YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

8 päivänä huhtikuuta 2003 *

Yhdistetyissä asioissa C-53/01—C-55/01,

jotka Bundesgerichtshof (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen asioissa, jotka on pannut vireille

Linde AG (C-53/01),

Winward Industries Inc. (C-54/01)

ja

Rado Uhren AG (C-55/01),

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

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

toimien kokoonpanossa: presidentti G. C. Rodríguez Iglesias, jaostojen puheenjohtajat J.-P. Puissochet, R. Schintgen ja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit C. Gulmann, D. A. O. Edward, A. La Pergola, V. Skouris, F. Macken (esittelevä tuomari), J. N. Cunha Rodrigues ja A. Rosas,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Linde AG, edustajinaan Rechtsanwalt H. Messer ja Rechtsanwalt C. von Mettenheim (C-53/01),

— Winward Industries Inc., edustajanaan Rechtsanwalt M. Schaeffer (C-54/01).

— Rado Uhren AG, edustajanaan Rechtsanwalt D. von Schultz (C-55/01),

— Itävallan hallitus, asiamiehenään H. Dossi (C-53/01—C-55/01),

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään R. Magrill, avustajanaan barrister D. Alexander (C-53/01—C-55/01),

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään N. B. Rasmussen ja P. F. Nemitz (C-53/01—C-55/01),

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Winward Industries Inc:n, edustajanaan M. Schaeffer, Rado Uhren AG:n, edustajanaan D. von Schultz, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen, asiamiehenään P. Ormond, avustajanaan barrister M. Tappin, ja komission, asiamiehinään N. B. Rasmussen ja P. F. Nemitz, 17.9.2002 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 24.10.2002 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Bundesgerichtshof on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 23.11.2000 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 8.2.2001, EY 234 artiklan nojalla kaksi ennakkoratkaisukysymystä jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 3 artiklan 1 kohdan b, c ja e alakohdan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty kolmessa asiassa, jossa asianosaisina ovat yhtäältä Linde AG (jäljempänä Linde), Winward Industries Inc. (jäljempänä Winward) ja Rado Uhren AG (jäljempänä Rado) ja toisaalta Deutsches Patent- und Markenamt (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) ja joka koskee sitä, että tämä virasto on hylännyt näiden yhtiöiden tekemät tavaramerkkien rekisteröintiä koskevat hakemukset tavaramerkkien erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön lainsäädäntö

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

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

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

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

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

a) merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu [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;

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

— tavaran luonteenomaisesta muodosta,

— teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai

— tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;

— —

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

— — "

Kansallinen lainsäädäntö

6 Direktiivi on saatettu osaksi Saksan oikeusjärjestystä 25.10.1994 annetulla lailla, joka on nimeltään Gesetz über den Schutzvon Marken und sonstigen Kenn-

zeichnungen (tavaramerkkien ja muiden tunnusmerkkien suojasta annettu laki, BGBl. 1994 I, s. 3082; jäljempänä Markengesetz) ja joka on tullut voimaan 1.1.1995; Markengesetzin 3 §:ssä säädetään seuraavaa:

"1. Tavaramerkkinä voidaan suojata mikä tahansa merkki, jonka avulla voidaan erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot, äänimerkit, kolmiulotteiset muodot, mukaan lukien tavaran tai sen pakkauksen muoto, sekä ulkoasu muilta osin, mukaan lukien värit ja väriyhdistelmät.

2. Tavaramerkkisuojaa eivät voi saada sellaiset merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

1) tavaran luonteenomaisesta muodosta,

2) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta

tai

3) tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta."

7 Markengesetzin 8 §:n 1 momentin mukaan tavaramerkeiksi ei voida rekisteröidä Markengesetzin 3 §:ssä tarkoitettuja suojeltavissa olevia merkkejä, jos niitä ei voida esittää graafisesti.

8 Markengesetzin 8 §:n 2 momentissa säädetään seuraavaa:

"Sellaisia tavaramerkkejä ei voida rekisteröidä,

1) joilta puuttuu erottamiskyky kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta,

2) jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai ilmaisuista, 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 ominaispiirteitä, tai

3) jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai ilmaisuista, jotka ovat muuttuneet sellaisiksi, että niillä yleisessä kielenkäytössä tai rehellisen ja pysyvän kauppatavan mukaan tavanomaisesti tarkoitetaan kyseisiä tavaroita tai palveluja.

— — "

9 Markengesetzin 8 §:n 3 momentin mukaan saman pykälän 2 momentin 1, 2 ja 3 kohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen ratkaisemista vakiintunut asianomaisessa kohderyhmässä sen vuoksi, että sitä on käytetty niiden tavaroiden tai palvelujen tunnusmerkkinä, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan.

Pääasioiden oikeusriidat ja ennakkoratkaisukysymykset

10 Ennakkoratkaisupyyntöjen taustalla on kolme oikeusriitaa.

11 Ensimmäisessä asiassa (C-53/01) Linde on hakenut ajoneuvon muodon rekisteröimistä kolmiulotteiseksi tavaramerkiksi "moottorikäyttöisiä trukkeja ja muita ajettavia työkoneita, joissa on ohjaamo, erityisesti haarukkatrukkeja" varten. Deutsches Patent- und Markenamt on hylännyt rekisteröintihakemuksen erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi.

12 Bundespatentgericht (teollisoikeusasioita käsittelevä liittovaltion tuomioistuin) on hylännyt Linden valituksen tästä hylkäämispäätöksestä sillä perusteella, että kyseiseltä tavaramerkiltä puuttuu täysin erottamiskyky. Se on todennut erityisesti seuraavaa: "Kohderyhmässä tällainen tavaran esitystapa ymmärretään niin, että sillä esitetään tavaraa itseään, eikä sitä pidetä minkäänlaisena tunnusmerkkinä, mikäli kyse on tavanomaisesta merkin liikekäytöstä. Tavara ei poikkea muodoltaan siitä, mikä on tavanomaista modernissa teollisessa muotoilussa. Teknisten elementtien lisäksi tavarassa olevat elementit eivät ole siinä määrin tavanomaisesta poikkeavia, että kohderyhmän tällaista muotoa ei pidettäisi vain jo käytettyjen muotojen yhtenä muunnelmana vaan sitä pidettäisiin yrityksen tunnusmerkkinä."

13 Toisessa asiassa (C-54/01) Winward on hakenut rekisteröintiä taskulampulle kolmiulotteisena tavaramerkkinä. Deutsches Patent- und Markenamt on hylännyt tämän hakemuksen sillä perusteella, että hakemuksessa tarkoitetulta merkiltä puuttuu erottamiskyky Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

14 Bundespatentgericht on katsonut, että myöskään tätä merkkiä ei voida rekisteröidä, koska siltä puuttuu erottamiskyky. Se on todennut tältä osin seuraavaa: "Kyse on täysin tavallisesta sauvataskulampusta, joka tosin on tietyssä määrin tavallista elegantimpi mutta ei silti poikkea riittävässä määrin markkinoille tyypillisistä muodoista. Tällä tavarasektorilla kuluttaja ei miellä tavaran muotoa viittaukseksi tiettyyn tavaran kaupalliseen alkuperään. Koska kyseinen tavara poikkeaa vain vähän kilpailevista tuotteista, edes tarkkaavainen kuluttaja tuskin pystyy muistinvaraisesti tunnistamaan tietyn valmistajan."

15 Kolmas asia (C-55/01) koskee Radon tekemää rekisteröintihakemusta, joka koskee numerolla 640 196 Radon nimiin jo tehtyä kansainvälistä rekisteröintiä, jonka kohteena on rannekellon graafisesta esityksestä muodostuva kolmiulotteinen tavaramerkki. Deutsches Patent- und Markenamt on hylännyt tämän hakemuksen siksi, että kyseinen merkki ei ole erottamiskykyinen ja koska sen osalta on olemassa niin sanottu vapaana pitämisen tarve (Freihaltebedürfnis).

16 Bundespatentgericht on hylännyt Radon tästä päätöksestä tekemän valituksen. Bundespatentgerichtin mukaan kolmiulotteinen sellaisen kellonkuoren kuvaus, johon liittyy tai ei liity katettu kellotaulu ja paloista koostuva ranneke, joka on yhtä leveä kuin kellonkuori, ei ole tässä konkreettisessa muodossaan erottamiskykyinen. Bundespatentgericht on todennut myös seuraavaa: "Suojaa voisi saada ainoastaan alkuperään viittaava omaperäinen muoto, joka olisi sellainen, että ne esteet, jotka liittyvät tarpeeseen pitää vapaana kellon 'perusmuoto' ja erotta-

miskyvyn puuttumiseen, korjautuisivat. Tutkittaessa tavaran tai sen osien omaperäisyyttä on sovellettava pikemminkin tiukkaa mittapuuta, koska tavara ja sen osat ovat tärkeimmät keinot niiden itsensä kuvailemiseen ja koska niiden monopolisoinnilla saatettaisiin asettaa rajoituksia kilpailijoiden mahdollisuudelle muotoilla tuotteensa ja koska voidaan ainakin olettaa, että kyseisen muodon vapaana pitämiseen on olemassa tarve."

17 Näihin kolmeen Bundespatentgerichtin tuomioon on haettu muutosta Bundesgerichtshofissa.

18 Bundesgerichtshofin mukaan näiden asioiden ratkaisu riippuu siitä, miten direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b, c ja e alakohtaa on tulkittava.

19 Bundesgerichtshofin mukaan ei ole mitään syytä katsoa, että kolmiulotteiset tavaramerkit eivät olisi direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla abstraktisti erottamiskykyisiä. Tässä säännöksessä edellytetään, että tavaramerkillä voidaan abstraktisti erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään puolestaan siitä, että tavaramerkin on oltava konkreettisesti erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palveluiden osalta.

20 Bundesgerichtshofin mukaan myöskään direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua rekisteröintiestettä ei voida soveltaa ratkaistavana olevissa asioissa. Se toteaa Linden ja Radon hakemuksissa tarkoitettujen tavaramerkkien osalta, että niiden kyseisten tavaroiden perusmuodolle ominaisten lajipiirteiden lisäksi, jotka määräytyvät kyseisen tekniikan perusteella, näillä tavaramerkeillä eli kyseisillä muodoilla on myös muita ominaispiirteitä, jotka eivät johdu yksinomaan tavaran luonteesta itsestään taikka määräydy yksinomaan tekniikan perusteella tai ole arvoon olennaisesti vaikuttavia. Lisäksi Bundesgerichtshof on todennut asiassa C-54/01 (Winward), että kyseisellä tava-

ramerkillä on niiden taskulampun perusmuodolle ominaisten lajipiirteiden lisäksi, jotka määräytyvät kyseisen tekniikan perusteella, myös muita ominaispiirteitä, jotka eivät johdu yksinomaan tavaran luonteesta itsestään taikka määräydy yksinomaan tekniikan perusteella.

21 Bundesgerichtshof toteaa tämän perusteella, että on edelleen selvitettävä, puuttuuko näissä kolmessa asiassa kyseessä olevilta tavaramerkeiltä täysin erottamiskyky direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla vai onko kyseessä 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettu rekisteröintieste.

22 Asiassa C-53/01 (Linde) esitetystä ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että tavaran muotoa esittävien kolmiulotteisten merkkien osalta Bundespatentgerichtin oikeuskäytännössä, joka koskee direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa vastaavaa Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 1 kohtaa, on asetettu tällaisten tavaramerkkien erottamiskyvylle tiukempia vaatimuksia kuin muunlaisten tavaramerkkien erottamiskyvylle. Perusteluna näille tiukemmille erottamiskykyä koskeville vaatimuksille Bundespatentgericht on esittänyt, että on tarpeen pitää tietyt ilmeiset muodot vapaasti käytettävissä, ja lisäksi se on tukeutunut siihen eroon, joka on alkuperän yksilöintiin tarkoitetun tavaramerkkioikeuden ja muotoa suojaavien oikeuksien, kuten mallioikeuden, välillä.

23 Bundesgerichtshofin itsensä mielestä ei kuitenkaan ole mitään syytä katsoa, että tavaran muodosta muodostuviin kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin olisi sovellettava erottamiskyvyn osalta tiukempia vaatimuksia kuin tavanomaisiin tavaramerkkityyppeihin. Tällaisia erottamiskyvylle asetettuja tiukempia vaatimuksia ei Bundesgerichtshofin näkemyksen mukaan voida perustella sillä, että tuotteen muodon vapaana pitämiseen on olemassa konkreettinen tarve elinkeinonharjoittajien piirissä.

24 Bundesgerichtshofin mukaan yhteisöjen tuomioistuin on myös katsonut, että tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimisen kannalta ei ole tehtävä erottelua sen mukaan, onko maantieteellisen nimen tai ilmauksen osalta olemassa vapaana pitämisen tarve (ks. yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 48 kohta). Tarve yleiseen muotojen vapaana pitämiseen ei voi olla merkityksellinen tutkittaessa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua konkreettista erottamiskykyä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta sitä, että tällainen tarve mahdollisesti otetaan huomioon direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovellettaessa.

25 Bundesgerichtshof katsoo direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta, että tätä säännöstä sovelletaan itsenäisesti kaikentyyppisiin tavaramerkkeihin eli myös tavaran muodosta muodostuviin tavaramerkkeihin täysin riippumatta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdasta. Näin ollen tavaroiden kolmiulotteisten muotojen vapaana pitämisen tarve on otettava huomioon 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan yhteydessä eikä tulkitsemalla laajentavasti saman kohdan e alakohtaa. Bundesgerichtshofin mukaan tämä näkemys johtaa siihen, että tällaisten tavaramerkin rekisteröinti on mahdollista useimmiten vain silloin, kun tavaramerkistä on tullut direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetulla tavalla käyttönsä vuoksi erottamiskykyinen.

26 Tämän vuoksi Bundesgerichtshof on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset, jotka ovat samat kaikissa kolmessa edellä mainitussa asiassa:

"1. Onko — — direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä arvioitaessa sovellettava tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta tiukempia erottamiskykyä koskevia kriteerejä kuin muuntyyppisten tavaramerkkien osalta?

2. Onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaan verrattuna itsenäistä merkitystä tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta? Jos näin on, onko elinkeinonharjoittajien tarve saada vapaasti käyttää tuotteen muotoa otettava 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa — tai muussa tapauksessa e alakohtaa — sovellettaessa huomioon sillä tavalla, että rekisteröinti on ainakin periaatteessa kiellettyä ja että rekisteröidä voidaan periaatteessa vain sellaiset tavaramerkit, jotka täyttävät direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä asetetut edellytykset?"

27 Nämä kolme asiaa on yhdistetty 15.3.2001 annetulla yhteisöjen tuomioistuimen presidentin määräyksellä kirjallista ja suullista käsittelyä sekä tuomiota varten.

Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys

28 Ensimmäisellä kysymyksellään Bundesgerichtshof haluaa tietää, onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä arvioitaessa sovellettava tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta tiukempia erottamiskykyä koskevia kriteerejä kuin muuntyyppisten tavaramerkkien osalta.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

29 Winward ja Linde katsovat, että erottamiskykyä arvioitaessa tavaran muodosta muodostuviin kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin ei voida soveltaa tiukempia erottamiskykyä koskevia edellytyksiä kuin muuntyyppisten tavaramerkkien osalta.

30 Winwardin mukaan yhteisöjen tuomioistuin on jo kieltäytynyt johtamasta vapaana pitämisen tarpeesta lisäedellytyksiä erottamiskyvyn osalta (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 48 kohta).

31 Winward ja Rado esittävät, että kaikkiin tavaramerkkityyppeihin on sovellettava samoja kriteerejä sen ratkaisemiseksi, voidaanko merkillä erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Ainoastaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa on nimenomainen poikkeussäännös kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta. Sitä vastoin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei tehdä mitään eroa muodosta muodostuvien tavaramerkkien ja muuntyyppisten tavaramerkkien välillä. Muodosta muodostuvien tavaramerkkien konkreettisen erottamiskyvyn arvioinnissa ei siis ole sovellettava tiukempia kriteerejä kuin muuntyyppisten tavaramerkkien osalta.

32 Itävallan hallitus esittää, että kun kolmiulotteisen merkin muoto vastaa kuluttajan odotuksia tavaran tai sen pakkauksen muodon suhteen, on katsottava, että kohdeyleisö ei miellä tätä muotoa niin, että se voisi yksilöidä tavaran tietyn yrityksen tuotteeksi. Itävallan hallituksen mukaan tämän vuoksi ei kuitenkaan ole määritettävä tiukempia kriteerejä, joita sovelletaan kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa, vaan on ainoastaan otettava huomioon se seikka, että tavaroiden ja niiden pakkausten muotojen moninaisuuden vuoksi tietyillä kaupan aloilla kohdeyleisön on vaikeampaa tunnistaa tiettyä tavaran tai pakkauksen muotoa tavaramerkiksi.

33 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus katsoo, että tavaran muodosta muodostuvia tavaramerkkejä ei eroteta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa muista direktiivin 2 artiklassa tarkoitetuista merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkinä. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohta on ainoa säännös, joka

koskee erityisesti kolmiulotteisten tavaramerkkien rekisteröintiä. Oikein tulkittuna direktiivissä otetaan täysin huomioon elinkeinonharjoittajien intressi siihen, että tavaroiden itsensä muodot jäävät edelleen kilpailijoiden vapaaseen käyttöön.

34 Yhdistyneen kuningaskunnan ja Itävallan hallitukset esittävät kuitenkin, että vaikka kaikkiin tavaramerkkeihin sovellettaisiin samoja kriteerejä erottamiskyvyn osalta, yritykselle on käytännössä vaikeampaa osoittaa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky silloin, kun kyse on tavaran muodosta muodostuvasta kolmiulotteisesta tavaramerkistä, kuin silloin, kun kyse on sana- tai kuviomerkistä.

35 Sana- ja kuviomerkkien osalta kuluttaja on nimittäin tottunut siihen, että sanat, logot tai vastaavat merkit ovat tärkeitä välineitä niillä varustettujen tavaroiden kaupallisen alkuperän ilmaisemiseen. Sen sijaan useiden tavaroiden ulkomuodon pääpiirteet määräytyvät näiden tavaroiden tehtävän mukaan, minkä vuoksi samantyyppiset tavarat ovat useilta osin samannäköisiä eikä mikään muoto erityisesti erotu muista muodoista. Lisäksi muodon erottamiskykyä on arvioitava ottamalla huomioon kyseisen tavaran tavanomaiset muunnelmat. Jos muodon eri piirteet ovat ainoastaan tämän tavaran tavanomaisia muunnelmia, Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan on epätodennäköistä, että keskivertokuluttaja mieltää tällaisen muodon tavaramerkiksi.

36 Komissio esittää, että ainoa direktiivin säännös, jossa asetetaan erityiskriteerejä rekisteröintihakemuksen kohteena olevien muotojen suhteen, on direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohta, jonka mukaan tavaran muotoa ei voida rekisteröidä, jos yritys voisi monopolisoida tämän muodon kilpailijoidensa tai kuluttajien vahingoksi. Ratkaistaessa, onko tavaramerkki direktiivin 3 artiklan

1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, ei siis ole sovellettava tavaran muodosta muodostuviin tavaramerkkeihin tiukempia kriteerejä kuin muuntyyppisiin tavaramerkkeihin.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

37 Aluksi on syytä muistuttaa, että direktiivin 2 artiklan mukaan tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, jos se voidaan esittää graafisesti ja jos sillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

38 Tästä seuraa, että tavaran muotoa esittävä kolmiulotteinen merkki voi periaatteessa olla tavaramerkki, kunhan nämä kaksi edellytystä täyttyvät (ks. asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 73 kohta).

39 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi.

40 Tässä säännöksessä tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (ks. em. asia Philips, tuomion 35 kohta).

41 Lisäksi tavaramerkin erottamiskykyä on ensinnäkin arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi erottamiskyvyn arvioinnissa on otettava huomioon se, että miten kohdeyleisö, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajista, mieltää tavaramerkin. Tämä tarkoittaa yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan sitä, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletetusti mieltää tavaramerkin (ks. asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4657, 31 kohta ja em. asia Philips, tuomion 63 kohta).

42 Yhteisöjen tuomioistuin on myös todennut edellä mainitussa asiassa Philips antamansa tuomion 48 kohdassa, että tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa sovelletaan samoja kriteerejä kuin muuntyyppistenkin tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei nimittäin tehdä eroa eri tavaramerkkityyppien välillä tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnin osalta.

43 Ainoastaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa mainitaan nimenomaisesti tietynlaisia merkkejä, jotka muodostuvat tavaran muodosta, ja siinä luetellaan tällaisia merkkejä koskevat erityiset rekisteröintiesteet. Tämän säännöksen mukaan merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi, jos ne muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.

44 Koska direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohta on ennakkoeste, joka voi estää yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisteröinnin, tästä seuraa, että jos yksikin tässä säännöksessä mainituista kriteereistä täyttyy, tällaista merkkiä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi. Lisäksi tällainen merkki ei voi koskaan saavuttaa erottamiskykyä käyttönsä johdosta direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla (ks. em. asia Philips, tuomion 74—76 kohta).

45 Kuitenkin siinä tilanteessa, että tämä ennakkoeste ei estä rekisteröintiä, on edelleen tarpeen selvittää, onko tavaran muodosta muodostuvan kolmiulotteisen merkin rekisteröinti evättävä yhden tai useamman 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa mainitun rekisteröintiesteen vuoksi.

46 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan osalta on todettava, että direktiivin systematiikan tai tämän säännöksen sanamuodon perusteella ei voida päätellä, että tavaran itsensä muodosta muodostuvaan kolmiulotteiseen tavaramerkkiin olisi sovellettava erottamiskyvyn arvioinnin osalta tiukempia kriteerejä kuin muuntyyppisiin tavaramerkkeihin.

47 Kuten tämän tuomion 40 kohdasta ilmenee, erottamiskykyä koskeva kriteeri edellyttää kaikkien tavaramerkkien osalta, että asianomainen tavaramerkki pystyy yksilöimään tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista.

48 On silti huomattava, kuten Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset ja komissio ovat perustellusti todenneet, että tavaran muodosta muodostuvan tavaramerkin erottamiskykyä voi käytännössä olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkkien erottamiskykyä, kun sovelletaan tämän tuomion 40 ja 41 kohdassa mainittuja kriteerejä. Tämä vaikeus, joka voi johtaa tällaista tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen hylkäämiseen, ei kuitenkaan sulje pois sitä, että tällaiset tavaramerkit voivat tulla erottamiskykyisiksi käyttönsä vuoksi ja että ne näin ollen voidaan rekisteröidä tavaramerkeiksi direktiivin 3 artiklan 3 kohdan perusteella.

49 Edellä esitetyistä syistä ensimmäiseen ennakkoratkaisukysymykseen on vastattava, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamis-

kykyä arvioitaessa ei ole sovellettava tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta tiukempia kriteerejä kuin muuntyyppisten tavaramerkkien osalta.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

50 Toisen kysymyksensä ensimmäisellä osalla Bundesgerichtshof haluaa tietää, onko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ohella itsenäistä merkitystä tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta.

51 Toisen kysymyksen toisessa osassa puolestaan viitataan kahteen erilaiseen tilanteeseen sen mukaan, millaisen vastauksen yhteisöjen tuomioistuin antaa toisen kysymyksen ensimmäiseen osaan.

52 Jos 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla on saman kohdan e alakohdan ohella merkitystä tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta, Bundesgerichtshof kysyy, onko c alakohdan tulkinnassa otettava huomioon yleinen elinkeinonharjoittajien tarve siihen, että tavaran muoto pidetään vapaasti käytettävissä, minkä vuoksi rekisteröinti on lähtökohtaisesti mahdotonta eli se on mahdollista yleensä vain, jos tavaramerkit täyttävät direktiivin 3 artiklan 3 kohdan ensimmäisessä virkkeessä asetetut edellytykset.

53 Jos taas toisen kysymyksen ensimmäiseen osaan vastataan kieltävästi eli niin, että tavaran muodosta muodostuviin kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin sovelletaan

ainoastaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa, Bundesgerichtshof tiedustelee edelleen, onko myös tämän säännöksen tulkinnassa otettava huomioon yleinen elinkeinonharjoittajien tarve siihen, että tavaran muoto pidetään vapaasti käytettävissä.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

54 Linde esittää, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ohella myös tämän kohdan c alakohdalla on itsenäistä merkitystä kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta. Vapaana pitämisen tarvetta, jolla otetaan huomioon kilpailijoiden konkreettiset tarpeet, on arvioitava tämän viimeksi mainitun säännöksen pohjalta, sen jälkeen kun on ensin tutkittu, että 3 artiklan 1 kohdan e alakohdasta ilmenevä ehdoton vapaana pitämisen tarve ei ole esteenä kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröinnille.

55 Linden mukaan tällainen vapaana pitämisen tarve on olemassa vain sellaisten muotojen osalta, jotka ovat välttämättömiä tavaran laadusta tai tavaran pakkauksesta johtuvista teknisistä tai esteettisistä syistä, eli ainoastaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan soveltamisalalla. Tavaroiden tai niiden pakkausten muunlaisten muotojen osalta riittää, kun erottamiskyky ja vapaana pitämisen tarve tutkitaan tapauskohtaisesti.

56 Winward katsoo, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa lueteltuja ehdottomia rekisteröintiesteitä sovelletaan vain, kun rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun muodon osalta on olemassa ehdoton vapaana pitämisen tarve. Kyseisessä säännöksessä ei säädetä tyhjentävästi nyt kyseessä olevien, tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien vapaana pitämisen

tarpeesta, eikä tätä säännöstä pitäisi soveltaa silloin, kun rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun muodon lisäksi on olemassa muita muotoja, joita käyttäen voidaan saavuttaa haluttu tekninen tulos.

57 Winwardin mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa sovelletaan itsenäisesti 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ohella, ja sitä sovelletaan myös tavaran muotoa esittäviin tavaramerkkeihin, mutta vapaana pitämisen tarvetta on arvioitava ainoastaan e alakohdan yhteydessä.

58 Rado puolestaan esittää, että vaikka direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c ja e alakohdalla pyritään samanlaisiin päämääriin eli sen estämiseen, että yksi elinkeinonharjoittaja saa yksinoikeuden sellaisiin muotoihin, joita muutkin elinkeinonharjoittajat tarvitsevat samanlaisten tavaroiden muotoilua varten, molempia näitä säännöksiä sovelletaan itsenäisesti eli toisistaan riippumatta. Radon mukaan 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisala on kuitenkin laajempi kuin saman kohdan e alakohdan soveltamisala.

59 Rado esittää direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta, että tavaran muodosta muodostuviin kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin sovelletaan samoja arviointiperusteita kuin muuntyyppisiinkin tavaramerkkeihin ja että tätä säännöstä ei ole syytä tulkita suppeasti eli niin, että tällaisten kolmiulotteisten tavaramerkkien vapaana pitämisen tarve lähtökohtaisesti estäisi niiden rekisteröimisen.

60 Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohta on "ensimmäinen puolustuslinja" taistelussa sitä vastaan, että tavaramerkkioikeuden avulla monopolisoidaan perusteettomasti tavaroiden itsensä muotoja. Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla on itsenäistä merkitystä suhteessa saman kohdan e alakohtaan, koska c alakohdan perusteella voidaan evätä sellaisten merkkien rekisteröinti, joiden rekisteröinnille ei ole estettä

e alakohdan perusteella. Jotta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan tarkoitus otettaisiin tulkinnassa riittävästi huomioon, saman kohdan c alakohdan soveltamisalaa olisi Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan tulkittava suppeasti. Elinkeinonharjoittajien intressin mukainen vapaana pitämisen tarve otetaan joka tapauksessa huomioon molempien näiden säännösten soveltamisessa.

61 Komissio toteaa, että direktiivin sanamuodon perusteella ei voida millään tavoin päätellä, että ainoastaan 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa sovellettaisiin tavaran muodosta muodostuviin kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin. Jos tällaisten tavaramerkkien rekisteröinnille ei ole estettä tämän säännöksen perusteella, komission mukaan on edelleen tutkittava, sovelletaanko niihin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua rekisteröintiestettä. Viimeksi mainittua säännöstä on sovellettava itsenäisesti, kun käsitellään rekisteröintihakemuksia, jotka koskevat tavaran muodosta muodostuvia kolmiulotteisia tavaramerkkejä.

62 Komissio muistuttaa siitä, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisedellytyksenä ei ole se, että olisi olemassa saksalaisessa oikeuskäytännössä tarkoitettu konkreettinen, aktuelli tai pakottava vapaana pitämisen tarve (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 35 kohta). Vapaana pitämisen tarve voidaan ottaa huomioon vain tutkittaessa, täyttyvätkö tässä säännöksessä luetellut täsmälliset edellytykset, eikä sitä voida ottaa huomioon tätä laajemmin. Elinkeinonharjoittajilla oleva tiettyjen muotojen vapaana pitämisen tarve on nimittäin komission mukaan jo otettu huomioon direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

63 Toisen ennakkoratkaisukysymyksen ensimmäiseen osaan vastaamiseksi on todettava, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan sellaisia

tavaramerkkejä ei saa rekisteröidä, jotka ovat kuvailevia eli jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai ilmaisuista, joita käytetään elinkeinotoiminnassa osoittamaan niiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu.

64 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan mukaan merkkejä ei saa rekisteröidä, jos ne muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.

65 Kuten tämän tuomion 44 kohdasta ilmenee, nämä erityiset rekisteröintiesteet, jotka koskevat tiettyjä tavaran muodosta muodostuvia merkkejä ja jotka on nimenomaisesti mainittu direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa, ovat ennakkoeste, joka voi estää tällaisten merkkien rekisteröinnin (ks. em. asia Philips, tuomion 74 ja 76 kohta).

66 On kuitenkin huomattava, että vaikka tämä ennakkoeste ei estäisi rekisteröintiä, direktiivin 3 artiklan 1 kohdan sanamuodosta tai direktiivin systematiikasta ei ilmene, että muita 3 artiklassa säädettyjä rekisteröintiesteitä eli myös 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä rekisteröintiestettä ei voitaisi soveltaa myös sellaisiin rekisteröintihakemuksiin, jotka koskevat tavaran muodosta muodostuvia kolmiulotteisia tavaramerkkejä.

67 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdasta ilmenee nimittäin selvästi, että jokainen tässä säännöksessä mainittu rekisteröintieste on itsenäinen verrattuna muihin rekisteröintiesteisiin ja että jokaista niistä on tarkasteltava erikseen.

68 Tästä seuraa, että vaikka tavaran muodosta muodostuvan kolmiulotteisen merkin rekisteröintiä ei evättäisi direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella, on silti mahdollista, että rekisteröinti evätään, jos tämä merkki kuuluu yhteen tai useampaan 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdassa mainittuun ryhmään.

69 Erityisesti direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta on todettava, että mikään ei lähtökohtaisesti estä sitä, että tätä säännöstä sovelletaan rekisteröintihakemukseen, joka koskee tavaran muodosta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä. Tässä säännöksessä oleva viittaus tavaramerkkeihin, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan paitsi tässä säännöksessä nimenomaisesti lueteltuja tavaran tai palvelun ominaisuuksia myös muita niiden ominaisuuksia, on sisällöltään niin laaja, että se voi kattaa hyvin suuren määrän erilaisia tavaramerkkejä, mukaan lukien tavaran muodosta muodostuvat kolmiulotteiset tavaramerkit.

70 Edellä esitetyn perusteella toisen ennakkoratkaisukysymyksen ensimmäiseen osaan on vastattava, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla on direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ohella itsenäistä merkitystä tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta.

71 Toisen ennakkoratkaisukysymyksen toiseen osaan vastaamiseksi on muistutettava aluksi, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 3 artiklassa lueteltuja rekisteröintiesteitä tulkittaessa on otettava huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin rekisteröintiesteen tausta-ajatuksena (ks. em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 25—27 kohta ja em. asia Philips, tuomion 77 kohta).

72 Tarkemmin ottaen Bundesgerichtshofin mainitsemasta toisesta tilanteesta, joka koskee direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa, on todettava, että yhteisöjen tuomioistuin on jo lausunut tiettyjen tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten merkkien osalta, että tässä säännöksessä tarkoitettujen rekisteröintiesteiden tarkoituksena on sen estäminen, että tavaramerkkisuojan antaminen johtaa siihen, että tavaramerkin haltijalle annetaan monopoli sellaisiin teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joita tavaroiden käyttäjät saattavat haluta sisältyvän myös kilpailijoiden tavaroihin (ks. em. asia Philips, tuomion 78—80 kohta).

73 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sentyyppisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää, mukaan lukien käyttö yhteismerkissä taikka yhdistelmä- tai kuviomerkissä. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tällaisia merkkejä tai ilmauksia sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 25 kohta).

74 Se yleinen etu, joka on direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustaajatuksena, edellyttää, että kaikki tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai ilmaisuista, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaran tai palvelun ominaisuuksia tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, ovat vapaasti jokaisen käytettävissä ja että niitä ei voida rekisteröidä, ellei 3 artiklan 3 kohdan soveltamisesta muuta johdu.

75 Viranomaisen, joka on toimivaltainen soveltamaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa tällaisiin tavaramerkkeihin, on ratkaistava, sovelletaanko tässä säännöksessä tarkoitettua rekisteröintiestettä sen käsiteltävänä olevassa asiassa, ja tässä yhteydessä tämän viranomaisen on otettava huomioon se, mitä tavaroita tai palveluita varten rekisteröintiä on haettu, ja tarkasteltava asiaa konkreettisesti kaikkien rekisteröintihakemukseen liittyvien merkityksellisten seikkojen perusteella ja erityisesti edellä mainitun yleisen edun valossa. Tällaista konkreettista asian tarkastelua edellytetään myös silloin, kun rekisteröintihakemus koskee tavaran muodosta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä. Tämä viranomainen ei sitä vastoin voi katsoa, että tällaiset hakemukset on lähtökohtaisesti aina hylättävä.

76 Tästä seuraa, että tavaran muodosta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä — samoin kuin muuntyyppisiäkin tavaramerkkejä — on tarkasteltava niin, että tutkitaan, soveltuuko siihen jokin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b, c, d ja e alakohdassa mainituista rekisteröintiesteistä, ja jokaista näistä rekisteröintiesteistä on tulkittava ja sovellettava jokaisessa yksittäistapauksessa sen yleisen edun valossa, joka on kulloisenkin rekisteröintiesteen tausta-ajatuksena.

77 Edellä esitetyn perusteella toisen ennakkoratkaisukysymyksen toiseen osaan on vastattava, että tutkittaessa konkreettisessa tapauksessa sitä, sovelletaanko direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä rekisteröintiestettä, on otettava huomioon se yleinen etu, joka on tämän säännöksen tausta-ajatuksena, eli se, että kaikki tavaran muodosta muodostuvat kolmiulotteiset tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai ilmaisuista, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaran tai palvelun ominaisuuksia tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, ovat vapaasti jokaisen käytettävissä ja että niitä ei voida rekisteröidä, ellei tämän direktiivin 3 artiklan 3 kohdan soveltamisesta muuta johdu.

Oikeudenkäyntikulut

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

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN

on ratkaissut Bundesgerichtshofin 23.11.2000 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

1) **Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä arvioitaessa ei ole sovellettava tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta tiukempia kriteerejä kuin muuntyyppisten tavaramerkkien osalta.**

2) Direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdalla on direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ohella itsenäistä merkitystä tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta.

3) Tutkittaessa konkreettisessa tapauksessa sitä, sovelletaanko direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä rekisteröintiestettä, on otettava huomioon se yleinen etu, joka on tämän säännöksen tausta-ajatuksena, eli se, että kaikki tavaran muodosta muodostuvat kolmiulotteiset tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai ilmaisuista, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaran tai palvelun ominaisuuksia tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, ovat vapaasti jokaisen käytettävissä ja että niitä ei voida rekisteröidä, ellei tämän direktiivin 3 artiklan 3 kohdan soveltamisesta muuta johdu.

Rodríguez Iglesias Puissochet Schintgen

Timmermans Gulmann Edward

La Pergola Skouris Macken

Cunha Rodrigues Rosas

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä huhtikuuta 2003.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

kirjaaja presidentti