YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

9 päivänä heinäkuuta 2003 *

Asiassa T-234/01,

Andreas Stihl AG & Co. KG, kotipaikka Waiblingen (Saksa), edustajinaan S. Völker ja A. Klett, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 24.7.2001 tekemästä päätöksestä (asia R 447/2000-1), jolla on hylätty oranssin ja harmaan värin yhdistelmän rekisteröinti yhteisön tavaramerkkinä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekä tuomarit P. Mengozzi ja M. Vilaras,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.9.2001 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 20.12.2001 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 19.3.2003 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on esittänyt 9.7.1996 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

2 Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on sellaisenaan kahden värin yhdistelmä, joka muodostuu sellaisen harmaan suorakaiteen, jonka värisävy on Pantone 428u, päällä olevasta oranssista suorakaiteesta, jonka värisävy on Pantone 164c.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälisestä luokituksesta tavaramerkkien rekisteröimistä varten 15 kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 7, ja ne ovat tämän luokan seuraavien määrittelyjen mukaisia:

— luokka 7: "Moottorisahat, koneelliset ohjainlaitteilla varustetut katkaisuhiontalaitteet, koneelliset raivauslaitteet, moottorikäyttöiset viikatteet, koneelliset ja käsikäyttöiset pensasleikkurit, koneelliset maakairalaitteet myös lisälaitteina, koneelliset kastelulaitteet, koneelliset puhaltimet (myös

vaihtoehtoisesti imeväksi kytkettävät), sähkönurmikkotrimmerit, maapohjan kultivaattorit lisälaitteina, painepesurit ja imevät pesurit kotitalous- ja teollisuuskäyttöön, pitkittäissahauslaitteet, karsimakoneet, edellä mainittujen laitteiden osat, varaosat ja varusteet."

4 Tutkija hylkäsi hakemuksen 7.4.2000 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla sillä perusteella, ettei kumpikaan niistä kahdesta väristä, joista rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki koostuu, ollut epätavallinen väri hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta, ja etteivät värisävyt tai värien yhdistelmä voineet antaa tavaramerkille siltä vaadittua erottamiskykyä. Kantaja valitti 8.5.2000 tutkijan päätöksestä harmonisointivirastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

5 Ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 24.7.2001 tekemällään ja kantajalle 3.8.2001 tiedoksiannetulla päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi, että asianomainen asiakaspiiri ei miellä väriyhdistelmää sellaisenaan viittaukseksi kysymyksessä olevien tavaroiden kaupalliseen alkuperään.

Asianosaisten vaatimukset

6 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

7 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

8 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että asiassa on tutkittava 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskeva ensimmäinen kanneperuste.

Asianosaisten lausumat

9 Kantaja katsoo aluksi, että abstrakteja värejä voidaan rekisteröidä tavaramerkeiksi. Suuri yleisö joutuu nimittäin nykyisessä tavaramerkkimaailmassa tekemisiin entistä enemmän sellaisten ei-tavanomaisten merkkien — kuten värien tai äänistä muodostuvien merkkien — kanssa, joita käytetään tarkoituksellisesti ja

systemaattisesti ja joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi puhtaasti koristeluun tai esteettisiin tarkoituksiin. Yleisö pystyy tämän käytön takia yhdistämään värin tai väriyhdistelmän yrityksen tavaraan. Värit kiinnittävät välittömästi etäältä yleisön huomion yrityksen tavaravalikoimaan, ja tavara voidaan sitten yksilöidä lopullisesti muiden sitä luonnehtivien merkkien, kuten sanamerkkien, avulla. Sitä paitsi kuluttaja voi havaita värien eri sävyt.

10 Kantaja jatkaa, että näitä suuria investointeja vaatineita merkkejä on suojattava merkittävän käytännöllisen ja taloudellisen tarpeen takia. Pelkästään tietylle graafiselle esitykselle (esim. ympyrä, neliö tai suorakaide) annettava suoja olisi riittämätön, koska värejä voidaan käyttää erilaajuisina itse tavaran ja sen pakkauksen päällä sekä mainoksissa.

11 Kantaja täsmentää näyttönä esittämäänsä tavaroiden luetteloon viitaten, että rekisteröiväksi haettu väriyhdistelmä koostuu konkreettisesti värisävyistä, eli oranssista (Pantone 164c) ja harmaasta (Pantone 428u), jotka noudattavat tiettyä jakaantumismallia siten, että suojuskoteloiden yläosa on oranssi ja alaosa vaalean harmaa.

12 Se katsoo, että värien jakaantuminen sekä niiden keskinäinen osuus pinta-alasta voi vaihdella tavarasta toiseen tavaroiden luonteen ja tehtävän mukaan.

13 Kantaja väittää, että näistä mahdollisista eroista huolimatta yrityksen tavaravalikoimasta luodaan yhdistelmän yleisellä käytöllä visuaalisesti tunnistettavissa oleva, yhtenäinen vaikutelma. Tämä systemaattinen käyttö, jota varten suun-

nittelijoille on annettu yrityksen sisäisiä ohjeita, ei tapahdu täten missään tapauksessa pelkästään tavaroiden koristelemiseksi, vaan se mahdollistaa myös tavaroiden tunnistamisen.

14 Kantaja vetoaa erityisesti Saksan Bundesgerichtshofin viimeaikaiseen oikeuskäytäntöön, jonka mukaan värit tai (abstraktit) värien yhdistelmät soveltuvat käytettäväksi eron tekemiseen eri tavaroiden tai palvelujen välillä, jollei erityisistä olosuhteista muuta johdu.

15 Kantaja lausuu siitä riidanalaisessa päätöksessä käytetystä perusteesta, jonka mukaan yhdistelmältä puuttuu epätavallinen luonne, että sellaisen arviointiperusteen noudattamista ei voida vaatia. Jos yritys on käyttänyt väriyhdistelmää jo jonkun aikaa menestyksellisesti, yhdistelmä on menettänyt käytön takia epätavallisen luonteensa; näin käy myös silloin, kun yritys käyttää tavaramerkkiä sen rekisteröinnin jälkeen ja tavaramerkin käyttö johtaa tiettyyn menestykseen.

16 Kantaja toteaa harmaasta väristä, että hakemuksessa on kysymys vaalean harmaasta väristä, joka eroaa selvästi kyseisten tavaroiden metalliosien väristä. Kantajan mukaan tässä voidaan jättää ratkaisematta, onko muovi tosiasiallisesti väriltään harmaa, sillä kuluttaja joutuu tekemisiin ainoastaan värillisen muovin kanssa. Lisäksi kantajan esitteestä voidaan helposti havaita, että kysymyksessä olevasta värisävystä ei saa sellaista käsitystä, että tällä tavoin värjätyt osat koostuisivat käsittelemättömästä muovista.

17 Kantaja lausuu oranssista väristä, että ei ole tarpeen edellyttää mielikuvituksellisuutta, eikä sillä, onko kyseinen väri perusväri vai ensisijainen väri, ole merkitystä erottamiskyvyn kannalta.

18 Kantaja katsoo vielä, että väriyhdistelmän epätavallisuudella ei ole merkitystä väriyhdistelmän erottamiskyvyn arvioinnissa, ja että Pantone 428u:sta ja Pantone 164c:stä koostuvan erityisen väriyhdistelmän suojaaminen ei estä muita taloudellisia toimijoita käyttämästä muita värejä tai väriyhdistelmiä, väriskaalan lähivärit mukaan lukien. Lisäksi kilpailun rajoittuminen voidaan välttää siten, että tavaramerkille annettava suoja rajataan koskemaan yhtä väriä tai tiettyjen värien yhdistelmää.

19 SMHV toteaa, että tiettyjen värien säännöllisen, systemaattisen ja kohdennetun käytön tarkoituksena on luoda yleisön mielessä mielleyhtymä näiden värien sekä yrityksen tavaroiden ja palveluiden välisestä yhteydestä. Tämä selvittää sen, miksi värien soveltuvuus tavaramerkeiksi johtuu yleensä käytön takia saadusta erottamiskyvystä.

20 SMHV myöntää myös, että valituslautakunnat ovat jo todenneet (ks. vastaavasti asia R 7/97-3, oranssi), että väriä itsessään voidaan suojella yhteisön tavaramerkkinä.

21 Kyseinen virasto katsoo kuitenkin, että merkin tulee ehdottoman hylkäysperusteen välttämiseksi olla erottamiskykyinen ennen tavaramerkin käyttämistä ja ennen kuin kysymyksessä oleville kaupallisille piireille on tiedotettu merkistä tai ne ovat tottuneet siihen. Tavanomaisista muodoista tai väreistä koostuva merkki, jonka yleisö mieltää pelkästään koristeeksi tai mainokseksi, joista ei saada mitään tietoa tavaran alkuperästä, ei kuitenkaan voi täyttää tätä tehtävää.

22 SMHV toteaa Bundesgerichtshofin oikeuskäytäntöön tehdyn viittauksen osalta, että Bundesgerichtshof viittaa siinä edellä mainittuun asiaan R 7/97-3 (oranssi), jossa katsottiin, että väriyhdistelmä voi olla erottamiskykyinen pääasiallisesti ainoastaan silloin, kun tosiseikkoja koskevat toteamukset valaisevat kyseisen yhdistelmän ja kysymyksessä olevien tavaroiden suhdetta.

23 SMHV toteaa sen väitteen osalta, jonka mukaan ihmissilmä pystyy näkemään lukuisia värisävyjä, että yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan on otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä.

24 SMHV katsoo tämän osalta, että ihmisen värimuisti rajoittuu tiettyihin ihanneväreihin tai esikuvaväreihin. Vaikka kyseisen viraston mukaan onkin mahdollista, että kuluttaja erottaa kielellisesti vaalean oranssin ja tumman oranssin, hän ei kuitenkaan pysty muistin perusteella erottamaan niitä pantone-skaalalla. Tällä selittyy myös se merkitys, joka sellaisella välineellä on puuttuvan objektiivisen värimuistin korvaajana.

25 SMHV katsoo yhdistelmän kokonaisarvioinnin osalta, että hakemuksessa tarkoitetut värisävyt ovat tavanomaisia, että harmaa on akromaattinen ja sellaisenaan soveltumaton yleisön huomion kiinnittämiseen, varsinkin kun harmaa on myös lukuisten metallien ja metallilejeerinkien luontainen väri ennen värjäystä. Lisäksi oranssia värisävyä yhdistettynä harmaaseen värisävyyn käytetään hyvin paljon erityisesti työkalujen kohdalla varoittamaan niiden vaarallisista osista.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

26 Ensinnäkin on huomattava, että värit tai väriyhdistelmät voivat olla sellaisinaan yhteisön tavaramerkkinä, jos niillä voidaan erottaa yhden yrityksen tavarat tai palvelut toisen yrityksen tavaroista tai palveluista (asia T-316/00, Viking-Umwelttechnik v. SMHV, tuomio 25.9.2002 (vihreän ja harmaan yhdistelmä), Kok. 2002, s. II-3715, 23 kohta).

27 Se, että tietyntyyppiset merkit voivat periaatteessa muodostaa tavaramerkin, ei kuitenkaan merkitse sitä, että kaikilla tämäntyyppisillä merkeillä olisi välttämättä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky tietyn tavaran tai palvelun osalta.

28 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky, eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua päätehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää ja — kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut — mahdollistamaan sitä, että asianomainen yleisö voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia tällaisen tavaran tai palvelun, jos ostokokemus oli positiivinen, tai olla valitsematta sitä, jos ostokokemus oli negatiivinen (ks. asia T-79/00, Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705, 26 kohta).

29 Lisäksi on huomattava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei tehdä eroa erityyppisten merkkien välillä. Kohdeyleisö ei kuitenkaan välttämättä miellä merkkiä, joka muodostuu väristä tai väriyhdistelmästä sellaisinaan, samalla tavoin kuin sellaisesta merkistä muodostuvaa sana- tai kuviomerkkiä, joka ei liity sillä yksilöitävien tavaroiden ulkonäköön. Vaikka yleisö on tottunut välittömästi mieltämään, että sana- tai kuviomerkit osoittavat tavaran kaupallisen alkuperän, näin ei välttämättä ole silloin, kun merkki sekoittuu sen tavaran ulkonäköön, jota varten merkin rekisteröintiä on haettu (em. asia vihreän ja harmaan yhdistelmä, tuomion 27 kohta).

30 Merkin erottamiskykyä voidaan näin ollen arvioida ainoastaan suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö ymmärtää tavaramerkin.

31 Ensinnäkin on todettava, että kyseisten tavaroiden eli koneellisten laitteiden luettelo käsittää sekä pääasiallisesti ammattimaiseen käyttöön tarkoitettuja työkaluja, kuten teollisuuskäyttöön tarkoitetut painepesurit, sekä kuluttajalle tarkoitettuja koneita, kuten käsikäyttöiset pensasleikkurit. Näin ollen on katsottava, että asianomainen yleisö muodostuu kuluttajista yleensä, kuten valituslautakunnan riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa on aivan oikein todettu. Näiden tavaroiden osalta kohderyhmä muodostuu näin ollen kaikista kuluttajista. Kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä on siis arvioitava ottamalla huomioon tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset. On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan on turvauduttava siihen epätäydelliseen muistikuvaan, joka hänellä on tavaramerkeistä. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tyypin mukaan (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta).

32 Toiseksi on niin, että koska kysymyksessä on kokonaismerkki, tavaramerkkiä on tarkasteltava kokonaisuutena arvioitaessa sen erottamiskykyä. Tämä ei kuitenkaan estä tarkastelemasta etukäteen kaikkia niitä tavaramerkin yksittäisiä osatekijöitä, joista se koostuu (ks. vastaavasti em. asia vihreän ja harmaan yhdistelmä, tuomion 29—31 kohta).

33 Kuten SMHV on oranssin värin osalta täysin oikein todennut, tätä osatekijää voidaan käyttää varoittamaan työkalun vaarallisista osista, joten sen tehtävänä ei ole alun perin ollut viitata kysymyksessä olevien tavaroiden kaupalliseen alkuperään. Lisäksi kysymyksessä olevan yleisön käsityksen mukaan mainittu sävy, eli oranssi Pantone 164c, ei poikkea havaittavalla tavalla niissä tavaroissa, joita sillä yksilöidään, yleisesti käytetyistä tai mahdollisesti käytettävistä väreistä, koska tällä yleisöllä on epätäydellinen kuva tavaramerkeistä, kuten edellä 31 kohdassa on todettu.

34 Valituslautakunta on todennut harmaasta väristä riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa, että tämä väri sekoittuu sen metallin ja muovin kanssa, joista

kyseiset tavarat on valmistettu. Tästä on todettava, että vaikka kuluttaja voi yksityiskohtaisessa tarkastelussa erottaa käsittelemättömään raaka-aineeseen kuuluvan harmaan tietoisen värjäyksen seurauksena syntyneestä harmaasta, harmaa väri, mukaan lukien sävy Pantone 428u, ymmärretään ennen kaikkea valmistusprosessin tulokseksi tai pelkäksi suojauksen värilliseksi viimeistelyksi.

35 Sen osalta, miten merkki mielletään kokonaisuudessaan, on todettava, että merkki koostuu tavaramerkkihakemuksessa esitetystä pelkästä oranssin ja harmaan sävyjen yhdistelmästä. Valituslautakunta on korostanut täysin oikein riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa, että asiassa ei ole esitetty värien konkreettista jakaantumista rekisteröitäväksi haetun merkin sisällä.

36 Tämän osalta on korostettava, että kokonaisuutena arvioitaessa merkki on abstrakti ja epätarkka kyseisten tavaroiden osalta, eikä siitä käy ilmi värien systemaattista muodostelmaa eikä niiden konkreettisesta jakaantumista. Värien yhdistelmästä saatava kokonaiskäsitys on kyseessä olevien tavaroiden osalta se, että kysymyksessä on pikemminkin suojuksen osien pelkkä värjääminen kuin systemaattinen järjestely, jolla saataisiin aikaan sellainen puhtaasti esteettisen tehtävän ylittävä merkki, jolla viitataan tavaroiden kaupalliseen alkuperään (ks. vastaavasti em. asia vihreän ja harmaan yhdistelmä, tuomion 33 kohta).

37 Lisäksi tätä väriyhdistelmää ei voida mieltää merkiksi eikä tunnistaa sellaiseksi, koska väreistä voi olla olemassa lukuisia eri muodostelmia siksi, että värit esitetään tavaroissa epäjärjestelmällisellä tavalla, ja kuluttaja ei voi tästä syystä tunnistaa ja painaa mieleensä sellaista erityistä väriyhdistelmää, jota hän voisi käyttää suoraan ja varmasti hyväkseen myöhempää ostosta tehdessään (ks. vastaavasti em. asia vihreän ja harmaan yhdistelmä, tuomion 34 kohta).

38 Se kantajan väite, jonka mukaan tavaran värien jakaantuminen noudattaa tiettyä jakaantumismallia, eli tavaran yläosa on oranssi ja alaosa harmaa suunnittelijoille annettujen yrityksen sisäisten ohjeiden mukaisesti, ei muuta edellä olevaa arviointia. Jotta tämä jakaantumismalli, sellaisena kuin se on rekisteröintihakemuksessa, voitaisiin mieltää koskemaan sillä yksilöitäviä tavaroita, sen olisi aina määritettävä yläosa oranssiksi ja alaosa harmaaksi. Vaikka tarkastelun kohteena on yksistään suojuksen osien väritys ja kun otetaan huomioon se, että kyseisten kahden värin keskinäinen suhde saattaa vaihdella, on todettava, että kysymyksessä olevien tavaroiden muotojen ja kokojen monimuotoisuuden ja epäsäännöllisyyden takia ei voida aikaan sellaista värjäystä, jossa toistettaisiin edellä oleva jakaantumismalli systemaattisesti.

39 Istunnon aikana suoritettu tavaroiden katselmus vahvistaa edellä olevan arvion oikeaksi. Hakemuksessa tarkoitettuja tavaroita on nimittäin mahdotonta värjätä tämän jakaantumismallin mukaisesti kahdeksi enemmän tai vähemmän samansuuruiseksi osaksi, tai kyseistä värjäystä ei voida käyttää, jos suojuksen tai korin osia ei ole muotoiltu siten, että ne voitaisiin värjätä sellaisen mallin mukaisella tavalla. Asianomaisen kohderyhmän on siten mahdotonta löytää uudelleen näistä tavaroista sellaista pysyvää merkkiä, joka yhdistää värit yhtenäisellä ja edeltä käsin määrätyllä tavalla.

40 Kantajan sen väitteen osalta, jonka mukaan kuluttaja on tietoinen värien avulla tapahtuvasta tavaroiden yksilöimisestä, jolloin kuluttaja kiinnittää kyseisten värien johdosta jo etäältä huomionsa tavaravalikoimaan, on todettava, että esittäessään tämän väitteen kantaja juuri myöntää, että tavaran kaupallisen alkuperän lopullinen tunnistaminen tapahtuu muiden luonteenomaisten osatekijöiden, kuten sanamerkin avulla.

41 Merkin erottamiskykyä ei lisäksi voida johtaa pelkästään "valikoimavaikutuksesta", jossa kuluttajalle syntyy mielikuva siitä, että useilla tavaroilla on sama kaupallinen alkuperä sen perusteella, että niiden suojuksessa käytetään yleensä samoja värejä. Tällainen päättely perustuu markkinointisuunnitelmaan, jolla ei

ole vaikutusta merkin rekisteröitävyyden arvioinnin kannalta (ks. vastaavasti asia T-358/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TRUCKCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1993, 47 kohta), sillä erityisesti muista tuotteista erillään myytävän tavaran kohdalla ei olisi mahdollista mieltää värejä viittaukseksi tiettyyn kaupalliseen alkuperään, koska valikoimavaikutus puuttuu.

42 Tästä seuraa, että kohdeyleisö ei miellä oranssin värin ja harmaan värin yhdistelmää merkiksi, joka osoittaa sen väristen tavaroiden olevan peräisin samasta yrityksestä, vaan mieltää sen pikemminkin pelkäksi kyseessä olevien tavaroiden viimeistelyyn liittyväksi osatekijäksi (ks. vastaavasti em. asia vihreän ja harmaan yhdistelmä, tuomion 37 kohta).

43 Näin ollen rekisteröitäväksi haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky niiden tavaroiden osalta, joita varten sitä oli haettu.

44 Tätä päätelmää eivät kumoa kantajan väitteet, joiden mukaan väriyhdistelmän epätavallisuutta koskeva arviointiperuste ei ole toimiva, koska jos yritys käyttää yhdistelmää pitkän ajan, se ei ole enää epätavallinen. Värin tai väriyhdistelmän epätavallisuutta koskevan arviointiperusteen, jota käytetään muun muassa värimerkin erottamiskyvyn arviointiin, tarkoituksena on nimittäin arvioida, soveltuuko sellainen väri tai väriyhdistelmä asianomaisen yleisön silmissä käytettäväksi kysymyksessä olevien tavaroiden tai palvelujen erottamiseen toista kaupallista alkuperää olevista tavaroista ja palveluista. Kaikkien merkkien tapaan väri tai väriyhdistelmä, joka ei sellaisenaan alun perin ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyvyinen, voi tulla hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden ja palvelujen osalta erottamiskykyiseksi tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetun käytön vuoksi (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja 109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. 2779, 47 kohta). Se, että tavaramerkin rekisteröintiä hakenut yritys käyttää sitä väriä tai niiden värien yhdistelmää, josta tai joista

tavaramerkki koostuu, ei missään tapauksessa sulje pois tavaramerkin erottamiskykyä, vaan kysymyksessä oleva värimerkki voi tietyissä olosuhteissa — erityisesti kyseisen yleisön läpikäytyä totutteluprosessin — saada sen kautta erottamiskyvyn, joka siltä alun perin puuttui.

45 Kantajan viittaamasta saksalaisesta oikeuskäytännöstä on todettava, että tavaramerkkejä koskeva yhteisöjen lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän (asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta). Lisäksi on korostettava, että Bundesgerichtshof on tunnustanut kantajan mainitsemissa tuomioissa värien mahdollisen erottamiskyvyn ainoastaan kunkin tapauksen konkreettisten olosuhteiden osalta.

46 Näin ollen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista, on hylättävä.

47 Tämän vuoksi ei ole syytä tutkia sitä kanneperustetta, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa on sovellettu virheellisesti. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkkiä ei nimittäin voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos yksikin ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu merkkiin (ks. asia T-163/98, Procter & 0Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 29 kohta ja asia T-19/99, DKV v. SMHV (COMPANYLINE), tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1, 30 kohta).

48 Näin ollen kanne on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

49 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 ja vastaaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanne hylätään.**

2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Tiili Mengozzi Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 9 päivänä heinäkuuta 2003.

H. Jung V. Tiili

kirjaaja neljännen jaoston puheenjohtaja