Oikeustapauskokoelma

UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

12 päivänä heinäkuuta 2012*

Muutoksenhaku — Yhteisön tavaramerkki — Asetus (EY) N:o 40/94 — 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Sanamerkki WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH — Tavaramerkki, joka koostuu mainoslauseesta — Erottamiskyky — Rekisteröinnin esteet

Asiassa C-311/11 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklan nojalla 17.6.2011 tehdystä valituksesta,

Smart Technologies ULC, kotipaikka Calgary (Kanada), edustajanaan M. Edenborough, QC, ja barrister T. Elias,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. Crespo Carrillo,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

UNIONIN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Safjan sekä tuomarit M. Ilešič (esittelevä tuomari) ja J.-J. Kasel,

julkisasiamies: N. Jääskinen,

kirjaaja: hallintovirkamies K. Malacek,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 1.3.2012 pidetyssä istunnossa esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

tuomion

1 Smart Technologies ULC (jäljempänä Smart Technologies) vaatii valituksellaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-523/09, Smart Technologies vastaan SMHV (WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH), 13.4.2011 antaman tuomion (jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi sen kumoamiskanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 29.9.2009 tekemästä päätöksestä (asia R 554/2009-2), joka koski hakemusta sanamerkin ”WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) on kumottu ja korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun otetaan huomioon rekisteröintihakemuksen jättämisaika, käsiteltävään oikeusriitaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94.

3 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa säädetään seuraavaa:

”Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

- -

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

- -”

Asian tausta ja riidanalainen päätös

4 Smart Technologies teki 17.10.2008 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 mukaisesti hakemuksen sanamerkin ”WIR MACHEN DAS BESONDERE EINFACH” (teemme erityisestä yksinkertaista) rekisteröimiseksi yhteisön sanamerkiksi. Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 9, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

”Tietokoneistetut järjestelmät koordinaattisyötteiden, nimittäin grafiikan, kirjoituksen, piirrosten ja eleiden kaappaukseen sekä kynän, piirtimen, sormen tai käden avulla tietokoneella tuotetun näytön avulla tapahtuvaan vuorovaikutukseen; koordinaattisyötteiden kaappauslaitteet käytettäväksi etuprojektio-, taustaprojektio- ja suoranäyttölaitteiden kanssa; absoluuttisen ja suhteellisen aseman havaitsevat laitteet, joissa on mekaanisia ja optisia antureita, jotka mahdollistavat vuorovaikutuksen digitointilaitteen kanssa kosketuspinnan, kosketuspaneelin, kuvanäytön tai näytössä olevan kosketusalueen välityksellä; skaalattavat sijainninhavaitsemisjärjestelmät, jonka syötteet ovat peräisin passiivisista ja/tai aktiivisista syötevälineistä; kuvannusjärjestelmät tekstin ja graafisten kuvien kaappaukseen; ohjelmistot tekstin ja graafisten kuvien käsittelyyn sekä tekstin ja graafisten kuvien jakamiseen ja/tai säilyttämiseen tietokoneverkossa; ohjelmistot yhteisen datan ja kuvien jakamiseen paikallisesti tai maantieteellisesti kaukana toisistaan olevissa paikoissa; ohjelmistot datan ja kuvien katseluun, editointiin ja jakamiseen paikallisesti tai maantieteellisesti kaukana toisistaan olevissa paikoissa.”

5 Tutkija esitti 21.1.2009 päivätyllä faksilla haetun tavaramerkin rekisteröinnistä huomautuksia, jotka perustuivat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Smart Technologies vastasi tutkijan huomautuksiin 19.3.2009 päivätyssä kirjeessä.

6 Tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen mainitun säännöksen nojalla 7.4.2009 tekemällään päätöksellä kaikkien sen kattamien tavaroiden osalta sillä perusteella, ettei haettu tavaramerkki ole erottamiskykyinen.

7 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi Smart Technologiesin mainitusta tutkijan päätöksestä tekemän valituksen riidanalaisella päätöksellä.

Oikeudenkäyntimenettely unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

8 Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisella tuomiolla Smart Technologiesin riidanalaisesta päätöksestä 23.12.2009 nostaman kanteen. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi näin ollen valittajan ainoan kanneperusteen, joka koski asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista ja perustui siihen, että valituslautakunta totesi virheellisesti, ettei haettu tavaramerkki ole erottamiskykyinen.

9 Ensiksi unionin yleinen tuomioistuin muistutti valituksenalaisen tuomion 22-31 kohdassa tavaramerkin erottamiskyvyn määrittelemisessä merkityksellisestä oikeuskäytännöstä ja muun muassa asiassa C-398/08 P, Audi vastaan SMHV, 21.1.2010 annetusta tuomiosta (Kok., s. I-535), joka koskee mainoslauseista koostuvien tavaramerkkien erottamiskykyä. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi tältä osin valituksenalaisen tuomion 25-27 kohdassa, että vaikka mainoslauseisiin ei pidä soveltaa ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin tavaramerkkeihin, ei voida sulkea pois sitä, että oikeuskäytännöllä, jonka mukaan tietynlaisten tavaramerkkien erottamiskyvyn osoittaminen voi olla vaikeampaa, on merkitystä myös mainoslauseista koostuville sanamerkeille.

10 Tästä unionin yleinen tuomioistuin muistutti valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa, ettei pelkästään se, että kohdeyleisö mieltää tavaramerkin myynninedistämisilmaisuksi, riitä sellaisenaan osoittamaan kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumista. Tällainen tavaramerkki voidaan nimittäin katsoa samanaikaisesti mainokseksi ja osoitukseksi kyseisten tavaroiden ja palvelujen alkuperästä. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi näin ollen mainitun tuomion 30 kohdassa, ettei erottamiskyvyn arvioinnissa ole riittävää tyytyä tuomaan esiin, että kyseinen tavaramerkki muodostuu myynninedistämisilmaisusta ja ymmärretään sellaiseksi.

11 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa, että mainoslauseesta koostuva tavaramerkki on katsottava erottamiskyvyttömäksi, jos kohdeyleisö voi katsoa sen pelkäksi myynninedistämisilmaisuksi. Tällainen tavaramerkki on kuitenkin katsottava erottamiskykyiseksi, jos kohdeyleisö voi suoralta kädeltä katsoa sen mainostehtävänsä lisäksi osoitukseksi sen kattamien tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta alkuperästä.

12 Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin tarkasteli valituksenalaisen tuomion 32-42 kohdassa haetun tavaramerkin erottamiskykyä. Muistutettuaan mainitun tuomion 33 ja 34 kohdassa, että kohdeyleisö koostuu tietojenkäsittelyyn erikoistuneesta saksankielisestä yleisöstä ja että tavaramerkki koostuu viidestä yleisestä saksan kielen sanasta, unionin yleinen tuomioistuin katsoi saman tuomion 35 ja 36 kohdassa mainitun tavaramerkin mainoslauseeksi, joka sisältää ylistävän viestin ja jossa ei ole saksan kielen lause- ja kieliopin kannalta epätavanomaista osaa.

13 Unionin yleinen tuomioistuin totesi tästä aluksi valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa, etteivät mainitun lauseen ytimekkyys ja sanat sisällä sanaleikkiä, käsitteellistä ristiriitaa tai yllätystä, jotka tekisivät haetusta tavaramerkistä erottamiskykyisen kohdeyleisön keskuudessa. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi samassa 37 kohdassa muun muassa, etteivät tavaramerkin ominaispiirteet anna sille

tiettyä omaperäisyyttä tai mieleenpainuvuutta eivätkä saa kohdeyleisössä aikaan kognitiivista prosessia tai tulkintaa, jotka tekisivät siitä muun kuin pelkän mainosviestin, jossa kehutaan tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden ominaisuuksia. Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi mainitun tuomion 38 kohdassa, ettei päätelmää siitä, että mainittu tavaramerkki on pelkkä mainoslause ja viittaa pelkästään tavaroiden ominaisuuksiin, voida kyseenalaistaa sillä, ettei internethaku paljastanut kolmansien käyttävän samaa tavaramerkkiä.

14 Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisen tuomion 39 ja 40 kohdassa Smart Technologiesin väitteen siitä, että haettu tavaramerkki osoittaa kyseisten tavaroiden ja palvelujen alkuperän, kun siinä viitataan tuottajaan sanalla ”wir” (me). Unionin yleinen tuomioistuin muun muassa totesi mainitussa 40 kohdassa, ettei tämä sana muuta mitenkään sitä, että tavaramerkki on pelkkä mainoslause, jota voi käyttää kuka tahansa toimija tietojenkäsittelyalalla ja monilla muilla aloilla, ja ettei kohdeyleisö katso sitä mainostiedon lisäksi osoitukseksi erityisestä kaupallisesta alkuperästä.

15 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi lopuksi valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa Smart Technologiesin väitteestä, jonka mukaan valituslautakunta ei tukenut tiettyjä väitteitään todisteilla, ettei mikään estä SMHV:tä ottamasta arvioinnissaan huomioon sellaisia yleisesti tunnettuja seikkoja, kuten sitä, että muut yritykset väittävät huipputeknologiatuotteitaan mainostaessaan, että niitä on helppo käyttää, tai että kuluttajat ovat tottuneet lyhyisiin, tiiviisiin ja energisiin mainosviesteihin katsomatta niitä tavaramerkeiksi.

Asianosaisten vaatimukset

16 Smart Technologies vaatii valituksessaan, että unionin tuomioistuin ensisijaisesti kumoaa valituksenalaisen tuomion ja muuttaa riidanalaista päätöstä siten, että siinä hyväksytään haetun tavaramerkin rekisteröinti, tai toissijaisesti kumoaa tämän päätöksen ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

17 SMHV vaatii, että valitus hylätään ja Smart Technologies velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

18 Valituksensa tueksi Smart Technologies vetoaa kahteen valitusperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen ja toinen siihen, että unionin tuomioistuin katsoi tietyt tosiseikkoja koskevat toteamukset yleisesti tunnetuiksi seikoiksi tukematta niitä todisteilla.

Ensimmäinen valitusperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista

19 Ensimmäinen valitusperuste sisältää kolme osaa. Smart Technologies väittää ensimmäisessä osassa, että unionin tuomioistuin sovelsi virheellisiä perusteita arvioidessaan haetun tavaramerkin erottamiskykyä. Toisessa osassa kyseinen yhtiö väittää, että unionin yleinen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen, kun se luokitteli tavaramerkin iskulauseeksi ja katsoi, että mainoslauseiden erottamiskyky on vaikeampi todeta kuin muiden tavaramerkkiryhmien. Kolmannessa osassa kantaja moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, ettei se todennut, että mainitun tavaramerkin tavanomaisesti edellytettyä heikompi erottamiskyky riittää käsiteltävässä asiassa, koska kohdeyleisö on erikoistunut yleisö.

Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

20 Smart Technologies väittää ensimmäisen valitusperusteensa ensimmäisessä osassa, että unionin yleinen tuomioistuin tyytyi haetun tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnissa tutkimaan, katsooko kohdeyleisö sen pelkäksi myynninedistämisilmaisuksi. Näin tehdessään unionin yleinen tuomioistuin rikkoi unionin tuomioistuimen edellä mainitussa asiassa Audi vastaan SMHV annetussa tuomiossa ilmoittamia mainoslauseen erottamiskyvyn arviointiperusteita. Valittaja väittää täsmällisemmin, että valituksenalaisen tuomion 31 kohta on mainitussa asiassa Audi vastaan SMHV annetun tuomion 45 kohdan vastainen, koska unionin tuomioistuin totesi, ettei tavaramerkin katsominen myynninedistämisilmaisuksi ole merkityksellistä sen erottamiskyvyn kannalta. Lisäksi tämä sama oikeudellinen virhe tehtiin myös valituksenalaisen tuomion 37 ja 38 kohdassa, jossa unionin yleinen tuomioistuin keskittyi tarkastelemaan, katsotaanko mainittu tavaramerkki pelkäksi mainoslauseeksi, vaikka sen olisi pitänyt tutkia, onko tällaisella tavaramerkillä sen myynninedistämistehtävän lisäksi jonkinlainen erottamiskyky.

21 SMHV katsoo, ettei valituksenalaisen tuomion 31 kohta sisällä oikeudellista virhettä, koska tämän kohdan ensimmäinen virke on ymmärrettävä ottamalla huomioon seuraava virke, jonka mukaan mainoslauseesta koostuva tavaramerkki on katsottava erottamiskykyiseksi, jos kohdeyleisö voi katsoa sen suoralta kädeltä osoitukseksi kyseisten tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta alkuperästä. Mainitun tuomion 37 ja 38 kohdasta SMHV väittää, että unionin yleinen tuomioistuin arvioi niissä selvästi haetun tavaramerkin erottamiskykyä viittaamalla kyseisiin tavaroihin ja palveluihin ja katsomalla, ettei kohdeyleisö katso tätä merkkiä osoitukseksi kyseisten tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta alkuperästä.

– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

22 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.

23 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että tässä artiklassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (yhdistetyt asiat C-468/01 P-C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5141, 32 kohta; asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomio 21.10.2004, 42 kohta; asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008, Kok., s. I-3297, 66 kohta ja em. asia Audi v. SMHV, tuomion 33 kohta).

24 Samoin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tätä erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (em. yhdistetyt asiat Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 33 kohta; em. asia Eurohypo v. SMHV, tuomion 67 kohta ja em. asia Audi v. SMHV, tuomion 34 kohta).

25 Kun kyseessä ovat tavaramerkit, jotka koostuvat sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita käytetään lisäksi mainoslauseina, laatua koskevina ilmauksina tai kehotuksina ostaa niitä tavaroita tai palveluja, jotka nämä tavaramerkit kattavat, tällainen käyttö ei ole esteenä niiden rekisteröinnille (ks. em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 41 kohta ja em. asia Audi v. SMHV, tuomion 35 kohta). Tällaisten tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa ei ole sovellettava ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin merkkeihin (em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 32 kohta ja em. asia Audi v. SMHV, tuomion 36 kohta).

26 Unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä käy kuitenkin ilmi, että vaikka tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet ovat samat eri ryhmiin kuuluville tavaramerkeille, näitä perusteita sovellettaessa voi käydä niin, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä eri ryhmiin kuuluvia merkkejä samalla tavoin ja että näin ollen tiettyihin ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin toisiin ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien erottamiskykyä (em. yhdistetyt asiat Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 36 kohta; em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 34 kohta ja em. asia Audi v. SMHV, tuomion 37 kohta).

27 Vaikka unionin tuomioistuin ei ole sulkenut pois mahdollisuutta, että tämä oikeuskäytäntö voi tietyin edellytyksin koskea myös mainoslauseista muodostuvia sanamerkkejä, se on kuitenkin korostanut, että vaikeudet, joita viimeksi mainituista voi erottamiskyvyn toteamisessa niiden luonteen vuoksi aiheutua ja jotka on aiheellista ottaa huomioon, eivät kuitenkaan voi oikeuttaa erottamiskyvyn arviointiperusteeseen, sellaisena kuin sitä on tämän tuomion 23 ja 24 kohdassa viitatussa oikeuskäytännössä tulkittu, lisättävien tai siitä poikkeavien erityisten arviointiperusteiden käyttöön ottamista (em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 35 ja 36 kohta ja em. asia Audi v. SMHV, tuomion 38 kohta).

28 Unionin tuomioistuin katsoi myös, ettei mainoslauseelta voida edellyttää ”mielikuvituksellisuutta” tai jopa ”käsitteellistä ristiriitaa, joka yllättäisi ja jonka voisi näin ollen palauttaa mieleen”, jotta tällaisella iskulauseella olisi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu vähimmäiserottamiskyky (em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 31 ja 32 kohta ja em. asia Audi v. SMHV, tuomion 39 kohta).

29 Lisäksi unionin tuomioistuin katsoi, että vaikka on totta, että tavaramerkillä on erottamiskyky vain siltä osin kuin sen avulla on mahdollista yksilöidä rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi, on kuitenkin todettava, ettei pelkästään se seikka, että kohdeyleisö mieltää tavaramerkin myynninedistämisilmaisuksi ja että muut yritykset voisivat sen ylistävän luonteen vuoksi periaatteessa käyttää sitä, sellaisenaan riitä sen toteamiseksi, että kyseiseltä tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky (em. asia Audi v. SMHV, tuomion 44 kohta).

30 Tässä yhteydessä unionin tuomioistuin korosti erityisesti, että sanamerkin ylistävä mielleyhtymä ei sulje pois sitä, että se voi silti soveltua takaamaan kuluttajille sen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperän. Näin ollen kohdeyleisö voi mieltää tällaisen tavaramerkin samanaikaisesti myynninedistämisilmaisuksi ja tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi. Näin ollen – siltä osin kuin tämä yleisö mieltää tavaramerkin alkuperää koskevaksi merkinnäksi – sillä, että tavaramerkki ymmärretään samanaikaisesti ja jopa ensisijaisesti myynninedistämisilmaisuksi, ei ole merkitystä sen erottamiskyvyn kannalta (em. asia Audi v. SMHV, tuomion 45 kohta).

31 Smart Technologiesin valituksensa tueksi esittämän ensimmäisen valitusperusteen ensimmäistä osaa on tarkasteltava näiden periaatteiden valossa.

32 Tässä yhteydessä on katsottava vastoin Smart Technologiesin väitettä, etteivät unionin yleisen tuomioistuimen toteamukset valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa ole virheellistä tulkintaa periaatteista, jotka unionin tuomioistuin vahvisti muun muassa edellä mainitussa asiassa Audi vastaan SMHV annetun tuomion 45 kohdassa, jonka mukaan sillä, että tavaramerkki ymmärretään samanaikaisesti ja jopa ensisijaisesti myynninedistämisilmaisuksi, ei ole merkitystä sen erottamiskyvyn kannalta, jos kohdeyleisö mieltää tavaramerkin tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi.

33 Vaikka unionin yleisen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa käyttämä muotoilu eroaa edellä mainitussa asiassa Audi vastaan SMHV annetun tuomion 45 kohdasta, unionin yleinen tuomioistuin vahvisti siinä, luettuna sen asiayhteydessä, että haetun tavaramerkin erottamiskyky

riippuu ainoastaan siitä, katsooko kohdeyleisö sen kyseisten tavaroiden ja palvelujen kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi, ja myöntää, että sama yleisö voi mieltää tavaramerkin samanaikaisesti myynninedistämisilmaisuksi ja kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi.

34 Tältä osin on korostettava, ettei unionin yleinen tuomioistuin pelkästään viitannut valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa nimenomaisesti edellä mainitussa asiassa Audi vastaan SMHV annetun tuomion 44 ja 45 kohdassa mainittuihin osatekijöihin, vaan se myös arvioi tuomion 32 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa haetun tavaramerkin erottamiskykyä näiden osatekijöiden perusteella. Kuten erityisesti valituksenalaisen tuomion 40 kohdasta ilmenee, unionin yleinen tuomioistuin totesi tämän arvioinnin johdosta, ettei kohdeyleisö tavaramerkin havaitessaan katso sitä sen myynninedistämistiedon lisäksi, että kyseiset tavarat suorittavat yksinkertaisesti monimutkaisen tehtävän, osoitukseksi tietystä kaupallisesta alkuperästä.

35 Näin ollen unionin yleisen tuomioistuimen arvioinnista seuraa selvästi, ettei se katsonut mainittua tavaramerkkiä erottamiskyvyttömäksi, koska se on myynninedistämisilmaisu vaan koska kohdeyleisö ei katso sitä kyseisten tavaroiden ja palvelujen kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi.

36 Tästä seuraa, että ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä perusteettomana.

Ensimmäisen valitusperusteen toinen osa

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

37 Ensimmäisen valitusperusteen toinen osa voidaan jakaa kahteen erilliseen kohtaan. Tämän osan ensimmäisessä kohdassa Smart Technologies väittää, että valituksenalaisessa tuomiossa on oikeudellinen virhe, koska alaryhmä ”iskulause”, johon unionin yleinen tuomioistuin luokitteli haetun tavaramerkin, ei sisälly yhteisön tavaramerkkejä sääteleviin asetuksiin, koska sitä ei mainita asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa. Tämän osan toisessa kohdassa valittaja moittii unionin yleistä tuomioistuinta oikeudellisesta virheestä valituksenalaisen tuomion 26 ja 27 kohdassa, kun se katsoi, että mainoslauseiden, kuten myös kolmiulotteisten tavaramerkkien, erottamiskyky on vaikeampaa todeta kuin muiden tavaramerkkiryhmien. Tältä osin valittaja kiistää erityisesti edellä mainitussa asiassa SMHV vastaan Erpo Möbelwerk annetun tuomion 35 kohdassa todetun mahdollisuuden soveltaa mainoslauseista koostuviin sanamerkkeihin analogisesti unionin tuomioistuimen edellä mainituissa yhdistetyissä asioissa Procter & Gamble vastaan SMHV antaman tuomion 36 kohdassa esittämiä perusteluja, joiden mukaan kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskyky voi olla vaikeampaa osoittaa kuin sana- tai kuviomerkin.

38 SMHV väittää tämän osan ensimmäisestä kohdasta, ettei unionin yleinen tuomioistuin ole luonut tavaramerkkien alaryhmää ”iskulauseet” vaan viittasi kyseiseen sanamerkkiin iskulauseena, mikä on lisäksi vahvistettu valituksenalaisen tuomion 24 ja 29 kohdassa. SMHV väittää, että tämän osan toisen kohdan tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat, koska unionin yleisen tuomioistuimen toteamus mainitun tuomion 27 kohdassa on sanatarkka lainaus edellä mainitussa asiassa SMHV vastaan Erpo Möbelwerk annetun tuomion 35 kohdasta, mikä ei voi olla oikeudellinen virhe.

– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

39 Ensimmäisen valitusperusteen toisen osan ensimmäisestä kohdasta on todettava aluksi, että vastoin Smart Technologiesin väitettä unionin yleinen tuomioistuin ei luonut erityistä tai muista sanamerkeistä erillistä alaryhmää, kun se luokitteli haetun tavaramerkin iskulauseeksi. Päinvastoin tällä luokittelulla unionin yleinen tuomioistuin vain ilmoitti, että käsiteltävässä asiassa on kyse sanamerkistä,

joka valituksenalaisen tuomion 35 kohdassa mainitulla tavalla välittää kohdeyleisölle ylistävän viestin, jossa, kuten mainitun tuomion 37 kohdassa on todettu, kehutaan tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia.

40 Lisäksi se seikka, ettei käsitettä ”iskulause” nimenomaisesti mainita asetuksessa N:o 40/94, ei voi osoittaa sitä, että unionin yleinen tuomioistuin olisi katsonut mainoslauseet tavaramerkkien alaryhmäksi. Tämän asetuksen 4 artiklan, jossa luetellaan merkkien tyypit, jotka voivat olla siinä tarkoitettuja tavaramerkkejä, tarkoituksena ei nimittäin ollut vahvistaa tai määritellä näistä merkeistä koostuvia eri tavaramerkkiryhmiä. Käsite ”iskulause”, kuten käsite ”sanamerkki”, on kehitetty mainitun asetuksen tulkintaa koskevassa oikeuskäytännössä ilman, että mainittuja iskulauseita katsottaisiin sanamerkkien erityiseksi alaryhmäksi tai jopa niistä erilliseksi ryhmäksi. Unionin tuomioistuin on nimittäin useaan otteeseen katsonut iskulauseet sanamerkeiksi, joilla on kehuva merkitys (ks. vastaavasti mm. asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001, Kok., s. I-6959, 39 ja 40 kohta; em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 35, 36, 41 ja 44 kohta ja em. asia Audi v. SMHV, tuomion 56, 58 ja 59 kohta).

41 Lopuksi on todettava, että vaikka unionin yleinen tuomioistuin luonnehti haettua tavaramerkkiä mainoslauseeksi, se ei kuitenkaan käyttänyt sen erottamiskyvyn arvioinnissa erilaisia perusteita kuin ne, joita sovelletaan muihin sanamerkkeihin. Unionin yleinen tuomioistuin päinvastoin katsoi, kuten valituksenalaisen tuomion 25 kohdasta selvästi ilmenee, luettuna yhdessä sen 24 ja 28 kohdan kanssa, ettei iskulauseisiin ole syytä soveltaa ankarampia perusteita kuin muihin merkkeihin.

42 Tästä seuraa, että ensimmäisen valitusperusteen toisen osan ensimmäinen kohta on hylättävä perusteettomana.

43 Tämän osan toisesta kohdasta on todettava, että vaikka unionin yleinen tuomioistuin lainasikin valituksenalaisen tuomion 26 ja 27 kohdassa tämän tuomion 26 ja 27 kohdassa mainittua unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä, jonka mukaan ei voida sulkea pois sitä, että mainoslauseiden erottamiskyky voi olla tietyissä tilanteissa vaikeampaa osoittaa, se ei kuitenkaan haetun tavaramerkin erottamiskykyä konkreettisesti arvioidessaan perustanut päätelmäänsä siihen olettamaan, että tämän merkin erottamiskyky on vaikeampi osoittaa kuin muiden sanamerkkien erottamiskyky.

44 Näin ollen ensimmäisen valitusperusteen toisen osan toinen kohta, jossa Smart Technologies pyrkii kyseenalaistamaan sanamerkkien erottamiskykyä koskevan oikeuskäytännön, on hylättävä tehottomana.

Ensimmäisen valitusperusteen kolmas osa

– Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

45 Smart Technologies väittää ensimmäisen valitusperusteen kolmannessa osassa, että käsiteltävässä asiassa tavallista heikompi erottamiskyky riittää haetun tavaramerkin rekisteröimiseksi, koska kohdeyleisö on erikoistunut yleisö, jonka tarkkaavaisuusaste ja tietämys ovat suurempia kuin keskivertokuluttajan. Se johtaa siitä seikasta, että se on ainoa tällaisen tavaramerkin käyttäjä, kuten internetissä tehty tutkimus on osoittanut, että tavaramerkki on riittävän omaperäinen ylittääkseen heikon erottamiskyvyn tason ja että se voi osoittaa kyseisten tavaroiden ja palvelujen alkuperän.

46 SMHV väittää, että Smart Technologies pyrkii ensimmäisen valitusperusteen tässä osassa kyseenalaistamaan unionin yleisen tuomioistuimen esittämän tosiseikkojen arvioinnin. Koska valittaja ei ole vedonnut tosiseikkojen ja todisteiden vääristelyyn eikä sellaista ole voitu osoittaa käsiteltävässä asiassa, SMHV:n mukaan ensimmäisen valitusperusteen kolmannen osan tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

– Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

47 Ensimmäisen valitusperusteen kolmannesta osasta on aluksi huomautettava, että unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa, että kohdeyleisö koostuu saksankielisestä tietojenkäsittelyyn erikoistuneesta yleisöstä, jonka asiantuntemus ja tarkkaavaisuusaste tällä alalla ovat suurempia kuin suuren yleisön keskuudessa.

48 Tältä osin on todettava, ettei kohdeyleisön erikoistuneisuus voi vaikuttaa määräävästi merkin erottamiskyvyn arvioimisessa sovellettaviin oikeudellisiin arviointiperusteisiin. Vaikka onkin totta, että erikoistuneen kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste on jo määritelmän mukaisesti korkeampi kuin keskivertokuluttajan, siitä ei välttämättä seuraa, että merkin heikompi erottamiskyky riittää, kun kohdeyleisö on erikoistunut.

49 Kuten nimittäin unionin tuomioistuimen vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, sen arvioimiseksi, onko tavaramerkki erottamiskykyinen vai ei, huomioon on otettava sen synnyttämä kokonaisvaikutelma (ks. mm. em. yhdistetyt asiat Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 44 kohta; asia C-286/04 P, Eurocermex v. SMHV, tuomio 30.6.2005, Kok., s. I-5797, 22 kohta ja asia C-238/06 P, Develey v. SMHV, tuomio 25.10.2007, Kok., s. I-9375, 82 kohta).

50 Tämä periaate voitaisiin kyseenalaistaa, jos sanamerkin erottamiskyvyn kynnys riippuisi yleisesti kohdeyleisön erikoistumisen asteesta.

51 Joka tapauksessa siitä kysymyksestä, saavuttaako haettu tavaramerkki erottamiskyvyn kynnyksen, on todettava, että kohdeyleisön tarkkaavaisuutta, suhtautumista tai asennetta koskevat lausumat ovat tosiseikkojen arviointia (ks. asia C-144/06 P, Henkel v. SMHV, tuomio 4.10.2007, Kok., s. I-8109, 51 kohta; asia C-461/09 P, The Wellcome Foundation, määräys 9.7.2010, Kok., s. I-94*, 20 kohta ja asia C-87/11 P, Fidelio v. SMHV, määräys 21.3.2012, 66 kohta).

52 SEUT 256 artiklan 1 kohdan ja Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan mukaan muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin on yksin toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi unionin tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. mm. asia C-16/06 P, Les Éditions Albert René v. SMHV, tuomio 18.12.2008, Kok., s. I-10053, 68 kohta; asia C-254/09 P, Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, tuomio 2.9.2010, Kok., s. I-7989, 49 kohta ja asia C-88/11 P, LG Electronics v. SMHV, tuomio 10.11.2011, 36 kohta).

53 Tällaisen vääristyneellä tavalla huomioon ottamisen on ilmettävä toimitetusta aineistosta selvästi ilman, että tätä tosiseikastoa ja selvitystä on tarpeen ryhtyä arvioimaan uudelleen (ks. mm. em. asia Les Éditions Albert René v. SMHV, tuomion 69 kohta; Calvin Klein Trademark Trust v. SMHV, tuomion 50 kohta ja LG Electronics v. SMHV, tuomion 37 kohta).

54 Koska kantaja ei ole esittänyt seikkoja, joiden perusteella voidaan katsoa, että unionin yleinen tuomioistuin olisi vääristellyt haetun tavaramerkin erottamiskyvyn arviointia koskevia tosiseikkoja, ensimmäisen valitusperusteen kolmannen osan tutkittavaksi ottamisen edellytykset puuttuvat ja se on näin ollen hylättävä.

Toinen valitusperuste, joka liittyy unionin yleisen tuomioistuimen tosiseikkojen toteamiseen todisteiden puuttuessa

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

55 Smart Technologies moittii toisessa valitusperusteessaan unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että tämä vahvisti valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa tiettyjä valituslautakunnan tosiseikkoja koskevia toteamuksia, joita ei ollut tuettu todisteilla, etenkin sen seikan, jonka unionin yleinen tuomioistuin katsoi yleisesti tunnetuksi, että kuluttajat eivät katso mainosviestejä tavaramerkeiksi. Kuitenkin edellä mainitussa asiassa Audi vastaan SMHV annetun tuomion 59 kohdasta ilmenee, että kuluttajat voisivat todellakin päätellä tavaroiden alkuperän mainoslauseiden avulla. Näin ollen ei olisi mahdollista katsoa yleisesti tunnetuksi sitä seikkaa, etteivät kuluttajat voi katsoa mainosviestejä tavaramerkeiksi.

56 SMHV väittää, että on yleisesti tunnettua, että kuluttajat ovat tottuneet näkemään lyhyitä, tiiviitä ja energisiä mainosviestejä, ja että tällaiset viestit katsotaan ennen kaikkea kehuvaksi mainosväitteeksi, jolle he eivät lähtökohtaisesti anna tavaramerkin arvoa. SMHV ei kuitenkaan kiellä sitä, että tällaisten viestien voitaisiin katsoa osoittavan tavaroiden alkuperän, jos ne eivät ole puhtaasti myyntiä edistäviä ja kehuvia ilmaisuja, joilla ei ole erottamiskykyä, tai jos ne ovat tulleet käytössä erottamiskykyisiksi. Näin on edellä mainitussa asiassa Audi vastaan SMHV, jossa on kyse laajalti tunnetusta iskulauseesta, toisin kuin käsiteltävässä asiassa.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

57 Smart Technologiesin valituksensa tueksi esittämästä toisesta valitusperusteesta on huomautettava, että unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan unionin yleisen tuomioistuimen toteamus, joka koskee niiden seikkojen yleistä tunnettuutta, joihin SMHV:n valituslautakunta on perustanut päätöksensä, on tosiseikkoja koskevaa arviointia, joka, lukuun ottamatta sitä tapausta, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, ei kuulu unionin tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 53 kohta; asia C-394/08 P, Zipcar v. SMHV, määräys 3.6.2009, Kok., s. I-95* , 42 kohta ja asia C-579/08 P, Messer Group v. Air Products and Chemicals, määräys 15.1.2010, Kok., s. I-2*, 37 kohta).

58 Siltä osin kuin Smart Technologies moittii unionin yleistä tuomioistuinta siitä, että tämä hylkäsi valituksenalaisen tuomion 41 kohdassa sen väitteen, jonka mukaan valituslautakunta teki tiettyjä tosiseikkoja koskevia toteamuksia tukematta niitä todisteilla, on riittävää todeta, että kun Smart Technologies vetoaa tällaiseen perusteeseen valituksessaan, se kyseenalaistaa tosiseikkoja koskevat toteamukset, jotka kuuluvat unionin yleisen tuomioistuimen yksinomaiseen toimivaltaan.

59 Koska ei ole väitetty, että unionin yleinen tuomioistuin olisi vääristellyt sille esitettyjä tosiseikkoja tai todisteita näiden toteamusten osalta, Smart Technologiesin toinen valitusperuste on jätettävä tutkimatta.

60 Edellä esitetyillä perusteilla kumpikaan Smart Technologiesin valituksensa tueksi esittämistä kahdesta perusteesta ei voi menestyä ja näin ollen ne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

61 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan saman työjärjestyksen 118 artiklan nojalla valitusmenettelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut, että Smart Technologies velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, ja koska se on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (viides jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylätään.

2) Smart Technologies ULC velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset