JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
PHILIPPE LÉGER
14 päivänä syyskuuta 2006 [1]

1. Voiko tuotteen silminnähtävä toiminnallinen ominaisuus muodostaa ensimmäisessä neuvoston direktiivissä 89/104/ETY [2] tarkoitetun tavaramerkin, ja jos voi, millä edellytyksillä?

I Asiaa koskevat oikeussäännöt

A *Kansainvälinen säännöstö*

3. Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksen liitteenä 1 C oleva teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista 15 päivänä huhtikuuta 1994 tehty sopimus (jäljempänä TRIPS-sopimus) hyväksyttiin Euroopan yhteisön puolesta sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätöksellä 94/800/EY. [3]

2. Nämä ovat pääpiirteissään kysymykset, jotka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Yhdistynyt kuningaskunta) esitti asiassa, jossa valittajana on Dyson Ltd -niminen yhtiö (jäljempänä Dyson tai valittaja) ja vastapuolena Registrar of Trade Marks (tavaramerkkirekisteriviranomainen) ja joka koskee Dyson-pölynimurimalleihin kiinteästi kuuluvan läpinäkyvän pölysäiliön rekisteröimistä tavaramerkiksi.

4. TRIPS-sopimuksen 7 artiklassa määrätään seuraavaa:

"Teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun ja täytäntöönpanon tulisi edistää teknologisten uudistusten tekemistä sekä teknologian siirtämistä ja levittämistä teknologiaa koskevaa

1 – Alkuperäinen kieli: ranska.

2 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen direktiivi (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi).

3 – EYVL L 336, s. 1 ja 214.

tietoa tuottavien ja sitä kuluttavien yhteiseksi parhaaksi yhteiskunnallista ja taloudellista hyvinvointia edistävällä tavalla ottaen huomioon oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino."

B *Yhteisön lainsäädäntö*

5. Neuvosto antoi direktiivin sellaisten erojen poistamiseksi jäsenvaltioiden lainsäädännöistä, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. [4] Direktiivillä lähennetään ainoastaan niitä kansallisia säännöksiä, jotka välittömimmin vaikuttavat sisämarkkinoiden toimintaan. [5] Näihin säännöksiin kuuluvat tavaramerkin rekisteröinnin edellytykset määrittelevät säännökset [6] ja säännönmukaisesti rekisteröityjen tavaramerkkien saaman suojan määrittävät säännökset. [7]

6. Direktiivin 2 artiklassa määritellään tavaramerkin muodostavat merkit seuraavasti:

"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."

7. Direktiivin 3 artiklassa luetellaan rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet, jotka voidaan esittää tavaramerkin rekisteröintiä vastaan. Mainitun 3 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

"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 [erottamiskyky]

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

4 – Direktiivin johdanto-osan ensimmäinen perustelukappale.
5 – Direktiivin johdanto-osan kolmas perustelukappale.
6 – Direktiivin johdanto-osan seitsemäs perustelukappale.
7 – Direktiivin johdanto-osan yhdeksäs perustelukappale.

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

– –."

8. Direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi kyseisen säännöksen 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

9. Direktiivin 5 artiklassa määritetään rekisteröidyn tavaramerkin haltijan oikeudet. Sen 1 kohdan sanamuoto on seuraava:

"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."

C *Kansallinen lainsäädäntö*

10. Vuoden 1994 tavaramerkkilain (Trade Marks Act) (jäljempänä vuoden 1994 laki), jolla direktiivi saatettiin osaksi Yhdistyneen kuningaskunnan oikeusjärjestystä, 1 §:n 1 momentin mukaisesti tavaramerkillä tarkoitetaan mitä tahansa merkkiä, joka voidaan esittää graafisesti ja jolla voidaan erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista. Kyseisen säännöksen mukaan tavaramerkki voi muodostua erityisesti sanoista (henkilönnimet mukaan lukien), kuvioista, kirjaimista, numeroista taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodosta.

11. Tavaramerkin rekisteröinnin esteet esitetään vuoden 1994 lain 3 §:ssä. Säännöksen sanamuoto on seuraava:

"1. Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä:

a) merkit, jotka eivät ole 1 §:n 1 momentin vaatimusten mukaisia

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky

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.

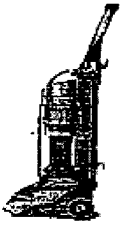
Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä b, c tai d kohtien mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi.

– –"

II Tosiseikat ja pääasian käsittelyn vaiheet

12. Dyson on valmistanut ja pitänyt vuodesta 1993 asti kaupan pölypussitonta Dual Cyclone -pölynimuria, joka kerää pölyn ja lian pölynimurissa olevaan läpinäkyvään säiliöön.

13. Notetry Ltd -yhtiö [8] jätti rekisteröintihakemuksen 10.12.1996 vuoden 1994 lain nojalla. Hakemus oli laadittu sisällyttämällä rekisteröintihakemukseen seuraavat esitykset ja kuvaukset:



"Tavaramerkki koostuu läpinäkyvästä roskaastiasta tai keräilysäiliöstä, joka muodostaa osan kuvassa olevan pölynimurin ulkopinnasta."



"Tavaramerkki koostuu läpinäkyvästä roskaastiasta tai keräilysäiliöstä, joka muodostaa osan kuvassa olevan pölynimurin ulkopinnasta."

14. Rekisteröintihakemus esitettiin Nizzan sopimukseen [9] perustuvan luokituksen luokkaan 9 kuuluvista tuotteista, jotka ovat seuraavan kuvauksen mukaisia:

"Lattioiden ja mattojen puhdistus-, kiillotus- ja pesulaitteet; pölynimurit; mattopesurit; lattiankiillotuskoneet; kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet."

8 – Yrityksen omistaa James Dyson, joka on myös Dysonin hallituksen puheenjohtaja.

9 – Tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

15. Tutkija (Registrar of Trade Marks) hylkäsi hakemuksen 23.7.2002 sen perusteella, että kyseessä olevalta merkiltä puuttuu erottamiskyky vuoden 1994 lain 3 §:n 1 momentin b kohdan mukaisesti. Sen mukaan läpinäkyvä säiliö osoitti lisäksi kyseessä olevan tavaran lajin ja käyttötarkoituksen, mikä oli rekisteröinnin ehdoton hylkäysperuste mainitun lain 3 §:n 1 momentin c kohdan nojalla.

16. Dyson nosti tätä päätöstä vastaan kanteen High Court of Justicessa 16.8.2002.

III Ennakkoratkaisukysymykset

17. Ennakkoratkaisupyynnössään [10] High Court of Justice katsoo ensin, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevilta tavaramerkeiltä puuttuu erottamiskyky vuoden 1994 lain 3 §:n 1 momentin 1 b kohdan mukaisesti. [11]

18. Lisäksi se toteaa, että nämä tavaramerkit ovat luonteeltaan kyseessä olevien tavaroiden ominaisuuksia kuvailevia mainitun lain 3 §:n 1 momentin 1 c kohdan [12] mukaisesti, eivätkä kuluttajat voi niiden perusteella tunnistaa tavaran kaupallista alkuperää.

19. High Court of Justice korostaa myös, että kyseinen rekisteröintihakemus voitaisiin hylätä sen vuoksi, että rekisteröimällä tavaramerkki muodostettaisiin monopoli sellaisen materiaalin käytölle, jonka olisi oltava muiden pölypussittomia imureita valmistavien tahojen vapaasti käytettävissä.

20. Tämän jälkeen ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin [13] pohtii, eivätkö kyseessä olevat tavaramerkit olleet rekisteröintihakemuksen ajankohtana eli vuonna 1996 tulleet käytössä erottamiskykyisiksi vuoden 1994 lain 3 §:n 1 momentin 2 kohdassa [14] tarkoitetulla tavalla.

21. High Court of Justice toteaa ensin tutkijalle esitettyjen todistajanlausuntojen perusteella, että vuonna 1996 ja koko sen

10 – Ennakkoratkaisupyynnön 38–42 kohta.

11 – Tällä säännöksellä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohta saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

12 – Tällä säännöksellä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohta saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

13 – Ennakkoratkaisupyyntöä koskevan päätöksen 43–45 kohta.

14 – Tällä säännöksellä direktiivin 3 artiklan 3 kohta saatetaan osaksi kansallista lainsäädäntöä.

ajanjakson ajan, jona Dysonilla oli tosiasiallinen monopoliasema kyseessä olevilla markkinoilla, kuluttajat yhdistivät läpinäkyvän säiliön pölypussittomaan imuriin. Tämän jälkeen se huomauttaa, että kuluttajat tulivat tietoisiksi siitä, että kyseessä oli Dysonin valmistama pölynimuri, mainonnan ja sen ansiosta, ettei markkinoilla ollut kilpailevaa tuotetta. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin huomauttaa, ettei yritys ollut kyseisenä ajankohtana pyrkinyt aktiivisesti tekemään kyseessä olevaa läpinäkyvää säiliötä tunnetuksi tavaramerkkinä.

22. Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin pohtii, voiko – kun otetaan huomioon se, mitä yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa Philips antamassaan tuomiossa [15] – sellainen monopoliasema, jonka johdosta kuluttaja yhdistää merkin tähän yhteen ainoaan valmistajaan, riittää siihen, että merkistä tulee direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen. High Court of Justice pohtii tässä yhteydessä, eikö ole edellytettävä, että merkki on aktiivisesti pyritty tekemään tunnetuksi tavaramerkkinä.

23. Kansallisen tuomioistuimen mukaan tämä kysymys on erittäin tärkeä siltä osin kuin kyseessä olevan tavaramerkin myöntäminen antaisi valittajalle yksinoikeuden käyttää läpinäkyvää muovia osoituksena tavaran kaupallisesta alkuperästä myös sen ajanjakson jälkeen, jonka aikana yritys oli ainoa pölypussittomien imurien valmistaja.

24. Näillä perusteilla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division päätti lykätä päätöksen tekemistä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Riittääkö se, että merkittävä osa kohdeyleisöstä on rekisteröintihakemuksen tekemispäivään mennessä mieltänyt yhteyden merkillä varustettujen tavaroiden ja hakijan välillä eikä minkään muun valmistajan välillä tilanteessa, jossa hakija on käyttänyt merkkiä (joka ei ole muoto), joka koostuu toiminnallisesta ominaisuudesta ja joka muodostaa osan uudentyyppisen tavaran ulkonäöstä, ja jossa hakijalla on ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä ollut tosiasiallinen monopoliasema kyseisten tavaroiden myynnissä, siihen, että merkistä on tullut erottamiskykyinen direktiivin – – 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla?

2) Jos se ei riitä, mitä muuta tarvitaan siihen, että merkistä tulee erottamiskykyinen, ja erityisesti, onko merkkiä käyttäneen henkilön täytynyt tehdä merkki tunnetuksi tavaramerkkinä?"

15 – Asia C-299/99, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475).

IV Tapauksen tarkastelu

A *Asianosaisten esittämät huomautukset*

25. Aluksi valittaja korostaa sitä, että rekisteröintihakemuksen kohteena olevat merkit eivät koostuneet muodosta, vaan pikemminkin läpinäkyvästä keräilysäiliöstä. Se toteaa lisäksi, ettei hakemuksessa tarkoiteta myöskään väriä, vaan värin puuttumista, läpinäkyvyyttä. Kuluttaja pystyy läpinäkyvyyden ansiosta toteamaan keräilysäiliöön kertyneen lian ja pölyn määrän ja näkemään, milloin säiliö on täynnä. Dysonin mukaan tämä tulos voidaan saavuttaa myös muunlaisten teknisten menetelmien avulla, esimerkiksi asettamalla pölynimurin pintaan ilmaisinikkuna tai merkkivalo.

26. Tämän jälkeen valittaja toteaa, ettei ole tarpeen, että merkki on tehty tunnetuksi tavaramerkkinä, jotta siitä voi tulla erottamiskykyinen direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Dysonin mukaan riittää, että merkittävä osa kohderyhmästä yhdistää kyseessä olevan tavaran rekisteröintihakemuksen ajankohtana valittajaan eikä mihinkään muuhun valmistajaan. Sen mukaan tämä johtopäätös on tehtävä sekä direktiivin sanamuodon ja tavoitteiden että yhteisöjen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee antaman tuomion [16] perusteella.

27. Valittaja täsmentää tarvittaessa ne seikat, jotka sen mukaan ovat riittäviä, jotta merkki voidaan todeta direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyiseksi. Tällaisia ominaisuuksia on kolme. Merkin on ensiksikin erotuttava tuotteista, joita varten rekisteröintiä haetaan. Merkin on lisäksi oltava sillä tavoin erottamiskykyinen, että merkittävä osa kohderyhmästä voi yhdistää kyseessä olevat tavarat yritykseen. Lisäksi yhteyden kyseiseen yritykseen on täytynyt säilyä tosiasiallisen monopoliaseman menetyksen ja sen jälkeen, kun markkinoille on ilmaantunut uusia toimijoita.

28. Väliintulijat Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja Euroopan yhteisöjen komissio katsovat päinvastoin, että jotta merkistä voisi tulla erottamiskykyinen direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, sitä on täytynyt käyttää tavaramerkkinä.

29. Ne käyttävät perusteenaan erityisesti yhteisöjen tuomioistuimen edellä mainitussa

16 – Yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97 4.5.1999 annettu tuomio (Kok. 1999, s. I-2779). Valittaja viittaa huomautuksissaan erityisesti tuomion 51 ja 52 kohtaan.

asiassa Philips esittämää erittelyä, jonka mukaan "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". [17]

30. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja komission mukaan tämän vaatimuksen tarkoituksena on estää se, että toimittaja, jolla on monopoliasema, voi estää sellaisten tuotteiden saattamisen markkinoille, joilla on sama toiminnallinen ominaisuus, pelkästään sen nojalla, että sen tuotteet saatetaan markkinoille ajankohtana, jona se oli ainoa kyseisen tekniikan käyttäjä.

31. Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksesta poiketen komissio katsoo kuitenkin, että on ensin tutkittava, ovatko kyseessä olevat merkit todellakin direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuja tavaramerkin muodostavia merkkejä. [18]

32. Komissio pohtii ensin, ovatko nyt käsiteltävänä olevassa asiassa tarkasteltavat merkit todellakin kyseisessä säännöksessä tarkoitetun kaltaisia merkkejä. Rekisteröintihakemuksella pyrittiin itse asiassa rekisteröimään pölynimurin läpinäkyvän keräilysäiliön idea (concept) riippumatta siitä, minkä muotoinen se on. Komission mukaan idea ei ole kuitenkaan merkki, koska sitä ei havaita viidellä aistilla, vaan se vetoaa ainoastaan mielikuvitukseen. [19]

33. Komissio katsoo, että tällaisen lähestymistavan hyväksyminen vaarantaisi direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan taustalla olevan päättelyn.

34. Komissio katsoo joka tapauksessa, että Dysonin rekisteröintihakemuksen kohteena pääasiassa olevien merkkien graafinen esitys ei täytä edellä mainitussa asiassa Sieckmann annetussa yhteisöjen tuomioistuimen tuomiossa esitettyä vaatimusta, jonka mukaan graafisen esityksen on oltava "selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen". [20] Itse asiassa mainitut merkit eivät sen mukaan vastaa mitään erityistä muotoa, ja niillä voi olla useita muotoja. Lisäksi käsite "läpinäkyvyys" on sen mukaan epäselvä. Lisäksi komissio pohtii, voidaanko graafisia esityksiä, jotka koostuvat sanallisesta kuvauksesta ja ideaa (concept) kuvaavista esimerkkikuvista, pitää riittävän selkeinä ja täsmällisinä.

17 – Tuomion 64 kohta.

18 – Komissio käyttää perusteenaan erityisesti yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-104/01, Libertel, 6.5.2003 antamassa tuomiossa käyttämää erittelyä (Kok. 2003, s. I-3793, 22 ja 23 kohta).

19 – Komissio viittaa julkisasiamies Ruiz-Jarabon asiassa C-273/00, Sieckmann, antamaan ratkaisuehdotukseen (tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. I-11737).

20 – Ks. erityisesti tämän tuomion 54 ja 55 kohta.

B *Oikeudenkäynnin kohde*

35. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin esittää yhteisöjen tuomioistuimelle kaksi direktiivin 3 artiklan 3 kohtaa koskevaa ennakkoratkaisukysymystä sen määrittämiseksi, voiko toiminnallisesta ominaisuudesta, joka muodostaa osan tavaran ulkonäöstä, käytössä tulla erottamiskykyinen, ja jos, niin millä edellytyksillä.

36. Yhteisöjen tuomioistuimen 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. [21]

37. Yhteisöjen tuomioistuin katsoo kuitenkin, että sen tehtävänä on tulkita kaikkia niitä yhteisön oikeuden säännöksiä, joiden oikean sisällön tunteminen on kansallisille tuomioistuimille tarpeen niiden käsiteltäviksi saatettujen oikeusriitojen ratkaisemiseksi, vaikka näihin säännöksiin ei nimenomaisesti olisikaan viitattu kansallisten tuomioistuimien yhteisöjen tuomioistuimelle esittämissä ennakkoratkaisukysymyksissä. [22]

38. Edellä mainitussa asiassa Libertel annetussa tuomiossa, joka koskee oranssin värin rekisteröimistä tavaramerkiksi televiestintäalan tavaroita ja palveluja varten, yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämien kysymysten tarkastelu edellyttää, että ensin ratkaistaan, voiko väri sellaisenaan olla direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki. [23]

39. Mielestäni tätä päättelyä voidaan pätevästi soveltaa nyt käsiteltävänä olevassa asiassa. Itse asiassa katson komission tavoin, että High Court of Justicen esittämien kysymysten tarkastelu edellyttää, että määritellään etukäteen, voiko pääasiassa kyseessä olevan kaltainen toiminnallinen ominaisuus olla direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki.

C *Direktiivin 2 artiklassa säädetyt edellytykset*

40. Voidakseen olla direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki merkinnän on täy-

21 – Ks. erityisesti asia C-415/93, Bosman, tuomio 15.12.1995 (Kok. 1995, s. I-4921, 59 kohta) ja asia C-419/04, Conseil général de la Vienne, tuomio 22.6.2006 (Kok. 2006, s. I-5645, 19 kohta).

22 – Ks. asia C-280/91, Viessmann, tuomio 18.3.1993 (Kok. 1993, s. I-971, 17 kohta) ja esim. asia C-90/97, Swaddling, tuomio 25.2.1999 (Kok. 1999, s. I-1075, 21 kohta).

23 – Tuomion 22 kohta.

tettävä kolme edellytystä. Ensiksikin sen on muodostettava merkki. [24] Toiseksi tämä merkki on voitava esittää graafisesti. Kolmanneksi merkillä on voitava erottaa tietyn yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. [25] Ainoastaan nämä kolme edellytystä täyttävät merkinnät voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi.

41. Kuten direktiivin seitsemännessä perustelukappaleessa täsmennetään, sen 2 artiklassa "luetellaan esimerkkejä" merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkejä. Tällaisia merkkejä ovat *erityisesti* sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot ja tavaroiden tai niiden päällyksen muoto. [26] Kuten mainitun artiklan sanamuodosta käy ilmi, tämä luettelo ei ole tyhjentävä.

42. Tässä säännöksessä ei mainita tapausta, jossa tavaramerkki muodostuu tuotteen toiminnallisesta ominaisuudesta. Siinä ei kuitenkaan tarkoituksellisesti suljeta sitä pois. Tämän vuoksi on selvitettävä, voiko sellainen ominaisuus täyttää direktiivin 2 artiklassa määritetyt edellytykset.

24 – Yhteisöjen tuomioistuin on em. asiassa Libertel antamassaan tuomiossa ensimmäistä kertaa asettanut merkin olemassaolon itsenäiseksi edellytykseksi kyvylle muodostaa merkki direktiivin 2 artiklassa tarkoitetussa mielessä.

25 – Ks. erityisesti em. asia Philips, tuomion 37 kohta ja em. asia Libertel, tuomion 23 kohta sekä asia C-49/02, Heidelberger Bauchemie, tuomio 24.6.2004 (Kok. 2004, s. I-6129, 22 kohta).

26 – Kursivointi tässä.

43. Toisin kuin valittaja ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus väittävät, toiminnallinen ominaisuus, joka muodostaa osan tavaran ulkonäöstä, ei mielestäni täytä tässä säännöksessä tavaramerkin muodostamiseksi vaadittuja edellytyksiä, koska se ei mielestäni ole merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

1. Merkin olemassaolo

44. Sovellettaessa direktiivin 2 artiklaa on aivan ensin osoitettava, että rekisteröintihakemuksen kohteena oleva läpinäkyvä keräilysäiliö esiintyy käyttöyhteydessään todellakin merkkinä. Kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut, tämän vaatimuksen päämääränä on erityisesti estää se, että tavaramerkkioikeutta käytetään väärin perusteettoman kilpailuedun saamiseksi. [27]

45. Kuten olen todennut, Dyson vaatii rekisteröintihakemuksessaan esitetyn kaltaisen "läpinäkyvän roska-astian tai keräilysäiliön, joka muodostaa osan pölynimurin ulkopinnasta", rekisteröimistä tavaramerkiksi.

27 – Ks. erityisesti em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion 24 kohta.

46. Kyseessä on roska-astia, joka koostuu läpinäkyvästä ja irrotettavasta kappaleesta, joka muodostaa osan pölynimurin ulkopinnasta ja myötäilee sen muotoa, linjoja ja ääriviivoja. Tämä säiliö, johon on tarkoitus kerätä lattialta imuroitava pöly ja lika, on ensiksikin luonteeltaan toiminnallinen ja hyötykäyttöön tarkoitettu. Sen ansiosta kuluttajan ei tarvitse ostaa pusseja ja suodattimia pölynimureihin. Lisäksi käyttäjä voi sen ansiosta nähdä, onko keräilysäiliö täynnä. Lisäksi säiliöllä voi olla esteettinen tehtävä, koska se muodostaa osan ulkonäöstä tavarassa, johon se kuuluu.

47. Komission tavoin katson, että valittaja anoo itse asiassa suojaa uudelle jätteiden keräämiseen, varastointiin ja tyhjentämiseen liittyvälle idealle (concept). [28] Kuten totesin juuri, tämän Dyson-yrityksen kehittämän idean ansiosta on mahdollista erityisesti välttää pölypussien ja -suodattimien käyttöä ja osoittaa käyttäjälle, koska roska-astia on täynnä.

48. Ranskan kielen sanakirjan mukaan käsite/idea (concept) on yleinen ja abstrakti (uudelleen)esitys, jonka mieli luo kohteesta [29] ja joka vetoaa mielikuvitukseen. Kun käsite/idea kehittyy, se voi käytännössä johtaa monenlaisten kohteiden toteutumiseen.

49. Todettakoon, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa rekisteröintihakemuksella pyritään itse asiassa saavuttamaan yksinoikeudet kaikkiin mahdollisiin näkökohtiin, jotka voivat liittyä kyseessä olevaan toiminnalliseen ominaisuuteen.

50. Säiliö esitetään hakemuslomakkeessa siten kahdessa eri muodossa mukautettuna niihin kahteen pölynimurimalliin, joissa sitä käytetään. Ensimmäisessä kuvassa, joka esittää pystymallisten imurien valikoimaan kuuluvaa imuria, keräilysäiliö näyttää muodostavan kehänmuotoisen kotelon koneen imevän putken ympärille. Toisessa kuvassa, joka esittää niin sanottujen sylinterimallisten imurien valikoimaan kuuluvaa imuria, säiliön muoto ja mitat ovat erilaiset ja näyttävät muodostavan ainoastaan puolikuun tämän putken ympärille.

51. Nämä esitykset eivät kuitenkaan ole poissulkevia. Itse asiassa pyydetty suoja ei rajoitu muotoon, kokoonpanoon eikä erityiseen suunnitteluun, vaan tämän ominaisuuden on ainoastaan oltava osa pölynimurin ulkopinnasta, ja käyttäjän on voitava sen ansiosta nähdä säiliön läpi. Keräilysäiliön muotoa, mittoja, ulkoasua ja jopa kokoonpanoa koskevat mahdollisuudet suhteessa kyseessä olevaan tavaraan ovat moninaiset, ja niihin vaikuttavat sekä valittajan kehittämät pölynimurien mallit että teknologiset

28 – Komission huomautusten 6 kohta.

29 – *Le Petit Robert, Dictionnaire de la langue française*, Pariisi, Éditions Dictionnaires Le Robert, 2004.

uudistukset. Läpinäkyvyys ei estä käyttämästä monia värejä. Kyseessä olevasta toiminnallisesta ominaisuudesta muodostuvan tavaramerkin haltija voi siten käyttää pyöreää tai suorakulmaista säiliötä, jossa joko on tai ei ole kädensijaa ja joka voi olla värillinen, vaikka onkin läpinäkyvä.

52. Kuten valittaja lopuksi huomautuksissaan toteaa, kyseessä olevalla rekisteröintihakemuksella ei pyritä suojaamaan muotoa, vaan läpinäkyvä keräilysäiliö. Hakemuksella ei pyritä myöskään suojaamaan väriä, vaan päinvastoin värin puuttuminen eli läpinäkyvyys. [30]

53. Direktiivin 2 artiklaan perustuvasta tavaramerkin muodostavia merkkejä koskevasta yhteisöjen tuomioistuimen laajasta oikeuskäytännöstä huolimatta katson, ettei idea (concept), sellaisena kuin valittaja sen esittää, voi muodostaa tavaramerkkiä kyseisessä säännöksessä tarkoitetulla tavalla.

54. Kuten komissio on todennut huomautuksissaan, idea vetoaa itse asiassa ainoastaan mielikuvitukseen. [31] Toisin kuin tuoksu, [32] väri [33] tai ääni, [34] idea ymmärretään mielellä, eikä sitä voi havaita viidellä ihmisaistilla, joita ovat näkö-, kuulo-, tunto-, haju- ja makuaisti. [35] Ihmisen kyky ajatella ja kuvitella on rajaton, ja mielen kyky esittää itselleen jokin kohde tai kuva on mielestäni rajaton. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin keskeinen tehtävä on kuitenkin se, että kuluttaja kykenee erottamaan hänelle tarjottujen tavaroiden ja palvelujen alkuperän ilman sekaannuksen mahdollisuutta; [36] minusta vaikuttaa siltä, ettei tätä tavoitetta voida saavuttaa käyttämällä sellaista merkkiä, jonka ihminen voi havaita hyvin eri tavoin. Tämän vuoksi idea ei voi mielestäni olla vihje kuluttajalle eikä siten merkki, joka voi täyttää tavaramerkin erottamiskyvyn tehtävän.

30 – Huomautusten 5 ja 6 kohta.

31 – Huomautusten 6 kohta.

32 – Yhteisöjen tuomioistuin otti em. asiassa Sieckmann antamassaan tuomiossa kantaa mahdollisuuteen rekisteröidä hajumerkkejä ja katsoi erityisesti, ettei direktiivin 2 artiklassa nimenomaisesti suljeta pois merkkejä, joita ei sellaisinaan voida näköaistein havaita (kuten kyseisessä tapauksessa hajua), kuitenkin sillä edellytyksellä, että se voidaan esittää graafisesti.

33 – Em. asiassa Libertel annetussa tuomiossa yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että väri, kyseisessä tapauksessa oranssi väri, voi suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun muodostaa merkin, vaikka se on pelkkä esineen ulkoinen ominaisuus (27 kohta). Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut tämän oikeuskäytännön em. asiassa Heidelberger Bauchemie annetussa väriyhdistelmää koskevassa tuomiossa (23 kohta).

34 – Asiassa C-283/01, Shield Mark, 27.11.2003 annetussa tuomiossa (Kok. 2003, s. I-14313) yhteisöjen tuomioistuin pohti neljäntoista äänimerkin soveltuvuutta tavaramerkeiksi; näistä yhdentoista aiheena olivat L. van Beethovenin pianoetydin Für Elise ensimmäiset tahdit, ja kolmen muun aiheena oli kukon laulu. Se katsoi, ettei direktiivin 2 artiklan tekstillä myöskään suljeta pois äänen rekisteröintiä tavaramerkiksi.

35 – Fyysisten aistien välityksellä havaittavissa olevien merkkien osalta viittaan esim. julkisasiamies Ruiz-Jarabon em. asiassa Sieckmann antamaan ratkaisuehdotukseen (22 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

36 – Tavaramerkin on siten oltava takeena siitä, että kaikki tavarat tai palvelut, joissa sitä käytetään, on tuotettu tai tarjottu yhden ja saman, niiden laadusta vastaavan yrityksen valvonnassa. Ks. erityisesti asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978 (Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohdan toinen kappale) ja asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998 (Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta) sekä em. asia Philips, tuomion 30 kohta.

55. Näiden seikkojen perusteella katson, ettei nyt käsiteltävänä olevassa asiassa tarkoitetun kaltainen toiminnallinen ominaisuus ole direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu merkki.

56. Mielestäni sellainen ominaisuus ei täytä myöskään toista direktiivin 2 artiklassa vaadittua edellytystä, jonka mukaan tavaramerkkinä voi olla ainoastaan merkki, joka voidaan esittää graafisesti.

2. Mahdollisuus esittää graafisesti

57. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 2 artiklassa vaaditun graafisen esityksen on mahdollistettava merkille kyky tulla esitetyksi visuaalisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, että se voidaan tunnistaa täsmällisesti. [37] Täyttääkseen tämän tehtävän tämän esityksen on oltava selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen. [38]

58. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan graafisen esityksen vaatimuksen tehtävänä on erityisesti täsmentää itse tavaramerkki, jotta voidaan määritellä rekisteröidyn tavaramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde. [39] Vaatimus edistää tältä osin oikeusvarmuutta. [40]

59. Kuten selitin edellä mainitussa asiassa Heidelberger Bauchemie antamassani ratkaisuehdotuksessa, tämä vaatimus palvelee kahta täsmällistä päämäärää. Ensimmäinen päämäärä on, että toimivaltaiset viranomaiset voivat tuntea selvästi ja täsmällisesti tavaramerkin muodostavien merkkien luonteen, jotta ne voivat huolehtia rekisteröintihakemusten ennakolta tapahtuvasta tutkimisesta sekä tarkoituksenmukaisesta ja täsmällisestä tavaramerkkirekisterin julkaisusta ja ylläpidosta. Toinen päämäärä on, että taloudelliset toimijat voivat selvästi ja täsmällisesti varmistua suoritetuista rekisteröinneistä tai niiden nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden esittämistä rekisteröintihakemuksista ja voivat siten saada kolmansien oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot. [41]

60. Näissä olosuhteissa yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että merkistä on ensiksikin voitava tehdä täsmällinen ja muuttumaton esitys toisaalta sen takaamiseksi, että tavaramerkki osoittaa alkuperän, ja toisaalta yksinoikeuden kohteen määrittämiseksi yksiselitteisesti. Lisäksi kun otetaan huomioon tava-

37 – Ks. em. asia Sieckmann, tuomion 46 kohta; em. asia Libertel, tuomion 28 kohta; em. asia Shield Mark, tuomion 55 kohta ja em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion 25 kohta.

38 – Em. asia Sieckmann, tuomion 46–55 kohta.

39 – Ks. edellä alaviitteessä 38 mainitun tuomion 48 kohta.

40 – Ks. edellä alaviitteessä 38 mainitun tuomion 37 kohta.

41 – Ratkaisuehdotuksen 52 kohta, jonka yhteisöjen tuomioistuin toistaa tuomionsa 28–30 kohdassa.

ramerkin rekisteröinnin kesto ja se, että tavaramerkki voidaan uudistaa jokseenkin pitkiksi ajanjaksoiksi, esityksen on myös oltava kestävä. [42]

61. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa tarkoitetun kaltainen toiminnallinen ominaisuus ei mielestäni kuitenkaan täytä näitä ehtoja.

62. Kuten olen todennut tämän ratkaisuehdotuksen 52 kohdassa, se toiminnallinen ominaisuus, jonka rekisteröintiä Dyson hakee, voi mitä ilmeisimmin esiintyä monissa erilaisissa muodoissa ja ulkoasuissa; lopputulokseen vaikuttavat sekä valittajan kehittämät pölynimurien mallit että tekninen kehitys. Siltä osin kuin tavaramerkkioikeuden tuottama suoja voi olla kestoltaan rajoittamaton (edellyttäen, että sitä tosiasiallisesti käytetään ja että rekisteröinnin uudistamista koskevat maksut suoritetaan), on mielestäni hyvin luultavaa, että läpinäkyvän keräilysäiliön ulkomuoto ja tapa, jolla se kiinnittyy pölynimuriin, muuttuvat vuosien mittaan.

63. Vaikuttaa siltä, ettei näissä olosuhteissa ole mahdollista määrittää varmuudella sitä, kuinka vaadittu toiminnallinen ominaisuus liittyy niihin tavaroihin, joita varten rekisteröintiä haetaan. Toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat eivät siten voi määrittää rekisteröidyn tavaramerkin haltijalle myönnetyn suojan tarkkaa kohdetta kyseessä olevan graafisen esityksen perusteella. Mielestäni tällainen epävarmuus on vastoin oikeusvarmuuden periaatetta, joka tukee vaatimusta, jonka mukaan ominaisuus on voitava esittää graafisesti.

64. On siis todettava, ettei pääasian kohteena olevan kaltaiseen toiminnalliseen ominaisuuteen liity direktiivin 2 artiklassa edellytetyn kaltaista täsmällisyyttä ja muuttumattomuutta.

65. Kaikki nämä seikat huomioon ottaen katson, ettei sellaista toiminnallista ominaisuutta, joka muodostaa osan tavaran ulkonäöstä ja jonka ulkoasu voi vaihdella, voida pitää sellaisena direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuna merkkinä, joka voidaan esittää graafisesti.

66. Mielestäni sellainen ominaisuus ei täytä myöskään direktiivin 2 artiklassa säädettyä kolmatta edellytystä, jonka mukaan tavaramerkin voi muodostaa ainoastaan sellainen merkki, jonka avulla yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

42 – Em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion 31 kohta.

3. Erottamiskyvyn olemassaolo

67. Tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkistä on tullut sellainen, että sen perusteella pystytään tunnistamaan tavara tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämä tavara muiden yritysten tavaroista. [43]

68. Tavaramerkkiin itseensä perustuvan erottamiskyvyn arviointi on periaatteessa riippumaton merkin käytöstä. Arviointi tapahtuu yksinomaan sen perusteella, onko merkki itsessään erottamiskykyinen.

69. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on siten määritettävä, onko sellainen toiminnallinen ominaisuus, joka muodostaa osan tavaran ulkonäöstä, itsessään sellainen, että yrityksen tavarat tai palvelut voidaan sen avulla erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tämän vuoksi on arvioitava, voidaanko nyt käsiteltävänä olevassa asiassa tarkasteltavana olevan toiminnallisen ominaisuuden avulla välittää täsmällisiä tietoja tavaran alkuperästä. Mielestäni se ei ole mahdollista kahdesta syystä.

70. Kuten olen todennut, kyseessä olevan rekisteröintihakemuksen perusteella ei toisaalta voida määrittää varmuudella, kuinka tämä toiminto liittyy tavaroihin, joiden rekisteröintiä haetaan. Kuten olen todennut edellä mainitussa asiassa Libertel antamassani ratkaisuehdotuksessa, arvioitaessa erottamiskykyisyyttä on kuitenkin tiedettävä tarkalleen, mistä kyseinen merkki muodostuu. [44]

71. Toisaalta nyt käsiteltävänä olevassa asiassa tarkoitetun kaltainen toiminto ei voi mielestäni taata tavaramerkin päätehtävää. Muistutettakoon, että yhteisöjen tuomioistuimen esittämän määritelmän mukaan tämä tehtävä on se, "että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että kyseisellä tavaramerkillä varustetut tuotteet ovat alkuperältään samoja, siten, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa sillä varustetun tuotteen alkuperältään poikkeavista tuotteista ilman sekaannusvaaraa". [45] Tavaramerkin on siis taattava kuluttajalle sillä varustetun tavaran alkuperä.

72. Koska olen jo pohtinut tämän ratkaisuehdotuksen 51–55 kohdassa, voiko toiminnallinen ominaisuus, joka on osa kyseessä olevaa tavaraa, olla muodoltaan täsmällinen, kyseessä olevan rekisteröintihakemuksen tarkoituksena on kuitenkin itse asiassa hankkia yksinoikeudet ideaan (concept) tai ainakin kaikkiin niihin mahdollisiin

43 – Ks. erityisesti em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 46 kohta ja yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3161, 40–47 kohta).

44 – Ratkaisuehdotuksen 88 kohta.

45 – Ks. tämän ratkaisuehdotuksen alaviitteessä 36 mainittu oikeuskäytäntö.

näkökohtiin, jotka voivat liittyä tähän toimintoon. Idea ei voi mielestäni kuitenkaan olla riittävän täsmällinen vihje kuluttajalle.

73. Mielestäni näissä olosuhteissa ei voida katsoa, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisella toiminnallisella ominaisuudella voisi olla niin täsmällinen merkitys, että tavaran alkuperä voidaan osoittaa sen avulla ilman sekaannusvaaraa.

74. Kaikki nämä seikat huomioon ottaen katson, ettei toiminnallinen ominaisuus, joka muodostaa osan tavaran ulkonäöstä ja jonka ulkoasu voi vaihdella, täytä niitä edellytyksiä, jotka vaaditaan tavaramerkin muodostamiseen direktiivin 2 artiklan mukaisesti, koska kyseinen ominaisuus ei muodosta merkkiä, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

75. Vaikka yhteisöjen tuomioistuin katsoisi, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa tarkoitetun kaltainen toiminnallinen ominaisuus sisältää kaikki ne ominaisuudet, jotka vaaditaan tavaramerkin muodostamiseen kyseisen säännöksen mukaisesti, mielestäni sellaisen tavaramerkin rekisteröinti on vastoin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toista luetelmakohtaa.

D *Rekisteröinnin ehdottomasta hylkäysperusteesta*

76. Mielestäni direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toinen luetelmakohta muodostaa kyseessä olevan tavaramerkin rekisteröinnin ehdottoman hylkäysperusteen. Pääasiassa tarkoitetun kaltaista toimintoa ei voida mielestäni myöntää ainoastaan yhden taloudellisen toimijan yksinomaiseen käyttöön, vaan sen on pysyttävä kaikkien saatavilla tavaramerkkioikeuden tavoitteiden mukaisesti.

77. Kuten olen todennut, direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa luetellaan erilaisia tavaramerkin rekisteröinnin esteitä. Jokainen peruste on itsenäinen verrattuna muihin perusteisiin, ja jokaista niistä on yhteisöjen tuomioistuimen mukaan tarkasteltava erikseen. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kyseisiä rekisteröintiesteitä on lisäksi tulkittava ottaen huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin esteen tausta-ajatuksena. Kutakin tällaista estettä tutkittaessa huomioon otettu yleinen etu voi, ja sen jopa täytyy, heijastaa eri näkökulmia aina kyseisen esteen syyn mukaisesti. [46]

46 – Ks. erityisesti asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004 (Kok. 2004 s. I-8317, 25 kohta) ja yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004 (Kok. 2004, s. I-5089, 45 ja 46 kohta).

78. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa viitataan kolmeen tapaukseen, joissa merkit muodostuvat yksinomaan tavaran muodosta. [47] Näihin tapauksiin lukeutuu tämän alakohdan toisessa luetelmakohdassa tarkoitettu olettamus, jonka mukaan merkki muodostuu yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta (tai tätä muotoa esittävästä kuviosta). [48]

79. Yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut sen yleisen edun, joka on tämän säännöksen tausta-ajatuksena, edellä mainitussa asiassa Philips antamassaan tuomiossa.

80. Yhteisöjen tuomioistuimelta tiedusteltiin kyseisessä asiassa, voiko tavaran muodosta koostuva merkki tulla erottamiskykyiseksi käytön perusteella. Tässä oli kyse sähköparranajokoneen ylemmän osan eli teräosan muotoa ja mallia esittävästä kuviosta, jossa on kolme pyöreää teräyksikköä, joissa jokaisessa on pyörivä terä ja jotka on aseteltu kolmikulmion muotoon. Philips oli jo kauan ollut ainoa tämänmuotoisten sähköparranajokoneiden tarjoaja, ja sen mukaan tavaramerkkihakemuksen kohteena oleva kuvio oli tullut erottamiskykyiseksi pitkäaikaisen yksinomaisen markkinoinnin perusteella.

81. Yhteisöjen tuomioistuin on johdonmukaisesti katsonut tuomiossaan, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toinen luetelmakohta on esteenä yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisteröinnille, jos on selvitetty, että tämän muodon olennaiset toiminnalliset piirteet johtuvat yksinomaan tietyn teknisen tuloksen tavoittelemisesta. [49]

82. Tähän toteamukseen päätyäkseen yhteisöjen tuomioistuin on vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tulkinnut kyseisessä säännöksessä mainittua rekisteröinnin hylkäysperustetta ottamalla huomioon sen yleisen edun, joka on kyseisen perusteen tausta-ajatuksena. [50]

83. Se totesi ensin, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädettyjen rekisteröintiesteiden tarkoituksena on estää se, 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. Yhteisöjen tuomioistuimen mukaan kyseisellä säännöksellä 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 tavara-

47 – Kyseessä ovat merkit, jotka muodostuvat joko tavaran luonteenomaisesta muodosta (ensimmäinen luetelmakohta), teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta (toinen luetelmakohta) tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta (kolmas luetelmakohta).

48 – Ks. em. asia Philips, tuomion 76 kohta.

49 – Ks. edellä alaviitteessä 48 mainitun tuomion 84 kohta.

50 – Ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 25–27 kohta; em. asia Philips, tuomion 77 kohta; em. yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 71 kohta ja em. asia Libertel, tuomion 51 kohta.

merkin haltijan kanssa kilpaillen vapaasti tarjota tavaroita, joihin sisältyy kyseinen tekninen ratkaisu tai kyseiset käyttöön liittyvät piirteet. [51]

84. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisen luetelmakohdan osalta yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että se yleinen etu, johon kyseisellä säännöksellä pyritään, edellyttää, ettei muotoa, jonka olennaiset piirteet johtuvat teknisestä tehtävästä, varata ainoastaan yhdelle yritykselle, vaan jokaisen on saatava vapaasti käyttää sitä. Sen mukaan tavaramerkin tuottama yksinoikeus estää kilpailevia yrityksiä tarjoamasta tällaisen toiminnon sisältäviä tavaroita. [52] Yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että sillä, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa kielletään tällaisten merkkien rekisteröinti, pyritään siihen oikeutettuun tavoitteeseen, että "yksityisiä estetään käyttämästä tavaramerkkirekisteröintiä keinona teknisiä ratkaisuja koskevien yksinoikeuksien saamiseksi tai niiden voimassaolon jatkamiseksi". [53]

85. Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi täsmentänyt, että tavaramerkki, jonka rekisteröinti evätään direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella, ei voi koskaan tulla direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaan erottamiskykyiseksi käyttönsä johdosta. [54]

86. Muistutettakoon, että direktiivin 3 artiklan mukaan ainoastaan tavaramerkit, joiden rekisteröinti on evätty 1 kohdan b, c tai d alakohdan perusteella, voivat saavuttaa käyttönsä vuoksi erottamiskyvyn, jota niillä ei alun perin ollut, ja ne voidaan näin ollen rekisteröidä tavaramerkeiksi. [55] Tätä säännöstä ei siten sovelleta merkkiin, jonka rekisteröinti on evätty direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella.

87. Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi todennut samassa asiassa, että sen osoittaminen, että on olemassa muita muotoja, joiden avulla voidaan saavuttaa sama tekninen tulos, ei estä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toiseen luetelmakohtaan sisältyvän rekisteröintiesteen soveltamista. [56]

88. Mielestäni on selvää, että tämä päättely soveltuu hyvin toiminnalliseen ominaisuuteen, joka muodostaa osan tavaran ulkonäöstä. Vaikka tässä artiklassa tarkoitetaan ainoastaan merkkejä, jotka muodostuvat

51 – Ks. em. asia Philips, tuomion 78 kohta.
52 – Ks. edellä alaviitteessä 51 mainitun tuomion 79 ja 80 kohta.
53 – Ks. edellä alaviitteessä 51 mainitun tuomion 82 kohta.
54 – Ks. edellä alaviitteessä 51 mainitun tuomion 75 kohta.
55 – Ks. edellä alaviitteessä 51 mainitun tuomion 57 ja 58 kohta.
56 – Ks. edellä alaviitteessä 51 mainitun tuomion 81 kohta.

yksinomaan tavaran muodosta, se yleinen etu, joka on tämän säännöksen taustaajatuksena, edellyttää mielestäni rekisteröinnin epäämistä pääasiassa tarkoitetun kaltaiselta toiminnolta.

89. *Ensiksikin* kyseessä olevan toiminnallisen ominaisuuden rekisteröinti johtaisi direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaisesti siihen, että teknisen ratkaisun yksinomainen käyttö myönnetään ainoastaan yhdelle taloudelliselle toimijalle ilman aikarajoitusta.

90. Tämä yksinoikeus antaisi valittajalle monopolin sellaiseen tekniseen tai tavaran käyttöön liittyvään piirteeseen, jota kuluttajat saattavat edellyttää myös kilpailevien yritysten valmistamilta pölypussittomilta imureilta.

91. Siltä osin kuin tämä yksinomainen käyttö ei koskisi ainoastaan rekisteröintihakemuksessa esitetyn kaltaista toiminnallista ominaisuutta, vaan kattaisi mahdollisesti monia erilaisia muotoja, joissa se voi esiintyä, kilpailevien yritysten saattaisi lisäksi olla mahdotonta voida määrittää täsmällisesti, voivatko ne vielä käyttää tätä ominaisuutta, ja jos voivat, niin miten.

92. Näin ollen yksinoikeuksien myöntäminen tällaiselle toiminnolle ja niiden hallussapito saattaisi estää kilpailevia taloudellisia toimijoita sisällyttämästä imureihinsa sellaista toimintoa riippumatta sen mahdollisesta muodosta ja ulkoasusta. Sellaisen monopolin myöntäminen saattaisi siten kohtuuttomasti rajoittaa kilpailevien yritysten vapautta alalla, jolla tekninen kehitys edellyttää aikaisempien innovaatioiden jatkuvaa parantamista. On lisäksi perusteltua katsoa, että tämä monopoli saattaisi haitata uusien toimijoiden tuloa pölypussittomien imurien markkinoille ja haitata kilpailua innovaatiomarkkinoilla. Vapaaseen kilpailuun, joka kuuluu joka tapauksessa direktiivin päämääriin, kohdistuvat seuraukset olisivat siten vahingollisia.

93. Näissä olosuhteissa minusta vaikuttaa siltä, että nyt käsiteltävänä olevassa asiassa tarkoitetun kaltaisen toiminnallisen ominaisuuden rekisteröinti tavaramerkiksi olisi ristiriidassa sen EY:n perustamissopimuksen tavoitteen kanssa, joka koskee terveen kilpailun järjestelmän luomista ja säilyttämistä ja joka mainitaan erityisesti EY 3 artiklan 1 kohdan g ja m alakohdassa. [57]

57 – EY 3 artiklan 1 kohdan g ja m alakohdan mukaan "yhteisön toimintaan sisältyy tässä sopimuksessa määrätyin edellytyksin ja siinä määrätyssä aikataulussa: – – järjestelmä, jolla taataan, ettei kilpailu sisämarkkinoilla vääristy, – – yhteisön teollisuuden kilpailukyvyn lujittaminen".

94. Sellaisen ominaisuuden rekisteröinti olisi ristiriidassa myös sen TRIPS-sopimuksen 7 artiklassa vahvistetun tavoitteen kanssa, jonka mukaan teollis- ja tekijänoikeuksien suojelun ja täytäntöönpanon tulee sekä edistää teknistä kehittämistä ja teknologian siirtämistä ja levittämistä että ottaa huomioon oikeuksien ja velvollisuuksien tasapaino markkinoilla olevien taloudellisten toimijoiden välillä. Koska sekä jäsenvaltiot että yhteisö toimivaltuuksiensa rajoissa [58] ovat kyseisen sopimuksen sopimuspuolia, direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toista luetelmakohtaa on mahdollisuuksien mukaan tulkittava tämän sopimuksen sanamuodon ja tarkoituksen valossa.

95. *Toiseksi* sellaisen ominaisuuden rekisteröinti saattaa johtaa siihen, että tavaramerkkioikeuden nojalla hankitaan jopa pysyviä yksinoikeuksia keksintöihin, jotka ovat itse asiassa patentoitavissa, direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisen luetelmakohdan perustellun tavoitteen vastaisesti.

96. On kuitenkin tärkeää estää se, että tavaramerkkioikeutta käytetään väärin perusteettoman kilpailuedun saamiseksi. Kuten ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa perustellusti, "tavaramerkin tehtävänä ei ole monopoliaseman luominen uuden teknologian kehittämisen alalla". [59]

97. Tässä yhteydessä on syytä muistuttaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkioikeus on "olennainen osa sitä terveen kilpailun järjestelmää, jonka luominen ja säilyttäminen on perustamissopimuksen tavoite". [60] Yhteisön lainsäätäjä on pyrkinyt lainsäädännöllään turvaamaan tämän järjestelmän, jotta tavaramerkkien päätehtävä täyttyisi. Muistutettakoon, että tämä tehtävä on taata kuluttajille se, että kyseisellä tavaramerkillä varustetut tuotteet ovat alkuperältään samoja, siten, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa sillä varustetun tuotteen alkuperältään poikkeavista tuotteista.

98. Jotta kyseinen tehtävä voisi täyttyä, tavaramerkin haltijalle varataan direktiivin 5 artiklan 1 kohdan a alakohdassa erottamiskykyisen merkin yksinomainen käyttö ja suojataan se sellaisilta kilpailijoilta, jotka haluaisivat käyttää väärin tavaramerkin asemaa ja mainetta myymällä tavaroita, jotka on asiattomasti varustettu tällaisella tavaramerkillä. [61]

58 – Asia C-53/96, Hermès, tuomio 16.6.1998 (Kok. 1998, s. I-3603, 28 kohta) ja em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion 20 kohta.

59 – Ennakkoratkaisupyyntöä koskevan päätöksen 26 kohta.

60 – Ks. asia C-10/89, HAG GF, tuomio 17.10.1990 (Kok. 1990, s. I-3711, Kok. Ep. X, s. 543, 13 kohta) ja asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I-905, 62 kohta).

61 – Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä tätä kutsutaan tavaramerkkioikeuden ydinsisällöksi. Ydinsisällöllä tarkoitetaan teollis- ja tekijänoikeuksien pääsisältöä. Ks. vastaavasti asia 16/74, Winthrop, tuomio 31.10.1974 (Kok. 1974, s. 1183).

99. Muiden teollis- ja tekijänoikeuksien tarjoamasta suojasta poiketen tavaramerkkioikeuden tuottama suoja voi kuitenkin olla kestoltaan rajoittamaton, edellyttäen, että sitä tosiasiallisesti käytetään ja että rekisteröinnin uudistamista koskevat maksut suoritetaan.

100. On siten vaarana, että erottamiskykyiselle merkille myönnettävän suojan sijaan tavaramerkkioikeuden nojalla pyritään saamaan suoja teolliselle suunnittelulle tai innovaatiolle, jotka kuuluvat muiden teollisja tekijänoikeuksien piiriin ja joille myönnettävän suojan kesto on periaatteessa rajallinen.

101. Vaikka Dyson voi nyt käsiteltävänä olevassa asiassa perustellusti edellyttää tunnustusta tutkimus- ja innovaatiotoimistaan ja tavoitella tältä osin innovaatioidensa käyttöä koskevia yksinoikeuksia, tämä suoja voidaan teknologisen uudistuksen yhteydessä myöntää mielestäni ainoastaan myöntämällä patentti, ei tavaramerkkiä.

102. Tämän johdosta ja edellä esitetyn perusteella katson, että sellaisen toiminnallisen ominaisuuden, joka muodostaa osan tavaran ulkonäöstä, rekisteröinti tavaramerkiksi on vastoin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toista luetelmakohtaa.

103. Näissä olosuhteissa katson, ettei nyt käsiteltävänä olevassa asiassa tarkasteltava merkki voi olla käyttönsä vuoksi erottamiskykyinen direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

104. Kuten olen todennut tämän ratkaisuehdotuksen 85 ja 86 kohdassa, tämän säännöksen sanamuodon ja vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ainoastaan tavaramerkit, joiden rekisteröinti on evätty direktiivin 1 kohdan b, c tai d alakohdan perusteella, voivat saavuttaa käyttönsä vuoksi erottamiskyvyn, jota niillä ei alun perin ollut, ja ne voidaan näin ollen rekisteröidä tavaramerkeiksi. [62]

105. Tämä vastaus huomioon ottaen katson, ettei ole tarpeen tarkastella niitä edellytyksiä, jotka nyt käsiteltävänä olevassa asiassa tarkoitetun kaltaisen toiminnallisen ominaisuuden on täytettävä voidakseen tulla direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyiseksi.

62 – Ks. tämän ratkaisuehdotuksen 55 kohta.

V Ratkaisuehdotus

106. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisionin esittämiin ennakkoratkaisukysymyksiin seuraavasti:

1) Tavaran silminnähtävä toiminnallinen ominaisuus, jonka ulkoasu voi vaihdella, ei täytä niitä edellytyksiä, jotka vaaditaan tavaramerkin muodostamiseen jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 2 artiklan mukaisesti, koska kyseinen ominaisuus ei muodosta merkkiä, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

2) Tavaran silminnähtävän toiminnallisen ominaisuuden rekisteröinti tavaramerkiksi on joka tapauksessa vastoin ensimmäisen direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toista luetelmakohtaa.