UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

9 päivänä syyskuuta 2010 *

Asiassa C-265/09 P,

jossa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 10.7.2009,

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

valittajana,

ja jossa valittajan vastapuolena on

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG, kotipaikka Hampuri (Saksa), edustajanaan Rechtsanwalt M. Wolter,

kantajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

UNIONIN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. Tizzano sekä tuomarit E. Levits, A. Borg Barthet, J.-J. Kasel ja M. Safjan (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: Y. Bot,
kirjaaja: R. Grass,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 6.5.2010 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) vaatii valituksessaan unionin tuomioistuinta kumoamaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-23/07, BORCO-Marken-Import Matthiesen vastaan SMHV (α), 29.4.2009 antaman tuomion (Kok., s. II-861; jäljempänä

valituksenalainen tuomio), jolla se kumosi SMHV:n neljännen valituslautakunnan 30.11.2006 tekemän päätöksen (asia R 808/2006-4); mainitussa päätöksessä hylättiin valitus tutkijan päätöksestä, jolla evättiin kuviomerkin ”α” rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) on kumottu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (kodifioitu toisinto) (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, käsiteltävänä olevaan oikeusriitaan sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94.

3 Asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa säädetään seuraavaa:

”Yhteisön tavaramerkkinä voi olla mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.”

4 Tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetään, että seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

”– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, 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

_ _”

5 Tämän asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaan ”menettelyssä [SMHV] tutkii asiasisällön viran puolesta”.

Asian tausta

6 BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (jäljempänä BORCO) teki 14.9.2005 SMHV:lle hakemuksen kuviomerkin



rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi.

7 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 33, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta ”Alkoholijuomat paitsi oluet, viinit, kuohuviinit ja viiniä sisältävät juomat”.

8 Tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 31.5.2006 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla sillä perusteella, että kyseinen merkki ei ole erottamiskykyinen. Tutkija esitti, että haettu tavaramerkki on tarkka kopio kreikkalaisesta pienestä kirjaimesta ”α” ilman sen graafista muuntelua ja että kreikankieliset ostajat eivät katso tätä merkkiä osoitukseksi tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa nimettyjen tavaroiden kaupallisesta alkuperästä.

9 BORCO valitti tästä päätöksestä 15.6.2006 SMHV:n sisällä.

10 Valitus hylättiin riidanalaisella päätöksellä sillä perusteella, että kyseinen merkki ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytetyllä tavalla erottamiskykyinen.

Kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

11 BORCO nosti 5.2.2007 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi vedoten kolmeen kanneperusteeseen, jotka koskivat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja tämän asetuksen 12 artiklan rikkomista. BORCO muun muassa väitti ensimmäisen kanneperusteensa yhteydessä, että kyseinen merkki on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa edellytetyllä tavalla

erottamiskykyinen, koska sen avulla voidaan tunnistaa, että kyseiset Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 33 kuuluvat tavarat ovat peräisin sen yrityksestä, ja vastaavasti erottaa ne muiden yritysten tavaroista. Koska kirjaimet voivat muodostaa tämän asetuksen 4 artiklan mukaan tavaramerkin, ei voida katsoa, että niiltä puuttuu periaatteessa aina tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ilman että saman asetuksen 4 artiklan sisältö tehtäisiin merkityksettömäksi.

12 Valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi aluksi, että SMHV:n neljännen valituslautakunnan olisi pitänyt tutkia, käykö asiassa ilmi, ettei haetulla merkillä voida erottaa kreikankielisten keskivertokuluttajien keskuudessa BORCO:n tavaroita toista alkuperää olevista tavaroista, koska jo vähäinenkin erottamiskyky riittää estämään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisen.

13 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituslautakunnan esillä olevassa asiassa suorittamasta arvioinnista valituksenalaisen tuomion 40–52 kohdassa, että valituslautakunta oli kieltäytynyt erityisesti asetuksen N:o 40/94 4 artiklan vastaisesti tunnustamasta lainkaan yksittäisten kirjainten erottamiskykyä ilman edellä mainitun konkreettisen tutkinnan suorittamista.

14 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin jatkoi SMHV:n neljännen valituslautakunnan päätöksen tarkastelemista seuraavasti:

”53 Neljänneksi [SMHV:n neljäs] valituslautakunta on katsonut riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa, että kohdeyleisö ’mahdollisesti’ katsoo kirjaimen ’α’ sellaisten

alkoholijuomien, jotka on nimetty tavaramerkkihakemuksessa, osalta viittaukseksi laatuun (laatu 'A'), osoitukseksi koosta tai tyypin tai lajin nimitykseksi.

54 SMHV ei voi väittää, että [SMHV:n neljäs] valituslautakunta olisi näin todetessaan tutkinut konkreettisesti kyseessä olevan merkin erottamiskykyä. Sen lisäksi, että tämä peruste on epäilevyytensä vuoksi merkityksetön, siinä ei nimittäin viitata mihinkään konkreettiseen seikkaan, joka mahdollistaisi sellaisen johtopäätöksen tekemisen, että kohdeyleisö katsoo haetun tavaramerkin tavaramerkkihakemuksessa nimettyjen tavaroiden osalta viittaukseksi laatuun, osoitukseksi koosta tai tyypin tai lajin nimitykseksi [ks. vastaavasti asia T-302/06, Hartmann v. SMHV (E), tuomio 9.7.2008, 44 kohta]. Tästä seuraa, että [SMHV:n neljäs] valituslautakunta ei ole näyttänyt toteen, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky."

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa seuraavaa:

"Kaikesta edellä esitetystä johtuu, että valituslautakunta on soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se on johtanut haetun merkin erottamiskyvyn puuttumisen pelkästään siitä, ettei siinä ole muunnelmia tai graafisia koristeluja Times New Roman -kirjasinlajiin nähden ilman että se olisi tutkinut konkreettisesti, voidaanko merkillä erottaa kyseessä olevat tavarat kohdeyleisön keskuudessa [BORCO:n] kilpailijoilta peräisin olevista tavaroista."

16 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi ensimmäisen kanneperusteen ja kumosi riidanalaisen päätöksen tutkimatta kahta muuta BORCO:n esittämää kanneperustetta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti, että SMHV:n oli asetuksen N:o 40/94 63 artiklan 6 kohdan nojalla tutkittava uudelleen BORCO:n tekemä rekisteröintihakemus valituksenalaisen tuomion perustelujen valossa, ja katsoi, ettei ollut tarpeen lausua BORCO:n toisesta vaatimuksesta, jossa vaaditaan toteamaan, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta

ja 2 kohta eivät estä kyseisen tavaramerkin rekisteröintiä rekisteröintihakemuksessa nimettyjä tavaroita varten.

Asianosaisten vaatimukset

17 SMHV vaatii valituksessaan, jonka tueksi se vetoaa yhteen valitusperusteeseen, joka jakaantuu kolmeen osaan, jotka koskevat vaatimusta erottamiskyvyn konkreettisesta tutkimisesta, a priori -tutkinnan väitettyä olettamuksiin perustavuutta ja selvitysvastuun jakoa, että unionin tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion

– ensisijaisesti hylkää BORCO:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostaman kanteen

– toissijaisesti palauttaa asian unionin yleiseen tuomioistuimeen ja

– velvoittaa BORCO:n korvaamaan sekä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa että unionin tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

18 BORCO vaatii, että unionin tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

Ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa

Asianosaisten lausumat

19 SMHV väittää, että toisin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, merkin erottamiskyvyn tutkiminen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ei merkitse aina sitä, että erilaisia tavaroita koskevan konkreettisen tutkinnan yhteydessä todetaan, voidaanko tällä merkillä erottaa erilaiset tavarat toisistaan.

20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on SMHV:n mukaan soveltanut tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa väärin, kun se on hylännyt SMHV:n neljännen valituslautakunnan omaksuman kannan pelkästään siitä syystä, että valituslautakunta on vahvistanut tiettyyn ryhmään kuuluvien merkkien osalta periaatteen, jonka mukaan tämän ryhmän merkit eivät voi yleensä osoittaa alkuperää. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt selvittää, pitääkö valituslautakunnan toteamus asian tosiseikkojen valossa paikkansa.

21 SMHV vetoaa väitteensä tueksi kolmiulotteisia merkkejä (asia C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.10.2004, Kok., s. I-9165) ja värimerkkejä (asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok., s. I-3793 ja asia C-49/02, Heidelberger Bauchemie, tuomio 24.6.2004, Kok., s. I-6129) koskevaan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöön sekä mainoslauseita ja verkkotunnuksia koskevaan unionin yleisen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön. Mainitussa oikeuskäytännössä sallitaan eri ryhmiin kuuluvien merkkien osalta se, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b

alakohdassa tarkoitetun erottamiskyvyn konkreettisessa tutkinnassa voidaan tukeutua kuluttajan näkemykseen ja tähän näkemykseen vaikuttaviin tekijöihin liittyviin yleisiin toteamuksiin, ja luovutaan usein kyseisessä rekisteröintihakemuksessa nimettyjen tavaroiden ja palveluiden konkreettisesta tutkimisesta.

22 SMHV korostaa, että jos kolmiulotteisia merkkejä arvioitaessa voidaan todeta, että kuluttaja ei ole tottunut olettamaan tavaroiden muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä (em. asia Mag Instrument v. SMHV, tuomion 30 kohta), pitäisi olla myös mahdollista todeta, että kuluttaja ei ole tottunut olettamaan sellaisten yksittäisten kirjainten, joissa ei ole graafisia osatekijöitä, perusteella, että tavaroilla on tietty alkuperä.

23 Värimerkkien ryhmään kuuluvien merkkien tutkimisen osalta unionin tuomioistuin on katsonut, että väreillä ei ole lähtökohtaista erottamiskykyä kuin poikkeuksellisissa olosuhteissa, mutta ne voivat mahdollisesti käytössä tulla erottamiskykyisiksi tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta (em. asia Heidelberger Bauchemie, tuomion 39 kohta). SMHV katsoo, että samanlaisen toteamuksen tekemisen pitäisi olla sallittua yksittäisten kirjainten osalta, kun otetaan huomioon erityisesti se seikka, että yksittäiset kirjaimet mielletään yleensä tyypin nimitykseksi, numerokoodin osaksi tai osoitukseksi koosta tai muuksi samankaltaiseksi tiedoksi.

24 BORCO riitauttaa SMHV:n esittämän tulkinnan. Se esittää, että erottamiskyvyn käsitettä on tulkittava samalla tavalla kaikkiin ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien osalta. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei eroteta eri ryhmiin kuuluvia tavaramerkkejä toisistaan niiden erottamiskyvyn arviointia varten. Tavaramerkin erottamiskykyä on aina arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu. Mahdollinen suurempi vaikeus tiettyjen

tavaramerkkien erottamiskyvyn konkreettisessa arvioinnissa ei oikeuta sellaisenaan olettamaan, että tällaisilta tavaramerkeiltä puuttuu lähtökohtaisesti erottamiskyky.

25 Toisin kuin SMHV väittää, esillä olevaan asiaan ei voida BORCO:n mukaan soveltaa värimerkkien ja kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä koskevia oikeuskäytännössä kehitettyjä periaatteita. Koska haettu tavaramerkki on kuviomerkki, joka esittää tavallisella kirjasinlajilla kirjoitettua kreikkalaisten aakkosten yksittäistä kirjainta, joka on ”α”, ja jossa ei ole muuta graafista osatekijää, on sen sijaan sovellettava sanamerkkien osalta kehitettyjä periaatteita.

26 Unionin tuomioistuimen vahvistamaa empiiristä sääntöä, jonka mukaan keskivertokuluttaja ei ole tottunut olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä (asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 27 kohta), ei voida soveltaa esillä olevaan asiaan. Yksittäinen kirjain on nimittäin merkki, joka ei liity kyseisellä merkillä varustettujen tavaroiden ulkoasuun. Sitä paitsi mikään ei viittaa siihen, että kuluttaja mieltää yksittäisestä kirjaimesta muodostuvan tavaramerkin toisella tavalla kuin kahdesta tai useammasta kirjaimesta muodostuvan tavaramerkin.

27 Lisäksi näkemys, jonka mukaan on mahdollista vapautua suorittamasta tutkintaa tavaramerkkihakemuksessa konkreettisesti mainittujen tavaroiden ja palvelujen osalta, on BORCO:n mukaan yksiselitteisesti unionin tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön vastainen.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

28 Aluksi on muistutettava, että kirjaimet ovat asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yksi ryhmä niitä merkkejä, jotka voivat olla yhteisön tavaramerkkeinä, jos näillä merkeillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista.

29 Se, että jokin merkki yleisesti ottaen voi olla tavaramerkkinä, ei merkitse sitä, että tämä merkki olisi välttämättä 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetuin tavoin erottamiskykyinen suhteessa tiettyyn tavaraan tai palveluun (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089, 32 kohta).

30 Tämän säännöksen mukaan sellaisia tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.

31 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että tässä säännöksessä tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 34 kohta; asia C-304/06 P, Eurohypo v. SMHV, tuomio 8.5.2008, Kok., s. I-3297, 66 kohta ja asia C-398/08 P, Audi v. SMHV, tuomio 21.1.2010, Kok., s. I-535, 33 kohta).

32 Erottamiskykyä on arvioitava vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (em. asia Storck v. SMHV, tuomion 25 kohta; em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 35 kohta ja em. asia Eurohypo v. SMHV, tuomion 67 kohta). Lisäksi unionin tuomioistuin on

todennut, kuten SMHV:kin myöntää valituksessaan, että tätä arviointimenetelmää voidaan myös soveltaa ainoastaan yhdestä väristä muodostuvien merkkien, kolmiulotteisten tavaramerkkien ja iskulauseiden erottamiskyvyn arviointiin (ks. vastaavasti asia C-447/02 P, KWS Saat v. SMHV, tuomio 21.10.2004, Kok., s. I-10107, 78 kohta; em. asia Storck v. SMHV, tuomion 26 kohta ja em. asia Audi v. SMHV, tuomion 35 ja 36 kohta).

33 Vaikka tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet ovat samat eri ryhmiin kuuluville tavaramerkeille, näitä perusteita sovellettaessa voi kuitenkin käydä niin, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä eri ryhmiin kuuluvia merkkejä samalla tavoin ja että näin ollen tiettyihin ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin toisiin ryhmiin kuuluvien tavaramerkkien erottamiskykyä (ks. yhdistetyt asiat C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5173, 36 kohta; asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomio 21.10.2004, Kok., s. I-10031, 34 kohta; em. asia Henkel v. SMHV, tuomion 36 ja 38 kohta ja em. asia Audi v. SMHV, tuomion 37 kohta).

34 Tältä osin unionin tuomioistuin on jo täsmentänyt, että vaikeudet, joita tiettyihin ryhmiin kuuluvista tavaramerkeistä voi erottamiskyvyn toteamisessa niiden luonteen vuoksi aiheutua ja jotka on aiheellista ottaa huomioon, eivät kuitenkaan voi oikeuttaa erottamiskyvyn arviointiperusteeseen, sellaisena kuin sitä on oikeuskäytännössä tulkittu, lisättävien tai siitä poikkeavien erityisten arviointiperusteiden käyttöön ottamista (ks. em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 36 kohta ja em. asia Audi v. SMHV, tuomion 38 kohta).

35 Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklaa, joka on sanamuodoltaan sama kuin asetuksen N:o 40/94 7 artikla, koskevasta oikeuskäytännöstä käy ilmi, että tavaramerkin erottamiskykyä on aina arvioitava konkreettisesti suhteessa tavaramerkkihakemuksessa nimettyihin tavaroihin tai palveluihin (ks.

vastaavasti em. asia Libertel, tuomion 76 kohta ja asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok., s. I-1619, 31 ja 33 kohta).

36 Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 47 kohdassa, vaatimus siitä, että on arvioitava konkreettisesti, voidaanko kyseisellä merkillä erottaa tavaramerkkihakemuksessa nimetyt tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista, mahdollistaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn hylkäysperusteen ja sen tämän asetuksen 4 artiklassa tunnustetun seikan, että tietty merkki voi yleisesti ottaen olla tavaramerkkinä, yhteensovittamisen.

37 Tältä osin on tärkeää huomata, että vaikka mainitusta oikeuskäytännöstä käy ilmi, että unionin tuomioistuin on katsonut, että on olemassa tiettyjä merkkiryhmiä, joilla voi olla harvemmin lähtökohtaista erottamiskykyä, se ei ole kuitenkaan vapauttanut tavaramerkkirekistereitä tutkimasta konkreettisesti näihin ryhmiin kuuluvien merkkien erottamiskykyä.

38 Erityisesti siitä seikasta, että kyseinen merkki muodostuu yksittäisestä kirjaimesta, jota ei ole graafisesti muunneltu, on muistutettava, että merkin rekisteröinti tavaramerkiksi ei edellytä sitä, että tavaramerkin haltijalla on todettu olevan tiettyä kielellistä tai taiteellista luovuutta tai mielikuvitusta (asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok., s. I-8317, 41 kohta).

39 Tästä seuraa, että varsinkin siitä syystä, että erottamiskyvyn toteaminen voi olla vaikeampaa yksittäisestä kirjaimesta muodostuvan tavaramerkin osalta kuin muiden sanamerkkien osalta, SMHV on velvollinen arvioimaan erilaisia tavaroita tai palveluita koskevan konkreettisen tutkinnan yhteydessä, voidaanko kyseisellä merkillä erottaa erilaiset tavarat ja palvelut toisistaan.

40 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioidessaan, onko SMHV:n neljäs valituslautakunta tutkinut konkreettisesti sitä, voidaanko kyseisellä merkillä erottaa tavaramerkkihakemuksessa nimetyt tavarat muiden yritysten tavaroista, soveltanut asianmukaisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

41 Tästä seuraa, että ainoan valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä perusteettomana.

Ainoan valitusperusteen toinen osa

Asianosaisten lausumat

42 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole SMHV:n mukaan ottanut huomioon sitä, että merkin erottamiskyvyn tutkinta on a priori -tutkintaa ja että tämän tutkinnan jälkeen tehty päätös on siten luonteeltaan aina olettamuksiin perustuva. SMHV toteaa, että keskivertokuluttaja on oikeudellinen käsite ja että merkin erottamiskyvyn tutkinta on suoritettava riippumatta tämän merkin tosiasiallisesta käytöstä markkinoilla.

43 BORCO väittää, että pelkät oletukset eivät riitä siihen, että voitaisiin todeta, että merkiltä puuttuu kokonaan erottamiskyky. Jos ne riittäisivät, SMHV voisi ilman konkreettisia syitä hylätä tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tavaramerkiltä puuttuvan erottamiskyvyn vuoksi ja perustaa tämän ratkaisunsa pelkästään oletukseen siitä, että kyseiseltä tavaramerkiltä voisi mahdollisesti – syistä, joita edes SMHV ei tiedä – puuttua vaadittava erottamiskyky. Tällainen menettelytapa olisi ristiriidassa unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kanssa, jonka mukaan SMHV:n on rekisteröinnin

ehdottomien hylkäysperusteiden tutkimisen yhteydessä tutkittava perusteellisesti ja kattavasti kaikki merkitykselliset tosiseikat ja olosuhteet.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

44 On huomautettava, että vaatimus siitä, että on suoritettava merkin erottamiskykyä koskeva a priori -tutkinta, ei ole esteenä sille, että tämä tutkinta suoritetaan konkreettisesti.

45 Kuten oikeuskäytännöstä ilmenee, rekisteröintihakemusten tutkimisen ei pidä olla minimaalista vaan sen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti ja varmistettaisiin oikeusvarmuuteen ja hyvään hallintotapaan liittyvistä syistä, ettei sellaisia tavaramerkkejä rekisteröidä, joiden käyttö voitaisiin menestyksekkäästi riitauttaa tuomioistuimissa (ks. vastaavasti em. asia Libertel, tuomion 59 kohta ja em. asia SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomion 45 kohta).

46 A priori -tutkinnan tavoite tehtäisiin tyhjäksi, jos SMHV voisi tämän tuomion 39 kohdassa mainitusta vaatimuksesta, joka koskee haetun tavaramerkin erottamiskyvyn konkreettista tutkimista, huolimatta tukeutua oletuksiin tai pelkkiin epäilyksiin esittämättä merkityksellistä perustetta.

47 Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa asianmukaisesti, että SMHV:n neljäs valituslautakunta, joka on perustanut ratkaisunsa olettamukseen, ei ole täyttänyt vaatimuksia,

joita sovelletaan merkin, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu asetuksen N:o 40/94 nojalla, erottamiskyvyn tutkintaan.

48 Ainoan valitusperusteen toinen osa on näin ollen hylättävä perusteettomana.

Ainoan valitusperusteen kolmas osa

Asianosaisten lausumat

49 SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla suoritetun tutkinnan yhteydessä väärin selvitysvastuun jakoa siltä osin kuin se on katsonut, että SMHV:n on aina osoitettava konkreettisiin seikkoihin viittaamalla, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen.

50 Koska rekisteröintimenettely on hallinnollinen menettely eikä kontradiktorinen menettely, jossa SMHV:n olisi esitettävä tavaramerkin hakijalle näyttöä hylkäysperusteiden tueksi, tavaramerkin hakijan, joka vetoaa valituksessaan haetun tavaramerkin erottamiskykyyn, tehtävänä on esittää konkreettiset ja perustellut tiedot siitä, että tämä merkki on erottamiskykyinen.

51 SMHV katsoo, että tilanteessa, jossa se toteaa, että haetulla tavaramerkillä ei ole luontaista erottamiskykyä, se voi perustaa arvionsa paljon käytettävien kulutustavaroiden kaupassa saatuun yleiseen käytännön kokemukseen perustuviin seikkoihin, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan ja jotka erityisesti näiden tuotteiden kuluttajat tuntevat. SMHV:lla ei ole tällaisessa tilanteessa velvollisuutta esittää esimerkkejä tällaisesta käytännön kokemuksesta.

52 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on SMHV:n mukaan loukannut tätä periaatetta, koska se arvostelee valituksenalaisen tuomion 54 kohdassa SMHV:n neljättä valituslautakuntaa siitä, ettei se viittaa mihinkään konkreettiseen tosiseikkaan. Valituslautakunta olisi voinut, toisin kuin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut, perustaa arvionsa seikkoihin, jotka perustuvat saatuun yleiseen kokemukseen, jonka mukaan yksittäisiä kirjaimia käytetään yleisesti muun muassa tyypin nimityksinä, numerokoodin osana tai osoituksina koosta ja jonka mukaan ne mielletään tällaisiksi.

53 Nämä toteamukset ovat BORCO:n mukaan oikeudellisesti virheellisiä.

54 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n on, kun se tutkii ehdottomia hylkäysperusteita rekisteröintimenettelyn aikana, tutkittava merkitykselliset tosiseikat viran puolesta. Ainoastaan silloin, kun SMHV on esittänyt ne konkreettiset seikat, jotka osoittavat erottamiskyvyn puuttumisen, tavaramerkin hakija voi BORCO:n mukaan riitauttaa nämä seikat, ja tavaramerkin hakijalla on ainoastaan tällöin todistustaakka oikeudenkäynnissä. SMHV ei ole siten ottanut valituksessaan huomioon todistustaakkaa koskevia keskeisiä periaatteita.

Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta

55 Aluksi on syytä todeta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvostellessaan SMHV:n neljättä valituslautakuntaa siitä, ettei se ole osoittanut, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, soveltanut tämän tuomion 35 kohdassa mainittua oikeuskäytäntöä, jonka mukaan kyseessä olevan merkin erottamiskykyä on tutkittava aina konkreettisesti.

56 Kuten julkisasiamies on todennut ratkaisuehdotuksensa 59 kohdassa, seikat, jotka liittyvät selvitysvastuun jakoon tavaramerkin rekisteröintimenettelyssä, eivät voi vapauttaa SMHV:a asetuksesta N:o 40/94 johtuvista velvoitteistaan.

57 Tämän asetuksen 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n on rekisteröinnin ehdottomia hylkäysperusteita tutkiessaan selvitettävä viran puolesta merkitykselliset tosiseikat, jotka voivat johtaa tällaisen perusteen soveltamiseen.

58 Toisin kuin SMHV väittää, tätä vaatimusta ei voida asiassa C-238/06 P, Develey vastaan SMHV, 25.10.2007 annetun tuomion (Kok., s. I-9375) 50 kohdan nojalla lieventää eikä selvitysvastuuta kääntää tavaramerkin hakijan vahingoksi.

59 Kuten tästä kohdasta ilmenee, ainoastaan siinä tapauksessa, että hakija vetoaa SMHV:n arviosta huolimatta haetun tavaramerkin erottamiskykyyn, sen on esitettävä konkreettiset ja perustellut tiedot siitä, että kyseinen tavaramerkki on erottamiskykyinen (em. asia Develey v. SMHV, tuomion 50 kohta).

60 Koska SMHV:n neljännen valituslautakunnan arvioinnissa ei ole noudatettu tämän tuomion 35 kohdassa mainittuja vaatimuksia, BORCO:lla ei voida katsoa olevan tällaista velvollisuutta.

61 Tästä seuraa, että SMHV:n esittämän ainoan valitusperusteen kolmas osa ei ole perusteltu.

62 Koska mikään SMHV:n esittämän ainoan valitusperusteen kolmesta osasta ei ole perusteltu, valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

63 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota sovelletaan saman työjärjestyksen 118 artiklan perusteella valitusmenettelyyn, mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska BORCO on vaatinut SMHV:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska SMHV on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

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

1) Valitus hylätään.

2) Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset