

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

25 päivänä tammikuuta 2007*

Asiassa C-321/03,

jossa on kyse EY 234 artiklaan perustuvasta ennakkoratkaisupyynnöstä, jonka High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Yhdistynyt kuningaskunta) on esittänyt 6.6.2003 tekemällään päätöksellä, joka on saapunut yhteisöjen tuomioistuimeen 24.7.2003, saadakseen ennakkoratkaisun asiassa

Dyson Ltd

vastaan

Registrar of Trade Marks,

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Rosas sekä tuomarit J. Malenovský ja A. Ó Caoimh (esittelevä tuomari),

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

julkisasiamies: P. Léger,
kirjaaja: hallintovirkamies B. Fülöp,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 25.4.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon huomautukset, jotka sille ovat esittäneet

- Dyson Ltd, edustajinaan H. Carr, QC, ja solicitor D. R. Barron,
- Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus, asiamiehenään aluksi C. Jackson, sittemmin E. O'Neill ja C. White, joita avustaa barrister M. Tappin,
- Euroopan yhteisöjen komissio, asiamiehinään K. Banks ja N. B. Rasmussen,

kuultuaan julkisasiamiehen 14.9.2006 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

- 1 Ennakkoratkaisupyyntö koskee jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1; jäljempänä direktiivi) 3 artiklan 3 kohdan tulkintaa.

- 2 Tämä pyyntö on esitetty asiassa, jossa asianosaisina ovat Dyson Ltd (jäljempänä Dyson) ja Registrar of Trade Marks (jäljempänä Registrar) ja jossa on kyse siitä, että Registrar epäsi rekisteröinnin kahdelta tavaramerkiltä, jotka molemmat muodostuvat läpinäkyvästä roska-astiasta tai keräilyssäiliöstä (jäljempänä keräyssäiliö), joka muodostaa osan pölynimurin ulkopinnasta.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

Yhteisön lainsäädäntö

- 3 Direktiivin johdanto-osan ensimmäisen perustelukappaleen mukaan direktiivin päämääränä on lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädäntöä niiden erojen poistamiseksi, jotka voivat rajoittaa tavaroiden vapaata liikkuvuutta ja palvelujen tarjoamisen vapautta sekä vääristää kilpailua yhteismarkkinoilla.
- 4 Direktiivin johdanto-osan seitsemännessä perustelukappaleessa todetaan, että ”niiden päämäärien saavuttaminen, joihin tällä lainsäädännön lähentämisellä pyritään, edellyttää, että rekisteröidyn tavaramerkin saamisen ja säilyttämisen edellytykset ovat kaikissa jäsenvaltioissa pääsääntöisesti samat”, ja että ”tämän vuoksi on tarpeen luetella esimerkkejä merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkeinä, jos ne ovat omiaan erottamaan yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista – –”.

- 5 Direktiivin 2 artiklassa, jonka otsikkona 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.”

- 6 Direktiivin 3 artiklan, jonka otsikkona 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:

- a) merkit, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä;

- b) tavaramerkit, joilta puuttuu [erottamiskyky];

- c) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua,

määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

--

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan:

- tavarán luonteenomaisesta muodosta,

- teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavarán muodosta tai

- tavarán arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;

--

3. Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä tai sitä julistaa mitättömäksi 1 kohdan b, c tai d alakohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut [erottamiskykyiseksi]. Jäsenvaltio voi säätää, että tämä koskee myös tavaramerkkiä, joka on tullut [erottamiskykyiseksi] rekisteröintihakemuksen tekopäivän tai rekisteröintipäivän jälkeen.”

Kansallinen lainsäädäntö

- 7 Vuoden 1994 tavaramerkkilain (Trade Marks Act 1994) 1 §:n 1 momentissa ja 3 §:n 1 momentissa säädetään seuraavaa:

”1. (1) Tässä laissa ’tavaramerkillä’ tarkoitetaan mitä tahansa merkkiä, joka voidaan esittää graafisesti ja jolla voidaan erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tavaroista ja palveluista.

Tavaramerkki voi muodostua erityisesti sanoista (henkilönnimet mukaan lukien), kuvioista, kirjaimista, numeroista taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muodosta.

--

3. (1) Seuraavia merkkejä ei saa rekisteröidä:

a) merkit, jotka eivät ole 1 §:n 1 momentin vaatimusten mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

- c) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka voivat elinkeinotoiminnassa osoittaa tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

- d) yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä muodostuvat tavaramerkit, jotka ovat tulleet yleisessä kielenkäytössä tai hyvän kauppatavan mukaan tavanomaisiksi.

Tavaramerkiltä ei saa evätä rekisteröintiä b, c tai d kohdan mukaisesti, jos tavaramerkki on ennen rekisteröintihakemuksen tekopäivää käytössä tullut erottamiskykyiseksi.”

Pääasian oikeusriita ja ennakkoratkaisukysymykset

- 8 Dyson on vuodesta 1993 asti valmistanut ja pitänyt kaupan pölypussitonta Dual Cyclone -pölynimuria, joka kerää lian ja pölyn pölynimurissa olevaan läpinäkyvään muoviseen säiliöön.

- 9 James Dysonin omistama Notetry Ltd -yhtiö jätti 10.12.1996 Registrarille rekisteröintihakemuksen kuuden tavaramerkin rekisteröimiseksi seuraavia tavaroita varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, Nizzassa 15.6.1957 tehtyyn sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 9: ”Lattioiden ja mattojen puhdistus-, kiillotus- ja pesulaitteet; pölynimurit; mattopesurit; lattiankiillotuskoneet; kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet”. Kyseinen hakemus siirrettiin Dysonin nimiin 5.2.2002.

- 10 Hakemuksesta luovuttiin neljän tavaramerkin osalta, mutta se pidettiin kuitenkin voimassa kahden muun osalta, joita molempia kuvattiin seuraavasti: ”Tavaramerkki koostuu läpinäkyvästä roska-astiasta tai keräilyssäiliöstä, joka muodostaa osan kuvassa olevan pölynimurin ulkopinnasta”. Molempiin kuvauksiin oli liitetty kuva jommastakummasta Dysonin valmistamasta ja kaupan pitämästä pölypussittomasta pölynimurimallista.
- 11 Hakemus hylättiin Registrarin päätöksellä, jonka Hearing officer vahvisti 23.7.2002. Dyson valitti viimeksi mainitusta päätöksestä High Court of Justice (England & Wales), Chancery Divisioniin. Tämä katsoi, että kyseisiltä kahdelta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky vuoden 1994 tavaramerkkilain 3 §:n 1 momentin ensimmäisen kohdan b kohdan mukaisesti ja että nämä tavaramerkit lisäksi kuvailivat rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ominaisuuksia mainitun lain 3 §:n 1 momentin ensimmäisen kohdan c kohdassa tarkoitettulla tavalla. High Court pohti kuitenkin sitä, eivätkö kyseessä olevat tavaramerkit olleet rekisteröintihakemuksen ajankohtana eli vuonna 1996 tulleet käytössä erottamiskykyisiksi vuoden 1994 tavaramerkkilain 3 §:n 1 momentin toisessa kohdassa tarkoitettulla tavalla.
- 12 High Court katsoo tältä osin, että vuonna 1996 kuluttajat yhtäältä ymmärsivät läpinäkyvän keräyssäiliön osoitukseksi siitä, että heidän tarkastelemissaan pölynimuri oli pölypussiton, ja että he toisaalta mainonnan ja sen ansiosta, ettei markkinoilla ollut kilpailevaa tuotetta – Dysonilla oli tuohon aikaan tosiasiallinen monopoliasema tämäntyyppisen tuotteen osalta –, olivat tietoisia siitä, että pölypussittomat pölynimurit olivat Dysonin imureita. Se korostaa sitä vastoin, ettei Dyson ollut vielä kyseisenä ajankohtana pyrkinyt aktiivisesti tekemään läpinäkyvää keräyssäiliötä tunnetuksi tavaramerkkinä. High Court pohtii näin ollen asiassa C-299/99, Philips, 18.6.2002 annetun tuomion (Kok. 2002, s. I-5475) 65 kohdan valossa, voiko pelkkä tosiasiallinen monopoliasema riittää erottamiskykyiseksi tekemiseen, kun otetaan huomioon se, että tavara yhdistetään valmistajaan, vai onko lisäksi edellytettävä, että merkki on aktiivisesti pyritty tekemään tunnetuksi tavaramerkkinä.

13 High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division on näin ollen päättänyt lykätä asian ratkaisemista ja esittää yhteisöjen tuomioistuimelle seuraavat ennakkoratkaisukysymykset:

”1) Riittääkö se, että merkittävä osa kohdeyleisöstä on rekisteröintihakemuksen tekemispäivään mennessä mieltänyt yhteyden merkillä varustettujen tavaroiden ja hakijan välillä eikä minkään muun valmistajan välillä tilanteessa, jossa hakija on käyttänyt merkkiä (joka ei ole muoto), joka koostuu toiminnallisesta ominaisuudesta ja joka muodostaa osan uudentyypisen tavaran ulkonäöstä, ja jossa hakijalla on ennen rekisteröintihakemuksen tekemistä ollut tosiasiallinen monopoliasema kyseisten tavaroiden myynnissä, siihen, että merkistä on tullut erottamiskykyinen direktiivin – – 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla?

2) Jos se ei riitä, mitä muuta tarvitaan siihen, että merkistä tulee erottamiskykyinen, ja erityisesti, onko merkkiä käyttäneen henkilön täytynyt tehdä merkki tunnetuksi tavaramerkkinä?”

14 Yhteisöjen tuomioistuin on 12.10.2004 antamallaan määräyksellä lykännyt asian käsittelyä yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 54 artiklan kolmannen kohdan mukaisesti siihen saakka, kunnes Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin julistaa ratkaisunsa asiassa T-278/02, Dyson vastaan SMHV (pölynimuri), sillä viimeksi mainittu asia koskee samaa tulkintakysymystä kuin nyt käsiteltävänä oleva asia.

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostamassaan kanteessa Dyson vaati sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan sen päätöksen kumoamista, jolla valituslautakunta oli evännyt seuraavia tavaroita varten tarkoitettua tavaramerkin rekisteröinnin: ”lattioiden ja

mattojen puhdistus-, kiillotus- ja pesulaitteet; pölynimurit; mattopesurit; lattiankiillotuskoneet; kaikkien edellä mainittujen tavaroiden osat ja tarvikkeet”. Rekisteröintihakemuslomakkeessa Dyson kuvaili haettua tavaramerkkiä seuraavasti:

”Tavaramerkki koostuu läpinäkyvästä roska-astiasta tai keräilyssäiliöstä, joka muodostaa osan pölynimurin ulkopinnasta.”

- 16 Dysonin sittemmin peruutettua kyseisen rekisteröintihakemuksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi 14.11.2005 antamassaan määräyksessä, että kanteesta on tullut tarkoitukseton ja että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 113 artiklan mukaisesti lausunnon antaminen asiassa täten raukeaa. Näin ollen yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevan asian käsittelyä jatkettiin edellä mainittuna päivänä.

Ennakkoratkaisukysymykset

- 17 Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin haluaa kysymyksillään tietää, millä edellytyksillä merkistä voi tulla direktiivin 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyinen, kun merkkiä käyttäneellä toimijalla on nyt käsiteltävänä olevan tapauksen tavoin ollut tosiasiallinen monopoliasema kyseisellä merkillä varustettujen tavaroiden myynnissä, ennen kuin se jätti tavaramerkkihakemuksensa.
- 18 Ennakkoratkaisupyynnöstä ilmenee, että nämä kysymykset on esitetty hakemuksen osalta, jolla Dyson pyrki rekisteröimään kaksi tavaramerkkiä, jotka kyseisen hakemuksen mukaan koostuvat ”läpinäkyvästä roska-astiasta tai keräilyssäiliöstä, joka muodostaa osan kuvassa olevan pölynimurin ulkopinnasta”.

- 19 Kuten Dyson on useaan kertaan täsmentänyt niin kirjallisissa huomautuksissaan kuin istunnossakin ja kuten kansallinen tuomioistuin on itse todennut ennakkoratkaisupyyntönsä, kyseisellä hakemuksella ei pyritä rekisteröimään tavaramerkiksi yhtä tai useampaa läpinäkyvän keräyssäiliön tiettyä muotoa – kyseisessä hakemuksessa graafisesti esitetyt muodot olivat pelkästään esimerkkejä tällaisesta säiliöstä – vaan tavaramerkiksi pyritään rekisteröimään itse säiliö. Lisäksi on selvää, että nämä tavaramerkit eivät koostu tietystä väristä, vaan erityisen värin puuttumisesta eli läpinäkyvyydestä, jonka ansiosta kuluttaja pystyy toteamaan keräyssäiliöön kertyneen pölyn määrän ja näkemään, milloin säiliö on täynnä.
- 20 Tästä seuraa, että pääasiassa kyseessä oleva tavaramerkkihakemus koskee läpinäkyvän keräyssäiliön, joka muodostaa osan pölynimurin ulkopinnasta, kaikkia ajateltavissa olevia muotoja.
- 21 Euroopan yhteisöjen komissio on kirjallisissa huomautuksissaan ja istunnossa väittänyt, että tällaisen hakemuksen kohde ei ole direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu ”merkki” ja että sitä ei näin ollen voida rekisteröidä tavaramerkiksi. Vaikka ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei ottanut tätä kysymystä esiin, on näin ollen tarkistettava, täyttääkö kyseisen hakemuksen kohde direktiivin 2 artiklassa säädetty edellytykset, ennen kuin tarvittaessa siirrytään tulkitsemaan direktiivin 3 artiklan säännöksiä.
- 22 Dysonin ja Yhdistyneen kuningaskunnan mukaan EY 234 artiklan nojalla esitetyn ennakkoratkaisupyyntönsä osalta yhteisöjen tuomioistuimen asiana ei ole ottaa viran puolesta esiin kysymystä, jota ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin ei ole tuonut esiin. Kyseiset osapuolet korostivat istunnossa tältä osin, että Registrarin esitettyä hallinnollisessa menettelyssä vastaväitteitä sen osalta, koskiko Dysonin hakemus merkkiä, joka voi olla tavaramerkkinä, se peruutti nämä vastaväitteensä, kun Dyson alun perin hakemansa kuuden tavaramerkin osalta luopui neljästä tavaramerkistä.

- 23 On huomautettava, että oikeuskäytännön mukaan ainoastaan ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen tehtävänä on määrittää niiden kysymysten sisältö, jotka se aikoo yhteisöjen tuomioistuimelle esittää. Yksinomaan kansallisten tuomioistuinten, joissa asia on vireillä ja jotka vastaavat annettavasta ratkaisusta, tehtävänä on nimittäin kunkin asian erityispiirteiden perusteella harkita, onko ennakkoratkaisu tarpeen asian ratkaisemiseksi ja onko niiden yhteisöjen tuomioistuimelle esittämällä kysymyksillä merkitystä asian kannalta (ks. vastaavasti asia C-159/97, Castelletti, tuomio 16.3.1999, Kok. 1999, s. I-1597, 14 kohta ja asia C-154/05, Kersbergen-Lap ja Dams-Schipper, tuomio 6.7.2006, Kok. 2006, s. I-6249, 21 kohta).
- 24 Vaikka ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin on muodollisesti rajannut ennakkoratkaisupyyntönsä niin, että se koskee vain tiettyjen mahdollisesti huomioon otettavien yhteisön säännösten tulkintaa, tämä seikka ei kuitenkaan estä yhteisöjen tuomioistuinta esittämästä kansalliselle tuomioistuimelle kaikkia yhteisön oikeuden tulkintaan liittyviä seikkoja, jotka saattavat olla hyödyllisiä ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen arvioidessa käsiteltävänä olevaa asiaa, riippumatta siitä, onko kyseinen tuomioistuin viitannut näihin seikkoihin esittämässään kysymyksessä (ks. vastaavasti asia C-387/01, Weigel, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-4981, 44 kohta ja asia C-152/03, Ritter-Coulais, tuomio 21.2.2006, Kok. 2006, s. I-1711, 29 kohta).
- 25 Direktiivin 3 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan merkkejä, jotka eivät voi olla tavaramerkkeinä, ei saa rekisteröidä tai, jos ne on rekisteröity, ne on julistettava mitättömiksi. Tällä säännöksellä estetään siis sellaisten merkkien rekisteröinti, jotka eivät täytä niitä edellytyksiä, jotka on asetettu direktiivin 2 artiklassa, jossa määritellään, minkä tyyppiset merkit voivat olla tavaramerkkeinä (ks. vastaavasti em. asia Philips, tuomion 38 kohta).
- 26 Vaikka ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämien kysymysten sanamuoto koskee yksinomaan direktiivin 3 artiklaa ja vaikka kyseinen tuomioistuin ei ole pääasiassa ottanut esiin kysymystä siitä, voidaanko kyseessä olevan hakemuksen kohdetta pitää merkinä, joka voi kyseisen direktiivin 2 artiklassa tarkoitetulla tavalla

olla tavamerkkinä, Dysonin ja Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen väitteistä poiketen on näin ollen ensiksi tutkittava viimeksi mainittua kysymystä (ks. vastaavasti asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 22 kohta).

- 27 Direktiivin 2 artiklan mukaan tavamerkkinä voi olla mikä tahansa merkki sillä edellytyksellä, että se voidaan esittää graafisesti ja että sillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (em. asia Philips, tuomion 32 kohta ja asia C-273/00, Sieckmann, tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. I-11737, 39 kohta).
- 28 Tästä seuraa, että muodostaakseen tavamerkin direktiivin 2 artiklassa tarkoitettussa mielessä hakemuksen kohteen on täytettävä kolme edellytystä. Sen on ensinnäkin muodostettava merkki. Tämä merkki on toiseksi voitava esittää graafisesti. Kolmanneksi, merkkillä on voitava erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. vastaavasti em. asia Libertel, tuomion 23 kohta ja asia C-49/02, Heidelberger Bauchemie, tuomio 24.6.2004, Kok. 2004, s. I-6129, 22 kohta).
- 29 Komission mukaan Dysonin jättämä hakemus ei täytä edellä mainittua ensimmäistä edellytystä, sillä se koskee ideaa eli tässä tapauksessa ideaa läpinäkyvästä pölynimurin keräyssäiliöstä riippumatta siitä, minkä muotoinen kyseinen säiliö on. Koska ideaa ei kuitenkaan voida havaita jollain viidestä aistista vaan se voidaan ainoastaan kuvitella mielessä, se ei ole direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu merkki. Jos idea voisi olla tavamerkkinä, tällä vaarannettaisiin direktiivin 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan taustalla oleva logiikka eli sen estäminen, että tavamerkkisuoja johtaa siihen, että tavamerkin haltijalle annetaan monopoli teknisiin ratkaisuihin tai

tavaran käyttöön liittyviin piirteisiin. Ei siis pitäisi olla mahdollista saavuttaa tätä etua rekisteröimällä kaikki ne muodot, jotka tietyllä toiminnallisella ominaisuudella voi olla, kuten asia olisi siinä tapauksessa, että voitaisiin rekisteröidä idea, joka voi kattaa lukuisia fyysisiä ilmenemismuotoja.

- 30 Dyson, jota Yhdistyneen kuningaskunnan hallitus tukee tältä osin, katsoo sitä vastoin, että vaikka sen istunnossa myöntämän mukaisesti on totta, että idea ei ole merkki, joka voidaan rekisteröidä tavaramerkiksi, sen hakemus koskee kuitenkin direktiivin 2 artiklassa tarkoitettua merkkiä. Oikeuskäytännössä pääosin määritelty käsite merkki koskee nimittäin kaikkia viestejä, jotka voidaan havaita jollain viidestä aistista. Pääasian oikeudenkäynnistä ilmenee kuitenkin, että kuluttajat yhdistävät hakemuksessa tarkoitetun läpinäkyvän keräyssäiliön Dysoniin. Lisäksi kuluttaja voi yhtäältä nähdä kyseisen keräyssäiliön, joka muodostaa pölynimurin fyysisen osan, ja toisaalta todeta, että se on läpinäkyvä. Läpinäkyvä keräyssäiliö voidaan siten havaita näköaistilla, ja sitä ei voida näin ollen pitää kuluttajan mielikuvituksen tuotteena.
- 31 Tältä osin on huomautettava, että direktiivin 2 artiklan mukaan merkkejä, jotka voivat olla tavaramerkkinä, ovat erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot ja tavaroiden tai niiden päällyksen muoto.
- 32 Vaikka kyseisessä säännöksessä mainitaan ainoastaan kaksi- tai kolmiulotteiset merkit, jotka voidaan näköaistain havaita ja jotka voidaan näin ollen esittää kirjaimien, muiden kirjoitusmerkkien tai kuvan avulla, mainitusta direktiivin 2 artiklasta ja direktiivin johdanto-osan seitsemännestä perustelukappaleesta, jonka mukaan on tarpeen "luetella esimerkkejä" merkeistä, jotka voivat olla tavaramerkkeinä, ilmenee kuitenkin, että kyseinen luettelo ei ole tyhjentävä. Yhteisöjen tuomioistuin on näin ollen jo todennut, että direktiivin 2 artiklassa, vaikkei siinä mainita äänien tai hajujen kaltaisia merkkejä, joita ei sellaisinaan voida näköaistain havaita, ei kuitenkaan nimenomaisesti suljeta niitä pois (em. asia Sieckmann, tuomion 43 ja 44 kohta ja asia C-283/01, Shield Mark, tuomio 27.11.2003, Kok. 2003, s. I-14313, 34 ja 35 kohta).

- 33 Jotta tätä edellytystä ei kuitenkaan tehtäisi täysin sisällyksettömäksi, ei voida hyväksyä sitä, että kaikki tavaramerkkihakemusten kohteet ovat väistämättä direktiivin 2 artiklassa tarkoitettuja merkkejä.
- 34 Kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo todennut, tämän vaatimuksen päämääränä on erityisesti estää se, että tavaramerkkioikeutta käytetään väärin perusteettoman kilpailuedun saamiseksi (em. asia Heidelberg Bauchemie, tuomion 24 kohta).
- 35 Käsiteltävänä olevassa tapauksessa on kuitenkin selvää, että pääasiassa kyseessä oleva hakemus ei koske tietyn tyyppistä läpinäkyvää keräyssäiliötä, joka muodostaa osan pölynimurin ulkopinnasta, vaan se koskee yleisesti ja abstraktisti kaikkia tällaisen keräyssäiliön ajateltavissa olevia muotoja.
- 36 Dyson ei voi tältä osin väittää, että hänen pääasiassa kyseessä olevan hakemuksensa kohde voidaan havaita näköaistaisin. Kuluttaja ei nimittäin pysty tunnistamaan näköaistilla tämän hakemuksen kohdetta vaan kohteen kaksi graafista esitystä, sellaisina kuin ne hakemuksessa esitetään. Näitä esityksiä ei kuitenkaan voida samaistaa hakemuksen kohteeseen, koska kuten Dyson on useaan otteeseen korostanut, ne ovat vain esimerkkejä siitä.
- 37 Tästä seuraa, että toisin kuin niissä hakemuksissa, joista oli kyse edellä mainituissa asioissa Sieckmann ja Shield Mark, pääasiassa kyseessä olevan hakemuksen kohteella on tarkoitus olla lukuisia erilaisia ulkomuotoja, ja sitä ei siis ole määritetty. Kuten julkisasiamies on ennen kaikkea ratkaisuehdotuksensa 51 kohdassa tuonut esiin, tämän kohteen muoto, mitat, ulkoasu ja kokoonpano nimittäin riippuvat sekä Dysonin kehittämien pölynimurien malleista että teknologisista uudistuksista. Lisäksi läpinäkyvyys sallii eri värien käyttämisen.

- 38 Kun kuitenkin otetaan huomioon tavaramerkkioikeuteen olennaisesti kuuluva yksinoikeus, tällaista määrittämätöntä kohdetta koskevan tavaramerkin haltija saa direktiivin 2 artiklassa tavoitellun päämäärän vastaisesti perusteetonta kilpailuetua, koska sillä on oikeus estää kilpailijoitaan tarjoamasta pölynimureita, joiden ulkopinnalla on jonkinlainen läpinäkyvä keräyssäiliö, oli se minkä muotoinen tahansa.
- 39 Tästä seuraa, että pääasiassa kyseessä olevan hakemuksen kohteena on todellisuudessa kyseisen tavaran pelkkä ominaisuus ja että hakemuksen kohde ei siten ole direktiivin 2 artiklassa tarkoitettu merkki (ks. vastaavasti em. asia Libertel, tuomion 27 kohta).
- 40 Ennakkoratkaisua pyytäneelle tuomioistuimelle on näin ollen vastattava, että direktiivin 2 artiklaa on tulkittava siten, että senkaltaisen tavaramerkkihakemuksen kohde, josta pääasiassa on kyse ja joka kattaa läpinäkyvän roska-astian tai keräilyssäiliön, joka muodostaa osan pölynimurin ulkopinnasta, kaikki ajateltavissa olevat muodot, ei ole kyseisessä säännöksessä tarkoitettu merkki ja että se ei siten voi olla siinä tarkoitettu tavaramerkki.
- 41 Näin ollen ei ole tarvetta tulkita direktiivin 3 artiklan 3 kohtaa.

Oikeudenkäyntikulut

- 42 Pääasian asianosaisten osalta asian käsittely yhteisöjen 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 yhteisöjen tuomioistuimelle, ei voida määrätä korvattaviksi.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY 2 artiklaa on tulkittava siten, että senkaltaisen tavaramerkkihakemuksen kohde, josta pääasiassa on kyse ja joka kattaa läpinäkyvän roska-astian tai keräilysäiliön, joka muodostaa osan pölynimurin ulkopinnasta, kaikki ajateltavissa olevat muodot, ei ole kyseisessä säännöksessä tarkoitettu merkki ja että se ei siten voi olla siinä tarkoitettu tavaramerkki.

Allekirjoitukset