YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

9 päivänä lokakuuta 2002 *

Asiassa T-173/00,

KWS Saat AG, kotipaikka Einbeck (Saksa), edustajanaan asianajaja G. Würtenberger, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään A. von Mühlendahl, E. Joly, J. Miranda de Sousa ja A. Di Carlo,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa kantaja on vaatinut, että sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) toisen valituslautakunnan 19.4.2000 tekemä päätös (asia R 282/1999-2) kumotaan,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. M. Moura Ramos sekä tuomarit J. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: johtava hallintovirkamies B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 28.6.2000 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 10.10.2000 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.1.2001 toimitetun kantajan vastauksen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 20.2.2001 toimitetun vastaajan vastauksen,

ottaen huomioon 26.2.2002 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on hakenut 17.3.1998 yhteisön tavaramerkkiä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (jäljempänä virasto) 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, perusteella.

2 Merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on oranssin värin sävy, joka on yksilöity värikoodilla HKS7.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 7, 11, 31 ja 42, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja hakemukseen sisältyvän luettelon mukaan kyse on seuraavista tavaroista ja palveluista:

"Siemenviljan käsittelylaitteistot, nimittäin viljan puhdistukseen, peittaukseen, lajitteluun, tehoaineilla käsittelyyn, laaduntarkastukseen ja seulontaan", luokassa 7;

"Siemenviljan käsittelylaitteistot viljan kuivatukseen luokassa 11";

"Maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteet luokassa 31";

"Tekninen ja yritystaloudellinen neuvonta kasvinviljelyn alalla, erityisesti siemenvilja-alalla", luokassa 42.

4 Tutkija hylkäsi 25.3.1999 tekemällään päätöksellä hakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan perusteella siksi, että haettu tavaramerkki ei ollut erottamiskykyinen saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

5 Kantaja teki 21.5.1999 virastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen valituksen tutkijan päätöksestä.

6 Toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 19.4.2000 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 28.6.2000. Päätöksessään valituslautakunta totesi lähinnä, että kyseiseltä tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Asianosaisten vaatimukset

7 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

8 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 Asian istuntokäsittelyssä kantaja on esittänyt suullisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vaatimuksen siitä, että tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa esitettyä tavara- ja palveluluetteloa rajoitettaisiin. Luetteloa rajoitettaisiin niin, että se kattaisi vain teolliseen käyttöön tarkoitetut tavarat ja palvelut luokissa 7 ja 11 ja elintarviketeollisuuden käyttöön tarkoitetut tavarat ja palvelut luokissa 31 ja 42. Kantaja esittää, että tämän rajauksen perusteella ne ammattipiirit, jotka ovat todellisuudessa kyseessä, ilmenevät aiempaa selvemmin.

10 Vastaaja katsoo, että tällaista vaatimusta ei voida esittää oikeudenkäynnin kuluessa ja että vaikka hakemus ymmärrettäisiin tällä tavoin rajoitetuksi, hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden väri ei ole erottamiskykyinen asianomaisten ammattipiirien näkökulmasta.

11 Tältä osin on muistutettava, että oikeus tavaroiden tai palveluiden luettelon rajoittamiseen on yksinomaan yhteisön tavaramerkin hakijalla, joka voi milloin tahansa hakea virastolta tällaista rajoittamista asetuksen N:o 40/94 44 artiklan perusteella ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 13 säännön perusteella.

12 Näistä säännöksistä ilmenee, että yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen luettelon rajoittamisessa on noudatettava tiettyjä erityisiä menettelysääntöjä. Koska kantajan istunnossa suullisesti esittämä vaatimus ei ole näiden menettelysääntöjen mukainen, sitä ei voida pitää edellä mainituissa säännöksissä tarkoitettuna muutoshakemuksena. Asiakirja-aineistosta ei myöskään ilmene, että kantaja olisi esittänyt muutoshakemuksen valituslautakunnassa käydyn menettelyn kuluessa (ks. vastaavasti asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-449).

13 Toiseksi jos tämä vaatimus hyväksyttäisiin, tämä merkitsisi riidan kohteen muuttamista oikeudenkäynnin kuluessa, millä loukattaisiin kontradiktorista periaatetta. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä on nimittäin tällaisissa asioissa tutkia, ovatko valituslautakuntien päätökset lainmukaisia. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa pidettävässä istunnossa tapahtunut hakemuksessa mainittujen tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittaminen ja tästä johtuva kyseessä olevan kohdeyleisön muuttuminen toiseksi muuttaisi kuitenkin välttämättä riidan sisältöä työjärjestyksen vastaisella tavalla. Lisäksi tämä ei sulje pois osittaista kanteesta luopumista, josta ei kuitenkaan ole kyse nyt käsiteltävänä olevassa asiassa.

14 Edellä esitetyn perusteella vaatimus kantajan tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden ja palvelujen luettelon rajoittamisesta on jätettävä tutkimatta. Nyt käsiteltävänä oleva asia koskee siis tilannetta sellaisena kuin valituslautakunta on sen tutkinut.

Kumoamisvaatimus

15 Kantaja on esittänyt kanteensa tueksi kaksi perustetta, joista ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista ja toinen asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artiklan rikkomista.

Kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista

Asianosaisten lausumat

16 Kantaja väittää, että asiakkaat ymmärtävät värit niin, että niillä ilmaistaan kyseisten tavaroiden kaupallinen alkuperä. Tämä ilmenee kyseisiä siemeniä tarjoavan yrityksen mainonnasta, jonka perusteella siementen värjääminen on keino erottaa siemenet kilpailijoiden siemenistä. Kantajan mukaan jokainen valmistaja käyttää siemenissä omaa väriä, ja tiettyjä siemeniä myydään ainoastaan värjättyinä.

17 Kantaja korostaa sitä, että värit, joita yleensä käytetään siementen värjäämiseen, ovat sinisen, keltaisen ja punaisen eri sävyjä, eikä yleensä käytetä oranssia, joka on näin ollen mielikuvituksellinen, epätavallinen ja omaperäinen väri kyseisten tavaroiden osalta. Lisäksi hakemuksessa tarkoitettu erityinen oranssin sävy eli värikoodin mukaisesti HKS7 ei ole kyseisten tavaroiden luonnollinen väri. Siksi asianomaisessa asiakaspiirissä on välittömästi havaittavissa, että kun tällaiset tavarat on värjätty värillä HKS7, tavarat ovat peräisin tietystä yrityksestä.

18 Lisäksi kantaja pitää virheellisenä sitä valituslautakunnan näkemystä, jonka mukaan kyseisen värin on edelleen oltava kaikkien vapaasti käytettävissä. Toisin kuin muut, yleisesti käytetyt värit, oranssi on täysin epätavallinen asianomaisten elinkeinonharjoittajien keskuudessa. Näin ollen kilpailijoilla ei ole tarvetta käyttää tätä erityistä väriä.

19 Siementen käsittelylaitteistojen osalta kantaja toteaa, että tavallisesti käytetty väri on punainen eikä oranssi ja että nämä laitteistot eroavat muista maatalouskoneista.

20 Siltä osin kuin on kyse teknisestä ja yritystaloudellisesta neuvonnasta kasvinviljelyn alalla kantaja esittää, että virasto on vasta menettelyn tässä vaiheessa maininnut yhden ainoan yrityksen eli hollantilaisen yrityksen, joka käyttää oranssia sellaisten palvelujen värinä, jotka koostuvat maatalousalalle tarjottavista mainospalveluista ja tiedonjakelusta, ja kantajan mukaan näillä palveluilla ei ole yhteyttä kantajan tarjoamiin palveluihin eikä tätä ole siksi pidettävä riittävänä perusteena sille päätelmälle, että oranssi on tavanomainen väri edellä mainittujen palvelujen muodostamalla erityissektorilla.

21 Virasto esittää, että jotta väri itsessään voisi olla tavaramerkki, värin on kyettävä erottamaan asianomaiset tavarat ja palvelut niin, ettei ole tarpeen, että kohdeyleisö saa etukäteen myös muuta tietoa voidakseen tunnistaa värin tavaramerkik-

si. Värin on itsessään mahdollistettava se, että kuluttajat voivat värin perusteella ja ilman muita elementtejä tunnistaa niiden tavaroiden ja palvelujen kaupallisen alkuperän, joihin väri on yhdistetty, eikä väri saa viestittää kuluttajille muita tietoja.

22 Siementen osalta virasto korostaa sitä, että tietyt näistä tavaroista ovat luonnostaan oransseja. Tämän vuoksi kuluttaja yhdistää värin tavaroihin eikä tavaroiden kaupalliseen alkuperään. Viraston mukaan värin tehtävänä on ilmaista kuluttajalle tiettyjä erityisominaisuuksia, kuten tavaran käsittelyn tai käyttöedellytyksen, eikä värillä ilmaista tavaran kaupallista alkuperää. Virasto päättelee tästä, että vaikka värillä olisi tarkoitus ilmaista kaupallinen alkuperä, ainoastaan vakiintunut ja määrätietoinen käyttö voi lopulta luoda kuluttajan mielessä mielleyhtymän värin ja valmistajan välillä.

23 Maatalouskoneiden osalta virasto toteaa, että oranssin kaikkia värisävyjä käytetään yleisesti. Lisäksi oranssi on maatalouskoneiden ruosteenestoon käytetyn lyijymönjän luonnollinen väri. Näin ollen oranssia HKS7 ei mielletä viittaukseksi näiden koneiden kaupalliseen alkuperään, vaan väriä pidetään koristeelementtinä tai toiminnallisena elementtinä. Lisäksi virasto väittää, että kun otetaan huomioon siementen käsittelylaitteistojen ominaispiirteet ja käyttötarkoitus, nämä laitteet kuuluvat yleiseen maatalouskoneiden tuoteryhmään, jossa punaisen ja oranssin eri sävyjen käyttäminen on tavallista.

24 Palvelujen osalta virasto toteaa, että värejä käytetään kaikilla toimialoilla koristeluun, minkä vuoksi kuluttaja ei miellä niitä niin, että ne viittaisivat tavaroiden kaupalliseen alkuperään, vaan kuluttaja mieltää ne kaupallisessa esillepanossa käytettäväksi koristeeksi. Nyt kyseessä olevan värin osalta virasto toteaa, että kuluttaja ei voi millään perusteella yhdistää kyseistä väriä palvelujen kaupalliseen alkuperään. Lisäksi viraston mukaan ainakin yksi kilpailija käyttää oranssia väriä eikä tätä väriä siksi voida pitää täysin poikkeuksellisena näiden palvelujen osalta.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

25 Aluksi on syytä todeta, että värit ja väriyhdistelmät voivat itsessään olla yhteisön tavaramerkkejä, mikäli niillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

26 Se, että tietyntyyppiset merkit yleisesti ottaen voivat olla tavaramerkkeinä, ei kuitenkaan merkitse sitä, että tällaiset merkit olisivat välttämättä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyisiä suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun.

27 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkit, joilta puuttuu erottamiskyky, ovat sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli eivät kykene yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai päinvastaisessa tilanteessa valita jonkin toisen tavaran tai palvelun.

28 Merkin erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö käsittää merkin.

29 Edelleen on syytä todeta, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei tehdä eroa eri tavaramerkkityyppien välillä. On kuitenkin otettava huomioon se, että kohdeyleisö ei välttämättä ymmärrä pelkästä väristä tai väriyhdistelmästä koostuvaa merkkiä samalla tavalla kuin sanamerkkiä tai

kuviomerkkiä, joka muodostuu merkistä, joka on itsenäinen suhteessa sillä yksilöidyn tavaran ulkoasuun. Kohdeyleisö on tottunut pitämään sana- ja kuviomerkkejä välittömästi merkkeinä, jotka yksilöivät tavaran kaupallisen alkuperän, mutta sama ei välttämättä koske merkkiä, joka on samankaltainen kuin itse tavaran ulkoasu, tai merkkiä, joka muodostuu yksinomaan yhdestä tai useammasta väristä, jota käytetään palveluja koskevassa viestinnässä.

30 Väreillä ja väriyhdistelmillä voi myös olla useita tehtäviä, eli niillä voi esimerkiksi olla tekninen tehtävä, ne voivat olla koristeita tai ne voivat ilmaista tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän. Jos kohdeyleisö mieltää merkin tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän ilmaukseksi, sillä, että merkillä on samanaikaisesti useita tehtäviä, ei ole merkitystä merkin erottamiskyvyn kannalta.

31 Valituslautakunta on todennut käsiteltävänä olevan asian osalta, että "kyseiset tavarat ja palvelut eivät ole päivittäin käytettäviä hyödykkeitä vaan ne on suunnattu erikoistuneelle asiakaskunnalle, joka toimii erityisellä toimialalla". On katsottava, että kohdeyleisönä on erityinen kohderyhmä, johon kuuluvilla henkilöillä on suurta yleisöä korkeampi tieto- ja tarkkaavaisuustaso. Tältä osin kohdeyleisö ei koostu sellaisista henkilöistä, jotka ovat erityistuntijoita erikseen jokaisen kyseessä olevan tavaran ja palvelun osalta, kuten kantaja on antanut ymmärtää, eikä se toisaalta koostu myöskään pelkästään muista kuin ammattilaisista eli kyseisistä tavaroista ja palveluista kiinnostuneista henkilöistä yleisesti, kuten virasto on esittänyt asian suullisessa käsittelyssä.

32 Maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteista, jotka kuuluvat luokkaan 31, ja erityisesti siemenistä, jotka kantaja on erityisesti tuonut esiin, on todettava, että kun otetaan huomioon näiden tavaroiden luonne eli erityisesti niiden koko ja muoto, jotka voivat tehdä vaikeaksi sana- tai kuviomerkin käyttämisen, siinä tilanteessa, että kohdeyleisö kykenee tietotasonsa vuoksi erottamaan hakemuksessa tarkoitetun värisävyn näiden tavaroiden luonnollisesta väristä, tämä kohdeyleisö voi ymmärtää värin niin, että kyseessä on tavaran erityinen elementti,

joka mahdollistaa tavaran kaupallisen alkuperän yksilöimisen. Lisäksi koska siemenet on tarkoitus kylvää maahan, jossa ne eivät ole silmin nähtävissä, kohdeyleisö ei ajattele, että värisävyllä on koristetehtävä tai esteettinen tehtävä, vaan kohdeyleisö ajattelee, että värisävyä on käytetty näin värjättyjen tavaroiden erottamiseksi tavaroista, joilla on jokin muu kaupallinen alkuperä.

33 On kuitenkin huomattava, kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, että värien eli myös hakemuksessa tarkoitetun oranssin värisävyn ja sitä hyvin lähellä olevien värisävyjen käyttö näissä tavaroissa ei ole harvinaista. Tämän vuoksi kohdeyleisö ei pysty haetun merkin perusteella välittömästi ja varmasti erottamaan kantajan tavaroita muiden yritysten tavaroista, jotka on värjätty muilla oranssin sävyillä.

34 Vaikka tämä väri ei olisi tavallinen tietyntyyppisten siementen osalta, kuten maissin ja juurikkaiden osalta, jotka kantaja on maininnut suullisessa käsittelyssä, on katsottava, että tietyt yritykset käyttävät muita värejä sen osoittamiseen, että siemenet on käsitelty.

35 Tältä osin on muistutettava, kuten edellä tämän tuomion 31 kohdassa on todettu, että kohdeyleisöllä on erityistietoja, jotka ovat ainakin siinä määrin riittäviä, että kohdeyleisöön kuuluvat henkilöt eivät voi olla tietämättä sitä, että värejä voidaan käyttää siemenissä muun muassa sen osoittamiseen, että siemenet on käsitelty. Näin ollen, kuten valituslautakunta on todennut, kohdeyleisö ei ymmärrä hakemuksessa mainittua väriä viittauksena asianomaisten siementen kaupalliseen alkuperään.

36 Tähän päätelmään ei vaikuta se kantajan väite, jonka mukaan hakemuksessa tarkoitetulla värillä ei ole kantajan tavaroiden osalta teknistä tehtävää, joka liittyy siementen käsittelyyn.

37 Kun nimittäin otetaan huomioon se, että värejä käytetään yleisesti teknisiin tarkoituksiin asianomaisella toimialalla, kohdeyleisö ei voi suoralta kädeltä pitää mahdottomana sitä, että oranssia väriä on tai voi olla käytetty sen osoittamiseen, että siemenet on käsitelty. Näin ollen ennakkotietojen puuttuessa kohdeyleisö ei kykene päättelemään, että hakemuksessa tarkoitettu oranssi viittaa siementen kaupalliseen alkuperään.

38 Lisäksi tavaramerkkihakemusta ei ole rajoitettu koskemaan ainoastaan sokerijuurikkaan ja maissin siemeniä, ja siksi hakemusta käsiteltäessä on tarkasteltava siemeniä yleisenä tavararyhmänä, joka on mainittu tavaramerkkihakemuksessa esimerkkinä kyseessä olevista maataloustuotteista, eikä tarkastelun kohteena tule olla pelkästään tietty erityisesti mainittu siementen erityislaji.

39 Luokkiin 7 ja 11 kuuluvien käsittelylaitteistojen osalta on todettava, että nämä tavarat kuuluvat yleiseen maatalouskoneiden ryhmään. Kantaja ei ole esittänyt sellaista selvitystä, jonka perusteella olisi katsottava, että näiden laitteistojen luonteen, käyttötarkoituksen tai markkinointitavan vuoksi näitä laitteistoja olisi pidettävä erityisinä tavaroina, joita varten tiettyjä värejä ei käytetä yleisesti. Lisäksi asianomaiseen kohdeyleisöön kuuluu myös keskivertokuluttajia eli niitä, joille maatalouskoneet on kokonaisuutena tarkasteltuna suunnattu, eikä kohdeyleisönä siis ole sellainen hyvin erityinen kohderyhmä, johon kuuluvien henkilöiden tarkkaavaisuus- ja tietotaso voi vaikuttaa tapaan, jolla he ymmärtävät maatalouskoneissa käytetyt värit, ja johon kuuluvat henkilöt ovat erityisen hyvin perillä ainoastaan käsittelylaitteistoista.

40 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, ettei ole harvinaista, että markkinoilla on oransseja koneita tai samankaltaisen värisiä koneita. On syytä todeta, että koska oranssi on tavallinen väri, kohdeyleisö ei kykene oranssin värin perusteella erottamaan välittömästi ja varmasti kantajan laitteistoja sellaisista koneista, jotka on väritetty samankaltaisilla oranssin sävyillä ja joiden kaupallinen alkuperä on toinen. Näin ollen kohdeyleisö mieltää hakemuksessa tarkoitetun värin ennemminkin pelkästään kyseisten tavaroiden viimeistelyyn liittyväksi elementiksi.

41 Luokkaan 42 kuuluvien palveluiden osalta valituslautakunta on katsonut, kuten riidanalaisen päätöksen 21 kohdasta ilmenee, että hakemuksessa tarkoitettua värisävyä ei ymmärretä alkuperän ilmaukseksi, kun merkkiin ei sisälly lisäelementtejä eli kuvioita tai sanoja.

42 Tältä osin on ensinnäkin todettava, että palvelujen osalta väriä ei käytetä palvelussa itsessään, koska palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, että niissä itsessään ei voida käyttää värejä, eikä värillä anneta palveluille mitään olennaista arvoa. Kohdeyleisö pystyy siis erottamaan värin käyttämisen pelkkänä koristeelementtinä värin käyttämisestä palvelun kaupallisen alkuperän osoittamiseen. Jos nimittäin merkissä ei erityisesti ole sanaelementtejä, kohdeyleisö kykenee suoralta kädeltä ymmärtämään, perustuuko tietyn värin käyttäminen palvelujen yhteydessä näitä palveluja tarjoavan yrityksen mielivaltaiseen valintaan.

43 Tältä osin esimerkissä, jonka virasto on esittänyt osoittaakseen, että kaupallisessa toiminnassa oranssi väri on palvelujen yhteydessä tavanomaisesti käytetty ulkoasun elementti, väriä on käytetty logon osana, yhdessä muiden värien kanssa ja toissijaisesti suhteessa hallitsevaan sanamerkkiin, eli väriä ei ole käytetty sellaisenaan.

44 Toiseksi on todettava, että koska ei ole osoitettu, että kyseisellä värillä olisi ensisijaisesti muita tehtäviä, kohdeyleisö voi helposti ja välittömästi muistaa tämän värin kyseisten palvelujen tunnusmerkkinä. Erottamiskykyyn ei vaikuta se, että tällainen tavaramerkki on kommunikatiivisesti heikko siksi, että täydentävien graafisten elementtien puuttuessa tällainen tavaramerkki ei yksin kykene yksilöimään kantajaa kyseisten palvelujen tarjoajaksi. Ei nimittäin ole tarpeen, että merkistä saataisiin täsmälliset tiedot siitä, kuka on palvelujen tarjoaja. Riittävää on, että kohdeyleisö pystyy tavaramerkin avulla erottamaan tavaramerkillä yksilöidyn palvelun sellaisista palveluista, joiden kaupallinen alkuperä on eri.

45 Koska lisäksi hakemuksessa tarkoitettu väri on erityinen värisävy, joka on haluttu rekisteröidä erityisiä palveluja varten, lukuisia värejä on edelleen käytettävissä samoja tai samankaltaisia palveluja varten. Tämän perusteella valituslautakunta on todennut virheellisesti, että merkin rekisteröinnillä rajoitettaisiin epäasianmukaisesti kilpailijoiden mahdollisuutta käyttää väriä palvelunsa esittämiseen tai yrityksensä yksilöimiseen.

46 Edellä esitetyn perusteella on pääteltävä, että kohdeyleisö voi pelkästään oranssin sävystä muodostuvan merkin perusteella erottaa kyseiset palvelut sellaisista palveluista, joiden kaupallinen alkuperä on eri, kun kohdeyleisö tekee valintaansa myöhempien hankintojen yhteydessä.

47 Kaiken edellä esitetyn perusteella kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista, on hyväksyttävä luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta ja hylättävä luokkaan 31 kuuluvien maatalous- puutarha- ja metsätaloustuotteiden osalta sekä luokkiin 7 ja 11 kuuluvien käsittelylaitteistojen osalta.

Kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artiklan rikkomista

Asianosaisten lausumat

48 Kantaja korostaa sitä, että viraston on asetuksen N:o 40/94 73 artiklan perusteella perusteltava päätöksensä. Tällä velvollisuudella pyritään siihen, että viranomaisen on valmisteltava huolellisesti päätöksensä hankkimalla tosiseikoista selvitystä.

49 Kantajan mukaan se ei ole saanut niitä asiakirjoja, joiden perusteella virasto on tehnyt päätöksensä, ja tämän vuoksi se ei ole pystynyt tarkastamaan, oliko viraston hankkima selvitys asiaan vaikuttavaa, ymmärtämään viraston päättelyä eikä tutkimaan, pitikö päättely paikkansa, eikä siis tarpeen vaatiessa riitauttamaan päättelyn lopputuloksia. Näin ollen kantaja katsoo, ettei sille ole annettu tilaisuutta tulla kuulluksi eikä rajoittaa hakemukseen sisältyvää tavaroiden ja palvelujen luetteloa.

50 Edelleen kantaja esittää, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan kaikkien viraston päätöksien on perustututtava konkreettisiin seikkoihin. Nyt esillä olevassa asiassa virastolla on perusteluvelvollisuus siitä huolimatta, että se on tehnyt useita päätöksiä, jotka vastaavat sisällöltään riidanalaista päätöstä.

51 Virasto toteaa, että perusteluvelvollisuus on erotettava näyttövelvollisuudesta, jolla pyritään siihen, että täysin pitävästi osoitetaan, että tosiseikat ja oikeudelliset seikat pitävät paikkansa.

52 Virasto korostaa, että asetuksen 73 artiklaa on tulkittava sen yhteisöjen lainkäyttöelimien oikeuskäytännön valossa, jonka mukaan perustelujen perinpohjaisuus riippuu kyseisen toimen luonteesta ja siitä asiayhteydestä, jossa toimi on toteutettu.

53 Viraston mukaan antaessaan kantajalle poikkeuksellisen mahdollisuuden vastauskirjelmän antamiseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimenomaisesti pyrkinyt antamaan kantajalle tilaisuuden riitauttaa viraston väitteiden ja niiden tueksi esitettyjen asiakirjojen paikkansapitävyys.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

54 Ensinnäkin on todettava, että asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisessä virkkeessä virastolle on asetettu velvollisuus perustella päätöksensä.

55 Hylkäyspäätösten osalta perusteluista on saatava tietää syyt rekisteröintihakemuksen hylkäämiselle, ja lisäksi perusteluiden on oltava sellaisia, että riidanalainen päätös voidaan asianmukaisesti riitauttaa (ks. vastaavasti asia T-135/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Action), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-379, 35 kohta ja asia T-136/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Comedy), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-397, 35 kohta).

56 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, että valituslautakunta mainitsee eri kriteerit, joita on käytetty sen ratkaisemisessa, onko väri erottamiskykyinen, eli erityisesti sen, miten hakemuksessa tarkoitettu väri ymmärretään asianomaisessa asiakaspiirissä, värin tavanomaisuuden sekä sen, missä määrin väriä on käytetty hakemuksessa tarkoitetuissa tavaroissa ja palveluissa. Vaikka riidanalaisen päätöksen perustelut ovat lyhyet, kantajalle selviää niistä syyt kantajan tekemän rekisteröintihakemuksen hylkäämiselle jokaisen kyseessä olevan tavaran ja palvelun osalta. Lisäksi siitä vaikeasta kysymyksestä, joka liittyy siementen väreihin tai värien puuttumiseen, valituslautakunta on esittänyt täsmällisemmät perustelut, ja se on maininnut päätöksessään tiettyjä ratkaisun perustaksi otettuja tosiseikkoja. Näin ollen kantaja on saanut tietoonsa sellaiset seikat, jotka ovat tarpeen riidanalaisen päätöksen ymmärtämiseksi ja sen laillisuuden riitauttamiseksi yhteisöjen lainkäyttöelimissä.

57 Toiseksi on todettava, että asetuksen N:o 40/94 73 artiklan mukaan viraston päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin asianosaiset ovat voineet ottaa kantaa.

58 Kantajan väitteistä, jotka liittyvät siihen, että kantaja ei ole saanut riidanalaisen päätöksen perusteena olevia asiakirjoja eikä kantajalle ole annettu tilaisuutta esittää mielipidettään näistä asiakirjoista, on syytä todeta, että nämä asiakirjat eivät olleet välttämättömiä päätöksen ymmärtämisen kannalta eivätkä myöskään tavara- ja palveluluettelon rajoittamista koskevan oikeuden käyttämiseksi. Kantajan valituslautakunnalle esittämän valituksen perusteluista ilmenee nimittäin, että kantaja tunsi pääpiirteissään ne argumentit ja seikat, jotka valituslautakunta sittemmin tutki ratkaistakseen, oliko tutkijan päätös pysytettävä vai poistettava, ja näin ollen kantajalla on ollut tilaisuus esittää niistä mielipiteensä.

59 Tästä syystä on katsottava, että valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, kun se ei ole toimittanut kantajalle niitä asiakirjoja, joita se on käyttänyt yksinomaan riidanalaisen päätöksen valmistelemiseksi sekä tämän päätöksen ja kantajan jo tunteman päättelyn perustelemiseksi.

60 Lisäksi siitä asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdassa säädetystä velvollisuudesta, jonka mukaan viraston on omasta aloitteestaan tutkittava asian tosiseikat, on syytä todeta, että valituslautakunta on todellakin tutkinut tiettyjä tosiseikkoja arvioidakseen merkin erottamiskykyä suhteessa tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuihin tavaroihin ja palveluihin sekä käyttänyt näitä tosiseikkoja päätöksessään. Tältä osin riidanalaista päätöstä vastaavat viraston aiemmat päätökset tai Internetistä saadut esimerkit eivät korvaa riidanalaisessa päätöksessä esitettyjä perusteluja, eikä niitä ole pidettävä uusina seikkoina, joita virasto ei olisi tutkinut omasta aloitteestaan, vaan täydentävänä selvityksenä, jonka virasto on esittänyt kirjelmissään mahdollistaakseen sen tutkimisen, onko riidanalainen päätös oikeudellisesti perusteltu.

61 Edellä esitetyn perusteella asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artiklan rikkomista koskeva kanneperuste on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

62 Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 87 artiklan 3 kohdan mukaan oikeudenkäyntikulut voidaan määrätä jaettaviksi asianosaisten kesken, jos asiassa osa vaatimuksesta ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi. Koska kanne on hyväksytty vain palvelujen osalta, on syytä määrätä, että kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja velvoitetaan lisäksi korvaamaan kaksi kolmannesta vastaajan oikeudenkäyntikuluista.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 19.4.2000 tekemä päätös (asia R 282/1999-2) kumotaan luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta.**

2) **Kanne hylätään muilta osin.**

3) **Kantaja vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja velvoitetaan korvaamaan kaksi kolmannesta vastaajan oikeudenkäyntikuluista. Vastaaja vastaa yhdestä kolmasosasta oikeudenkäyntikulujaan.**

Moura Ramos Pirrung Meij

Julistettiin Luxemburgissa 9 päivänä lokakuuta 2002.

H. Jung

kirjaaja

R. M. Moura Ramos

toisen jaoston puheenjohtaja