UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

9 päivänä marraskuuta 2016*

EU-tavaramerkki — Kansainvälinen rekisteröinti, jossa nimetään Euroopan unioni — Risteileviä aaltoviivoja esittävä kuviomerkki — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Pinnan kuvio — Pinnan kuvion käyttö tavaran pakkauksessa

Asiassa T-579/14,

Birkenstock Sales GmbH, kotipaikka Vettelschoß (Saksa), edustajinaan asianajajat C. Menebröcker ja V. Töbelmann,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehinään aluksi G. Schneider ja D. Walicka, sittemmin Walicka,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 15.5.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 1952/2013-1), joka koskee risteileviä aaltoviivoja esittävän kuviomerkin kansainvälistä rekisteröintiä, jossa nimetään Euroopan unioni,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Dittrich (esittelevä tuomari) sekä tuomarit J. Schwarcz ja V. Tomljenović,

kirjaaja: hallintovirkamies A. Lamote,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.8.2014 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.10.2014 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 6.1.2015 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

on 16.12.2015 pidetyn suullisen käsittelyn johdosta

antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Birkenstock Sales GmbH:lle ovat siirtyneet oikeudet Birkenstock Orthopädie GmbH & Co. KG:ltä, joka on saanut Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) kansainväliseltä toimistolta 27.6.2012 saksalaiseen tavaramerkkiin perustuvan kansainvälisen rekisteröinnin, jossa nimetään muun muassa Euroopan unioni, seuraavalle kuviomerkille:



2 Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) sai 25.10.2012 ilmoituksen kyseisen merkin kansainvälisestä rekisteröinnistä.

3 Tavarat, joita varten suojan laajentamista 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 luokkiin 10, 18 ja 25, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 10: ”Kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet; tekojäsenet, -silmät ja -hampaat; ortopediset tuotteet; haavanompelutarvikkeet; haavanompelutarvikkeet leikkaustarkoituksiin; ortopediset jalkineet ja jalkineet sekä niiden osat kuntoutukseen, jalkavoimisteluun ja hoitoon sekä muuhun lääkinnälliseen käyttöön, mukaan lukien ortopediset kengät, myös sellaiset kengät, joissa on sisäpohjalliset tai ortopediset jalkatuet sekä pohjalliset ja irtopohjalliset, tämänkaltaiset jalkatuet sekä pohjalliset ja irtopohjalliset ja niiden osat, myös jäykkien lämpömuovautuvien pohjallisten muodossa; kenkien rakenneosat ja kiinto-osat ortopediseen kenkien oikaisuun, erityisesti soviteosat, kiilat, tyynyt, ulkopohjat, irtopohjalliset, vaahtopehmusteet, vaahtopelotit sekä jalanmuotoiset pohjat, myös sellaisten joustavien pohjallisten muodossa, joissa on ortopediset jalanmuotoiset pohjat luonnonkorkista, lämpömuovatusta keinokorkista, muovista, lateksista tai vaahtomuovimateriaaleista, myös joustavasta pakkausmassasta, joka koostuu korkin ja lateksin tai muovin ja korkin seoksista; ortopediset pohjalliset ja irtopohjalliset; ortopediset tuet jaloille ja kenkiin; ortopediset kengät, erityisesti ortopediset sandaalit ja avokengät; ortopediset kengänpohjalliset; pohjalliset myös muovista, lateksista tai vaahtomuovimateriaaleista, myös joustavasta pakkausmassasta, joka koostuu korkin ja lateksin tai muovin ja korkin seoksista”

— luokka 18: ”Nahat ja nahkajäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat tässä luokassa; eläinten nahat, vuodat; matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivävarjot ja kävelykepit; piiskat, valjaat ja satulavarusteet; kolikkokukkarot; laukut; käsilaukut; asiakirjakotelot; vyötärölaukut; pukupussit matkakäyttöön; avainkotelot (nahkatavara); meikkilaukut; meikkipussit, meikkilaukut; matkakassit; reput”

— luokka 25: ”Vaatteet, päähineet, jalkineet, myös mukavuusjalkineet ja työ-, vapaa-ajan-, terveys- ja urheilujalkineet, mukaan lukien sandaalit, voimistelusandaalit, pistokkaat, tossut, puukengät, myös sellaiset, joissa on sisäpohjallinen, erityisesti anatomisesti muotoiltu syvä sisäpohjallinen, jalkatuet sekä pohjalliset ja irtopohjalliset, suojapohjalliset; tämänkaltaisten jalkineiden osat ja tarvikkeet, nimittäin jalkineiden päälliset; korot; kengänpohjat; jalkineiden sisäpohjat; sisäpohjalliset; jalkineiden pohjaosat; myös jalkapedit; jalkatuet; pohjalliset ja irtopohjalliset; erityisesti sellaiset, jotka sisältävät jalkapedin tai anatomisesti muotoillun syvän jalkapedin luonnonkorkista, lämpömuovatusta keinokorkista, muovista, lateksista tai vaahtomuovimateriaaleista, myös

joustavasta pakkausmassasta, joka koostuu korkin ja lateksin tai muovin ja korkin seoksista; sisäpohjalliset; jalkineiden sisäpohjat; jalkineet, mukaan luettuna kengät ja sandaalit, saappaat sekä osat ja lisäosat kaikkia edellä mainittuja tavaroita varten tässä luokassa; vyöt; saalit; kaulahuivit”.

4 Tutkija ilmoitti 21.11.2012 kantajalle, että kansainvälisen tavaramerkin suoja unionissa evätään alustavasti kokonaisuudessaan viran puolesta. Epäämisen tueksi esitetty peruste oli kyseisen merkin erottamiskyvyn puuttuminen kaikkien kyseisten tavaroiden osalta Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

5 Kun kantaja oli vastannut alustavaa epäämistä koskevassa ilmoituksessa esitettyihin väitteisiin, tutkimusosasto vahvisti edellä esitetyllä perusteella 29.8.2013 tekemällään päätöksellä kansainvälisen tavaramerkin suojan epäämisen kokonaan unionissa.

6 Kantaja valitti tästä päätöksestä EUIPO:ssa 4.10.2013 asetuksen N:o 207/2009 58–60 artiklan nojalla.

7 EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi 15.5.2014 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) valituksen ja totesi, että kyseiseltä merkiltä puuttuu kyseisten tavaroiden osalta erottamiskyky.

8 Valituslautakunta katsoi muun muassa, että kyseisessä merkissä on aaltoviivoja, jotka leikkaavat toisensa suorassa kulmassa ja esiintyvät toistuvana sarjana, jota voidaan laajentaa neliön neljään suuntaan ja näin ollen käyttää kaikilla kaksi- tai kolmiulotteisilla pinnoilla. Kyseisen merkin mielletään siis välittömästi esittävän pinnan kuviota.

9 Valituslautakunta totesi lisäksi olevan yleisesti tiedossa, että tavaroiden tai niiden pakkausten pintoja koristellaan kuvioilla erilaisista syistä, muun muassa niiden esteettisen ulkoasun parantamiseksi ja/tai teknisten näkökohtien vuoksi.

10 Sen mukaan oikeuskäytännön mukaan on niin, että koska keskivertokuluttajilla ei ole tapana olettaa tavaroiden kaupallista alkuperää sellaisista merkeistä, jotka muodostuvat itse tavaroiden ulkoasusta, nämä merkit ovat erottamiskykyisiä asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla vain silloin, kun ne eroavat huomattavasti alan yleisestä käytännöstä tai tavasta. Se totesi, että käsiteltävässä asiassa sovelletaan tätä oikeuskäytäntöä, koska kyseinen merkki muodostuu kyseisten tavaroiden ulkoasusta.

11 Valituslautakunta katsoi, että kyseisen merkin luoma kokonaisvaikutelma on arkipäiväinen ja että tämä pinnan kuvio voi löytyä kaikista kyseisistä tavaroista, joissa sillä voi olla esteettinen ja/tai tekninen tehtävä. Sen mukaan kyseisen merkin luoma kokonaisvaikutelma ei eroa huomattavasti tai lainkaan kyseisen alan tavasta.

12 Valituslautakunta totesi, että kohdeyleisö todennäköisesti mieltää merkin pelkäksi pinnan kuvioksi eikä osoitukseksi tietystä kaupallisesta alkuperästä.

Asianosaisten vaatimukset

13 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

15 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

16 Kantaja väittää muun muassa, että valituslautakunta on soveltanut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalle vieraita perusteita. Valituslautakunta ei ole perustanut päätöstään kansainväliseen tavaramerkkiin sen rekisteröidyssä muodossa eli kuvaan, jonka ala on selvästi rajoitettu ja joka ei muodostu tavaroiden muodosta, vaan se on laajentanut perusteettomasti tavaramerkkiä toteamalla, että sitä voidaan toistaa ja jatkaa.

17 Kantajan mukaan kansainvälinen rekisteröinti antaa suojan neliönmuotoiselle kuviomerkille, jonka kuvio on abstrakti ja jonka ulkoasu on sellaisenaan täydellinen, omalaatuinen ja epätavallinen.

18 EUIPO väittää, että valituslautakunta totesi perustellusti, että kyseinen merkki esittää pinnan kuviota ja että siltä puuttuu erottamiskyky kyseisten tavaroiden osalta.

Yleistä

19 Asetuksen N:o 207/2009 154 artiklan 1 kohdan mukaan kansainvälinen rekisteröinti, jossa nimetään unioni, tutkitaan ehdottomien hylkäysperusteiden osalta samaa menettelyä noudattaen kuin EU-tavaramerkkihakemukset.

20 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.

21 Tässä säännöksessä tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (ks. tuomio 20.10.2011, Freixenet v. SMHV, C-344/10 P ja C-345/10 P, EU:C:2011:680, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

22 Lisäksi vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, että tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajista, mieltää asian (tuomio 29.4.2004, Procter & Gamble v. SMHV, C-473/01 P ja C-474/01 P, EU:C:2004:260, 33 kohta ja tuomio 22.6.2006, Storck v. SMHV, C-25/05 P, EU:C:2006:422, 25 kohta). Tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi kuitenkin vaihdella kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (tuomio 22.6.1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, EU:C:1999:323, 26 kohta ja tuomio 10.10.2007, Bang & Olufsen v. SMHV (Kaiuttimen muoto), T-460/05, EU:T:2007:304, 32 kohta).

23 Niin ikään vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan itse tavaran ulkoasusta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet eivät eroa muihin tavaramerkkiryhmiin sovellettavista arviointiperusteista. Näiden perusteiden arvioinnissa on kuitenkin otettava huomioon se seikka, että keskivertokuluttaja ei välttämättä miellä itse tavaran ulkoasusta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä, joka muodostuu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkoasuun. Keskivertokuluttajat eivät

nimittäin ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä, joten tällaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkin erottamiskykyä (tuomio 7.10.2004, Mag Instrument v. SMHV, C-136/02 P, EU:C:2004:592, 30 kohta ja tuomio 22.6.2006, Storck v. SMHV, C-25/05 P, EU:C:2006:422, 26 ja 27 kohta).

24 Näistä toteamuksista ilmenee, että pelkästään sellaisella itse tavaran ulkoasusta muodostuvalla kolmiulotteisella tavaramerkillä, joka poikkeaa huomattavasti alan yleisestä käytännöstä tai tavasta ja joka tästä syystä täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana, on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky (tuomio 12.1.2006, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, C-173/04 P, EU:C:2006:20, 31 kohta ja tuomio 22.6.2006, Storck v. SMHV, C-25/05 P, EU:C:2006:422, 28 kohta).

25 Edellä 23 ja 24 kohdassa mainittua oikeuskäytäntöä, joka on kehitetty itse tavaran ulkoasusta muodostuville kolmiulotteisille tavaramerkeille, on sovellettava myös silloin, kun kyseinen tavaramerkki on kuviomerkki, joka koostuu kyseisen tavaran muodosta. Myöskään tällaisessa tapauksessa tavaramerkki ei nimittäin muodostu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkoasuun (tuomio 22.6.2006, Storck v. SMHV, C-25/05 P, EU:C:2006:422, 29 kohta).

26 Tätä oikeuskäytäntöä sovelletaan myös silloin, kun on kyse tavaran pinnalla käytettävästä kuviosta muodostuvasta merkistä (ks. vastaavasti tuomio 9.10.2002, Glaverbel v. SMHV (Lasilaatan pinta), T-36/01, EU:T:2002:245, 23 kohta).

27 Näin on myös sellaisen kuviomerkin osalta, joka muodostuu sen kattaman tavaran muodon osasta, kun kohdeyleisö havaitsee merkin välittömästi ja ilman erityistä harkintaa kyseisen tavaran erityisen kiinnostavaksi tai huomiota herättäväksi yksityiskohdaksi pikemminkin kuin osoitukseksi sen kaupallisesta alkuperästä (tuomio 19.9.2012, Fraas v. SMHV (Tummanharmaan, vaaleanharmaan, mustan, beigen, tummanpunaisen ja kirkkaanpunaisen värinen ruutukuvio), T-50/11, ei julkaistu, EU:T:2012:442, 43 kohta).

28 Kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 27 perustelukappaleessa, tämän oikeuskäytännön soveltamista määrittävä seikka ei ole kyseisen merkin luokittelu kuviomerkiksi, kolmiulotteiseksi merkiksi tai muuksi merkiksi, vaan sen muodostuminen kyseisen tavaran ulkoasusta.

Kohdeyleisö

29 Valituslautakunta totesi, että kyseiset luokkaan 10 sisältyvät tavarat ovat olennaiselta osin ortopediset kengät, mukaan lukien niiden osat. Se totesi lisäksi, että näitä tavaroita voivat ostaa suureen yleisöön kuuluvat kuluttajat tai terveysalan ammattilaiset, ja että ne valitaan huolella.

30 Valituslautakunta totesi lisäksi, että tavarat ”kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet, tekojäsenet, -silmät ja -hampaat; ortopediset tuotteet; haavanompelutarvikkeet, haavanompelutarvikkeet leikkaustarkoituksiin” on suunnattu erityisesti terveysalan ammattilaisille, joiden tarkkaavaisuustaso on ainakin keskinkertainen heidän valitessaan tavaroita.

31 Lopuksi se totesi, että luokkiin 18 ja 25 kuuluvat tavarat on suunnattu suurelle yleisölle, jonka tarkkaavaisuustaso on ostohetkellä keskinkertainen.

32 Nämä päätelmät, joita kantaja ei myöskään ole riitauttanut, on hyväksyttävä, paitsi siltä osin kuin ne koskevat luokkaan 18 kuuluvia tavaroita ”nahat ja nahkajäljitelmät” ja ”eläinten nahat, vuodat”. Nämä tavarat on suunnattu pääasiassa ammattilaisyleisölle, joka käyttää niitä muiden tavaroiden valmistuksessa.

Kyseisten tavaroiden ulkoasusta muodostuviin tavaramerkkeihin liittyvän oikeuskäytännön soveltaminen käsiteltävässä asiassa

33 On tarkasteltava, onko valituslautakunta soveltanut käsiteltävässä asiassa perustellusti kyseisten tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä.

34 Tätä varten on ensin tarkasteltava kyseisen merkin ominaisuuksia.

35 Kyseinen merkki koostuu neliönmuotoisesta graafisesta kuvasta, jossa on aaltoviivoja, jotka risteilevät sillä tavoin, että ne toistavat vertikaalisesti ja horisontaalisesti samaa kuviota. Tässä kuvassa ei ole ääriviivoja.

36 Kuten valituslautakunta totesi, toistuvaa jaksoa voidaan laajentaa loputtomiin neliön neljässä suunnassa ja sitä voidaan näin ollen käyttää kaikilla kaksi- tai kolmiulotteisilla pinnoilla.

37 Näin ollen on kyse merkistä, joka koostuu säännöllisesti toistuvien osatekijöiden sarjasta ja joka sopii erityisesti käytettäväksi pinnan kuviona.

38 Kuten kantaja väitti, EUIPO:n on tosin nojauduttava merkin erottamiskyvyn tutkimisessa rekisteröintihakemukseen liitettyyn haetun tavaramerkin kuvaan ja mahdollisesti tähän hakemukseen sisältyvään kuvaukseen (tuomio 30.11.2005, Almdudler-Limonade v. SMHV (Virvoitusjuomapullon muoto), T-12/04, ei julkaistu, EU:T:2005:434, 42 kohta).

39 On kuitenkin todettava, että EUIPO todetessaan, että toistuvaa jaksoa voidaan laajentaa loputtomiin neliön neljässä suunnassa ja sitä voidaan siis käyttää kaikilla kaksi- tai kolmiulotteisilla pinnoilla, rajautui kyseisen merkin ominaispiirteisiin sellaisina, kuin ne ilmenevät kansainvälisen tavaramerkin kuvasta. Sitä ei siis voida moittia tämän arvioinnin perustamisesta seikkoihin, jotka eivät ilmene kyseisen merkin kuvasta.

40 Kantaja väittää, että jos riidanalaisessa päätöksessä kehitelty argumentointi olisi ymmärrettävä kirjaimellisesti, minkäänlaista kuviomerkkiä ei voitaisi rekisteröidä, sillä jokaista kuviomerkkiä voitaisiin lähtökohtaisesti laajentaa tai toistaa loputtomiin ja käyttää tavaroiden pinnalle asetettavana kuviona.

41 Tästä on todettava, että myös ”klassista” logoa esittävää kuviomerkkiä voidaan tosin toistaa loputtomiin ja sitä voidaan siis käyttää pinnan kuviona. Valituslautakunnalta olisi puhdasta spekulointia, jos se nojautuisi tällaisen merkin mahdolliseen toistamiseen loputtomiin todetakseen, että se muodostuu kyseisten tavaroiden ulkoasusta.

42 EUIPO voi kuitenkin, kun itse merkki muodostuu osatekijöiden toistuvasta jaksosta, ottaa huomioon tämän merkin ominaispiirteet tutkiakseen sen luonnetta ja erityisesti sitä, onko kyse merkistä, joka muodostuu kyseisten tavaroiden ulkoasusta. Käsiteltävässä asiassa valituslautakunta perusti päätelmänsä kyseisen merkin ominaispiirteisiin. Tätä lähestymistapaa ei voida kritisoida.

43 Oikeuskäytännöstä ilmenee lisäksi, ettei merkin nimeäminen kuviomerkiksi estä valituslautakuntaa toteamasta rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden markkinoinnista yleisesti saadun käytännön kokemuksen perusteella, että se näkee merkissä pinnan kuvion (ks. vastaavasti tuomio 19.9.2012, Tummanharmaista, vaaleanharmaista, mustista, beigeistä, tummanpunaisista ja kirkkaanpunaisista ruuduista koostuva merkki, T-50/11, ei julkaistu, EU:T:2012:442, 51 kohta).

44 Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi 19.9.2012 antamassaan tuomiossa Tummanharmaista, vaaleanharmaista, mustista, beigeistä, tummanpunaisista ja kirkkaanpunaisista ruuduista koostuva merkki (T-50/11, ei julkaistu, EU:T:2012:442, 46 ja 47 kohta) argumentin, jonka mukaan EUIPO oli vääristellyt rekisteröintihakemuksen kohdetta, kun se oli katsonut tavaramerkin, jonka rekisteröintiä kuviomerkiksi oli haettu, olevan kankaan kuvio.

45 Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että haettua tavaramerkkiä esittävässä kuvassa oleva abstrakti kuvio voi olla kankaan kuvio (tuomio 19.9.2012, Tummanharmaista, vaaleanharmaista, mustista, beigeistä, tummanpunaisista ja kirkkaanpunaisista ruuduista koostuva merkki, T-50/11, ei julkaistu, EU:T:2012:442, 51 kohta). Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että mainitussa asiassa kyseessä olevat tavarat olivat kankaita, kankaasta koostuvia tavaroita tai tavaroita, joilla ”voi” olla kangaspinta (tuomio 19.9.2012, Tummanharmaista, vaaleanharmaista, mustista, beigeistä, tummanpunaisista ja kirkkaanpunaisista ruuduista koostuva merkki, T-50/11, ei julkaistu, EU:T:2012:442, 47 kohta).

46 On todettava, ettei unionin yleinen tuomioistuin sellaisen oikeuskäytännön mukaisesti, jonka mukaan merkin erottamiskykyä on arvioitava kyseisiin tavaroihin nähden (ks. edellä 22 kohta), siis pelkästään todennut, että kuvio, josta haettu tavaramerkki muodostuu, voi olla kankaan kuvio, vaan myös tarkasteli sitä, voisiko tavaramerkkihakemuksessa mainituilla tavaroilla olla kangaspintoja.

47 On todettava, että mainitussa asiassa kyseessä olevat tavarat olivat kankaita tai laajassa merkityksessä muotituotteita, joiden osalta on ilmeistä, että niissä on usein pinnan kuvioita.

48 On todettava, että käsiteltävässä asiassa kansainvälisen tavaramerkin kattamat tavarat ovat osaksi tavaroita, joissa on todistetusti usein pinnan kuvioita, kuten laajassa merkityksessä muotituotteita, ja osaksi tavaroita, joiden osalta on vähemmän ilmeistä, että niissä on usein pinnan kuvioita.

49 Näin ollen on kysyttävä, mikä on merkityksellinen arviointiperuste sen määrittelemiseksi, voidaanko säännöllisenä toistuvien osatekijöiden sarjasta muodostuva kuviomerkki, joka sopii siis erityisesti käyttöön pinnan kuviona, todella katsoa tietyn tavaran pinnan kuvioksi.

Merkityksellinen arviointiperuste, jotta säännöllisenä toistuvien osatekijöiden sarjasta muodostuva kuviomerkki voidaan katsoa tietyn tavaran pinnan kuvioksi

50 Valituslautakunta totesi riidanalaisessa päätöksessä, että kaikissa kyseisissä tavaroissa tai niiden pakkauksissa voi olla pinnan kuvio joko koristeena tai teknisessä tarkoituksessa niiden tartunnan parantamiseksi. Se totesi implisiittisesti, että mahdollisuus käyttää pinnan kuviota kyseisissä tavaroissa tai niiden pakkauksessa on riittävää, jotta tavaroiden ulkoasusta muodostuvia merkkejä koskevaa oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa.

51 EUIPO vastasi sille suullisessa käsittelyssä tältä osin esitettyyn kysymykseen, että sen mukaan tavaroiden ulkoasusta muodostuvia tavaramerkkejä koskevan oikeuskäytännön soveltamiseksi käsiteltävässä asiassa on riittävää, että kyseisen merkin käyttö kyseisten tavaroiden tai niiden pakkausten pinnan kuviona on mahdollista, eikä tällaisen käytön tarvitse olla merkin todennäköisintä käyttöä.

52 Kantaja väitti suullisessa käsittelyssä, että arviointiperusteen pitäisi olla paljon tiukempi ja ettei pelkkä mahdollisuus siitä, että kyseistä merkkiä voidaan käyttää kyseisten tavaroiden tai niiden pakkausten pinnan kuviona, voi olla riittävä.

53 Ensiksi on nimettävä merkityksellinen peruste sen määrittämiselle, sovelletaanko tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä silloin, kun kuviomerkiksi nimettyä säännöllisenä toistuvien osatekijöiden sarjasta koostuvaa merkkiä voidaan mahdollisesti käyttää itse kyseessä olevien

tavaroiden pinnan kuviona (ks. jäljempänä 54–57 kohta). Tämän jälkeen on tutkittava erityistapauksena tällaisen merkin mahdollista käyttöä pinnan kuviona, mutta ei itse kyseisissä tavaroissa, vaan niiden pakkauksessa (ks. jäljempänä 58–68 kohta).

54 Kun määritellään merkityksellistä perustetta, on otettava huomioon se seikka, että säännöllisenä toistuvien osatekijöiden sarjasta muodostuva merkki sopii erityisesti käyttöön pinnan kuviona. Tällaisen merkin ominaispiirteistä johtuen sen käyttö pinnan kuviona on lähtökohtaisesti todennäköistä, ja näin on riippumatta siitä, onko tavaramerkin hakija nimennyt sen kuviomerkiksi, kolmiulotteiseksi tavaramerkiksi, pinnan kuvioksi vai joksikin muuksi.

55 Näin ollen vain silloin, kun käyttö pinnan kuviona on kyseisten tavaroiden luonteen vuoksi epätodennäköistä, tällaista merkkiä ei voida katsoa pinnan kuvioksi kyseisten tavaroiden osalta. Muissa tapauksissa voidaan katsoa, että kyseinen merkki, joka omaa tyypillisiä pinnan kuvion ominaisuuksia sen osatekijöiden toistuvan jakson vuoksi, on todella pinnan kuvio.

56 Unionin yleinen tuomioistuin totesi 13.4.2011 annetun tuomion Deichmann v. SMHV (Kulman muotoinen nauha, jonka reunoissa on katkoviivat) (T-202/09, ei julkaistu, EU:T:2011:168), johon EUIPO vetosi, 47 kohdassa, että valituslautakunta oli voinut ottaa kyseisen tavaramerkin tutkinnan perustaksi sen ”todennäköisimmän” käytön.

57 On todettava, ettei mainittu tuomio koskenut osatekijöiden toistuvasta sarjasta muodostuvan merkin rekisteröintiä. Tässä tilanteessa unionin tuomioistuin totesi, että käyttö koristeena tai vahvisteena kyseisissä tavaroissa oli ”todennäköisintä”. Kun merkki koostuu osatekijöiden toistuvasta sarjasta ja sopii siis ominaispiirteidensä vuoksi erityisesti käyttöön pinnan kuviona, on lähtökohtaisesti todennäköistä, että tällaista merkkiä käytetään sen ominaispiirteiden vuoksi pinnan kuviona. Tämän vuoksi on perusteltua katsoa, että vain silloin, kun käyttö pinnan kuviona on kyseisten tavaroiden luonteen vuoksi epätodennäköistä, tällaista merkkiä ei voida katsoa pinnan kuvioksi kyseisten tavaroiden osalta (ks. edellä 54 ja 55 kohta). Tästä on tarkennettava, että on kyse objektiivisesta perusteesta, joka ei riipu kyseisen yrityksen kaupallisista aikeista.

58 Tämän jälkeen on kysyttävä, onko se, että pinnan kuvion käyttö kyseisten tavaroiden pakkauksessa on mahdollista ja että se ei ole epätodennäköistä, riittävää, jotta tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa.

59 EUIPO väitti suullisessa käsittelyssä, että mahdollisuus käyttää merkkiä kyseisten tavaroiden pakkauksessa on riittävää, jotta tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa.

60 Kantaja väitti suullisessa käsittelyssä, että oikeuskäytännön mukaan tavaran pakkauksen muoto voidaan rinnastaa tavaran muotoon vain sellaisten tavaroiden osalta, jotka tarvitsevat pakkauksen itse tavaroiden luonteesta johtuvista syitä, koska niillä ei nesteiden tapaan ole niille ominaista muotoa.

61 On huomattava, että edellä 23 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan keskivertokuluttajat eivät ole tottuneet olettamaan tavaroiden alkuperää niiden pakkauksen muodon perusteella.

62 On tutkittava, voidaanko tätä oikeuskäytäntöä soveltaa myös kuviomerkiksi nimettyyn merkkiin, joka muodostuu osatekijöiden toistuvasta sarjasta ja sopii siis erityisesti käyttöön tietyn tavaran pakkauksen pinnan kuviona.

63 On todettava, että tavaroiden ulkoasusta muodostuviin tavaramerkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä sovelletaan kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin, jotka muodostuvat nesteiden kaltaisten sellaisten tuotteiden pakkauksesta, jotka elinkeinotoiminnassa myydään pakattuna itse tavaran luonteesta johtuvista syistä (ks. vastaavasti tuomio 12.1.2006, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, C-173/04 P,

EU:C:2006:20, 29–31 kohta). Tätä oikeuskäytäntöä on sovellettava myös silloin, kun rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki muodostuu nestemäisen tuotteen pakkauksen pinnan erityisestä ulkoasusta (tuomio 20.10.2011, Freixenet v. SMHV, C-344/10 P ja C-345/10 P, EU:C:2011:680, 48 kohta).

64 Tästä seuraa, että tätä oikeuskäytäntöä sovelletaan myös sellaisten tavaroiden pakkauksissa käytettävään pinnan kuvioon, jotka elinkeinotoiminnassa myydään pakattuna itse tavaroiden luonteesta johtuvista syistä.

65 Tämän oikeuskäytännön soveltamista ei kuitenkaan ole rajoitettava sellaisten tavaroiden paikkauksiin, jotka on välttämättä pakattava itse tavaroiden luonteesta johtuvista syistä. Näin ollen tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa makeiskäärepaperiin (tuomio 22.6.2006, Storck v. SMHV, C-25/05 P, EU:C:2006:422, 26–29 kohta), vaikka makeinen ei välttämättä tarvitse yksittäispakkausta. Lisäksi tätä oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa savukerasian muotoon (tuomio 12.9.2007, Philip Morris Products v. SMHV (Savukerasian muoto), T-140/06, ei julkaistu, EU:T:2007:272, 64 kohta), vaikka savukkeita ei välttämättä tarvitse pakata näiden tuotteiden luonteesta johtuvista syistä. Savukerasiaa ei tarvita muodon antamiseen pakatulle tavaralle, sillä savukkeilla on oma muotonsa, eivätkä ne ole nestemäisiä tai rakeisia tuotteita.

66 Näin ollen tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä sovelletaan myös sellaisten tuotteiden, kuten makeiset tai savukkeet, pakkauksissa käytettäviin pinnan kuvioihin. On todettava, että on kyse tuotteista, joita tavallisesti myydään pakkauksessa ja jotka yleensä otetaan pois pakkauksestaan vain juuri ennen niiden kuluttamista.

67 On kuitenkin todettava, ettei tämän oikeuskäytännön soveltaminen ole perusteltua silloin, kun pinnan kuviota käytetään pelkässä kuljetuspakkauksessa. Pelkässä kuljetuspakkauksessa käytettävää pinnan kuviota ei nimittäin voida rinnastaa tavaran ulkoasuun.

68 Edellä 55 kohdassa määritellyn kaltainen peruste soveltuu siis lähtökohtaisesti myös silloin, kun on kyse käytöstä kyseisten tavaroiden pakkauksen pinnan kuviona, kuitenkin lukuun ottamatta pelkkiä kuljetuspakkauksia.

69 Näiden toteamusten valossa on tutkittava, onko valituslautakunta soveltanut käsiteltävässä asiassa perustellusti tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä.

Tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvän oikeuskäytännön soveltuvuus kyseisiin tavaroihin

70 Luokkaan 25 sisältyvistä tavaroista ”jalkineet, myös mukavuusjalkineet ja työ-, vapaa-ajan-, terveys- ja urheilujalkineet, mukaan lukien sandaalit, voimistelusandaalit, pistokkaat, tossut, puukengät, myös sellaiset, joissa on sisäpohjallinen, erityisesti anatomisesti muotoiltu syvä sisäpohjallinen, jalkatuet sekä pohjalliset ja irtopohjalliset, suojapohjalliset” on todettava, ettei ole epätavanomaista, että niiden pinnalla on kuvio. Kengät ovat muotituotteita, minkä vuoksi niiden pinnalla voi olla kuvio esteettisistä syistä. Lisäksi pinnan kuviota voidaan käyttää kengänpohjissa teknisistä syistä. Pohjat on nimittäin usein profiloitu kengän ja alustan välisen pidon parantamiseksi, kuten valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 33 perustelukappaleessa.

71 Kantaja väittää tästä, ettei kyseinen merkki voi täyttää teknistä tehtävää, sillä kuviomerkki on luonteeltaan kaksiulotteinen.

72 On kuitenkin todettava, että kyseisen merkin muodostavat aaltoviivat saavat aikaan varjon vaikutelman, joka antaa tälle merkille kolmiulotteisen vaikutelman. Näiden viivojen reuna on nimittäin tummempi kuin niiden keskiosa. Pitää tosin kantajan väitteen mukaisesti paikkansa, että kansainvälistä tavaramerkkiä on haettu kaksiulotteisena kuviomerkkinä ja ettei hakemus sisällä minkäänlaista

kuvausta, jonka perusteella voitaisiin todeta, että merkki sisältää koholla olevia tai koverrettuja osia. Valituslautakunta nojautui kuitenkin perustellusti kyseisen merkin ominaisuuksiin ja erityisesti aaltoviitojen aikaansaamaan varjon vaikutelmaan todetakseen, että tätä merkkiä voidaan käyttää myös kohokuviona.

73 Lisäksi on todettava, että oikeuskäytännön mukaan mikään ei estä sitä, että valituslautakunta ottaa kuviomerkiksi nimetyn merkin rekisteröintihakemuksen yhteydessä huomioon merkin mahdollisen käytön kolmiulotteisessa muodossa (ks. vastaavasti tuomio 10.9.2015, EE v. SMHV (Valkoisten pisteiden esitys norsunluunvärisellä pohjalla), T-144/14, ei julkaistu, EU:T:2015:615, 40 kohta).

74 Kantajan argumentista, jonka mukaan riidanalainen päätös on ristiriitainen, sillä sama tavaramerkki ei voi olla samalla kaksiulotteinen pinnan kuvio ja kolmiulotteinen päällyste, on todettava seuraavaa.

75 Mikään ei estä ottamasta huomioon yhtäältä merkin kaksiulotteista käyttöä ja toisaalta sen kolmiulotteista käyttöä. Esimerkiksi 10.9.2015 annetussa tuomiossa Valkoisten pisteiden esitys norsunluunvärisellä pohjalla (T-144/14, ei julkaistu, EU:T:2015:615, 40 ja 43 kohta), unionin yleinen tuomioistuin otti huomioon yhtäältä valkoisia pisteitä norsunluunvärisellä pohjalla esittävän kuviomerkin mahdollisen käytön painotuotteissa ja internetsivuilla (eli kaksiulotteisen käytön) ja toisaalta käytön pieninä koholla olevina palloina, jotka tekevät tavaran pinnasta vähemmän liukkaan (eli kolmiulotteisen käytön). Vastoin kantajan väitettä riidanalainen päätös ei siis ole tältä osin ristiriitainen.

76 On lisäksi todettava, että kantaja on todennut hallinnollisessa menettelyssä ja kirjelmissään unionin yleisessä tuomioistuimessa, että se on käyttänyt kyseistä merkkiä yli 40 vuotta. Kun kantajalta kysyttiin tästä käytöstä suullisessa käsittelyssä, se myönsi, että käyttö on koostunut kyseisen merkin käytöstä kengänpohjissa ja että kuvio kattaa koko pohjan. Tällainen käyttö vastaa kyseisen merkin käyttöä koholla olevana pinnan kuviona.

77 Pitää tosin kantajan väitteen mukaisesti paikkansa, että kun tutkitaan merkin ominaispiirteisiin perustuvaa erottamiskykyä, arvioinnin on perustuttava kyseisen merkin ominaisuuksiin, eikä sen konkreettista käyttöä oteta huomioon.

78 On kuitenkin todettava, ettei kantajan argumentointi ole johdonmukaista, koska se väittää yhtäältä, että kansainvälinen tavaramerkki on ”tavanomainen” kaksiulotteinen kuviomerkki eikä pinnan kuvio, ja toisaalta, että käyttö kengänpohjissa eli koholla olevana pinnan kuviona on kyseisen tavaramerkin käyttöä.

79 Lisäksi on todettava, että kantajan hallinnollisessa menettelyssä kyseisen merkin käytöstä toimittama ainoa esimerkki on valokuva kyseisellä kuviolla varustetusta levystä, jota käytetään kenkätelineiden pohjana ja josta on kuva riidanalaisen päätöksen 6 kohdassa. Tällainen käyttö vastaa kyseisen merkin käyttöä kaksiulotteisessa muodossa. On huomattava, että käytössä kenkätelineiden pohjana kyseistä merkkiä ei ole käytetty neliön muodossa, vaan sitä on laajennettu joka puolelle, jotta se peittäisi kokonaan näiden telineiden pohjan. Kyse oli siis käytöstä kaksiulotteisena pinnan kuviona.

80 Kun kantaja väittää, että sekä käyttö kenkätelineiden pohjana että käyttö kengänpohjissa on kansainvälisen tavaramerkin käyttöä, se myöntää implisiittisesti, että kyseistä merkkiä voidaan käyttää sekä kaksi- että kolmiulotteisessa muodossa.

81 Kantajan suullisessa käsittelyssä esittämästä argumentista, jonka mukaan se aikoo käyttää kansainvälistä tavaramerkkiä tulevaisuudessa neliönä, jota käytetään sen tavaroissa paikoissa, joissa kohdeyleisö odottaa kantajan mukaan näkevänsä tavaramerkin, on todettava seuraavaa. Kuten kantaja itse väittää, EUIPO:n pitää viitata merkin erottamiskykyä tutkiessaan rekisteröintihakemukseen liitettyyn haetun

tavaramerkin kuvaan ja mahdollisesti tähän hakemukseen sisältyvään kuvaukseen (ks. edellä 38 kohta). Tavaramerkin hakijan kaupalliset suunnitelmat, jotka voivat muuttua ajan ja sen tahdon mukaan, eivät sen sijaan ole merkityksellisiä.

82 Lisäksi on todettava, että kun osatekijöiden toistuvasta sarjasta muodostuvaa kuviota esittävän tavaramerkin hakija suunnittelee tämän merkin tietynlaista käyttöä ja katsoo, että kyseisellä merkillä on sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky, kun sitä käytetään tällä tietyllä tavalla (esimerkiksi neliön muodossa kyseisten tavaroiden tietyssä paikassa), se voi hakea esimerkiksi sijaintimerkin rekisteröimistä sen varmistamiseksi, että EUIPO ottaa erottamiskyvyn arvioinnissa huomioon kuvion käytön tietyssä suunnitellussa muodossa. Kuten EUIPO väitti suullisessa käsittelyssä, se ei kuitenkaan voi perustaa päätöstä tavaramerkin rekisteröinnistä tai kansainvälisen tavaramerkin suojasta unionissa pelkkiin hakijan lupauksiin käyttää tavaramerkkiä tietyllä tavalla.

83 Edellä esitetyn perusteella ei ole epätodennäköistä, että kenkien pinnalla on kuvio joko esteettisistä tai teknisistä syistä. Valituslautakunta sovelsi siis perustellusti tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä luokkaan 25 kuuluviin seuraaviin tavaroihin: ”jalkineet, myös mukavuusjalkineet ja työ-, vapaa-ajan-, terveys- ja urheilujalkineet, mukaan lukien sandaalit, voimistelusandaalit, pistokkaat, tossut, puukengät, myös sellaiset, joissa on sisäpohjallinen, erityisesti anatomisesti muotoiltu syvä sisäpohjallinen, jalkatuet sekä pohjalliset ja irtopohjalliset, suojapohjalliset”.

84 Luokkaan 25 kuuluvista seuraavista tavaroista: ”tämänkaltaisten jalkineiden osat ja tarvikkeet, nimittäin jalkineiden päälliset; korot; kengänpohjat; jalkineiden sisäpohjat; sisäpohjalliset; jalkineiden pohjaosat; myös jalkapedit; jalkatuet”, on tämän jälkeen todettava seuraavaa.

85 Ei ole epätodennäköistä, että kenkien osissa ja lisäosissa on pinnan kuvio. ”Kengänpohjissa” koholla oleva pinnan kuvio voi parantaa pitoa kengän ja alustan välillä. Samat toteamukset pätevät ”korkoihin”. ”Jalkineiden päällisissä” pinnan kuviota voidaan käyttää koristelutarkoituksessa.

86 Tavaroiden ”jalkineiden sisäpohjat; sisäpohjalliset; jalkineiden pohjaosat; myös jalkapedit; jalkatuet” yläpinnalla voi olla pinnan kuvion koristelutarkoituksessa. Sisäpohjat eivät tosin näy, kun kenkää käytetään. On kuitenkin kyse osista, jotka kenkien käyttäjä näkee, kun hän laittaa ne jalkaan tai ottaa ne jalasta. Lisäksi kantaja myönsi vastauskirjelmässään, että kenkien sisäpohjissa voi olla kuvioita, kuten kukkia tai eläinten painokuvia. Pelkästään se seikka, ettei kenkien sisäpohja näy jalkineen käytössä, ei siis estä koristekuvioiden käyttämistä siinä. Tällainen käyttö ei ole epätodennäköistä.

87 Sisäpohjien alaosassa voi myös olla koholla oleva pinnan kuvio teknisessä tarkoituksessa, jotta estetään pohjan liukuminen kengässä. Tällainenkaan käyttö ei ole epätodennäköistä.

88 Edellä 86 ja 87 kohdan toteamukset pätevät myös seuraaviin luokkaan 25 sisältyviin tavaroihin: ”pohjalliset ja irtopohjalliset; erityisesti sellaiset, jotka sisältävät jalkapedin tai anatomisesti muotoillun syvän jalkapedin luonnonkorkista, lämpömuovatusta keinokorkista, muovista, lateksista tai vaahtomuovimateriaaleista; myös joustavasta pakkausmassasta, joka koostuu korkin ja lateksin tai muovin ja korkin seoksista” ja ”jalkineiden sisäpohjat”.

89 Lisäksi edellä 70, 83 ja 85–87 kohdan toteamukset pätevät myös seuraaviin luokkaan 25 kuuluviin tavaroihin: ”jalkineet, mukaan luettuna kengät ja sandaalit, saappaat sekä osat ja lisäosat kaikkia edellä mainittuja tavaroita varten tässä luokassa”.

90 Valituslautakunta sovelsi siis perustellusti tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä seuraaviin luokkaan 25 kuuluviin tavaroihin: ”tämänkaltaisten jalkineiden osat ja tarvikkeet, nimittäin jalkineiden päälliset; korot; kengänpohjat; jalkineiden sisäpohjat; sisäpohjalliset; jalkineiden pohjaosat; myös jalkapedit; jalkatuet”; ”pohjalliset ja irtopohjalliset; erityisesti sellaiset, jotka sisältävät jalkapedin tai anatomisesti muotoillun syvän jalkapedin luonnonkorkista, lämpömuovatusta

keinokorkista, muovista, lateksista tai vaahtomuovimateriaaleista; myös joustavasta pakkausmassasta, joka koostuu korkin ja lateksin tai muovin ja korkin seoksista"; "sisäpohjalliset" ja "jalkineet, mukaan luettuna kengät ja sandaalit, saappaat sekä osat ja lisäosat kaikkia edellä mainittuja tavaroita varten tässä luokassa".

91 Edellä 70, 83 ja 85–87 kohdan toteamukset, jotka liittyvät kenkiin ja niiden osiin ja lisäosiin, pätevät myös luokkaan 10 kuuluviin jalkineisiin. Luokkaan 10 kuuluvissa ortopedisissä kengissä voi nimittäin luokkaan 25 kuuluvien kenkien tapaan olla pinnan kuvio koristelutarkoituksessa päällisissä tai teknisessä tarkoituksessa kengänpohjassa. Edellä 84–87 kohdan päätelmät pätevät ortopedisten kenkien osiin ja lisäosiin.

92 Valituslautakunta sovelsi siis perustellusti tavaroiden ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä seuraaviin luokkaan 10 kuuluviin tavaroihin: "ortopediset jalkineet ja jalkineet sekä niiden osat kuntoutukseen, jalkavoimisteluun ja hoitoon sekä muuhun lääkinnälliseen käyttöön, mukaan lukien ortopediset kengät, myös sellaiset kengät, joissa on sisäpohjalliset tai ortopediset jalkatuet sekä pohjalliset ja irtopohjalliset; tämänkaltaiset jalkatuet sekä pohjalliset ja irtopohjalliset ja niiden osat, myös jäykkien lämpömuovautuvien pohjallisten muodossa"; "kenkien rakenneosat ja kiinto-osat ortopediseen kenkien oikaisuun, erityisesti soviteosat, kiilat, tyynyt, ulkopohjat, irtopohjalliset, vaahtopehmusteet, vaahtopelotit sekä jalanmuotoiset pohjat, myös sellaisten joustavien pohjallisten muodossa, joissa on ortopediset jalanmuotoiset pohjat luonnonkorkista, lämpömuovatusta keinokorkista, muovista, lateksista tai vaahtomuovimateriaaleista, myös joustavasta pakkausmassasta, joka koostuu korkin ja lateksin tai muovin ja korkin seoksista", "ortopediset pohjalliset ja irtopohjalliset"; "ortopediset tuet jaloille ja kenkiin"; "ortopediset kengät, erityisesti ortopediset sandaalit ja avokengät" ja "ortopediset kengänpohjalliset; pohjalliset myös muovista, lateksista tai vaahtomuovimateriaaleista, myös joustavasta pakkausmassasta, joka koostuu korkin ja lateksin tai muovin ja korkin seoksista".

93 Tämän jälkeen on tarkasteltava sitä, sovelsiko valituslautakunta perustellusti tavaran ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä muihin kansainvälisen tavaramerkin kattamiin luokkaan 10 kuuluviin tavaroihin.

94 Valituslautakunta totesi tavaroista "kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet" perustellusti, että niiden kädensijassa, siis niiden pinnan osassa, voi olla koholla oleva pinnan kuvio teknisistä syistä, jotta ote olisi varmempi ja tarkempi. On todettava, ettei tällainen käyttö ole epätodennäköistä.

95 Luokkaan 10 kuuluvat "ortopediset tuotteet" muodostavat laajan tavararyhmän. Ei ole epätodennäköistä, että joissakin niissä on koholla oleva pinnan kuvio teknisessä tarkoituksessa eli pidon parantamiseksi.

96 Valituslautakunta siis sovelsi perustellusti tavaran ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä luokkaan 10 kuuluviin tavaroihin "kirurgiset, lääketieteelliset, hammaslääketieteelliset ja eläinlääketieteelliset laitteet ja välineet" ja "ortopediset tuotteet".

97 Sitä vastoin luokkaan 10 kuuluvista tavaroista "tekojäsenet, -silmät ja -hampaat" on todettava, että on epätodennäköistä, että niissä on pinnan kuvio. Nämä tavarat on nimittäin yleensä suunniteltu siten, että ne näyttävät mahdollisimman luonnollisilta, ja pinnan kuvion käyttäminen olisi tämän vastaista.

98 Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta nojautui siihen seikkaan, että on tarkoituksenmukaista myydä näitä tavaroita pakkauksessa, jossa on koholla oleva pinnan kuvio, jotta ote olisi varmempi ja tarkempi.

99 On kysyttävä, onko pinnan kuvion mahdollinen käyttö tavaroiden ”tekojäsenet, -silmät ja -hampaat” pakkauksessa riittävää, jotta tavaran ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa. Aluksi on todettava, että on kyse mittatilaustyönä valmistetuista tavaroista, jotka on näin ollen tilattava. Niitä tilaavat yleensä terveysalan ammattilaiset. Valituslautakunta totesi lisäksi riidanalaisen päätöksen 19 perustelukappaleessa, että nämä tavarat on suunnattu terveysalan ammattilaisille.

100 Lisäksi on todettava, että on tosin todennäköistä, että nämä tavarat toimitetaan paikkauksessa, jotta vältetään niiden vahingoittuminen kuljetuksessa ja suojellaan niitä niiden paikalleen asettamiseen asti. On kuitenkin todettava, että on kyse tavaroista, jotka asetetaan paikalleen heti kun mahdollista niiden toimittamisen jälkeen. Koska ne on valmistettu mittatilaustyönä, niitä ei ole tarkoitettu varastoitavaksi.

101 Riidanalaisen päätöksen 34 kohdassa olevasta valituslautakunnan päätelmästä, jonka mukaan on tarkoituksenmukaista myydä tavaroita ”tekojäsenet, -silmät ja -hampaat” pakkauksessa, jonka pinnalla on koholla oleva kuvio, on todettava, että nämä tavarat, jotka on välttämättä valmistettu mittatilaustyönä, pikemminkin ”toimitetaan” pakkauksessa kuin ”myydään” pakkauksessa.

102 On todettava, ettei mahdollinen käyttö näiden tavaroiden pakkauksen pinnan kuviona ole riittävää, jotta voitaisiin katsoa, että pinnan kuvio muodostuu näiden tavaroiden ulkoasusta, koska pakkaus on katsottava pelkäksi kuljetuspakkaukseksi.

103 EUIPO väitti suullisessa käsittelyssä, että käyttäjän on laitettava nämä tavarat säilytykseen, kun niitä ei käytetä, ja että hän voisi asettaa ne alkuperäiseen pakkaukseen. Tällä tavalla se väitti, ettei ole kyse pelkästä kuljetuspakkauksesta vaan pakkauksesta, jonka terveysalan ammattilainen, joka on asettanut paikalleen tekojäsenet, -silmät ja -hampaat, antaa käyttäjälle ja jonka käyttäjä säilyttää.

104 Tekosilmistä on kuitenkin todettava, että niitä käytetään pysyvästi sen jälkeen, kun ne on asetettu paikalleen.

105 Tekohampaista on todettava, että kun ne eivät ole kiinteät vaan irrotettavat, niitä säilytetään yleensä vesilasissa tai erityisessä astiassa, joka täytetään vedellä. Ei olisi käytännöllistä säilyttää niitä alkuperäispakkauksessa, sillä tällaista pakkausta ei yleensä voida täyttää vedellä.

106 EUIPO ei ole esittänyt tekojäsenistä minkäänlaista argumenttia, jonka nojalla voitaisiin katsoa, että käyttäjä saa ne paikalleen asettaneelta terveysalan ammattilaiselta alkuperäispakkauksen ja säilyttää tekojäseniä niiden alkuperäispakkauksessa, kun hän ei käytä niitä.

107 EUIPO:n tältä osin suullisessa käsittelyssä esittämää argumenttia ei siis voida hyväksyä.

108 Valituslautakunta sovelsi siis virheellisesti tavaran ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä tavaroihin ”tekojäsenet, -silmät ja -hampaat”. Näiden tavaroiden osalta pakkauksen ulkoasun ei nimittäin voida katsoa muodostuvan tavaroiden ulkoasusta, minkä vuoksi mahdollisuus käyttää pinnan kuviota pakkauksessa ei voi olla riittävää tämän oikeuskäytännön soveltamiseksi.

109 On todettava, että tavaroiden ”haavanompelutarvikkeet, haavanompelutarvikkeet leikkaustarkoituksiin” osalta on epätodennäköistä, että niissä itsessään olisi pinnan kuvio, ja että valituslautakunta ei nojannut päättelyään pinnan kuvion mahdolliseen käyttöön itse näissä tavaroissa.

110 Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 34 kohdassa, että nämä tavarat ovat lääketieteellisiä tavaroita, joita pitää käsitellä erityisen huolellisesti ja joita on tarkoituksenmukaista myydä pakkauksessa, jossa on pinnan kuvio, jotta ote olisi varmempi ja tarkempi.

111 Näitä päätelmiä ei kuitenkaan voida hyväksyä. Haavanompelutarvikkeet eivät nimittäin ole hauraita, minkä vuoksi ei vaikuta tarkoituksenmukaiselta myydä niitä pakkauksessa, jossa on koholla oleva pinnan kuvio, jotta ote olisi varmempi. Kun otetaan huomioon näiden lääketieteellisten tavaroiden luonne, vaikuttaa lisäksi epätodennäköiseltä, että niiden pakkauksessa olisi pinnan kuvio koristelutarkoituksessa, eikä valituslautakunta myöskään ole nojannut päätelmiään pinnan kuvion mahdolliseen käyttöön koristelutarkoituksessa haavanompelutarvikkeiden pakkauksessa.

112 On siis epätodennäköistä, että tavaroissa ”haavanompelutarvikkeet, haavanompelutarvikkeet leikkaustarkoituksiin” olisi pinnan kuvio joko itse tavaroissa tai niiden pakkauksessa. Tämän vuoksi valituslautakunta on soveltanut virheellisesti tavaran ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä tavaroihin ”haavanompelutarvikkeet, haavanompelutarvikkeet leikkaustarkoituksiin”.

113 Tämän lisäksi luokkaan 25 kuuluvista tavaroista ”vaatteet, päähineet”, ”vyöt”, ”saalit” ja ”kaulahuivit” on todettava, että on kyse muotialan tuotteista. Niissä on usein pinnan kuvioita koristelutarkoituksessa. Kantajan väitettä, jonka mukaan vöitä ei yleensä ole varustettu kuvioilla solkea lukuun ottamatta, ei voida hyväksyä. On tunnettu seikka, että vöissä on usein pinnan kuvioita koristelutarkoituksessa. Joka tapauksessa ei ole epätodennäköistä, että niissä on pinnan kuvio.

114 Valituslautakunta sovelsi siis perustellusti tavaran ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä seuraaviin luokkaan 25 kuuluviin tavaroihin ”vaatteet, päähineet”, ”vyöt”, ”saalit” ja ”kaulahuivit”.

115 Kansainvälisen tavaramerkin kattamista luokkaan 18 kuuluvista tavaroista on tämän jälkeen todettava seuraavaa.

116 Tavaroista ”matka-arkut ja -laukut” ja ”kolikkokukkarot; laukut; käsilaukut; asiakirjakotelot; vyötärölaukut; pukupussit matkakäyttöön; avainkotelot (nahkatavara); meikkilaukut; meikkipussit, meikkilaukut; matkakassit; reput” on todettava, että on kyse tuotteista, jotka voivat täyttää ensisijaisen tehtävänsä lisäksi yhteisen esteettisen tehtävän vaikuttamalla kyseisen kuluttajan ulkoiseen imagoon (ks. vastaavasti tuomio 6.11.2014, Vans v. SMHV (Aaltoviivan esitys), T-53/13, ei julkaistu, EU:T:2014:932, 54 kohta).

117 Kuten unionin yleinen tuomioistuin on jo todennut, luokkaan 18 kuuluvien erilaisten nahkatavarateollisuuden tuotteiden voidaan katsoa kuuluvan muotialalle sanan laajassa merkityksessä (ks. tuomio 6.11.2014, Aaltoviivan esitys, T-53/13, ei julkaistu, EU:T:2014:932, 55 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

118 Tavaroiden ”sateenvarjot, päivävarjot ja kävelykepit” voidaan myös katsoa kuuluvan muotialalle sanan laajassa merkityksessä, koska kuluttaja voi käyttää niitä tietyn ulkoisen imagon luomiseksi (ks. vastaavasti tuomio 6.11.2014, Aaltoviivan esitys, T-53/13, ei julkaistu EU:T:2014:932, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

119 Kansainvälinen tavaramerkki kattaa myös luokkaan 18 kuuluvat tavarat ”nahat ja nahkajäljitelmät ja niistä tehdyt tavarat tässä luokassa”. Viimeksi mainituista tavaroista eli luokkaan 18 kuuluvasta nahasta ja nahkajäljitelmistä on todettava, että myös ne ovat yleensä muotituotteita.

120 Lisäksi on todettava, että sekä muotituotteissa sanan laajassa merkityksessä että tavaroissa ”piiskat, valjaat ja satulavarusteet” voi olla erilaisia koristeita (ks. vastaavasti tuomio 6.11.2014, Aaltoviivan esitys, T-53/13, ei julkaistu, EU:T:2014:932, 62 kohta).

121 Ei siis ole epätodennäköistä, että näissä tavaroissa on pinnan kuvioita koristelutarkoituksessa.

122 Lisäksi valituslautakunta totesi perustellusti, että edellä 116 ja 118–120 kohdassa mainitut tuotteet suunnitellaan tavanomaisesti kuluttajien kannettaviksi kahvan tai muiden osien avulla. Näin ollen ei ole epätodennäköistä, että kyseisten tavaroiden näissä osissa on koholla oleva pinnan kuvio otteen parantamiseksi.

123 Tavaroista ”nahat ja nahkajäljitelmät” on myös todettava, että niiden pinnalla voi olla kuvioita koristelutarkoituksessa. Kuten EUIPO totesi suullisessa käsittelyssä ilman, että kantaja olisi riitauttanut sitä, tavarat ”nahat ja nahkajäljitelmät” sisältävät valmiita tuotteita. Ei siis ole epätodennäköistä, että näiden tavaroiden pinnalla on kuvioita koristelutarkoituksessa.

124 Sitä vastoin ilmaisut ”eläinten nahat, vuodat” (englanninkielisessä versiossa ”animal skins, hides” ja saksankielisessä versiossa ”Häute und Felle”) tarkoittavat puolivalmiita tavaroita, joiden pinnalla ei ole kuvioita, kuten kantaja perustellusti totesi. ”Vuodista” on todettava lisäksi, että on kyse karvapeitteisistä eläimen nahoista. On vaikeaa kuvitella, että karvapeitteisten eläinten nahkojen pinnalla voisi olla kuvioita.

125 On lisäksi todettava, että jos ”eläinten nahat, vuodat” toimitetaan pakkauksessa, on yleensä kyse pelkästä kuljetuspakkauksesta. Mahdollinen pinnan kuvion käyttö tällaisessa pakkauksessa ei tarkoita, että kyseinen merkki muodostuu tavaroiden ”eläinten nahat, vuodat” ulkoasusta.

126 Valituslautakunta sovelsi siis tavaroihin ”eläinten nahat, vuodat” virheellisesti tavaran ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä.

127 Luokkaan 18 kuuluviin tavaroihin valituslautakunta sovelsi sitä vastoin perustellusti tätä oikeuskäytäntöä.

128 Edellä esitetystä johtuu, että riidanalainen päätös on kumottava siltä osin kuin se koskee seuraavia tavaroita: ”tekojäsenet, -silmät ja -hampaat”, ”haavanompelutarvikkeet, haavanompelutarvikkeet leikkaustarkoituksiin” ja ”eläinten nahat, vuodat”. Valituslautakunta sovelsi nimittäin näihin tavaroihin virheellisesti tavaran ulkoasusta muodostuviin merkkeihin liittyvää oikeuskäytäntöä, minkä vuoksi se nojautui virheellisiin tutkintaperusteisiin.

Väitetty huomattava ero kyseisen merkin ja kyseisten alojen yleisen käytännön ja tavan välillä

129 Kansainvälisen tavaramerkin kattamien muiden tavaroiden osalta on tutkittava, totesiko valituslautakunta perustellusti, ettei kyseinen merkki eroa huomattavasti kyseisten alojen yleisestä käytännöstä tai tavasta.

130 Kuten valituslautakunta totesi, kyseinen merkki koostuu horisontaalisista ja vertikaalisista aaltoviivoista, jotka risteilevät ja joilla on sama muoto.

131 On kyse yksinkertaisesta kuviosta, joka muodostuu toistuvasti risteilevien aaltoviivojen yksinkertaisesta yhdistelmästä. Kuten valituslautakunta totesi, tämän merkin luoma kokonaisvaikutelma jää arkipäiväiseksi eikä se ole enempää kuin merkin muodostavien osatekijöiden summa.

132 Kantajan väitettä, jonka mukaan merkin muodostavat muodot ovat jo erikseen tarkasteltuina epätavallisia ja kuvio on merkin luoman kokonaisvaikutelman vuoksi omaperäinen ja epätavallinen, ei voida hyväksyä. On todettava, että kantaja esittää tästä pelkästään yleisen toteamuksen eikä toimita todisteita, jotka osoittaisivat, mikä voitaisiin katsoa yksinkertaisessa aaltoviivojen yhdistelmässä ”omaperäiseksi” tai ”epätavalliseksi”.

133 Lisäksi kuten valituslautakunta totesi, yleinen kokemus osoittaa, että pinnalla käytettäville kuvioille on luonteenomaista erilaisten mallien loputtomuus. Se totesi myös perustellusti, että pinnalla käytettävien kuvioiden osatekijät ovat usein yksinkertaisia geometrisia muotoja kuten pisteitä, ympyröitä, suorakulmioita tai viivoja, jotka voivat olla suoria tai nousta ja laskea siksakkina tai aaltoina.

134 Valituslautakunta katsoi, ettei tutkitun merkin luoma kokonaisvaikutelma eroa huomattavasti tai ollenkaan kyseisten alojen yleisestä käytännöstä tai tavasta, ja että kohdeyleisö näin ollen katsoo kyseisen merkin pelkäksi pinnan kuvioksi eikä osoitukseksi erityisestä kaupallisesta alkuperästä.

135 Kantaja väittää tästä, ettei valituslautakunta ole esittänyt todisteita tukemaan väitettä, jonka mukaan kyseinen merkki ei eroa huomattavasti muista kyseisten tuotteiden markkinoilla käytettävistä pinnan kuvioista. Kantajan mukaan kyseistä merkkiä tai samankaltaisia merkkejä ei ole käytetty kyseisille tavaroille. Se väittää, että vastoin valituslautakunnan toteamusta ei voida olettaa, että kyseisen merkin tai samankaltaisen merkin käyttö kyseisissä tavaroissa koristeena tai teknisessä tarkoituksessa olisi tavanomaista.

136 Tästä on huomattava, että jos kantaja vetoaa haetun tavaramerkin erottamiskykyyn EUIPO:n arviosta huolimatta, kantajan tehtävänä on esittää konkreettiset ja perustellut tiedot siitä, että haetulla tavaramerkillä on joko sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky tai käytössä hankittu erottamiskyky (tuomio 25.10.2007, Develey v. SMHV, C-238/06 P, EU:C:2007:635, 50 kohta). Tämä on perusteltua sen vuoksi, että kantajan on paljon helpompi esittää nämä tiedot, koska se tuntee markkinat perusteellisesti (tuomio 29.6.2015, Grupo Bimbo v. SMHV (Meksikolaisen tortillan muoto), T-618/14, ei julkaistu, EU:T:2015:440, 32 kohta).

137 Kantajan argumentista, jonka mukaan valituslautakunnan ei olisi pitänyt rajoittua kaikkia tavaroita tai palveluja koskeviin yleisiin väitteisiin, vaan sen olisi pitänyt viitata konkreettisesti erilaisiin kyseessä oleviin tavaroihin, on todettava seuraavaa.

138 Valituslautakunta tarkasteli riidanalaisen päätöksen 33–36 kohdassa kyseisen merkin erottamiskykyä kyseisten eri tavaroiden osalta. Lisäksi on todettava yhtäältä, että valituslautakunta totesi perustellusti, että pinnalla käytetyille kuvioille on luonteenomaista eri mallien loputtomuus, ja toisaalta, ettei tämä toteamus rajoitu tiettyyn alaan.

139 Kantajan väitteen mukaisesti pitää tosin paikkansa, ettei valituslautakunta esittänyt konkreettisia esimerkkejä muista kyseisten tavaroiden kaupankäynnissä käytetyistä pinnan kuvioista, jotka ovat samankaltaisia kuin kyseinen merkki. On kuitenkin todettava, ettei valituslautakunnalla ole velvollisuutta toimittaa tällaisia esimerkkejä. Kun nimittäin yhtäältä valituslautakunta nojautuu kyseisten tavaroiden kaupan yleisestä käytännön kokemuksesta seuraaviin seikkoihin, jotka jokaisen on mahdollista tuntea, sillä ei ole velvollisuutta esittää konkreettisia esimerkkejä (ks. vastaavasti tuomio 22.6.2006, Storck v. SMHV, C-25/05 P, EU:C:2006:422, 54 kohta). Toisaalta vaikka se, voidaanko tavaramerkkiä käyttää kaupankäynnissä yleisesti kyseisiä tavaroita tai palveluja varten, on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan yhteydessä merkityksellinen peruste, tämä peruste ei ole se, jonka nojalla saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa on sovellettava (ks. tuomio 28.9.2010, Rosenruist v. SMHV (Kahta taskuun painettua, yhdessä kohdassa ristiin menevää kaarta esittävä merkki), T-388/09, ei julkaistu, EU:T:2010:410, 37 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

140 Kantajan väite, jonka mukaan se on ainoa yritys, joka käyttää kyseistä merkkiä, ei voi myöskään osoittaa huomattavaa eroa kyseisen merkin ja kyseisten alojen yleisen käytännön ja tavan välillä.

141 Käsiteltävässä asiassa kantaja ei ole toimittanut seikkoja, jotka voivat horjuttaa valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan kyseisen merkin arkipäiväisyydestä ja pinnan kuvioina käytettävien erilaisten mallien loputtomuudesta johtuu, ettei kyseisen merkin luoman kokonaisvaikutelman ja kyseisten alojen yleisen käytännön ja tavan välillä ole huomattavaa eroa.

142 Kantaja korostaa, että se on esittänyt hallinnollisessa menettelyssä useita satoja kuvia tavaroista, joissa ei voida erottaa minkäänlaista kuviota, joka olisi sama tai samankaltainen kuin kyseisen merkin kuvio.

143 Tältä osin EUIPO:n asiakirjoista ilmenee, että kantaja esitti hallinnollisessa menettelyssä Google-hakukoneella avainsanoilla ”shoes” (kengät) ja ”shoes logos” (kenkien logot) tehtyjen hakujen tuloksia. Kantaja ei esittänyt hallinnollisessa menettelyssä esimerkkejä muista tavaroista kuin kengistä.

144 On todettava, että kantajan esittämien kenkien kuvien joukossa ei ole melkein lainkaan kuvia, joissa kengänpohjat näkyvät. Nämä kuvat eivät näin ollen voi osoittaa pinnan kuvioita, joita on käytetty kaupankäynnissä kengänpohjissa. Koska pinnan kuviota voidaan käyttää muun muassa kengänpohjassa koholla olevana pidon parantamiseksi (ks. edellä 70 kohta), kantajan toimittamat kuvat eivät voi osoittaa kyseisen merkin ja jalkinealan yleisen käytännön ja tavan välistä huomattavaa eroa.

145 Kantaja esitti kannekirjelmässä myös joitakin kuvia kenkien sisäpohjista. Ilman että olisi tarpeen lausua näiden todisteiden, jotka on esitetty ensimmäisen kerran unionin yleisessä tuomioistuimessa, hyväksyttävyydestä, on todettava, etteivät nämä kuvat voi missään tapauksessa osoittaa huomattavaa eroa kyseisen merkin ja kyseisen alan yleisen käytännön ja tavan välillä. Kaikissa kuvissa näytetään nimittäin sisäpohjien yläpinta. Valituslautakunta totesi kuitenkin perustellusti, että sisäpohjissa voi olla pinnan kuvio pidon parantamiseksi erityisesti sisäpohjan ja kengän välissä. Kuvat, jotka eivät näytä sisäpohjien alaosaa, eivät siis myöskään voi osoittaa huomattavaa eroa kyseisen merkin ja kyseisen alan yleisen käytännön ja tavan välillä.

146 Kantaja ei toimittanut muista kyseisistä tavaroista kuvia, joiden tarkoituksena olisi osoittaa kyseisten alojen yleinen käytäntö ja tapa. Se esittää vain yleisiä toteamuksia, joiden mukaan pinnan kuviot eivät ole tavanomaisia näissä tavaroissa tai joiden mukaan markkinoilla olevat pinnan kuviot eivät ole samankaltaisia kuin kyseinen merkki.

147 Myöskään nämä väitteet eivät voi osoittaa huomattavaa eroa kyseisen merkin ja kyseisten alojen yleisen käytännön ja tavan välillä.

148 Kantajan väitteestä, jonka mukaan luokan 25 alalla alkuperä osoitetaan säännönmukaisesti logoilla ja geometrisilla muodoilla, on todettava ensiksi, ettei mikään kantajan vastauskirjelmän 14 ja 15 kohdassa esitetyistä esimerkeistä koske osatekijöiden toistuvaa sarjaa, jolla on pinnan kuvion ominaisuudet.

149 Lisäksi oikeuskäytännöstä ilmenee, että jos tietyn alan tavaroiden tai näiden tavaroiden osatekijän ulkoasu osoittaa valmistajan, näin on vain sen vuoksi, että näiden tavaroiden tai niiden osatekijöiden riittävän suuren määrän ulkoasu eroaa huomattavasti mainitun alan yleisestä käytännöstä ja tavasta. Tämä ei millään tavoin tarkoita sitä, että saman alan tavaran tai tavaran osatekijän ulkoasu, joka ei osaltaan eroa huomattavasti tästä käytännöstä, voisi osoittaa tämän tavaran alkuperän kohdeyleisölle (määräys 13.9.2011, Wilfer v. SMHV, C-546/10 P, ei julkaistu, EU:C:2011:574, 56 kohta).

150 Lisäksi se seikka, että kuluttajat katsovat tietyt merkit tavaramerkeiksi, ei välttämättä tarkoita, että niillä on niiden ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky. Tavaramerkki voi nimittäin tulla erottamiskykyiseksi ajan kuluessa käytön kautta (ks. vastaavasti tuomio 28.9.2010, Kahden taskuun painetun, yhdessä kohdassa ristiin menevän kaaren kuva, T-388/09, ei julkaistu, EU:T:2010:410, 33 kohta).

151 Edellä 149 ja 150 kohdassa olevat toteamukset pätevät myös kantajan argumenttiin, jonka mukaan kuluttajat ovat kenkien osalta tottuneet siihen, että valmistaja suunnittelee tavaransa aina sillä tavoin, että sama tavaramerkki asetetaan tiettyihin paikkoihin.

152 Kantajan suullisessa käsittelyssä esittämästä väitteestä, jonka mukaan sillä on oikeus saada tavaramerkin rekisteröinti, kun merkki on erottamiskykyinen, on lopuksi riittävää todeta, ettei tämä seikka ole esteenä sille, että tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tai kansainvälisen tavaramerkin suojan laajentamista unioniin koskevan hakemuksen tutkinnan on oltava tiukkaa ja tyhjentävää, jotta perusteeton tavaramerkkien rekisteröinti tai suojaaminen unionissa vältetään. Ei ole olemassa olettamaa tavaramerkin rekisteröintikelpoisuuden puolesta (tuomio 11.6.2009, Baldesberger v. SMHV (Pinsettien muoto), T-78/08, ei julkaistu, EU:T:2009:199, 36 kohta).

153 Käsiteltävässä asiassa on todettava, että kun otetaan huomioon kyseisen merkin arkipäiväisyys ja pinnan kuvioina käytettävien erilaisten mallien loputtomuus, valituslautakunta totesi perustellusti, ettei kyseisen merkin ja kyseisten alojen yleisen käytännön tai tavan välillä ole huomattavaa eroa. Se siis totesi perustellusti, että kohdeyleisö katsoo merkin pelkäksi pinnan kuvioksi, jota käytetään koristelu- tai teknisessä tarkoituksessa, eikä osoitukseksi erityisestä kaupallisesta alkuperästä.

154 Edellä esitetyn perusteella riidanalainen päätös on kumottava seuraavien tavaroiden osalta: ”tekojäsenet, -silmät ja -hampaat”; ”haavanompelutarvikkeet; haavanompelutarvikkeet leikkaustarkoituksiin” (luokka 10) ja ”eläinten nahat, vuodat” (luokka 18) (ks. edellä 128 kohta).

155 Sitä vastoin muiden kansainvälisen tavaramerkin kattamien tavaroiden osalta kantajan esittämä ainoa kanneperuste ja näin ollen kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

156 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 3 kohdassa määrätään, että jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi, kukin asianosainen vastaa omista kuluistaan. Unionin yleinen tuomioistuin voi kuitenkin päättää, että asianosainen vastaa omista kuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan suhteellinen osuus vastapuolen kuluista, jos tämä on perusteltua asiassa ilmenneiden seikkojen vuoksi.

157 Koska käsiteltävässä asiassa riidanalainen päätös kumotaan tiettyjen tavaroiden osalta, on perusteltua päättää, että kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet EUIPO:n oikeudenkäyntikuluista. EUIPO vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 15.5.2014 tekemä päätös (asia R 1952/2013-1) kumotaan siltä osin kuin se koskee seuraavia tavaroita: ”tekojäsenet, -silmät ja -hampaat”; ”haavanompelutarvikkeet; haavanompelutarvikkeet leikkaustarkoituksiin” ja ”eläinten nahat, vuodat”.

2) Kanne hylätään muilta osin.

3) Birkenstock Sales GmbH vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan puolet EUIPO:n oikeudenkäyntikuluista. EUIPO vastaa puolesta omia oikeudenkäyntikulujaan.

Dittrich Schwarcz Tomljenović

Julistettiin Luxemburgissa 9 päivänä marraskuuta 2016.

Allekirjoitukset