JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
6 päivänä marraskuuta 2001 [1]

1. Bundespatentgerichtin esittämän ennakkoratkaisupyynnön kohteena on jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (jäljempänä ensimmäinen direktiivi) [2] 2 artiklan tulkinta.

I Asiaa koskeva lainsäädäntö

1. *Yhteisön oikeus: ensimmäinen direktiivi*

2. Bundespatentgericht pyytää yhteisöjen tuomioistuinta tulkitsemaan ensimmäisen direktiivin 2 artiklaan sisältyvää käsitettä "merkki, joka voidaan esittää graafisesti".

3. Ensimmäisellä direktiivillä pyritään lähentämään jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä sellaisten erojen poistamiseksi, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla. Lähentäminen on kuitenkin vain osittaista, joten yhteisön lainsäätäjän toimenpiteet kohdistuvat vain tiettyihin rekisteröinnillä syntyneiden tavaramerkkien piirteisiin. [3]

Se haluaa erityisesti tietää, voivatko tavaramerkkejä olla myös merkit, joita ei voida suoraan esittää graafisesti, kuten hajut, ja joita ei siten voida sellaisinaan nähdä mutta joiden visuaalinen esittäminen on apukeinoja käyttäen mahdollista. Mikäli kysymykseen vastataan myöntävästi, saksalaistuomioistuin tiedustelee, millaista graafista esitystapaa hajujen osalta edellytettäisiin.

4. Ensimmäisen direktiivin 2 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti,

1 — Alkuperäinen kieli: espanja.
2 — EYVL 1989, L 40, s. 1.
3 — Ks. ensimmäisen direktiivin ensimmäinen, kolmas, neljäs ja viides luetelmakohta.

erityisesti sanoin, henkilönnimet mukaan lukien, kuvioin, kirjaimin, numeroin taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodon avulla, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista."

5. Ensimmäisen direktiivin 3 artiklassa säädetään puolestaan seuraavaa:

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

a) merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä;

[— —]"

2. *Saksan lainsäädäntö*

6. Saksan lainsäätäjä on saattanut ensimmäisen direktiivin osaksi kansallista lainsäädäntöä 25.10.1994 annetulla lailla, joka on nimeltään Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennezeichnungen (tavaramerkkien ja muiden merkkien suojasta annettu laki). [4]

7. Mainitun lain 3 §:n 1 momentissa määritetään merkit, jotka voivat olla tavaramerkkeinä, seuraavasti:

"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."

8. Kyseisen lain 8 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

"Sellaisia merkkejä, joita ei voida esittää graafisesti, ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi 3 §:n mukaisesti."

4 — BGBl. 1994, I, s. 3082.

II Pääasian taustalla olevat tosiseikat ja ennakkoratkaisukysymys

9. Ralf Sieckmann haki seuraavan "hajutavaramerkin" rekisteröimistä erottamiskykyisenä merkkinä luokkiin 35, 41 ja 42[5] kuuluville palveluille Deutsches Patent- und Markenamtissa (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto, jäljempänä virasto):

"puhdas kemiallinen aine eli metyylisinnamaatti (kanelihapon metyyliesteri[6]), 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.

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

10. Toissijaisesti, siltä varalta, ettei Saksan tavaramerkkilain 32 §:n mukaisten rekisteröintiedellytysten katsottaisi täyttyvän tällä kuvauksella, hakija on ilmoittanut suostumuksensa siihen, että yleisön annetaan tutustua hakemuksen kohteena olevaan merkkiin kyseisen lain 62 §:n 1 momentissa ja sen täytäntöönpanoasetuksen[7] 48 §:n 2 momentissa tarkoitetulla tavalla.

11. Hakija jätti myös astiassa tuoksunäytteen ja totesi lisäksi, että tuoksua kuvataan yleensä palsamin- ja hedelmäntuoksuiseksi niin, että siinä on pieni vivahdus kanelia.

12. Viraston luokasta 35 vastaava tavaramerkkijaosto hylkäsi hakemuksen kahdesta syystä. Ensinnäkin kyseessä oli merkki, joka ei voinut olla tavaramerkki eikä sitä voitu esittää graafisesti (tavaramerkkilain 3 §:n 1 momentti ja 8 §:n 1 momentti). Toiseksi se ei ollut erottamiskykyinen (tavaramerkkilain 8 §:n 2 momentin 1 kohta).

13. Sieckmann oli tyytymätön päätökseen ja valitti Bundespatentgerichtiin. Bundespatentgericht katsoo, että hajut saattavat abstraktisti arvioiden soveltua erottamaan tiettyjen yritysten tavarat toisten yrityksen tavaroista, mutta sen mielestä on sen sijaan epäselvää, voiko hajutavaramerkki täyttää ensimmäisen direktiivin 2 artiklassa asetetun edellytyksen, jonka mukaan tavara-

5 — Luokka 35: mainonta, liikeasioiden hoito, kaupan hallinto ja toimistotyöt.
Luokka 41: kasvatus, koulutus, harrastukset, urheilu- ja kulttuuritoiminta.
Luokka 42: 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.

6 — Esteri on kemiallinen yhdiste, joka saadaan korvaamalla minkä tahansa orgaanisen tai epäorgaanisen hapon vetyatomi alkoholiradikaaleilla.

7 — BIPMZ Erityispainos 1994, s. 156 ja sitä seuraavat sivut.

merkin on oltava esitettävissä graafisesti. Koska kansallinen tuomioistuin katsoo, että sen käsiteltävänä olevassa asiassa annettava ratkaisu riippuu tätä edellytystä koskevasta tulkinnasta, se on pitänyt tarpeellisena esittää Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat kysymykset:

"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, joita ei tosin voida sellaisinaan nähdä — esimerkiksi hajut tai äänet —, mutta joiden esittäminen on välillisesti apukeinoja käyttäen mahdollista?

2) Siinä tapauksessa, että ensimmäiseen kysymykseen vastataan laajan tulkinnan mukaisesti, täyttyykö direktiivin 2 artiklassa säädetty graafisen esitettävyyden edellytys, jos haju esitetään

a) kemiallisen kaavan muodossa

b) (julkaistavan) kuvauksen muodossa

c) talletetun näytteen avulla tai

d) edellä mainittujen esittämissurrogaattien yhdistelmän muodossa?"

III Ennakkoratkaisukysymyksen tarkastelu

14. Yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltävänä oleva asia on sekä mielenkiintoinen että tärkeä. Asiassa on selvitettävä, voidaanko haju rekisteröidä tavaramerkkinä ja mitä edellytyksiä sen rekisteröimiseksi on asetettava.

15. Ennakkoratkaisupyyntöön vastatakseni seuraavissa kohdissa esittämässäni tarkastelussa on pidettävä lähtökohtana tavaramerkin käsitettä ja tutkittava sen tehtäviä. Sen jälkeen on mielestäni välttämätöntä jättää puhtaasti juridinen alue ja laajentaa tarkastelu muille kuin oikeudellisille alueille, jotta voisin oikeudellisesta näkökulmasta vastata kysymykseen, voidaanko haju rekisteröidä tavaramerkkinä ja voiko se näin ollen saada aseman, joka

yhteisön oikeusjärjestyksessä annetaan tällaiselle aineettomalle omaisuudelle.

1. *Tavaramerkin tehtävät. Tavaramerkit viestinnän välineenä*

16. Tavaramerkki on merkki,[8] jonka tehtävänä on erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Tämä on ilmaistu erittäin selvästi ensimmäisen direktiivin 2 artiklassa.[9]

17. Erottamiskyky on tarpeen, jotta kuluttaja tai loppukäyttäjä voi valita vapaasti käytettävissään olevista lukuisista vaihtoehdoista[10] ja jotta vapaata kilpailua markkinoilla siten edistettäisiin. Ensimmäisessä direktiivissä esitetään sama ajatus johdanto-osan ensimmäisessä perustelukappaleessa. Siinä todetaan, että direktiivillä toteutettavalla lähentämisellä pyritään poistamaan jäsenvaltioiden lainsäädännön erot, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää näin kilpailua yhteismarkkinoilla. Tavaramerkkioikeus "on olennainen osa perustamissopimuksessa tavoiteltua vääristymättömän kilpailun järjestelmää"[11] ja yhteisön lainsäätäjä on halunnut osallistua tähän työhön yhdenmukaistamalla jäsenvaltioiden lainsäädännön. Näin ollen erottamiskykyinen merkki on väline ja vapaa kilpailu päämäärä.[12]

18. Tämän päämäärän saavuttamiseksi on kuljettava tiettyä polkua, ja keino, jota on käytettävä, on se, että annetaan "tavaramerkin haltijalle kaikki oikeudet tavaramerkkiin,[13] siten että hän saa yksinoikeuden käyttää erottamiskykyistä merkkiä ja suojella sitä sellaisia kilpailijoita vastaan, jotka haluavat hyötyä sen ase-

8 — Tässä ratkaisuehdotuksessa on selvitettävä, millainen merkki on kyseessä.

9 — Tämä ilmenee myös yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun direktiivin (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1, jäljempänä asetus) 4 artiklasta. Jäsenvaltioiden lainsäädäntö on samansuuntainen. Mainittakoon seuraavat esimerkit: a) Saksa: edellä siteerattu tavaramerkkilain 3 §:n 1 momentti; b) Belgia, Luxemburg ja Alankomaat: 19.3.1962 annetun Benelux-maiden yhtenäisen tavaramerkkilain 1 §; c) Espanja: 10.11.1988 annetun tavaramerkkilain 32/1988 1 §; d) Ranska: teollisoikeuksista annetun lain 711-1 §; e) Italia: 4.12.1992 annetun asetuksen (decreto-legge) nro 480 16 §; f) Portugali: asetuksella 16/1995 24.1.1995 hyväksytyn teollisuusoikeuksista annetun lain 165 §:n 1 momentti; g) Yhdistynyt kuningaskunta: vuoden 1994 Trade Marks Actin 1 §:n 1 momentti. Euroopan unionin ulkopuolisista maista mainittakoon Amerikan yhdysvallat, jossa vuoden 1946 Lanham Act on liittovaltion tällaisia erottamiskykyisiä merkkejä koskevan lainsäädännön perustana, ja siinä määritetään tavaramerkeillä olevan tällainen tehtävä. Myös Australian vuoden 1995 Trade Marks Actissa säädetään, että tavaramerkin tehtävänä on erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (17 §:n 3 momentti).

10 — Asiassa C-10/89, HAG GF, 17.10.1990 antamassaan tuomiossa (Kok. 1990, s. I-3711; Kok. Ep. X, s. 543) yhteisöjen tuomioistuin katsoi, että kyseessä oli "merkillä varustetun tuotteen alkuperän tunnistamisen varmistaminen kuluttajalle tai lopulliselle käyttäjälle mahdollistamalla tämän tuotteen erottaminen muuta alkuperää olevista tuotteista ilman sekaannusvaaraa" (14 kohta). Se on antanut samansuuntaisen ratkaisun asiassa C-517/99, Merz and Krell, 4.10.2001 antamassaan tuomiossa (Kok. 2001, s. I-6959, 22 kohta).

11 — Em. asiassa HAG GF annetun tuomion 13 kohta ja asiassa Merz and Krell annetun tuomion 21 kohta.

12 — Ristiriitaista kyllä, markkinoiden vapaan kilpailun takaamiseksi luodaan oikeus, joka on poikkeus kilpailun yleisperiaatteesta, kun siinä annetaan oikeudenhaltijalle mahdollisuus määrätä yksinoikeudella tietyistä merkeistä ja ilmaisuista. Tästä syystä EY:n perustamissopimuksen 36 artiklassa (josta on muutettuna tullut EY 30 artikla) ei kielletä sitä, että tuontia, vientiä tai kuljettamista yhteisön alueen kautta estetään tai rajoitetaan, mikäli se on perusteltua teollisen ja kaupallisen omaisuuden suojelemiseksi.

13 — Tästä säädetään ensimmäisen direktiivin 5 artiklassa.

masta ja maineesta". [14] Tätä on yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä kutsuttu "tavaramerkkioikeuden erityiseksi tavoitteeksi". [15]

19. Tavaramerkillä pyritään siihen, että kuluttaja kykenee yksilöimään tavaroiden ja palvelujen alkuperän [16] ja laadun. [17] Molemmat antavat merkillä varustetuille tavaroille tuotekuvan ja maineen eli tavaramerkin hyvän nimen. [18] Sillä luodaan siten vuoropuhelu valmistajan ja kuluttajan välille. Jotta kuluttaja tunnistaisi tuotteet, valmistaja antaa hänelle tietoa ja pyrkii toisinaan ylipuhumaan hänet. [19] Todellisuudessa tavaramerkki on viestintää. [20]

20. Viestintä merkitsee sitä, että toinen saatetaan osalliseksi johonkin sellaiseen, jota itsellä on. [21] Tästä syystä jokainen viestintätapahtuma edellyttää lähettäjää, viestiä, viestintävälinettä tai -kanavaa, jolla viesti voidaan välittää, ja vastaanottajaa, joka kykenee tulkitsemaan viestin tai sen koodikielen. Koodikieli, jolla viesti saattaa olla laadittu, riippuu sen dekooderin luonteesta, jonka avulla vastaanottaja ottaa viestin vastaan sekä ymmärtää ja omaksuu sen. *Homo sapiens* on vastaanottaja, jolla on useita dekoodereita. [22]

14 — Ks. asiassa Merz and Krell 18.1.2001 antamani ratkaisuehdotuksen 31 ja 32 kohta. Näin ollen tavaramerkin haltijaa suojellaan, mikäli hänen erottamiskykyinen merkkinsä on samanlainen kuin kolmannen käyttämä merkki tai ne voidaan sekoittaa keskenään, ja myös siinä tapauksessa, että kyseinen merkki ja hänen merkkinsä saatetaan yhdistää toisiinsa (ks. ensimmäisen direktiivin 4 artiklan 1 kohta ja 5 artiklan 1 kohta; ks. myös asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 18 kohta ja asia C-425/98, Marca Mode, tuomio 22.6.2000, Kok. 2000, s. I-4861, 34 kohta).

15 — Ks. mm. em. asiassa HAG GF annetun tuomion 14 kohta ja asia C-63/97, BMW, tuomio 23.2.1999 (Kok. 1999, s. I-905, 52 kohta). Suhdetta tavaramerkkioikeuden "erityisen tavoitteen" ja tämän teollisoikeuden "olennaisen tehtävän" välillä yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännössä on tarkasteltu teoksessa de Medrano Caballero, I., "El derecho comunitario de marcas: la noción de riesgo de confusión", *Revista de Derecho Mercantil*, nro 234, loka-joulukuu 1999, s. 1522—1524.

16 — Tätä kutsutaan tavaramerkin olennaiseksi tehtäväksi (em. asiassa Canon annetun tuomion 28 kohta ja asiassa Merz and Krell annetun tuomion 22 kohta). Julkisasiamies Cosmas totesi yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, joissa annettiin tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779), esittämässään ratkaisuehdotuksessa, että tavaramerkin olennaisena tehtävänä on " — — sekä yrityksen tavaroiden yksilöinti ja niiden erottaminen muista samanlaisista tavaroista (merkin erotteleva tehtävä) että niiden liittäminen tiettyyn yritykseen (alkuperän takaaminen)" (27 kohta). Kysymys ei ole siitä, että yksilöidään tavara tietyn yrittäjän tavaraksi, vaan siitä, että yksilöidään se yhdeksi samalla tavaramerkillä varustetuksi tavaraksi, vaikka alkuperä ei olisikaan tiedossa. Tavoitteena on taata se, että kaikki samanmerkkiset tavarat tulevat samalta valmistajalta, olipa tämä kuka hyvänsä. Ks. Fernández Novoa, C., *Fundamentos de derecho de marcas*, editorial Montecorvo, Madrid, 1984, s. 46—49, ja Baylos Corroza, H., *Tratado de derecho industrial*, editorial Civitas, 2. painos, Madrid, 1993, s. 817.

17 — Juuri laadun välittämistä koskeva tehtävä saa yritykset tekemään investointeja tavaroidensa ja palveluidensa parantamiseksi. On toivottavaa, että yritykset " — — kykenevät saamaan asiakkaita tavaroittensa tai palveluittensa laadun ansiosta — — " (em. asiassa HAG GF annetun tuomion 13 kohta). Yhteisöjen tuomioistuin on todennut samaa asiassa Merz and Krell antamansa tuomion 21 kohdassa.

18 — Maineen yhdistämistehtävä.

19 — Tavaramerkin mainonnallinen tehtävä, joka on kiistanalaisin sen tehtävistä. Ks. tavaramerkin tehtävistä tällaisten uudentyyppisten teollisoikeuksien yhteydessä Llobregat, M. L., "Caracterización jurídica de las marcas olfativas como problema abierto", *Revista de Derecho Mercantil*, nro 227, Madrid, tammi—maaliskuu 1998, s. 54—56 ja Rivero González, M. D., "Los problemas que presentan en el mercado las nuevas marcas cromáticas y olfativas", *Revista de Derecho Mercantil*, nro 238, Madrid, loka-joulukuu 2000, s. 1657—1664.

20 — Fezer, C. H., *¿Cuándo se convierte un signo en marca?*, esitelmä marraskuussa 1999 Alicantessa pidetyssä yhteisön tavaramerkkisymposiumissa. Esitelmässä todettiin, että tavaramerkki on markkinoilla viesti; se toimii signaalikoodina, joka saattaa yritykset ja kuluttajat yhteen markkinoilla (siteerattu em. M. D. Rivero Gonzálezin työssä).

21 — Ks. tavaramerkeistä tiedonvälittäjinä Maniatis, S., "Scents as Trademarks: Propertisation of Scents and Olfactory Poverty" teoksessa *Law and The Senses (Sensational Jurisprudence)*, toimittanut L. Bently ja L. Flynn, Pluto-Press, London-Chicago, 1996, s. 217—235.

22 — Ks. Polasso, A., "La Comunicación inteligente", teoksessa *Humaniora*, Göteborgin yliopiston humanistisen tiedekunnan verkkosivut (www.hum.gu.se), s. 61 ja sitä seuraavat sivut.

21. Koko ihmiskeho on sensorisia ärsykkeitä vastaanottava väline, ja tästä syystä se, millä perusteella kuluttaja tunnistaa merkin, voi olla mikä tahansa hänen käytettävissään olevista aisteista. [23]

2. *Erottamiskykyiset merkit, erityisesti hajumerkit*

22. Vaikka tavaramerkin tarkoituksena on se, että kuluttaja kykenee erottamaan hänelle tarjottujen tavaroiden ja palvelujen alkuperän, tunnistamisen voi suorittaa mikä tahansa hänen elimistään, joka on yhteydessä ulkomaailman kanssa. Erottamiskykyinen merkki saatetaan havaita näkö-, kuulo-, tunto-, haju- tai jopa makuaistin välityksellä. [24] *Ensi arviolta* mikä tahansa aistein havaittava viesti voi olla vihje kuluttajalle ja siten merkki, joka voi täyttää tavaramerkin erottamistehtävän. [25]

23. Lähtökohtaisesti mikään ei siis estäisi sitä, että tavaramerkit koostuvat muista kuin näköaistin välityksellä havaittavista viesteistä. [26]

24. Tämän jälkeen on todettava, että vaikka mikä tahansa viesti, joka voidaan havaita jollain aistilla, voi olla merkki, jonka avulla yrityksen tavarat saatetaan tunnistaa, tämä luontainen kyky ei ole aina

23 — Ks. *Marcas sonoras y olfativas*, Henson & Co. Patentes y Marcas laatimassa julkaisussa (http://publicaciones.derecho.org/henson/5.-_Noviembre_de_1999/2). Kyseisessä julkaisussa korostetaan sitä, että "lukemattomissa arkipäivän tilanteissa olemme selin televisioon ja kykenemme tunnistamaan mainostettavan tuotteen musiikista tai siihen liittyvistä viesteistä päätämme kääntämättä".

24 — Tämän ajatuksen esitti erinomaisesti J.W. von Goethe teoksensa Värien teoria esipuheessa: "Värit osoittavat, kuinka valo toimii ja kuinka se kärsii — — Vaikka värit ja valo ovat erittäin täsmällisessä suhteessa toisiinsa, molemmat kuuluvat luonnon kokonaisuuteen; sillä niiden välityksellä luonto haluaa tuoda itsensä esille nimenomaan näköaistin kautta. Luonto ilmaisee itsensä kokonaisuutena myös muiden aistien kautta. Kun suljemme silmämme ja heristämme korviamme, pienimmästä henkäyksestä kovaäänisimpään meluun, yksinkertaisimmasta äänestä ylimpään harmoniaan, hurjimmasta ja kiihtyneimmästä karjaisusta hiljaisimpaan järjen sanaan, se on luonto, joka ilmaisee olemassaolonsa, voimansa, elämänsä ja olevaisuutensa, joten sokea, jolta näkyvä äärettömyys on evätty, voi kuitenkin kuulon kautta saada äärettömän elämän. Näin luonto puhuu myös muiden aistien kautta, tunnettujen, huonosti tunnettujen, tuntemattomien aistien kautta; näin se puhuu itselleen ja se puhuu meille tuhansien eri ilmiöiden kautta" (vapaa käännös).

25 — Perot-Morel, M. A., "Les difficultés relatives aux marques de forme et à quelques types particuliers de marques dans le cadre communautaire", *Rivista di diritto industriale*, año XLV (1996), I osa, s. 247—261, erityisesti s. 257. Kyseinen kirjoittaja lieventää kuitenkin väitettään maku- ja tuntoaistin osalta, koska maku- ja tuntoaistin välityksellä välitettäviä merkkejä ei voida huomata erillään niiden esittämistä esineistä: tuotteen maku voidaan tunnistaa vain sitä maistamalla ja kankaan pehmeys sitä koskettamalla (s. 260). Edellä mainituissa tapauksissa merkki ei myöskään voisi koskaan olla tavaramerkki, koska siltä puuttuu erottamiskyky: omenan maku kuvaa kyseistä hedelmää. Maku voisi olla tavaramerkki vain siinä tapauksessa, että se ei liity millään tavoin tietyn tuotteen makuun; esimerkiksi omenan maku, joka erottaa kauneudenhoitotuotesarjan muista sarjoista. Sellaisessa tapauksessa olisi kuitenkin asianmukaista tai jopa välttämätöntä maistaa omenaa erottamiskykyisen merkin ymmärtämiseksi, missä tapauksessa merkki olisi siis hedelmä, tai kokeilla omenanmakuista kosmeettista tuotetta, missä tapauksessa erottamiskykyinen merkki ei olisi maku vaan tuote sellaisenaan. Sama pätee tuntoaistiin, jonka osalta on todettava, että tavaramerkkejä voivat olla vain merkit ja signaalit, jotka nähtävissä, kuultavissa ja haistettavissa olevien merkkien ja signaalien tavoin liikkuvat tilassa, ja ne voidaan ymmärtää erillään esineestä, jonka ominaisuuden ne muodostavat. Ks. vaikeuksista yksilöidä tuote sen hajun perusteella ennen tuotteen hankintaa em. S. Maniatisin teos, s. 222 ja 223.

26 — M. D. Rivero González väittää edellä mainitussa työssään (s. 1646) markkinointitutkimusten osoittavan, että sillä, että kuluttaja havaitsee ärsykkeitä muiden aistien kuin näön välityksellä tuotteiden erilaistamisprosessissa, saattaa suuresti edistää viestintää, johon tavaramerkillä pyritään.

samanlainen. Tämä johtuu hyvin yksinkertaisesta syystä: aistimus, jonka ihminen saa ulkomaailmasta, vaihtelee sen aistin eli ikkunan mukaan, jonka kautta hän saa viestin. [27]

25. Neurofysiologiassa on tapana erotella toisistaan "mekaaniset" ja "kemialliset" aistit. Ensin mainittuja ovat tunto-, näkö- ja kuuloaisti, kaikki kolme helposti havaittavissa, koska ne vastaavat muodon käsitettä (*gestalthaft* —"muodon luonteenomainen piirre" — —) ja niitä voidaan kuvata suhteellisen objektiivisesti. Jälkimmäisten eli maku- ja hajuaistin kuvaaminen on sitä vastoin erittäin vaikeaa, koska niiden sisällön kuvaamiseksi ei ole olemassa täsmällisiä sääntöjä. Länsimaisessa kulttuurissa haju- ja makuaisti samoin kuin tuntoaisti ovat toissijaisia. Platonin ja Aristoteleen mielestä nämä aistit tuottivat vähemmän puhtaita ja yleviä nautintoja kuin näkö- ja kuuloaisti. Valistusajan Euroopassa Kant kuvasi näitä aisteja alemmanasteisiksi ja Hegel katsoi, ettei niiden avulla ollut mahdollista saada todellista tietoa maailmasta ja omasta itsestä. Freud ja Lacan katsoivat niiden kuuluvan eläinmaailmaan ja liittivät sivilisaation kehityksen näiden aistien taantumiseen. [28]

26. Puhuttaessa aistien subjektiivisuudesta tai objektiivisuudesta on oltava varovaisia. Ei ole olemassa erikseen objektiivisia aisteja ja subjektiivisia aisteja. Edellä mainitussa teoksessa Goethe väittää, että näköaistiin ja värien aistimiseen liittyy vahvasti suhteellisuus. [29] Toisaalta tiedetään, että musiikkiteosta ei luonnehdita aina samalla tavoin, [30] vaan luonnehdinta riippuu kuulijasta ja hänen herkkyydestään. Loppujen lopuksi viestin vastaanottaja on yksilö, jolla on omat kokemukset ja yksilölliset havaintokyvyt. Todellisuudessa on puhuttava enemmän tai vähemmän täydellisestä aistihavainnosta ja näin ollen siitä, että vastaanottaja kuvaa havaintoaan enemmän tai vähemmän tarkasti.

27. Tällä tasolla olisi vaikeaa kuvata yleisesti aisteja ja väittää, että näköaisti on niistä kehittynein. Ihmissilmän kyky erottaa värejä on yhtä rajoittunut [31] kuin hänen hajuaistinsa kyky arvioida hajuja. Lisäksi värin kuvaaminen saattaa osoittautua yhtä

27 — Ks. näkemykset, jotka olen esittänyt tästä alaviitteessä 25.

28 — Ks. Laligant, O., "Des œuvres aux marches du droit d'auteur: les œuvres de l'esprit perceptibles par l'odorat, le goût et le toucher", *Revue de recherche juridique, Droit prospectif*, 1992, nro 1, s. 107 ja 108, mainittu teoksessa J.-P. Clavier, *Les catégories de la propiété intellectuelle à l'épreuve des créations génétiques*, toim. L'Harmattan, 1998, s. 248.

29 — "Uskon, että näemme unia sen vuoksi, että emme lakkaisi näkemästä", hän toteaa teoksessa *Vastinparit* (siteeraus J. Arnaldon Värien teoriaa koskevassa tutkimuksessa). Ei ole mitään niin henkilökohtaista kuin unet.

30 — Eikä myöskään tulkita samalla tavoin.

31 — Mainittakoon esimerkkinä, että tietyn värin (vaaleanpunainen, vihreä tai sininen) valitseminen värikartoissa käytettyjen värimallien eri sävyistä (20 tai 30 sävyä suppeimmissakin) on erittäin vaikeaa. Ihmissilmä kykenee erottamaan samasta väristä varmasti vain kolme tai neljä sävyä. Keskimääräinen kuluttaja on kykenemätön erottamaan läheisten tai toisiaan vastaavien värien sävyjä (ks. em. M. D. Rivero Gonzálezin teos, s. 1673).

epätäsmälliseksi ja vaikeaksi tehtäväksi kuin hajun kuvaaminen. [32]

28. Miten nämä siis eroavat toisistaan? Silmä havaitsee paitsi värin, myös muodot, [33] kun taas hajuaisti kykenee havaitsemaan vain "hajun värin", mutta ei koskaan sen "lajia". [34] Näköaistin havaintokyky ja siten myös sisäistämiskyky on laajempi. Tämä on mielestäni olennainen ero visuaalisten ja nyt käsiteltävän asian kannalta kiinnostavien hajuviestien välillä, kun ajatellaan niiden erottamiskykyä.

29. Joka tapauksessa katson, että on kiistatonta, että hajuaistin välityksellä havaittavat merkit voivat abstraktisti ajatellen soveltua täyttämään edustamistehtävänsä. Mikäli halutaan kuvata tavaroiden tai palveluiden tiettyä alkuperää, jotta ne voitaisiin erottaa tavaroista tai palveluista, jotka eivät ole kyseisen yrityksen; mikäli halutaan vedota konkreettiseen alkuperäpaikkaan, laatuun, yrityksen maineeseen, on parasta turvautua aistiin, jolla, kuten hajuaistilla, on kiistaton kyky tuoda asioita mieleen jopa hyvin vaikuttavalla tavalla. [35] M. D. Rivero toteaa edellä mainitussa teoksessaan, [36] että hajujen aistimista koskevat tutkimukset osoittavat hajumuistin olevan todennäköisesti parhain ihmisen aisteista. [37] Hajuaisti liittyy hermojärjestelmässä hoitamansa erityistehtävän vuoksi läheisesti limbiseen järjestelmään, joka vaikuttaa muistojen ja tunteiden heräämiseen. [38] Kuten Marcel Proust hyvin

32 — On otettava huomioon se, että esimerkiksi kaupan värikartoissa saattaa olla jopa 1750 sekoitettua sävyä (ks. M. D. Rivero Gonzálezin em. teoksen alaviite 78, s. 1675).

33 — Teoksessaan "Ensayos sobre la pintura" *(Pensamientos sueltos sobre la pintura,* Ed. Tecnos, Madrid 1988, s. 9) D. Diderot on todennut, että "piirros antaa muodon olennoille; väri antaa niille elämän". C. Metz kuvasi vuonna 1975 hyvin graafisesti värin ja muodon välistä suhdetta julkaisussaan *Lo percibido y lo nombrado* (saatavissa internetistä osoitteesta www.otrocampo.com). Metz totesi, että mikäli muotilehdessä esitettyjen kahden tuotteen leikkaus on sama, mutta ne ovat eri värisiä, ajatellaan, että kyseessä on sama vaate kahden eri "sävyisenä", sillä kulttuuri takaa (tietyn muotoisen) esineen pysyvyyden ja kieli vahvistaa tätä: ainoastaan attribuutti on eri. Mikäli kaksi vaatetta ovat samanvärisiä, mutta niiden leikkaus on erilainen, kukaan ei ajattele, että liike tarjoaa "samaa sävyä kahdessa eri vaatteessa", vaan todetaan pikemminkin, että "vaatteet ovat samanvärisiä". Väri on attribuutti: kyseessä on kaksi erilaista vaatetta, jotka ovat samanvärisiä.

34 — Todellisuudessa värien ja hajujen hyväksymisessä tavaramerkeiksi on samankaltaisia vaikeuksia, kuten em. M. D. Rivero Gonzálezin tutkimuksesta ilmenee.

35 — Süskind, P., Le Parfum, *Histoire d'un meurtrier,* toim. Fayard, Paris 1986, kertoo tarinan 1700-luvun Ranskassa eläneestä miehestä, jolla oli poikkeuksellinen hajuaisti ja joka provosoi tuoksuillaan useita kuolemantapauksia ympärillään, kunnes hän tuhoutui karmivan kannibalismin uhrina. Süskind kirjoittaa sivulla 80 seuraavaa: "Haju vaikuttaa voimakkaammin kuin sanat, ulkoinen olemus, tunne tai tahto. Haju on vastustamaton, se tunkeutuu meihin kuin ilma keuhkoihimme, se täyttää meidät, valtaa meidät kokonaan, ei ole mitään keinoa puolustautua sitä vastaan" (vapaa käännös).

36 — S. 1677.

37 — *Le Monden 7.7.2001 ilmestyneessä numerossa julkaistiin artikkeli (s. 16), joka oli otsikoitu* "Muistin tutkiminen mainosten tehon lisäämiseksi" ja jossa kerrottiin siitä, että kognitiivisten tieteiden ja neurofysiologian tutkijat ryhtyvät mainonnan asiantuntijoiden palvelukseen mainosviestien muistamisen parantamiseksi.

38 — C. Baudelaire ilmaisee tämän erittäin kauniisti runossaan *Le parfum,* joka on otettu osaan *Spleen et Idéal, teoksessa* "Les fleurs du mal", Ed. Gallimard (La Pléiade), Paris, 1971, s. 39:

Lecteur, as-tu quelquefois respiré
Avec ivresse et lente gourmandise
Ce grain d'encens qui remplit une église,
Ou d'un sachet le musc invétéré?

Charme profond, magique dont nous grise
Dans le présent le passé restauré
Ainsi l'amant sur un corps adoré
Du souvenir cueille la fleur exquise.

Dans ses cheveux élastiques et lourds
Vivant sachet, encensoir de l'alcôve,
Une senteur montait, sauvage et fauve,

Et des habits, mousseline ou velours,
Tout imprégnés de sa jeunesse pure,
Se dégageait un parfum de fourrure.

ymmärsi,[39] viimeisten neurofysiologisten tutkimustulosten mukaan muistot ja tunteet kulkevat käsi kädessä.

30. Tämä hajuaistin välityksellä havaittavien merkkien kyky täyttää tavaramerkeille ominainen erotteleva tehtävä ei ole pelkästään teoreettinen. Joissain oikeusjärjestyksissä on hyväksytty hajutavaramerkkejä. Uraauurtava tapaus oli Yhdysvalloissa. Siellä hyväksyttiin 19.9.1990 rekisteröitäväksi ompelu- ja koruompelulangoille tavaramerkki, joka koostuu "tuoreesta kukan tuoksusta, joka tuo mieleen punakukkaiset mimosat".[40] On kuitenkin tehtävä kaksi täsmennystä tämän tavaramerkin osalta. Todellisuudessa tavaramerkki ei ole niinkään haju kuin hajustettu tuote erillään sen tuoksusta.[41]

31. Toinen täsmennys on monimutkaisempi ja koskee Yhdysvaltojen tavaramerkkien rekisteröintiä koskevan järjestelmän ominaispiirteitä. Toisin kuin yhteisön oikeusjärjestyksessä ja useimpien jäsenvaltioiden oikeusjärjestyksissä tiettyjen merkkien rekisteröimiseksi tavaramerkkeinä ei riitä, että ne ovat erottamiskykyisiä, vaan lisäksi on välttämätöntä, että tämä ominaisuus on osoitettu käytännössä siten, että merkki on ollut yksinomaisessa ja jatkuvassa käytössä tietyn ajanjakson ajan *(secondary meaning)*. Tällaisissa tapauksissa tavaramerkkioikeudet syntyvät käyttämisen eikä rekisteröimisen perusteella. Symboli muuttuu tavaramerkiksi, kun asiakkaat ryhtyvät pitämään sitä tavaramerkkinä.[42]

39 — Ilmiö, jossa tietyt aistihavainnot muistuttavat menneistä ja tuovat tahattomasti mieleen muistoja, on aiheena M. Proustin teoksessa *À la recherche du temps perdu*. Sen tunnetun episodin lisäksi, jossa leivos kostuu teessä, minkä vuoksi romaani on kirjoitettu ja mihin se perustuu (Doubrousky, S., *La place de la madeleine, Écriture et fantasme chez Proust*, Ed. Mercure de France, Paris, 1974, s. 7 ja sitä seuraavat sivut), on muitakin välittömän ja satunnaisen havainnoinnin tilanteita, joista irlantilainen kirjailija Samuel Beckett, joka sai kirjallisuuden Nobelpalkinnon vuonna 1969, tuo esiin ummehtuneen hajun tietyissä Champs Elysées'n pisuaareissa (Beckett, S., *Proust*, Ed. Nostromo, Madrid, 1975, s. 38), vaikka proustilaisessa teoksessa on kauttaaltaan muitakin hajuvaikutelmia, kuten savupiipun haju, puiden lehtien tai kukan tuoksu tai suljetun huoneen haju (Richard, J.-P., *Proust et le monde sensible*, Ed. du Seuil, Paris, 1974, s. 133 ja 134). Käytännössä ummehtunut haju, joka levisi käymälän sisäänkäynnin vanhoista ja kosteista seinistä kirjailijan odotellessa siellä Françoisea, täytti hänet "jatkuvalla mielihyvällä, johon saatoin tukeutua, se oli herkullista, rauhoittavaa ja täynnä kestävää, selittämätöntä ja varmaa todellisuutta" (Proust, M., *À la recherche du temps perdu, À l'ombre de jeunes filles en fleurs*, toim. Gallimard, La Pléiade, Paris, 1987, I osa, s. 483).

40 — Äskettäin, 26.6.2001, rekisteröitiin kirsikantuoksusta koostuva tavaramerkki kilpa- tai näyttelyautojen synteettisille voiteluaineille. Tällä hetkellä on käsiteltävänä 14 muuta hajutavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta.

41 — Ks. em. M. L. Llobregatin teos, s. 110 ja sitä seuraavat sivut; ks. myös Gippini Fournier, E., "Las marcas olfativas en los Estados Unidos", *Actas de Derecho Industrial*, XIV laitos, 1991—1992, coedición del Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela y Marcial Pons, Ediciones jurídicas, S.A., Madrid, 1993, s. 157—167. Tämän tavaramerkin hyväksyvässä päätöksessään Trademark Trial and Appeal Board täsmensi, että päätöstä ei voida pitää ennakkotapauksena sellaisten hajujen rekisteröimiseksi, jotka kuvaavat tuotteita, jotka itsessään ovat tuoksuvia (kölninvedet, puhdistustuotteet). Tällaiset tavaramerkit ovat hyväksyttävissä vain sellaisten tavaroiden osalta, joita ei tavanomaisesti liitetä hajuun.

42 — Ks. McCarthy, J. T., "Les grandes tendances de la législation sur les marques et sur la concurrence déloyale aux Etats-Unis d'Amérique dans les années 1970", *La Propiété industrielle, Revue mensuelle de l'Organisation Mondiale de la Propiété Intellectuelle*, nro 10, lokakuu 1980, s. 225 ja 226. *Secondary meaning* ei ole tuntematon käsite yhteisön tavaramerkkioikeudessakaan. Ensimmäisen direktiivin 3 artiklan 3 kohdan mukaan tavaramerkiksi voidaan rekisteröidä merkit, jotka ovat tulleet käytössä erottuviksi, vaikka ne eivät ole alun perin olleet erottamiskykyisiä (asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta on sisällöltään samansuuntainen).

32. Euroopan unionin oikeusjärjestyksessä sisämarkkinoiden harmonisointivirasto on hyväksynyt rekisteröitäväksi tennispalloja koskevan tavaramerkin "vastaleikatun ruohon tuoksu".[43] Vaikuttaa kuitenkin siltä, että kyseessä on yksittäistapaus eli päätös, jolle ei ole luvassa jatkoa.[44]

33. Yhdistyneessä kuningaskunnassa[45] United Kingdom Trade Mark Registry on hyväksynyt kaksi hajutavaramerkkiä: autonrenkaille ruusuntuoksu (tavaramerkki nro 2001416) ja pubitikoille oluentuoksu (tavaramerkki nro 2000234). Kuten Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus toteaa kirjallisissa huomautuksissaan,[46] tällaisia tavaramerkkejä koskeva käytäntö on kuitenkin muuttumassa. Trade Mark Registry on näet evännyt 16.6.2000 tekemällään päätöksellä, joka on muutoksenhaussa pysytetty 19.12.2000 annetulla tuomiolla, rekisteröinnin huonekaluja ja sisustustarvikkeita koskevalta kaneliaromilta tai -uutteelta (nro 2000169).

34. Ranskassa[47] hajuvedet voivat olla tekijänoikeuksien kohteena[48] ja Beneluxmaissa on hyväksytty hajutavaramerkki, joka koski kosmeettisia tuotteita.[49]

3. *Mahdottomuus "esittää graafisesti" hajuviestejä*

35. Ensimmäisen direktiivin 2 artiklassa säädetään, että jotta kyseessä voisi olla tavaramerkki, ei ole riittävää, että sillä "voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista", vaan lisäksi edellytetään, että se voidaan "esittää graafisesti".[50]

43 — Asia R 156/1998-2, hakemus nro 428.870, toisen valitusjaoston päätös 11.2.1999.

44 — Julkaisussa *Oami News*, nro 3, 1999, s. 4, julkaistiin artikkeli siitä, että huolimatta tavaramerkin 428.870 myöntämisestä "vastaleikatun ruohon tuoksulle", virasto pitää edelleen voimassa käytäntönsä, jonka mukaan hakemuksen hyväksymiseksi edellytetään (kaksiulotteista) graafista esitystä kaikista tavaramerkeistä, jotka eivät ole sanallisia.

45 — Ks. hajutavaramerkeistä Isossa-Britanniassa Yhdistyneen kuningaskunnan esittämien kirjallisten huomautusten 33 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

46 — 37 kohta.

47 — Ranskan *Bulletin Officiel de la Propiété Industrielle*ssa on julkaistu viisi hajutavaramerkkiä koskevaa hakemusta, mutta yhtään niistä ei ole vielä rekisteröity.

48 — Ks. Cour d'appel de Paris'n 3.7.1975 asiassa Rochas antama tuomio sekä Tribunal de Commerce de Paris'n 24.9.1999 asiassa Thierry Mugler Parfums antama tuomio.

49 — Tavaramerkin (nro 925.979) rekisteröi ranskalaisyritys Lancôme Parfums et Beauté & Cie. Beneluxin tavaramerkkivirasto on hyväksynyt myös vastaleikatun ruohon tuoksun tennispallojen tavaramerkiksi.

50 — Saksan lain 8 §:n 1 momentti on samansisältöinen, kun siinä kielletään rekisteröimästä tavaramerkkinä erottamiskykyistä merkkiä, jota "ei voida esittää graafisesti". Tämä vaatimus on asetettu myös Ranskan teollisoikeuksista annetun lain 711-1 §:ssä, Portugalin teollisoikeuksista annetun lain 165.1 §:ssä ja Italian tavaramerkkilain 16 §:ssä. Tanskan, Suomen ja Ruotsin vastaavat lait ovat samansuuntaisia. Kreikan oikeudessa asetetaan sama edellytys (lain nro 2239/1994 1 §:n 1 momentti). Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 1994 Trade Marks Actin 1 §:n 1 momentissa ja Irlannin vuoden 1996 Trade Marks Actin 6 §:ssä asetetaan graafista esittämistä koskeva edellytys, jotta merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkkinä. Espanjan voimassa olevassa laissa ei aseteta tätä edellytystä; kuitenkin tavaramerkkilain luonnoksessa, joka on tällä hetkellä parlamentin käsiteltävänä, määritellään 4 §:n 1 momentissa tavaramerkki seuraavasti: "mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti [— —]" (Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, serie II: lakiehdotukset, nro 31 (a), 4.7.2001, s. 6). Yhdysvaltojen oikeusjärjestyksessä graafinen esittäminen ei ole kuitenkaan tavaramerkiksi rekisteröimisen edellytys, mikä ehkä selittää sen, että Yhdysvaltojen järjestelmässä on runsaammin tällaisia erottamiskykyisiä merkkejä.

36. Tämä edellytys on asetettu oikeusvarmuuden periaatteen vuoksi. Rekisteröity tavaramerkki antaa haltijalleen monopolin, ja hän saa käyttää toisiin nähden yksinoikeudella tavaramerkin muodostavia merkkejä. Rekisteriä tutkimalla on saatava selville rekistereiden julkisuuteen sovellettavalla laajuudella tavaramerkkeinä rekisteröityjen merkkien, viestien ja symbolien luonne ja ulottuvuus, ja tästä syystä edellytetään niiden graafista esittämistä. Mikäli yritys omii itselleen tietyt merkit ja viestit erottaakseen tavaransa ja palvelunsa muiden tavaroista ja palveluista, on tunnettava yksityiskohtaisen tarkasti symbolit, jotka se varaa itselleen, jotta muut tietävät, missä rajoissa niiden pitää pysytellä. Tästä syystä nimenomaan oikeusvarmuuden varmistamiseksi tavaramerkkien ensimmäiseen ja olennaiseen tehtävään eli erottamiskykyyn on lisätty graafista esittämistä koskeva vaatimus.

37. Graafinen esittäminen tarkoittaa jonkin asian kuvaamista käyttämällä sellaisia symboleja, jotka voidaan piirtää. Tämä tarkoittaa sitä, että paitsi että merkin on oltava erottamiskykyinen, se on lisäksi voitava "esittää paperilla", jolloin se voi tulla havaituksi näköaistin välityksellä. Koska kyseessä on erottaminen muista tavaroista, tämä esittäminen on tehtävä ymmärrettävällä tavalla, koska ymmärtäminen on erottamisen edellytys.

38. Näin ollen mikä tahansa graafinen esitys ei kelpaa, vaan sen on täytettävä kaksi edellytystä. Ensimmäinen edellytys on, että se on täydellinen, selvä ja täsmällinen, jotta voidaan täysin varmasti tietää, mikä on monopolin kohteena. Toinen edellytys on, että se on niiden ymmärrettävissä, jotka saattavat haluta tutkia rekisteriä, ja näitä ovat muut valmistajat ja kuluttajat.[51] Erottamiskyky ja graafista esittämistä koskeva vaatimus ovat kaksi edellytystä, joilla pyritään samaan tavoitteeseen eli siihen, että potentiaaliset ostajat kykenevät markkinoilla valitsemaan tavarat niiden alkuperän perusteella. Tavaramerkin muodostavat merkit esitetään graafisesti, jotta suojellaan yritystä ja annetaan sille tiettyä julkisuutta, kun se tulee tavaramerkin haltijaksi tarkoituksenaan erottaa tarjoamansa tavarat ja palvelut muista.

39. Voidaanko haju "piirtää"? Voidaanko hajusignaali esittää graafisesti siten, että se on kaikkien mielestä täsmällinen ja selvä? Vastaus on mielestäni kieltävä. Se on ilmeisesti kieltävä myös Sieckmannin itsensäkin mielestä, koska hän on istunnossa esittämissään suullisissa huomautuksissa myöntänyt, että hajuja ei voida esittää graafisesti. Tämän päätelmän tekemiseksi on riittävää tutkia Bundespatentgerichtin toisessa kysymyksessään esittämiä vaihtoehtoja.

40. Kemiallinen kaava ei kuvaa aineen hajua vaan itse ainetta. Rekisteröitävinä olisivat tietyn tuotteen valmistamiseksi

51 — Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus toteaa kirjallisissa huomautuksissaan perustellusti, että sellainen esitys ei ole hyväksyttävissä, joka edellyttää ylivoimaisia ponnistuksia merkin määrittämiseksi sen rekisteristä ilmenevän esityksen perusteella (32.c kohta).

tarvittavat kemialliset ainesosat ja tietyt ainessuhteet, ei koskaan itse hajumerkki. Tällaisesta esityksestä puuttuisi myös vaadittava selkeys ja täsmällisyys. Hyvin harvat kykenevät tulkitsemaan hajua sitä tuotetta edustavan kemiallisen kaavan perusteella, josta haju on peräisin, eli niiden ainesosien perusteella, joista se koostuu, ja niiden määrien perusteella,[52] joita aineen valmistamiseksi on sekoitettava.[53] Lisättäköön edellä esitettyyn, että sama tuote saattaa välittää erilaisia hajusignaaleja niinkin sattumanvaraisten tekijöiden kuin sen väkevyyden, ympäristön lämpötilan tai sen alustan mukaan, jolla ainetta säilytetään.[54]

41. Merkin tai signaalin kuvaaminen kirjoitetun kielen välityksellä on tietenkin graafinen esitys, mutta se ei sellaisenaan täytä selkeyden ja täsmällisyyden edellytyksiä.[55] Edellä esitetyistä syistä piirroksen kuvaileminen on vähemmän vaikeaa kuin musiikkikappaleen, värin tai hajun. Piirroksen muodon ansiosta sen ominaisuudet voidaan esittää objektiivisesti, mikä ei ole mahdollista sellaisten merkkien kanssa, jotka eivät ole kuvallisia. Hajun kuvaaminen on erittäin subjektiivista[56] ja näin ollen suhteellista, mikä on täsmällisyyden ja selkeyden vastakohta.[57] Ennakkoratkaisukysymyksen taustalla oleva tapaus kuvastaa hyvin sitä, mitä haluan sanoa. Hakija pyytää suojaamaan tavaramerkkinä aromin "palsamin- ja hedelmäntuoksuinen, pieni vivahdus kanelia". Mitä tarkoittaa palsamintuoksuinen? Miten on ymmärrettävä ilmaus hedelmäntuoksuinen? Miten vahva voi olla kanelin vivahdus? Tällaisen kuvauksen perusteella olisi mahdotonta tunnistaa hajumerkkiä, jonka hakija pyrkii monopolisoimaan. Vaikka kuvaus olisi laajempikin, se ei olisi sen täsmällisempi, eikä sen perusteella voitaisi koskaan saada täysin varmasti selville, millainen kyseinen haju on.[58] Vaikuttaa ilmeiseltä, että hajun kuvaus ei riitä ensimmäisen direktiivin

52 — Kuka kykenisi sisäistämään aromin "palsamin- ja hedelmäntuoksuinen, pieni vivahdus kanelia" kaavan C_6H_5-CH = $CHCOOCH_3$ perusteella?

53 — Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus täsmentää kirjallisissa huomautuksissaan, että hyvin monet hajut eivät ole peräisin yhdestä ainoasta puhtaasta kemiallisesta ainesosasta vaan niiden sekoituksesta. Mikäli rekisteriin tutustuvien edellytettäisiin yksilöivän merkin luonteen tiettyjen monimutkaisten kemiallisten kaavojen perusteella, tämä olisi heille kohtuuton rasite (41 kohta).

54 — H.E. Meister, "Markenfähigkeit und per se-Ausnahmen im Gemeinschaftsmarkenrecht", julkaisussa *WRP — Wettbewerb in Recht und Praxis,* nro 9/2000, s. 967 ja sitä seuraavat sivut, selittää, että "vastaleikattu ruoho" ei tuoksu samalta hänen syntymäkaupungissaan ja Alicantessa.

55 — Ellei kyseessä ole yksinomaan sanamerkki. Esimerkiksi sanamerkki "tapitoli" on sellaisenaan erottelukykyinen, paitsi tietenkin sellaisissa tapauksissa, joissa on olemassa muita samoja tai samankaltaisia nimiä, joita käytetään samoista tai samankaltaisista tavaroista (ks. ensimmäisen direktiivin 4 artiklan 1 kohta ja 5 artiklan 1 kohta).
Em. *Oami Newsin* numerossa kerrotaan, että viraston käytäntönä on, että kuvaus ei voi korvata graafista esitystä.

56 — Itävallan hallitus on esittänyt kirjallisissa huomautuksissaan selventävän esimerkin: edes kaksi viiniasiantuntijaa ei kuvaa saman sadon aromia samalla tavoin (4 kohdan toinen kappale). Esimerkiksi viinin *Château Talbot* (alkuperänimitys: *Bordeaux, Saint-Julien)* vuoden 1992 vuosikerran bouquet'ta kuvataan seuraavasti: "eksoottinen ja extravertti mustan kirsikkahillon, tryffelin ja lakritsin aromi, josta erottuu kasvien ja yrttien tuoksu, keskitäyteläinen ja notkea, mehukas ja herkullinen" (Parker, R., *Les vins de Bordeaux,* Ed. Solar, Paris 1999, s. 317), mutta myös seuraavasti: "kahvinporojen aromi, villi vivahde, kaunis rakenne, väkevyydeltään rikas ja erinomainen" (*Le guide Hachette des vins 1996,* toim. J. Arcache ja C. Montalbetti, Paris 1995, s. 327).

57 — Meister, H. E., toteaa K. Lorenzia siteeraten, että vaikeudet kuvata hajuja objektiivisesti johtuvat osittain kielen rajoituksista, sillä kieli on muodostunut kaudella, jolla ainoa tunnettu kokemus oli ontogeneesi. Tästä syystä kuvaamme hajuja vertaamalla niitä muihin asioihin ("kanelin tuoksu").

58 — Em. teoksessaan S. Maniatis esittää kuvauksen, joka on laadittu Chanelin hajuvedestä "N° *5*" sitä koskevassa rekisteröintihakemuksessa: "aldehydi-kukkaistuoksu, jonka päällimmäinen tuoksu koostuu aldehydeistä, bergamotista, sitruunasta ja neroliöljystä; elegantti ydinkukkaistuoksu jasmiinia, ruusua, kieloa, iiristä ja ylang-ylangia; sensuellin naisellinen pohjatuoksu santelipuuta, seetripuuta, ambraa, ruoholaukkaa ja myskiä. Tämä aromi tunnetaan myös kirjoitettuna nimellään *N° 5*".

2 artiklassa tarkoitetuksi graafiseksi esitykseksi. [59]

42. Lopuksi todettakoon, että se, että rekisteriin talletetaan näyte hajun tuottavasta kemiallisesta valmisteesta, ei ole erottamiskykyisen merkin "graafinen esitys". Vaikka hyväksyttäisiin hajun tuottavan aineen näytteen tallettaminen, sen selkeyteen ja täsmällisyyteen liittyvien rekisteröimisvaikeuksien lisäksi tulisivat vielä ne hankaluudet, jotka liittyvät sen julkistamiseen ja ajan kulumiseen. Koska hajun ainesosat haihtuvat, se muuttuu ajan myötä ja lopulta häviää. [60]

43. Mikäli mitkään toisessa kysymyksessä ehdotetut surrogaatit eivät kykene täyttämään erikseen "graafiselle esitykselle" asetettuja vaatimuksia, jolloin tavaramerkin muodostava merkki tai merkit voitaisiin yksilöidä selvästi ja täsmällisesti, ne kaikki yhdessä voisivat saada aikaan vieläkin suuremman epävarmuustilanteen. Kemiallisen kaavan rekisteröiminen yhdessä näytteen ja sen tuottaman hajun kuvauksen kanssa lisää niiden viestien määrää, joiden perusteella merkki voidaan tunnistaa, ja samalla erilaisten tulkintojen riskiä ja epävarmuutta. [61]

44. En missään tapauksessa kiistä sitä, etteikö hajuviestejä voitaisi esittää kirjallisesti. On olemassa erilaisia tieteellisesti kehitettyjä järjestelmiä hajujen "kuvaamiseksi", [62] mutta kehityksen tämänhetkisessä vaiheessa niihin kaikkiin liittyy edellä esitettyjä vaikeuksia, eivätkä ne ole riittävän selkeitä ja täsmällisiä, jotta niiden avulla voitaisiin kuvata visuaalisesti erottamiskykyinen merkki, joka halutaan monopolisoida tavaramerkin avulla.

45. Ei ole tarpeen sulkea tiettyjä merkkejä nimenomaisesti tavaramerkkilainsäädännön ulkopuolelle. Jotkin sulkevat itse itsensä pois sen vuoksi, että ne eivät täytä tavaramerkkioikeudessa asetettuja vaatimuksia. [63]

59 — Mikäli olisi hyväksyttävä, että hajun kuvaus voi olla tavaramerkki, miksi tämä ei pätisi myös tunteisiin? Esimerkiksi ahdistukseen, pelkoon, toivoon tai hyvään oloon.

60 — Haihtuvuus on välttämätön fyysinen ominaisuus, jotta aineella voi olla haju. Hajuvedet tuoksuvat, koska ne ovat haihtuvia. Niiden ainesosien haihtuvuus ei ole yhdenmukaista. Aistireseptorit aistivat ensimmäisinä ne hajuimpulssit, jotka ovat kaikkein haihtuvimpien tuoksuaineiden tuottamia ("notes de tête"). "Notes de coeur" tai keskipitkät tuoksuaineet muodostavat hajuveden keskeisen osan. Kestävimpiä ja hitaimmin haihtuvia ovat "notes de fond", jotka antavat hajuvedelle pysyvyyden ja luonteen.

61 — Ei olisi ihme, jos henkilö, joka haluaisi tutustua tavaramerkkirekisteriin ja haistaisi näytettä, toteaisi, ettei hänen haistamansa aromi vastaa sen kuvausta, vaikka hän ei toisaalta kykenisi sanomaan mitään rekisteröidystä kemiallisesta kaavasta, koska se olisi hänelle täyttä hepreaa.

62 — Sensorinen arviointi, kaasukromatografia (GC) ja nestekromatografia (HPLC), jotka M.L. Llobregat on kuvannut em. teoksensa sivuilla 102 ja 105.

63 — Mathély, M., "Le droit français des signes distinctifs", *Librairie du Journal des Notaires et des Avocats*, Paris 1984, s. 42.

46. Kaiken kaikkiaan todettakoon, että vaikka hajut voivat olla erottamiskykyisiä, niitä ei voida "esittää graafisesti", kuten ensimmäisen direktiivin 2 artiklassa edellytetään, mistä syystä kyseisen säännöksen mukaisesti ne eivät voi olla tavaramerkkejä eikä niitä kyseisen direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla näin ollen voida rekisteröidä tavaramerkkeinä.

IV Ratkaisuehdotus

47. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin vastaa Bundespatentgerichtin esittämiin kysymyksiin seuraavasti:

1) Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 2 artiklassa edellytetään, että jotta merkki voisi olla tavaramerkki, sen on oltava erottamiskykyinen ja se on voitava esittää graafisesti täydellisellä, selkeällä ja täsmällisellä tavalla siten, että suurin osa valmistajista ja kuluttajista kykenee sen ymmärtämään.

2) Tällä hetkellä hajuja ei voida esittää graafisesti asianmukaisella tavalla, eivätkä ne edellä mainitun artiklan mukaisesti voi olla tavaramerkkejä.