JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

23 päivänä tammikuuta 2001 [1]

1. Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa yhteisöjen tuomioistuimen on ratkaistava, millainen ulottuvuus on sillä rekisteröintiesteellä, josta säädetään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY [2] 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa, jonka mukaan merkkejä, "jotka muodostuvat teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta", ei saada rekisteröidä.

Kansallisessa tuomioistuimessa vireillä oleva asia

2. Pääasian oikeudenkäynnin taustalla olevat tosiseikat ovat ennakkoratkaisupyynnön ja muiden menettelyyn liittyvien asiakirjojen perusteella lyhyesti esitettynä seuraavat.

3. Philips Electronics NV (jäljempänä Philips) on myynyt vuodesta 1966 partakoneita, joissa on kolme pyörivää ajoterää, jotka on sijoitettu tasasivuisen kolmion muotoon.

4. Vuonna 1985 Philips haki sellaisen merkin rekisteröintiä, joka muodostui tällaisen partakoneen teräosan kuvasta. Merkki rekisteröitiin Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuoden 1938 Trade Marks Actin (tavaramerkkilaki) nojalla.

Vuoden 1994 Trade Marks Actin [3], jolla kumottiin aikaisempi lainsäädäntö, liitteen 3 perusteella Philipsin rekisteröinnillä on samat vaikutukset kuin siinä tapauksessa, että se olisi rekisteröity uuden lain mukaisesti.

5. Philips on mainostanut laajasti partakoneitaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ja ne ovat siellä yleisesti tunnettuja. Erityisesti partakoneet, joissa on kolme pyörivää terää, ovat tunnetusti Philipsin valmistamia tavaroita, ja ne ovat tällaisina laajalti tunnettuja.

6. Vuonna 1995 Remington Consumer Products Limited (jäljempänä Remington)

1 — Alkuperäinen kieli: espanja.

2 — EYVL L 40, s. 1.

3 — Act to make new provision for registered trade marks, implementing Council Directive No. 89/104/EEC of 21st December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks.

alkoi valmistaa ja myydä Yhdistyneessä kuningaskunnassa DT55-mallista partakonetta, jossa on kolme tasasivuisen kolmion muotoon sijoitettua ajoterää; näiltä osin partakone on siis ulkomuodoltaan samankaltainen kuin Philipsin valmistama partakone.

7. Philips haastoi 4.12.1995 Remingtonin oikeuteen muun muassa tavaramerkkinsä loukkaamisesta. Remington puolestaan vaati vastakanteessaan tavaramerkin julistamista mitättömäksi.

8. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimena asiaa käsitellyt High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court hyväksyi vastakanteen ja julisti Philipsin tavaramerkin mitättömäksi sen vuoksi, että se ei ollut erottamiskykyinen. Se katsoi myös, että tavaramerkki muodostui yksinomaan merkistä, jolla elinkeinotoiminnassa osoitettiin tavaroiden käyttötarkoitusta ja joka muodostui yksinomaan sellaisesta muodosta, joka oli välttämätön tietyn teknisen tuloksen saavuttamiseksi ja joka antoi olennaista arvoa tavaroille. Lisäksi se totesi, että vaikka tavaramerkki olisi ollut pätevä, sitä ei olisi loukattu.

Philips on valittanut kyseisestä tuomiosta ja vedonnut valituksensa tueksi siihen, että kyseinen tavaramerkki on pätevä ja että sen tavaramerkkioikeutta on loukattu.

Ennakkoratkaisukysymykset

9. Court of Appeal on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1. Onko olemassa sellaisten tavaramerkkien ryhmää, joiden rekisteröinnille ei ole neuvoston direktiivin 89/104/ETY (jäljempänä direktiivi) 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdan ja 3 artiklan 3 kohdan perusteella estettä mutta joiden rekisteröinnille on kuitenkin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan perusteella este (koska näillä tavaramerkeillä ei voida erottaa haltijan tavaroita muiden yritysten tavaroista)?

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

3. Kun yritys on ollut tiettyjen tavaroiden ainoa toimittaja markkinoilla, onko sellaisen merkin laajamittainen käyttö, joka muodostuu kyseisten tavaroiden

muodosta (tai muodon osasta) ja jossa ei ole mitään mielivaltaista lisäystä, riittävää sen kannalta, että merkistä tulee 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen tilanteessa, jossa kyseisen käytön seurauksena merkittävä osa asianomaisista elinkeinonharjoittajista ja yleisöstä

a) yhdistää muodon ainoastaan kyseiseen yritykseen ja

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

4. a) Voidaanko rajoitus, joka on asetettu 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisessa luetelmakohdassa olevilla sanoilla 'jotka muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta', kumota osoittamalla, että sama tekninen tulos voidaan saavuttaa muilla muodoilla, vai

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

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

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

a) tavaroiden muodon käyttö, jota on moitittu, ilmaisee tavaroiden lajia

tai käyttötarkoitusta, ja sitä pidettäisiin tällaisena ilmauksena, ja

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

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

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

Ennakkoratkaisukysymysten tutkinta

Pääasian oikeudenkäynnin kohteen rajoittaminen

10. Yhteisön oikeuden tulkitsemiseksi on aluksi syytä rajata pääasian oikeudenkäynnin kohdetta. Lähden siitä käsityksestä, jonka kansallinen tuomioistuin on esittänyt ennakkoratkaisupyynnössään ja jonka mukaan kyse on direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisen luetelmakohdan soveltamistilanteesta, koska Philipsin tavaramerkki on ainoastaan "teknisten piirteiden yhdistelmä, jolla on pyritty siihen, että tavara olisi käytännöllisellä tavalla muotoiltu".

11. Kuten Philips on todennut asian suullisessa käsittelyssä, nyt käsiteltävänä olevan ennakkoratkaisupyynnön monimutkaisuus johtuu lähinnä siitä, miten ennakkoratkaisukysymykset on muotoiltu; ongelmallista ei siis ole niinkään se, miten direktiiviä on tulkittava käsiteltävänä olevassa konkreettisessa oikeusriidassa.

12. Olen saanut sen vaikutelman, että ennakkoratkaisupyynnössä on sekoitettu toisiinsa kaksi kysymystä eli se, mikä tarkoitus on yhtäältä 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohdissa säädetyillä ehdottomilla

mitättömyysperusteilla ja toisaalta 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetyllä perusteella.

13. Kyseisen b alakohdan mukaan merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi, jos niiltä puuttuu erottamiskyky. Tavaramerkeille annettavaa yksinoikeussuojaa eivät saa sellaiset merkit, jotka eivät täytä sitä ratkaisevan tärkeää tehtävää, että niiden perusteella tavara voidaan erottaa muista tavaroista, ja joiden perusteella ei näin ollen voida tunnistaa tavaran alkuperää eli tavaran valmistajaa.

14. Edellä mainituissa c ja d alakohdassa säädetään siitä, että tietynlaisia merkkejä ei voida rekisteröidä niiden geneerisyyden vuoksi (eli sen vuoksi, että ne voivat osoittaa tavaroiden lajia, laatua, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää taikka valmistusajankohtaa) tai sen vuoksi, että niistä on tullut yleisessä kielenkäytössä merkitykseltään tavanomaisia. Näissä alakohdissa siis määritellään tietyiltä osin se, mitä erottamiskyvyn käsitteellä tarkoitetaan.

15. Myös lainsäätäjä on tunnustanut näiden kolmen rekisteröintiesteen perusluonteen säätäessään direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa, ettei näitä perusteita sovelleta, jos merkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää tullut käyttönsä perusteella erottamiskykyiseksi.

16. On kuitenkin huomattava, että e alakohta poikkeaa oikeudelliselta luonteeltaan edellisistä. Sitä sovelletaan ainoastaan sellaisiin kolmiulotteisiin merkkeihin, joiden muoto johtuu yksinomaan itse tuotteen luonteesta tai on välttämätön tietyn teknisen tavoitteen saavuttamiseksi taikka vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon. Tämän säännöksen tausta-ajatuksena ei ole se, että tietyiltä luonnollisilta, toiminnallisilta tai koristetyyppisiltä muodoilta puuttuu erottamiskyky — tässä tapauksessahan tässä säännöksessä ainoastaan täsmennettäisiin b alakohdan ulottuvuutta — vaan se, etteivät yksityiset pystyisi käyttämään tavaramerkkisäännöksiä hyväkseen saadakseen pysyvän yksinoikeuden tiettyihin teknisiin ratkaisuihin.

17. Tämän periaatteen mukaisesti lainsäätäjä ei ole maininnut e alakohtaa 3 artiklan 3 kohdassa, johon sisältyvät sellaiset rekisteröintiesteet ja mitättömyysperusteet, jotka voivat ajan myötä "korjautua". Lainsäätäjä on nimenomaisesti säätänyt, ettei luonnollisesta, toiminnallisesta ja koristetyyppisestä muodosta voi tulla erottamiskykyistä. On turhaa ja kaiken lisäksi direktiivin systematiikan vastaista pohtia sitä, voiko tällaisilla muodoilla olla erottamiskykyä.

18. Tämä e alakohdassa säädetty mitättömyysperuste vastaa vaikutuksiltaan esimerkiksi 3 artiklan 1 kohdan f ja g alakohdissa säädettyjä perusteita. Kyseisessä f alakohdassa kielletään yleisen järjestyksen vastaisten merkkien rekisteröinti, ja g alakohdassa kielletään sellaisten merkkien rekisteröinti, jotka ovat omiaan johtamaan yleisöä harhaan. Jos siis esimerkiksi haettaisiin sanan "Mataniños"

("Tapalapset" tai "Kuolemalapsille") rekisteröintiä abortin aikaansaavia lääkevalmisteita varten, olisi selvästikin asiatonta pohtia, onko tämä sana erottamiskykyinen, mitä se sitä paitsi melko todennäköisesti olisi. Rekisteröinti olisi evättävä jo sen vuoksi, että merkki on yleisen järjestyksen vastainen.

19. Mielestäni ainoastaan e alakohdan toinen luetelmakohta, jonka mukaan merkkejä, jotka "muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta", ei voida rekisteröidä, on merkityksellinen nyt esillä olevan asian ratkaisemiseksi.

20. Pääasian oikeudenkäynnissä kyseessä oleva tavaramerkki, joka koostuu partakoneen, jossa on kolme kolmion muotoon sijoitettua pyörivää terää, teräosan muodosta, on erinomainen esimerkki pelkästään funktionaalisesta eli toiminnallisesta muodosta. Vaikuttaa nimittäin siltä, että merkin olennaiset ominaispiirteet täyttävät tietyn tehtävän, ja ne sisältyvät tuotteeseen ainoastaan tämän tehtävän täyttämiseksi.

21. Philips, joka luonnehtii tuotteensa muotoilua minimalistiseksi, ilmeisesti myöntää, että sen tavaramerkkiin ei sisälly mitään mielivaltaista tai omaperäistä lisäystä, vaikka Philips väittääkin puolustukseksi, että kyseinen rekisteröity muoto on ainoastaan yksi mahdollinen ratkaisu saman teknisen tuloksen saavuttamiseksi. Jäljempänä esitän kuitenkin syyt sille, miksi mielestäni tätä seikkaa ei ole otettava huomioon.

22. Ennakkoratkaisupyynnössään kansallinen tuomioistuin katsoo, että Philipsin tavaramerkin olennaiset ominaispiirteet johtuvat tietyn tuloksen tavoittelusta.

23. Katson tämän vuoksi, että Philipsin tavaramerkin erottamiskykyä olisi tutkittava ainoastaan, jos hyväksyttäisiin se näkemys, että e alakohdassa tarkoitettuja funktionaalisia muotoja ovat ainoastaan sellaiset muodot, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä eivätkä pelkästään tarpeellisia tietyn teknisen tuloksen saavuttamiseksi.

24. Edellä esitetyn pohjalta mielestäni on syytä tutkia ensiksi neljäs ennakkoratkaisukysymys.

Neljäs ennakkoratkaisukysymys

25. Tällä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin haluaa yhteisöjen tuomioistuimen täsmentävän niitä kriteerejä, joiden mukaisesti arvioidaan, onko rekisteröinti evättävä siksi, että merkki muodostuu 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetulla tavalla yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta.

26. Olen edellä jo todennut, että koska kansallinen tuomioistuin on ymmärtääkseni katsonut tulleen selvitetyksi, että Philipsin tavaramerkki on ainoastaan "teknisten piirteiden yhdistelmä, jolla on pyritty siihen, että tavara olisi käytännöllisellä tavalla muotoiltu", ainoastaan neljännellä kysymyksellä on merkitystä käsiteltävänä olevan asian ratkaisemisessa. Muut kysymykset koskevat erilaisia ongelmia, jotka liittyvät erottamiskyvyn saamiseen tavaramerkin käytön perusteella, enkä käsittele näitä kysymyksiä tässä yhteydessä.

27. Kansallinen tuomioistuin haluaa erityisesti tietää, sovelletaanko e alakohtaa täysin funktionaaliseen eli toiminnalliseen muotoon myös siinä tapauksessa, että sama tekninen tulos voidaan saavuttaa myös muita muotoja käyttäen.

28. Täysin toiminnallisella muodolla on ymmärrettävä — kuten kansallinen tuomioistuin on todennut — sellaisia muotoja, joiden olennaiset ominaispiirteet johtuvat tietyn teknisen tuloksen tavoittelusta. Olennaisilla ominaispiirteillä tarkoitetaan sitä, että vaikka muotoon liittyisi jokin toiminnalliselta kannalta vähämerkityksinen mielivaltainen piirre, kuten väri, merkkiä ei silti voitaisi rekisteröidä.

Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan sanamuodon perusteella ei kuitenkaan voida päätellä, että täysin toiminnallinen muoto voitaisiin rekisteröidä, jos vastaava tekninen tulos voidaan saavuttaa toisenlaista muotoa käyttäen. Riittävää on jo se, että tavaramerkki koostuu merkeistä, jotka muodostuvat tietyn teknisen tuloksen saavuttamiseksi tarpeellisista tekijöistä.

29. Tätä kyseisen direktiivin säännöksen sanamuotoon pohjautuvaa tulkintaa tukevat myös kyseisen direktiivin muut tärkeimmät kieliversiot.[4]

Samaan päätelmään päädytään myös, jos tätä säännöstä tulkitaan teleologisen tulkintaperiaatteen mukaisesti.

30. Kun säännöksessä kielletään sellaisten merkkien rekisteröinti, jotka ovat täysin toiminnallisia tai jotka vaikuttavat olennaisesti tavaran arvoon, perimmäisenä tarkoituksena on tällöin välttää se tilanne, että tavaramerkistä johtuvaa pysyvää yksinoikeutta käytetään sellaisten muiden oikeuksien säilyttämiseen, joille on säädetty lainsäädännössä vanhentumisajat. Viittaan

4 — Ranskaksi on käytetty ilmaisua "signes constitués exclusivement par la forme du produit *nécessaire* à l'obtention d'un résultat technique", englanniksi ilmausta "signs which consist exclusively of the shape of goods which is *necessary* to obtain a technical result", italiaksi ilmausta "segni costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto *necessaria* per ottenere un risultato tecnico", ja saksaksi "Zeichen, die ausschließlich bestehen aus der Form der Ware, die zur Herstellung einer technischen Wirkung *erforderlich* ist" (kursivointi tässä).

tältä osin patentteja ja malleja koskevaan lainsäädäntöön. [5]

31. Jos 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa ei olisi, häiriintyisi helposti se yleisen edun mukainen tasapaino, jonka on vallittava yhtäältä luovan työn oikeudenmukaisen palkitsemisen eli tässä yksinoikeuden saamisen ja toisaalta teollisen kehityksen edistämisen välillä; teollisen kehityksen edistäminenhän edellyttää sitä, että suojan saannilla on tietty takaraja, jotta suojan lakattua tavara tai malli olisi vapaasti kaikkien käytettävissä.

32. Nyt käsiteltävänä olevan e alakohdan toisen luetelmakohdan osalta on ilmeistä, että yhteisön lainsäätäjä on halunnut rajoittaa tavaramerkkioikeuden suojaa suhteessa patenttisuojaan. Vastaavasti lainsäätäjä on erottanut patenttien ja mallien suoja-alat toisistaan. Onkin hyvin valaisevaa, että mallioikeusdirektiivissä [6] yksinoikeutta ei ole annettu tuotteen ulkoasun niille piirteille, jotka määräytyvät pelkästään tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan (7 artiklan 1 kohta). Vastaavasti asetusehdotuksen [7] mukaan yhteisömalliksi ei tunnusteta ulkoasun sellaisia piirteitä, jotka määräytyvät pelkästään tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan (9 artiklan 1 kohta).

33. Viittauksella mallioikeutta koskevaan yhteisön lainsäädäntöön en pyri pelkästään selventämään tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaan sisältyvän rekisteröintiesteen tarkoitusta, vaan samalla pyrin tuomaan esiin sen, että mallioikeuslainsäädännön avulla voidaan ymmärtää paremmin, mikä on kyseisen rekisteröintiesteen täsmällinen ulottuvuus, jota juuri neljäs ennakkoratkaisukysymys koskee.

34. Tämän rekisteröintiesteen osalta mallioikeusdirektiivissä käytetty terminologia ei täysin vastaa tavaramerkkidirektiivin terminologiaa. Tämä on kuitenkin täysin tarkoituksellista. Kun ensin mainitussa viitataan tuotteen ulkoasun niihin piirteisiin, "jotka *määräytyvät* pelkästään tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan", jälkimmäisessä käytetään ilmausta "merkit, jotka muodostuvat yksinomaan teknisen tuloksen saavuttamiseksi *välttämättömästä* tavaran muodosta". Toisin sanoen "funktionaalisuuden" tason on oltava korkeampi, jotta mallioikeussuojaa ei annettaisi; pelkkä välttämättömyys tai *tarpeellisuus* ei riitä, vaan kyseisen piirteen on oltava *ehdottoman välttämätön* tietyn teknisen tuloksen saavuttamiseksi: muoto *määräytyy* tarkoituksen tai tehtävän perusteella (form follows function). [8] Tämä tarkoittaa,

5 — Esimerkkeinä voidaan mainita eurooppapatentista 5.10.1973 tehty sopimus, jonka mukaan teollisesti käytettävät keksinnöt saavat suojaa 20 vuoden ajan, kun taas mallien oikeudellisesta suojasta 13 päivänä lokakuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/71/EY (EYVL L 289, s. 28) säädetään voimassaoloajasta, jota voidaan pidentää aina 25 vuoteen asti (10 artikla). Vastaava säännös sisältyy ehdotukseen neuvoston asetukseksi yhteisömalleista (13 artikla) (KOM/00/0660 lopull.).

6 — Ks. alaviite 5.

7 — Ibidem.

8 — Tämä ilmenee erityisen selvästi saksankielisten versioiden kielellisistä eroista, koska niissä on käytetty ilmauksia "erforderlich" ja "bedingt".

että funktionaalinen malli voi silti saada suojaa, jos voidaan osoittaa, että sama tekninen tehtävä voidaan täyttää, vaikka tavaran muoto olisi erilainen.

35. Tavaramerkkidirektiivissä suljetaan pois kaikki sellaiset muodot, jotka ovat tarpeellisia teknisen tuloksen saavuttamiseksi (eli tarkemmin ottaen tuloksen saavuttamiseen *soveltuvia*). Jos siis muodon olennaiset piirteet ovat tietyn tehtävän täyttämisen kannalta tarpeellisia, tavaramerkkisuojaa ei saa antaa, eikä ole tutkittava, voidaanko tämä tehtävä täyttää myös erilaista muotoa käyttäen.

36. On ilmeistä, että arvioitaessa sitä, onko funktionaalisen muodon rekisteröinnille este, rima on korkeammalla silloin, kun kyse ei ole tavaramerkeistä vaan malleista: malli- ja tavaramerkkisuoja poikkeavat luonteeltaan ja ulottuvuudeltaan täysin toisistaan.

37. Ensinnäkin tavaramerkillä on tarkoitus suojata tavaran alkuperän identifiointia ja siten välillisesti tavaraan liittyvää goodwill-arvoa, kun taas mallioikeudella — samoin kuin patenttioikeudella — on tarkoitus suojata tuotetta sinänsä eli tuotetta taloudellisena tekijänä: mallien osalta itse mallin olennaista arvoa ja patenttien osalta tuotteen tekniseen toimivuuteen liittyvää arvoa. Tässä mielessä on johdonmukaista, että lainsäätäjä kiinnittää mallien ja patenttien välisen tarkan rajanvedon sijasta enemmän huomiota näiden kahden ja tavaramerkkien väliseen rajanvetoon. Tätä kautta helpotetaan myös suojan antamista sellaiselle muotoilulle, jossa yhdistetään funktionaalisia ja esteettisiä piirteitä.

38. Toiseksi on huomattava, että toisin kuin malli- ja patenttioikeudet, tavaramerkkisuoja on ajallisesti rajoittamaton. Myös tästä näkökulmasta tarkasteltuna arvioitaessa sitä, onko toiminnallisten tai koristetyyppisten muotojen rekisteröinti tavaramerkeiksi evättävä, on syytä käyttää tiukempaa kriteeriä kuin tehtäessä luokittelua malleihin ja patentteihin.

39. Jos hyväksyttäisiin se Philipsin näkemys, jonka mukaan täysin toiminnallisen tavaramerkin rekisteröinnin on oltava mahdollista, jos osoitetaan, että sama tekninen päämäärä voidaan saavuttaa käyttämällä toisenlaista tavaran muotoa, mikään ei estäisi yritystä rekisteröimästä tavaramerkiksi *kaikkia* ajateltavissa olevia muotoja, joilla tämä tulos voidaan saavuttaa; tällä tavalla yritys saisi pysyvän yksinoikeuden tietyn teknisen ratkaisun käyttämiseen. Lisäksi tavaramerkkiasioissa toimivaltainen tuomioistuin joutuisi ratkaisemaan sen monimutkaisen ongelman, ovatko erilaiset tekniset prosessit tuloksiltaan toisiinsa rinnastettavia.

40. Kolmanneksi, vaikka katsottaisiin, että Philipsin ehdottamasta suppeasta rekisteröintiesteiden tulkinnasta aiheutuisi sinänsä vain pieni riski siitä, että tavara-

merkkioikeuden soveltamisalaa laajentamalla rajoitetaan epäasianmukaisesti patenttioikeuden alaa, minun on vaikea ymmärtää sitä, miksi tällainen riski olisi otettava, koska oikeuksienhaltijoilla on myös muita tehokkaita keinoja suojella omaisuuspiiriään esimerkiksi lisäämällä mielivaltaisia osia merkkeihin.

41. Tärkeimmät perustelut sille, miksi esittämääni tulkintaa ei voitaisi hyväksyä, pohjautuvat direktiivin antamistaustaan, ja tällaisia perusteluja ovat esittäneet ennakkoratkaisumenettelyssä komissio ja tietysti myös Philips. Tyydyn toteamaan tältä osin ainoastaan, että pyrittäessä selvittämään lainsäätäjän tarkoitusta kyseisen säännöksen laatimista koskevat selitykset eivät ole kovin valaisevia eikä niillä ainakaan voida kumota niitä painavampia perusteluja, joita olen esittänyt päättelyni tueksi. Vakuuttavana ei voi myöskään pitää sitä Philipsin esittämää perustelua, jonka mukaan viittaus muodon "olennaisiin ominaispiirteisiin" ei vastaa direktiivissä käytettyä terminologiaa. Direktiivissä ei ole myöskään käytetty Philipsin esittämää kriteeriä. Tuomioistuintoiminnalle on ominaista juuri se, että oikeussääntöä täydennetään lainsäädännön tarkoitusta kunnioittaen.

42. Kaiken kaikkiaan olen siis samaa mieltä kansallisen tuomioistuimen kanssa siitä, että rekisteröintiestettä, jonka mukaan merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tietyn teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, ei voida rekisteröidä, on sovellettava sellaisiin merkkeihin, joiden olennaiset ominaispiirteet johtuvat pelkästään tämän tuloksen tavoittelusta.

Ensimmäinen, toinen, kolmas, viides, kuudes ja seitsemäs ennakkoratkaisukysymys

43. Ensimmäisellä kysymyksellään Court of Appeal haluaa tietää, onko olemassa sellaisia tavaramerkkejä, jotka ovat erottamiskykyisiä ja joihin ei siis sovelleta direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b, c ja d alakohtaa taikka jotka ovat käyttönsä perusteella tulleet erottamiskykyisiksi 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, mutta jotka silti ovat mitättömiä a alakohdan perusteella, jossa puolestaan viitataan direktiivin 2 artiklaan.

44. Direktiivin perusteella tähän kysymykseen on vastattava kieltävästi: merkki, jonka perusteella ei voida erottaa tavaraa toisista tavaroista, ei tietenkään voi olla erottamiskykyinen. Mielestäni siitä huolimatta, että näissä säännöksissä on käytetty toisistaan poikkeavaa terminologiaa ("voidaan erottaa", "erottuvuus" eli erottamiskyky) ja että tästä aiheutuu tietynlainen merkitysero (yhtäältä pelkästään potentiaalinen ja toisaalta todellinen erottamiskyky), ei välttämättä ole katsottava, että olisi olemassa sellaisten merkkien ryhmä, jotka eivät luonteestaan johtuen voi tulla erottamiskykyisiksi. Yhteisöjen tuomioistuin on ilmeisesti ollut tällä kannalla, kun se asiassa Windsurfing Chiemsee 4.5.1999 antamassaan tuomiossa [9] totesi, että tavaramerkki on tullut käyttönsä vuoksi *erottamiskykyiseksi*, jos tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara voidaan tunnistaa tietyn yrityksen tavaraksi ja *voidaan erottaa* näin muiden yritysten tavaroista.

9 — Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97 (Kok. 1999, s. I-2779).

45. Edellä esitetyistä syistä en kuitenkaan katso, että tämä kysymys on merkityksellinen kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian ratkaisemiseksi.

46. Toisella kysymyksellään kansallinen tuomioistuin haluaa tietää, edellytetäänkö direktiivin 2 artiklassa esitetyssä tavaramerkin määritelmässä muodon osalta sitä, että tällaiset merkit voivat 2 artiklassa vaaditulla tavalla erottaa tavarat muista tavaroista vain, jos niihin sisältyy jokin mielivaltainen lisäys eli esimerkiksi jokin koriste, jolla ei ole funktionaalista tarkoitusta.

47. Sitä, onko kolmiulotteisessa merkissä funktionaalisia elementtejä, on tutkittava 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan valossa, ja tältä osin viittaan edellä neljännen ennakkoratkaisun osalta esittämääni. Kuten olen jo todennut, tällä säännöksellä ei myöskään, toisin kuin b, c ja d alakohdassa tarkoitetuissa tilanteissa, ole tarkoitus suojata tavaramerkin erottamiskykyä. Tältä osin tällä kysymyksellä ei siis ole merkitystä.

Jos kuitenkin mielivaltaisella lisäyksellä tarkoitetaan kaikkia sellaisia tekijöitä, joiden olennaisilla ominaispiirteillä ei pyritä tietyn teknisen tuloksen saavuttamiseen, tähän kysymykseen on vastattava myöntävästi. Vain jos muotoon on tehty tällainen lisäys, voidaan tutkia muodon erottamiskykyä, mikäli kyse ei ole tuotteen luonteenomaisesta muodosta tai tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.

48. Kolmannella kysymyksellään kansallinen tuomioistuin tiedustelee edelleen sitä, mitä seurauksia on täysin toiminnallisesta muodosta eli kansallisen tuomioistuimen käyttämän ilmauksen mukaisesti siitä, että merkkiin ei sisälly mitään mielivaltaista lisätekijää, ja tällä kertaa kysymys koskee 3 artiklan 3 kohdan tulkintaa.

49. Jo edellä esitetyistä syistä en tutki myöskään sitä mahdollisuutta, että täysin toiminnallinen kolmiulotteinen merkki tulee käyttönsä vuoksi erottamiskykyiseksi. Näin on erityisesti siksi, että 3 artiklan 3 kohdassa viitataan yksinomaan 1 kohdan b, c ja d alakohtaan.

50. Viidennellä kysymyksellään kansallinen tuomioistuin pyytää selvennystä siihen, mitä tarkoitetaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa käytetyllä sanalla "yksinomaan".

51. Kuudennella kysymyksellään kansallinen tuomioistuin pyytää yhteisöjen tuomioistuimelta ratkaisua siitä, missä määrin samanlaisia merkkien on oltava sovellettaessa direktiivin 5 artiklan 1 kohtaa.

52. Lopuksi seitsemännellä kysymyksellään kyseinen tuomioistuin pyytää yhteisöjen tuomioistuinta täsmentämään niitä kriteerejä, joita sovelletaan arvioitaessa sitä, missä määrin tavaramerkkiä loukaten liikkeeseen laskettuja tavaroita pidetään tavaramerkin haltijan tavaroina.

53. Nämä kolme kysymystä koskevat erilaisia ongelmia, jotka liittyvät tavaramerkin erottamiskykyyn. Kuten olen esittänyt, merkkiä ei voida rekisteröidä, jos sen olennaiset ominaispiirteet johtuvat tietyn teknisen tuloksen tavoittelusta. Koska myös kansallinen tuomioistuin on tehnyt saman päätelmän ennakkoratkaisupyynnössään, ei ole syytä tutkia niitä pelkästään hypoteettisia ongelmia, joita voi esiintyä tutkittaessa ominaispiirteiltään tällaisen muodon erottamiskykyä.

Ratkaisuehdotus

54. Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toista luetelmakohtaa on tulkittava siten, että merkkinä, joka muodostuu yksinomaan tietyn teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta, on pidettävä kaikkia sellaisia muotoja, joiden olennaiset ominaispiirteet johtuvat pyrkimisestä kyseiseen tulokseen, eikä tältä osin ole merkitystä sillä, että tämä tulos voidaan saavuttaa myös käyttämällä toisenlaista muotoa. Jos merkki täyttää nämä edellytykset, merkin mahdollista erottamiskykyä ei ole tarpeen tutkia.