YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

19 päivänä marraskuuta 2009 *

Yhdistetyissä asioissa T-425/07 ja T-426/07,

Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o., kotipaikka Częstochowa (Puola), edustajanaan asianajaja D. Rzążewska,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään O. Montalto ja K. Zajfert,

vastaajana,

joissa on kyse kahdesta kanteesta, jotka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 3.9.2007 tekemistä päätöksistä (asiat R 1274/2006-4 ja R 1275/2006-4), jotka

* Oikeudenkäyntikieli: puola.

koskevat hakemuksia kuviomerkkien 100 ja 300 rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkeiksi,

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit K. Jürimäe ja S. Soldevila Fragoso (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies K. Pocheć,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 16.11.2007 toimitetut kannekirjelmät,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.2.2008 toimitetut vastineet,

ottaen huomioon 27.2.2008 annetun määräyksen asioiden T-425/07 ja T-426/07 yhdistämisestä kirjallista ja suullista käsittelyä varten,

ottaen huomioon 29.4.2009 annetun määräyksen asioiden T-425/07 ja T-426/07 yhdistämisestä tuomion antamista varten,

ottaen huomioon 26.11.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

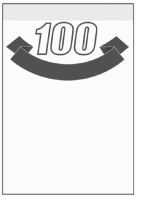
on antanut seuraavan

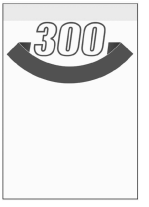
tuomion

Asian tausta

1 Kantaja Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. teki 15.6.2004 kaksi yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (korvattuna yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

2 Tavaramerkit, joiden rekisteröintiä haettiin, ovat jäljempänä esitetyt kuviomerkit 100 ja 300:





3 Tavarat ja palvelut, joita varten tavaramerkkien rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 16, 28 ja 41, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokkaan 16 kuuluvat ”julisteet; albumit; kirjaset; aikakauslehdet; lomakkeet; painotuotteet; sanomalehdet; kalenterit; sanaristikot; kuva-arvoitukset”

– luokkaan 28 kuuluvat ”päättelypalapelit; arvoitukset; palapelit”

– luokkaan 41 kuuluvat ”kilpailujen järjestäminen; tekstien painaminen”.

4 Tutkija ilmoitti 4.4.2006 päivätyillä kirjeillä kantajalle, ettei merkkejä voida rekisteröidä kaikkia kyseessä olevia tavaroita varten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta). Kantaja toisti näkemyksensä 30.5.2006 päivätyissä vastauksissaan.

5 Tutkija epäsi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla 9.8.2006 merkkien 100 ja 300 rekisteröinnin seuraavien tavaroiden osalta:

– luokkaan 16 kuuluvat ”julisteet; kirjaset; aikakauslehdet; painotuotteet; sanomalehdet”

– luokkaan 28 kuuluvat ”päättelypalapelit; arvoitukset; palapelit”.

Tutkija katsoi, että nämä merkit ovat kuvailevia ilmaisuja ja etteivät niissä käytetyt värit ja graafiset osat voi kyseenalaistaa tätä päätelmää.

6 Kantaja teki 27.9.2006 kaksi valitusta tutkijan päätöksistä.

7 Neljännen valituslautakunnan puheenjohtaja pyysi 22.2.2007 kantajaa antamaan kahden kuukauden määräajassa asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 2 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 37 artiklan 2 kohta) mukaisen selityksen, jossa se luopuu vaatimasta yksinoikeutta rekisteröitäviksi haettuihin tavaramerkkeihin sisältyviin lukuihin 100 ja 300. Kantaja kieltäytyi 15.6.2007 päivätyissä kahdessa kirjeessä antamasta pyydettyjä selityksiä ja vetosi lukujen rekisteröintikelpoisuuteen. Valituslautakunta hylkäsi näin ollen valitukset kahdella 3.9.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalaiset päätökset).

Asianosaisten vaatimukset

8 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaiset päätökset kokonaisuudessaan

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteet

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

10 Kantaja tekee aluksi huomautuksen lukujen rekisteröintikelpoisuudesta ja esittää kanteensa tueksi kolme kanneperustetta. Ensimmäinen kanneperuste koskee asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 2 kohdan rikkomista, toinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista ja kolmas saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Alustava huomautus

Asianosaisten lausumat

11 Kantaja väittää, että asetuksen N:o 40/94 4 artikla (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 4 artikla) sisältää yleisen periaatteen, jonka mukaan luvut voidaan

rekisteröidä tavaramerkkeinä, eikä ole mitään syytä, miksi luvut eivät voisi erottaa markkinoilla eri kilpailijoiden tavaroita tai palveluja toisistaan.

12 SMHV katsoo, että tämä periaate on oikea, mutta että se koskee vain lukujen abstraktia kykyä erottaa tavaroita ja palveluita markkinoilla. Tämä abstrakti kyky on rekisteröinnin välttämätön mutta riittämätön edellytys, koska merkkien on täytettävä myös asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa asetetut edellytykset.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

13 Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan sanamuodosta ilmenee selvästi, että luvut voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkkeinä.

14 Kuitenkin jokaisen merkin täytyy, jotta se voidaan rekisteröidä, täyttää edellytykset, jotka asetetaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklassa, jolla estetään sellaisten merkkien rekisteröinti, jotka eivät voi kuluttajan mielestä täyttää rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen kaupallisen alkuperän osoittamista koskevaa tehtävää (asia T-302/06, Hartmann v. SMHV (E), tuomio 9.7.2008, 29 ja 30 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Näin ollen luku voidaan rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi vain, jos se on erottamiskykyinen rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta ja jos se ei pelkästään kuvaile näitä tavaroita ja palveluja.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 2 kohdan rikkomista

Asianosaisten lausumat

15 Kantaja katsoo, että vaatimus selityksestä, jossa luovutaan vetoamasta yksinoikeuksiin rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien jonkin osatekijän osalta on täysin perusteeton, koska kaikki mainittuihin tavaramerkkeihin sisältyvät osatekijät ja erityisesti numero-osat ”100” ja ”300” ovat erottamiskykyisiä. Se tarkentaa, että vaikka joltakin näistä osatekijöistä puuttuisi erottamiskyky, se tulee erottamiskykyiseksi yhdistettynä muihin osiin, koska yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkien erottamiskykyä on arvioitava sen osien luoman kokonaisvaikutelman perusteella.

16 Kantaja vetoaa myös siihen, että aiemmin on rekisteröity merkit 100 ja 200, joiden graafinen ilme on yksinkertaisempi kuin haettujen tavaramerkkien, mikä on saanut sen toimimaan luottamalla lainsäädäntöön ja SMHV:n siitä tekemään tulkintaan.

17 SMHV vaatii, että kanneperuste hylätään.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

18 Jos tavaramerkkiin kuuluu osatekijä, jolla ei ole erottamiskykyä ja jonka liittäminen tavaramerkkiin voi aiheuttaa epäselvyyttä tavaramerkin suojan laajuudesta, asetuksen

N:o 40/94 38 artiklan 2 kohdassa annetaan SMHV:lle mahdollisuus asettaa rekisteröinnin edellytykseksi se, että hakija antaa selityksen, ettei hän aio vaatia yksinoikeutta tämän osatekijän osalta.

19 Näiden selitysten tehtävänä, jotka tunnetaan käytännössä nimellä ”disclaimers” (erottamislausumat), on osoittaa se seikka, että tavaramerkin haltijalle myönnetty yksinoikeus ei ulotu tavaramerkkiin kuuluviin erottamiskyvyttömiin osatekijöihin. Tällä tavoin mahdolliset hakijat voivat tietää, että rekisteröidyn tavaramerkin erottamiskyvyttömät osatekijät jäävät vapaaseen käyttöön.

20 Asetuksen N:o 40/94 38 artiklan sisältöä on täsmennetty yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen N:o 40/94 (EYVL L 303, s. 1) täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 11 säännön 2 ja 3 kohdassa. Erityisesti on todettava, että SMHV:n vaatiman selityksen antamatta jättämisen seuraukset on vahvistettu asetuksen N:o 2868/95 11 säännön 3 kohdassa. Jos hakija ei anna SMHV:n pyytämää selitystä asetetussa määräajassa, viimeksi mainittu voi näin ollen hylätä hakemuksen kokonaan tai osittain.

21 Käsiteltävänä olevassa asiassa on määriteltävä, onko valituslautakunta voinut perustellusti katsoa, kun se vaati kantajalta asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua selitystä, että yhtäältä haettujen tavaramerkkien osatekijöillä ”100” ja ”300” ei ole erottamiskykyä ja että toisaalta niiden liittäminen rekisteröitäväksi haettuihin tavaramerkkeihin voi aiheuttaa epäselvyyttä tavaramerkeille myönnetyn suojan laajuudesta.

22 Ensiksi siltä osin, onko rekisteröitäväksi haetuissa tavaramerkeissä erottamiskyvyttömiä osatekijöitä, on täsmennettävä, että valituslautakunta on osittain viitannut 7.8.2006 tekemäänsä päätökseen (asia 447/2006-4), joka koskee sanamerkin 1000 rekisteröintihakemusta (riidanalaisten päätösten 18 kohdat). Tältä osin on todettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan päätöstä voidaan pitää riittävästi

perusteltuna, kun siinä viitataan nimenomaisesti toiseen asiakirjaan, joka on toimitettu kantajalle, kuten esillä olevassa asiassa on (ks. asia T-304/06, Reber v. SMHV – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), tuomio 9.7.2008, Kok., s. II-1927, 48 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

23 Valituslautakunta katsoi 7.8.2006 tekemässään päätöksessä etenkin, että luku 1 000 voi kuvata luokkaan 16 kuuluvien esitteiden ja aikakauslehtien sisältöä. Valituslautakunta viittaa tähän päätökseen väittääkseen käsiteltävänä olevassa asiassa, että osatekijät ”100” ja ”300” voivat kuvata mainittujen luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden määrää, sisältöä tai painosta. Se katsoo lisäksi, että mainitut osatekijät voivat kuvata kyseisten luokkaan 28 kuuluvien tavaroiden eri osia.

24 Vaikka valituslautakunta ei ole lausunut tältä osin mitään, on katsottava, että nämä tavarat on suunnattu suurelle yleisölle. Koska luvut 100 ja 300 ymmärretään kaikilla yhteisön kielillä, kohdeyleisö koostuu näin ollen kyseisten tavaroiden keskivertokuluttajista Euroopan yhteisön koko alueella.

25 Esillä olevassa asiassa luvut 100 ja 300 viittaavat määriin ja keskivertokuluttaja katsoo välittömästi ja harkitsematta niiden kuvaavan kyseisten tavaroiden ominaispiirteitä, erityisesti julisteiden määrää myyntierissä, julkaisujen sivujen määrää tai päättelypalapelien ja arvoitusten osien määrää, joka määrittelee niiden vaikeusasteen, eli ominaispiirteitä, jotka ovat olennaisia ostopäätöstä tehtäessä. Näin ollen kohdeyleisö katsoo näiden numero-osien antavan tietoja niillä varustetuista tavaroista, eikä osoittavan kyseisten tavaroiden alkuperää.

26 Tätä päätelmää ei voida kumota kantajan yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä johtamilla väitteillä, jotka koskevat moniosaisten merkkien erottamiskyvyn arviointia. Käsiteltävänä olevassa asiassa ei nimittäin ole kyse sellaisten tavaramerkkien

erottamiskyvyn arvioimisesta, jotka koostuvat osatekijöistä, jotka eivät erikseen tarkasteltuina ole erottamiskykyisiä. Kyse on näiden osatekijöiden erottamiskyvyn arvioinnista, jotta vältetään se, että tavaramerkkiin liittyvä yksinoikeus ulotettaisiin aiheettomasti koskemaan niitä. Näin ollen rekisteröitäväksi haettujen tavaramerkkien osatekijöiden erottamiskyvyn arviointia asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 2 kohdan mukaisesti ei tule tehdä mainittujen tavaramerkkien luoman kokonaisvaikutelman perusteella, vaan kyseisten tavaramerkkien muodostavien osatekijöiden perusteella.

27 Toiseksi valituslautakunta on riidanalaisten päätösten 19 kohdissa todennut suojan laajuutta koskevista epäilyksistä, että se, ettei ole mahdollista todeta, mikä rekisteröitäväksi haettujen tavaramerkkien osatekijä hallitsee mainittujen tavaramerkkien erottamiskykyä, voi herättää epäselvyyttä myönnetyn suojan laajuudesta. Käsiteltävänä olevassa asiassa nimittäin rekisteröitäväksi haettujen tavaramerkkien figuratiiviset osat eli värit, kehykset, nauhat ja käytetty typografia ovat liian arkipäiväisiä, jotta ne hallitsisivat kuluttajien käsitystä. Sitä vastoin luvut voivat kiinnittää ainoina sanallisina osina enemmän kyseisten kuluttajien huomiota ja niillä on näin ollen hallitseva asema rekisteröitäväksi haettujen tavaramerkkien luomassa kokonaisvaikutelmassa.

28 Mikäli rekisteröitäväksi haettujen tavaramerkkien rekisteröinnille ei asetettaisi mitään edellytyksiä, voitaisiin antaa se vaikutelma, että yksinoikeudet ulottuvat osatekijöihin 100 ja 300, mikä estäisi näin niiden käytön muissa tavaramerkeissä. Valituslautakunta on näin ollen katsonut perustellusti, että näiden merkkien sisällyttäminen rekisteröitäväksi haettuihin tavaramerkkeihin voisi aiheuttaa epäselvyyttä näille tavaramerkeille myönnetyn suojan laajuudesta.

29 Kantaja kieltäytyi 15.6.2007 päivätyissä kirjeissään antamasta selityksiä, joilla se luopuisi vetoamasta näitä osatekijöitä koskeviin yksinoikeuksiin, ja väitti, että luvut 100 ja 300 ovat rekisteröimiskelpoisia. Nämä kirjeet ovat sitä paitsi saapuneet valituslautakunnan puheenjohtajan asettaman kahden kuukauden määräajan ulkopuolella, eikä

kantaja ole voinut osoittaa suullisessa käsittelyssä esittämistä väitteistään huolimatta, että sille oli myönnetty lisämääräaika. Koska kantaja ei ollut antanut asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 2 kohdassa ja asetuksen N:o 2868/95 11 säännön 2 kohdassa tarkoitettuja selityksiä, valituslautakunta kieltäytyi perustellusti rekisteröimästä haetut tavaramerkit asetuksen N:o 2868/95 11 säännön 3 kohdan nojalla.

30 Tätä päätelmää ei voida kumota kantajan väitteellä, jonka mukaan SMHV on rekisteröinyt merkit 100 ja 200, joiden graafinen ilme on yksinkertaisempi kuin rekisteröitäväksi haetuissa tavaramerkeissä, yhteisön tavaramerkeiksi luokkiin 16 ja 28 kuuluvia tavaroita varten. Tältä osin on huomattava, että valituslautakunnan päätösten laillisuutta on arvioitava vain asetuksen N:o 40/94 nojalla eikä SMHV:n päätöskäytännön nojalla (asia T-127/02, Concept v. SMHV (ECA), tuomio 21.4.2004, Kok., s. II-1113, 71 kohta ja yhdistetyt asiat T-211/06, T-213/06, T-245/06, T-155/07 ja T-178/07, Euro-Information v. SMHV (CYBERCREDIT, CYBERGESTION, CYBERGUICHET, CYBERBOURSE ja CYBERHOME), tuomio 19.5.2009, 44 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Lisäksi siltä osin kuin tämän väitteen olisi ymmärrettävä liittyvän yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamiseen, vakiintuneesta oikeuskäytännöstä johtuu, että mainittuun periaatteeseen voidaan vedota vain laillisuusperiaatteen, jonka mukaan kukaan ei voi edukseen vedota lainvastaisuuteen, joka hyödyttää jotakuta toista, noudattamisen yhteydessä (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-723, 67 kohta ja asia T-43/05, Camper v. SMHV – JC (BROTHERS by CAMPER), tuomio 30.11.2006, 93–95 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

31 Edellä esitetyn perusteella ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

32 Koska valituslautakunta ei ole perustanut riidanalaisia päätöksiä erottamiskyvyn puuttumiseen ja rekisteröitäväksi haettujen tavaramerkkien kuvailevuuteen, kun niitä arvioidaan niiden luoman kokonaisvaikutelman perusteella, vaan siihen, että ne sisältävät osatekijöitä, joihin sovelletaan asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 2 kohtaa,

asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskevat toinen ja kolmas kanneperuste ovat tehottomia.

33 Näin ollen esillä olevat kanteet on hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

34 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimuksen mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asiat seuraavasti:

1) Kanteet hylätään.

2) Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o. velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 19 päivänä marraskuuta 2009.

Allekirjoitukset