



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

18 päivänä syyskuuta 2014*

Tavaramerkit — Direktiivi 89/104/ETY — 3 artiklan 1 kohdan e alakohta — Rekisteröinnin epääminen ja mitättömyysperusteet — Kolmiulotteinen tavaramerkki — Säädetty Tripp Trapp -lastentuoli — Yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta muodostuva merkki — Yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta muodostuva merkki

Asiassa C-205/13,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka Hoge Raad der Nederlanden (Alankomaat) on esittänyt 12.4.2013 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 18.4.2013, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Hauck GmbH & Co. KG

vastaan

Stokke A/S,

Stokke Nederland BV,

Peter Opsvik ja

Peter Opsvik A/S,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. Silva de Lapuerta sekä tuomarit J. L. da Cruz Vilaça, G. Arestis (esittelevä tuomari), J.-C. Bonichot ja A. Arabadjiev,

julkisasiamies: M. Szpunar,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Ferreira,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 26.2.2014 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Hauck GmbH & Co. KG, edustajinaan advocaat S. Klos, advocaat A. A. Quaedvlieg ja advocaat S. A. Hoogcarspel,
- Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik ja Peter Opsvik A/S, edustajinaan advocaat T. Cohen Jehoram ja advocaat R. Sjoerdsma,

* Oikeudenkäyntikieli: hollanti.

- Saksan hallitus, asiamiehinään T. Henze ja J. Kemper,
- Italian hallitus, asiamiehenään G. Palmieri, avustajanaan avvocato dello Stato M. Salvatorelli,
- Puolan hallitus, asiamiehinään B. Majczyna, B. Czech ja J. Fałdyga,
- Portugalin hallitus, asiamiehinään L. Inez Fernandes ja R. Solnado Cruz,
- Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehinään M. Holt ja barrister N. Saunders,
- Euroopan komissio, asiamiehinään F.W. Bulst ja F. Wilman,

kuultuaan julkisasiamiehen 14.5.2014 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

- 1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäinen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä tavaramerkkidirektiivi) 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan tulkintaa.
- 2 Tämä pyyntö on esitetty riita-asiassa, jossa kantajana on Saksan oikeuden mukaan perustettu yhtiö Hauck GmbH & Co. KG (jäljempänä Hauck) sekä vastaajina Stokke A/S, Stokke Nederland BV, Peter Opsvik ja Peter Opsvik A/S (jäljempänä yhdessä Stokke ym.) ja joka koskee vaatimusta Benelux-maissa tavaramerkiksi rekisteröidyn, Stokke ym.:iden markkinoiman lastentuolia esittävän merkin mitättömäksi julistamiseksi.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Unionin oikeus

- 3 Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, 1 kohdan e alakohdassa säädetään seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi:

– –

- e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan
 - tavaran luonteenomaisesta muodosta,
 - teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta,
 - tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta”.

Benelux-maiden yleissopimus

- 4 Haagissa 25.2.2005 allekirjoitetun ja 1.9.2006 voimaan tulleen teollis- ja tekijänoikeuksia (tavaramerkit ja mallit) koskevan Benelux-maiden yleissopimuksen 2.1. artiklan 2 kohdassa määrätään seuraavaa:

”Benelux-tavaramerkin muodostavat merkit:

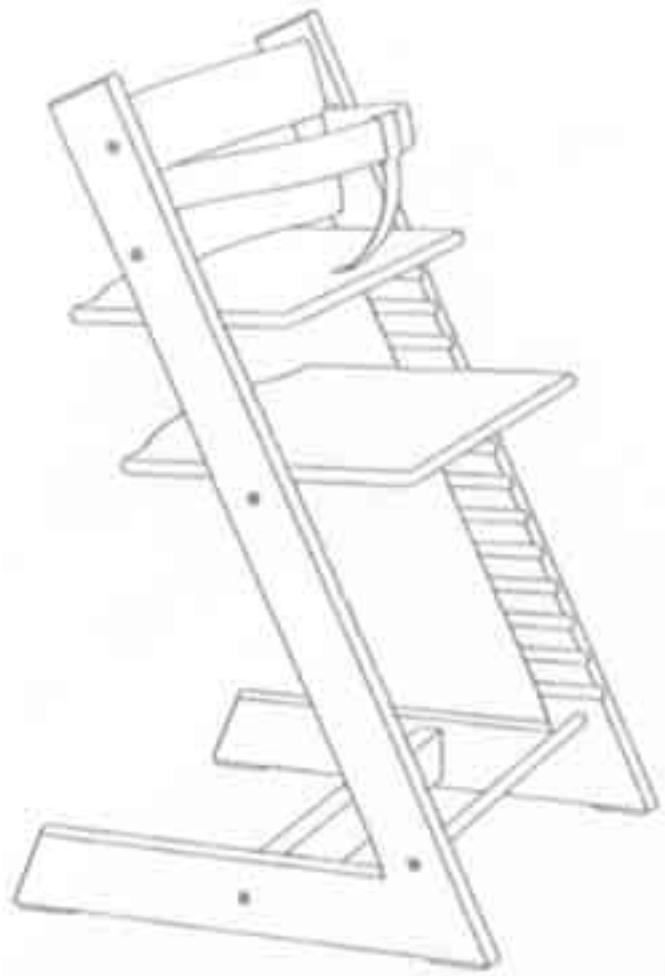
--

2. Tavaramerkkeinä ei voida kuitenkaan pitää merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, joka vaikuttaa olennaisesti tavaran arvoon tai joka on välttämätön teknisen tuloksen saavuttamiseksi.”

Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset

- 5 Peter Opsvik kehitti Tripp Trapp -nimisen lastentuolin. Tämä tuoli koostuu vinoista tukipuista, joihin kaikki tuolin osat on kiinnitetty, sekä L-muotoisista tukipuista ja palkeista, joiden vuoksi se on ennakkoratkaisupyynnön esittäneen tuomioistuimen mukaan erittäin omaperäinen. Tämä tuoli on saanut lukuisia palkintoja ja kunniamainintoja, ja se on ollut esillä museoissa. Stokke ym. ovat markkinoineet Tripp Trapp -tuoleja vuodesta 1972 erityisesti Skandinavian markkinoilla ja vuodesta 1995 Alankomaiden markkinoilla.
- 6 Hauck valmistaa ja jälleenmyy lastentuotteita, kuten kahta lastentuolia, joista käytetään nimityksiä Alpha ja Beta.

- 7 Stokke A/S rekisteröi 8.5.1998 Tripp Trapp -lastentuolin muotoa esittävän kolmiulotteisen tavaramerkin Benelux-maiden tavaramerkkivirastossa. Tavaramerkki rekisteröitiin tällä nimellä ”tuoleja, erityisesti lastentuoleja” varten, ja se koskee seuraavaa muotoa:



- 8 Saksassa käydyssä Stokke ym:iden ja Hauckin välisessä oikeudenkäynnissä Oberlandesgericht Hamburg totesi antamassaan lainvoimaiseksi tulleessa tuomiossa, että Tripp Trapp -tuoli sai Saksan oikeuden nojalla tekijänoikeudellista suojaa ja että Alpha-tuoli loukkasi tätä tekijänoikeutta.
- 9 Alankomaissa Stokke ym. nostivat kanteen Rechtbank 's-Gravenhagesta Hauckia vastaan väittäen, että Alpha- ja Beta-tuolien valmistaminen ja markkinointi loukkasivat Tripp Trapp -tuoliin liittyvää tekijänoikeutta ja Stokke ym:iden Benelux-tavaramerkkiä, ja vaativat vahingonkorvausta tästä loukkauksesta. Hauck nosti vastakanteen Benelux-tavaramerkiksi Stokke A/S:n rekisteröimän Tripp Trapp -merkin mitättömäksi julistamiseksi.
- 10 Rechtbank 's-Gravenhage hyväksyi pääasiallisesti Stokke ym:iden vaatimukset siltä osin kuin ne koskivat käyttöoikeuksia. Se kuitenkin hyväksyi kyseisen tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen.
- 11 Hauck valitti tästä päätöksestä Gerechtshof te's-Gravenhageen (Alankomaat). Tämä katsoi tuomiossaan, että Tripp Trapp -tuoli sai tekijänoikeussuojaa ja että Alpha- ja Beta-tuolit olivat tämän tekijänoikeussuojan piirissä. Niinpä Gerechtshof te's-Gravenhage katsoi, että Hauck oli vuosina 1986–1999 loukannut Stokke ym:iden tekijänoikeuksia.

- 12) *Gerechtshof te's-Gravenhage* katsoi kuitenkin, että *Tripp Trapp* -tuolin houkutteleva muoto vaikutti olennaisesti kyseessä olevan tavaran arvoon ja että sen muoto muodostui sille luonteenomaisesta muodosta eli siitä, että se oli turvallinen, mukava ja laadukas lastentuoli. Näin ollen riidanalainen tavaramerkki muodostui *Gerechtshof te's-Gravenhagen* mukaan yksinomaan muodosta, joka oli tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden ja mitättömyysperusteiden mukainen. Näin ollen tämä tuomioistuimien katsoi, että *Rechtbank 's-Gravenhage* oli perustellusti mitätöinyt kyseisen kolmiulotteisen tavaramerkin.
- 13) *Hauck* teki *Gerechtshof te's Gravenhagen* tuomiosta kassaatiovalituksen *Hoge Raad der Nederlandeniin*, ja *Stokke ym.* tekivät tässä menettelyssä vastavalituksen. *Hoge Raad der Nederlanden* on hylännyt kassaatiovalituksen, mutta katsoo, että vastavalitus edellyttää tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan säännösten tulkintaa, ja ettei näitä säännöksiä ole aiemmin käsitelty unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä.
- 14) Näissä olosuhteissa *Hoge Raad der Nederlanden* on päättänyt lykätä asian käsittelyä ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:
- ”1) a) Onko [tavaramerkkidirektiivin] 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan [ensimmäisessä luetelmakohdassa] – – säädettyssä rekisteröinnin esteessä tai mitättömyysperusteessa, jonka mukaan [kolmiulotteiset] tavaramerkit eivät saa muodostua yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, kyse sellaisesta muodosta, joka on välttämätön tavaran tehtävän kannalta, vai onko tästä perusteesta kyse jo silloin, kun muodolla on yksi tai useampi tavaran käyttöön liittyvä olennainen piirre, jota kuluttajat saattavat hakea myös kilpailijoiden tavaroista?
- b) Mikäli kumpikaan näistä vaihtoehdoista ei ole oikea, miten kyseistä säännöstä on tulkittava?
- 2) a) Onko [tavaramerkkidirektiivin] 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan [kolmannessa luetelmakohdassa] – – säädettyssä rekisteröinnin esteessä tai mitättömyysperusteessa, jonka mukaan [kolmiulotteiset] tavaramerkit eivät saa muodostua yksinomaan tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta, kyse asianomaisen yleisön ostopäätökseen johtaneesta vaikuttimesta (tai vaikuttimista)?
- b) Onko edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettua 'tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta' kyse vain, jos kyseistä muotoa on pidettävä pääasiallisena tai vallitsevana arvona muihin arvoihin verrattuna (esimerkiksi lastentuolien kohdalla tällaisia ovat turvallisuus, mukavuus ja laadukkuus), vai voiko se olla kyseessä myös silloin, jos tavaralla katsotaan olevan kyseisen arvon lisäksi myös muita olennaisia arvoja?
- c) Onko kohdeyleisön enemmistön mielipide ratkaiseva toisen kysymyksen a ja b kohtaan annettavien vastausten kannalta, vai voiko tuomioistuimien katsoa, että jo osalla yleisöä oleva mielipide riittää määrittämään asiaankuuluvan arvon 'olennaiseksi' edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettulla tavalla?
- d) Jos toisen kysymyksen c kohtaan on vastattava sen viimeisessä lauseessa esitetyllä tavalla, millaisia edellytyksiä on asetettava kohdeyleisön osan laajuudelle?
- 3) Onko [tavaramerkki]direktiivin 3 artiklan 1 kohtaa – – tulkittava niin, että sen e alakohdassa tarkoitettu este on olemassa myös silloin, jos [kolmiulotteinen] tavaramerkki sisältää sellaisen merkin, johon voidaan soveltaa [ensimmäisen luetelmakohdan] säännöstä ja joka täyttää muilta osin tämän säännöksen [kolmannen luetelmakohdan] edellytyksen?”

Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu

Ensimmäinen kysymys

- 15 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee ensimmäisellä kysymyksellään, onko tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa tulkittava siten, että tässä säännöksessä tarkoitettua tavaramerkin rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa vain sellaiseen merkkiin, joka muodostuu yksinomaan muodosta, joka on välttämätön tavaran tehtävän kannalta, vai myös merkkiin, joka muodostuu yksinomaan muodosta, jolla on yksi tai useampi tavaran käyttöön liittyvä olennainen ominaisuus, jota kuluttaja saattaa hakea kilpailijoiden tavaroista.
- 16 Tämän säännöksen mukaan merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi.
- 17 Unionin tuomioistuin on jo aiemmin katsonut, että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklassa lueteltuja rekisteröintiesteitä on tulkittava ottamalla huomioon se yleinen etu, joka on kulloisenkin rekisteröintiesteen tausta-ajatuksena (ks. vastaavasti tuomio *Windsurfing Chiemsee*, C-108/97 ja C-109/97, EU:C:1999:230, 25–27 kohta ja tuomio *Philips*, C-299/99, EU:C:2002:377, 77 kohta).
- 18 Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisesta luetelmakohdasta on todettava, että yhteisöjen tuomioistuin on vahvistanut, että tämän säännöksen tarkoituksena on sen estäminen, että tavaramerkkioikeus johtaisi siihen, että yritykselle annetaan monopoli teknisiin ratkaisuihin tai tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin, joiden kuluttaja saattaisi haluta löytyvän kilpailijoiden tavaroista (tuomio *Philips*, EU:C:2002:377, 78 kohta ja 20.12.1993 yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan, joka on sisällöltään samanlainen tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kanssa, osalta tuomio *Lego Juris v. SMHV*, C-48/09 P, EU:C:2010:516, 43 kohta).
- 19 Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan toisen luetelmakohdan mukaisten täysin toiminnallisten muotojen tai kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitettujen olennaisesti tavaran arvoon vaikuttavien muotojen rekisteröinnin kieltämisen perimmäisenä tarkoituksena on välttää se tilanne, että tavaramerkistä johtuvaa pysyvää yksinoikeutta käytettäisiin sellaisten muiden oikeuksien säilyttämiseen, joille unionin lainsäätäjä on asettanut vanhentumisajat (ks. vastaavasti tuomio *Lego Juris v. SMHV*, EU:C:2010:516, 45 kohta).
- 20 Kuten julkisasiamies on katsonut ratkaisuehdotuksensa 28 ja 54 kohdassa, on todettava, että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaisella rekisteröinnin esteellä on sama tavoite kuin tämän säännöksen toisella ja kolmannella luetelmakohdalla ja että näin ollen tätä ensimmäistä luetelmakohtaa on tulkittava niiden kanssa yhdenmukaisesti.
- 21 Näin ollen tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan asianmukainen soveltaminen edellyttää, että kyseisen merkin olennaiset piirteet eli merkin tärkeimmät osatekijät määritetään tapauskohtaisesti joko merkistä saatavan kokonaisvaikutelman perusteella tai tutkimalla peräkkäin merkin jokainen osatekijä (ks. vastaavasti tuomio *Lego Juris v. SMHV*, EU:C:2010:516, 68–70 kohta).
- 22 Tästä on korostettava, että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaista rekisteröinnin estettä ei voida soveltaa, jos tavaramerkiksi rekisteröintiä koskeva hakemus koskee sellaista tavaran muotoa, jossa ei-toiminnallisella osatekijällä, kuten koristeellisella tai mielikuvituksellisella osatekijällä, on tärkeä tai huomattava merkitys (ks. vastaavasti tuomio *Lego Juris v. SMHV*, EU:C:2010:516, 52 ja 72 kohta).

- 23 Näin ollen kyseisen säännöksen ensimmäisen luetelmakohdan tulkinta, jonka mukaan säännöstä sovelletaan ainoastaan sellaisiin merkkeihin, jotka koostuvat yksinomaan kyseisen tavarantoiminnan kannalta välttämättömästä muodosta niin, että kyseisellä valmistajalla ei ole mahdollisuutta omaan merkittävään panokseen, estäisi säädetyn esteen täydellisen toteutumisen.
- 24 Tällainen tulkinta nimittäin johtaisi tämän rekisteröintiä rajoittamiseen niin kutsuttuihin luonnollisiin tavaroihin, joita ei voida korvata, tai niin kutsuttuihin säänneltyihin tavaroihin, joiden muoto on oikeudellisesti säännelty, vaikka tällaisten tavaroiden muodosta muodostuvia merkkejä ei missään tapauksessa voisi rekisteröidä niiltä puuttuvan erottamiskyvyn vuoksi.
- 25 Tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmäisen luetelmakohdan mukaista rekisteröinnin estettä sovellettaessa on sitä vastoin otettava huomioon se, että tavarantoiminnan luonteenomaisen muodon käsite merkitsee sitä, että sellaisia muotoja, joiden ominaisuudet ovat luonteenomaisia tavarantoiminnan tai geneeristen tehtävien kannalta, ei myöskään voida lähtökohtaisesti rekisteröidä.
- 26 Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 58 kohdassa, tällaisten ominaisuuksien varaamisesta yhdelle taloudelliselle toimijalle seuraisi, että kilpailevien yritysten olisi vaikea antaa tavarantoiminnalleen käyttökelpoinen muoto. Lisäksi on todettava, että kyse on olennaisista ominaisuuksista, joita kuluttaja saattaa hakea kilpailijoiden tavaroista, koska näiden tavaroiden käyttötarkoitus on sama tai samankaltainen.
- 27 Näin ollen ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa on tulkittava siten, että siinä säädettyä rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavarantoiminnan sellaisesta muodosta, jolla on yksi tai useampi tavarantoiminnan tai geneerisiin tehtäviin liittyvä olennainen ja luonteenomainen ominaisuus, jota kuluttaja mahdollisesti hakee myös kilpailijoiden tavaroista.

Toinen kysymys

- 28 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee toisella kysymyksellään, onko tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa tulkittava siten, että tämän säännöksen mukaista rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavarantoiminnan muodosta, jolla on useita tavarantoiminnan arvoon olennaisesti vaikuttavia ominaisuuksia, ja onko tätä arviointia tehtäessä otettava huomioon se, miten kohdeyleisö mieltää tavarantoiminnan muodon.
- 29 Ennakkoratkaisupyynnön esittämisestä tehdystä päätöksestä käy ilmi, että mainittua säännön tulkintaa koskevat Hoge Raad der Nederlandenin epäilykset perustuvat siihen seikkaan, että tämän tuomioistuimen mukaan Tripp Trapp -tuolin muoto antaa sille merkittävää esteettistä arvoa, vaikka tällä tavaralla on myös muita ominaisuuksia, kuten turvallisuus, mukavuus ja laadukkuus, jotka vaikuttavat olennaisesti tavarantoiminnan arvoon sen toiminnan kannalta.
- 30 Tästä on todettava, että tavarantoiminnan muodon katsominen tavarantoiminnan arvoon olennaisesti vaikuttavaksi seikaksi ei sulje pois sitä, että myös tavarantoiminnan muut ominaisuudet voivat tuoda sille merkittävää arvoa.
- 31 Niinpä tavoite sen välttämiseksi, että tavaramerkistä johtuvaa pysyvää yksinoikeutta ilman ajallista rajoitusta käytettäisiin sellaisten muiden oikeuksien säilyttämiseen, joille unionin lainsäätäjä on asettanut vanhentumisajat, edellyttää, kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 85 kohdassa, että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa ei jätetä automaattisesti soveltamatta silloin, kun kyseessä olevalla tavaralla on esteettisen tehtävän lisäksi muita olennaisia tehtäviä.

- 32 Tavarahan arvoon olennaisesti vaikuttavan muodon käsitettä ei nimittäin voida rajoittaa vain sellaiseen tavarahan muotoon, jolla on yksinomaan taiteellista tai koristeellista arvoa, jolloin käsite saattaisi jättää kattamatta tavarahan, joilla on merkittävän esteettisen osatekijän lisäksi olennaisia toiminnallisia ominaisuuksia. Viimeksi mainitussa tilanteessa tavaramerkin haltijalle myönnettävä oikeus toisi yksinoikeuden näiden tavaroiden olennaisiin ominaisuuksiin, mikä estäisi kyseisen rekisteröintiastian tavoitteen täydellisen toteutumisen.
- 33 Kohdeyleisön merkityksestä unionin tuomioistuin on katsonut lisäksi, että – toisin kuin tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettussa tapauksessa, jossa kohdeyleisön käsitys on ehdottomasti otettava huomioon, koska se on olennainen sen ratkaisemiseksi, voidaanko tavaramerkiksi haetun merkin perusteella tavarahan tai palvelut tunnistaa tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi – tällaista velvollisuutta ei ole kyseisen artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettussa asiayhteydessä (ks. vastaavasti tuomio *Lego Juris v. SMHV*, EU:C:2010:516, 75 kohta).
- 34 Se, miten keskivertokuluttajan oletetaan mieltävän merkin, ei ole ratkaiseva seikka asetuksen tämän säännöksen kolmannessa luetelmakohtassa tarkoitetun hylkäysperusteiden soveltamisen yhteydessä, vaan se voi korkeintaan toimia toimivaltaiselle viranomaiselle hyödyllisenä arviointiperusteena sen määrittäessä merkin olennaisia piirteitä (ks. vastaavasti tuomio *Lego Juris v. SMHV*, EU:C:2010:516, 76 kohta).
- 35 Kuten julkisasiamies on todennut tästä ratkaisuehdotuksensa 93 kohdassa, kysymykseen voivat tulla muut arviointiperusteet, kuten kyseessä olevan kaltaisen tavararyhmän luonne, kyseisen muodon taiteellinen arvo, sen erityisyys suhteessa muihin, kyseisillä markkinoilla yleisesti käytettäviin muotoihin, huomattava hintaero verrattuna samankaltaisiin tavaroihin nähden tai pääasiallisesti kyseisen tavarahan esteettisiä ominaisuuksia korostava myynninedistämisstrategia.
- 36 Edellä esitetyn perusteella toiseen kysymykseen on vastattava, että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa on tulkittava siten, että tämän säännöksen mukaista rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavarahan muodosta, jolla on useita tavarahan arvoon olennaisesti vaikuttavia ominaisuuksia. Se, miten kohdeyleisö mieltää tavarahan muodon, on vain yksi arviointiperusteista määriteltäessä kyseessä olevan rekisteröinnin esteen soveltamista.

Kolmas kysymys

- 37 Kolmannella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin kysyy, onko tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa tulkittava siten, että tämän säännöksen ensimmäisessä ja kolmannessa luetelmakohtassa mainittuja rekisteröinnin esteitä voidaan soveltaa yhdessä.
- 38 Kyseisen säännöksen mukaan merkkejä ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi, jos ne muodostuvat yksinomaan tavarahan luonteenomaisesta muodosta, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarahan muodosta tai tavarahan arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta.
- 39 Tästä sanamuodosta käy selvästi ilmi, että mainitussa säännöksessä säädetyt kolme rekisteröinnin estettä ovat luonteeltaan itsenäisiä. Niihin viittaaminen peräkkäin ja termin ”yksinomaan” käyttäminen nimittäin merkitsevät sitä, että kutakin estettä on sovellettava toisistaan riippumatta.
- 40 Jos siis yksikin tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa mainituista kriteereistä täyttyy, yksinomaan tavarahan muodosta tai tämän muodon graafisesta esityksestä muodostuvaa merkkiä ei voida rekisteröidä tavaramerkiksi (tuomio *Philips*, EU:C:2002:377, 76 kohta ja tuomio *Benetton Group*, C-371/06, EU:C:2007:542, 26 kohdan kolmas luetelmakohta).

- 41 Tämän osalta ei ole merkitystä sillä, että merkin rekisteröinti voidaan evätä useiden rekisteröinnin esteiden perusteella, mikäli edes yhtä näistä esteistä voidaan soveltaa asianmukaisesti kyseiseen merkkiin.
- 42 Lisäksi on korostettava, kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 99 kohdassa, että direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdassa säädettyjen rekisteröinnin esteiden soveltamisen tavoitteena oleva yleinen etu on esteenä rekisteröinnin epäämiselle silloin, kun yhtäkään näistä kolmesta edellytyksestä ei voida soveltaa asianmukaisesti.
- 43 Näissä olosuhteissa kolmanteen kysymykseen on vastattava, että tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on tulkittava siten, että sen ensimmäisessä ja kolmannessa luetelmakohdassa säädettyjä rekisteröinnin esteitä ei voida soveltaa yhdessä.

Oikeudenkäyntikulut

- 44 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely unionin tuomioistuimessa on välivaihe kansallisessa tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyssä, minkä vuoksi kansallisen tuomioistuimen asiana on päättää oikeudenkäyntikulujen korvaamisesta. Oikeudenkäyntikuluja, jotka ovat aiheutuneet muille kuin näille asianosaisille huomautusten esittämisestä unionin tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ensimmäistä luetelmakohtaa on tulkittava siten, että siinä säädettyä rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran sellaisesta muodosta, jolla on yksi tai useampi tavaran tehtävään tai geneerisiin tehtäviin liittyvä olennainen ja luonteenomainen ominaisuus, jota kuluttaja mahdollisesti hakee myös kilpailijoiden tavaroista.**
- 2) **Direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan kolmatta luetelmakohtaa on tulkittava siten, että tämän säännöksen mukaista rekisteröinnin estettä voidaan soveltaa merkkiin, joka muodostuu yksinomaan tavaran muodosta, jolla on useita tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavia ominaisuuksia. Se, miten kohdeyleisö mieltää tavaran muodon, on vain yksi arviointiperusteista määriteltäessä kyseessä olevan rekisteröinnin esteen soveltamista.**
- 3) **Direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan e alakohtaa on tulkittava siten, että sen ensimmäisessä ja kolmannessa luetelmakohdassa säädettyjä rekisteröinnin esteitä ei voida soveltaa yhdessä.**

Allekirjoitukset