YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

24 päivänä kesäkuuta 2004 *

Asiassa C-49/02,

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

Heidelberger Bauchemie GmbH

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 (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit J.-P. Puissochet, J. N. Cunha Rodrigues (esittelevä tuomari), R. Schintgen ja N. Colneric,

julkisasiamies: P. Léger,
kirjaaja: apulaiskirjaaja H. von Holstein,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

— Heidelberger Bauchemie GmbH, edustajanaan Rechtsanwalt V. Schmitz,

— Alankomaiden hallitus, asiamiehenään H. G. Sevenster,

— Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään P. Ormond, avustajanaan barrister D. Alexander,

— Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään N. B. Rasmussen ja T. Jürgensen,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Heidelberger Bauchemie GmbH:n ja komission 6.11.2003 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 15.1.2004 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Bundespatentgericht on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 22.1.2002 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 20.2.2002, 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 asiassa, jossa kantajana on Heidelberger Bauchemie GmbH (jäljempänä Heidelberger Bauchemie) ja joka koskee Deutsches Patentamtin (Saksan patenttivirasto, jäljempänä patenttivirasto) kieltäytymistä rekisteröimästä tavaramerkiksi sinistä ja keltaista väriä tiettyjä rakennusalan tavaroita varten.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

TRIPS-sopimus

3 Teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus (jäljempänä TRIPS-sopimus), joka on liitteenä 15.4.1994 tehdyssä Maailman kauppajärjestön perustamissopimuksessa, hyväksyttiin Euroopan yhteisön puolesta sen toimivaltaan kuuluvien asioiden osalta 22.12.1994 tehdyllä neuvoston päätök-

sellä 94/800/EY (EYVL L 336, s. 1 ja 214). Se tuli voimaan 1.1.1995. TRIPS-sopimuksen 65 artiklan 1 kappaleen mukaan jäsenet eivät kuitenkaan olleet velvollisia soveltamaan sen määräyksiä ennen yhden vuoden pituisen yleisen määräajan päättymistä eli ennen 1.1.1996.

4 TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 1 kappaleessa määrätään seuraavaa:

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

Yhteisön lainsäädäntö

5 Direktiivin 2 artiklan, jonka otsikkona on "Tavaramerkin muodostavat merkit", sanamuoto on seuraava:

"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 artiklassa, jonka otsikkona on "Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet", 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 erottuvuus;

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;

— —

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 erottuvaksi. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä, joka on tullut erottuvaksi rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen.

— — "

Saksan lainsäädäntö

7 Lokakuun 25 päivänä 1994 annetun Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichnungen -nimisen lain (laki tavaramerkkien ja muiden erottavien tunnusten suojasta, BGBl. 1994 I, s. 3082; jäljempänä Markengesetz), joka sisältyy 1.1.1995 voimaan tulleen Gesetz zur Reform des Markenrechts und zur Umsetzung der Ersten Richtlinien (laki tavaramerkkilain muuttamisesta ja ensimmäisen direktiivin täytäntöönpanosta) 1 §:ään, tarkoituksena on panna direktiivi täytäntöön Saksan lainsäädännössä.

8 Markengesetzin 3 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki eli 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, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista."

9 Markengesetzin 8 §:ssä säädetään seuraavaa:

"1) Tavaramerkiksi ei voida rekisteröidä sellaisia 3 §:ssä tarkoitettuja suojelemiskelpoisia merkkejä, joita ei voida esittää graafisesti.

2) Sellaisia tavaramerkkejä ei voida rekisteröidä,

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

— — .

3) Tämän 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."

Pääasian oikeudenkäynti ja ennakkoratkaisukysymykset

10 Heidelberger Bauchemie haki 22.3.1995 patenttivirastolta tavaramerkkirekisteröintiä siniselle ja keltaiselle värille. Osassa "tavaramerkkikuvaus" oli suorakulmainen

paperinpala, jonka yläpuolisko oli väriltään sininen ja alapuolisko oli väriltään keltainen. Hakemuksen liitteenä oli seuraava tavaramerkkiselitys:

"Hakemuksessa mainittu tavaramerkki muodostuu hakijan toiminimen väreistä, joita käytetään kaikissa ajateltavissa olevissa muodoissa ja erityisesti pakkauksissa ja etiketeissä.

Värit ovat tarkemmin ottaen seuraavat:

RAL 5015/HKS 47 — sininen

RAL 1016/HKS 3 — keltainen."

11 Tavaramerkkirekisteröintiä haettiin joukolle erilaisia rakennusalan tuotteita, mukaan lukien liimat, liuotteet, lakat, maalit, voiteluaineet ja eristysmateriaalit.

12 Patenttivirasto hylkäsi tämän hakemuksen 18.9.1996 tekemällään päätöksellä yhtäältä sillä perusteella, että merkki, jonka rekisteröintiä oli haettu, ei voinut muodostaa tavaramerkkiä eikä sitä voitu esittää graafisesti, ja toisaalta sillä perusteella, että se ei ollut erottamiskykyinen. Patenttivirasto kuitenkin tarkasteli kantaansa uudelleen Bundesgerichtshofin (Saksa) asiassa "värimerkki keltainen/musta" 10.12.1998 antaman tuomion johdosta. Se myönsi 2.5.2000 tekemässään

päätöksessä, että värit voivat periaatteessa muodostaa tavaramerkin, mutta hylkäsi hakemuksen erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi. Heidelberger Bauchemie valitti tästä päätöksestä Bundespatentgerichtiin.

13 Bundespatentgericht on katsonut, että on epävarmaa, voidaanko ääriviivattomia abstrakteja värimerkkejä pitää "merkkeinä", jotka voidaan esittää graafisesti direktiivin 2 artiklassa tarkoitetussa mielessä. Sen mukaan tuossa säännöksessä tarkoitetaan merkkejä, jotka ovat selvästi määriteltyjä ja konkreettisia, välittömästi havaittavissa ja jotka voidaan esittää graafisesti. Direktiivin 2 artiklassa säädetty, merkin graafista esitettävyyttä koskeva vaatimus mahdollistaa tavaramerkkilainsäädännön mukaan rekisteröimisen edellytyksenä olevan täsmällisyysperiaatteen huomioon ottamisen. Bundespatentgerichtin mukaan on epävarmaa, voiko abstrakti värimerkki olla tämän periaatteen mukainen. Direktiivin 2 artiklaa on siksi tulkittava sen ratkaisemiseksi, kuuluvatko abstraktit värit tai väriyhdistelmät tavaramerkkikelpoisten merkkien joukkoon. On myös tutkittava sitä, missä määrin abstraktien värimerkkien suoja on sovitettavissa yhteen muiden markkinaosapuolten kannalta tärkeän oikeusvarmuuden takaamisen kanssa ja rajoitetaanko tällä tavaroiden tai palvelujen vapaata liikkuvuutta niin, että tavaramerkkien haltijoille annetaan liian kattavia monopolioikeuksia, jotka eivät ole kilpailijoiden näkökulmasta hyväksyttävissä.

14 Tässä tilanteessa Bundespatentgericht on päättänyt lykätä ratkaisun antamista asiassa ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"Täyttävätkö sellaiset värit tai väriyhdistelmät, jotka halutaan rekisteröidä tavaramerkeiksi abstraktissa ja ääriviivattomassa muodossa ja joiden värisävyt on täsmennetty sanallisesti ja esittämällä värimalli (värinäyte) sekä nimetty tarkoin tietyn hyväksytyn väriluokittelujärjestelmän mukaisesti, [direktiivin] 2 artiklassa asetetut tavaramerkkikelpoisuutta koskevat vaatimukset?

Onko tällainen niin sanottu '(abstrakti) värimerkki' direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla erityisesti

a) merkki,

b) soveltuva alkuperän ilmoittamiseen erottamiskykyisellä tavalla ja

c) esitettävissä graafisesti?"

Ennakkoratkaisukysymykset

15 Kysymyksillään, joita on syytä käsitellä yhdessä, kansallinen tuomioistuin kysyy pääasiassa sitä, voivatko abstraktissa ja ääriviivattomassa muodossa kuvatut värit tai väriyhdistelmät muodostaa tavaramerkin direktiivin 2 artiklassa tarkoitetussa mielessä ja jos näin on, millä edellytyksillä.

16 Yhteisöjen tuomioistuin totesi tältä osin asiassa C-104/01, Libertel, 6.5.2003 antamansa tuomion 24–26 kohdassa, että Euroopan unionin neuvosto ja komissio ovat antaneet yhteisen julistuksen, joka on sisällytetty neuvoston sen kokouksen pöytäkirjaan, jonka kuluessa direktiivi hyväksyttiin ja jonka mukaan neuvosto ja komissio "katsovat, että 2 artiklassa ei suljeta pois sitä — — että väriyhdistelmä tai yksi ainoa väri voitaisiin rekisteröidä tavaramerkiksi — — mikä kuitenkin edellyttää sitä, että väriyhdistelmän tai värin perusteella yhden yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista" (sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) virallinen lehti nro 5/96, s. 607).

17 Tällaista julistusta ei voida ottaa huomioon tulkittaessa johdetun oikeuden säännöstä silloin kun, kuten nyt esillä olevassa asiassa, julistuksen sisältö ei kuvastu millään tavoin kyseisen säännöksen sanamuodosta, jolloin sillä ei ole oikeudellista merkitystä (ks. asia C-292/89, Antonissen, tuomio 26.2.1991, Kok. 1991, s. I-745, Kok. Ep. XI, s. I-67, 18 kohta ja asia C-329/95, VAG Sverige, tuomio 29.5.1997, Kok. 1997, s. I-2675, 23 kohta). Neuvosto ja komissio ovat lisäksi nimenomaisesti myöntäneet tämän rajoituksen julistuksensa johdanto-osassa, jonka mukaan "seuraavassa esitettävät neuvoston ja komission lausumat eivät ole osa tätä direktiiviä, eikä niillä oteta kantaa siihen, miten Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen olisi tulkittava direktiiviä".

18 Niinpä yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä on vahvistaa, onko direktiivin 2 artiklaa tulkittava siten, että värit tai väriyhdistelmät, joita rajoittavaa tilaa ei ole ilmaistu, voivat muodostaa tavaramerkin, ja jos näin on, millä edellytyksillä.

19 TRIPS-sopimuksen 15 artiklan 1 kappaleessa määrätään, että "värien yhdistelmät — — tulee voida rekisteröidä". Tuossa sopimuksessa ei kuitenkaan määritellä käsitettä "värien yhdistelmät"?

20 Koska Euroopan yhteisö on TRIPS-sopimuksen sopimuspuoli, sen on tulkittava tavaramerkkilainsäädäntöään mahdollisuuksien mukaan tuon sopimuksen sanamuodon ja tarkoituksen valossa (ks. vastaavasti asiassa C-53/96, Hermès, 16.6.1998 annetun tuomion (Kok. 1998, s. I-3603) 28 kohta).

21 Näin ollen on tutkittava, voidaanko direktiivin 2 artiklaa tulkita siten, että "värien yhdistelmät" voivat muodostaa tavaramerkin.

22 Muodostaakseen tavaramerkin direktiivin 2 artiklassa tarkoitetussa mielessä värien tai väriyhdistelmien on täytettävä kolme edellytystä. Niiden on ensinnäkin muodostettava merkki. Toiseksi tämä merkki on voitava esittää graafisesti. Kolmanneksi merkillä on voitava erottaa tietyn yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. vastaavasti em. asiassa Libertel annetun tuomion 23 kohta.

23 Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut, värit ovat tavallisesti pelkkä esineen ominaisuus (em. asiassa Libertel annetun tuomion 27 kohta). Jopa erityisellä kaupan alalla värejä ja väriyhdistelmiä käytetään yleensä niiden vetovoiman tai koristeellisuuden vuoksi ilman, että niillä olisi jokin merkityssisältö. Ei kuitenkaan voida sulkea pois sitä, että värit tai väriyhdistelmät voivat tavaran tai palvelun yhteydessä muodostaa merkin.

24 Sovellettaessa direktiivin 2 artiklaa on osoitettava, että ne värit tai väriyhdistelmät, joiden rekisteröintiä on haettu, esiintyvät käyttöyhteydessään todellakin merkkinä. Tämän vaatimuksen päämääränä on erityisesti estää se, että tavaramerkkioikeutta käytetään väärin perusteettoman kilpailuedun saamiseksi.

25 Lisäksi yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä (asia C-273/00, Sieckmann, tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. I-11737, 46–55 kohta ja em. asiassa Libertel annetun tuomion 28 ja 29 kohta) ilmenee, että direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla graafisella esityksellä merkki on voitava esittää visuaalisesti erityisesti kuvioiden, viivojen tai kirjoitusmerkkien avulla siten, että merkki voidaan tunnistaa täsmällisesti.

26 Tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmän hyvä toiminta edellyttää tällaista tulkintaa.

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

28 Tavaramerkin rekisteröinnillä julkiseen rekisteriin pyritään nimittäin tekemään siihen tutustuminen helpoksi toimivaltaisille viranomaisille ja yleisölle, erityisesti taloudellisille toimijoille.

29 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.

30 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.

31 Näin ollen täyttääkseen rekisteröidyn tavaramerkin tehtävänsä merkistä on voitava tehdä täsmällinen ja muuttumaton 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 myös oltava kestävä.

32 Tästä seuraa, että direktiivin 2 artiklassa tarkoitetun graafisen esityksen on oltava erityisesti täsmällinen ja kestävä.

33 Tämän vuoksi kahden tai useamman abstraktissa ja ääriviivattomassa muodossa kuvatun värin graafiseen esitykseen tulee sisältyä systemaattinen sommitelma, jossa kyseessä olevat värit on yhdistetty keskenään ennalta määrätyllä ja muuttumattomalla tavalla.

34 Pelkkä kahden tai useamman värin yhdistelmä ilman muotoa tai ääriviivoja taikka pääasiassa kyseessä olevan kaltainen maininta kahdesta tai useammasta väristä "kaikissa ajateltavissa olevissa muodoissa" ei osoita sellaista täsmällisyyttä ja muuttumattomuutta, jota vaaditaan direktiivin 2 artiklassa, sellaisena kuin sitä on tulkittu tämän tuomion 25–32 kohdassa.

35 Tällaiset esitystavat mahdollistaisivat nimittäin lukuisia eri yhdistelmiä, ja tästä syystä kuluttaja ei voisi tunnistaa ja painaa mieleensä sellaista erityistä yhdistelmää, jota hän voisi käyttää varmuudella hyväkseen myöhempää ostosta tehdessään, eivätkä myöskään toimivaltaiset viranomaiset ja taloudelliset toimijat voisi tietää tavaramerkin haltijan suojattujen oikeuksien laajuutta.

36 Mitä tulee tapaan, jolla kukin kyseessä olevista väreistä esitetään, edellä mainitussa asiassa Libertel annetun tuomion 33, 34, 37, 38 ja 68 kohdasta käy ilmi, että se, että kyseessä olevasta väristä esitetään värinäyte ja väriä kuvataan samassa yhteydessä kansainvälisesti hyväksytyllä värien yksilöimiskoodilla, voi muodostaa direktiivin 2 artiklassa tarkoitetun graafisen esityksen.

37 Sen kysymyksen osalta, voidaanko väreillä tai väriyhdistelmillä tuossa säännöksessä tarkoitetussa mielessä erottaa tietyn yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista, on arvioitava sitä, voidaanko kyseessä olevilla väreillä tai väriyhdistelmillä välittää täsmällisiä tietoja erityisesti tavaran tai palvelun alkuperästä.

38 Edellä mainitussa asiassa Libertel annetun tuomion 40, 41 ja 65–67 kohdasta seuraa, että vaikka väreillä voidaankin välittää tiettyjä mielleyhtymiä ja herättää tunteita, ne kuitenkin luonteensa puolesta soveltuvat huonosti välittämään täsmällisiä tietoja. Näin on varsinkin siitä syystä, että värejä tavanomaisesti käytetään suuressa määrin mainoksissa sekä tavaroiden ja palveluiden myymisessä niiden vetovoiman takia ilman, että niillä välitettäisiin mitään täsmällistä viestiä.

39 Väreillä ei ole lähtökohtaista erottamiskykyä kuin poikkeuksellisissa olosuhteissa, mutta ne voivat mahdollisesti käytössä tulla erottamiskykyisiksi tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta.

40 Edellä esitetyissä rajoissa on myönnettävä, että abstraktissa ja ääriviivattomassa muodossa kuvatuilla väreillä tai väriyhdistelmillä voidaan kyetä erottamaan tietyn yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista direktiivin 2 artiklassa tarkoitetussa mielessä.

41 On syytä lisätä, että vaikka väriyhdistelmä, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi haetaan, täyttäisi direktiivin 2 artiklassa asetetut tavaramerkkikelpoisuutta koskevat edellytykset, tavaramerkkien rekisteröimiseen toimivaltaisen viranomaisen on tämän lisäksi tutkittava, täyttääkö kyseinen yhdistelmä muut edellytykset, joista säädetään erityisesti direktiivin 3 artiklassa, jotta se voitaisiin rekisteröidä tavaramerkiksi rekisteröintiä hakeneen yrityksen tavaroita tai palveluita varten. Tutkimuksessa on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät seikat, joihin kuuluu tilanteesta riippuen sen merkin käyttö, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi haetaan (em. asiassa Libertel annetun tuomion 76 kohta ja asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, 37 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Tällaisessa tutkimuksessa on myös otettava huomioon yleinen etu, jonka mukaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tarjoavien toisten toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä ei saa aiheettomasti rajoittaa (em. asiassa Libertel annetun tuomion 52–56 kohta).

42 Edellä esitetyn valossa esitettyihin kysymyksiin on vastattava siten, että sellaiset värit tai väriyhdistelmät, jotka halutaan rekisteröidä tavaramerkeiksi abstraktissa ja ääriviivattomassa muodossa ja joiden värisävyt on täsmennetty sanallisesti ja esittämällä värimalli sekä nimetty tarkoin kansainvälisesti hyväksytyn väriluokittelujärjestelmän mukaisesti, voivat muodostaa tavaramerkin direktiivin 2 artiklassa tarkoitetussa mielessä, jos

— osoitetaan, että kyseiset värit tai väriyhdistelmät esiintyvät käyttöyhteydessään todellakin merkkinä, ja jos

— rekisteröintihakemukseen sisältyy systemaattinen sommitelma, jossa kyseessä olevat värit on yhdistetty keskenään ennalta määrätyllä ja muuttumattomalla tavalla.

Vaikka väriyhdistelmä täyttäisi direktiivin 2 artiklassa asetetut tavaramerkkikelpoisuutta koskevat edellytykset, tavaramerkkien rekisteröimiseen toimivaltaisen viranomaisen on tämän lisäksi tutkittava, täyttääkö kyseinen yhdistelmä muut edellytykset, joista säädetään erityisesti samaisen direktiivin 3 artiklassa, jotta se voitaisiin rekisteröidä tavaramerkiksi rekisteröintiä hakeneen yrityksen tavaroita tai palveluita varten. Tutkimuksessa on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät seikat, joihin kuuluu tilanteesta riippuen sen merkin käyttö, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi haetaan. Tällaisessa tutkimuksessa on myös otettava huomioon yleinen etu, jonka mukaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tarjoavien toisten toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä ei saa aiheettomasti rajoittaa.

Oikeudenkäyntikulut

43 Yhteisöjen tuomioistuimelle huomautuksensa esittäneille Alankomaiden 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 (toinen jaosto)

on ratkaissut Bundespatentgerichtin 22.1.2002 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

Sellaiset värit tai väriyhdistelmät, jotka halutaan rekisteröidä tavaramerkeiksi abstraktissa ja ääriviivattomassa muodossa ja joiden värisävyt on täsmennetty sanallisesti ja esittämällä värimalli sekä nimetty tarkoin kansainvälisesti hyväksytyn väriluokittelujärjestelmän mukaisesti, voivat muodostaa tavaramerkin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä

joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 2 artiklassa tarkoitetussa mielessä, jos

— osoitetaan, että kyseiset värit tai väriyhdistelmät esiintyvät käyttöyhteydessään todellakin merkkinä, ja jos

— rekisteröintihakemukseen sisältyy systemaattinen sommitelma, jossa kyseessä olevat värit on yhdistetty keskenään ennalta määrätyllä ja muuttumattomalla tavalla.

Vaikka väriyhdistelmä täyttäisi direktiivin 2 artiklassa asetetut tavaramerkkikelpoisuutta koskevat edellytykset, tavaramerkkien rekisteröimiseen toimivaltaisen viranomaisen on tämän lisäksi tutkittava, täyttääkö kyseinen yhdistelmä muut edellytykset, joista säädetään erityisesti samaisen direktiivin 3 artiklassa, jotta se voitaisiin rekisteröidä tavaramerkiksi rekisteröintiä hakeneen yrityksen tavaroita tai palveluita varten. Tutkimuksessa on otettava huomioon kaikki kyseiseen tapaukseen liittyvät seikat, joihin kuuluu tilanteesta riippuen sen merkin käyttö, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi haetaan. Tällaisessa tutkimuksessa on myös otettava huomioon yleinen etu, jonka mukaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tarjoavien toisten toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä ei saa aiheettomasti rajoittaa.

Timmermans Puissochet Cunha Rodrigues

Schintgen Colneric

Julistettiin Luxemburgissa 24 päivänä kesäkuuta 2004.

R. Grass

kirjaaja

C. W. A. Timmermans

toisen jaoston puheenjohtaja