JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
PHILIPPE LÉGER
12 päivänä marraskuuta 2002 [1]

1. Voiko muodoton ja ääriviivaton väri itsessään olla tiettyjen tuotteiden ja palveluiden osalta neuvoston ensimmäisessä direktiivissä 89/104/ETY [2] tarkoitettu tavaramerkki, ja jos näin on, niin millä edellytyksin? Nämä ovat lähinnä ne kysymykset, jotka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt nyt käsiteltävänä olevassa asiassa.

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

2. Asiaa koskevat oikeussäännöt muodostuvat teollisoikeuden suojelemista koskevasta Pariisin yleissopimuksesta, [3] yhteisön lainsäädännöstä ja Benelux-maiden yhteisestä tavaramerkkilaista.

A *Pariisin yleissopimus*

3. Pariisin yleissopimus, johon kaikki jäsenvaltiot ovat liittyneet, on teollisoikeutta säätelevien kansainvälisten sääntöjen perusasiakirja.

4. Siinä ei määritellä merkkiä, jota voidaan pitää tavaramerkkinä.

5. Yleissopimuksen 6 quinquies artiklan A osassa määrätään, että jokainen alkuperämaassa asianmukaisesti rekisteröity tehtaan- tai kauppamerkki on sellaisenaan tässä artiklassa ilmoitetuin rajoituksin hyväksyttävä rekisteröitäväksi ja suojattava toisissa tähän sopimukseen liittyneissä maissa. Yleissopimuksen 6 quinquies artiklan B kohdan 2 alakohdassa määrätään, että merkkien rekisteröinti voidaan evätä, jos niiltä kokonaan puuttuu omintakeinen luonne tai ne koostuvat yksinomaan merkeistä tai nimityksistä, joita liiketoiminnassa voidaan käyttää ilmaisemaan tavaroiden lajia, laatua, paljoutta, käyttötarkoitusta, arvoa, alkuperäpaikkaa tai niiden valmistusajankohtaa tai jotka ovat käyneet tavallisiksi yleisessä kielenkäytössä tai rehellisessä ja pysyväisessä kauppatavassa siinä maassa, jossa suojaa haetaan.

1 — Alkuperäinen kieli: ranska.

2 — Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annettu direktiivi 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi).

3 — 20.3.1883 tehty yleissopimus (jäljempänä Pariisin yleissopimus).

6. Yleissopimuksen 6 quinquies artiklan C osan mukaan merkin suojaamiskelpoisuutta arvosteltaessa on otettava huomioon kaikki tosiseikat, erityisesti kuinka kauan merkki on ollut käytössä.

B *Yhteisön lainsäädäntö*

7. Yhteisön lainsäädäntö koostuu direktiivistä ja neuvoston asetuksesta N:o 40/94.[4]

1. Direktiivi

8. Neuvosto antoi direktiivin poistaakseen sellaiset jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännöissä olevat erot, jotka saattavat vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Direktiivillä pyritään lähentämään kyseisten lainsäädäntöjen niitä säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan.[5] Direktiivi koskee ainoastaan rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevia säännöksiä.[6]

4 — Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu asetus (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä asetus).

5 — Ensimmäinen ja kolmas perustelukappale.

6 — Neljäs perustelukappale.

9. Direktiivin 2 artiklassa säädetään siitä, millä edellytyksin merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi.[7] Direktiivin "Tavaramerkin muodostavat merkit" -nimisessä 2 artiklassa 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."

10. Direktiivin 3 artikla, joka koskee rekisteröinnin esteitä ja mitättömyysperusteita, kuuluu seuraavalla tavalla:

"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;

7 — Seitsemäs perustelukappale.

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

11. Direktiivin 4 artiklan mukaan tavaramerkki voidaan jättää rekisteröimättä tai, jos se on rekisteröity, julistaa mitättömäksi, myös silloin kun se on sama kuin aikaisempi tavaramerkki tai jos sen ja aikaisemman tavaramerkin välillä on sekaannusvaara, sellaisten tavaroiden ja palvelujen osalta, jotka ovat samoja tai samankaltaisia kuin tavarat tai palvelut, joita varten aikaisempaa tavaramerkkiä suojataan.

12. Sen takaamiseksi, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, direktiivissä määritetään tämän jälkeen se suoja, jota rekisteröidyt tavaramerkit saavat jäsenvaltioissa.[8] Direktiivin 5 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Tavara-

— —

8 — Yhdeksäs ja kymmenes perustelukappale.

merkin 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.

2. Jäsenvaltio voi myös säätää, että haltijalla on oikeus kieltää muita ilman hänen suostumustaan elinkeinotoiminnassa käyttämästä merkkiä, joka on sama tai samankaltainen kuin tavaramerkki, vaikka tavarat tai palvelut, joita varten merkki on, eivät ole samankaltaisia kuin ne, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, milloin viimeksi mainittu tavaramerkki on laajalti tunnettu tässä jäsenvaltiossa ja merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle."

13. Direktiivi ei kuitenkaan estä jäsenvaltioita soveltamasta tavaramerkkeihin muita kuin tavaramerkkilainsäädäntönsä säännöksiä, esimerkiksi niiden vilpillistä kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa koskevia säännöksiä.[9] Direktiivin 5 artiklan 5 kohdassa säädetään siten seuraavaa:

"Mitä 1—4 kohdassa säädetään, ei estä jäsenvaltioita soveltamasta niiden säännöksiä suojasta muuhun tarkoitukseen kuin tavaroiden tai palvelujen erottamiseksi tapahtuvaa merkin käyttämistä vastaan, jos merkin aiheeton käyttö merkitsee tavaramerkin erottuvuuden tai maineen epäoikeutettua hyväksi käyttämistä taikka on haitaksi tavaramerkin erottuvuudelle tai maineelle."

14. Rekisteröityjä tavaramerkkejä on kuitenkin käytettävä tai ne menetetään.[10] Direktiivin 10 artiklan mukaan tavaramerkki menetetään, jos tavaramerkin haltija ei viiden vuoden kuluessa ole ottanut tavaramerkkiä tosiasialliseen käyttöön. Direktiivin 10 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaan tosiasiallista käyttöä on "tavaramerkin käyttäminen muodossa, joka poikkeaa sen rekisteröidystä muodosta vain sellaisilta osin, että poikkeaminen ei vaikuta merkin erottuvuuteen".

9 — Kuudes perustelukappale.
10 — Kahdeksas perustelukappale.

2. Asetus

15. Kuten direktiivillä, asetuksella pyritään tavaroiden vapaan liikkumisen ja palvelujen vapaan tarjoamisen esteiden poistamiseen sekä kilpailun vääristymisen estämisen varmistavan järjestelmän luomiseen.[11] Siinä säädetään sellaisen suojatun tavaramerkin luomisesta, jonka vaikutukset ulottuvat kaikkien yhteisön jäsenvaltioiden alueelle, kyseenalaistamatta kuitenkaan näiden valtioiden tavaramerkkejä koskevaa oikeutta.

16. Asetuksen säännökset tavaramerkkiä koskevan oikeuden saamisesta ja tavaramerkin vaikutuksista on laadittu samaa sanamuotoa käyttäen kuin direktiivissä. Asetuksen 4 artiklassa on siten direktiivin 2 artiklan säännökset merkeistä, jotka voivat muodostaa yhteisön tavaranmerkin, asetuksen 7 artiklassa edellä mainitut direktiivin 3 artiklan säännökset rekisteröinnin esteistä ja asetuksen 9 artiklassa puolestaan edellä mainitut direktiivin 5 artiklan säännökset, jotka koskevat tavaramerkkiin kuuluvia oikeuksia. Yhteisön tavaramerkki saa suojaa samoin vain siltä osin kuin sitä käytetään. Asetuksen 15 artiklassa ovat edellä mainitut direktiivin 10 artiklan säännökset, jotka koskevat tavaramerkin käyttöä.

11 — Ensimmäinen perustelukappale.

C *Benelux-maiden yhtenäinen tavaramerkkilaki*

17. Benelux-talousliiton kolme jäsenvaltiota sisällyttivät tavaramerkkejä koskevat lainsäädäntönsä yhteiseen lakiin, Beneluxmaiden yhtenäiseen tavaramerkkilakiin.[12] Lakia muutettiin 1.1.1996 lukien Brysselissä 2.12.1992 allekirjoitetulla pöytäkirjalla, jonka tarkoituksena oli varmistaa direktiivin täytäntöönpano kaikissa kolmessa Benelux-maassa.[13]

18. LBM:n 1 §:ssä säädetään seuraavaa:

"Yksittäisenä tavaramerkkinä voi olla sana, kuvio, painojälki, leima, kirjain, numero, tavaroiden tai niiden päällyksen muoto ja muu merkki, jonka tehtävänä on erottaa yrityksen tavarat muista tavaroista.

Tavaramerkkinä ei kuitenkaan voi olla tavaran luonteenomainen muoto, tavaran arvoon olennaisesti vaikuttava muoto tai teollisia tuloksia aiheuttava muoto".

12 — Brysselissä 19.3.1962 allekirjoitettu laki, Moniteur belge 14.10.1969 (jäljempänä LBM).

13 — Moniteur belge 12.3.1996.

19. LBM:n 6 a §:ssä todetaan seuraavaa:

"1. Benelux-tavaramerkkiviraston on evättävä rekisteröinti, jos se katsoo, että:

a) hakemuksen kohteena oleva merkki ei ole 1 §:ssä tarkoitettu tavaramerkki erityisesti siltä osin kuin siltä kokonaan puuttuu Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan B osan 2 kohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

— —

3. Benelux-tavaramerkkiviraston on välittömästi ilmoitettava rekisteröinnin hakijalle kirjallisesti aikomuksestaan evätä rekisteröinti kokonaan tai osittain ja perustelut tälle, ja sen on annettava hakijalle tilaisuus antaa tästä ilmoituksesta vastineensa täytäntöönpanoasetuksessa asetetussa määräajassa.

4. Jos Benelux-tavaramerkkiviraston rekisteröintiä vastaan esittämiä huomioita ei ole säädetyssä määräajassa osoitettu vääriksi, merkiltä evätään rekisteröinti kokonaan tai osittain. Benelux-tavaramerkkiviraston on välittömästi ilmoitettava hakijalle kirjallisesti rekisteröinnin epäämisestä sekä mainittava ne perusteet, joiden vuoksi hakemus on hylätty, ja kyseistä päätöstä koskeva 6 b §:n mukainen muutoksenhakukeino.

5. Jos hakemuksen rekisteröinti evätään kaikkien tavaroiden tai joidenkin tavaroiden osalta, hakemus on kokonaisuudessaan tai osittain mitätön. Mitättömyys tulee voimaan vasta sitten, kun 6 b §:ssä tarkoitettu kanteen nostamiselle varattu aika on päättynyt eikä kannetta ole nostettu tai kun tavaramerkin rekisteröimisen määräämistä koskeva vaatimus on lopullisesti hylätty."

20. Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain 6 b §:ssä säädetään seuraavaa:

"Hakija voi kahden kuukauden kuluessa 6 a §:n 4 momentissa tarkoitetusta tiedoksiannosta nostaa Cour d'appel de Bruxellesissä, Gerechtshof te 's-Gravenhagessa tai Cour d'appel de Luxembourgissa kanteen, jossa vaaditaan tavaramerkin rekisteröimisen määräämistä. — — Alueellisesti toimivaltainen tuomioistuin määräytyy hakemuksessa ilmoitetun hakijan osoitteen, asiamiehen osoitteen tai prosessiosoitteen perusteella."

II Tosiseikat ja asian käsittelyn vaiheet

21. Libertel Groep BV[14] pyysi 27.8.1996 Bureau Benelux des marquesia (Benelux-maiden tavaramerkkitoimisto)[15] rekisteröimään oranssin värin.

14 — Jäljempänä Libertel.
15 — Jäljempänä BBM.

22. Kyseisen hakemuksen kohde ilmaistiin hakemusluettelon siinä kohdassa, joka on varattu merkin esittämiseen, yhtenäisellä oranssin värisellä pinnalla. Kohtaan, jossa voidaan mainita muun muassa merkin väri, oli lisätty sana "oranje" (oranssi). [16]

23. Tavarat ja palvelut, joita varten kyseisen värin rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkiin 9 ja 35—38. Libertel on tarkentanut, että luokkaan 9 kuuluvien tavaroiden osalta kyse on televiestintälaitteista ja luokkiin 35—38 kuuluvien palvelujen osalta televiestintäpalveluista sekä televiestintäkeinojen kaupallisesta hallinnosta, taloushallinnosta ja teknisestä hallinnosta. [17]

24. BBM ilmoitti Libertelin tavaramerkkiasiamiehelle 21.2.1997 päivätyllä kirjeellä, ettei se tilapäisesti rekisteröisi merkkiä, koska Libertel ei ollut osoittanut, että oranssista väristä olisi tullut käyttönsä vuoksi erottamiskykyinen. [18]

25. Libertel esitti huomautuksensa, joissa se pyrki osoittamaan, että merkistä oli tullut tällä tavalla erottamiskykyinen.

26. BBM ilmoitti 10.9.1997 päivätyllä kirjeellään, että se oli päättänyt hylätä kyseistä väriä koskevan rekisteröintihakemuksen erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi.

27. Libertelin Gerechtshof de La Hayessa (Alankomaat) tästä päätöksestä nostama kanne hylättiin samalla perusteella.

28. Libertel valitti Gerechtshof de La Hayen päätöksestä Hoge Raad der Nederlandeniin.

III Ennakkoratkaisukysymykset

29. Hoge Raad der Nederlanden päätti 23.2.2001 tekemällään päätöksellä lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko mahdollista, että yksittäisellä erityisellä värillä, joka esitetään hake-

16 — Ennakkoratkaisupyynnön 3.6 kohta.

17 — Hoge Raadin procureur généralin yhteenveto, alaviite 1 (ennakkoratkaisupyynnön liite 1).

18 — Ennakkoratkaisupyynnön 3.1 kohta.

muksessa sellaisenaan tai joka on määritetty kansainvälisesti sovellettavan koodin avulla, voi tiettyjen tavaroiden ja palveluiden osalta olla direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky?

2) Jos vastaus kysymykseen 1 on myöntävä:

a) Millä edellytyksillä voidaan katsoa, että yksittäisellä erityisellä värillä on edellä tarkoitettu erottamiskyky?

b) Onko ensimmäiseen kysymykseen annettavan vastauksen kannalta merkitystä sillä, onko rekisteröintiä haettu lukuisia tavaroita ja/tai palveluja varten vai ainoastaan tiettyä tavaraa tai palvelua taikka tavaroiden tai palvelujen ryhmää varten?

3) Onko tietyn värin erottamiskykyä tavaramerkkinä arvioitaessa tutkittava, onko tämän värin osalta olemassa yleinen vapaana pitämisen tarve, jollainen voi olla sellaisten merkkien osalta, jotka ilmaisevat maantieteellistä alkuperää?

4) Kun Benelux-tavaramerkkivirasto arvioi, onko rekisteröintihakemuksessa tarkoitetulla merkillä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, onko sen tutkittava merkin erottamiskyky ainoastaan abstraktisti vai onko sen otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät konkreettiset seikat, mukaan lukien merkin käyttö ja käyttötapa?"

IV Asian tarkastelu

A *Riidan kohde*

30. On muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yksinomaan kansallisen tuomioistuimen, jossa asia on vireillä ja joka vastaa annettavasta ratkaisusta, tehtävänä on kunkin asian erityispiirteiden perusteella harkita, onko ennakkoratkaisu tarpeen asian ratkaisemiseksi ja onko sen yhteisöjen tuomioistuimelle esittämillä kysymyksillä merkitystä asian kannalta.[19] Yhteisöjen tuomioistuin kuitenkin katsoo, että sen tehtävänä on tulkita kaikkia sellaisia yhteisön oikeuden säännöksiä, joita kansalliset tuomioistuimet tarvitsevat voidakseen ratkaista niiden käsiteltäväksi annetut asiat, vaikka näitä säännöksiä ei

19 — Ks. esim. asia C-415/93, Bosman, tuomio 15.12.1995 (Kok. 1995, s. I-4921, 59 kohta).

olisi nimenomaisesti mainittu kansallisen tuomioistuimen yhteisöjen tuomioistuimelle esittämissä kysymyksissä.[20]

31. Yhteisöjen tuomioistuin tulkitsi näin ollen asiassa Swaddling 25.2.1999 antamassaan tuomiossa[21] johdetun oikeuden säädöstä, vaikka ennakkoratkaisupyyntö koski ainoastaan tiettyjen EY:n perustamissopimuksen artiklojen tulkintaa.

32. Esillä olevassa asiassa kansallinen tuomioistuin on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle useita direktiivin 3 artiklaa koskevia ennakkoratkaisukysymyksiä ratkaistakseen sen, voiko muodoton ja ääriviivaton väri, ja mahdollisesti millä edellytyksin, olla tiettyjen tavaroiden ja palveluiden osalta erottamiskykyinen.

33. Kuten komissio on perustellusti huomauttanut,[22] ennen kuin näitä kysymyksiä voidaan ryhtyä tarkastelemaan, on aluksi kuitenkin ratkaistava, onko väri itsessään sellainen merkki, joka voi olla direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki.

34. Ainoastaan merkit, jotka täyttävät kyseisessä artiklassa asetetut edellytykset, voidaan nimittäin rekisteröidä tavaramerkeiksi. Kuten direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa todetaan, merkit, jotka eivät täytä näitä edellytyksiä, eivät luonteensa vuoksi voi olla tavaramerkkinä.

35. Näin ollen on tutkittava, onko direktiivin 2 artiklaa tulkittava siten, että muodotonta ja ääriviivatonta väriä itsessään on pidettävä merkkinä, joka voidaan esittää graafisesti ja jolla yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

B *Väliintulijoiden lausumat*

36. Libertel,[23] BBM,[24] Alankomaiden hallitus,[25] Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus[26] ja komissio[27] katsovat, ettei väriä itsessään voida rekisteröidä tavaramerkiksi.

37. Komission mukaan väri voidaan silmin nähtävänä ominaisuutena pakostakin esittää graafisesti.[28] Väri voi lisäksi yleisesti olla erottamiskykyinen. Komissio korostaa,

20 — Asia C-280/91, Viessmann, tuomio 18.3.1993 (Kok. 1993, s. I-971, 17 kohta). Ks. myös asia C-350/99, Lange, tuomio 8.2.2001 (Kok. 2001, s. I-1061, 20—25 kohta).

21 — Asia C-90/97 (Kok. 1999, s. I-1075, 21 kohta).

22 — Sen kirjallisten huomautusten 69 kohta.

23 — Sen kirjallisten huomautusten 7.2 kohta.

24 — Sen kirjallisten huomautusten 4.1 kohta.

25 — Sen kirjallisten huomautusten 23 kohta.

26 — Sen kirjallisten huomautusten 13 kohta.

27 — Sen kirjallisten huomautusten 74 kohta.

28 — Sen kirjallisten huomautusten 71 kohta.

että värit voivat muodostaa tärkeän tekijän yrityksen ja sen asiakkaiden tai kuluttajien välisessä yhteydenpidossa: niillä kiinnitetään huomiota, niillä voi olla todellista merkitystä ja ne voivat luoda katsojassa tiettyjä mielleyhtymiä.[29]

38. Komissio, Libertel ja BBM vetoavat näkemyksensä tueksi Euroopan unionin neuvoston ja komission yhteiseen julistukseen, joka on sisällytetty sen neuvoston kokouksen pöytäkirjaan, jonka kuluessa direktiivi hyväksyttiin. Kyseisen julistuksen mukaan "neuvosto ja komissio katsovat, että [direktiivin] 2 artiklassa ei suljeta pois sitä, että väriyhdistelmä tai yksi ainoa väri voitaisiin rekisteröidä tavaramerkiksi, mikä kuitenkin edellyttää sitä, että väriyhdistelmä tai väri kykenee erottamaan yhden yrityksen tavarat tai palvelut toisten yritysten tavaroista tai palveluista".[30]

39. Komissio, Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja BBM korostavat lopuksi sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) olevan niiden kanssa asiasta samaa mieltä. SMHV:n mukaan väri sinällään voidaan yleisesti suojata tavaramerkillä asetuksen 4 artiklan nojalla, koska väri kuuluu luokkaan, josta käytetään ilmaisua "mikä tahansa merkki" ja jota on tulkittava mahdollisimman laajasti. Se toteaa, että yhteisön tavaramerkkioikeuden hengen mukaista ei ole se, että värimerkille annetaan suojaa ainoastaan, jos se on esitetty tietyllä tavalla, ja että ääriviivat tai rajaaminen ei ole välttämätöntä asetuksen 4 artiklassa tarkoitetun graafisen esittämisen kohdalla.[31]

C Arviointi

40. Toisin kuin väliintulijat katsovat, mielestäni muodottoman ja ääriviivattoman värin rekisteröiminen tavaramerkiksi on ristiriidassa direktiivin 2 artiklan kanssa.

41. Katson, ettei väri itsessään täytä tässä artiklassa asetettuja edellytyksiä, koska väri ei ole sellainen merkki, joka voidaan esittää graafisesti, ja koska värillä ei voida erottaa yrityksen tavaroita tai palveluita muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

29 — Sen kirjallisten huomautusten 73 kohta.

30 — EYVL SMHV nro 5/96, s. 607.

31 — Kolmannen valitusjaoston 18.12.1998 tekemä päätös asiassa R 122/1998-3, 17 ja 18 kohta. Kyseisessä asiassa hakija pyysi rekisteröimään "light green" värin kosmeettiseen ja sairaanhoidolliseen käyttöön ja muuhun kuin lääkkeeksi tarkoitetulle purukumille.

42. Ennen näiden riidanalaisten edellytysten tutkimista on mielestäni hyödyllistä palauttaa lyhyesti mieleen tietyt värin käsitteen olennaiset ominaispiirteet.

1. Värin käsite

43. "Väri on käsite, jonka jokainen ymmärtää vaistonvaraisesti, mutta jota on vaikea määritellä yleismaailmallisesti". [32] On kuitenkin yleisesti tunnettua, että väri on aistimus. Kyse on näköelimellä havaitsemisesta ja kohteeseen osuvan valosäteilyn vaikutuksen välittymisestä aivoihin. Väri ei näin ollen ole objektiivista olemassa olevaa todellisuutta, josta meidän olisi ainoastaan otettava selvää, kuten kohteen päälle laitetusta kalvosta. Se riippuu toisaalta valon luonteesta ja voimakkuudesta ja toisaalta katsojan näköelimestä. Näin ollen kohteen väri vaihtelee valaistuksesta ja siitä välimatkasta riippuen, jolta kohdetta tarkastellaan. Sen havaitseminen vaihtelee myös yksilöistä riippuen. [33]

44. Värejä on järjestelty usealla eri tavalla. Newton, joka tulkitsi ensimmäisenä monitahoisen valon hajoamista prisman avulla, vahvisti spektrin päävärien lukumääräksi seitsemän. [34] Taidemaalarit erottavat toisistaan perusvärit, joita ovat keltainen, punainen ja sininen ja joiden pohjalta on mahdollista tuottaa muita, niin sanottuja sekoitettuja värejä. Värien teollista käyttöä varten ammattilaiset ovat kehittäneet erilaisia värinäytekokoelmia, joissa värit on tarkasti yksilöity koodeja käyttäen, ja tämän johdosta on mahdollista määritellä erittäin suuri määrä eri sävyjä. [35] Ihmissilmä ei joka tapauksessa voi varmuudella erottaa toisistaan kuin tietyn määrän eri värivivahteita. [36] Lisäksi värejä kuvaavien erityissanojen määrä on tätäkin pienempi. [37] Niiden värien määrä, jotka katsoja voi yksilöidä ja kuvailla tarkasti, on näin ollen erittäin rajoitettu.

45. Väri on myös kieli. Koska kyse on aistimuksesta, joka ilmentää asioiden ulkoasua, väri voi herättää katsojassa tuntemuksia. Väri voi myös välittää tietoa. Kyseiset tuntemukset, kuten tiedotkin, ovat puhtaita kulttuuri-ilmiöitä. Ne perustuvat psykologisiin, symbolisiin, uskonnollisiin tai muun tyyppisiin käyttäytymis-

32 — Vapaa käännös. "La couleur", dossier pour la Science n° 27 (saatavilla osoitteesta http://www.pourlascience.com).

33 — Idem. Ks. myös *Manuel de la couleur*, Solar, 2001, s. 6 ja 138.

34 — Punainen, oranssi, keltainen, vihreä, sininen, indigo, violetti (verrattuna asteikon seitsemään sävyyn).

35 — Ks. värisanakirjat, Pantone-, RAL-, ACC-, ym. järjestelmät (esim. ACC-järjestelmässä, Acoat Color Codification, voidaan määritellä jopa 2,4 miljoonaa eri väriä).

36 — Pastoureau, M., toteaa teoksessaan *Dictionnaire des couleurs de notre temps*, Bonneton, Paris, 1999, että näitä värivivahteita on vähän alle sata ja että harjaantuneemmat henkilöt voivat erottaa toisistaan ehkä noin kaksi sataa vivahdetta.

37 — Yleensä länsimaisessa yhteiskunnassamme näitä sanoja ei ole tusinankaan vertaa: valkoinen, punainen, musta, vihreä, keltainen, sininen, harmaa, ruskea, vaaleanpunainen, violetti ja oranssi. Värien nimittämiseen käytetään myös kasveilta (esim. sitruuna, lila), eläimiltä (esim. säämiskä, korppi), mineraaleilta (esim. rubiini, turkoosi), luonnonilmiöiltä (esim. aamurusko, taivaanranta) tai erilaisilta aineilta (esim. olki, ruoste) lainattuja nimiä. Näin kuvattujen eri värivivahteiden tarkka yksilöiminen on kuitenkin erittäin subjektiivista.

sääntöihin, jotka vaihtelevat ajan ja alueen mukaan.[38] Todellisuudessa väri ei kuitenkaan ole olemassa itsenäisesti. Valosäteilyn ja aineen välisestä vuorovaikutuksesta johtuvana väri on aina jonkin attribuutti. Vaikka kohteen väri kiinnittää meidän huomiotamme eri tavalla värin voimakkuudesta eli sen kirkkaudesta riippuen, aivot eivät kuitenkaan vastaanota ja rekisteröi väriä sellaisenaan, vaan kyseisellä värillä väritetyn kohteen. Näkömuisti, joka kokemukseen perustuen on erittäin hyvä ja kestävä,[39] muodostuu siten siitä, miten meitä ympäröivät kohteet ovat painautuneet mieliimme.

46. Direktiivin 2 artiklassa asetettua kahta edellytystä on tutkittava juuri näiden huomautusten valossa.

2. Merkki, joka voidaan esittää graafisesti

47. On muistutettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhteisön oikeuden säännöksen tai määräyksen tulkinnassa on otettava huomioon paitsi sen sanamuoto myös asiayhteys ja sillä lainsäädännöllä tavoitellut päämäärät, jonka osa säännös tai määräys on.[40]

48. Mielestäni väliintulijoiden esittämät väitteet, joilla puolletaan värin itsensä hyväksymistä tavaramerkiksi ja jotka perustuvat direktiivin 2 artiklan sanamuotoon ja lainsäätäjän tarkoitukseen, eivät ole vakuuttavia.

49. Ensinnäkin siltä osin kuin on kyse direktiivin 2 artiklan sanamuodosta, joka on tältä osin samanlainen suurimmassa osassa eri kieliversioita, ilmaisun "mikä tahansa merkki" perusteella eikä sen tähän artiklaan sisältyvän luettelon ohjeellisuuden perusteella, jossa mainitaan merkkejä, jotka voidaan esittää graafisesti, ei mielestäni voida tehdä mitään johtopäätöksiä.

50. Sitä vastoin se, ettei kyseinen artikla ole täysin selvä siltä osin, onko väri itsessään katsottava merkiksi, joka voi muodostaa tavaramerkin, ilmenee siitä, että eri jäsenvaltiot ovat panneet sen täytäntöön erilaisiin ratkaisuihin turvautuen. Portugalin lainsäädännössä todetaan siten nimen-

38 — Esimerkiksi sinistä, joka on Euroopassa nykyään "kylmä" väri, pidettiin keskiajalla ja renessanssin ajalla "lämpimänä" värinä. Samoin nykyään Japanissa ei ole niinkään tärkeää olla selvillä siitä, onko väri punainen, sininen vai keltainen, kuin siitä, onko kyse matasta väristä vai kiiltävästä väristä (em. Pastoureau, M.).

39 — *Encyclopédie Hachette Multimédian* mukaan useamman päivän kuluessa esitetyistä 2 500 diakuvasta ihminen tunnistaa uudelleen 90 prosenttia. Värien erityismuisti on sitä vastoin erittäin lyhytikäinen. Vakuuttaakseen tästä kyseisessä tietosanakirjassa ehdotetaan hauskaa koetta: tehtävänä on lukea lause, joka muodostuu viidestä tai kuudesta sanasta, jotka on kirjoitettu neljällä eri värillä (esim. sinisellä, punaisella, keltaisella ja vihreällä), ja yrittää tämän jälkeen toistaa samat värit värikynillä käyttäen kunkin kirjaimen kohdalla oikeaa väriä. On erittäin vaikeaa muistaa enemmän kuin muutama oikeanvärinen kirjain, kun puolestaan lauseen muistaminen on helppoa (http://ani.ehmel.hachette-multimedia.fr).

40 — Ks. esim. asia C-191/99, Kvaerner, tuomio 14.6.2001 (Kok. 2001, s. I-4447, 30 kohta).

omaisesti, ettei väriä itsessään voida rekisteröidä.[41] Värin rekisteröinti on mahdollista Ranskan lainsäädännön mukaan yksinomaan siltä osin kuin on kyse värivivahteista[42] ja Italian lainsäädännön mukaan yksinomaan siltä osin kuin on kyse värisävyistä.[43] Saksan oikeuden perusteella väri voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi.[44] Värin rekisteröimistä koskevaan kysymykseen ei löydy mitään nimenomaista vastausta Benelux-maiden, Tanskan, Kreikan, Irlannin, Itävallan, Suomen, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan lainsäädännöistä. Näin on myös Espanjan lainsäädännön osalta sen jälkeen kun uusi tavaramerkkilaki tuli voimaan 31.7.2002.[45]

51. Edellä mainitulla neuvoston ja komission yhteisellä julistuksella ei mielestäni ole oikeudellista merkitystä kahdesta syystä.

52. Yhtäältä yhteisöjen tuomioistuin on katsonut asiassa Antonissen 26.2.1991 antamassaan tuomiossa,[46] ettei sellaisen neuvoston kokouksen pöytäkirjaan, jonka kuluessa johdetun oikeuden säännös on annettu, otettua julistusta voida ottaa huomioon tulkittaessa kyseistä säännöstä silloin kun julistuksen sisältö ei kuvastu millään tavoin kyseisen säännöksen sanamuodosta, ja ettei kyseisellä julistuksella ole näin ollen ole oikeudellista merkitystä. Yhteisöjen tuomioistuin vahvisti tämän kannan asiassa VAG Sverige 29.5.1997 antamassaan tuomiossa.[47]

53. Toisaalta on korostettava, että neuvosto ja komissio ovat todenneet kyseisen julistuksen johdanto-osassa, ettei julistuksella oteta kantaa siihen, miten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen olisi tulkittava direktiiviä.[48] Neuvosto ja komissio ovat näin ollen itse halunneet nimenomaisesti rajoittaa julistuksensa oikeusvaikutuksia. Näin ollen on liioiteltua tehdä johtopäätöksiä siitä, miten lainsäätäjä on halunnut tulkita direktiivin 2 artiklaa.

41 — Código da Propriedade Industrialin (teollisoikeussäännöstö), joka hyväksyttiin 24.1.1995 annetulla lailla nro 26/95, 166 §:n 1 momentin d kohdan mukaan tavaramerkeiksi ei voida rekisteröidä muun muassa "värejä, lukuun ottamatta silloin kun useita eri värejä on yhdistetty keskenään tai muiden ainesten kanssa erityisellä ja erottamiskykyisellä tavalla".

42 — Ranskan immateriaalioikeussäännöstön, sellaisena kuin se on muutettuna 4.1.1991 annetulla lailla, L 711-1 §:ssä säädetään, että tavaramerkin voivat muodostaa sellaiset kuviomerkit, kuten "väriasetelmat, -yhdistelmät tai -vivahteet".

43 — Italian tavaramerkkilain, sellaisena kuin se on muutettuna 4.12.1992 annetulla asetuksella, 16 §:ssä säädetään seuraavaa: "Rekisteröintiä voidaan hakea yritysmerkkinä kaikille uusille merkeille, jotka voidaan esittää graafisesti, ja näitä merkkejä ovat muun muassa — — väriyhdistelmät tai värisävyt, kuitenkin sillä edellytyksellä, että niillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista".

44 — Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichenin (Saksan tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojelemista koskeva laki), joka on annettu 25.10.1994, 3 §:ssä todetaan, että "tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki — — mukaan lukien värit ja väriyhdistelmät, jos sillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista". Bundespatentgericht (Saksa) (liittovaltion patenttituomioistuin) pohtii kuitenkin edelleen sitä, voiko abstraktinen väri muodostaa tavaramerkin ja se on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle ennakkoratkaisukysymyksen asiassa Heidelberger Bauchemie (C-49/02), jonka käsittely on kesken yhteisöjen tuomioistuimessa ja johon viittaan vielä yksityiskohtaisemmin jäljempänä.

45 — Espanjan lainsäädännön kehittyminen kuvastaa hyvin sitä, ettei direktiivin sanamuoto ole asianomaisen kysymyksen osalta selvä siltä osin kuin tavaramerkkilain nro 32/88 11 §:ssä nimenomaisesti säädettiin, ettei väriä itsessään voitu rekisteröidä tavaramerkiksi ja että väri voitiin rekisteröidä tavaramerkiksi ainoastaan, jos se oli muodoltaan rajattu. Uudessa laissa käytetään direktiivin sanamuotoa ja siinä jätetään ratkaisematta kysymys siitä, voiko väri itsessään muodostaa tavaramerkin.

46 — Asia C-292/89 (Kok. 1991, s. I-745, Kok. Ep. XI, s. I-67, 18 kohta).

47 — Asia C-329/95 (Kok. 1997, s. I-2675, 23 kohta).

48 — Johdanto-osassa todetaan seuraavaa: "Seuraavassa esitettävät neuvoston ja komission lausumat eivät ole osa tätä direktiiviä, eikä niillä oteta kantaa siihen, miten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen olisi tulkittava direktiiviä."

54. Tältä osin on korostettava, että teolliset ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyn sopimuksen,[49] johon sekä jäsenvaltiot että yhteisö, siltä osin kuin sopimus kuuluu sen toimivaltaan, ovat liittyneet, 15 artiklassa mainitaan ainoastaan värien yhdistelmät.[50] Tämän rajoituksen perusteella voidaan olettaa, että WTO-sopimusten neuvottelujen yhteydessä katsottiin, ettei väriä voida automaattisesti rekisteröidä tavaramerkiksi. Tätä arviota tukee se, että kyseisen artiklan alkuperäisessä tekstissä, joka on vuodelta 1990, värit on vielä mainittu.[51]

55. Myös direktiivin rakenteen ja tarkasteltavana olevan edellytyksen taustalla olevan tavoitteen tutkinnan perusteella voidaan päätellä, ettei väri itsessään ole sellainen merkki, joka voi muodostaa tavaramerkin.

56. Direktiivin rakenteesta näet ilmenee, että direktiivin mukaan tavaramerkkiä suojataan kaikelta käytöltä sen rekisteröimisestä lukien. Tämä edellyttää kuitenkin tiettyjen edellytysten täyttymistä, mikä toimivaltaisen elimen on tarkastettava.

57. Kyseisen merkin on yleisesti ottaen voitava olla tavaramerkki direktiivin 2 artiklan ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Sen rekisteröimiselle ei saa myöskään olla muita 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja esteitä eikä sillä saa loukata direktiivin 4 artiklassa tarkoitettuja aikaisempia oikeuksia.

58. Koska kyseiset edellytykset on ensisijaisesti tutkittava ottamatta huomioon mahdollista käyttöä, tutkinta voidaan tehdä yksinomaan rekisteröintihakemuksessa kuvatun merkin perusteella.

59. Jos merkki täyttää säädetyt edellytykset, se rekisteröidään tavaramerkiksi. Toimivaltainen viranomainen voi tämän jälkeen rekisteröidyn tavaramerkin pohjalta arvioida, onko kilpailijan merkki sama kuin tavaramerkki tai onko niiden välillä olemassa sekaannusvaara direktiivin 5 artiklan mukaisesti. Myös sitä, onko tavaramerkin haltija käyttänyt tavaramerkkiä riittävästi menettämättä oikeuksiaan direktiivin 10 artiklan mukaisesti, on tutkittava juuri rekisteröity merkki huomioon ottaen.

49 — Kyseinen sopimus sisältyy Maailman kauppajärjestön (WTO) perustamissopimuksen, joka on hyväksytty yhteisön puolesta sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1), liitteeseen 1 C.

50 — Sopimuksen 15 artiklan 1 kohdassa todetaan seuraavaa: "Mikä tahansa merkki tai merkkien yhdistelmä, jolla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa toisen yrityksen tavaroista tai palveluista, voi olla tavaramerkki. Sellaiset merkit, erityisesti nimiä sisältävät sanat, kirjaimet, numerot, kuvailevat elementit ja värien yhdistelmät samoin kuin sellaisten merkkien yhdistelmät tulee voida rekisteröidä. Milloin merkit eivät luonnostaan kykene erottamaan asianomaisia tavaroita tai palveluja, jäsen voi asettaa rekisteröinnin edellytykseksi, että erottamiskykyisyys on hankittu käytön avulla. Jäsen voi edellyttää rekisteröinnin edellytyksenä, että merkit ovat silmin havaittavissa."

51 — Gervais, D., *The TRIPS Agreement: drafting history and analysis*, Sweet & Maxwell, 1998, s. 105.

60. Direktiivin rakenteesta näin ollen ilmenee, että kaikkia tavaramerkkiin kuuluvien oikeuksien saamista koskevia edellytyksiä on tutkittava juuri rekisteröintihakemuksessa olevan merkin graafisen esityksen perusteella, ja sen perusteella myös määritetään tavaramerkin rekisteröintiin perustuvat oikeudet ja velvoitteet.

61. Direktiivin rakenteen perusteella direktiivin 2 artiklassa asetettua ensimmäistä edellytystä on näin ollen tulkittava siten, että sen tarkoituksena on, että pystytään selvittämään tarkasti se merkki, jota hakija käyttäisi erottaakseen omat tavaransa ja palvelunsa muiden tavaroista ja palveluista.

62. Tämä tulkinta on riidanalaisen edellytyksen taustalla olevan tavoitteen mukainen. Kuten julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomer on todennut asiassa C-273/00, Sieckmann, — jossa yhteisöjen tuomioistuin ei ole vielä antanut tuomiota — antamassaan ratkaisuehdotuksessa,[52] graafista esittämistä koskeva edellytys on asetettu oikeusvarmuuden periaatteen vuoksi.

63. Julkisasiamies toteaa seuraavaa: "Rekisteröity tavaramerkki antaa haltijalleen monopolin, ja hän saa käyttää toisiin nähden yksinoikeudella tavaramerkin muodostavia merkkejä. Rekisteriä tutkimalla on saatava selville rekistereiden julkisuuteen sovellettavalla laajuudella tavaramerkkeinä rekisteröityjen merkkien, viestien ja symbolien luonne ja ulottuvuus, ja tästä syystä edellytetään niiden graafista esittämistä. Mikäli yritys omii itselleen tietyt merkit ja viestit erottaakseen tavaransa ja palvelunsa muiden tavaroista ja palveluista, on tunnettava yksityiskohtaisen tarkasti symbolit, jotka se varaa itselleen, jotta muut tietävät, missä rajoissa niiden pitää pysytellä".[53] Tavaramerkin rekisteröinnin perusteella saadun monopolin vastikkeena on siten todellinen velvollisuus antaa kolmansille tietoa suojatusta merkistä.

64. Tästä seuraa, ettei mikä tahansa graafinen esitys kelpaa. Esityksen on täytettävä kaksi edellytystä. Sen on ensinnäkin oltava niin selvä ja täsmällinen, jotta voidaan täysin varmasti tietää, mikä on monopolin kohteena. Esityksen on tämän lisäksi oltava niiden ymmärrettävissä, jotka saattavat haluta tutkia rekisteriä, ja näitä ovat muut valmistajat ja kuluttajat; toisin sanoen esitys ei saa edellyttää ylivoimaisia ponnistuksia sen merkin määrittämiseksi, jota hakija todella tulee käyttämään.[54]

65. Mielestäni väri itsessään ei täytä näitä edellytyksiä. Ensinnäkin on tarkennettava, etten tee eroa rekisteröintihakemukseen jäljennetyn värin ja yksinkertaisesti kansainvälisen koodin avulla määritetyn värin

52 — Kyseisessä asiassa yhteisöjen tuomioistuimelta pyydetään vastausta siihen, voiko haju olla tavaramerkki (tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. I-11737 ja I-11739).

53 — Ratkaisuehdotuksen 36 kohta.

54 — Ks. edellä alaviitteessä 53 mainitun ratkaisuehdotuksen 38 kohta.

välillä. Viimeksi mainitussa tapauksessa ei mielestäni vaikuta ylivoimaiselta vaatia kuluttajaa tai kilpailijaa tarkastelemaan vastaavaa värinäytekokoelmaa sen värisävyn selvittämiseksi, jonka rekisteröintiä hakija vaatii. Lukuun ottamatta sitä tilannetta, että kyseinen värinäytekokoelma on vaikeasti saatavilla, tällaisen esittämisen perusteella voidaan selvästi ja yksiselitteisesti ymmärtää se väri, jonka hakija on valinnut.

66. Katson kuitenkin, että jos väri jäljennetään tai määritetään sellaisenaan, tämän perusteella ei voida päätellä, mitä merkkiä hakija tulee käyttämään omien tavaroidensa ja palveluidensa erottamiseksi muiden tavaroista ja palveluista.

67. Kuten olen todennut tämän ratkaisuehdotuksen 45 kohdassa, väri on aina jonkin attribuutti. Niistä direktiivin 2 artiklassa luetelluista merkeistä poiketen, joita ovat muun muassa sanat, kuviot, kirjaimet, numerot, taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, väri itsessään ei ole itsenäisesti olemassa.

68. Toisin sanoen on mahdotonta määrittää varmuudella se, miten hakemuksen kohteena oleva väri näkyy niissä tavaroissa, joita varten sen rekisteröimistä on haettu. Värillä voidaan myös värjätä tavaroiden tai niiden päällyksen koko ulkopinta tai väri voi näkyä vain osassa tavaran tai sen päällyksen ulkopintaa taikka hyvin täsmällisten kuvioiden yhteydessä, jolloin kyseistä väriä ympäröi tavaroiden yleisväri.

69. Näin on myös palveluiden osalta. Palveluilla ei luonnollisestikaan ole mitään aineellista muotoa sinänsä eikä niillä siten ole myöskään jotain väriä. Tavaramerkki voidaan näin ollen liittää vain niihin asiakirjoihin, välineisiin tai muihin esineisiin, joita käytetään palveluita suoritettaessa. Myös tässä tapauksessa hakemuksen kohteena oleva väri voi peittää nämä esineet kokonaan tai se voi näkyä niissä ainoastaan osittain hyvin täsmällisten kuvioiden yhteydessä.

70. Lisäksi myös sen perusteella, että hakija pyytää rekisteröimään värin sinällään ja pyrkii siten saamaan itselleen oikeuden käyttää kyseistä väriä yksin, voidaan katsoa, että hakija varaa itselleen kaikki nämä mahdollisuudet.

71. Näin voidaan katsoa sitäkin suuremmalla syyllä silloin kun hakija pyytää, kuten edellä mainitussa asiassa Heidelberger Bauchemie, rekisteröitäväksi useita värejä itsessään.[55] Jos kyseiset värit eivät

55 — Kyseisessä asiassa Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto on käsiteltävänä on sinistä ja keltaista väriä koskeva rekisteröintihakemus. Vaadittua tavaramerkkiä on kuvattu seuraavalla tavalla: "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."

ole minkäänlaisessa asetelmassa tai sommitelmassa, joka määritetään rekisteröintihakemuksessa, mahdollisia värien yhdistelmiä on todellisuudessa luonnollisesti lukuisia.

72. Vaatimus muodottoman ja ääriviivattoman värin rekisteröimisestä tavaramerkiksi antaa näin ollen toimivaltaiselle viranomaiselle huonosti mahdollisuuden tarkastaa todella, että muut tavaramerkin rekisteröinnin edellytykset ovat täyttyneet. Siitä riippuen, peittääkö väri tavaran kokonaisuudessaan vai näkyykö se ainoastaan hyvin täsmällisen kuvion yhteydessä, väri voi näyttää kuluttajasta puhtaasti koristeelliselta tai jonkin tunnusmerkin osalta. On myös mahdollista kysyä, millä edellytyksin toimivaltainen viranomainen voi todella arvioida näin vaadittuun merkkiin liittyvää sekaannusvaaraa sellaiseen aikaisempaan tavaramerkkiin nähden, jonka rakenteessa on käytetty vaadittua väriä tai kyseisen värin vivahdetta.

73. Jos tavaramerkiksi rekisteröidään jokin väri itsessään, rekisteriä tutkivilla muilla toimijoilla ei mielestäni ole mahdollisuutta määrittää, mitkä ovat niiden oikeudet.

74. Tavaramerkin haltija voi nimittäin direktiivin 5 artiklan mukaisesti kieltää käyttämästä elinkeinotoiminnasta samaa tai vastaavaa tavaraa tai palvelua varten kuin ne tavarat tai palvelut, joita varten tavaramerkki on rekisteröity, merkkiä, joka on sama kuin tavaramerkki, ja tämän lisäksi myös kaikkia muita sellaisia merkkejä, jotka voivat aiheuttaa yleisön keskuudessa sekaannusvaaran kyseisen merkin ja tavaramerkin välillä.

75. Jos rekisteröity tavaramerkki on väri itsessään, muiden toimijoiden on vaikea määrittää, millä tavoin niillä on vielä mahdollisuus käyttää kyseistä väriä sellaisten tavaroiden ja palveluiden osalta, jotka ovat samoja tai yksinkertaisesti vastaavia kuin ne tavarat ja palvelut, joita varten kyseinen väri on rekisteröity.

76. Lisäksi tämä epävarmuus ei koske pelkästään väriä sellaisena kuin se on jäljennettynä rekisteriin tai määritettynä kansainvälisellä koodilla, vaan useita tätä väriä lähellä olevia vivahteita. Kuten tämän ratkaisuehdotuksen 43 ja 44 kohdassa olemme huomanneet, yleisön mahdollisuutta erottaa ilman sekaannusvaaraa eri värivivahteet toisistaan rajoittavat sekä ihmissilmän ominaisuudet että se, että kohteiden väri vaihtelee riippuen valaistuksesta sekä siitä etäisyydestä, josta käsin kohteita tarkastellaan.

77. Mielestäni tällainen epävarmuus loukkaa oikeusvarmuuden periaatetta, johon vaatimus, jonka mukaan merkki on voitava esittää graafisesti, perustuu. On muistutet-

tava, että asiassa Canon 29.9.1998 antamassaan tuomiossa[56] yhteisöjen tuomioistuin totesi nimenomaisesti, että kyseiselle periaatteelle on annettava merkitystä tavaramerkkien alalla.[57]

78. Edellä mainittujen seikkojen perusteella katson, ettei muodotonta ja ääriviivatonta väriä voida pitää merkkinä, joka voidaan esittää graafisesti direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

79. Väri itsessään ei täytä myöskään direktiivin 2 artiklassa asetettua toista edellytystä, jonka mukaan tavaramerkkinä voi olla ainoastaan merkki, jolla yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

3. Kyky erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista

80. Direktiivin 2 artiklassa suljetaan mielestäni pois sellaisten merkkien tai ilmausten ryhmät, joilta luontaisesti puuttuu erottamiskyky.

81. Tämä näkemys ei ole ristiriidassa sen Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen[58] ja yhteisöjen tuomioistuimen[59] oikeuskäytännön kanssa, jonka mukaan tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu.[60] Kyseistä oikeuskäytäntöä on nimittäin selvennetty arvioitaessa asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b—e alakohdassa tarkoitettuja ehdottomia hylkäysperusteita sekä direktiivin vastaavia säännöksiä, asioissa, jotka koskivat asetuksen 4 artiklassa tai direktiivin 2 artiklassa nimenomaisesti mainittuun ryhmään kuuluvia merkkejä, tai sovellettaessa direktiivin 3 artiklan 3 kohtaa, joka koskee erottamiskyvyn saamista käytön perusteella.[61]

82. Jos tällaista tulkintaa ei hyväksytä, se merkitsisi lisäksi sitä, että direktiivin 2 artiklassa asetetulta toiselta edellytykseltä — ja suurilta osin myös direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdalta, jonka mukaan merkkejä, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä, ei saa rekisteröidä — otettaisiin pois merkittävä osa sen tehokkaasta vaikutuksesta.[62] On näet muistutettava, että edellytys, jonka mukaan tava-

56 — Asia C-39/97 (Kok. 1998, s. I-5507, 27 kohta).

57 — Yhteisöjen tuomioistuin totesi 21 kohdassa, että joka tapauksessa on oikeusvarmuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä syistä varmistuttava siitä, ettei sellaisia tavaramerkkejä rekisteröidä, joiden käyttö voitaisiin menestyksekkäästi riitauttaa tuomioistuimissa.

58 — Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on esittänyt kyseisen säännön ensimmäisessä yhteisön tavaramerkkiä koskevassa asiassa antamassaan tuomiossa (asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV (Baby-Dry), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 21 kohta) ja se on vahvistanut sen säännöllisesti myöhemmissä asioissa antamissaan tuomioissa (ks. erityisesti asia T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. SMHV (Easybank), tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. II-1259, 21 kohta).

59 — Asia C-299/99, Philips Electronics, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 59 kohta).

60 — Mielestäni niitä asetuksen ja direktiivin säännöksiä, jotka on laadittu samaa sanamuotoa käyttäen, on tulkittava samalla tavalla.

61 — Asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001 (Kok. 2001, s. I-6959, 30 kohta).

62 — Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan a alakohta on vielä selvempi, koska siinä todetaan, että merkkejä, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia, ei rekisteröidä.

ramerkkejä, jotka eivät ole erottamiskykyisiä, ei saa rekisteröidä, on nimenomaisesti toistettu myös direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa.

83. Lisäksi vaikka yhteisöjen tuomioistuin ei ole tähän päivään mennessä joutunut ottamaan kantaa kysymykseen siitä, voidaanko direktiivin 2 artiklassa [63] tai asetuksen 4 artiklassa mainitsematonta merkkiä tai ilmaisua koskeva rekisteröintihakemus hylätä yksinomaan näiden säännösten perusteella, se on kuitenkin todennut useaan otteeseen, että direktiivin 2 artiklan ja 3 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetut edellytykset ovat yleisiä. [64] Samoin edellä mainitussa asiassa Philips Electronics annetussa tuomiossa [65] yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että "direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuodosta ja direktiivin rakenteesta ilmenee — — selvästi, että tällä säännöksellä on tarkoitus estää sellaisten merkkien rekisteröinti, joilla ei ole *yleistä kykyä* muodostaa tavaramerkkiä".

84. Tarkastelun tässä vaiheessa on näin ollen arvioitava, voiko väri itsessään olla erottamiskykyinen sen pelkät ominaispiirteet huomioon ottaen. Mielestäni vastaus on kielteinen kahdesta eri syystä.

85. Kuten olemme juuri huomanneet, väriä itsessään koskevan rekisteröintihakemuksen perusteella ei voida määrittää, mikä on se merkki, joka tavaroissa tai asianomaisten palvelujen yhteydessä todella näkyisi. Arvioitaessa kykyä olla erottava on mielestäni kuitenkin tiedettävä tarkalleen, mistä kyseinen merkki muodostuu.

86. Katson myös, ettei väri itsessään voi täyttää tehtäväänsä osoittaa tavaroiden tai palveluiden alkuperä. On muistutettava, että yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt kyseisen tehtävän siten, että tavaramerkillä "taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tuotteella on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa tuotteen muista tuotteista, joilla on toinen alkuperä". [66] Tavaramerkillä on näin ollen annettava tällä tavaramerkillä varustetun tuotteen alkuperää koskeva takuu. [67] Kyse on siis erittäin tarkasta merkityksestä.

87. Kuten tämän ratkaisuehdotuksen 45 kohdassa olemme huomanneet, vaikka värillä itsessään, toisin sanoen abstraktisena olemuksena, voi olla merkitystä tai se voi herättää tuntemuksia, kyse on kuitenkin ainoastaan tietyssä yhteiskunnassa määrättynä aikana voimassa olevien käyttäytymissääntöjen värille antamasta merkityksestä tai väriin liittyvistä tuntemuksista. [68] Lisäksi myös kyseinen merki-

63 — Yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltävänä on tällä hetkellä useita tämän tyyppisiä asioita. Edellä mainittujen asioiden Sieckmann ja Heidelberger Bauchemie lisäksi sen käsiteltävänä on myös kysymys siitä, voiko tavaramerkkinä olla melu tai ääni (asia C-283/01, Shield Mark, tuomiota ei ole vielä annettu, julkisasiamiehen ratkaisuehdotus 3.4.2003).

64 — Em. asia Canon, tuomion 27 kohta ja em. asia Merz & Krell, tuomion 23 ja 24 kohta.

65 — Tuomion 37 kohta, kursivointi tässä.

66 — Ks. mm. asia C-10/89, HAG GF, tuomio 17.10.1990 (Kok. 1990, s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 14 kohta); em. asia Canon, tuomion 28 kohta ja em. asia Merz & Krell, tuomion 22 kohta).

67 — Asia C-143/00, Boehringer Ingelheim ym., tuomio 23.4.2002 (Kok. 2002, s I-3759, 29 kohta).

68 — Musta on siten surun, valkoinen viattomuuden merkki (em. Pastoureau, M., s. 31 ja s. 157).

tys tai kyseiset tuntemukset, jotka voivat perustua syvälle juurtuneisiin kulttuurillisiin ilmiöihin, riippuvat niistä olosuhteista, joiden vallitessa me näemme värin.[69] Tästä seuraa, että värillä voi olla tarkka merkitys ainoastaan, jos se nähdään tietyssä muodossa tai määrätyssä kuviossa.[70]

88. Näin ollen on mielestäni virheellistä katsoa, että muodottomalla ja ääriviivattomalla värillä saattaisi olla niin tarkka merkitys, että sillä voitaisiin osoittaa tavaran tai palvelun alkuperä ilman sekaannuksen mahdollisuutta.

89. On myös totta, että SMHV on rekisteröinyt useaan otteeseen värin itsensä tavaramerkiksi. Tavaramerkiksi on siten rekisteröity muun muassa lila/purppuran väri suklaan osalta,[71] magentan väri telelaitteiden ja -palvelujen osalta[72] sekä keltainen väri ruosteenestotuotteiden osalta.[73] SMHV on katsonut, että kustakin väristä oli tullut asianomaisten tavaroiden ja palveluiden nimeämisen osalta erottamiskykyinen värin käytön perusteella.[74]

90. Tällaiset rekisteröinnit ovat mielestäni kyseenalaisia, kun otetaan huomioon se kuluttajien todellisuudessa havaitsema merkki, jonka kuluttajat ovat oppineet tuntemaan asianomaisten tavaroiden ja palveluiden alkuperän osoittajana. Kuten edellä olen todennut, väri on aina jonkin attribuutti. Näin ollen se, minkä kuluttajat ovat oppineet tuntemaan, ei ole väri sellaisenaan, vaan tällä värillä väritetty esine.[75] Väri yhdistetään mielessä näin ollen aina johonkin toiseen elementtiin. Kyse on useimmiten logosta tai sanamerkistä.[76] Tämä toinen elementti on ainakin se muoto, jossa tavara saatetaan myyntiin.

91. Jos tämä toinen elementti puuttuu, kuluttajat eivät voi enää selvittää varmuudella asianomaisen tavaran tai palvelun alkuperää. Toisin sanoen jos logo tai sanamerkki, jonka kuluttajat ovat tottuneet näkemään tuotteessa tai sen pakkauksessa, ei enää näy siinä tai jos kyseisen tuotteen muoto muuttuu, kuluttajille voi syntyä epäilys kyseisen tuotteen alkuperästä, vaikka väri olisikin edelleen sama.

92. Näin ollen jos merkit pelkistetään abstraktiksi väriksi ja väri rekisteröidään

69 — Mustaa suruharsoa pitämällä ilmaistaan surua, kun taas mustalla hameella iltajuhlassa ei välttämättä ole tätä merkitystä.

70 — Klinkenberg, J.-M., "Qu'est-ce que le signe?", teoksessa *Le langage*, éditions sciences humaines, s. 105. Tekijä esittää seuraavan esimerkin tieliikennesäännöistä: pyöreässä muodossa punainen väri merkitsee kieltoa; kolmikulmion muodossa se ilmoittaa vaarasta.

71 — Rekisteröinti 27.10.1999, nro 31336.

72 — Rekisteröinti 3.8.2000, nro 212787.

73 — Rekisteröinti 9.1.2001, nro 396176.

74 — Koska SMHV:n tilastoissa ei ole kohtaa, joka koskee erityisesti värejä sinänsä, on vaikea väittää, ettei yhtään tämän tyyppistä tavaramerkkiä ole lähtökohtaisesti rekisteröity. SMHV:n oikeuskäytännön perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että vaikka tällaisia rekisteröintihakemuksia onkin hyväksytty, kysymys on kuitenkin ainoastaan poikkeustilanteista (ks. esim. em. asia R 122/1998-3, 17, 18 ja 21 kohta).

75 — Ks. vastaavasti asiassa C-112/99, Toshiba, tuomio 25.10.2001 (Kok. 2001, s. I-7945) antamani ratkaisuehdotuksen 70 kohta.

76 — Autoilija voi yhdistää vihreän BP-huoltoasemiin sen vuoksi, että kyseisen yhtiön logo, kirjaimet "BP", ovat vihreällä pohjalla, ja että tietyt osat kyseisen yhtiön huoltoasemien rakennusten ulkopinnoista ovat samanvärisiä. Samoin sanamerkki "Milka" näkyy sellaisten suklaalevyjen pakkauksissa, joiden osalta SMHV on rekisteröinyt tavaramerkiksi värin lila/purppura.

tavaramerkiksi, tämä johtaa mielestäni siihen, että tavaramerkin yhden osan katsotaan muodostavan koko tavaramerkin. Tavaramerkki ei ole väri itsessään, vaan kyseinen väri yhdistettynä johonkin toiseen elementtiin tai maalattuna johonkin esineeseen.

93. Eräät kansalliset virastot ovat hyväksyneet tämän näkemyksen. Yhdistyneen kuningaskunnan toimivaltainen virasto ei siten ole rekisteröinyt vihreää väriä itsessään BP-öljy-yhtiön pyynnöstä BP:n polttoaineen jakeluasemilla myytäviä tavaroita ja niillä tarjottavia palveluita varten, vaan kyseisen värin käytettynä tilojen tai rakennusten ulkopinnoissa rekisteröintihakemukseen liitettyjen mallien mukaisesti.[77] Kyseinen virasto ei ole rekisteröinyt myöskään roosan väriä itsessään eristysaineita varten, vaan "the colour pink, as defined by pantone n° 196C, applied to the entire surface of the goods".[78] Palvelujen alalla Irlannin toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt United Parcel Service of Americalle tavaramerkin, jota kuvataan seuraavalla tavalla: "The mark consists of the colour brown as shown on the form of application, being the predominant colour applied to the visible surface of the uniforms worn by staff in the performance of the services".[79]

94. Tämä näkemys, jonka mukaan väri itsessään ei voi tulla erottamiskykyiseksi käytön perusteella, on lisäksi United States Patent and Trademark Officen (Yhdysvaltojen patentti- ja tavaramerkkitoimisto) voimassa olevien sääntöjen mukainen.[80] Tältä osin on korostettava, että Qualitex-nimisen yhtiön tavaramerkki, jonka yhteydessä Yhdysvaltojen ylimmällä oikeudella oli mahdollisuus ottaa ensimmäistä kertaa kantaa värimerkkien suojaan ja katsoa, että värimerkeille voitiin antaa suojaa, ei muodostunut kullanvihreän sävystä itsessään, vaan "a particular shade of green-gold applied to the top and the surfaces of the goods".[81]

95. Näiden seikkojen perusteella katson, ettei edellä mainituilla esimerkeillä, jotka koskevat värin itsensä rekisteröimistä

77 — High Court of Justice in Northern Ireland, Chancery Division, 16.6.2000, BP Amoco PLC v. John Kelly Ltd and Glenshane Tourist Services Ltd.

78 — Rekisteröinti 25.10.1996, nro 2004215. Tavaramerkki on esitetty rekisterissä eristysaineen kuvalla.

79 — Rekisteröinti 27.10.1998, nro 221818. Tavaramerkki on esitetty rekisterissä haetun värisenä virkapukuna.

80 — Trademark Manual of Examining Proceduresin, tarkistettu kesäkuussa 2002, mukaan tavaramerkin rekisteröiminen edellyttää sitä, että tavaramerkkiä on jo käytetty. Jaksossa 1202.05, jonka nimi on "Color as a mark", todetaan seuraavaa: "Color marks are marks that consist solely of one or more colors used on particular objects. For marks used in connection with goods, the color may be used on the entire surface of the goods, on a portion of the goods, or on all part of the packaging for the goods — —. Similarly, service marks may consist of color used on all or part of materials used in the advertising and rendering of the services — —. Color marks are never inherently distinctive, and cannot be registered on the Principal Register without a showing of acquired distinctiveness — —." (http://www.uspto.gov.).

81 — Rekisteröinti nro 1633711. Tavaramerkki on esitetty rekisterissä tuotteen kuvalla. Asiassa Qualitex Co. v. Jacobson Products Co. 514 U. s. 159 (1995) ylin oikeus katsoi, että väri voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi ainoastaan, jos on osoitettu, että se on saanut ajan myötä "a secondary meaning", eli kuluttajat katsovat, että sen tehtävänä on osoittaa tavaran tai palvelun alkuperä. Ylin oikeus vahvisti kantansa asiassa Wal-Mart Stores Inc. v. Samara Brothers, Inc., 165 F.3d 120 (2000).

tavaramerkiksi, ole vaikutusta siihen tapaan, jolla olen tulkinnut direktiivin 2 artiklaa.[82]

96. Tämän ratkaisuehdotuksen 93 kohdassa mainitut rekisteröinnit osoittavat mielestäni sitä vastoin, että niiden taloudellisten toimijoiden, jotka käyttävät väriä yksilöidäkseen tavaransa tai palvelunsa, on voitava saada tavaramerkkijärjestelyyn perustuvaa suojaa ilman, että väriä itsessään olisi tarpeen rekisteröidä. Kyseiset toimijat voivat lisäksi myös vedota niihin jäsenvaltionsa oikeuden säännöksiin, jotka koskevat vilpillistä kilpailua, yksityisoikeudellista vastuuta tai kuluttajansuojaa, kuten direktiivin kuudennesta perustelukappaleesta ja 5 artiklan 5 kohdasta ilmenee.

97. Tässä vaiheessa ei yhdenkään seikan perusteella voida katsoa, että sillä, että direktiivin 2 artiklassa tarkoitettujen merkkien ryhmistä suljetaan pois värit sellaisinaan, näitä toimijoita estetään saamasta suojaa sellaisia kilpailijoita vastaan, jotka pyrkivät hyötymään niiden tavaramerkin maineesta tai sen erottamiskyvystä käyttämällä samaa väriä tai saman värin sävyä, tai että kyseinen suoja tulisi pienemmäksi.

98. Sitä vastoin on hyviä syitä uskoa, että värien itsensä rekisteröimisellä tavaramerkiksi voi olla kielteisiä seurauksia vapaalle kilpailulle, joka, kuten tämän ratkaisuehdotuksen 8 kohdassa olemme huomanneet, on direktiivin tavoitteena.

99. Värin itsensä rekisteröiminen tavaramerkiksi johtaa direktiivin 5 artiklan perusteella — ja ainakin sen vuoksi, etteivät muut taloudelliset toimijat voi määrittää tarkasti, jos, ja miten, ne voivat vielä käyttää kyseistä väriä — siihen, että tavaramerkin haltija saa yksinoikeuden kyseisen värin käyttöön. Lisäksi kuten edellä tämän ratkaisuehdotuksen 76 kohdassa olen todennut, tämä yksinoikeus värin käyttöön ei koske pelkästään väriä sellaisena kuin se on jäljennettynä rekisteröintihakemukseen tai määritettynä kansainvälisellä koodilla, vaan se voi ulottua myös lukuisiin kyseisen värin eri sävyihin. Toisin sanoen on erittäin todennäköistä, että tietyn sinisen sävyn rekisteröiminen tavaramerkiksi johtaa siihen, että kyseisen tava-

82 — Sama koskee myös vasta nyt esillä olevassa asiassa järjestetyn suullisen käsittelyn jälkeen asiassa T-316/00, Viking-Umwelttechnik v. SMHV (Juxtaposition de vert et de gris), 25.9.2002 annettua tuomiota (Kok. 2002, s. II-3715) ja asiassa T-173/00, KWS Saat v. SMHV (Nuance d'orange) 9.10.2002 annettua tuomiota (Kok. 2002, s. II-3843). Kyseisissä asioissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi ensinnäkin, että värit tai väriyhdistelmät voivat sellaisinaan muodostaa tavaramerkin siltä osin kuin niillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (em. asia Viking-Umwelttechnik v. SMHV (Juxtaposition de vert et de gris), tuomion 23 kohta ja asia KWS Saat v. SMBH (Nuance d'orange), tuomion 25 kohta). Lisäksi edellä mainitussa asiassa KWS Saat v. SMHV (Nuance d'orange), ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että oranssin värin sävy ei voi sellaisenaan olla erottamiskykyinen tiettyjen palvelujen osalta. Korostan ensinnäkin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ei keskusteltu kysymyksestä, voiko muodoton ja ääriviivaton väri muodostaa sellaisenaan asetuksen 4 artiklassa tarkoitetun yhteisön tavaramerkin. Siltä osin kuin on taas kyse niistä perusteista, joiden nojalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että oranssin värin sävy saattoi sellaisenaan olla tiettyjen palvelujen osalta erottamiskykyinen, on todettava, ettei kyseisillä perusteilla voida vaarantaa nyt esillä olevassa asiassa tekemääni arviointia.

ramerkin haltija saa yksioikeuden käyttää sinistä väriä.[83]

100. Kun lisäksi otetaan huomioon ne tuntemukset, joita värit voivat herättää katsojassa, ja se, kuinka hyvin värit nähdään, tietyn tavaran tai palvelun osalta tosiasiallisesti käytettävissä olevien värien määrä on vieläkin pienempi. Tämän osoittamiseksi on viitattava "polttoaineen jakeluyhtiöiden käyttämiin väreihin", joihin värien itsensä tavaramerkiksi rekisteröimistä puoltavat ovat vedonneet esimerkkinä.[84] Näiden yhtiöiden rakennustensa ulkopinnoissa ja logoissaan käyttämien värien määrä on pienempi kuin niiden värien määrä, joilla on erityinen nimi, ja myös useat muut yhtiöt käyttävät samanaikaisesti suurinta osaa näistä väreistä.[85]

101. Näin ollen se, että useat värit itsessään rekisteröidään tavaramerkiksi, riittää antamaan joillekin taloudellisille toimijoille todellisen monopolin värin käyttöön. Tällainen monopoli voi kuitenkin olla omiaan vääristämään kilpailua.

102. Kuten komissio on perustellusti kirjallisissa huomautuksissaan todennut,[86] väreillä on nykyään suurta merkitystä yrityksille. Yhä useammat niistä värjäävät tavaransa ja palveluiden tarjonnan yhteydessä käyttämänsä esineet.[87] Näiden värien tarkoituksena on kiinnittää kuluttajien huomio.[88] Lisäksi värien herättämien tuntemuksien ansiosta yritykset voivat värien avulla sijoittaa tavaransa ja palvelunsa meidän mielikuvitusmaailmaamme.[89] Väreistä on näin ollen tullut todellinen tiedonvälityksen keino yritysten ja kuluttajien välillä. On todennäköistä, että niitä käytetään yhä enemmän, kun otetaan huomioon se, miten määräävä asema mielikuvalla on nykyään tiedonvälityksessä.

103. Näin ollen on oikeutettua katsoa, että sellainen taloudellinen toimija, jolta viedään mahdollisuus käyttää värejä tai vaikka vain tiettyjä värejä, joutuu huo-

83 — Myös SMHV on arvioinut asiaa tällä tavalla. Ks. sinisen värin osalta toisen valituslautakunnan asiassa R 342/1999-2 29.2.2000 tekemä päätös, jolla hylättiin ARAL-yhtiön tekemä rekisteröintihakemus. Ks. myös em. asiassa R 122/1998-3 tehty päätös, päätöksen 29 kohta.

84 — Ks. Libertelin kirjallisten huomautusten 7.1 kohta.

85 — Esim. keltaista Shell, Agip ja BP, sinistä ARAL, Total ja ELF, punaista Total ja ELF, oranssia Total ja Esso jne.

86 — 73 kohta.

87 — Teoksen *Géodys 2000/2001, La marque dans tous ses états*, mukaan "useat teollisuusyritykset perustavat muotoilusta vastaavan yksikkönsä yhteyteen erityisen väreihin ja materiaaleihin erikoistuneen ryhmän. Moulinex aloitti vuonna 1997 värjätessään pienet kodinkoneensa keltaiseksi tai vihreäksi. — — Nykyään Apple värjää IMacinsä, Nurofen lääkepakkauksensa ja Philips televisionsa" (vapaa käännös), s. 218.

88 — Kapferer, J.-N., toteaa, että "väri on tavaramerkin ensimmäinen tunnusmerkki valintaliikkeessä olevalle kuluttajalle", teoksessa *Les marques, Capital de l'entreprise, Les chemins de la reconquête*, Les éditions d'organisation 1995, Paris, s. 355.

89 — Happamahkot värit ilmaisevat arvona taantumaa muistuttamalla kuluttajaa lapsuuden väreistä, räikeät värit sääntöjenvastaisuutta ja ne antavat kuluttajalle tunteen siitä, että hän voi irtautua käyttäytymissäännöistä, luonnolliset värit aitoutta ja ne antavat tavaroille rauhoittavan yksinkertaisen ulkoasun, high tech -värit (metallinvihreä) turvallisuutta ja ne vakuuttavat, koska ne ovat täydellisyyden synonyymeja (em. *Géodys 2000/2001*, s. 218).

nompaan asemaan suhteessa kilpailijoihinsa, ja että värien käyttöä koskeva monopoli voi jopa estää uusien toimijoiden pääsyn tietyille markkinoille.

104. Nämä seikat huomioon ottaen myös tavaramerkkioikeuden tavoite voi mielestäni olla peruste sille, ettei tietyille taloudellisille toimijoille voida antaa oikeutta käyttää yksin värejä itsessään, ja että värien on oltava kaikkien käytettävissä.

105. Edellä esitettyjen perustelujen pohjalta ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa, että direktiivin 2 artiklaa on tulkittava siten, ettei muodoton ja ääriviivaton väri itsessään ole merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jolla yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

106. Tämä vastaus huomioon ottaen muihin kansallisen tuomioistuimen esittämiin kysymyksiin vastaaminen on tarkoituksetonta pääasian oikeudenkäynnin kannalta. Katson, ettei niihin ole vastattava.

V Ratkaisuehdotus

107. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Hoge Raad der Nederlandenin esittämiin kysymyksiin seuraavalla tavalla:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 2 artiklaa on tulkittava siten, että muodoton ja ääriviivaton väri itsessään ei ole merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jolla yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista.