UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

8 päivänä helmikuuta 2011 *

Asiassa T-157/08,

Paroc Oy AB, kotipaikka Helsinki (Suomi), edustajanaan J. Palm,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään D. Botis,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 21.2.2008 tekemästä päätöksestä (asia R 54/2008-2), joka koskee hakemusta sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Azizi (esittelevä tuomari) sekä tuomarit E. Cremona ja S. Frimodt Nielsen,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.4.2008 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.1.2009 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille esittämän kirjallisen kysymyksen,

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole esittäneet pyyntöä istuntopäivän määräämisestä kirjallisen käsittelyn päättymisen ilmoittamisesta alkaneen yhden kuukauden määräajan kuluessa, ja päätettyään näin ollen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian ilman suullista käsittelyä,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

Ensimmäinen rekisteröintihakemus

1 Kantaja, Paroc Oy AB, teki 4.5.2004 yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan ensimmäisen hakemuksen (jäljempänä ensimmäinen rekisteröintihakemus)

sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna (asetus on korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009; EUVL L 78, s. 1), nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki INSULATE FOR LIFE.

3 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 luokkiin 6, 17 ja 19 ja vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 6: ”Epäjalot metallit ja niiden seokset; metalliset rakennusaineet; siirrettävät metalliset rakennukset; metallitarvikkeet rautatiekiskoja varten; ei-sähköiset metallikaapelit ja -langat; rautatavarat, pienet metalliesineet; metallijohdot ja -putket; kassakaapit; epäjalot metallitavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; malmit”

– luokka 17: ”Kumi, guttaperkka, asbesti, kiille ja näistä aineista tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; muovit suulakepuristetussa muodossa teollisuuskäyttöön; tiivistys- ja eristysaineet; taipuisat putket, ei-metalliset”

– luokka 19: ”Rakennusaineet (ei-metalliset); ei-metalliset, jäykät putket rakennustarkoituksiin; asfaltti, piki ja bitumi; ei-metalliset, siirrettävät rakennukset; muistomerkit, ei-metalliset”.

4 SMHV:n tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 25.8.2005 tekemällään päätöksellä kaikkien kyseisten tavaroiden osalta, koska hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky ja se oli kuvaileva asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta) tarkoitetulla tavalla.

5 Kantaja valitti kyseisestä päätöksestä 24.10.2005.

6 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 3.4.2006 tekemällään päätöksellä (jäljempänä ensimmäinen päätös) ja vahvisti sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröinnin epäämisen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan nojalla. Valituslautakunta katsoi etenkin, että yleinen tai erikoistunut kohdeyleisö katsoo sanojen ”insulate for life” yhdistelmän välittömästi ja ilman erityistä arviointiyritystä osoitukseksi siitä, että kantaja toimittaa eristävää ja kestävää materiaalia, jonka on tarkoitus kestää koko elämän ajan. Kun näitä sanoja ei ole lauseopin, kieliopin, lausuntatavan ja/tai merkityssisällön kannalta asetettu tavanomaisesta poikkeavasti rinnakkain, sanayhdistelmä kuvailee kyseisten tavaroiden ominaisuuksia ja siltä puuttuu näin ollen väistämättä erottamiskyky (ks. ensimmäisen päätöksen 15 ja 18–20 kohta).

7 Kantaja ei nostanut ensimmäisestä päätöksestä kannetta unionin yleisessä tuomioistuimessa.

Toinen rekisteröintihakemus

8 Kantaja teki 24.5.2007 toisen yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiä koskevan hakemuksen (jäljempänä toinen rekisteröintihakemus) SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 nojalla.

9 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki INSULATE FOR LIFE.

10 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat yhtäältä Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 6, 17 ja 19 edellä 3 kohdassa lueteltujen tavaroiden osalta ja toisaalta Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 37 seuraavien palvelujen osalta: ”Rakentaminen; huolto ja korjaus; asennuspalvelut”.

11 SMHV:n tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 23.10.2007 tekemällään päätöksellä kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta sillä perusteella, että hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

12 Kantaja valitti tästä päätöksestä 20.12.2007.

13 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 21.2.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä jälkimmäinen päätös tai riidanalainen päätös) ja vahvisti sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröinnin epäämisen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

14 Valituslautakunta viittasi aluksi ensimmäisen päätöksen 15–20 kohdassa esitettyihin perusteluihin ja totesi yhtäältä, että kantajan väitteet Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 6, 17 ja 19 kuuluvista tavaroista olivat olennaisilta osin samat kuin ne, jotka se oli esittänyt ensimmäisen rekisteröintihakemuksen tueksi, ja toisaalta, ettei kantaja ollut ”esittänyt mitään sellaista seikkaa, jonka perusteella voidaan todeta, että

asiaa koskeva vakiintunut oikeuskäytäntö on muuttunut tai että kyseiset markkinat olisivat kehittyneet sillä tavoin, että valituslautakunnan olisi tarkasteltava uudelleen perusteluita, joiden nojalla se o[li] aikaisemmin hylännyt [ensimmäisen] rekisteröintihakemuksen". Tältä osin valituslautakunta tarkensi, ettei ensimmäisen päätöksen perustumisella asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan ole merkitystä, koska yhtäältä rekisteröintihakemuksen hylkäämiseksi riittää, että voidaan soveltaa jotakin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa säädetyistä ehdottomista perusteista, ja toisaalta kyseisten tavaroiden ominaisuuksia kuvailevalta sanamerkiltä puuttuisi kuvailevuuden takia välttämättä erottamiskyky näiden samojen tavaroiden osalta saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Näin ollen valituslautakunnan mielestä sen täytyy ottaa tarkemmin kantaa vain väitteisiin, "joita ei ol[lut] jo esitetty [ensimmäisessä] rekisteröintihakemuksessa – –" sekä rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröintikelpoisuuteen Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 37 kuuluvien palvelujen osalta (ks. riidanalaisen päätöksen 12–15 kohta).

15 Lisäksi valituslautakunta totesi näistä palveluista etenkin, että yleinen tai erikoistunut kohdeyleisö pitää "välittömästi ja ilman laajempaa analyyttistä pohdintaa [rekisteröitäväksi haettua] sanamerkkiä kokonaisuutena tarkasteltuna osoituksena siitä, että kantaja tarjoaa hyvin pitkäikäisiä, erityisen kestävän eristysmateriaalin käyttöön liittyviä palveluja, eikä osoituksena mainittujen palvelujen kaupallisesta alkuperästä". Rekisteröitäväksi haetun merkin välittämä viesti on selvä, suora ja välitön, eikä sitä voida pitää luonteeltaan epäselvänä, tulkinnanvaraisena, epätarkkana, vihjailevana tai suggestiivisena. Sanamerkiltä INSULATE FOR LIFE puuttuu tämän vuoksi ja sen kuvailevan luonteen vuoksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Se seikka, että kyseinen sanamerkki on rekisteröity tavaramerkkinä samoja tavaroita varten muun muassa Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa, ei voi horjuttaa tätä arviointia. Yhteisön tavaramerkkijärjestelmä muodostaa nimittäin itsenäisen järjestelmän, jolla on omat säännöt, jotka sitovat SMHV:tä, kun se arvioi merkin rekisteröitävyyttä yhteisön tavaramerkiksi. Lisäksi tällaiset kansallisen tason rekisteröintipäätökset ovat vain yksi seikka, jonka SMHV voi ottaa tässä yhteydessä huomioon (ks. riidanalaisen päätöksen 17–19 kohta).

16 Lopuksi valituslautakunnan mielestä pelkästään se seikka, että tutkija oli aikaisemmissa asioissa omaksunut lievemmän kannan kuin käsiteltävässä asiassa, ei loukkaa yhdenvertaisuutta lain edessä koskevaa periaatetta tai oikeuta kumoamaan asianmukaista ja asetuksen N:o 40/94 säännösten mukaista päätöstä. Se tarkensi joka tapauksessa, että oli aihetta epäillä, voidaanko rekisteröitäväksi haettua merkkiä todella verrata muihin kantajan mainitsemiin merkkeihin (riidanalaisen päätöksen 21 ja 22 kohta).

Asianosaisten vaatimukset

17 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen ja palauttaa asian SMHV:lle rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin rekisteröimiseksi

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

18 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

19 Kantaja vetoaa yhteen ainoaan kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

20 Kantajan mukaan sanamerkki INSULATE FOR LIFE ei ole kohdeyleisön, joka koostuu keskivertokuluttajista ja rakennusteollisuuden ammattilaisista, näkökulmasta kuvaileva niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten rekisteröintiä on haettu. Vaikka sana ”insulate” olisikin kuvaileva, sanamerkki on kokonaisuudessaan suggestiivinen ja sen merkitys on ”epätarkka, etäinen, epämääräinen ja määrittelemätön” kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta, ja kohdeyleisö voi sanamerkin avulla näin ollen tunnistaa niiden kaupallisen alkuperän.

21 Lisäksi on niin, että vaikkei sanojen ”insulate for life” yhdistelmä osoita erityisen suurta kekseliäisyyttä, se ei kantajan mukaan riitä sen toteamiseksi, että yhdistelmältä puuttuu kokonaan erottamiskyky. Se väittää, että jos valituslautakunnan perustelu hyväksyttäisiin, vain tiettyä kielellistä tai taiteellista luovuutta tai mielikuvitusta osoittavat tavaramerkit voitaisiin rekisteröidä, mikä johtaisi siihen, että suggestiivisiin iskulauseisiin sovellettaisiin tiukempia arviointiperusteita kuin muihin tavaramerkkeihin.

22 Kantaja kiistää, että kohdeyleisö välittömästi ymmärtäisi sanamerkin INSULATE FOR LIFE kuvailevan kyseisiä tavaroita ja palveluja. Päinvastoin rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on jälkimmäisen osansa (for life) vuoksi suggestiivinen, koska se on ”etäinen, epämääräinen ja määrittelemätön” kyseisten tavaroiden ja palvelujen osalta ja se voi herättää kaikenlaisia konnotaatioita ja assosiaatioita. Kantaja

täsmentää sen väitteensä tueksi, jonka mukaan sana ”life” ei ole pelkästään kuvaileva, että sen saksalaisen tuomioistuimen mukaan, joka esitti asiassa C-120/04, Medion, 6.10.2005 annettuun tuomioon (Kok., s. I-8551) johtaneen, tavaramerkkiä Thomson Life koskeneen ennakkoratkaisukysymyksen, kyseisellä sanalla oli keskimääräinen erottamiskyky.

23 Lisäksi kantaja väittää, ettei se seikka, että jokaiselta tavaramerkin osatekijältä puuttuu erikseen tarkasteltuna erottamiskyky, tarkoita sitä, että tämä arviointi pätee myös merkkiin kokonaisuudessaan. Kantajan mukaan sanamerkin INSULATE FOR LIFE kaltaisten suggestiivisten tavaramerkkien osalta riittää, että ne ovat riittävän kekseliäitä ja saavat helposti aikaan useita assosiaatioita tai antavat helposti useita suggestioita ilman, että kohdeyleisön olisi välttämättä erityisesti yritettävä arvioida asiaa. Tässä valituslautakunta ei ole ottanut huomioon sitä seikkaa, että kyseisen sanamerkin rekisteröimiseksi riitti jo vähäinenkin erottamiskyky.

24 Kantajan mukaan valituslautakunta ei todennut, ettei sanamerkki INSULATE FOR LIFE voi erottaa sen palveluja muiden yritysten palveluista. Kantaja kiistää väitteen, jonka mukaan tämän sanamerkin on ymmärrettävä merkitsevän ”korkealaatuista eristystä, joka kestää koko elämän ajan”. Valituslautakunta ja SMHV eivät nimittäin ole pelkkää viittausta sanakirjaan lukuun ottamatta esittäneet pienintäkään näyttöä väitteidensä tueksi.

25 Kantaja lisää, että United Kingdom Patent Office (Yhdistyneen kuningaskunnan patenttivirasto) on rekisteröinyt sanamerkin INSULATE FOR LIFE ja näin ollen selvästi katsonut, että mainitulla merkillä on ainakin vähäinen erottamiskyky. Se lisää, että SMHV ei voi soveltaa käsiteltävässä asiassa ankarampaa arviointiperustetta, kuin mitä se on soveltanut aikaisemmassa päätöskäytännössään (vuosina 1999–2005), joka liittyy useisiin sanojen ”for life” yhdistelmään päättyviin sanamerkkeihin tai joka on johtanut hiljattain siihen, että FACTORS FOR LIFE on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi.

26 Kantaja väittää lisäksi vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen erityisesti, että sen kanne on otettava tutkittavaksi, koska riidanalainen päätös ei ole pelkästään ensimmäisen päätöksen vahvistava päätös. Kantajan mukaan nimittäin kukin rekisteröintihakemus edellyttää, että SMHV arvioi asiaa uudelleen ottaen huomioon kussakin asiassa merkitykselliset olosuhteet, koska nämä olosuhteet voivat muuttua ajan kuluessa. Kyseiset kaksi asiaa koskevat nimittäin kahta hyvin erilaista tavaramerkkihakemusta, jotka kattavat eri luokat ja joita on arvioitava oikeudellisesti erikseen ja itsenäisesti ja jotka on hylätty eri perusteilla.

27 SMHV vaatii, että käsiteltävänä oleva kanne hylätään, ja viittaa olennaisilta osin ensimmäisessä ja toisessa päätöksessä esitettyihin perusteluihin.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

Tutkittavaksi ottaminen

28 On muistutettava, että kanteiden tutkittavaksi ottamisen edellytykset ovat ehdottomia prosessinedellytyksiä, jotka unionin tuomioistuinten on tarvittaessa otettava huomioon omasta aloitteestaan (ks. asia T-209/01, Honeywell v. komissio, tuomio 14.12.2005, Kok., s. II-5527, 53 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; ks. myös vastaavasti asia C-176/06 P, Stadtwerke Schwäbisch Hall ym. v. komissio, tuomio 29.11.2007, 18 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

29 Lisäksi on niin, kuten vakiintuneessa oikeuskäytännössä on todettu, että päätös, jolla pelkästään vahvistetaan aikaisempi päätös, josta ei ole nostettu kannetta määräajassa, ei ole kannekelpoinen päätös. Jotta määräaika kanteen nostamiselle vahvistetusta

päätöksestä ei alkaisi uudelleen, tällaisesta vahvistavasta päätöksestä nostettu kanne on nimittäin jätettävä tutkimatta (ks. vastaavasti asia C-521/03 P, Internationaler Hilfsfonds v. komissio, määräys 7.12.2004, 41 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa; asia T-188/95, Waterleiding Maatschappij v. komissio, tuomio 16.9.1998, Kok., s. II-3713, 108 kohta ja asia T-265/03, Helm Düngemittel v. komissio, määräys 9.6.2005, Kok., s. II-2009, 62 kohta).

30 Päätöksellä katsotaan pelkästään vahvistettavan aiempi päätös, jos siinä ei ole mitään uutta verrattuna aiempaan toimeen ja jos sitä ei ole edeltänyt tämän aiemman toimen adressaatin tilanteen uudelleenarviointi (ks. edellä 29 kohdassa mainittu asia Internationaler Hilfsfonds v. komissio, määräyksen 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen; asia T-84/97, BEUC v. komissio, määräys 4.5.1998, Kok., s. II-795, 52 kohta ja asia T-106/05, Evropaïki Dynamiki v. komissio, tuomio 10.10.2006, 46 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

31 Käsiteltävässä asiassa on selvää, että määräaika, jonka kuluessa ensimmäisestä päätöksestä voitiin nostaa kanne asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 5 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artiklan 5 kohta) nojalla, on päättynyt ilman, että kantaja oli nostanut siitä kannetta. Kyseisestä päätöksestä on näin ollen tullut lopullinen, eikä sen laillisuutta voida enää asettaa kyseenalaiseksi unionin yleisessä tuomioistuimessa. Lopullisuus koskee päätöksen päätöslauselmaa sekä perusteluja, jotka ovat sen välttämätön tuki. Näin ollen on katsottava, että valituslautakunta on ensimmäisessä päätöksessä lausunut lopullisesti oikeusriidan kohteesta, joka määriteltiin ensimmäisessä rekisteröintihakemuksessa, jossa pyydettiin rekisteröimään yhteisön tavaramerkiksi sanamerkki INSULATE FOR LIFE Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 6, 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten. Koska päätöksen päätösosalla voi olla oikeusvaikutuksia ja se voi näin ollen olla asianomaiselle vastainen (ks. vastaavasti asia C-164/02, Alankomaat v. komissio, määräys 28.1.2004, Kok., s. I-1177, 21 kohta), kantajan piti riitauttaa se määräajassa oikeuden menettämisen uhalla.

32 Näin ollen on määriteltävä, onko jälkimmäinen päätös – ja jos on, niin miltä osin – pelkästään ensimmäisen päätöksen vahvistava päätös, mikä edellyttää oikeusriitoihin, joissa mainitut päätökset on tehty, liittyvien tietojen selvittämistä. Tällöin on arvioitava, olivatko kyseisten menettelyjen asianosaiset, asianosaisten vaatimukset, perusteet ja väitteet sekä näille oikeusriidoille tunnusomaiset, niissä tehtyjen päätösten päätöslauselmien kannalta merkitykselliset tosiseikat ja oikeudelliset seikat samoja vai eivät.

33 Tästä on todettava, että käsiteltävän oikeusriidan kohde on laajalti sama kuin oikeusriidassa, jossa tehtiin ensimmäinen päätös, koska kantaja pyrki sekä ensimmäisellä että jälkimmäisellä rekisteröintihakemuksella rekisteröimään sanamerkin INSULATE FOR LIFE yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 6, 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten, ja ainoa ero oli se, että jälkimmäinen hakemus kattoi myös luokkaan 37 kuuluvat palvelut. On tarkennettava, että koska nämä palvelut ovat yhtenäinen luokkiin 6, 17 ja 19 kuuluvista tavaroista erillinen ryhmä, niitä on arvioitava erikseen ja niistä on annettava erilliset perustelut, kun määritellään rekisteröitäväksi haetun sanamerkin rekisteröintikelpoisuutta (ks. vastaavasti ja analogisesti asia C-282/09 P, CFCMCEE v. SMHV, määräys 18.3.2010, Kok., s. I-2395, 38-40 kohta ja yhdistetyt asiat T-405/07 ja T-406/07, CFCMCEE v. SMHV (P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD), tuomio 20.5.2009, Kok., s. II-1441, 54 ja 55 kohta), joten se, että kantaja laajensi rekisteröintihakemustaan näihin palveluihin, ei ole edellä 30 kohdassa tarkoitetussa oikeuskäytännössä tarkoitettu uusi seikka ensimmäisessä päätöksessä esitettyyn mainittujen tavaroiden analogiseen arviointiin ja perusteluihin verrattuna. Lisäksi ensimmäisessä päätöksessä ensimmäinen rekisteröintihakemus on hylätty asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan perusteella, kun taas jälkimmäisen rekisteröintihakemuksen hylkääminen perustuu vain asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan.

34 Näin ollen jälkimmäisellä päätöksellä on katsottava pelkästään vahvistettavan ensimmäinen päätös siltä osin kuin siinä perustellaan se, että sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröinti Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 6, 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten on hylätty, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla, kuitenkin

sillä edellytyksellä, ettei se sisällä näiltä osin mitään uutta seikkaa ensimmäiseen päätökseen nähden eikä kantajan tilannetta ole ennen jälkimmäisen päätöksen tekemistä tutkittu uudelleen.

35 Kun otetaan huomioon jälkimmäinen rekisteröintihakemus siltä osin kuin se koskee Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 6, 17 ja 19 kuuluvia tavaroita, on näin ollen tutkittava yhtäältä, perustuuko jälkimmäinen päätös uusiin seikkoihin, jotka voisivat vaikuttaa sen päätöslauselmaan ja perusteluihin, jotka ovat sen välttämätön tuki, ja toisaalta, onko kantajan tilannetta tutkittu uudelleen tämän päätöksen yhteydessä.

36 Mahdollisista uusista seikoista on todettava, että kantaja on sekä SMHV:lle että unionin yleiselle tuomioistuimelle jättämissään kirjelmissä pääosin rajoittunut toistamaan jo ensimmäisen rekisteröintihakemuksensa tueksi esittämänsä väitteet. Se on kuitenkin lisännyt yhtäältä, että tutkija sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohtaa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 2 kohta), kun hän ei lausunut siitä, missä jäsenvaltioissa rekisteröitäväksi haetun sanamerkin rekisteröinti oli evätty (ks. riidanalaisen päätöksen 16 kohta), ja toisaalta, että mainittu merkki oli rekisteröity kansallisena tavaramerkkinä Suomessa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa (ks. riidanalaisen päätöksen 17 kohta).

37 Ensimmäisellä väitteellä, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohtaa, ei lisätä nyt käsiteltävään oikeusriitaan mitään uutta tosiseikkaa, eikä sille joka tapauksessa selvästikään ole oikeudellista perustetta, joten sillä ei voinut olla vaikutusta riidanalaisen päätöksen päätöslauselmaan eikä perusteisiin, jotka ovat sen välttämätön tuki. Valituslautakunta oli näin ollen oikeassa hylätessään sen tutkimatta uudelleen kantajan tilannetta. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa rajoitutaan nimittäin säätämään sen 1 kohdassa säädettyjen hylkäämisperusteiden soveltamisesta silloin, kun nämä perusteet ovat voimassa vain tietyssä osassa yhteisöä, joten siinä ei luoda erityistä perusteluvelvollisuutta.

38 Toisen väitteen, joka koskee rekisteröitäväksi haetun sanamerkin rekisteröintiä kansallisella tasolla, osalta on riittävää muistuttaa vakiintuneesta oikeuskäytännöstä – johon valituslautakunta on viitannut riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa –, jonka mukaan yhteisön tavaramerkkijärjestelmä muodostaa itsenäisen järjestelmän ja SMHV:n päätösten lainmukaisuutta arvioidaan yksinomaan asetuksen N:o 40/94 perusteella, joten SMHV ei ole sidottu kansallisiin rekisteröinteihin (ks. vastaavasti asia T-130/01, Sykes Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), tuomio 5.12.2002, Kok., s. II-5179, 31 kohta) tai päätymään samaan lopputulokseen kuin kansalliset viranomaiset vastaavassa tapauksessa (ks. vastaavasti asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-551, 49 kohta ja asia T-473/08, Apollo Group v. SMHV (THINKING AHEAD), tuomio 17.11.2009, 43 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Lisäksi kantaja ei ole käsiteltävässä asiassa millään tavoin tarkentanut perusteita, joilla kyseiset kansalliset viranomaiset ovat perustelleet päätöstään sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröinnistä ja jotka olisi voitu tarvittaessa ottaa huomioon sovellettaessa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa. Vaikka oletettaisiin, että kansalliset rekisteröinnit, joihin on vedottu, olisivat merkityksellisiä tosiseikkoja, jotka ovat tapahtuneet ensimmäisen päätöksen jälkeen, kantajan toinen väite oli näin ollen selvästi tehoton ja siksi sillä ei voinut olla vaikutusta riidanalaisen päätöksen päätöslauselmaan eikä sen välttämättömänä tukena oleviin perusteluihin, joten valituslautakunnalla oli velvollisuus hylätä se tutkimatta kantajan tilannetta uudelleen tältä kannalta.

39 Edellä 37 ja 38 kohdassa mainituista toteamuksista ilmenee siitä kysymyksestä, onko kantajan tilannetta tutkittu uudelleen tai olisiko sitä pitänyt tutkia uudelleen jälkimmäisen päätöksen yhteydessä, ettei näin ole tehty käsiteltävässä asiassa, koska kantaja ei ole esittänyt jälkimmäisen rekisteröintihakemuksen tueksi minkäänlaista uutta merkittävää tosiseikkaa, joka olisi voinut muuttaa ensimmäiseen päätökseen sisältyvää arviointia ja näin ollen edellyttää, että valituslautakunta arvioisi uudelleen, onko rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki erottamiskykyinen Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 6, 17 ja 19 kuuluvien tavaroiden osalta. Kantaja ei ole myöskään vastauksessaan unionin yleisen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen esittänyt tähän minkäänlaista täsmennystä, joka voisi horjuttaa tätä arviointia. Näin ollen valituslautakunta on perustellusti rajoittunut edellä mainittujen seikkojen osalta lähinnä viittaamaan ensimmäisen päätöksen 15–20 kohtaan (ks. riidanalaisen päätöksen

13 kohta). Samoin valituslautakunta myös toisti perustellusti vastauksena kantajan toistamiseen esittämään väitteeseen SMHV:n aikaisemmasta päätöskäytännöstä, joka koskee sanamerkkejä, joilla on samankaltaisuuksia rekisteröintihakemuksen kohteena olleen sanamerkin kanssa – ja joka oli jo olemassa ensimmäisen päätöksen tekohetkellä – jälkimmäisen päätöksensä 21 ja 22 kohdassa suurelta osin ensimmäisen päätöksensä 5, 21 ja 22 kohdan mukaiset perustelut. Tässä tapauksessa pelkkä se seikka, että riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa mainitaan myös sanamerkin BUILT FOR LIFE rekisteröinnin epääminen, joka tapahtui ensimmäisen päätöksen jälkeen, ei voi horjuttaa arviointia, koska SMHV:n aikaisemman päätöskäytännön vahvistuksena epääminen ei antanut eikä voinut antaa aihetta arvioida kantajan tilannetta uudelleen tämän käytännön pohjalta edellä 30 kohdassa mainitussa oikeuskäytännössä tarkoitetulla tavalla.

40 Edellä esitetystä johtuu, että siltä osin kuin riidanalaisessa päätöksessä evätään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa soveltamalla sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimuksen mukaisiin luokkiin 6, 17 ja 19 kuuluvia tavaroita varten se on pelkästään vahvistava päätös. Tällöin ei ole tarpeen tutkia, ylettyykö vahvistava luonne myös siihen, että ensimmäisessä päätöksessä on sovellettu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta, koska turvautuminen – josta on tullut lopullinen – yhteen ainoaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa mainituista perusteista riittää rekisteröinnin epäämiseen (ks. vastaavasti asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok., s. I-7561, 28 kohta).

41 Näin ollen on todettava, että nyt käsiteltävä kanne on jätettävä tutkimatta siltä osin kuin se koskee riidanalaisen päätöksen sellaisia osia, joissa vain vahvistetaan ensimmäinen päätös (ks. edellä 40 kohta).

Asiakysymys

42 Edellä esitetyn perusteella nyt käsiteltävän oikeusriidan sisältö rajoittuu siihen, onko valituslautakunta voinut perustellusti katsoa, että sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 37 kuuluvia palveluja varten oli myös evättävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

43 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä. Lisäksi mainitun asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.

44 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan taustalla oleva yleinen etu on sama kuin tavaramerkin keskeinen tehtävä, joka on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn rekisteröinnin ehdottoman hylkäysperusteen tarkoituksena on näin ollen, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman sekaannusvaaraa tavaran tai palvelun muista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä (ks. vastaavasti asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008, Kok., s. I-3297, 56 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Näin ollen näissä säännöksissä tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky tarkoittaa, että tavaramerkin avulla voidaan yksilöidä rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu tavara tai palvelu tietyn yrityksen tavaraksi tai palveluksi ja erottaa näin tämä tavara tai palvelu muiden yritysten tavaroista tai palveluista (ks. asia C-144/06 P, Henkel v. SMHV, tuomio 4.10.2007, Kok., s. I-8109, 34 kohta ja asia C-398/08 P, Audi v. SMHV, tuomio 21.1.2010, Kok., s. I-535, 33 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Tässä tarkoituksessa ei ole tarpeen, että tavaramerkki välittää täsmällisen tiedon tavaran valmistajan tai palvelujen tarjoajan henkilöllisyydestä. Riittää, että asianomainen yleisö voi tavaramerkin perusteella erottaa sillä varustetun tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen kaupallinen alkuperä, ja päätellä, että kaikki sillä varustetut tavarat tai palvelut on tuotettu, saatettu markkinoille tai toimitettu niiden laadusta vastaavan kyseisen tavaramerkin haltijan valvonnassa (ks. yhdistetyt

asiat T-387/06–T-390/06, Inter-IKEA v. SMHV, tuomio 10.10.2008 (Kuormalavan kuvaus), 27 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja edellä 38 kohdassa mainittu asia THINKING AHEAD, tuomion 26 kohta).

45 Kyseisessä säännöksessä tarkoitettu erottamiskyky sitä vastoin puuttuu merkeiltä, joiden avulla asianomainen yleisö ei voi toistaa ostokokemusta, jos se osoittautuu myönteiseksi, tai välttää sitä, jos se osoittautuu kielteiseksi, hankkiessaan myöhemmin kyseessä olevia tavaroita tai palveluja. Tämä koskee erityisesti sellaisia merkkejä, joita käytetään yleisesti kyseisten tavaroiden tai palvelujen markkinoille saattamiseen. Kyseisten merkkien katsotaan nimittäin olevan kykenemättömiä täyttämään tavaramerkin keskeistä tehtävää eli yksilöimään kyseisen tavaran tai palvelun alkuperää (ks. vastaavasti asia T-341/06, Compagnie générale de diététique v. SMHV (GARUM), 29 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

46 Erottamiskykyä on lisäksi arvioitava yhtäältä niihin tavaroihin tai palveluihin nähden, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta siihen nähden, miten tavanomaisen valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen kohdeyleisö sen mieltää (edellä 44 kohdassa mainitut asia Audi v. SMHV, tuomion 34 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja yhdistetyt asiat Kuormalavan kuvaus, tuomion 28 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

47 Kun kyseessä ovat tavaramerkit, jotka koostuvat sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita käytetään lisäksi iskulauseina mainoksissa, laatua koskevina ilmauksina tai kehotuksina ostaa niitä tavaroita tai palveluja, jotka nämä tavaramerkit kattavat, tällainen käyttö ei ole esteenä niiden rekisteröinnille. Tällaisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa niihin ei ole sovellettava ankarampia arviointiperusteita kuin muunlaisiin merkkeihin (edellä 44 kohdassa mainittu asia Audi v. SMHV, tuomion 35 ja 36 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

48 Kohdeyleisön määrittämisestä, mitä ei sellaisenaan ole riitautettu käsiteltävässä asiassa, on ensiksi todettava, että Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 37 kuuluvat palvelut, joita varten sanamerkin INSULATE FOR LIFE rekisteröintiä on haettu, ovat rakennus-, korjaus- ja asennuspalvelut rakennusalalla, nimittäin talonrakennuksessa. Näin ollen nämä palvelut tuntee sekä erikoistunut ammattimainen yleisö että – tosin vähäisemmässä määrin – keskivertokuluttaja. Koska riidanalainen sanamerkki koostuu kolmesta englanninkielisestä sanasta, kohdeyleisö on se, joka hallitsee tämän kielen, ja edustaa näin ollen suurta osaa eurooppalaisesta yleisöstä.

49 Lisäksi on tutkittava, onko valituslautakunta analysoinut asianmukaisesti rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin osatekijöiden ja niiden kokonaisuuden merkitystä kohdeyleisön näkökulmasta, kun valituslautakunnan mielestä merkiltä puuttuu erottamiskyky kyseisten palvelujen osalta.

50 Kuten oikeuskäytännössä on katsottu, moniosaisissa sanamerkeissä on syytä ottaa huomioon niiden relevantti merkityssisältö, joka määritetään nämä sanamerkit muodostavien kaikkien osien eikä vain yhden osan perusteella (asia T-28/06, RheinfelsQuellen H. Hövelmann v. SMHV (VOM URSPRUNG HER VOLLKOMMEN), tuomio 6.11.2007, Kok., s. II-4413, 32 kohta). Tällaisten merkkien erottamiskykyä ei voida arvioida ainoastaan analysoimalla kutakin niiden sanaa tai osatekijää erikseen, vaan arvioinnin on joka tapauksessa perustuttava siihen, miten kohdeyleisö ymmärtää nämä tavaramerkit kokonaisuutena, eikä olettamaan siitä, että osatekijät, joilta erikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky, eivät voi yhdistettyinä olla erottamiskykyisiä. Pelkästään se, että kultakin näistä osatekijöistä erikseen tarkasteltuina puuttuu erottamiskyky, ei nimittäin sulje pois sitä, että niiden muodostama yhdistelmä voi olla erottamiskykyinen (edellä 44 kohdassa mainittu asia Eurohypo v. SMHV, tuomion 41 kohta). Toisin sanoen sen arvioimiseksi, puuttuuko tavaramerkiltä erottamiskyky vai ei, on otettava huomioon sen aikaansaama kokonaisvaikutelma. Tämä ei kuitenkin tarkoita, etteikö olisi ensi vaiheessa tarkasteltava kutakin kyseisen tavaramerkin muodostavista eri osatekijöistä. Voi nimittäin olla hyödyllistä tutkia kokonaisarvioinnin aikana jokaista kyseisen tavaramerkin muodostavaa osatekijää (ks. vastaavasti

asia C-238/06 P, Develey v. SMHV, tuomio 25.10.2007, Kok., s. I-9375, 82 kohta ja edellä 38 kohdassa mainittu asia THINKING AHEAD, tuomion 31 kohta).

51 Tähän on todettava, ettei kantaja kiistä sitä, ettei sanalla ”insulate” ole muuta merkitystä kuin eristäminen. Kantaja väittää lisäksi, ettei kohdeyleisö välittömästi katso sanojen ”for life” yhdistelmän – jossa yhdistetään toisiinsa erottamattomasti prepositio ”for” ja substantiivi ”life” – merkitsevän ”kestää koko elämän” tai ”koko elämän ajaksi”, mutta tällainen väite on hylättävä. Kantaja ei nimittäin esitä mitään muuta merkitystä ja rajoittuu väittämään epäselvästi, että tällä sanojen yhdistelmällä on useita konnotaatioita ja että se synnyttää useita assosiaatioita ja antaa useita suggestioita. Kun kaksi osatekijää eli ”insulate” ja ”for life” on yhdistetty sanamerkissä INSULATE FOR LIFE, niiden ymmärretään siksi välittömästi tarkoittavan, että eristystoimenpide on kestävä tai että se kestää koko elämän ajan. Tällä merkillä ei näin ollen ole englannin kielen lauseopilliset, kieliopilliset, äänneopilliset ja/tai merkitystä koskevat säännöt huomioon ottaen minkäänlaista epätavallista tai epäselvää luonnetta, joka voisi johtaa toisenlaiseen mielikuvaan tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen kohdeyleisön keskuudessa.

52 Näin ollen valituslautakunta totesi perustellusti, että kyseisten palvelujen osalta kohdeyleisö katsoo välittömästi ja ilman laajempaa analyyttistä arviointia sanamerkin INSULATE FOR LIFE viittaavan pitkäikäisiin palveluihin, jotka liittyvät erityisen kestävän eristysmateriaalin käyttöön, eikä osoitukseksi mainittujen palvelujen kaupallisesta alkuperästä (ks. riidanalaisen päätöksen 19 kohta). Nimittäin vastoin kantajan unionin yleisen tuomioistuimen kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa esittämää väitettä tämä sanamerkki ei ole isku- tai mainoslauseenakaan riittävän omaperäinen tai mieleenpainuva niin, että se edellyttäisi edes vähäistä tulkintaa, pohdintaa tai analysointia kohdeyleisössä (ks. vastaavasti edellä 44 kohdassa mainittu asia Audi v. SMHV, tuomion 44, 45 ja 56–59 kohta), koska kohdeyleisö yhdistää sen

välittömästi kyseisiin palveluihin, joita kaikki rakennus- ja eristysalalla toimivat yritykset voivat tarjota.

53 Näin ollen on todettava, että valituslautakunta on menetellyt perustellusti katsoessaan, että sanamerkiltä INSULATE FOR LIFE puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky Nizzan sopimuksen mukaiseen luokkaan 37 kuuluvien palvelujen osalta, ja vahvistaessaan, että sen rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi evätään, eikä ole tarpeen lausua siitä, onko tämä merkki myös kuvaileva mainittujen palvelujen osalta.

54 Käsiteltävänä oleva kanne on siis hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

55 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut.

56 Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimuksen mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Paroc Oy AB velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Azizi Cremona Frimodt Nielsen

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä helmikuuta 2011.

Allekirjoitukset