YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

12 päivänä helmikuuta 2004 *

Asiassa C-218/01,

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

Henkel KGaA,

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 (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: tuomarit C. Gulmann, joka hoitaa kuudennen jaoston puheenjohtajan tehtäviä, sekä J. N. Cunha Rodrigues, J.-P. Puissochet, R. Schintgen ja F. Macken (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies L. Hewlett,

ottaen huomioon kirjalliset huomautukset, jotka sille on esittänyt Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään N. Rasmussen ja P. Nemitz,

ottaen huomioon suullista käsittelyä varten laaditun kertomuksen,

kuultuaan Henkel KGaA:n, edustajanaan Rechtsanwalt C. Osterrieth, ja komission, asiamiehinään N. Rasmussen ja P. Nemitz, 14.11.2002 pidetyssä istunnossa esittämät suulliset huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 14.1.2003 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Bundespatentgericht on esittänyt yhteisöjen tuomioistuimelle 10.4.2001 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 29.5.2001, EY 234 artiklan nojalla kolme 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 asiassa, jossa Henkel KGaA (jäljempänä Henkel) on valittanut Deutsches Patent- und Markenamtin (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) päätöksestä, jolla tämä virasto on hylännyt tavaramerkin rekisteröintiä koskevan Henkelin hakemuksen 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 johdanto-osan kymmenennen perustelukappaleen mukaan rekisteröidyn tavaramerkin antaman suojan tarkoituksena on erityisesti taata, että tavaramerkki osoittaa alkuperän.

5 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."

6 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;

— –

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

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 tunnusmerkkien suojasta annettu laki, BGBl. 1994 I, s. 3082; jäljempänä Markengesetz) ja joka on tullut voimaan 1.1.1995; tämän lain 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."

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

9 Markengesetzin 8 §:n 2 momentissa säädetään seuraavaa:

"Sellaisia tavaramerkkejä ei voida rekisteröidä,

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

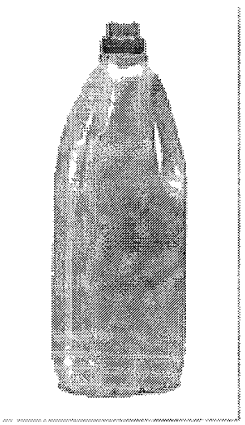
2) jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai ilmaisuista, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaispiirteitä,

— — ."

10 Markengesetzin 8 §:n 3 momentin mukaan saman pykälän 2 momentin 1 ja 2 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 oikeusriita ja ennakkoratkaisukysymykset

11 Henkel haki 18.6.1998 "nestemäisiä villanpesuaineita" varten sellaisen kolmiulotteisen värillisen tavaramerkin rekisteröintiä, joka on esitetty seuraavassa kuvassa:



12 Kyse on korkeasta, ylöspäin suppenevasta pullosta, jossa on integroitu kädensija, suhteellisen pieni suuaukko ja kaksiportainen korkki, joka soveltuu myös annostelumitaksi.

13 Deutsches Patent- und Markenamt hylkäsi rekisteröintihakemuksen Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 1 kohdan perusteella siksi, että kyseessä oleva kuvio on hakemuksessa tarkoitetun tavaralajin osalta tavanomainen pakkausmuoto, minkä vuoksi sillä ei ilmaista tavaran alkuperää eikä sillä siksi ole erottamiskykyä.

14 Henkel on valittanut kyseisestä päätöksestä Bundespatentgerichtiin. Henkel on muun muassa esittänyt, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki on siitä saatavan kokonaisvaikutelman perusteella täysin erottamiskykyinen. Merkissä on yhdistetty muoto ja väri niin, että tavaramerkki poikkeaa selvästi vastaavista kilpailevista tuotteista. Henkelin mukaan kohdeyleisön keskuudessa on totuttu yhdistämään asianomaiset tavarat tiettyihin valmistajiin erityisesti pullon muodon ja ulkoasun perusteella. Tämä ilmenee Henkelin mukaan myös sen teettämästä markkinatutkimuksesta huhtikuulta 1998.

15 Henkelin mukaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaramerkin osalta ei myöskään ole mitään Markengesetzin 8 §:n 2 momentin 2 kohdassa (joka vastaa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohtaa) tarkoitettua tarvetta pitää kuvailevat merkit vapaasti käytettävinä, koska hakemuksessa tarkoitettu muoto ja väri eivät ole ainoat mahdolliset, vaan elinkeinotoiminnassa voidaan käyttää huomattavaa määrää erilaisia nestemäisten villanpesuaineiden pullojen muotoja.

16 Bundespatentgericht katsoo, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu merkki voi direktiivin 2 artiklan perusteella lähtökohtaisesti olla tavaramerkki.

17 Bundespatentgerichtin mukaan silloin, kun rekisteröintiä on haettu elinkeinotoiminnassa yleensä pakattuna myytävien tavaroiden pakkauksen kolmiulotteisille muodoille, on otettava huomioon myös direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa mainitut rekisteröintiesteet. Sen käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevan merkin osalta se toteaa kuitenkin, että merkissä on sellaisia pesuainepullon perusmuodosta poikkeavia elementtejä, joiden perusteella sitä ei ole pidettävä tavaran luonteenomaisena muotona tai välttämättömänä teknisen tuloksen saavuttamiseksi taikka olennaisesti tavaran arvoon vaikuttavana muotona.

18 Edelleen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan osalta — jonka soveltamiselle saman kohdan e alakohta ei ole esteenä — Bundespatentgericht toteaa, ettei voida sulkea pois sitä, että pakkausmuodolla eli esimerkiksi kyseisessä rekisteröintihakemuksessa tarkoitetulla pullolla kuvailtaisiin pakkauksen sisältöä ja siten itse kyseisiä tavaroita. Se viittaa myös direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan taustalla olevaan yleiseen etuun. Bundespatentgerichtin mukaan tässä säännöksessä edellytetään, että kaikilla tulee olla vapaus valita jokin niistä ilmauksista tai merkeistä, joita voidaan käyttää asianomaisten tavaroiden ominaisuuksien kuvailemiseen.

19 Bundespatentgericht on näin ollen katsonut, että asian ratkaiseminen edellyttää direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b, c ja e alakohdan tulkintaa, minkä vuoksi se on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

"1. Onko elinkeinotoiminnassa yleensä pakattuna myytävien tavaroiden (kuten nesteiden) pakkauksesta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien osalta tavaran pakkaus rinnastettava tavaramerkkioikeudellisesti tavaran muotoon niin, että

a) tavaran pakkausta pidetään direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuna tavaran muotona;

b) tavaran pakkauksella voidaan kuvailla pakatun tavaran (ulkoisia) ominaispiirteitä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla?

2. Ovatko elinkeinotoiminnassa yleensä pakattuna myytävien tavaroiden (kuten nesteiden) pakkauksesta muodostuvat kolmiulotteiset tavaramerkit direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyisiä vain, jos tavanomaisesti valistunut, kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskiverto-ostaja pystyy myös merkkiä enempää pohtimatta ja merkkiä muihin merkkeihin vertaamatta ja olematta erityisen huolellinen tunnistamaan ne hakemuksessa tarkoitetun kolmiulotteisen tavaramerkin ominaispiirteet, jotka poikkeavat yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja jotka siksi ovat ratkaisevia arvioitaessa, pystyykö tällainen tavaramerkki osoittamaan tavaroiden kaupallisen alkuperän?

3. Voidaanko erottamiskykyä arvioida ottamalla huomioon vain se, miten merkki ymmärretään kotimaassa yleisön keskuudessa, eli hankkimatta viran puolesta lisäselvitystä siitä, onko muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaramerkkejä tai evätty tällaisten tavaramerkkien rekisteröinti ja missä laajuudessa näin on tehty?"

Ensimmäinen ennakkoratkaisukysymys

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

20 Henkel esittää ensimmäisen kysymyksen a kohdan osalta, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan tarkoitusta, jonka yhteisöjen tuomioistuin on määritellyt asiassa C-299/99, Philips, 18.6.2002 antamassaan tuomiossa (Kok. 2002, s. I-5475), ei voida ulottaa siihen tilanteeseen, että tavaramerkiksi rekisteröidään tavaran pakkaus. Jos nimittäin nyt kyseessä oleva pakkaus rekisteröidään tavaramerkiksi, kuka tahansa elinkeinonharjoittaja voi silti saattaa markkinoille nestemäisiä pesuaineita. Kiellettyä on ainoastaan se, että elinkeinonharjoittaja tällöin käyttää sellaista ulkoasua, pulloa tai päällystä, joka on varattu tavaramerkin haltijalle.

21 Henkelin mukaan nestemäisten pesuaineiden "muoto" johtuu itse tavaran luonteesta. Kun tavara on muodoton, kuten nesteet ovat, tällaisen tavaran muotona ei voida pitää tavaran pakkauksen muotoa.

22 Ensimmäisen kysymyksen b kohdan osalta Henkel esittää, että keskivertokuluttaja erottaa toisistaan tavaran ja sen pakkauksen. Pakkauksen ja pakkauksen sisällön välillä on vain heikko yhteys. Henkelin mukaan pakkauksia on hyvin monenlaisia, ja Henkelin tavaramerkkihakemus koskee uudenlaista tavaran ulkomuotoa.

23 Henkelin mukaan ei voida lähteä siitä, että pakkaus yleisesti viittaisi tavaran laatuun. Tämä nesteiden ominaisuus olisi pelkkä ilmaus aineen olomuodosta, eikä tällöin voitaisi puhua varsinaisesta tavaran laadusta tai ei ainakaan sellaisesta tavaran laadusta, jolla on merkitystä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan kannalta.

24 Euroopan yhteisöjen komissio nojautuu sen itsensä yhdessä Euroopan unionin neuvoston kanssa esittämiin lausumiin, jotka koskevat direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa ja jotka sisältyvät direktiivin antamistilanteesta tehtyyn neuvoston pöytäkirjaan (SMHV:n virallinen lehti N:o 5/96, s. 607) ja joiden mukaan komissio ja neuvosto katsovat, että "kun tavara on pakattu, ilmaisulla 'tavaran muoto' tarkoitetaan myös pakkauksen muotoa"; tämän perusteella komissio katsoo, että ensimmäisen kysymyksen a kohtaan on vastattava myöntävästi.

25 Komissio katsoo kuitenkin, että tämä vastaus ei välttämättä merkitse sitä, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädetyt edellytykset täyttyisivät nyt esillä olevassa asiassa.

26 Ensimmäisen kysymyksen b kohdan osalta komissio esittää, että myös kaksi- tai kolmiulotteiset merkit, jotka eivät ole sanallisia, ovat direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja "merkkejä tai merkintöjä", joista tavaramerkki voi muodostua. Tämä säännös voi siten kattaa myös tavaran pakkauksesta koostuvan kolmiulotteisen muodon. Se, että neuvoston ja komission yhteisissä lausumissa viitataan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaan, ei estä sitä, että c alakohtaa sovelletaan tavaran pakkauksesta koostuvaan kolmiulotteiseen muotoon.

27 Komission mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdan potentiaalinen sovellettavuus tavaran pakkauksesta muodostuviin kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin on erotettava tämän säännöksen soveltamisesta konkreettisessa tilanteessa. Komissio korostaa, että pakkausta ei voida automaattisesti rinnastaa pakkauksen sisällön laatuun (tai sisällön ulkoiset ominaispiirteet). Päinvastoin on katsottava, että sen ratkaisemiseksi, osoittaako kolmiulotteinen pakkaus pakatun tavaran laadun tai erityisesti tavaran ulkoiset ominaispiirteet direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, on tutkittava asianomaisen kohderyhmän näkökulmasta pakkauksen sisältöä sekä sisällön ja pakkauksen välistä suhdetta.

28 Komissio esittää päätelmänään, että kolmiulotteinen tavaran pakkaus voi osoittaa pakatun tavaran laadun direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Yhteisöjen tuomioistuimen vastaus

29 Direktiivin 2 artiklan mukaan tavaran tai sen pakkauksen muoto voi olla tavaramerkki, kunhan se voidaan esittää graafisesti ja sillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

30 Kuten kaikkien muidenkin tavaramerkkien, rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun merkin on täytettävä tavaramerkin keskeinen tehtävä eli se, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tuotteella on tietty alkuperä, jolloin kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa ilman sekaannusvaaraa kyseisen tavaran tai palvelun sellaisista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. 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).

31 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjen rekisteröintiesteiden osalta on syytä muistuttaa, että tavaramerkkejä on aina arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu (ks. em. asia Philips, tuomion 59 kohta).

32 On tavaroita, joilla on luonnostaan tietty muoto, joka siis johtuu välttämättä tavaroiden piirteistä itsestään, eikä niiden osalta ole tarpeen, että tavaroille annetaan jokin erityinen muoto niiden markkinoille saattamista varten. Tällaisissa tilanteissa pakkauksen ja tavaran välillä ei lähtökohtaisesti ole riittävän läheistä yhteyttä, joten pakkausta ei voida rinnastaa kyseisen tavaran muotoon tutkittaessa tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta. Näin voisi olla esimerkiksi naulojen osalta, jotka yleensä myydään pakattuna elinkeinotoiminnassa.

33 Sitä vastoin on myös muita tavaroita, joilla ei ole luonnostaan tiettyä muotoa ja joiden markkinoille saattaminen edellyttää pakkausta. Valittu pakkaus antaa tavaralle muodon. Tällaisissa tilanteissa pakkaus on rinnastettava tavaran muotoon käsiteltäessä tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta. Tällaisia

tavaroita ovat esimerkiksi rakeet, jauhot ja nesteet, joilla ei itse niiden luonteen vuoksi ole omaa muotoaan.

34 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan 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.

35 Kun elinkeinonharjoittaja haluaa rekisteröidä tavaramerkiksi tavaraa varten käytetyn senkaltaisen pakkauksen, joka on kuvailtu tämän tuomion 11 ja 12 kohdassa, tavaran muoto ja pakkauksen muoto on rinnastettava toisiinsa tutkittaessa, sovelletaanko siihen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädettyjä rekisteröintiesteitä.

36 Koska tämä viimeksi mainittu säännös on — kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut — ennakkoeste, joka voi estää yksinomaan tavaran muodosta muodostuvan merkin rekisteröinnin (ks. em. asia Philips, tuomion 76 kohta), rekisteröintihakemusta on ensiksi tarkasteltava tässä säännöksessä mainittujen kolmen rekisteröintiesteen kannalta.

37 Ensimmäisen kysymyksen a kohtaan on näin ollen vastattava, että kun kyse on kolmiulotteisista tavaramerkeistä, jotka muodostuvat sellaisten tavaroiden pakkauksesta, jotka elinkeinotoiminnassa myydään pakattuna itse tavaran luonteesta johtuvista syistä, tavaran pakkaus on rinnastettava tavaran muotoon, joten tätä pakkausta on pidettävä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuna tavaran muotona.

38 Ensimmäisen kysymyksen b kohtaan vastattaessa on aluksi muistutettava, että kun kyse on mahdollisuudesta tutkia direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa lueteltujen eri rekisteröintiesteiden kannalta rekisteröintihakemusta, joka koskee tavaroiden pakkauksesta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä, on huomattava, että jokainen rekisteröintieste on itsenäinen verrattuna muihin rekisteröintiesteisiin ja että jokaista niistä on tarkasteltava erikseen (ks. yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161, 67 kohta).

39 Tästä seuraa, että vaikka tavaroiden pakkauksesta muodostuvan kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröintiä ei evättäisi direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan perusteella, on silti mahdollista, että rekisteröinti evätään, jos tämä tavaramerkki kuuluu yhteen tai useampaan 3 artiklan 1 kohdassa eli muun muassa sen b, c ja d alakohdassa mainittuun ryhmään (em. asia Linde ym., tuomion 68 kohta).

40 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 voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa osoittamaan niiden tavaroiden tai palveluiden ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu.

41 Se yleinen etu, joka on tämän säännöksen tausta-ajatuksena, 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 (ks. em. asia Linde ym., tuomion 74 kohta).

42 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa ei suljeta pois sitä, että tavaran muotoon rinnastettavasta kolmiulotteisesta pakkauksesta muodostuvaa tavaramerkkiä voitaisiin käyttää osoittamaan tiettyjä näin pakatun tavaran ominaisuuksia. Vaikka nimittäin voi olla vaikea määrittää, mitä tällaiset ominaisuudet ovat, on silti mahdollista, että pakkaus voi kuvata tavaran ominaisuuksia eli muun muassa sen laatua.

43 Toimivaltaisen viranomaisen, jonka tehtävänä on tämän säännöksen soveltaminen, on tutkittava pakkauksen yhteys niiden tavaroiden luonteeseen, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja sen on ratkaistava, sovelletaanko tässä säännöksessä tarkoitettua rekisteröintiestettä sen käsiteltävänä olevassa asiassa, ottamalla huomioon nämä kyseessä olevat tavarat ja tarkastelemalla asiaa konkreettisesti kaikkien tavaramerkkiin liittyvien merkityksellisten seikkojen perusteella ja erityisesti edellä mainitun yleisen edun valossa.

44 Edellä esitetyn perusteella ensimmäisen kysymyksen b kohtaan on vastattava, että kun kyse on kolmiulotteisista tavaramerkeistä, jotka muodostuvat sellaisten tavaroiden pakkauksesta, jotka elinkeinotoiminnassa myydään pakattuna itse tavaran luonteesta johtuvista syistä, tavaran pakkausta voidaan käyttää osoittamaan pakatun tavaran ominaisuuksia eli muun muassa sen laatua direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Toinen ennakkoratkaisukysymys

45 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy toisella kysymyksellään, ovatko elinkeinotoiminnassa yleensä pakattuna myytävien tavaroiden pakkauksesta

muodostuvat kolmiulotteiset tavaramerkit direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyisiä vain, jos tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja pystyy myös asiaa enempää pohtimatta ja vertaamatta tavaramerkkiä muihin merkkeihin ja olematta erityisen huolellinen tunnistamaan ne rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun kolmiulotteisen tavaramerkin ominaispiirteet, jotka poikkeavat yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja jotka siksi ovat omiaan erottamaan tämän tavaran muiden yritysten tavaroista.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

46 Henkel väittää, että toisin kuin Bundespatentgericht on esittänyt, kuluttaja tekee eron tavaran ja sen pakkauksen välillä. Tämä erottelun vuoksi kuluttaja voi ymmärtää pakkauksen niin, että se viittaa tavaran alkuperään.

47 Komission mukaan tältä osin ratkaiseva seikka on keskivertokuluttajan käsitys asiasta eikä siis se, miten on abstraktisti arvioitava niitä toisessa ennakkoratkaisukysymyksessä mainittuja ominaispiirteitä, "jotka poikkeavat yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta". Vaikka nämä ominaispiirteet eivät sinänsä ole ratkaisevia, ne voivat kuitenkin tietyissä tapauksissa vaikuttaa siihen, miten keskivertokuluttaja ymmärtää tavaramerkin. Komission mukaan yhteisöjen tuomioistuimen olisi sovellettava sen oikeuskäytännöstä ilmeneviä periaatteita, koska se on jo todennut, että kansallisen tuomioistuimen on otettava huomioon "tavanomaisen valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset" (ks. mm. asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4657, 30, 31 ja 37 kohta).

Yhteisöjen tuomioistuimen vastaus

48 Yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietystä yrityksestä peräisin olevaksi tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (ks. em. asia Linde ym., tuomion 40 kohta).

49 Tästä seuraa, että pelkkä yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta poikkeaminen ei ole riittävä peruste sille, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä rekisteröintiestettä jätetään soveltamatta. Sitä vastoin sellaisella tavaramerkillä, joka poikkeaa merkittävästi yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja joka tästä syystä täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana, on erottamiskyky.

50 Tätä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava ensinnäkin suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi erottamiskyvyn arvioinnissa on otettava huomioon se, miten asianomainen kohderyhmä, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palveluiden kuluttajista, käsittää asian. Tämä tarkoittaa sitä, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti käsittää asian (ks. vastaavasti em. asia Gut Springenheide ja Tusky, tuomion 31 kohta; em. asia Philips, tuomion 63 kohta ja em. asia Linde ym., tuomion 41 kohta).

51 Toimivaltaisen viranomaisen on siis arvioitava konkreettisesti kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä tukeutumalla tämän tuomion 50 kohdassa määriteltyyn keskiverokuluttajan näkökantaan sen tarkastamiseksi, että tavaramerkki täyttää keskeisen tehtävänsä eli kykenee osoittamaan tavaran alkuperän.

52 Joka tapauksessa on huomattava, että keskivertokuluttaja ei välttämättä miellä tavaran pakkauksesta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä, joka muodostuu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön. Keskivertokuluttajat eivät nimittäin ole tottuneet olettamaan tavaroiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä, joten tällaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkin erottamiskykyä (ks. vastaavasti em. asia Linde ym., tuomion 48 kohta, sekä väristä muodostuvan tavaramerkin osalta asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 65 kohta.

53 Edellä esitetyn perusteella toiseen kysymykseen on vastattava, että kun kyse on kolmiulotteisista tavaramerkeistä, jotka muodostuvat sellaisten tavaroiden pakkauksesta, jotka elinkeinotoiminnassa myydään pakattuna itse tavaran luonteesta johtuvista syistä, direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä on arvioitava sen perusteella, miten näiden tavaroiden tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja käsittää asian. Keskivertokuluttajan on pystyttävä tavaramerkin perusteella erottamaan tämä tavara muiden yritysten tavaroista niin, että hänen ei tarvitse enempää pohtia asiaa eikä verrata tavaramerkkiä muihin merkkeihin eikä olla erityisen huolellinen tässä suhteessa.

Kolmas ennakkoratkaisukysymys

54 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa tietää kolmannella kysymyksellään, onko sallittua, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa otetaan huomioon vain se, miten tavaramerkki ymmärretään kotimaassa asianomaisessa kohderyhmässä, eikä viran puolesta hankita lisäselvitystä siitä, onko muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa rekisteröity samoja tai samankaltaisia tavaramerkkejä tai evätty tällaisten tavaramerkkien rekisteröinti ja missä laajuudessa näin on tehty.

Yhteisöjen tuomioistuimelle esitetyt huomautukset

55 Henkel katsoo, että jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on otettava huomioon toisten jäsenvaltioiden viranomaisten käytäntö ja päätökset merkin rekisteröinnin tai rekisteröinnin epäämisen osalta, jotta taattaisiin, että vastaisuudessa direktiiviä sovelletaan yhteisön oikeuden oman kuluttaja-käsitteen valossa.

56 Komissio puolestaan esittää, että Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden viranomaisten ja tuomioistuinten ratkaisuilla, jotka koskevat tavaramerkkien rekisteröintiä tai rekisteröinnin epäämistä, on ohjeellista merkitystä arvioitaessa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä, kun tavaramerkit on rekisteröity yhdenmukaistetun lainsäädännön nojalla ja kun ei ole sellaisia konkreettisia tekijöitä, jotka viittaavat kansallisilla markkinoilla vallitsevaan erilaiseen käsitykseen.

57 Komission mukaan on täysin yhteensopivaa perustamissopimuksen tavoitteiden ja sisämarkkinoita koskevien perustamissopimuksen määräysten kanssa, että Bundesgerichtshof (Saksa) pitää muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa tehtyjä rekisteröintejä hyödyllisinä mutta sitomattomina tietoina, joita voidaan käyttää tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa, kun tavaramerkit on rekisteröity yhdenmukaistetun lainsäädännön nojalla ja kun mikään ei konkreettisesti viittaa siihen, että kotimainen kohdeyleisö ymmärtää tavaramerkin eri tavalla kuin näiden muiden jäsenvaltioiden kuluttajat.

58 Komissio korostaa, että juuri tavaramerkkioikeudessa voidaan ottaa tehokkaasti huomioon se, että kaupan käytännöt ja kulutustottumukset ovat lähentyneet toisiaan sisämarkkinoiden eri osissa. Yhteisön oikeudessa ei tosin aseteta velvollisuutta selvittää viran puolesta eri kansallisia käytäntöjä, mutta sitä vastoin edellytetään, että direktiiviä ja sen täytäntöönpanemiseksi annettuja

kansallisia lakeja tulkittaessa ja sovellettaessa otetaan huomioon perustamissopimuksen tavoite eli se, että toteutetaan sisämarkkinat, joille on ominaista, että tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaata liikkuvuutta rajoittavat esteet poistetaan jäsenvaltioiden välillä.

Yhteisöjen tuomioistuimen vastaus

59 On syytä muistuttaa, että ensimmäisen perustelukappaleensa mukaan direktiivillä on tarkoitus lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä. Direktiivin seitsemännen perustelukappaleen mukaan niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat.

60 Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut, toimivaltaisten viranomaisten, joiden tehtävänä on soveltaa ja tulkita asianomaista kansallista oikeutta, on sovellettava ja tulkittava sitä mahdollisimman pitkälle direktiivin sanamuodon ja tarkoituksen mukaisesti, jotta direktiivillä tavoiteltu tulos saavutettaisiin ja jotta näin ollen noudatettaisiin EY 249 artiklan kolmatta kohtaa (ks. yhdistetyt asiat C-71/94–C-73/94, Eurim-Pharm, tuomio 11.7.1996, Kok. 1996, s. I-3603, 26 kohta ja asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999, Kok. 1999, s. I-905, 22 kohta).

61 Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi ottaa huomioon sen, että sama tavaramerkki on jo rekisteröity toisessa jäsenvaltiossa niitä samoja tavaroita tai palveluja varten, joita varten rekisteröintiä haetaan.

62 Tästä ei kuitenkaan seuraa, että muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten päätökset sitoisivat kyseessä olevan jäsenvaltion toimivaltaista viranomaista, koska tavaramerkin rekisteröinti riippuu kussakin konkreettisessa tapauksessa erityisistä kriteereistä, joita sovelletaan tietyissä olosuhteissa ja joiden mukaisesti osoitetaan, että tavaramerkkiin ei sovelleta direktiivin 3 artiklan 1 kohdassa säädettyjä rekisteröintiesteitä.

63 Vaikka siis jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi ottaa huomioon sen seikan, että toisessa jäsenvaltiossa on jo rekisteröity sama tavaramerkki samoja tavaroita tai palveluja varten, yhdessä kaikkien sellaisten tosiseikkojen ja olosuhteiden kanssa, jotka on syytä ottaa huomioon, tämä seikka ei kuitenkaan voi olla ratkaiseva silloin, kun tämä viranomainen päättää, voidaanko tietty tavaramerkki rekisteröidä vai ei.

64 Siitä kysymyksestä, onko hallintoviranomaisten direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun erottamiskyvyn arvioimiseksi selvitettävä, onko samankaltaisia tavaramerkkejä rekisteröity muissa jäsenvaltioissa ja missä määrin näin on tehty, on ainoastaan todettava, että sillä seikalla, että tavaramerkki on rekisteröity jäsenvaltiossa tiettyjä tavaroita tai palveluja varten, ei ole lainkaan merkitystä silloin, kun toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkkien rekisteröinnin osalta toimivaltainen viranomainen tutkii samankaltaisen tavaramerkin erottamiskykyä sellaisten tavaroiden tai palveluiden osalta, jotka ovat samankaltaisia kuin ne, joita varten ensiksi mainittu tavaramerkki on rekisteröity (ks. asia C-363/99, KPN, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619, 44 kohta).

65 Kolmanteen kysymykseen on näin ollen vastattava, että on sallittua, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä arvioitaessa otetaan huomioon vain se, miten merkki ymmärretään kotimaassa asianomaisessa kohderyhmässä, eikä viran puolesta hankita lisäselvitystä siitä,

onko muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa rekisteröity samoja tavaramerkkejä tai evätty tällaisten tavaramerkkien rekisteröinti ja missä laajuudessa näin on tehty.

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi ottaa huomioon sen seikan, että toisessa jäsenvaltiossa on jo rekisteröity sama tavaramerkki samoja tavaroita tai palveluja varten, yhdessä kaikkien sellaisten olosuhteiden kanssa, jotka tämän viranomaisen on otettava huomioon tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi, mutta tämä seikka ei ole ratkaiseva silloin, kun tämä viranomainen päättää, voidaanko tavaramerkki rekisteröidä vai ei.

Sitä vastoin sillä seikalla, että tavaramerkki on rekisteröity jäsenvaltiossa tiettyjä tavaroita tai palveluja varten, ei ole lainkaan merkitystä silloin, kun toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkkien rekisteröinnin osalta toimivaltainen viranomainen tutkii samankaltaisen tavaramerkin erottamiskykyä sellaisten tavaroiden tai palveluiden osalta, jotka ovat samankaltaisia kuin ne, joita varten ensiksi mainittu tavaramerkki on rekisteröity.

Oikeudenkäyntikulut

66 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 (kuudes jaosto)

on ratkaissut Bundespatentgerichtin 10.4.2001 tekemällään päätöksellä esittämät kysymykset seuraavasti:

1) Kun kyse on kolmiulotteisista tavaramerkeistä, jotka muodostuvat sellaisten tavaroiden pakkauksesta, jotka elinkeinotoiminnassa myydään pakattuna itse tavaran luonteesta johtuvista syistä, tavaran pakkaus on rinnastettava tavaran muotoon, joten tätä pakkausta voidaan pitää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettuna tavaran muotona ja tavaran pakkausta voidaan käyttää osoittamaan pakatun tavaran ominaisuuksia eli muun muassa sen laatua tämän direktiivin 3 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

2) Kun kyse on kolmiulotteisista tavaramerkeistä, jotka muodostuvat sellaisten tavaroiden pakkauksesta, jotka elinkeinotoiminnassa myydään pakattuna itse tavaran luonteesta johtuvista syistä, direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä on arvioitava sen perusteella, miten näiden tavaroiden tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja käsittää asian. Keskivertokuluttajan on pystyttävä tavaramerkin perusteella erottamaan tämä tavara muiden yritysten tavaroista niin, että hänen ei tarvitse enempää pohtia asiaa eikä verrata tavaramerkkiä muihin merkkeihin eikä olla erityisen huolellinen tässä suhteessa.

3) On sallittua, että direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä arvioitaessa otetaan huomioon vain se, miten merkki ymmärretään kotimaassa asianomaisessa kohderyhmässä, eikä viran puolesta hankita lisäselvitystä siitä, onko muissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa rekisteröity samoja tavaramerkkejä tai evätty tällaisten tavaramerkkien rekisteröinti ja missä laajuudessa näin on tehty.

Jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi ottaa huomioon sen seikan, että toisessa jäsenvaltiossa on jo rekisteröity sama tavaramerkki samoja tavaroita tai palveluja varten, yhdessä kaikkien sellaisten olosuhteiden kanssa, jotka tämän viranomaisen on otettava huomioon tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi, mutta tämä seikka ei ole ratkaiseva silloin, kun tämä viranomainen päättää, voidaanko tavaramerkki rekisteröidä vai ei.

Sitä vastoin sillä seikalla, että tavaramerkki on rekisteröity jäsenvaltiossa tiettyjä tavaroita tai palveluja varten, ei ole lainkaan merkitystä silloin, kun toisessa jäsenvaltiossa tavaramerkkien rekisteröinnin osalta toimivaltainen viranomainen tutkii samankaltaisen tavaramerkin erottamiskykyä sellaisten tavaroiden tai palveluiden osalta, jotka ovat samankaltaisia kuin ne, joita varten ensiksi mainittu tavaramerkki on rekisteröity.

Gulmann Cunha Rodrigues Puissochet

Schintgen Macken

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä helmikuuta 2004.

R. Grass V. Skouris

kirjaaja presidentti