

**YHTEINEN TIEDONANTO**

**SANA- JA/TAI KUVIOELEMENTIN  
SISÄLTÄVIEN KOLMIULOTTEISTEN  
MERKKIEN EROTTAMISKYKY, KUN  
PELKKÄ ULKOASU EI OLE  
EROTTAMISKYKYINEN**

**HUHTIKUU 2020**

## 1. TAUSTAA

Euroopan tavaramerkki- ja mallioikeusverkoston teollisoikeusvirastot jatkavat yhteistyötään lähentymisohjelman puitteissa. Virastot ovat nyt sopineet yhteisestä käytännöstä, joka koskee sana- ja/tai kuvioelementin sisältävien kolmiulotteisten merkkien erottamiskykyä, kun pelkkä ulkoasu ei ole erottamiskykyinen. Tavoitteena on määritellä kolmiulotteisten merkkien erottamiskyvyn vähimmäisraja, kun pelkkä ulkoasu ei ole erottamiskykyinen.

Yhteinen käytäntö julkaistaan tässä yhteisessä tiedonannossa. Sen tarkoituksena on lisätä edelleen avoimuutta, oikeusvarmuutta ja ennustettavuutta sekä käsittelijöiden että käyttäjien hyödyksi.

Yhteistä käytäntöä sovelletaan sellaisten kolmiulotteisten merkkien luontaisen kokonaiserottamiskyvyn arviointiin, jotka koostuvat itse tavaroiden, pakkausten tai säiliöiden erottamiskyvyttömyydestä ulkoasusta ja muista elementeistä, jotka kolmiulotteinen merkki kattaa, absoluuttisten esteiden tutkinnan yhteydessä.

Yhteiseen käytäntöön **eivät sisälly** seuraavat seikat:

- ulkoasun erottamiskyvyn arviointi
- elementtien erottamiskyvyn arviointi erikseen
- vaikutukset relatiivisiin esteisiin
- käytön kautta saavutettu erottamiskyky
- tavaroiden luonteenomainen muoto tai muu ominaispiirre, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömät tavaroiden muodot tai muut ominaispiirteet tai tavaroiden arvoon olennaisesti vaikuttavat tavaroiden muodot tai muut ominaispiirteet (EU-tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohta).

## 2. YHTEINEN KÄYTÄNTÖ

Seuraavassa tekstissä esitetään yhteenveto yhteisen käytännön periaatteita koskevista keskeisistä viesteistä ja tärkeimmistä toteamuksista. Koko teksti on tämän tiedonannon lopussa.

Erottamiskyvyn ylittymisen arvioimiseksi on otettava huomioon monia elementtejä ja tekijöitä, jotka vaikuttavat koko merkin erottamiskykyyn.

## SANA- JA KUVIOELEMENTIT

*Lähtökohtana on, että jos erottamiskyvyn ulkoasu sisältää elementin, joka itsessään erottamiskykyinen, se riittää tekemään merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyisen. Sana-/kuvioelementtien koko ja osuus sekä niiden kontrasti suhteessa ulkoasuun ja niiden tosiasiallinen sijainti ulkoasussa ovat kaikki tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten merkki mielletään sen erottamiskykyä arvioitaessa.*

## Koko/osuus

## EROTTAMISKYKYINEN



Luokka 9 SD-muistikortit

## EROTTAMISKYKYINEN



Luokka 14 Rannekellot

Kun sana-/kuvioelementti on riittävän suuri, jotta se voidaan määritellä selkeästi erottamiskykyiseksi, ja sillä on riittävä vaikutus merkistä saatavaan kokonaisvaikutelmaan, se tekee merkin kokonaisuudessaan erottamiskykyiseksi.

Myös tietyt markkinarealiteetit on otettava huomioon. Kuluttajilla on tapana tunnistaa tietyistä tavaroista pieniä elementtejä. Pienestä koostaan huolimatta sanaelementit voidaan yhä tunnistaa erottamiskykyisiksi elementeiksi esittämistavassa.

## Värikontrasti

## EROTTAMISKYKYINEN





Luokka 32 Pullotettu juomavesi

## EROTTAMISKYVYTÖN





Luokka 28 Leikkipallot

<p>Sellaisten värien käyttäminen, joissa kontrasti ei ole suuri, voi myös riittää siihen, että elementti voidaan määritellä esittämistavassa erottamiskykyiseksi ja saadaan aikaan erottamiskykyinen merkki. Kokonaisarviointiin vaikuttaa kyseisen elementin erottamiskyky.</p>	<p>Kun elementtiä ei voida selkeästi määritellä esittämistavassa erottamiskykyiseksi kontrastin puutteen vuoksi, elementillä ei ole vaikutusta merkin erottamiskyvyn arviointiin, koska kuluttaja ei pysty välittömästi tunnistamaan kyseistä elementtiä eikä loppujen lopuksi erottamaan sitä muista merkeistä.</p>
<b>Sijainti</b>	
<p style="text-align: center;"><b>EROTTAMISKYKYINEN</b></p>  <p style="text-align: center;">Luokka 3 Kosmetiikka</p>	<p style="text-align: center;"><b>EROTTAMISKYVYTÖN</b></p>  <p style="text-align: center;">Luokka 3 Kosmetiikka</p>
<p>Joissakin tilanteissa kuluttaja voi mieltää elementit eri tavalla sen mukaan, mikä niiden sijainti tavaroissa on, jolloin erottamiskyvyn määrittäminen muuttuu.</p>	

## VÄRIT

*Kun arvioidaan värin erottamiskykyä, on otettava huomioon yleinen etu, jonka mukaan sentyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä on haettu, tarjoavien toisten toimijoiden mahdollisuutta käyttää värejä ei saa aiheettomasti rajoittaa (lähde: Libertel ja Heidelberger Bauchemie).*

<p style="text-align: center;"><b>EROTTAMISKYVYTÖN</b></p> 	<p style="text-align: center;"><b>EROTTAMISKYKYINEN</b></p> 
--	--

Luokka 9 Muistikortti / luokka 20 Tuolit	Luokka 7 Sähköinen ovenavaaja
Pelkkä yhden värin lisääminen tavarun ulkoasuun ei tekisi merkistä sellaisenaan erottamiskykyistä, jos muita erottamiskykyisiä sana- tai kuvioelementtejä ei ole. Tuolin värien yhdistelmä välittää yksinomaan koristeellisen viestin, eikä sitä pidetä viittauksena sen alkuperään.	Sitä, että värien erityinen järjestys, joka on epätavallinen tavaroille ja joka luo mieleenpainuvan kokonaisvaikutelman, voi tehdä merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyisen, ei voida sulkea pois.

### ERI TEKIJÖIDEN JA ELEMENTTIEN YHDISTELMÄT

*Joissakin tilanteissa kolmiulotteisessa merkissä on useampia edellä käsiteltyjä elementtejä. Lisäksi joissakin tapauksissa useampi kuin yksi edellä mainituista tekijöistä on merkityksellinen määriteltäessä elementtien vaikutusta merkin erottamiskykyyn. Merkin erottamiskyky määräytyy kaikissa tilanteissa kyseisten tekijöiden ja elementtien yhdistelmän aikaansaaman kokonaisvaikutelman perusteella.*

<p style="text-align: center;"><b>EROTTAMISKYKYINEN</b></p>  <p style="text-align: center;">Luokka 30 Suklaa</p>	<p style="text-align: center;"><b>EROTTAMISKYVYTÖN</b></p>  <p style="text-align: center;">Luokka 25 Kengät / Luokka 16 Pakkaus</p>
<p>Erottamiskyvyttömän ulkoasun ja sellaisten elementtien yhdistelmä, joita pidetään erottamiskyvyttöminä, voi johtaa siihen, että koko merkkiä pidetään erottamiskykyisenä. Vaikka tässä esimerkissä sanaelementit ovat kuvailevia, niiden asettelu auringon tai kukan muotoiseksi johtaa siihen, että kokonaisvaikutelma on erottamiskykyinen.</p>	<p>Yksinkertaisten geometrinen muotojen satunnainen asettelu luokan 16 tavarun ulkoasussa ja luokan 25 kenkien tavanomaisessa pakkauksessa ei saa aikaan erottamiskykyistä kokonaisvaikutelmaa, koska kuluttaja ei miellä tätä erityistä yhdistelmää osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä vaan vain pakkauksen mahdolliseksi koristeluksi.</p>

### **3. TÄYTÄNTÖÖNPANO**

Edellisten yhteisten käytäntöjen tapaan tämä yhteinen käytäntö tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua yhteisen tiedonannon julkaisupäivästä. Seuraavassa taulukossa on lisätietoa yhteisen käytännön täytäntöönpanosta.

LINK TO TABLE:

[https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/news/CP9\\_Implementations\\_table.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/news/CP9_Implementations_table.pdf)



YHTEINEN KÄYTÄNTÖ

SANA- JA/TAI KUVIOELEMENTIN  
SISÄLTÄVIEN KOLMIULOTTEISTEN  
MERKKIEN EROTTAMISKYKY, KUN  
PELKKÄ ULKOASU EI OLE  
EROTTAMISKYKYINEN

HUHTIKUU 2020

**CP9 Sana- ja/tai kuvioelementin sisältävien kolmiulotteisten merkkien erottamiskyky, kun pelkkä ulkoasu ei ole erottamiskykyinen**

**SISÄLLYS**

<b>1</b>	<b>JOHDANTO .....</b>	<b>2</b>
1.1	Tausta.....	2
1.2	Asiakirjan tarkoitus .....	4
1.3	Kolmiulotteisten merkkien määritelmä .....	4
1.4	Käytännön soveltamisala.....	5
1.5	Yhteiset esittämistavat.....	6
<b>2</b>	<b>KOLMIULOTTEISTEN MERKKIEN TUTKINTA: EROTTAMISKYVYN ARVIOINTI.....</b>	<b>6</b>
<b>3</b>	<b>YLEISET PERIAATTEET: MERKIN EROTTAMISKYKYYN KOKONAISUUDESSAAN VAIKUTTAVAT ELEMENTIT JA TEKIJÄT.....</b>	<b>8</b>
<b>3.1</b>	<b>Sana- ja kuvioelementit.....</b>	<b>9</b>
3.1.1	Koko/osuus.....	9
3.1.2	Kontrasti .....	14
3.1.3	Sijainti.....	19
<b>3.2</b>	<b>Värit .....</b>	<b>21</b>
<b>3.3</b>	<b>Eri tekijöiden ja elementtien yhdistelmät.....</b>	<b>25</b>
3.3.1	Eri tekijöiden yhdistelmä.....	25
3.3.2	Erottamiskyvyttömiä elementtien yhdistelmä .....	26
3.3.3	Erottamiskykyisten ja erottamiskyvyttömiä sana-/kuvioelementtien ja värien yhdistelmä .....	29



# 1 Johdanto

## 1.1 Tausta

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyivät joulukuussa 2015 EU-tavaramerkkiä koskevan uudistuspaketin. Paketti sisälsi kaksi säädöstä: uusi Euroopan unionin tavaramerkistä 14 päivänä kesäkuuta 2017 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1001 (jäljempänä 'asetus' tai 'EU-tavaramerkkiasetus') ja jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 16 päivänä joulukuuta 2015 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2436 (jäljempänä 'direktiivi' tai 'EU-tavaramerkkidirektiivi'), joiden tarkoituksena on lähentää jäsenvaltioiden tavaramerkkeihin liittyviä lakeja. Sisältöön ja menettelyyn liittyviä asioita koskevien uusien säännösten ohella säädöksillä vahvistetaan sen yhteistyön oikeusperustaa, johon jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot ja käyttäjäyhdistykset ovat osallistuneet siitä lähtien, kun Euroopan unionin tavaramerkki- ja malliverkosto (EUTMDN) perustettiin vuonna 2011. Yhteistyöstä on jo saatu konkreettisia tuloksia verkoston avoimuuden ja tehokkuuden lisääntymisenä.

Lähentymisen aikaansaamiseksi jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot ja käyttäjäyhdistysten edustajat olivat työskennelleet yhdessä tavaramerkki- ja mallioikeuskäytäntöjen tärkeimpien ongelmien ratkaisemiseksi. Ensiksi yhdenmukaistettiin tavaramerkkiluokituksen tutkintastandardeja ja sitten yhteistyötä laajennettiin koskemaan absoluuttisten esteiden ja relatiivisten esteiden tutkintaa sekä mallioikeuksia. Näiden yhteistyöhön perustuvien toimenpiteiden tuloksena saatiin aikaan kaksi yhdenmukaistettua luokitustietokantaa – tavaroita ja palveluita koskeva tavaramerkkien yhtenäistetty tietokanta sekä malleja koskeva tuotenimikkeiden yhtenäistetty tietokanta – ja lisäksi viisi yhteistä käytäntöä:

- Nizzan luokituksen luokkaotsikoiden yleisnimikkeitä koskeva yhteinen käytäntö
- kuvailevia/erottamiskyvyttömiä sanoja sisältävien kuviomerkkien erottamiskykyä koskeva yhteinen käytäntö
- mustavalkoisten merkkien suojan laajuutta koskeva yhteinen käytäntö
- merkkien erottamiskyvyttömiä/heikkojen osien vaikutusta sekaannusvaaran tutkinnassa koskeva yhteinen käytäntö
- mallien graafista kuvausta koskeva yhteinen käytäntö.

Tavaramerkkien uudistuspaketissa oli erityisiä säännöksiä yhteistyön kodifioinnista ja käytäntöjen lähentämisestä EU:n lainsäädäntöön. Siinä myös vahvistettiin näiden yhdenmukaistamisaloitteiden saavutukset ja annettiin selkeät valtuudet edetä pidemmälle. EU-tavaramerkkiasetuksen 151 artiklan mukaisesti käytäntöjen ja välineiden lähentämisen edistämiseksi tavaramerkkien ja mallien alalla tuli EUIPO:n ydintehtävä. Asetuksen 152 artiklassa todetaan yksiselitteisesti, että tähän yhteistyöhön tulisi sisältyä yhteisten tutkintastandardien kehittäminen ja yhteisten käytäntöjen käyttöönotto.

Tämän lainsäädäntökehityksen perusteella EUIPO:n hallintoneuvosto sopi kesäkuussa 2016 eurooppalaisista yhteistyöhankkeista. Ne koostuvat sarjasta hankkeita, jotka perustuvat EU-tavaramerkkiasetuksessa säädettyihin eri toimiin. Niitä on tarkoitus kehittää aiempien onnistumisten pohjalta ja samalla parantaa prosesseja ja laajentaa yhteistyöulottuvuutta.

Lähentymisalaan kuului hanke, jonka tarkoituksena oli nimenomaisesti yksilöidä ja analysoida mahdollisia uusia yhdenmukaistamisaloitteita. Siinä analysoitiin jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen tavaramerkki- ja mallioikeuskäytäntöjä erojen havaitsemiseksi. Lisäksi arvioitiin todennäköinen vaikutus, mahdollisen toteuttamiskelpoisuuden laajuus, nykyiset oikeudelliset rajoitteet, käyttäjien mielenkiinnon taso ja käyttökelpoisuus

jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen kannalta, jotta voitiin määritellä, millä alueilla yhteisestä käytännöstä olisi eniten hyötyä EUTMDN-verkoston sidosryhmille. Analyysi tehtiin jaksoissa, ja jokaisesta jaksosta saatiin suositus uuden lähentymishankkeen käynnistämistä varten.

Tässä asiakirjassa esitettävä yhteinen käytäntö liittyy toiseen eurooppalaisessa yhteistyöohjelmassa käynnistettyyn lähentymishankkeeseen ja kaikkiaan yhdeksänteen hankkeeseen.

**CP9 Sana- tai kuvio-osan sisältävien kolmiulotteisten merkkien erottamiskyky, kun pelkkä ulkoasu ei ole erottamiskykyinen**, oli yksi hankkeista, joiden käynnistämistä suositeltiin lähentymisanalyysin avausjakson tuloksena.

EU-tavaramerkkidirektiivissä ei ole eri tavaramerkkityyppien määritelmiä, mutta Euroopan unionin tavaramerkistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1001 tiettyjen säännösten täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/1431 kumoamisesta 5 päivänä maaliskuuta 2018 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2018/626 (jäljempänä 'täytäntöönpanoasetus') 3 artiklan 3 kohdassa annetaan selkeät määritelmät sekä esittämistapaa koskevat vaatimukset merkeille, joita koskeva luettelo ei ole tyhjentävä.

Koska vaarana oli, että eri virastot hyväksyvät erityyppisiä tavaramerkkejä ja saattavat soveltaa erilaisia tavaramerkkityyppien määritelmiä, jäsenvaltiot sopivat 4. joulukuuta 2017 uudentyypisten tavaramerkkien esittämistavasta koskevasta yhteisestä tiedonannosta <sup>(1)</sup> (jäljempänä 'yhteinen tiedonanto'), johon tässä asiakirjassa viitataan nimenomaisesti.

Kolmiulotteiset merkit määritellään täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tavaramerkeiksi, jotka koostuvat kolmiulotteisista muodoista tai kattavat sellaisen, mukaan lukien säiliöt, pakkaukset, itse tuote tai niiden ulkonäkö. Virastot sopivat näin ollen siitä, että termi "kattaa" tarkoittaa, että näihin merkkeihin kuuluvat pelkkien muotojen lisäksi myös muodot, jotka sisältävät esimerkiksi sana- tai kuvioelementtejä, eli kaikki ulkoasun sisältämät elementit.

CP9-hankkeen käynnistämistä edeltänyt lähentymisanalyysi paljasti kuitenkin suuria eroja niiden kriteerien välillä, joita jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastot olivat soveltaneet arvioidessaan, miten nämä muut elementit vaikuttavat sellaisten kolmiulotteisten merkkien luontaiseen erottamiskykyyn, jotka muutoin katsottaisiin erottamiskyvyttömiä.

Erottamiskyvyn erilainen arviointi saa aikaan riskin, että vähemmän erottamiskykyiset ulkoasut saavat monopoliaseman tietyillä oikeudenkäyttöalueilla. Se voi EU:n markkinoiden yhtenäisyyden vuoksi aiheuttaa ongelmia koko yhteisellä talousalueella ja loppujen lopuksi vähentää kuluttajien valinnanvaraa ja kaupankäynnin kilpailua.

CP9-hanke käynnistettiin lokakuussa 2017, ja sen tavoitteena on määritellä kolmiulotteisten merkkien erottamiskyvyn vähimmäisraja, kun pelkkä ulkoasu ei ole erottamiskykyinen.

---

(1) Linkki yhteiseen tiedonantoon uudentyypisten tavaramerkkien esittämistavasta [https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document\\_library/contentPdfs/about\\_euipo/who\\_we\\_are/common\\_communication/common\\_communication\\_8/common\\_communication8\\_fi.pdf](https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/contentPdfs/about_euipo/who_we_are/common_communication/common_communication_8/common_communication8_fi.pdf)

Hankkeen työryhmässä oli edustajia jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastoista, EUIPO:sta ja käyttäjäyhdistyksistä AIPPI, APRAM ja INTA. Työryhmä teki tiivistä yhteistyötä, sopiakseen periaatteista ja niiden laatimisesta vakiintuneen oikeuskäytännön ja parhaiden nykyisten käytäntöjen perusteella. Yhteistyön tuloksena on saatu aikaan yhteiset periaatteet muita elementtejä sisältävien kolmiulotteisten merkkien erottamiskyvystä, kun pelkkä ulkoasu ei ole erottamiskykyinen. Periaatteet esitetään tässä asiakirjassa.

Yhteisen käytännön CP9 julkaiseminen ja hyväksyminen on uusi merkittävä virstanpylväs EUIPN-verkoston tavaramerkkien arviointistandardien lähentämisessä. Jäljempänä esitettyjen periaatteiden tarkoituksena on antaa ohjeita sen arvioimiseksi, missä määrin muut elementit tekevät muutoin erottamiskyvottomista merkeistä erottamiskykyisen. Niiden ansiosta jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen päätöksenteko yhdenmukaistuu entisestään ja tutkijoiden prosessit helpottuvat. Oikeuksien haltijat puolestaan hyötyvät entistä avoimemmista standardeista, joiden ansiosta kansainvälisen suojan oikeusvarmuus paranee ja sen saavuttamisen kustannukset vähenevät. Tämän alan käytäntöjen yhtenäistäminen taas luo entistä avoimemman kaupallisen ympäristön valmistajille ja kuluttajille, mikä kannustaa innovointiin, lisää kilpailun oikeudenmukaisuutta ja vähentää sekaannusta ostajien keskuudessa.

## **1.2 Asiakirjan tarkoitus**

Tämä asiakirja on tarkoitettu jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastoille, käyttäjäyhdistyksille, hakijoille ja edustajille viiteasiakirjaksi yhteisestä käytännöstä, ja sen tavoitteena on

määritellä vähimmäisraja muita elementtejä sisältävien kolmiulotteisten merkkien erottamiskyvylle, kun pelkkä ulkoasu ei ole erottamiskykyinen.

Yhteinen käytäntö on laadittu jäsenvaltioiden teollisoikeusvirastojen kannanottojen perusteella, sen periaatteita sovelletaan yleisesti ja sen on tarkoitus kattaa suurin osa tilanteista. Erottamiskyky on kuitenkin arvioitava tapauskohtaisesti siten, että yhteisiä periaatteita käytetään ohjeina, jotta voitaisiin varmistaa, että eri virastoissa päädytään samaan ennakoitavissa olevaan tulokseen, kun arvioidaan muita elementtejä sisältävien kolmiulotteisten merkkien luontaista erottamiskykyä, kun pelkkä ulkoasu ei ole erottamiskykyinen. Ei ole myöskään poissuljettua, että merkki voidaan hylätä muilla perusteilla kuin erottamiskyvottomyyden vuoksi.

## **1.3 Kolmiulotteisten merkkien määritelmä**

Kuten aiemmin mainittiin, kolmiulotteiset merkit koostuvat kolmiulotteisista muodoista tai kattavat sellaisen, mukaan lukien säiliöt, pakkaukset, itse tuote tai niiden ulkonäkö.

Kolmiulotteisten merkkien, kuten kaikkien tavaramerkkien, tulisi koostua merkistä, jolla voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista, ja se on voitava esittää tavalla, joka mahdollistaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen (EU-tavaramerkkidirektiivin 3 artikla). Tämän vuoksi ja tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmän oikeusvarmuuden ja moitteettoman hallinnon turvaamiseksi on varmistettava, että merkki voidaan esittää tavalla, joka on selkeä, täsmällinen, riippumaton, helposti saatavilla,

ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen (EU-tavaramerkkidirektiivin johdanto-osan 13 kappale).

Kolmiulotteiset merkit jaetaan tavallisesti kolmeen luokkaan:

- merkit, jotka eivät liity itse tavaroihin ja palveluihin
- merkit, jotka koostuvat itse tavaroiden tai niiden osien ulkoasusta
- pakkausten tai säiliöiden ulkoasut.

Merkit, jotka eivät liity itse tavaroihin tai palveluihin, ovat tavallisesti erottamiskykyisiä. Erottamiskykyä voi kuitenkin olla vaikeampaa havaita, kun kyse on merkeistä, jotka koostuvat itse tavaroiden ulkoasusta ja pakkausten tai säiliöiden ulkoasusta.

Lisäksi, vaikka EU-tuomioistuimien on useaan otteeseen todennut, että arvioitaessa sellaisten kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä, jotka muodostuvat itse tavaroiden muodosta, ei ole syytä soveltaa ankarampia perusteita (7.10.2004, C-136/02 P, Taskulamput, EU:C:2004:592, 32 kohta), niiden erityisominaisuudet eli niiden kyky ottaa itse tuotteen tai sen pakkauksen muoto, saavatkin aikaan erottamiskykyä koskevia ongelmia, jotka eivät vaikuta muunlaisiin merkkeihin. Siksi tällaisten merkkien erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa, koska kohdeyleisö ei miellä kyseisiä merkkejä samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä (edellä mainitun oikeuskäytännön 30 kohta). Kohdeyleisö ei ole tottunut olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perusteella, että tavaroilla on tietty alkuperä. Kun siis kuvio- (myös värejä) tai sanallisia elementtejä ei ole, kyseisen muodon on poikettava merkittävästi yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta, tai toisaalta kyseisistä kuviollisista tai sanallisista elementeistä tulee olennaisia, koska ne antavat erottamiskyvyn kolmiulotteiselle merkille, jonka rekisteröintiä ei ehkä muuten hyväksyttäisi.

#### **1.4 Käytännön soveltamisala**

Yhteisen käytännön soveltamisala on seuraava:

Sellaisten kolmiulotteisten merkkien luontaisen kokonaiserottamiskyvyn arviointi, jotka koostuvat itse tavaroiden, pakkausten tai säiliöiden erottamiskyvystä ulkoasusta ja muista elementeistä, jotka kolmiulotteinen merkki kattaa, absoluuttisten esteiden tutkinnan yhteydessä.

Tässä käytännössä esimerkkeihin kuuluvien ulkoasujen katsotaan olevan luontaisesti erottamiskyvyttömiä.

Yhteisessä käytännössä käsitellään seuraavia elementtejä:

- sana- ja/tai kuvioelementit
- yksi väri ja väriyhdistelmät
- elementtien yhdistelmä.

Yhteiseen käytäntöön eivät sisälly seuraavat seikat:

- ulkoasun erottamiskyvyn arviointi
- elementtien erottamiskyvyn arviointi erikseen
- vaikutukset relatiivisiin esteisiin

- käytön kautta saavutettu erottamiskyky
- muodot tai muut ominaisuudet, jotka muodostuvat yksinomaan tavaroiden luonteenomaisesta muodosta tai muusta ominaispiirteestä, teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaroiden muodosta tai muusta ominaispiirteestä tai tavaroiden arvoon olennaisesti vaikuttavasta tavaroiden muodosta tai muusta ominaispiirteestä (EU-tavaramerkkidirektiivin 4 artiklan 1 kohdan e alakohta).

## 1.5 Yhteiset esittämistavat

EU-tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan b alakohdassa asetetaan kaikille merkeille selkeät esittämistavat. Siinä todetaan, että merkit on voitava esittää rekisterissä tavalla, joka mahdollistaa sen, että toimivaltaiset viranomaiset ja yleisö voivat määrittää sen haltijan saaman suojan selkeän ja täsmällisen kohteen. Johdanto-osan 13 kappaleessa korostetaan sitä vielä edellyttämällä, että merkki on voitava esittää tavalla, joka on selkeä, **täsmällinen, riippumaton, helposti saatavilla, ymmärrettävä, kestävä ja objektiivinen**. Tämä sanamuoto toistetaan täytäntöönpanoasetuksen 3 artiklan 1 kohdassa.

Tavaramerkin esittämistapa (jäljempänä **esittämistapa**) määrittää rekisteröinnin suojan kohteen, kuten täytäntöönpanoasetuksen<sup>(2)</sup> 3 artiklan 2 kohdassa todetaan. Vaikka EU-tavaramerkkidirektiivissä ei todeta asiaa niin selkeästi, se voidaan johtaa EU-tavaramerkkidirektiivin 3 artiklan b alakohdasta.

Näin ollen kolmiulotteisen merkin selkeä ja täsmällinen esittämistapa sekä kaikki sen kattamat elementit määrittävät tavaramerkkihakemuksen kohteen<sup>(3)</sup>.

## 2 Kolmiulotteisten merkkin tutkinta: erottamiskyvyn arviointi

- **Tavaramerkin tehtävä:** Tavaramerkin on erottamiskykyä varten pystyttävä täyttämään keskeinen tehtävänsä eli takaamaan kuluttajalle tietyllä tavaramerkillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen kaupallinen alkuperä antamalla kuluttajalle tilaisuus erottaa ilman sekaantumisen mahdollisuutta kyseinen tavara tai palvelu muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista<sup>(4)</sup>.
- **Suhde tavaroihin:** erottamiskykyä on ensinnäkin arvioitava suhteessa niihin tavaroihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi suhteessa siihen, miten kohdeyleisö – kuluttajat – mieltää tavaramerkin.<sup>(5)</sup>
- **Kuluttajien käsitys<sup>(6)</sup> ja yhtenäinen oikeudellinen standardi:** käsityksellä tarkoitetaan tavanomaisen valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan käsitystä. Kuten edellä on todettu, keskivertokuluttaja ei kuitenkaan välttämättä miellä kolmiulotteista merkkiä samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä, joka muodostuu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden

<sup>(2)</sup> Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2018/626, 5. maaliskuuta 2018.

<sup>(3)</sup> Yhteisessä käytännössä periaatteita havainnollistetaan esimerkeissä, jotka ovat standardimuodossa 8 x 8 cm.

<sup>(4)</sup> Ks. C-39/97, Canon, 28 kohta, ja T-79/00, LITE, 26 kohta.

<sup>(5)</sup> Ks. C- 53/01 P, Linde, 41 kohta, C-363/99, Postkantoor, 34 kohta, yhdistetyt asiat C-468/01 P – C-472/01 P, Tabletit (3D), 33 kohta.

<sup>(6)</sup> Yhteisessä käytännössä ”kuluttajalla” tarkoitetaan sekä suurta yleisöä että ammattilaisia.

ulkonäköön (12.2.2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88). Markkinarealiteeteilla on tässä arvioinnissa osansa, koska se vaikuttaa kuluttajien käsitykseen merkistä, joka koostuu itse tuotteesta tai sen pakkauksesta.

Kolmiulotteisten merkkien erottamiskykyä pitäisi tutkia seuraavasti:

### **Vaihe 1: Merkin elementtien yksilöinti ja niiden luontaisen erottamiskyvyn arviointi.**

Virasto yksilöi kaikki **elementit**, jotka kolmiulotteinen merkki kattaa, ja niiden luontaisen erottamiskyvyn. Tässä yhteisessä tiedonannossa elementtejä ovat

- sana- ja kuvioelementit
- värit (yksi väri ja väriyhdistelmät)
- edellä mainittujen yhdistelmä.

Jos ulkoasu kattaa sana-/kuvioelementtejä, niiden yksilöimisessä ja erottamiskyvyn arvioinnissa olisi otettava huomioon seuraavat tekijät:

- elementtien koko/osuus suhteessa ulkoasuun
- elementtien kontrasti suhteessa ulkoasuun
- elementtien sijainti ulkoasussa.

Jos ulkoasu kattaa värin ja väriyhdistelmä, niiden yksilöimisessä ja erottamiskyvyn arvioinnissa olisi otettava huomioon värien nimenomainen järjestys tietyssä ulkoasussa.

### **Vaihe 2: Merkin erottamiskyvyn arviointi kokonaisuudessaan**

Erottamiskyvyn arvioinnin täytyy perustua kokonaisvaikutelmaan ulkoasun ja sen kattamien elementtien yhdistelmästä suhteessa kyseessä olevaan tavaraan, ja siinä on otettava huomioon se, miten kuluttaja mieltää tavaramerkin, johon voivat vaikuttaa tietyt markkinarealiteetit.

### 3 Yleiset periaatteet: merkin erottamiskykyyn kokonaisuudessaan vaikuttavat elementit ja tekijät

Lähtökohtana on, että jos erottamiskyvytön ulkoasu sisältää elementin, joka on itsessään erottamiskykyinen, se riittää tekemään merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyisen.

Esimerkkejä:

EROTTAMISKYKYINEN	
Merkki	Huomautuksia
	Merkki koostuu erottamiskyvyttömästä pullon ulkoasusta ja selkeästi yksilöitävissä olevasta erottamiskykyisestä kuvioelementistä. Näin ollen merkki on kokonaisuudessaan erottamiskykyinen.

Luokka 33 Viini

### 3.1 Sana- ja kuvioelementit

Sana-/kuvioelementtien koko ja osuus sekä niiden kontrasti suhteessa ulkoasuun ja niiden tosiasiallinen sijainti ulkoasussa, ovat kaikki tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa siihen, miten merkki mielletään sen erottamiskykyä arvioitaessa.

#### 3.1.1 Koko/osuus

Elementtien koko ja osuus on otettava huomioon, kun arvioidaan kolmiulotteisen merkin erottamiskykyä. Arviointi perustuu ensi sijassa merkin esittämistapaan, jonka hakija on toimittanut, riippumatta tuotteen tavallisesta koosta. Erottamiskykyisen elementin on oltava selkeästi näkyvillä esittämistavassa, jotta se tekisi merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyisen. Elementtien ja ulkoasun välillä ei edellytetä mitään tiettyjä suhteita.

- Kun siis sana-/kuvioelementti on riittävän suuri, että se voidaan määritellä selkeästi erottamiskykyiseksi, ja sillä on riittävä vaikutus merkistä saatavaan kokonaisvaikutelmaan, se tekee merkin kokonaisuudessaan erottamiskykyiseksi.

Esimerkkejä:

EROTTAMISKYKYINEN	
Merkki	Huomautuksia
	Tällaisten muistikorttien hyvin pienestä koosta huolimatta sanaelementti on suuri suhteessa ulkoasuun, ja se voidaan selkeästi yksilöidä esittämistavassa erottamiskykyiseksi elementiksi, jolloin se tekee merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyisen.
Luokka 9 Suojatut digitaaliset muistikortit	



- Kun elementti on **suuri**, mutta se määritellään erottamiskyvyttömäksi, pelkästään sen koko suhteessa ulkoasuun ei riitä tekemään merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyistä.

Esimerkkejä:

## EROTTAMISKYVYTÖN

Merkki

Huomautuksia



Luokka 3 Kosmetiikka



Luokka 16 Pakkaus / Luokka 25 Kengät

Vaikka näissä esimerkeissä on suuria erottamiskyvyttömiä sana-/kuvioelementtejä erottamiskyvyttömissä ulkoasuissa, merkit eivät ole kokonaisuudessaan erottamiskykyisiä. Yhdessä on kuvailevaa tietoa kyseessä olevista tavaroista ja toisessa on yksinkertainen geometrinen kuvio, joka ei myöskään ole erottamiskykyinen.

- Myös **erityiset markkinarealiteetit** on otettava huomioon. Kuluttajat ovat tottuneet tunnistamaan pieniä elementtejä tietyissä tavaroissa, jolloin suhteellisen pienikokoisillakin elementeillä voi olla riittävä vaikutus, jotta merkistä kokonaisuudessaan tulisi erottamiskykyinen, kunhan ne voidaan niiden koon perusteella määrittää selkeästi erottamiskykyisiksi.

Esimerkkejä:

## EROTTAMISKYKYINEN

Merkki

Huomautuksia



Luokka 18 Käyntikorttikotelot



Luokka 14 Rannekellot

Pieniä alkuperä osoittavia merkkejä käytetään yleisesti sellaisissa tavaroissa kuten käyntikorttikotelot tai rannekellot. Huolimatta siitä, että sanaelementit ovat pieniä suhteessa erottamiskyvyttömiin ulkoasuihin, merkki on kokonaisuudessaan erottamiskykyinen, koska sanaelementit voidaan määrittellä esittämistavassa erottamiskykyisiksi elementeiksi, jolloin merkistä kokonaisuudessaan tulee erottamiskykyinen.



Luokka 12 Kuorma-autot

Tällä alalla alkuperän osoittavat merkit ovat tavallisesti melko pieniä suhteessa tavaroihin. Sanaelementin melko pieni koko suhteessa kuorma-autoon ei estä sitä, että se voidaan määritellä esittämistavassa selkeästi erottamiskykyiseksi elementiksi, jolloin sillä on vaikutus merkistä saatavaan kokonaisvaikutelmaan, koska kuluttajat ovat tottuneet tähän esittämistapaan.

- Kun sana-/kuvioelementti on niin pieni, ettei sitä voida määritellä erottamiskykyiseksi, sillä ei ole riittävää vaikutusta kokonaisvaikutelmaan eikä se siten tee ulkoasusta kokonaisuudessaan erottamiskykyistä.

Esimerkkejä:

EROTTAMISKYVYTÖN	
Merkki	Huomautuksia
	<p>Näissä esimerkeissä sana-/kuvioelementit ovat niin pieniä, että niitä</p>

Luokka 33 Viini



Luokka 9 Suojattu digitaalinen muistikortti

ei voida määritellä esittämistavassa eikä niiden erottamiskykyä voida määritellä. Siksi niillä ei ole riittävää vaikutusta kokonaisvaikutelmaan, ja merkki kokonaisuudessaan on erottamiskyvytön.

### 3.1.2 Kontrasti

Kontrastin käyttö voi myös vaikuttaa siihen, voidaanko sana-/kuvioelementti (-elementit) yksilöidä ja tekevätkö ne loppujen lopuksi merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyisen. Kontrasti voidaan saada aikaan käyttämällä erilaisia värisävyjä tai painamalla kohokuvioita / kaivertamalla / pakottamalla tiettyjä elementtejä tiettyihin tavaroihin.

#### a. Värikontrasti

- Sellaisten värien käyttäminen, joissa kontrasti ei ole suuri, voi myös riittää siihen, että elementti voidaan määritellä esittämistavassa erottamiskykyiseksi ja saadaan aikaan erottamiskykyinen merkki. Kokonaisarviointi riippuu kyseisen elementin erottamiskyvystä.

Esimerkkejä:

EROTTAMISKYKYINEN	
Merkki	Huomautuksia
 <p>Luokka 33 Viini</p>	Huolimatta siitä, että on käytetty värejä, joissa kontrasti ei ole suuri, pullon kuvioelementti voi kuitenkin tehdä merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyisen, koska elementti voidaan esittämistavassa selkeästi määritellä erottamiskykyiseksi.
	Huolimatta siitä, että sanaelementin ja pullon välillä käytettävien värien kontrasti ei ole suuri, sanaelementti voidaan kuitenkin määritellä erottamiskykyiseksi, ja siksi kokonaisvaikutelman perusteella merkki katsotaan kokonaisuudessaan erottamiskykyiseksi.

## Luokka 32 Pullotettu juomavesi

- Sitä vastoin silloin, kun elementtiä ei voida selkeästi määritellä esittämistavassa erottamiskykyiseksi **kontrastin puutteen** vuoksi, elementillä ei ole vaikutusta merkin erottamiskyvyn arviointiin, koska kuluttaja ei pysty välittömästi tunnistamaan kyseistä elementtiä eikä loppujen lopuksi erottamaan sitä muista merkeistä.

Esimerkkejä:

### EROTTAMISKYVYTÖN

Merkki

Huomautuksia



Tässä tapauksessa elementtiä ei voida määritellä selkeästi ilman tarkkaa tutkimista, koska elementin ja sen taustan välillä ei ole kontrastia. Yhdistelmä ei tee merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyistä <sup>(7)</sup>.

Luokka 28 Pelipallot

#### b. Kaivertaminen / kohokuvioiden painaminen / pakottaminen

Kaivertamisella tarkoitetaan tässä yhteydessä (tekstin tai mallin) leikkaamista tai kaiverrusta kovan esineen pintaan.

Kohokuvioiden painamisella tarkoitetaan tässä mallin kaivertamista, muovaamista tai painamista (pintaan tai esineeseen) siten, että se erottuu kohokuvana.

Pakottamisella tarkoitetaan tässä mallin kaivertamista, muovaamista tai painamista (pintaan tai esineeseen) siten, että se erottuu upotettuna kuvana.

Kaivertamisen / kohokuvioiden painamisen / pakottamisen väri sekoittuu niiden luonteen vuoksi itse tuotteeseen ja tekee siitä vaikeammin havaittavan ja määriteltävän. Kaiverruksia käytetään kuitenkin usein kolmiulotteisten merkkien erottamiseen.

<sup>(7)</sup> Kontrasti voi vaihdella katseluolojen mukaan (näytöt, tulostetut kaaviot jne.) ja helpottaa tai vaikeuttaa yksilöimistä. Yhteisessä käytännössä elementin ei katsota olevan selkeästi määriteltävissä.

- Kaivertamisen / kohokuvioiden painamisen / pakottamisen vaikutus voi kuitenkin vaikuttaa elementin määrittelemiseen ja merkin erottamiskyvyn kokonaisarviointiin. Kun elementti on määritelty, voidaan tehdä päätös sen erottamiskyvystä.

Esimerkkejä:

EROTTAMISKYKYINEN	
Merkki	Huomautuksia
 <p style="text-align: center;">Luokka 32 Juomat</p>	<p>Kohokuviainen elementti voidaan määritellä esittämistavassa erottamiskykyiseksi, ja siksi merkki on kokonaisuudessaan erottamiskykyinen.</p>
 <p style="text-align: center;">Luokka 16 Kynäkotelot</p>	<p>Kaiverrettu elementti voidaan myös määritellä esittämistavassa erottamiskykyiseksi, ja siksi merkki on kokonaisuudessaan erottamiskykyinen.</p>

## EROTTAMISKYVYTÖN

Merkki

Huomautuksia



Luokka 11 Leivänpaahdin

Kaiverretussa kuvioelementissä ei ole riittävästi kontrastia suhteessa ulkoasuun eikä sitä siksi voida määritellä selkeästi esittämistavassa. Se ei siis tee merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyistä.

- Periaatteessa erottamiskyvyttömän elementin kaivertaminen / painaminen kohokuvilla / pakottaminen erottamiskyvyttömään muotoon ei sellaisenaan riitä tekemään merkistä erottamiskykyistä.

Esimerkkejä:

## EROTTAMISKYVYTÖN

Merkki

Huomautuksia



Luokka 32 Pullotettu juomavesi

Tämä erottamiskyvyttömän elementti (yksinkertainen geometrinen muoto – ympyrä), joka on kaiverrettu erottamiskyvyttömään ulkoasuun, ei tee merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyistä. Kokonaisvaikutelma on erottamiskyvyttömän, koska kuluttaja ei pysty erottamaan tämän tavaran olevan peräisin tietystä yrityksestä.





Luokka 32 Pullotettu juomavesi

Nämä erottamiskyvyttömät elementit, jotka on kaiverrettu erottamiskyvyttömään ulkoasuun, eivät tee merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyistä. Kokonaisvaikutelma on erottamiskyvytön, koska kuluttaja ei pysty erottamaan tämän tavaran olevan peräisin tietyistä yrityksistä.

### 3.1.3 Sijainti

Merkin kattaman elementin sijainti on myös tekijä, joka on otettava huomioon arvioitaessa merkin erottamiskykyä, koska se vaikuttaa siihen, voidaanko kyseinen elementti määritellä erottamiskykyiseksi vai ei ja tekeekö se viime kädessä merkistä erottamiskykyisen.

- Yleisesti erottamiskykyiset elementit tekevät merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyisen riippumatta niiden sijainnista tavarassa ja tuotteen tavanomaisesta esilläolosta markkinoilla, kunhan ne voidaan määritellä erottamiskykyisiksi tavaramerkkihakemuksessa.

Esimerkkejä:

EROTTAMISKYKYINEN	
Merkki	Huomautuksia
	<p>Sana- ja kuvioelementit voidaan määritellä erottamiskykyisiksi kaikissa esimerkeissä riippumatta niiden sijainnista, ja näin ollen ne tekevät kustakin merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyisen.</p>
	<p>Vaikka alkuperää osoittavia merkkejä ei tavallisesti aseteta pullon pohjaan, kuten viimeisessä esimerkissä, tätä mahdollisuutta ei voida sulkea pois.</p>

Luokka 32 Pullotettu juomavesi



Luokka 25 Kengät

Alkuperää osoittavia merkkejä voidaan tavallisesti löytää kenkien sisäpohjista. Tässä tapauksessa erottamiskykyinen elementti on sijoitettu oletettuun paikkaan, ja se voidaan selkeästi määrittellä esittämistavassa erottamiskykyiseksi, ja siten se tekee merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyisen.

## EROTTAMISKYVYTÖN

Merkki

Huomautuksia



Luokka 33 Viini

Kuvailevan sanaelementin sisältävä merkintä, joka on sijoitettu tyypilliseen paikkaan tällaisessa tavarapakkauksessa, ei tee merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyistä.



Luokka 33 Viini

Erottamiskyvytön elementti (mahdollisesti tuotantovuosi) on sijoitettu pullon pohjaan, joka ei ehkä ole tyypillinen sijainti tällaiselle kuvailevalle tiedolle. Epätavallinen sijainti ei kuitenkaan luo erottamiskykyä selkeästi erottamiskyvyttömälle elementille eikä merkki ole siksi kokonaisuudessaan erottamiskykyinen.

- Joissakin tilanteissa kuluttaja voi mieltää elementit eri tavalla sen mukaan, mikä niiden sijainti tavaroissa on, jolloin erottamiskyvyn määrittäminen muuttuu.

Esimerkkejä:

EROTTAMISKYKYINEN	EROTTAMISKYVYTÖN	Huomautuksia
		<p>Sanaelementillä ”CLOSE” ei ole mitään suhdetta luokan 3 tavaroihin.</p> <p>Kun sanaelementti sijoitetaan keskelle, se mielletään erottamiskykyiseksi, koska se ei ole tavarankuvaileva merkintä. Näin ollen merkki on kokonaisuudessaan erottamiskykyinen.</p> <p>Kun sanaelementti taas puolestaan sijoitetaan tuotteen päälle korkin viereen, se mielletään korkin avaamis-/sulkemistoimintoa kuvailevaksi merkinnäksi.</p>
Luokka 3 Kosmetiikka	Luokka 3 Kosmetiikka	

### 3.2 Värit

Arvioitaessa värin erottamiskykyä 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 aiheuttomasti rajoittaa (ks. 6.5.2003 annettu tuomio asiassa Libertel, C-104/01, EU:C:2003:244, 60 kohta, ja 24.6.2004 annettu tuomio asiassa Blau/Gelb, C-49/02, EU:C:2004:384, 41 kohta).

Esimerkiksi seuraavissa tilanteissa värit eivät tee tavaroista erottamiskykyisiä.

- Monissa tapauksissa väri olisi vain tavaroiden koriste-elementti tai vastaisi vain kuluttajan toivetta (esim. auton tai T-paidan värit) riippumatta kyseessä olevien värien määrästä.
- Väri voi olla tavarankuvaileva (esim. sävytys).
- Väri voi olla tekninen tarkoitus (esim. palosammuttimien punainen väri, sähköjohdoissa käytettävät eri värit).
- Väri voi myös olla **tavallinen** (jälleen esimerkiksi palosammuttimet).
- Väri voi olla osoitus tavarankuvailevasta luonteesta, kuten mausta (keltainen sitruunalle, punainen mansikalle). Ks. 3.5.2017 annettu tuomio asiassa T-36/16, *EU-tavaramerkki, joka koostuu vihreän sävyistä*, EU:T:2017:295, 43–47 kohta, jossa EU-tuomioistuin totesi, että luonnon väriksi mielletty vihreä väri saisi kohdeyleisön mieltämään sen viittaavan kyseessä olevien tavaroiden (tuulienergian muuntimien) ekologisuuteen.

Kuten EU-tuomioistuim on todennut, kuluttajat eivät ole tottuneet oletamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen värin perusteella kuvion tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla olisi tietty alkuperä, sillä väriä sellaisenaan ei nykyisessä liike-elämässä lähtökohtaisesti käytetä yksilöimiskeinona (6.5.2002, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244). Väriltä sellaisenaan puuttuu yleensä se ominaisuus, että se erottaisi tietyn yrityksen tavarat muiden yritysten tavaroista. (65 kohta). Siksi yksi väri ei periaatteessa ole erottamiskykyinen missään tavarassa tai palvelussa poikkeustilanteita lukuun ottamatta. Kaikissa tapauksissa tulee suorittaa tapauskohtainen harkinta.



- Lähtökohtaisesti pelkkä yhden värin lisääminen tavarun ulkoasuun ei tekisi merkistä sellaisenaan erottamiskykyistä, jos muita erottamiskykyisiä sana- tai kuvioelementtejä ei ole.

Esimerkkejä:

EROTTAMISKYVYTÖN	
Merkki	Huomautuksia
 <p style="text-align: center;">Luokka 9 Muistikortti</p>	<p>Tässä esimerkissä kuluttajat eivät miellä keltaisen värin lisäämistä ulkoasuun osoitukseksi alkuperästä. Värin käyttö tällaisissa tavaroissa on markkinoilla yleistä.</p>
 <p style="text-align: center;">Luokka 16 Kynät</p>	<p>Yhden värin käyttöä ei tässä tapauksessa mielletä osoitukseksi alkuperästä, vaan sillä annetaan tietoa kyseessä olevan tavarun luonteesta. Merkki on näin ollen erottamiskyvytön.</p>

- Ei voida kuitenkaan sulkea pois sitä, että värien erityinen järjestys, joka on epätavallinen tavaroille ja joka luo mieleenpainuvan kokonaisvaikutelman, voi tehdä merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyisen.

Esimerkkejä:

EROTTAMISKYKYINEN	
Merkki	Huomautuksia
 <p>Luokka 7 Tuulimylly</p>	<p>Tämä tuulimyllyssä käytetty erityinen värien järjestys on markkinoilla epätavallinen ja riittävän selkeä, jotta se saa aikaan mieleenpainuvan kokonaisvaikutelman, jotta valistunut kuluttaja voi palauttaa sen mieleensä yksilöintikeinona.</p>
 <p>Luokka 7 Sähköinen ovenavaaja</p>	<p>Tämä autotallin ovien putkimoottorissa käytetty erityinen värien järjestys saa aikaan helposti muistettavan kokonaisvaikutelman. Kyseisillä markkinoilla tavaroita hankkivat lähes yksinomaan ammattimaiset kuluttajat, jotka ovat tottuneet tunnistamaan näiden tavaroiden kaupallisen alkuperän värien perusteella. Tavarat eivät tavallisesti ole käytössä näkyvillä, ja siksi väriyhdistelmää ei mielletä koristeeksi. Näin ollen merkki on kokonaisuudessaan erottamiskykyinen.</p>

Esimerkkejä:

## EROTTAMISKYVYTÖN

Merkki



Luokka 9 Matkapuhelinkotelot

Huomautuksia

Väriyhdistelmien käyttö on matkapuhelinkoteloiden markkinoilla yleistä. Kuluttaja ei siksi miellä tätä väriyhdistelmää osoitukseksi alkuperästä vaan pelkästään näiden tavaroiden koristeluksi. Merkki ei ole kokonaisuudessaan erottamiskyvytön.



Luokka 20 Tuolit

Tämä yhdistelmä välittää yksinomaan koristeellisen viestin, jota ei pidetä viittauksena sen alkuperään. Se ei siis tee merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyistä.

### 3.3 Eri tekijöiden ja elementtien yhdistelmät

Joissakin tilanteissa kolmiulotteisessa merkissä on useampia edellä käsiteltyjä elementtejä.

Lisäksi joissakin tapauksissa useampi kuin yksi edellä mainituista tekijöistä on merkityksellinen määriteltäessä elementtien vaikutusta merkin erottamiskykyyn.

Merkin erottamiskyky riippuu kaikissa tilanteissa kyseisten tekijöiden ja elementtien yhdistelmän aikaansaamasta kokonaisvaikutelmasta.

#### 3.3.1 Eri tekijöiden yhdistelmä

- Kun useat tekijät (kuten koko, sijainti tai kontrasti) vaikuttavat kielteisesti elementin määrittelyyn erottamiskykyiseksi, merkistä saatava kokonaisvaikutelma on sen perusteella erottamiskyvytön.

Esimerkkejä:

EROTTAMISKYVYTÖN	
Merkki	Huomautuksia
 <p>Luokka 33 Viini</p>	Sanaelementin koko, sijainti ja värikontrastin puute saavat aikaan erotuskyvyttömän kokonaisvaikutelman. Elementtiä ei voida määritellä tavaran erottamiskykyiseksi ilman hyvin tarkkaa tutkintaa, koska se on sijoitettu pullossa heikosti näkyvään kohtaan, käytetty kirjasinkoko on hyvin pieni ja kontrasti vähäinen. Se ei siis tee merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyistä.
 <p>Luokka 9 Silmälasit</p>	Elementtiä ei voida sen koon ja kaiverruksen perusteella yksilöidä, koska näitä elementtejä ei nähdä ilman tarkkaa tutkimista. Tämän vuoksi kokonaisvaikutelma on erottamiskyvytön.



## EROTTAMISKYKYINEN

Merkki



Luokka 9 Silmälasit

Huomautuksia

Tässä tapauksessa elementin koko ja sen kontrasti tavaraan mahdollistavat sen määrittämisen erottamiskykyiseksi: kokonaisuuden perusteella sen kokonaisvaikutelma on erottamiskykyinen.

### 3.3.2 Erottamiskyvyttömiä elementtien yhdistelmä

- Yleisesti ottaen erottamiskyvyttömän ulkoasun yhdistäminen sana- ja/tai kuvioelementteihin, joiden ei katsota yksinään olevan erottamiskykyisiä, ei saa aikaan erottamiskykyistä merkkiä.

Esimerkkejä:

## EROTTAMISKYVYTÖN

Merkki



Luokka 33 Viini

Huomautuksia

Sana- ja kuvioelementit ovat erottamiskyvyttömiä, koska ne antavat kuvailevaa tietoa kyseessä olevista tavaroista. Vaikka ne on sijoitettu keskelle ulkoasua, niiden suuresta koosta ja riittävästä kontrastista huolimatta ne eivät pysty tekemään merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyistä, koska kuluttaja ei miellä yhdistelmää osoitukseksi alkuperästä.



Yksinkertaisten geometrinen muotojen satunnainen asettelu luokan 16 tavarankokoon ja luokan 25 kenkien tavanomaisessa pakkauksessa ei saa aikaan erottamiskykyistä kokonaisvaikutelmaa, koska kuluttaja ei miellä tätä erityistä yhdistelmää osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä vaan vain pakkauksen mahdolliseksi koristeluksi.

Luokka 25 Kengät / Luokka 16 Pakkaus



Erottamiskyvyttömiä elementtien yhdistelmä ei luo erottamiskykyä merkille, jossa ulkoasu koostuu esitetyn mukaisesti erottamiskyvyttömästä muropaketista. Kuluttajat mieltäisivät sen tavanomaiseksi ulkoasuksi, joka sisältää kuvailevaa tietoa kyseessä olevista tavaroista.

Luokka 30 Murot



Tämä elementtien yhdistelmä, jossa kaikki elementit ovat itsessään erottamiskyvyttömiä, ei tee merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyistä.

Luokka 30 Suklaa

- Sellaisten erottamiskyvyttömiä elementtien yhdistäminen ulkoasuun, joiden katsotaan olevan yksinään erottamiskyvyttömiä, voidaan kuitenkin mieltää osoitukseksi alkuperästä kohdeyleisön käsityksen ja merkkikokonaisuuden perusteella.

Esimerkkejä:

EROTTAMISKYKYINEN	
Merkki	Huomautuksia
 <p>Luokka 30 Suklaa</p>	<p>Kuvailevat elementit on aseteltu siten, että ne saavat aikaan auringon tai kukan muodon. Yhdistelmä voidaan mieltää osoitukseksi alkuperästä, jolloin se tekee merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyisen.</p>
 <p>Luokka 33 Viini</p>	<p>Erottamiskyvyttömään ulkoasuun lisätyt useat toistuvat ja erottuvan väriset täplät saavat aikaan markkinoilla epätavallisen yhdistelmän, joka tekee merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyisen.</p>

## EROTTAMISKYVYTÖN

Merkki



Luokka 21 Kahvikupit

Huomautuksia

Useat toistuvat ja erottuvan väriset pisteet katsotaan tässä tapauksessa vain koristeluksi. Elementit eivät siksi voi tehdä merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyistä, koska koriste-elementtien käyttö on kyseisten tavaroiden markkinoilla tavallista.

### 3.3.3 Erottamiskykyisten ja erottamiskyvyttömien sana-/kuvioelementtien ja värien yhdistelmä

- Yleisesti ottaen erottamiskykyisen elementin yhdistäminen muihin erottamiskyvyttömiin elementteihin erottamiskyvyttömässä ulkoasussa voi tehdä merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyisen, kunhan erottamiskykyinen elementti voidaan selkeästi yksilöidä kaikkien muiden elementtien joukosta.

Esimerkki:

## EROTTAMISKYKYINEN

Merkki




Luokka 30 Suklaa

Huomautuksia

Useiden erottamiskyvyttömien elementtien yhdistelmästä huolimatta sanaelementti "ECS" voidaan määritellä kuvauksessa erottamiskykyiseksi sen koon, sijainnin ja tavaraa koskevan kontrastin vuoksi, ja siksi se voi tehdä merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyisen.

- Jos kuluttaja ei kuitenkaan heti havaitse erottamiskykyistä elementtiä johtuen erottamiskyvyttömiä elementtien olemassaolosta, yhdistelmä voi johtaa erottamiskyvyttömään merkkiin.

Esimerkki:

EROTTAMISKYVYTÖN	
Merkki	Huomautuksia
 <p>Luokka 30 Suklaa</p>	<p>Sanaelementti ECS katoaa useiden erottamiskyvyttömiä elementtien joukkoon. Sen sijainnin, koon ja kontrastin puutteen vuoksi sitä ei voida määrittellä erottamiskykyiseksi ilman tarkkaa tutkimista, ja siksi se ei voi tehdä merkistä kokonaisuudessaan erottamiskykyistä.</p>