



# Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

27 päivänä maaliskuuta 2019\*

Ennakkoratkaisupyyntö – Jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentäminen – Tavaramerkit – Direktiivi 2008/95/EY – 2 artikla ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohta – Rekisteröinnin epääminen tai mitättömyys – Erottamiskyvyn konkreettinen arviointi – Tavaramerkin luokittelu – Vaikutus – Väritavaramerkki tai kuviotavaramerkki – Tavaramerkin graafinen esitys kuvion muodossa – Rekisteröintiedellytykset – Tilanne, jossa graafinen esitys ei ole riittävän selvä ja täsmällinen

Asiassa C-578/17,

jossa on kyse SEUT 267 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyyntöstä, jonka korkein hallinto-oikeus (Suomi) on esittänyt 28.9.2017 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut unionin tuomioistuimeen 3.10.2017, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa, jonka on pannut vireille

**Oy Hartwall Ab,**

**Patentti- ja rekisterihallituksen**

osallistuessa asian käsittelyyn,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: seitsemännen jaoston puheenjohtaja T. von Danwitz, joka hoitaa neljännen jaoston puheenjohtajan tehtäviä, sekä tuomarit K. Jürimäe, C. Lycourgos, E. Juhász (esittelevä tuomari) ja C. Vajda,

julkisasiamies: H. Saugmandsgaard Øe,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Strömholm,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 6.9.2018 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Oy Hartwall Ab, edustajanaan J. Palm, oikeudenkäyntiavustaja,
  - Suomen hallitus, asiamiehenään S. Hartikainen,
  - Euroopan komissio, asiamiehinään É. Gippini Fournier, I. Koskinen ja J. Samnadda,
- kuultuaan julkisasiamiehen 22.11.2018 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,  
on antanut seuraavan

\* Oikeudenkäyntikieli: suomi.

## tuomion

- 1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY (EUVL 2008, L 299, s. 25) 2 artiklan ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa.
- 2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa Oy Hartwall Ab on riitauttanut Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksen hylätä Hartwallin tekemä tavaramerkin rekisteröintihakemus.

### Asiaa koskevat oikeussäännöt

#### *Direktiivi 2008/95*

- 3 Direktiivin 2008/95 johdanto-osan kuudennessa perustelukappaleessa todetaan seuraavaa:

”Jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti säätää menettelystä, jota noudatetaan rekisteröityjen tavaramerkkien rekisteröinnissä, menettämisessä tai mitättömäksi julistamisessa. Ne voivat esimerkiksi päättää tavaramerkin rekisteröintimenettelyn ja mitättömäksi julistamisessa noudatettavan menettelyn muodosta sekä siitä, tulisiko aikaisempiin oikeuksiin vedota rekisteröintimenettelyssä vai mitättömäksi julistamisessa noudatettavassa menettelyssä vai molemmissa menettelyissä, ja jos aikaisempien oikeuksien menettämisestä voidaan päättää rekisteröintimenettelyssä, ne voivat noudattaa menettelyä, jossa rekisteröintihakemusta vastaan voidaan tehdä väite, tai menettelyä, jossa tutkiminen tapahtuu viran puolesta, taikka molempia. Jäsenvaltioiden olisi saatava vapaasti päättää tavaramerkin menettämisen tai mitättömäksi julistamisen vaikutuksista.”
- 4 Direktiivin 2 artiklassa, jonka otsikko on ”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.”
- 5 Kyseisen direktiivin 3 artiklan, jonka otsikko on ”Rekisteröinnin esteet ja mitättömyysperusteet”, 1 ja 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottuvuus [oikeammin: erottamiskyky];

– –

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 erott[amiskykyiseksi]. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä, joka on tullut erott[amiskykyiseksi] rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen.”

### ***Suomen lainsäädäntö***

- 6 Tavaramerkkilain (7/1964), sellaisena kuin sitä sovelletaan pääasiassa, 1 §:n 2 momentissa säädetään, että ”tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti ja jonka avulla voidaan erottaa elinkeinotoiminnassa liikkeeseen lasketut tavarat toisten tavaroista. Tavaramerkkinä voi olla erityisesti sana mukaan lukien henkilön nimi, kuvio, kirjain, numero taikka tavarain tai sen päällyksen muoto”.
- 7 Kyseisen lain 13 §:n mukaan ”rekisteröitävän tavaramerkin tulee olla omiaan erottamaan haltijan tavarat muiden tavaroista. – – Arvosteltaessa merkin erottamiskykyä on kiinnitettävä huomiota kaikkiin asianhaaroihin ja erityisesti siihen, kuinka kauan ja miten laajalti merkkiä on käytetty”.

### **Pääasia ja ennakkoratkaisukysymykset**

- 8 Hartwall haki Patentti- ja rekisterihallitukselle 20.9.2012 tekemällään hakemuksella jäljempänä esitetyn ja seuraavasti kuvatun merkin rekisteröintiä väritavaramerkiksi: ”Merkin värit ovat sininen (PMS 2748, PMS CYAN) ja harmaa (PMS 877)” (jäljempänä kyseinen tavaramerkki).



- 9 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 32, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kivennäisvedet”.
- 10 Patentti- ja rekisterihallituksen välipäätöksen johdosta Hartwall täsmensi hakevansa kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä ”väritavaramerkiksi” eikä kuviotavaramerkiksi.
- 11 Patentti- ja rekisterihallitus hylkäsi tavaramerkkihakemuksen 5.6.2013 tekemällään päätöksellä erottamiskyvyn puuttumisen vuoksi.
- 12 Tältä osin Patentti- ja rekisterihallitus totesi, että tiettyjen värien rekisteröintiin ei voida myöntää yksinoikeutta, ellei ole osoitettu, että värit, joiden suojaamista haetaan tavaramerkkioikeuden nojalla, ovat tulleet pitkäaikaisen ja laajamittaisen käytön perusteella erottamiskykyisiksi.
- 13 Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksessä todetaan, että Hartwallin toimittama markkinatutkimus ei osoittanut pelkkien tavaramerkin värien tunnettuutta vaan kyseisen kuviomerkin, jonka ääriiviat määrätty ja rajattu, tunnettuutta. Patentti- ja rekisterihallituksen vakiintuneen käytännön mukaisen vaatimuksen vastaisesti ei näin ollen ollut osoitettu, että haettu väriyhdistelmä on ollut niin kauan ja laajalti käytössä Hartwallin tarjoamien tavaroiden tunnuksena, että se olisi tullut tämän käytön perusteella rekisteröinnin hakemispäivään mennessä erottamiskykyiseksi Suomessa.
- 14 Hartwall valitti Patentti- ja rekisterihallituksen päätöksestä markkinaoikeuteen, ja valitus hylättiin.

- 15 Ratkaisunsa tueksi markkinaoikeus totesi, että graafinen esitys, jolle haetaan suojaa tavaramerkkioikeuden nojalla, ei sisällä systemaattista sommitelmaa, jossa kyseessä olevat värit on yhdistetty keskenään ennalta määrätyllä ja muuttumattomalla tavalla, ja ettei merkki näin ollen täytä tavaramerkkilaisissa (7/1964) säädettyjä vaatimuksia merkin graafisesta esityksestä.
- 16 Hartwall on valittanut markkinaoikeuden ratkaisusta ennakkoratkaisua pyytäneeseen tuomioistuimeen eli korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
- 17 Korkein hallinto-oikeus toteaa, että sen tietojen mukaan unionin tuomioistuin ei ole vielä lausunut siitä, voidaanko merkki, joka on esitetty värillisenä kuviona, rekisteröidä ”väritavamerkiksi”. Se lisää, että unionin tuomioistuin ei ole vielä lausunut myöskään siitä, kuinka tavaramerkin luokittelu väritavamerkiksi vaikuttaa kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn arviointiin.
- 18 Korkein hallinto-oikeus korostaa tähän kysymykseen annettavan vastauksen merkitystä sen käsiteltävänä olevassa asiassa, koska Patentti- ja rekisterihallitus katsoo, että kun on kyse värimerkistä, merkin erottamiskyky on osoitettava tämän merkin pitkäaikaisella ja laajamittaisella käytöllä.
- 19 Se pohtii tämän johdosta, mitä seurauksia tavaramerkkioikeuden mukaisen suojan hakijan tekemällä merkin luokittelulla on.
- 20 Korkein hallinto-oikeus on näin ollen päättänyt lykätä asian ratkaisua ja esittää unionin tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

- ”1) Onko – – direktiivin [2008/95] 2 artiklaa ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin erottamiskykyä koskevaa edellytystä tulkittaessa annettava merkitystä sille, haetaanko tavaramerkille rekisteröintiä kuviotavamerkkinä vai väritavamerkkinä?
- 2) Jos tavaramerkin luokittelulla väritavamerkiksi tai kuviotavamerkiksi on sen erottamiskyvyn arvioinnin kannalta merkitystä, onko tavaramerkki kuviomuotoisesta esitystavastaan huolimatta rekisteröitävissä tavaramerkkihakemuksen mukaisesti väritavamerkiksi, vai voidaanko se rekisteröidä ainoastaan kuviotavamerkiksi?
- 3) Siinä tapauksessa, että tavaramerkkihakemuksessa kuviomuotoisesti esitetyn tavaramerkin rekisteröinti väritavamerkiksi on mahdollista, edellyttääkö tavaramerkin, joka on hakemuksessa graafisesti kuvattu väritavaramerkin rekisteröinniltä unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä edellytetyllä tarkkuudella (eikä kysymys siten ole värin rekisteröinnistä tavaramerkiksi sellaisenaan, abstraktina, muodottomana tai rajattomana), rekisteröiminen väritavamerkiksi lisäksi Patentti- ja rekisterihallituksen edellyttämän kaltaisen vahvan tai ylipäättään käyttönäytön esittämistä?”

### **Ennakkoratkaisukysymysten tarkastelu**

- 21 Aluksi on huomattava, että direktiivissä 2008/95 ei vahvisteta tavaramerkkityyppejä eikä direktiivin 2 artiklassa tai 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja 3 kohdassa tehdä eroa tavaramerkkityyppien välillä (ks. vastaavasti tuomio 19.6.2014, Oberbank ym., C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 46 kohta).
- 22 Direktiivin 2008/95 johdanto-osan kuudennen perustelukappaleen mukaan jäsenvaltioiden asiana on päättää menettelystä, jota noudatetaan tavaramerkkien rekisteröinnissä tai mitättömäksi julistamisessa, ja ne voivat vapaasti antaa tällä alalla näitä menettelyjä koskevia sääntöjä.
- 23 Tällainen vapaus ei kuitenkaan voi olla ristiriidassa tavaramerkin käsitteen yhdenmukaistetun määritelmän tai tavaramerkin erottamiskykyä koskevien arviointiperusteiden kanssa, sellaisina kuin ne seuraavat direktiivin 2008/95 2 artiklasta ja 3 artiklan 1 kohdasta, koska muutoin vaarannettaisiin direktiivin tehokas vaikutus ja tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmän toimivuus.

### *Ensimmäinen kysymys*

- 24 Ensimmäisellä kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko direktiivin 2008/95 2 artiklaa ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa tulkittava siten, että hakijan rekisteröintimenettelyssä tekemä merkin luokittelu ”väritavaramerkiksi” tai ”kuviotavaramerkiksi” on merkityksellinen tekijä määrittäessä, voiko merkki olla tavaramerkki ja onko sillä direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.
- 25 Tästä on aluksi todettava, että sillä, haetaanko merkin rekisteröintiä ”väritavaramerkiksi” vai ”kuviotavaramerkiksi”, on merkitystä tavaramerkkioikeudessa myönnetyn suojan kohteen ja laajuuden määrittämisen kannalta direktiivin 2008/95 2 artiklaa sovellettaessa. Merkin luokittelu ”väritavaramerkiksi” tai ”kuviotavaramerkiksi” auttaa nimittäin täsmentämään tavaramerkkioikeuden nojalla haetun suojan kohteen ja laajuuden, sillä tällä tavoin voidaan tarkentaa, kuuluvatko ääriiviivat rekisteröintihakemuksen kohteeseen.
- 26 Siitä, kuinka merkin luokittelu ”väritavaramerkiksi” tai ”kuviotavaramerkiksi” vaikuttaa erottamiskyvyn arviointiin, on todettava, että kun toimivaltainen viranomainen tutkii tavaramerkin rekisteröintihakemuksen, sen on määrittääkseen, onko merkillä, jolle haetaan suojaa tavaramerkkioikeuden nojalla, direktiivin 2008/95 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, suoritettava konkreettinen tutkinta ottaen huomioon kaikki kyseisessä asiassa merkitykselliset seikat ja tarvittaessa myös merkin käyttö (ks. vastaavasti tuomio 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, 76 kohta; tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, 31–35 kohta ja tuomio 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, 41 kohta).
- 27 Tavaramerkin erottamiskykyä ei siis voida tutkia abstraktisti (tuomio 12.2.2004, Koninklijke KPN Nederland, C-363/99, EU:C:2004:86, 31 kohta).
- 28 Unionin tuomioistuin on lisäksi todennut, että väritavaramerkkien erottamiskyvyn arviointiperusteet ovat samat kuin ne, joita sovelletaan muihin tavaramerkkityyppeihin. Vaikeudet, joita tietyyttyppisten tavaramerkkien erottamiskyvyn toteamisessa voi niiden luonteen vuoksi olla ja jotka on aiheellista ottaa huomioon, eivät voi oikeuttaa erottamiskyvyn arviointiperusteeseen, sellaisena kuin unionin tuomioistuin on tulkinnut sitä muiden tavaramerkkityyppien osalta, lisättävien tai siitä poikkeavien tiukempien arviointiperusteiden käyttöön ottamista (ks. vastaavasti tuomio 19.6.2014, Oberbank ym., C-217/13 ja C-218/13, EU:C:2014:2012, 46 ja 47 kohta).
- 29 Vaikka siis erottamiskyvyn arviointiperusteet ovat samat väritavaramerkeille ja kuviotavaramerkeille, unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, ettei kohdeyleisö välttämättä miellä samalla tavalla yhdestä väristä sellaisenaan muodostuvia merkkejä ja sana- tai kuviomerkkejä. Vaikka nimittäin yleisö on tottunut välittömästi mieltämään, että sana- tai kuviomerkit osoittavat tavarankäytännön kaupallisen alkuperän, väritä sellaisenaan puuttuu yleensä se luontainen ominaisuus, että se erottaisi tietyn yrityksen tavarat muiden yritysten tavaroista (ks. vastaavasti tuomio 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, 65 kohta).
- 30 Unionin tuomioistuin on näin ollen todennut, että kun kyse on väristä sellaisenaan, erottamiskyvyn olemassaolo ennen minkäänlaista käyttöä on mahdollista vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, ja että vaikka tietyllä värillä sellaisenaan ei lähtökohtaisesti olisi erottamiskykyä, se voi kuitenkin käytössä tulla erottamiskykyiseksi tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta (tuomio 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, 66 ja 67 kohta).
- 31 Lisäksi arvioitaessa erottamiskykyä, joka tietyllä värillä sellaisenaan tai väriyhdistelmällä voi tavaramerkkinä käytettynä olla, on tarpeen ottaa huomioon yleinen etu, jonka mukaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tarjoavien muiden toimijoiden

mahdollisuutta käyttää värejä ei saa aiheettomasti rajoittaa (tuomio 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, 60 kohta ja tuomio 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, 41 kohta).

- 32 Edellisissä tuomion kohdissa mainitussa unionin tuomioistuimen oikeuskäytännössä ei kuitenkaan vapauteta tavaramerkkiasioissa toimivaltaisia viranomaisia suorittamasta konkreettista erottamiskyvyn tutkintaa, jossa otetaan huomioon kaikki asian kannalta merkitykselliset seikat. Näin ollen olisi tällaisen tutkintavelvoitteen vastaista, että nämä viranomaiset voisivat todeta yhden värin sellaisenaan tai väriyhdistelmän erottamiskykyiseksi vain sillä perusteella, että tällaista värimerkkiä on käytetty hakemuksessa mainituille tavaroille tai palveluille.
- 33 Kun merkki, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, koostuu abstraktilla tavalla ja ääriiviivattomasti kuvatusa väriyhdistelmästä, unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä johtuu, että näiden värien graafiseen esitykseen tulee sisältyä systemaattinen sommitelma, jossa kyseessä olevat värit on yhdistetty keskenään ennalta määrättyllä ja muuttumattomalla tavalla (ks. vastaavasti tuomio 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, 33 kohta).
- 34 Näin ollen erottamiskyvyn konkreettisessa ja kokonaisvaltaisessa arvioinnissa on tutkittava, voiko – ja missä määrin – värien yhdistelmä, joka sisältää systemaattisen sommitelman, antaa kyseiselle merkille erottamiskyvyn, joka perustuu sen ominaispiirteisiin.
- 35 Näin ollen ensimmäiseen kysymykseen on vastattava, että direktiivin 2008/95 2 artiklaa ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että hakijan rekisteröintimenettelyssä tekemä merkin luokittelu ”väritavaramerkiksi” tai ”kuviotavaramerkiksi” on yksi merkityksellinen tekijä muiden joukossa määritettäessä, voiko kyseinen merkki olla direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki ja onko kyseisellä tavaramerkillä mainitun direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, mutta se ei vapauta tavaramerkkiasioissa toimivaltaista viranomaista velvollisuudesta suorittaa kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn konkreettinen ja kokonaisvaltainen arviointi, mikä tarkoittaa sitä, ettei viranomainen voi evätä merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi pelkästään sen vuoksi, että merkki ei ole tullut erottamiskykyiseksi sillä perusteella, että sitä on käytetty tavaramerkkihakemuksessa mainituille tavaroille tai palveluille.

### *Toinen kysymys*

- 36 Toisella kysymyksellään ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin tiedustelee lähinnä, onko direktiivin 2008/95 2 artiklaa tulkittava siten, että se on esteenä pääasiassa kyseessä olevan kaltaisen tavaramerkin, joka on esitetty tavaramerkkihakemuksessa kuviona, rekisteröinnille väritavaramerkiksi.
- 37 Nyt käsiteltävässä asiassa ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin toteaa, että Hartwallin tekemässä rekisteröintihakemuksessa merkki, jolle suojaa haetaan, on esitetty värillisenä ääriiviivallisena kuviona, mutta Hartwall on rekisteröintihakemuksessaan luokitellut tavaramerkin ääriiviivattomaksi väriyhdistelmäksi.
- 38 Tältä osin on todettava, että unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkki voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi vain, jos hakija on tehnyt siitä graafisen esityksen direktiivin 2008/95 2 artiklassa olevan vaatimuksen mukaisesti, siten että haetun suojan kohde ja laajuus on määritetty selvästi ja täsmällisesti (ks. vastaavasti tuomio 6.5.2003, Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 39 Merkin sanallinen kuvaus auttaa täsmentämään tavaramerkkioikeuden nojalla haetun suojan kohteen ja laajuuden (ks. vastaavasti tuomio 27.11.2003, Shield Mark, C-283/01, EU:C:2003:641, 59 kohta ja esimerkkinä tuomio 24.6.2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, EU:C:2004:384, 34 kohta).



- 40 Kuten julkisasiamies on ratkaisuehdotuksensa 60–63 kohdassa todennut, tilanteessa, jossa tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa on ristiriita merkin, jolle haetaan suojaa kuviomuotoisena, ja hakijan ilmoittaman tavaramerkin luokittelun välillä, minkä vuoksi on mahdotonta määrittää täsmällisesti tavaramerkkioikeuden nojalla haetun suojan kohdetta ja laajuutta, toimivaltaisen viranomaisen on hylättävä kyseisen tavaramerkin rekisteröinti sillä perusteella, että tavaramerkkihakemus ei ole selvä ja täsmällinen.
- 41 Käsiteltävänä olevassa asiassa merkki, jolle suojaa haetaan, on esitetty kuviona, kun taas sanallinen kuvaus koskee suojaa ainoastaan kahdelle värille eli siniselle ja harmaalle. Lisäksi Hartwall on täsmentänyt, että se hakee kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä väritavaramerkiksi.
- 42 Tämän perusteella tavaramerkkioikeuteen perustuvaa suojaa koskevassa hakemuksessa näyttää olevan ristiriita, jonka vuoksi hakemus ei ole selvä eikä täsmällinen.
- 43 Toiseen kysymykseen on näin ollen vastattava, että direktiivin 2008/95 2 artiklaa on tulkittava siten, että se on pääasian kaltaisessa tilanteessa esteenä merkin rekisteröinnille tavaramerkiksi, koska rekisteröintihakemuksessa on ristiriita, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkastettava.

### ***Kolmas kysymys***

- 44 Kun otetaan huomioon toiseen kysymykseen annettu vastaus, kolmanteen kysymykseen ei ole tarpeen vastata.

### **Oikeudenkäyntikulut**

- 45 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 (neljäs jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/95/EY 2 artiklaa ja 3 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on tulkittava siten, että hakijan rekisteröintimenettelyssä tekemä merkin luokittelu ”väritavamerkiksi” tai ”kuviotavamerkiksi” on yksi merkityksellinen tekijä muiden joukossa määritettäessä, voiko kyseinen merkki olla direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu tavaramerkki ja onko kyseisellä tavamerkillä mainitun direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, mutta se ei vapauta tavaramerkkiasioissa toimivaltaista viranomaista velvollisuudesta suorittaa kyseisen tavamerkin erottamiskyvyn konkreettinen ja kokonaisvaltainen arviointi, mikä tarkoittaa sitä, ettei viranomaisen voi evätä merkin rekisteröintiä tavamerkiksi pelkästään sen vuoksi, että merkki ei ole tullut erottamiskykyiseksi sillä perusteella, että sitä on käytetty tavaramerkkihakemuksessa mainituille tavaroille tai palveluille.**
- 2) **Direktiivin 2008/95 2 artiklaa on tulkittava siten, että se on pääasian kaltaisessa tilanteessa esteenä merkin rekisteröinnille tavamerkiksi, koska rekisteröintihakemuksessa on ristiriita, mikä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen on tarkastettava.**

Von Danwitz

Jürimäe

Lycourgos

Juhász

Vajda

Julistettiin Luxemburgissa 27 päivänä maaliskuuta 2019.

A. Calot Escobar  
kirjaaja

K. Lenaerts  
presidentti