YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO

12 päivänä joulukuuta 2002 *

Asiassa C-273/00,

jonka Bundespatentgericht (Saksa) on saattanut EY 234 artiklan nojalla yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saadakseen tässä kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa

Ralf Sieckmann

vastaan

Deutsches Patent- und Markenamt

ennakkoratkaisun jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 2 artiklan tulkinnasta,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN,

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

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

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

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Patentanwalt Sieckmann, edustaen itse itseään,

— Itävallan hallitus, asiamiehenään C. Pesendorfer,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään R. Magrill, avustajanaan barrister D. Alexander,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehenään K. Banks, avustajanaan Rechtsanwalt W. Berg,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Sieckmannin ja komission 2.10.2001 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 6.11.2001 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Bundespatentgericht on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 14.4.2000 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 10.7.2000, 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) 2 artiklan tulkinnasta.

2 Nämä kysymykset on esitetty kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa, jossa kantajana on Sieckmann ja joka koskee Deutsches Patent- und Markenamtin (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) kieltäytymistä rekisteröidä hajutavaramerkkiä tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 35, 41 ja 42 kuuluville erilaisille palveluille.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön lainsäädäntö

3 Direktiivin ensimmäisen perustelukappaleen mukaan sen tarkoituksena on jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen sellaisten erojen pois-

tamiseksi, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Direktiivin kolmannen perustelukappaleen mukaan sillä ei pyritä kyseisten lainsäädäntöjen täydelliseen lähentämiseen.

4 Direktiivin seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

"Niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat; tämän vuoksi on tarpeen luetella esimerkkejä merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkeinä, jos ne ovat omiaan erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista; — — "

5 Direktiivin 2 artiklassa on esimerkinomainen luettelo merkeistä, joista tavaramerkki voi muodostua. Siinä säädetään seuraavaa:

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

6 Direktiivin 3 artiklan, jonka otsikkona on "rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet", 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 erottuvuus;

— — "

Kansallinen lainsäädäntö

7 Direktiivi on saatettu osaksi Saksan oikeusjärjestystä 25.10.1994 annetulla lailla, joka on nimeltään Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen (tavaramerkkien ja muiden merkkien suojasta annettu laki, BGBl. 1994 I, s. 3082; jäljempänä Markengesetz). Laki on tullut voimaan 1.1.1995.

8 Markengesetzin 3 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkinä voidaan suojata mikä tahansa merkki, jonka avulla voidaan erottaa yrityksen tavarat ja tarjotut palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista, erityisesti sanat, kuten henkilönnimi, kuviot, kirjaimet, numerot, äänet, kolmiulotteiset kuviot, kuten tavaran tai sen päällyksen muoto, sekä muut ulkomuotoon liittyvät seikat, kuten värit ja väriyhdistelmät."

9 Markengesetzin 8 §:n 1 momentin mukaan merkkejä, "joita ei voida esittää graafisesti", ei saa rekisteröidä, ja kyseisen säännöksen 2 momentin 1 kohdan mukaan merkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei saa rekisteröidä.

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

10 Sieckmann haki Deutsches Patent- und Markenamtista tavaramerkin rekisteröintiä 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 35, 41 ja 42 kuuluville palveluille, joihin kuuluvat mainonta, liikeasioiden hoito, kaupan hallinto ja toimistotyöt (luokka 35), kasvatus, koulutus, harrastukset, urheilu- ja kulttuuritoiminta (luokka 41) sekä ravintolatoiminta (muonitus), majoitustoiminta, terveyden-, hygienian- ja kauneudenhoito, eläinlääkäripalvelut ja maatalouteen liittyvät palvelut, juridiikan palvelut, tieteellinen ja teollinen tutkimus, tietokoneiden ohjelmointi ja palvelut, joita ei voida luokitella muihin luokkiin (luokka 42).

11 Hakemuslomakkeen kohdassa "Tavaramerkin esittäminen" — mistä säädetään Markengesetzin 8 §:n 1 momentissa ja direktiivin 2 artiklassa, joiden mukaan merkki on tavaramerkin muodostaakseen voitava esittää graafisesti — Sieckmann on viitannut kuvaukseen, joka on liitetty hänen rekisteröintihakemukseensa. Kyseinen kuvaus kuuluu seuraavasti:

"Tavaramerkin suojaamista haetaan Deutsches Patent- und Markenamtiin talletetulle hajutavaramerkille, joka koostuu puhtaasta kemiallisesta aineesta eli metyylisinnamaatista (kanelihapon metyyliesteri), jonka rakennekaava ilmoitetaan jäljempänä. Näytteitä tästä hajutavaramerkistä on saatavissa myös Deutsche Telekom AG:n Keltaisilta sivuilta löydettävistä paikallisista laboratorioista tai esimerkiksi E. Merck -nimisestä liikkeestä Darmstadtista.

$$C_6H_5\text{-}CH = CHCOOCH_3"$$

12 Siltä varalta, ettei edellisessä kohdassa mainittu kuvaus täytä Markengesetzin 32 §:n 2 ja 3 momentin mukaisia rekisteröintiedellytyksiä, pääasian hakija on täydentänyt kyseistä kuvausta seuraavasti:

"Tavaramerkinhakija suostuu siihen, että kolmansien annetaan tutustua 'metyylisinnamaattia' koskevaan hajutavaramerkkihakemukseen Markengesetzin 62 §:n 1 momentissa ja Markenverdordnungin (tavaramerkkiasetus) 48 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla."

13 Sieckmann on lisäksi jättänyt rekisteröintihakemuksensa kanssa hajunäytteen tavaramerkistä säiliössä ja todennut tältä osin, että hajua kuvataan yleensä "palsamin- ja hedelmäntuoksuiseksi niin, että siinä on pieni vivahdus kanelia".

14 Deutsches Patent- und Markenamt on hylännyt rekisteröintihakemuksen sillä perusteella, että oli epävarmaa, voitaisiinko hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki rekisteröidä Markengesetzin 3 §:n 1 momentin mukaisesti ja voitaisiinko se esittää graafisesti kyseisen lain 8 §:n 1 momentin mukaisesti. Lopulta ei ollut välttämätöntä ratkaista kysymystä tavaramerkkikelpoisuudesta ja graafisesta esitettävyydestä, koska Markengesetzin 8 §:n 2 momentin mukaan erottamiskyvyn puuttuminen tavaramerkiltä estää joka tapauksessa sen rekisteröinnin.

15 Sieckmann valitti kyseisestä hylkäyspäätöksestä Bundespatentgerichtiin, joka katsoo, että hajut voivat teoreettiselta kannalta katsoen vakiintua markkinoilla tietyn yrityksen itsenäisinä tunnistamiskeinoina Markengesetzin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

16 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on todennut, että hakemuksen kohteena oleva rekisteröity tavaramerkki voi soveltua edellä mainittujen palvelujen erottamiseen ja ettei sen katsota pelkästään kuvaavan kyseisten palveluiden ominaisuuksia.

17 Kyseisen tuomioistuimen mukaan on sitä vastoin jäljellä epäilyksiä siitä, voiko sen käsiteltäväksi saatetussa asiassa kyseessä olevan kaltainen hajutavaramerkki täyttää Markengesetzin 8 §:n 1 momentissa säädetyt graafisen esittämisen edellytykset.

18 Bundespatentgerichtin mukaan tunnusmerkin graafinen esitettävyys on sellainen rekisteröintiedellytys, joka on valitusmenettelyssä joka tapauksessa tutkittava ensisijaisesti verrattuna muihin Markengesetzin 8 §:n 2 momentissa lueteltuihin rekisteröintiesteisiin; jos merkkiä ei kyetä esittämään graafisesti, sitä olisi nimittäin mahdotonta rekisteröidä silloinkaan, kun se olisi käytössä vakiintunut tietyn yrityksen tavaramerkiksi ja välttäisi näin ollen Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 1—3 kohdan mukaiset hylkäysperusteet, erityisesti kyseisen merkin erottamiskyvyn mahdollisen puuttumisen.

19 Koska Bundespatentgericht on katsonut, että Markengesetzin 8 §:n 1 kohtaa on tulkittava direktiivin 2 artiklan mukaisesti, se on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1) Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 2 artiklaa tulkittava siten, että käsitteen 'merkki, joka voidaan esittää graafisesti' piiriin kuuluvat ainoastaan sellaiset merkit, jotka voidaan esittää suoraan nähtävissä olevassa muodossa? Vai kuuluvatko käsitteen piiriin myös merkit, jotka eivät tosin ole silmin havaittavissa — esimerkiksi hajut tai äänet —, mutta joiden esittäminen on välillisesti apukeinoja käyttäen mahdollista?

2) Siinä tapauksessa, että ensimmäisen kysymyksen toiseen osaan vastataan myönteisesti, täyttyvätkö direktiivin 2 artiklassa tarkoitetut graafisen esitettävyyden edellytykset, jos haju esitetään

a) kemiallisen kaavan muodossa

b) (julkaistavan) kuvauksen muodossa

c) talletetun näytteen avulla tai

d) edellä mainittujen esittämissurrogaattien yhdistelmän muodossa?"

20 Sieckmann vaati yhteisöjen tuomioistuimeen 30.4.2002 toimittamallaan kirjelmällä yhteisöjen tuomioistuinta aloittamaan uudelleen suullisen käsittelyn, joka oli päättynyt 6.11.2001 julkisasiamiehen ratkaisuehdotuksen antamisen jälkeen.

21 Sieckmann esittää vaatimuksensa tueksi, että mainitussa ratkaisuehdotuksessa ei käsitellä kyseessä olevaa asiaa konkreettisesti ja että julkisasiamies on tehnyt virheen ratkaisuehdotuksensa 42 kohdassa.

22 On muistettava, että yhteisöjen tuomioistuin voi omasta aloitteestaan tai julkisasiamiehen ehdotuksesta tai myös asianosaisten pyynnöstä määrätä työjärjestyksensä 61 artiklan mukaisesti suullisen käsittelyn aloitettavaksi uudelleen, jos se katsoo, että sillä ei ole riittävästi tietoa asiasta tai että asia olisi ratkaistava sellaisen väitteen perusteella, josta asianosaiset eivät ole saaneet tilaisuutta lausua (ks. yhdistetyt asiat C-270/97 ja C-271/97, Deutsche Post, tuomio 10.2.2000, Kok. 2000, s. I-929, 30 kohta ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 20 kohta).

23 Yhteisöjen tuomioistuin katsoo, että sillä on tiedossaan kaikki ne seikat, joiden tunteminen on tarpeen nyt käsiteltävinä olevien kysymysten ratkaisemiseksi.

24 Näin ollen Sieckmannin vaatimus on hylättävä.

Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys

25 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy ensimmäisellä kysymyksellään, onko direktiivin 2 artiklaa tulkittava niin, että tavaramerkin voi muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida näköaistein havaita.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

26 Sieckmann korostaa, että direktiivin 2 artiklassa ei suljeta pois sitä, että hajumerkki voitaisiin periaatteessa rekisteröidä tavaramerkkinä. Hän katsoo, että tällainen tavaramerkki kuuluu kyseisen säännöksen soveltamisalaan aivan kuten äänimerkit, värit, hologrammit ja muut "ei-klassiset" tavaramerkit.

27 Sieckmann väittää, että käsite "graafinen esittäminen" on ymmärrettävä "esittämisenä, sähköisenä esittämisenä tai muulla tavalla suoritettuna talletuksena". Hänen mukaansa kemiallinen rakennekaava on aina talletettava kuvauksen tai merkin näytteen kanssa Deutsches Patent- und Markenamtiin. Hän korostaa myös, että pääasiassa kyseessä olevan tavaramerkin näytteitä voi saada tavan-

omaisia määriä paikallisilta laboratorioiden toimittajilta tai osittain suoraan orgaanisin tarkoituksiin tarkoitettujen kemiallisten tuotteiden valmistajilta ja jakelijoilta. Kolmansille henkilöille on julkaistavan kemiallisen nimityksen tuntemisen avulla — kyseisen kemiallisen tuotteen ostamisen jälkeen ja riippumatta näytteen tallettamisesta ja tavaramerkin hajua koskevan kuvauksen julkaisemisesta — mahdollista saada tarkka ja objektiivinen käsitys tavaramerkistä ja verrata sitä tarvittaessa muiden hajuominaisuuksien kanssa.

28 Itävallan hallitus katsoo, että rekisteröityjen tavaramerkkien suojan alue seuraa rekisteriin tehdyistä kirjauksista, jotka mahdollistavat yleisölle tiedon saamisen kolmansilla henkilöillä olevista yksinoikeuksista. Se arvioi, että mahdollisuudella näköaistein havaita rekisteröidyt tavaramerkit tutustumalla kyseiseen rekisteriin on huomattava merkitys. Itävallan hallitus muistuttaa, että Itävallan patenttiviraston pitkäaikaisen käytännön mukaan tavaramerkeille myönnettyä suojaa voivat saada tavaramerkkien, jotka voidaan suoraan esittää graafisesti, eli kaksiulotteisten tavaramerkkien lisäksi myös kolmiulotteiset tavaramerkit, jotka on erityisesti nimettävä sellaisiksi rekisteröintimenettelyn yhteydessä.

29 Kyseisen hallituksen mukaan äänimerkkien ja hajumerkkien eriytetty arviointi näyttäisi olevan välttämätöntä sen määrittelyn tason osalta, joka voidaan saavuttaa tällaisten merkkien graafisella esittämisellä. Äänimerkit on mahdollista esittää graafisesti suojeltavaa kohdetta koskevalla suhteellisen korkealla määrittelyn tasolla. Kyseisen hallituksen mukaan hajumerkkien osalta asia on kuitenkin toisin.

30 Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen mukaan on tunnustettua, että tavaramerkkijärjestelmän tehokas toiminta edellyttää selvyyttä ja täsmällisyyttä julkisiin rekistereihin rekisteröidyn merkin määritelmältä. Se korostaa, että direktiivissä ei aseteta mitään rajoitusta tavalle, jolla tavaramerkki voidaan

esittää graafisesti, ja on riittävää, että rekisteröitäväksi esitetty tavaramerkki voidaan esittää sen tunnistamisen mahdollistavassa muodossa, joka on riittävän selvä ja täsmällinen, jotta tavaramerkkirekisterin käyttäjä voi määritellä merkin tarkasti kyseisen rekisterin avulla.

31 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus korostaa, että esityksen, sellaisena kuin se ilmenee mainitusta rekisteristä, on täytettävä seuraavat vaatimukset: ensinnäkin sen on oltava kyseessä olevan merkin esitys, joka itsessään on riittävän täydellinen, seuraavaksi sitä on voitava käyttää hakijan käyttämän merkin tai merkin, jota hän aikoo käyttää, sijasta, koska siinä esitetään vain tämä merkki selvästi ja täsmällisesti, ja lopuksi rekisteriin tutustuvien henkilöiden on voitava ymmärtää se. Kyseinen hallitus katsoo, että mikään periaatteellinen syy ei estä hajutavaramerkin esittämistä graafisesti direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

32 Komissio katsoo, että direktiivin 2 artiklassa, johon sisältyy luettelo — joka ei ole tyhjentävä — merkeistä, joista tavaramerkki voi muodostua, ei suljeta pois sitä, että hajumerkkien kaltaiset merkit, jotka eivät sellaisinaan tosin ole silmin havaittavissa, mutta jotka voidaan saada nähtävissä olevaan muotoon graafisen esityksen avulla, voisivat myös muodostaa tavaramerkin.

33 Komission mukaan merkki voidaan kuitenkin rekisteröidä tavaramerkkinä ainoastaan, jos rekisteröintihakemuksen kohde voidaan määritellä selvästi ja täsmällisesti. Graafisen esityksen tarkoituksena on nimittäin antaa selvä, täsmällinen ja objektiivinen kuva tavaramerkistä. Tämä seikka on erityisen tärkeä oikeusjärjestelmässä, jossa oikeus tavaramerkkiin saadaan talletuksella ja rekisteröinnillä julkiseen rekisteriin. Tällaisessa järjestelmässä juuri rekisterin on näin ollen taattava tavaramerkin täydellinen graafinen esittäminen, jotta voidaan määritellä rekisteröinnistä seuraavan suojan täsmällinen laajuus ja jotta varmistetaan erityisesti tavaramerkin antamien oikeuksien rajaaminen verrattuna niihin oikeuksiin, jotka seuraavat muista rekisteröidyistä tavaramerkeistä.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

34 On aluksi muistettava, että — kuten direktiivin kymmenennessä perustelukappaleessa todetaan — rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän.

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

36 On todettava, että direktiivin tarkoituksena on — kuten käy ilmi sen ensimmäisestä ja seitsemännestä perustelukappaleesta — jäsenvaltioiden soveltaman tavaramerkkilainsäädännön lähentäminen ja samojen edellytysten asettaminen rekisteröidyn tavaramerkin saamiselle ja säilyttämiselle kaikissa jäsenvaltioissa, jotta poistettaisiin kyseisten lainsäädäntöjen erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.

37 Tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmä on olennainen osa niiden suojelua, joka edistää oikeusvarmuutta ja hyvää hallintotapaa sekä yhteisön oikeuden että eri kansallisten oikeusjärjestysten kannalta.

38 Tältä osin on ensinnäkin todettava, että kuten direktiivin neljännessä perustelukappaleessa huomautetaan, tavaramerkkioikeuden saaminen seuraa yhtäältä tavaramerkin hakemisesta ja rekisteröinnistä ja toisaalta sen käyttämisestä. Kyseisen direktiivin 1 artiklassa säädetään kuitenkin, että tätä direktiiviä sovelletaan vain tavaramerkkeihin, jotka on rekisteröity tai joiden rekisteröimiseksi on tehty hakemus jäsenvaltiossa taikka jotka on rekisteröity tai joiden rekisteröimiseksi on tehty hakemus Beneluxin tavaramerkkivirastoon tai joiden kansainvälinen rekisteröinti on voimassa jäsenvaltiossa. Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) kuudennessa perustelukappaleessa täsmennetään sitä paitsi myös, että yhteisön tavaramerkkiin voi saada oikeuden ainoastaan rekisteröinnillä.

39 Direktiivin 2 artiklassa säädetään, että tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, jos se yhtäältä voidaan esittää graafisesti ja jos sillä toisaalta voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

40 Lisäksi direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan säännön mukaan merkkejä, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä, ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi.

41 Lopuksi direktiivin 5 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröidyn tavaramerkin haltijalla on yksinoikeus tavaramerkkiin. Kyseisen oikeuden täsmällinen ulottuvuus taataan juuri rekisteröinnillä.

42 Näiden seikkojen valossa on tutkittava sitä, onko direktiivin 2 artiklaa tulkittava niin, että tavaramerkin voi muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida näköaistein havaita.

43 Direktiivin 2 artiklan tarkoituksena on määritellä ne merkkityypit, jotka voivat olla tavaramerkkejä. Kyseisessä säännöksessä säädetään, että tavaramerkkinä voivat olla merkit, jotka esitetään "erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla — — ". Säännöksessä mainitaan tosin ainoastaan kaksi- tai kolmiulotteiset merkit, jotka voidaan näköaistein havaita ja jotka voidaan näin ollen esittää kirjaimien, muiden kirjoitusmerkkien tai kuvan avulla.

44 Kuten käy ilmi sekä mainitusta direktiivin 2 artiklasta että direktiivin seitsemännestä perustelukappaleesta, jonka mukaan on tarpeen "luetella esimerkkejä" merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkeinä, kyseinen luettelo ei kuitenkaan ole tyhjentävä. Siten kyseisessä säännöksessä, vaikkei siinä mainita hajujen kaltaisia merkkejä, joita ei sellaisinaan voida näköaistein havaita, ei kuitenkaan nimenomaisesti suljeta niitä pois.

45 Näin ollen direktiivin 2 artiklaa on tulkittava niin, että tavaramerkin voi muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida näköaistein havaita, jos se voidaan esittää graafisesti.

46 Kyseisen graafisen esityksen on mahdollistettava merkille kyky tulla esitetyksi visuaalisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, että se voidaan tunnistaa täsmällisesti.

47 Tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmän hyvä toiminta edellyttää tällaista tulkintaa.

48 Ensinnäkin graafisen esityksen vaatimuksen tehtävänä on erityisesti täsmentää itse tavaramerkki, jotta voidaan määritellä rekisteröidyn tavaramerkin haltijalleen antaman suojan tarkka kohde.

49 Seuraavaksi tavaramerkin rekisteröinnillä julkiseen rekisteriin pyritään tekemään siihen tutustuminen helpoksi toimivaltaisille viranomaisille ja yleisölle, erityisesti taloudellisille toimijoille.

50 Yhtäältä toimivaltaisten viranomaisten on tunnettava selvästi ja täsmällisesti tavaramerkin muodostavien merkkien luonne, jotta ne voivat täyttää velvollisuutensa, jotka liittyvät rekisteröintihakemusten ennakolta tapahtuvaan tutkimiseen sekä tarkoituksenmukaisen ja täsmällisen tavaramerkkirekisterin julkaisuun ja ylläpitoon.

51 Toisaalta taloudellisten toimijoiden on voitava selvästi ja täsmällisesti varmistua suoritetuista rekisteröinneistä tai niiden nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden esittämistä rekisteröintihakemuksista ja niiden on siten voitava saada kolmansien oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot.

52 Jotta kyseisen rekisterin käyttäjille olisi mahdollista tavaramerkin rekisteröinnin perusteella määritellä tavaramerkin tarkka luonne, sen rekisterissä olevan graafisen esityksen on oltava itsessään täydellinen, helposti tutustuttavissa ja ymmärrettävä.

53 Lisäksi täyttääkseen rekisteröidyn tavaramerkin tehtävänsä merkistä on voitava tehdä muuttumaton ja varma havainto, joka takaa sen, että kyseinen tavaramerkki osoittaa alkuperän. Kun otetaan huomioon tavaramerkin rekisteröinnin kesto ja se, että tavaramerkki voidaan uudistaa jokseenkin pitkiksi ajanjaksoiksi siten kuin direktiivissä säädetään, esityksen on oltava kestävä.

54 Lopuksi esityksen tarkoituksena on juuri poistaa kaikki subjektiiviset seikat merkin havaitsemis- ja tunnistamisprosessista. Näin ollen graafisen esityksen tavan on oltava yksiselitteinen ja objektiivinen.

55 Edellä esitetyt perustelut huomioon ottaen ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2 artiklaa on tulkittava niin, että tavaramerkin voi muodostaa merkki, jota ei sellaisenaan voida näköaistein havaita, jos se voidaan esittää graafisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla niin, että esitys on selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

56 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy toisella kysymyksellään, onko direktiivin 2 artiklaa tulkittava niin, että pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen hajumerkin osalta graafisen esityksen vaatimukset voidaan täyttää kemiallisella kaavalla, sanallisesti laaditulla kuvauksella, hajunäytteen tallettamisella tai näiden keinojen yhdistelmällä.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

57 Sieckmann kannattaa direktiivissä tarkoitetun "graafisen esityksen" käsitteen laajaa tulkintaa. Systemaattisen tulkinnan ja tavaramerkkivirastojen käytännön yhteydessä on käsite "graafinen esittäminen" ymmärrettävä "esittämisenä, sähköisenä esittämisenä tai muulla tavalla suoritettuna talletuksena".

58 Pääasian hakija huomauttaa hajun esittämisestä kemiallisena kaavana, että vaikkei puhdas kemiallinen kaava — käsiteltävässä asiassa $C_{10}H_{10}O_2$ — osoittaisikaan mitenkään sitä tapaa, jolla kyseisten alkuaineiden atomit ovat sitoutuneet toisiinsa, kemiallinen rakennekaava — käsiteltävässä asiassa C_6H_5-CH=CHCOOCH$_3$ — mahdollistaa puhtaan kemiallisen aineen kuvaamisen sellaisenaan selvästi. Tämän lisäksi ollen puhdasta kemiallista ainetta, käsiteltävässä asiassa puhdasta kemiallista ainetta metyylisinnamaattia, voidaan kuvata sen kemiallisella nimityksellä.

59 Sieckmann huomauttaa hajun esittämisestä kuvauksen avulla, että Euroopan unionissa ja Yhdysvalloissa on jo hajutavaramerkkejä ja että pääasiassa rekisteröintihakemuksen kohteena oleva hajumerkki perustuu "palsamin- ja hedelmäntuoksuun niin, että siinä on pieni vivahdus kanelia", mikä vastaa Euroopan unionin hajuvesiteollisuuden luokitusta.

60 Mitä tulee suojeltavan tavaramerkin esittämiseen sitä koskevan näytteen avulla, Sieckmann korostaa, että mainitun tavaramerkin näytteitä on mahdollista saada paikallisilta laboratorioiden toimittajilta tai orgaanisiin tarkoituksiin tarkoitettujen kemiallisten tuotteiden valmistajilta ja jakelijoilta, kuten hän on esittänyt rekisteröintihakemuksessaan.

61 Kyseisen tavaramerkin esittämissurrogaattien yhdistelmän osalta Sieckmann ehdottaa, että puhtaaseen kemialliseen aineeseen perustuvan — kuten käsiteltävässä asiassa — hajumerkin rekisteröintihakemuksen osalta kuvaus tapahtuisi tarkan kemiallisen nimityksen esittämisellä sellaisen osoitteen alapuolella, josta voitaisiin saada näyte hajusta, täydennettynä tarvittaessa kyseisen hajun kemiallisella rakennekaavalla, sekä talletuksella esimerkiksi tarkastuksia suorittavaan tavaramerkkivirastoon, tarvittaessa yhdessä tavaramerkkiä koskevan sanallisen kuvauksen kanssa.

62 Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset sekä komissio katsovat, että tieteellisen kehityksen nykyisessä vaiheessa hajujen yhtenäinen graafinen esittäminen aiheuttaa huomattavia ongelmia.

63 Niiden mukaan pelkästään kemiallisen kaavan ilmoittaminen hajun graafisena esityksenä ei mahdollista sen konkretisoimista tarkasti niiden eri tekijöiden — kuten pitoisuus, määrä, lämpötila tai alusta, jolla hajua on — takia, jotka vaikuttavat tapaan, jolla se voidaan tosiasiassa havaita. Kyseiset tekijät eivät myöskään tue mahdollisuutta esittää hajuja hajunäytteiden avulla.

64 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus korostaa erityisesti, että kemiallinen kaava ei kuvaa itse kemiallisen tuotteen hajua. Sen mukaan harvat ihmiset ymmärtävät kemiallisen kaavan lukemisen perusteella, mitä tuotetta se kuvaa, ja vaikka he ymmärtäisivätkin kyseisen kaavan, he saattavat hyvin todennäköisesti olla ymmärtämättä, mikä on tuotteen haju. Lisäksi velvollisuus tunnistaa merkin luonne tiettyjen kemiallisten kaavojen perusteella muodostaa kohtuuttoman taakan niille, jotka tutustuvat rekisteriin.

65 Komissio väittää hajun verbaalista kuvaamista koskevan mahdollisuuden osalta, että tällainen kuvaus on täynnä subjektiivisia tekijöitä ja että se voidaan tulkita subjektiivisesti eli eri henkilöt voivat tulkita sen eri tavoin.

66 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus katsoo olevan mahdollista, että hajun sanallisella kuvauksella voitaisiin esittää se direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla graafisesti. Se korostaa, että olosuhteita, joissa tällainen esitys olisi hyväksyttävä, saattaa esiintyä harvoin lähinnä siitä syystä, että on vaikeaa laatia tällaista kuvausta riittävän selvästi ja täsmällisesti kyseessä olevan merkin esittämistä varten.

67 Itävallan hallitus ja komissio korostavat hajunäytteen tallettamisen osalta, että haju kärsii aikaa myöten haihtumisesta tai muista ilmiöistä aiheutuvista muutoksista ja että talletus ei näin ollen voi tuottaa kestävää hajun kuvausta, joka voisi olla graafinen esitys.

68 Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus lisää, että kyseisen esittämismuodon hyväksyminen jäsenvaltioiden ja sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) tavaramerkkirekistereissä edellyttäisi huomattavia muutoksia näihin rekistereihin sekä jäsenvaltioiden ja mainitun viraston rekisteröintijärjestelmiin ja tässä tapauksessa siitä seuraisi sen palvelun saatavuuden väheneminen, joka on nykyisen julkisten rekisterien järjestelmän takeena.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

69 Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on perustellusti todennut kemiallisen kaavan osalta, harvat ihmiset tunnistavat kyseessä olevan hajun tällaisen

kaavan perusteella. Se ei ole riittävän ymmärrettävä. Kuten kyseinen hallitus ja komissio ovat todenneet, kemiallinen kaava ei myöskään kuvaa aineen hajua, vaan ainetta sellaisenaan eikä se myöskään ole riittävän selvä ja täsmällinen. Se ei näin ollen ole direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu esitys.

70 Hajun kuvaus, vaikka se olisi graafinen, ei kuitenkaan ole riittävän selvä, täsmällinen ja objektiivinen.

71 Hajunäytteen tallettamisesta on todettava, että se ei ole direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu graafinen esitys. Lisäksi hajunäyte ei ole riittävän vakaa tai kestävä.

72 Jos hajumerkin osalta ei kemiallisella kaavalla, sanallisella kuvauksella tai hajunäytteen tallettamisella voida yksinään täyttää graafisen esittämisen vaatimuksia, niiden yhdistelmä ei myöskään voi täyttää tällaisia — etenkään selvyyttä ja täsmällisyyttä koskevia — vaatimuksia.

73 Edellä esitetyt perustelut huomioon ottaen toiseen kysymykseen on vastattava, että hajumerkkien osalta graafisen esitettävyyden vaatimuksia ei voida täyttää kemiallisella kaavalla, sanallisesti laaditulla kuvauksella, hajunäytteen tallettamisella tai näiden keinojen yhdistelmällä.

Oikeudenkäyntikulut

74 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Itävallan ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksille sekä 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 Bundespatentgerichtin 14.4.2000 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

1) **Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 2 artiklaa on tulkittava niin, että merkki, jota sellaisenaan ei voida näköaistein havaita, voi muodostaa tavaramerkin sillä edellytyksellä, että se voidaan esittää graafisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla niin, että esitys on selvä, täsmällinen, itsessään täydellinen, helposti saatavissa, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen.**

2) **Hajumerkkien osalta graafisen esitettävyyden vaatimuksia ei voida täyttää kemiallisella kaavalla, sanallisesti laaditulla kuvauksella, hajunäytteen tallettamisella tai näiden keinojen yhdistelmällä.**

Rodríguez Iglesias Wathelet Schintgen

Timmermans Gulmann Edward

La Pergola Skouris Macken

Colneric Cunha Rodrigues

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä joulukuuta 2002.

R. Grass G. C. Rodríguez Iglesias

kirjaaja presidentti