YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

31 päivänä tammikuuta 2001 *

Asiassa T-331/99,

Mitsubishi HiTec Paper Bielefeld GmbH, aiemmin Stora Carbonless Paper GmbH, kotipaikka Bielefeld (Saksa), edustajanaan asianajaja U. Ulrich, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään E. Joly, P. von Kapff ja A. von Mühlendahl, prosessiosoite Luxemburgissa,

vastaajana,

jossa kantaja on riitauttanut sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 8.9.1999 tekemän päätöksen

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

(asia R 175/1999-3), jossa evättiin sanan Giroform rekisteröiminen yhteisön tavaramerkiksi,

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekä tuomarit R. M. Moura Ramos ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies G. Herzig,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 23.11.1999 saapuneen kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 10.3.2000 saapuneen vastineen,

ottaen huomioon 5.7.2000 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantajan on jättänyt 28.4.1997 Saksan patenttivirastoon (Deutsches Patentamt) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen, jonka kyseinen virasto on toimittanut edelleen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on sana Giroform.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, 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 16 "paperi, pahvi ja niistä tehdyt tavarat, jotka eivät sisälly muihin luokkiin; painotuotteet".

4 Asian tutkijana toiminut viraston virkamies hylkäsi osittain hakemuksen 12.2.1999 tekemällään päätöksellä yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulu-

kuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 38 artiklan nojalla, sellaisena kuin asetus on muutettuna; perusteena hylkäämiselle oli se, että kyseinen sanamerkki oli "pahvia ja pahvituotteita" lukuun ottamatta kaikkien hakemuksessa tarkoitettujen, luokkaan 16 kuuluvien tavaroiden osalta erottamiskyvytön ja pelkästään deskriptiivinen.

5 Kantaja haki asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti 12.4.1999 virastossa muutosta tutkijan päätökseen hakemuksen osittaisesta hylkäämisestä.

6 Valitus hylättiin 8.9.1999 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 23.9.1999 ja jossa valituslautakunta totesi, ettei sanaa Giroform voida rekisteröidä sen vuoksi, että rekisteröinnille oli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettu este.

Asianosaisten vaatimukset

7 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen ja määrää, että virasto julkaisee sanan Giroform yhteisön tavaramerkkinä asetuksen N:o 40/94 40 artiklan mukaisesti

— velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

8 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 Kantaja on asian suullisessa käsittelyssä muuttanut vaatimuksiaan ja vaatinut toissijaisesti, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määrää, että virasto julkaisee sanan Giroform yhteisön tavaramerkkinä paperin ja paperituotteiden osalta lukuun ottamatta pankkisiirtolomakkeita ja muita vastaavia lomakkeita.

Kumoamisvaatimus

10 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan virheelliseen soveltamiseen. Aluksi on syytä tutkia asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste.

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

11 Kantaja väittää, että valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan, että sana Giroform ei ole omiaan erottamaan kantajan tavaroita muiden yritysten tavaroista.

12 Kantaja muistuttaa, että asetuksen 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia. Edellytyksenä on, että tavaramerkki on selvästi ja yksiselitteisesti deskriptiivinen.

13 Tavara, jota varten Giroform-tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, on monikerroksinen paperituote, jota käytetään jäljentämiseen hiilipaperin tavoin. Kyseisellä tavaramerkillä ei kuvata lopputuotetta, kuten lomaketta. Tällaisen erityisen paperituotteen ostajia ovat yleensä kirjapainoyritykset, jotka käyttävät sitä muiden tuotteiden valmistukseen. Myöhempiä käyttömahdollisuuksia on siis luonnollisesti hyvin paljon, eli tuotteesta voidaan valmistaa vastaanottotodistuksia, tilausvahvistuksia ja laskuja. Tavara, jota varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, on siis kantajan mukaan luonteeltaan erilainen kuin pankkialalla käytetyt lomakkeet, joiden osalta virasto on pitänyt kyseistä tavaramerkkiä deskriptiivisenä.

14 Vaikka tavaroiden luonnetta ei otettaisi huomioon, kantajan mukaan hylkäysperustetta ei ole olemassa. Sanalla giro on ensinnäkin monta merkitystä, minkä vuoksi sitä ei voida pitää suoraan deskriptiivisenä. Tältä osin riidanalaisen päätöksen perustelut ovat keskenään ristiriitaisia, koska jos sana giro on merkitykseltään yleinen etuliite, se ei voi olla samaan aikaan suoraan deskriptiivinen.

Lisäksi tavaramerkki Giroform on liian epämääräinen, jotta sitä voitaisiin pitää selkeänä ja yksiselitteisenä kuvauksena. Näin ollen kantajan kilpailijat, joiden edun mukaista on käyttää selkeitä ja yksiselitteisiä ilmauksia, eivät valitsisi tällaista nimitystä kuvatakseen tavaroidensa käyttötarkoitusta ja luonnetta.

15 Kantaja kiistää viraston perustelun, jonka mukaan sanoista giro ja form muodostettu yhdistelmä on ainakin englanninkielisellä yhteisön kielialueella selkeä ja ilmeinen tavaran luonnetta ja käyttötarkoitusta kuvaava ilmaus, joka tunnistetaan välittömästi. Tältä osin kantaja esittää, että virasto ei ole riittävästi tutkinut tavaramerkin Giroform konkreettista rakennetta. Sanoista giro ja form muodostettu yhdistelmä on yksi ainoa yhdyssana, joka alkaa suurella kirjaimella. Englannin kielessä sanat alkavat kuitenkin yleensä pienillä kirjaimilla, ja sanayhdistelmiä ei kirjoiteta yhteen yhdyssanaksi. Se, että sana Giroform kirjoitetaan kieliopillisesti epätavallisella ja omaperäisellä tavalla, on sellainen erottava tekijä, jonka perusteella tätä tavaramerkkiä ei voida pitää deskriptiivisenä. Rekisteröintiä on kuitenkin haettu sanamerkille Giroform eikä sellaisille sanoille kuin "giro form", "giro-painate" tai "giro-lomake".

16 Kyseisen tavaramerkin rekisteröintikelpoisuuden puolesta puhuu kantajan mukaan myös se, että tavaramerkki on rekisteröity samoja tavaroita varten esimerkiksi Australiassa, Etelä-Afrikassa, Israelissa, Puolassa, Suomessa, Norjassa, Tanskassa, Kreikassa ja Bulgariassa. Erityisesti se, että tavaramerkille on saatu rekisteröinti englanninkielisissä maissa, tukee sitä, että merkki Giroform on rekisteröintikelpoinen.

17 Virasto esittää lähinnä, että koska kantajan markkinoimaa paperia käytetään muun muassa pankkisiirtolomakkeiden ja muiden vastaavien lomakkeiden (giro forms) painamiseen, sana Giroform kuvaa tavaroiden laatua ja käyttötarkoitusta,

eikä sitä näin ollen voida asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetyn hylkäysperusteen vuoksi rekisteröidä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

18 Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan ratkaiseva tekijä sen suhteen, voiko merkki, joka voidaan esittää graafisesti, olla yhteisön tavaramerkki, on se, voidaanko tietyn yrityksen tavarat erottaa kyseisen merkin perusteella muiden yritysten tavaroista.

19 Tästä johtuu, että merkin erottamiskykyä arvioitaessa on otettava huomioon ainoastaan ne tavarat ja palvelut, joita varten merkki halutaan rekisteröidä.

20 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejä, "jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia", ei rekisteröidä.

21 Lainsäätäjän tarkoituksena on näin ollen ollut säätää, että tällaisten merkkien on jo luonteensa vuoksi katsottava olevan kykenemättömiä erottamaan jonkin yrityksen tavarat toisen yrityksen tavaroista.

22 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että 1 kohtaa sovelletaan, "vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä."

23 Nyt kyseessä oleva merkki koostuu yksinomaan sanoista giro ja form, jotka ovat yleisessä käytössä ainakin englanninkielisissä maissa. Kuten riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa todetaan, sana giro tulee italian kielestä, ja sitä käytetään yleisesti pankkialalla tietyssä täsmällisessä merkityksessä eli ilmaisemaan pankkien välistä rahasiirtoa (pankkisiirtoa); tämän vuoksi sitä käytetään etuliitteenä useissa pankkialan yhdyssanoissa (Girokonto, giro system, giro cheque, giro order) kuvaamassa maksuja luottolaitoksissa avatuilta käyttötileiltä. Sanalla form on englannin kielessä monta merkitystä. Kuitenkin silloin, kun sitä käytetään paperituotteen kuvaamisessa, se merkitsee lomaketta.

24 Yhdessä käytettyinä nämä kaksi sanaa merkitsevät pankkialalla sellaista lomaketta tai painatetta, jota käytetään pankkisiirtoihin, joissa asiakkaan tililtä veloitetaan tietty rahamäärä. Tältä osin virasto on esittänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle joukon esimerkkejä, joilla se pyrkii osoittamaan, että tätä sanaa käytetään yleisesti tässä merkityksessä (Electronic giro forms, Bank giro forms, Giro Form, Giro application form, Giro form). Näin ollen tukeuduttuaan siihen, miten tämä sana tavallisesti ymmärretään asianomaisessa kohderyhmässä, valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kyseinen sana antaa kuluttajalle suoraan tietoa tavaroiden käyttötarkoituksesta (riidanalaisen päätöksen 18 kohta). Se, että kyseistä tavaraa, jota varten rekisteröintiä on haettu, voidaan käyttää myös muunlaisten painotuotteiden valmistukseen, ei poista perustaa tältä päätelmältä.

25 Lisäksi se, että merkki Giroform on isolla alkukirjaimella alkava yhdyssana, kun taas ilmaus "giro form" muodostuu kahdesta sanasta ja on englanniksi tavallisesti kirjoitettu pienillä kirjaimilla, ei ole sellainen seikka, jonka perusteella tätä merkkiä olisi pidettävä siinä määrin omaperäisenä, että kantajan tavarat voitaisiin tämän merkin perusteella — kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena — erottaa muiden yritysten tavaroista (ks. asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV, BABY-DRY, tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 27 kohta ja asia T-19/99,

DKV v. SMHV, COMPANYLINE, tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1, 26 kohta).

26 Kyseisen tavaramerkin rekisteröinnistä tietyissä jäsenvaltioissa on todettava, että asetuksen N:o 40/94 ensimmäisen perustelukappaleen mukaan yhteisön tavaramerkin "avulla on mahdollista tunnistaa tavarat ja palvelut samalla tavalla koko yhteisössä, rajoista huolimatta". Tämän vuoksi aikaisemmin jäsenvaltioissa suoritetut rekisteröinnit ovat seikka, joka voidaan ainoastaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä, ilman että se olisi ratkaiseva (asia T-122/99, Procter & Gamble v. SMHV, saippuan muoto, tuomio 16.2.2000, Kok. 2000, s. II-265, 60 ja 61 kohta).

27 Näin ollen, kun otetaan huomioon yhteisön tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaate, johon asetuksen N:o 40/94 toisessa perustelukappaleessa viitataan, valituslautakunta ei ole tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan, ettei sen päätökseen vaikuta se seikka, että kyseinen sanamerkki on jo rekisteröity tietyissä Euroopan yhteisön englanninkielisissä jäsenvaltioissa.

28 Valituslautakunta ei ole myöskään tehnyt oikeudellista virhettä siltä osin kuin kyse on tavaramerkin aikaisemmasta rekisteröinnistä sellaisissa toisissa englanninkielisissä maissa, jotka eivät ole Euroopan yhteisön jäsenvaltioita, koska tavaramerkkien rekisteröintiin sovelletaan näissä valtioissa erilaista järjestelmää kuin Euroopan yhteisössä.

29 Edellä esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti vahvistanut, että 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan perusteella sanaa Giroform ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi.

30 Kuten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos yksikin kyseisessä säännöksessä luetelluista ehdottomista hylkäysperusteista soveltuu merkkiin.

31 Tämän vuoksi ei ole tarpeen ratkaista toista kanneperustetta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista.

32 Kumoamisvaatimus on siis hylättävä.

Vaatimus virastolle annettavasta määräyksestä

33 Asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan mukaan viraston on toteutettava yhteisöjen tuomioistuimen tuomion täytäntöönpanosta johtuvat toimenpiteet. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole antaa virastolle täytäntöönpanoa koskevia määräyksiä. Viraston on tehtävä johtopäätökset tämän tuomion tuomiolauselman ja perustelujen perusteella (em. asia BABY-DRY, tuomion 53 kohta). Käsiteltävänä olevaa vaatimusta ei siten voida ottaa tutkittavaksi.

Oikeudenkäyntikulut

34 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja vastaaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

1) **Kanne hylätään.**

2) **Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Tiili Moura Ramos Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 31 päivänä tammikuuta 2001.

H. Jung
kirjaaja

P. Mengozzi
jaoston puheenjohtaja