on 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan yksi yleisistä tavaramerkin rekisteröintiedellytyksistä — merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista.

36 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tosin säädetään, että merkkejä, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä, ei myöskään saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi.

37 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuodosta ja direktiivin rakenteesta ilmenee kuitenkin selvästi, että tällä säännöksellä on tarkoitus estää sellaisten merkkien rekisteröinti, joilla ei ole yleistä kykyä muodostaa tavaramerkkiä, eli sellaisten merkkien rekisteröinti, joita ei voida esittää graafisesti ja/tai joilla ei voida erottaa yrityksen tavaroita tai palveluja muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

38 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa estetään siis samoin kuin saman kohdan b, c ja d alakohdassa sellaisten merkkien tai ilmausten rekisteröinti, jotka eivät täytä toista direktiivin 2 artiklassa säädetyistä edellytyksistä eli sitä, että tällaisilla merkeillä on voitava erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

39 Tästä seuraa, ettei ole olemassa sellaisten tavaramerkkien ryhmää, joilla olisi erottamiskyky joko jo itsessään tai käyttönsä perusteella ja joilla ei voitaisi erottaa tavaroita tai palveluita direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

40 Edellä esitetyn perusteella ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että ei ole olemassa sellaisten tavaramerkkien ryhmää, joiden rekisteröinnille ei ole direktiivin 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.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

41 Toisella kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko tavaran (eli tavaran, jota varten merkki on rekisteröity) muoto kykenevä erottamaan 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla tämän tavaran muiden yritysten tavaroista ainoastaan, jos kyseisessä muodossa on jokin mielivaltainen lisäys eli esimerkiksi koriste, jolla ei ole toiminnallista merkitystä.

42 Philips esittää tältä osin, että jos katsotaan, että toisin kuin se on ensimmäisen kysymyksen osalta esittänyt, on olemassa ryhmä sellaisia tavaramerkkejä, joiden voidaan selvittää tulleen erottamiskykyisiksi mutta jotka eivät silti kykene erottamaan tavaroita, ei ole asianmukaista käyttää kansallisen tuomioistuimen muotoilemaa mielivaltaisen lisätekijän kriteeriä ratkaistaessa, mitkä tavaramerkit kuuluvat tähän ryhmään. Jos olisi tarpeen luoda sellaisista tavaramerkeistä muodostuva erityisryhmä, joilla ei voida erottaa kyseisiä tavaroita vaikka ne ovat käytännössä erottamiskykyisiä, Philips ehdottaa sellaisen vaihtoehtoisen kriteerin soveltamista, jonka mukaan on tutkittava, onko kyseinen tavaramerkki ainoa käytännöllinen tapa kuvailla kyseisiä tavaroita.

43 Remington sitä vastoin väittää, että jos tavaran muotoon ei ole tehty mitään mielivaltaista lisäystä, kyseinen merkki esittää ainoastaan toiminnallista muotoa, jolla ei voida erottaa tällä tavaramerkillä valmistettuja tavaroita muiden yritysten samanlaisista tavaroista. Tällaisessa tilanteessa ainoastaan mielivaltainen lisäys on omiaan täyttämään tavaramerkin tehtävän alkuperän osoittajana. Lisäksi Remington väittää, että erottamiskyvyn aste on tärkeä tekijä, joten mitä kuvailevampi merkki on, sitä vähäisempi erottamiskyky sillä on. Näin ollen täysin kuvailevalla merkillä ei voida erottaa tavaroita, ja mielivaltaisen lisäyksen tekeminen on siis tarpeen, jotta merkki olisi erottamiskykyinen.

44 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittää tältä osin, ettei ole hyödyllistä tutkia, sisältyykö tavaran muotoa esittävään merkkiin jotain mielivaltaista lisäystä tai koristetta, kun tutkitaan, voidaanko merkillä erottaa tavarat direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

45 Ranskan hallituksen mukaan direktiivin 2 ja 3 artiklasta ei ilmene, että tavaran muoto kykenisi erottamaan tämän tavaran muiden yritysten tavaroista ainoastaan, jos muotoon on tehty joku mielivaltainen lisäys eli koriste, jolla ei ole toiminnallista merkitystä.

46 Ensimmäisen kysymyksen osalta esittämiensä huomautusten perusteella komissio ehdottaa, että toiseen kysymykseen ei vastattaisi. Komission mukaan joka tapauksessa on katsottava, että direktiivin 2 artiklassa ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei säädetä itsenäisestä rekisteröintiesteestä, joka liittyisi merkin erottamiskyvyn puuttumiseen.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

47 Ensinnäkin on syytä muistuttaa, että direktiivin 2 artiklasta ilmenee, että tavaramerkki on erottamiskykyinen silloin, kun sillä voidaan erottaa alkuperänsä osalta ne tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu. Kuten tämän tuomion 30 kohdasta ilmenee, tältä osin riittää, että kohdeyleisö voi tavaramerkin perusteella erottaa tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun niistä tavaroista tai palveluista, joilla on eri kaupallinen alkuperä, ja että kohdeyleisö voi tavaramerkin perusteella päätellä, että tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu, markkinoitu, toimitettu tai suoritettu niiden laadusta vastaavan tavaramerkin haltijan valvonnassa.

48 Toiseksi direktiivin 2 artiklassa ei tehdä eroa eri tavaramerkkityyppien välillä. Nyt kyseessä olevan kaltaisten kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa sovelletaan samoja kriteerejä kuin muuntyyppistenkin tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa.

49 On erityisesti huomattava, ettei direktiivissä edellytetä, että sen tavaran muodon, jota varten merkki on rekisteröity, on sisällettävä jokin mielivaltainen lisäys. Direktiivin 2 artiklan perusteella kyseisellä muodolla on yksinkertaisesti voitava erottaa tavaramerkin haltijan tavara muiden yritysten tavaroista ja siten täyttää tavaramerkin keskeinen tehtävä eli tavaran alkuperän takaaminen.

50 Edellä esitetyn perusteella toiseen kysymykseen on vastattava, että jotta tavaran muoto olisi kykenevä erottamaan direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla tämän tavaran, sen tavaran muodon, jota varten merkki on rekisteröity, ei tarvitse sisältää mielivaltaista lisäystä eli esimerkiksi koristetta, jolla ei ole toiminnallista merkitystä.

Kolmas ennakkoratkaisukysymys

51 Kolmannella kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee, voiko tilanteessa, jossa yritys on ollut tiettyjen tavaroiden ainoa toimittaja markkinoilla, sellaisen merkin laajamittainen käyttö, joka muodostuu kyseisten tavaroiden muodosta, riittää siihen, että merkistä tulee direktiivin 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 paremman tiedon puuttuessa, että tämänmuotoiset tavarat ovat peräisin kyseisestä yrityksestä.

52 Philipsin mukaan direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa säädetty edellytys täyttyy, kun tietyn muodon laajamittaisen käytön vuoksi kohderyhmän muodostavat elinkeinonharjoittajat ja yleisö ovat siinä käsityksessä, että tämänmuotoiset tavarat ovat tietyn yrityksen tavaroita. Lisäksi Philips katsoo, että pitkäkestoinen tosiasiallinen monopoli kyseisenmuotoisten tavaroiden osalta on merkittävä todiste siitä, että muoto on saavuttanut erottamiskyvyn. Jos elinkeinonharjoittaja haluaa tukeutua rekisteröintihakemuksessaan käyttöön perustuvaan erottamiskykyyn, tosiasiallinen monopoli on melkeinpä ennakkoedellytys rekisteröintihakemuksen hyväksymiselle.

53 Remington väittää, että jos muoto koostuu ainoastaan toiminnallisista piirteistä, tarvitaan vahvaa näyttöä siitä, että muotoa itseään on käytetty myös alkuperän osoittamiseen niin, että muoto on saanut sellaisen toissijaisen merkityksen, jonka perusteella rekisteröintihakemus voidaan hyväksyä. Kun tavaroiden toimittaja on ollut monopoliasemassa, on oltava erityisen tarkkoja sen suhteen, että tosiseikkojen tarkastelussa keskitytään merkityksellisiin seikkoihin.

54 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus katsoo, että muotoihin, joiden rekisteröinti evätään direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella, ei voida soveltaa 3 artiklan 3 kohtaa, koska sitä sovelletaan ainoastaan kyseisen 1 kohdan b, c ja d alakohdassa tarkoitettuihin merkkeihin eikä siis 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuihin merkkeihin. Olettaen kuitenkin, että merkin rekisteröintiä ei evätä viimeksi mainitun säännöksen perusteella, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus esittää, että 3 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty, jos yleisö ei tunnista tavaran alkuperää merkistä itsestään johtuvasta syystä vaan tavaroiden toimittamista koskevan monopolin vuoksi.

55 Ranskan hallitus katsoo, että kolmanteen kysymykseen on vastattava myöntävästi. Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa edellytetty erottamiskyky voi hyvinkin perustua siihen, että muodon käyttämisen vuoksi merkittävä osa kohderyhmän

muodostavista yrityksistä ja yleisöstä yhdistää tavaran muodon tiettyyn yritykseen eikä mihinkään muuhun yritykseen ja uskoo, että tämänmuotoiset tavarat ovat kyseisen yrityksen tavaroita.

56 Komission mukaan riippumatta siitä, onko erottamiskyky saavutettu monopoliolosuhteissa tai jollain muulla tavalla, direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät, kun merkittävä osa kohdeyleisöstä uskoo, että tavaramerkillä varustetut tavarat ovat peräisin tietystä yrityksestä.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

57 Tältä osin on aluksi todettava, että jos muodon rekisteröinti on evätty soveltaen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa, jonka tulkintaa neljäs kysymys koskee, tätä muotoa ei voida lainkaan rekisteröidä 3 artiklan 3 kohdan perusteella.

58 Direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa säädetään sitä vastoin, että tavaramerkit, joiden rekisteröinti on evätty 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan perusteella, voivat saavuttaa käyttönsä vuoksi erottamiskyvyn, jota niillä ei alun perin ollut, ja ne voidaan näin ollen rekisteröidä tavaramerkeiksi. Tavaramerkki tulee siis juuri käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi ja täyttää näin tämän rekisteröintiedellytyksen.

59 Tavaramerkin erottamiskykyä eli myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu.

60 Kuten edellä mainitun Windsurfing Chiemsee -tuomion 51 kohdasta ilmenee, arvioitaessa rekisteröintihakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykyä voidaan ottaa huomioon muun muassa tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot.

61 Yhteisöjen tuomioistuin on myös todennut, että jos toimivaltainen viranomainen katsoo näiden seikkojen perusteella, että asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tunnistaa tämän tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi, tämän viranomaisen on joka tapauksessa katsottava, että direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tavaramerkin rekisteröinnille asetettu edellytys täyttyy (em. Windsurfing Chiemsee -tuomion 52 kohta).

62 On kuitenkin ensinnäkin muistutettava, että yhteisöjen tuomioistuin on jo täsmentänyt, että tutkittaessa niitä olosuhteita, joiden vallitessa 3 artiklan 3 kohdassa säädetyn edellytyksen voidaan katsoa täyttyvän, erottamiskykyä ei voida näyttää toteen pelkästään tiettyjen prosenttiosuuksien kaltaisten yleisten ja abstraktien kriteerien perusteella (em. Windsurfing Chiemsee -tuomion 52 kohta).

63 Edelleen tavaramerkin muodosta muodostuvan tavaramerkin erottamiskykyä eli myös tällaisen tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava ottamalla huomioon se, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltää tavaramerkin (ks. vastaavasti asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4657, 31 kohta).

64 Lopuksi on huomattava, että sen, että tavaran kohderyhmässä tavaran tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä, on johduttava tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä eli tavaramerkin luonteesta ja vaikutuksesta, jotka tekevät tavaramerkistä sellaisen, että sillä voidaan erottaa kyseinen tavara muiden yritysten tavaroista.

65 Edellä esitetyn perusteella kolmanteen kysymykseen on siis vastattava, että 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 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 selvitetyksi konkreettisten ja uskottavien seikkojen avulla ja että huomioon on otettu se, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltää tavaramerkin, ja edelleen että se, että tavaran kohderyhmässä tavaran tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä, johtuu tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä.

Neljäs ennakkoratkaisukysymys

66 Neljännellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee, onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toista luetelmakohtaa tulkittava niin, että tämä säännös on esteenä yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisteröinnille, jos on selvitetty, että tämän muodon olennaiset toiminnalliset piirteet johtuvat yksinomaan tietyn teknisen tuloksen tavoittelemisesta. Se kysyy myös, voiko perusteena tässä säännöksessä säädetyn rekisteröintiesteen tai mitättömyysperusteen soveltamatta jättämiselle olla se, että on selvitetty, että on olemassa myös muita muotoja, joita käyttäen voidaan saavuttaa sama tekninen tulos.

67 Philips väittää tältä osin, että tämän direktiivisäännöksen tarkoituksena on estää se, että elinkeinonharjoittaja saa tavaramerkkisuojan avulla monopolin tietyn teknisen tuloksen osalta. Teknisen tuloksen saavuttamiseen tarkoitetusta muodosta koostuvan tavaramerkin rekisteröinnistä ei kuitenkaan aiheudu kohtuuttomia rajoituksia teollisuudelle ja tuotekehitykselle, jos sama tekninen tulos voidaan saavuttaa käyttämällä muunlaista muotoa, jonka kilpailevat elinkeinonharjoittajat voivat helposti toteuttaa. Philipsin mukaan sen muodon lisäksi, josta nyt kyseessä oleva tavaramerkki muodostuu, on olemassa useita muita muotoja, joita käyttäen voidaan saavuttaa parranajon suhteen sama tekninen tulos vastaavilla kustannuksilla.

68 Remingtonin mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohta tarkoittaa selvästikin sitä, että muotoa ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi, jos se on tietyn teknisen tuloksen saavuttamiseksi tarpeellinen siinä mielessä, että se palvelee tämän tuloksen saavuttamista mutta ei välttämättä ole ainoa mahdollinen muoto kyseisen tehtävän täyttämiseksi. Philipsin ehdottama tulkinta supistaisi tämän rekisteröintiesteen soveltamisalaa niin, että siitä tulisi merkityksetön, ja se edellyttäisi vaihtoehtoisten mallien teknistä arviointia, mikä merkitsisi sitä, että direktiivillä ei kyettäisi suojaamaan yleistä etua.

69 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus esittää, että rekisteröinti on evättävä, jos merkin muodostavan muodon olennaiset piirteet johtuvat yksinomaan tietyn teknisen tuloksen tavoittelusta.

70 Ranskan hallituksen mukaan 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädetyn rekisteröintiesteen tarkoituksena on sen estäminen, että teknisten luomusten suojan ajallisia rajoituksia kierretään turvautumalla tavaramerkkisuojaan, jonka vaikutukset ovat potentiaalisesti pysyvämpiä.

71 Ranskan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset katsovat, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa säädettyä rekisteröintiestettä ei voida jättää soveltamatta sen vuoksi, että on selvitetty, että sama tekninen tulos voidaan saavuttaa myös käyttämällä muunlaisia muotoja.

72 Komissio katsoo, että kun otetaan huomioon direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan lainsäädäntötausta ja tarve tulkita poikkeuksia suppeasti, asianmukaisena kriteerinä on se, onko olemassa muunlaisia muotoja, joita käyttäen voidaan saavuttaa tavoiteltu tekninen tulos.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

73 On ensinnäkin muistutettava, että direktiivin 2 artiklan mukaan tavaran muotoa esittävä merkki voi periaatteessa olla tavaramerkki, kunhan se voidaan esittää graafisesti ja sillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

74 On myös muistettava, että tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisteröintiesteet on nimenomaisesti mainittu direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa. Tämän säännöksen mukaan merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi, jos ne muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta. Direktiivin johdanto-osan seitsemännen perustelukappaleen mukaan rekisteröintiesteet on lueteltu direktiivissä tyhjentävästi.

75 Lopuksi on vielä todettava, että tavaramerkit, joiden rekisteröinti voitaisiin evätä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdan perusteella, voivat 3 artiklan 3 kohdan mukaan tulla erottamiskykyisiksi käyttönsä johdosta. Sen sijaan sellainen merkki, jota tarkoitetaan 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, ei voi koskaan saavuttaa erottamiskykyä käyttönsä johdosta.

76 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetaan siis tiettyjä merkkejä, jotka eivät voi muodostaa tavaramerkkiä, ja tämä säännös on ennakkoeste, joka voi estää yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisteröinnin. Jos yksikin tässä säännöksessä mainituista kriteereistä täyttyy, yksinomaan tavaran muodosta muodostuvaa merkkiä tai tätä muotoa esittävää kuviota ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi.

77 Direktiivin 3 artiklassa lueteltuja rekisteröintiesteitä on tulkittava ottamalla huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin rekisteröintiesteen taustaajatuksena (ks. vastaavasti em. Windsurfing Chiemsee -tuomion 25—27 kohta).

78 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädettyjen rekisteröintiesteiden tarkoituksena on sen estäminen, että tavaramerkkisuojan antaminen johtaa siihen, että tavaramerkin haltijalle annetaan monopoli sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joita tavaroiden käyttäjät saattavat haluta sisältyvän myös kilpailijoiden tavaroihin. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdalla pyritään näin estämään se, että tavaramerkkioikeuden tuottama suoja ulottuisi myös muihin kuin sellaisiin merkkeihin, joilla tavara tai palvelu voidaan erottaa kilpailijoiden tavaroista tai palveluista, ja estäisi näin sen, että kilpailijat voivat tavaramerkin haltijan kanssa kilpaillen vapaasti tarjota tavaroita, joihin sisältyy kyseinen tekninen ratkaisu tai kyseiset käyttöön liittyvät piirteet.

79 Erityisesti direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitetuista merkeistä, jotka muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, on todettava, että tällä säännöksellä on tarkoitus estää se, että sellaisia muotoja, joiden keskeiset piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä, rekisteröidään, minkä seurauksena tavaramerkin tuottama yksinoikeus estää kilpailijoita tarjoamasta tällaisen toiminnon sisältäviä tavaroita tai ainakin poistaa heiltä vapauden valita se tekninen ratkaisu, jota kilpailijat haluavat käyttää tällaisen toiminnon sisällyttämiseksi tavaroihinsa.

80 Koska direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdalla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että muotoa, jonka olennaiset piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä ja jotka on valittu tällaisen teknisen tehtävän täyttämiseksi, on jokaisen saatava vapaasti käyttää, tällä säännöksellä estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi rekisteröinnin perusteella käyttää tavaramerkkinään tällaisia merkkejä (ks. vastaavasti em. Windsurfing Chiemsee -tuomion 25 kohta).

81 Siitä kysymyksestä, estääkö sen osoittaminen, että on olemassa muita muotoja, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos, 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toiseen alakohtaan sisältyvän rekisteröintiesteen soveltamisen, on todettava, että tämän säännöksen sanamuodossa ei ole mitään, mikä mahdollistaisi tällaisen päätelmän.

82 Kun direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa kielletään tällaisten merkkien rekisteröinti, sillä pyritään siihen oikeutettuun tavoitteeseen, että yksityisiä estetään käyttämästä tavaramerkkirekisteröintiä keinona teknisiä ratkaisuja koskevien yksinoikeuksien saamiseksi tai niiden voimassaolon jatkamiseksi.

83 Kun tavaran muodon olennaiset toiminnalliset piirteet johtuvat ainoastaan tietyn teknisen tuloksen tavoittelusta, 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa suljetaan pois tällaisesta muodosta muodostuvan merkin rekisteröinti, vaikka kyseinen tekninen tulos voitaisiin saavuttaa myös käyttämällä muunlaisia muotoja.

84 Edellä esitetyn perusteella neljänteen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toista luetelmakohtaa on tulkittava niin, että tämä säännös on esteenä yksinomaan tavaran muodosta 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 mitättömyysperusteen soveltamatta jättämiselle ei voi olla se, että on selvitetty, että on olemassa myös muita muotoja, joita käyttäen voidaan saavuttaa sama tekninen tulos.

85 Ennakkoratkaisupyynnössä täsmennetään, että tavaramerkin loukkaamista koskeviin ennakkoratkaisukysymyksiin ei ole tarpeen vastata, jos yhteisöjen tuomioistuin hyväksyy kansallisen tuomioistuimen tulkinnan 3 artiklasta. Koska neljänteen kysymykseen annetussa vastauksessa vahvistetaan tämä tulkinta, viidenteen, kuudenteen ja seitsemänteen kysymykseen ei ole syytä vastata.

Oikeudenkäyntikulut

86 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Yhdistyneen kuningaskunnan ja Ranskan hallituksille ja komissiolle aiheutuneita oikeudenkäyntikuluja ei voida määrätä korvattaviksi. Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Court of Appealin (England & Wales) (Civil Division) 5.5.1999 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

1) Ei ole olemassa sellaisten tavaramerkkien ryhmää, joiden rekisteröinnille ei ole jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 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.

2) Jotta tavaran muoto olisi kykenevä erottamaan direktiivin 89/104/ETY 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla tämän tavaran, sen tavaran muodon, jota varten merkki on rekisteröity, ei tarvitse sisältää mielivaltaista lisäystä eli esimerkiksi koristetta, jolla ei ole toiminnallista merkitystä.

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 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 selvitetyksi konkreettisten ja uskottavien seikkojen avulla ja että huomioon on otettu se, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltää tavaramerkin, ja edelleen että se, että tavaran kohderyhmässä tavaran tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä, johtuu tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä.

4) Direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toista luetelmakohtaa on tulkittava niin, että tämä säännös on esteenä yksinomaan tavaran muodosta 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 mitättömyysperusteen soveltamatta jättämiselle ei voi olla se, että on selvitetty, että on olemassa myös muita muotoja, joita käyttäen voidaan saavuttaa sama tekninen tulos.

Rodríguez Iglesias Jann Macken

Colneric von Bahr Gulmann

Edward La Pergola Puissochet

Cunha Rodrigues Timmermanns

Julistettiin Luxemburgissa 18 päivänä kesäkuuta 2002.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

kirjaaja presidentti