YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

21 päivänä lokakuuta 2004 *

Asiassa C-447/02 P,

jossa on kyse EY:n tuomioistuimen perussäännön 49 artiklaan perustuvasta valituksesta,

joka on pantu vireille 11.12.2002,

KWS Saat AG, kotipaikka Einbeck (Saksa), edustajanaan Rechtsanwalt C. Rohnke, prosessiosoite Luxemburgissa,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään D. Schennen ja G. Schneider,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja C. W. A. Timmermans sekä tuomarit C. Gulmann, J.-P. Puissochet, N. Colneric ja J. N. Cunha Rodrigues (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: P. Léger,
kirjaaja: johtava hallintovirkamies M. Múgica Arzamendi,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 4.3.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

ottaen huomioon asianosaisten esittämät huomautukset,

kuultuaan julkisasiamiehen 19.5.2004 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 KWS Saat AG (jäljempänä KWS) vaatii valituksessaan Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toisen jaoston asiassa T-173/00, KWS Saat vastaan SMHV (oranssin sävy), 9.10.2002 antaman tuomion (Kok. 2002, s. II-3843; jäljempänä valituksenalainen tuomio) kumoamista sikäli kuin tässä tuomiossa hylättiin sen vaatimus oranssin värin rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkkinä tiettyjä siemenviljan käsittelylaitteistoja ja tiettyjä maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteita varten.

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

"Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

— —

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky".

3 Tämän asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa säädetään seuraavaa:

"Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan."

4 Mainitun asetuksen 73 artiklassa säädetään seuraavaa:

"Virasto perustelee päätöksensä. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa."

5 Saman asetuksen 74 artiklassa säädetään seuraavaa:

"1. Menettelyssä virasto tutkii asiasisällön viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.

2. Virasto voi olla ottamatta huomioon tosiseikkoja, joihin osapuolet eivät ole vedonneet, tai todisteita, joita ei ole esitetty määräajassa."

Tosiseikat

6 KWS on yhtiö, jonka kotipaikka on Saksassa.

7 Se teki 17.3.1998 asetuksen N:o 40/94 nojalla hakemuksen tavaramerkin rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) (jäljempänä virasto).

8 Merkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on oranssi väri, joka vastaa värikoodia HKS7.

9 Tavarat ja palvelut, joita varten merkin 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 7, 11, 31 ja 42, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta:

— "Siemenviljan käsittelylaitteistot, nimittäin viljan puhdistukseen, peittaukseen, lajitteluun, kalibrointiin, tehoaineilla käsittelyyn, laaduntarkastukseen ja seulontaan" (luokka 7),

— "Siemenviljan käsittelylaitteistot viljan kuivatukseen" (luokka 11),

— "Maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteet" (luokka 31),

— "Tekninen ja yritystaloudellinen neuvonta kasvinviljelyn alalla, erityisesti siemenvilja-alalla", (luokka 42).

10 Viraston tutkija hylkäsi 25.3.1999 tekemällään päätöksellä KWS:n hakemuksen sillä perusteella, että haettu tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

11 KWS teki 21.5.1999 virastolle valituksen tästä päätöksestä.

12 Viraston toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 19.4.2000 tekemällään päätöksellä (asia R 282/1999-2; jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin tiedoksi KWS:lle 28.6.2000. Se katsoi, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

13 Riidanalaisen päätöksen 17 ja 18 kohdassa todetaan seuraavaa:

"17 — — valituslautakunnan tutkimusten perusteella hakemuksessa esitetty väri ei ole erikoinen tai myöskään epätavallinen kyseessä olevalla alalla.

18 Siemenviljan tuottajat ovat värjänneet siemeniään väriaineilla jo jonkin aikaa. Tämä menettely on vakiintunut osoittamaan, että siemenet on käsitelty (esimerkiksi tuholaismyrkyin, sienimyrkyin tai rikkaruohomyrkyin). Tällaisen kehityksen seurauksena on olemassa myös yrityksiä, jotka valmistavat siemenille tarkoitettuja väriaineita. Eräs valmistaja mainostaa tuotteitaan seuraavasti:

'— — Colorants identify treated seeds, as well as transgenic seeds — — Seed colorants identify treated seed, reducing mishandling of seed treated with active ingredients such as fungicide or insecticide. With the help of seed colorants and coatings, producers will feel confident that their seed investment is safe — —'

http://www.bucolor.com/seeds/colorants.htm

('— — Väriaineet yksilöivät käsitellyt siemenet, kuten myös geenimuunnellut siemenet — — Siementen väriaineet osoittavat käsitellyt siemenet ja vähentävät sellaisten siementen virheellistä käyttöä, jotka on käsitelty aktiivisilla aineilla, kuten sieni- tai hyönteismyrkyillä. Väriaineiden ja pinnoitteen ansiosta tuottajat voivat luottaa siihen, että heidän siemensijoituksensa on turvallinen — —')."

Valituksenalainen tuomio

14 KWS nosti kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 28.6.2000 toimittamallaan kannekirjelmällä vedoten kahteen kanneperusteeseen, toisaalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja toisaalta saman asetuksen 73 ja 74 artiklan virheelliseen soveltamiseen.

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi valituksenalaisessa tuomiossa KWS:n kanteen osittain.

16 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheelliseen soveltamiseen liittyvää kanneperustetta koskien ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa, mitä tulee luokkaan 31 kuuluviin maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteisiin ja erityisesti siemenviljaan, seuraavaa:

"— — Värien, mukaan luettuna hakemuksessa tarkoitetun oranssin värisävyn tai 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."

17 Mitä tulee luokkiin 7 ja 11 kuuluviin käsittelylaitteistoihin, se totesi valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa seuraavaa:

"— — valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, ettei ole harvinaista, että markkinoilla on tämän värisiä 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."

18 Sen sijaan, mitä tulee luokkaan 42 kuuluviin palveluihin, se totesi saman tuomion 46 kohdassa seuraavaa:

"— — 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."

19 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hyväksyi näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevan kanneperusteen luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta. Se hylkäsi kanneperusteen luokkaan 31 kuuluvien maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteiden ja luokkiin 7 ja 11 kuuluvien käsittelylaitteistojen osalta.

20 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artiklan rikkomisesta esitetyn kanneperusteen osalta, että valituslautakunta oli noudattanut velvollisuuttaan päätöksensä perustelemisesta 73 artiklan mukaisesti.

21 Tältä osin se toisaalta totesi valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa, että KWS on saanut tietoonsa sellaiset seikat, jotka ovat tarpeen riidanalaisen päätöksen ymmärtämiseksi ja sen laillisuuden riitauttamiseksi yhteisöjen lainkäyttöelimissä.

22 Se katsoi toisaalta saman tuomion 59 kohdassa, että valituslautakunta ei ole rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, kun se ei ole toimittanut KWS:lle niitä asiakirjoja, joita se on käyttänyt yksinomaan riidanalaisen päätöksen valmistelemiseksi sekä tämän päätöksen perustelemiseksi KWS:n jo tunteman päättelyn avulla.

23 Mitä tulee asetuksen N:o 40/94 74 artiklaan, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin arvioi seuraavassa esitetyllä tavalla, että valituslautakunta oli noudattanut velvollisuutta tutkia asiasisältö viran puolesta:

"60 — — 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."

24 Näillä perusteilla se hylkäsi asetuksen N:o 40/94 73 ja 74 artiklan rikkomista koskevan kanneperusteen kokonaisuudessaan.

25 Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi riidanalaisen päätöksen luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta ja hylkäsi kanteen muilta osin ja velvoitti KWS:n vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan ja korvaamaan kaksi kolmannesta viraston oikeudenkäyntikuluista.

Asianosaisten vaatimukset

26 KWS vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

— kumoaa valituksenalaisen tuomion siltä osin kuin siinä hylätään kanne

— kumoaa riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin sitä ei vielä ole kumottu valituksenalaisessa tuomiossa

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

27 Virasto vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

— hylkää valituksen

— velvoittaa KWS:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Muutoksenhaku

28 Virasto väittää vastineessaan seuraavaa: "Kyseessä olevasta väristä koostuvan tavaramerkin rekisteröinti olisi yhtä lailla pitänyt hylätä valittajan hakemuksessa esittämien palvelujen eli kasvinviljelyalan neuvonnan osalta. Virasto ei omalta osaltaan riitauta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiota. Tämän ei kuitenkaan tulisi estää sitä, että yhteisöjen tuomioistuin omaksuu väristä ilman ääriviivoja koostuvien tavaramerkkien suojaamisesta näkökannan, joka mahdollisesti ei vastaa valituksenalaisessa tuomiossa esitettyä kantaa."

29 Näistä lausumista johtuu, että virasto on nimenomaisesti jättänyt tekemättä vastavalituksen valituksenalaisen tuomion kumoamiseksi siltä osin kuin se koskee luokkaan 42 kuuluvia palveluja, vaikka se epäileekin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisun oikeellisuutta tältä osin.

30 Yhteisöjen tuomioistuimen käsiteltäväksi saatettu riita, ja vastaavasti tämä tuomio, on näin ollen rajoitettu koskemaan hakemusta tavaramerkin rekisteröimiseksi luokkiin 7, 11 ja 31 kuuluvia tavaroita varten.

31 KWS on vedonnut tällä tavoin rajoitetun valituksen tueksi neljään valitusperusteeseen. Ensimmäinen peruste koskee asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan, jossa säädetään, että asiasisältö tutkitaan viran puolesta, virheellistä soveltamista; toinen peruste sitä, että oikeutta tulla kuulluksi on loukattu; kolmas peruste perusteluvelvollisuuden rikkomista; ja neljäs peruste asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun erottamiskykyyn liittyvän edellytyksen virheellistä tulkintaa.

Ensimmäinen valitusperuste

32 KWS väittää ensimmäisessä valitusperusteessaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on, rajoittuessaan toteamaan valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa, että valituslautakunta oli "todellakin tutkinut tiettyjä tosiseikkoja", tulkinnut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdassa esitettyä vaatimusta, jonka mukaan "virasto tutkii asiasisällön viran puolesta". Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ymmärtänyt, että kyse ei ole ainoastaan siitä, onko tosiseikkoja tutkittu, vaan myös siitä, onko tämä tutkiminen ollut riittävän perusteellista. KWS:n mukaan viraston suorittaman tutkimisen olisi nimittäin pitänyt olla niin laajaa, että se olisi voinut varmuudella todeta, ovatko mainitun asetuksen 7 artiklassa tarkoitetut hylkäysperusteet olemassa.

33 Ennen päätöksensä tekemistä virasto ei tutkinut "tiettyjä tosiseikkoja" vaan "yhden ainoan tosiseikan". Riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa valituslautakunta viittasi "tutkimuksiinsa". Niiden ainoana tuloksena se viittasi kyseisen päätöksen 18 kohdassa Internet-sivuun "www.bucolor.com". Tämä sivu ei riitä hylkäämispäätöksen perusteluiksi. Kyse on nimittäin yhden ainoan valmistajan kotisivusta, joka ei voi riittää osoittamaan yleistä käyttötapaa. Kyse on sitä paitsi amerikkalaisesta yrityksestä. Käyttötapa amerikkalaisilla markkinoilla ei periaatteessa ole osoitus käyttötavasta yhteisön alueella. Kotisivu on lisäksi laadittu englannin kielellä. Näin ollen se ei ole yhteisön alueella olevan kyseisen kohdeyleisön ulottuvilla.

34 On todettava, että KWS pyrkii ensimmäisellä valitusperusteella etenkin asettamaan kyseenalaiseksi ensiksikin valituslautakunnan ja toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittaman tosiseikkojen arvioinnin.

35 EY 225 artiklasta ja yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 58 artiklasta seuraa, että muutoksenhaku voi perustua vain oikeussäännösten rikkomiseen, mutta ei tosiseikkojen virheelliseen arviointiin.

36 Näillä perusteilla ensimmäinen valitusperuste on jätettävä tutkimatta.

Toinen valitusperuste

37 KWS viittaa toisessa valitusperusteessaan siihen, että oikeutta tulla kuulluksi on loukattu yhtäältä valituslautakunnan menettelyssä sekä toisaalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen menettelyssä. Toinen valitusperuste jakautuu siis kahteen osaan.

Toisen valitusperusteen ensimmäinen osa

38 KWS esittää toisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa, että virasto perusti riidanalaisen päätöksensä tosiseikkojen osalta yhteen ainoaan asiakirjaan, nimittäin riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa ja tämän tuomion 13 kohdassa mainittuun Internet-sivuun. Virasto ilmoitti tästä sivusta KWS:lle ensimmäisen kerran riidanalaisessa päätöksessä, eli viraston menettelyn lopussa. Se on näin ollen loukannut oikeutta tulla kuulluksi.

39 Sen sijaan, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi kiinnittänyt huomiota tähän loukkaukseen, se tutki ainoastaan sitä kysymystä, olivatko asiakirjat välttämättömiä riidanalaisen päätöksen ymmärtämiseksi. Se totesi lisäksi valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa virheellisesti, että "kantaja tunsi pääpiirteissään ne argumentit ja seikat, jotka valituslautakunta sittemmin tutki ratkaistakseen, oliko tutkijan päätös pysytettävä vai poistettava, ja näin ollen kantajalla oli tilaisuus esittää niistä mielipiteensä".

40 KWS väittää lisäksi, että koska sen oikeutta tulla kuulluksi on loukattu valituslautakunnassa, sillä ei ollut mahdollisuutta rajoittaa valituslautakunnan käsittelyssä tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tavaraluetteloa ja saada tuolla tavoin hakemuksensa hyväksytyksi.

41 On muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaan viraston päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

42 Tämän säännöksen mukaisesti viraston valituslautakunta ei voi perustaa päätöstään kuin tosiseikkoihin tai oikeudellisiin seikkoihin, joista osapuolet ovat voineet esittää huomautuksensa.

43 Vastaavasti siinä tapauksessa, että valituslautakunta hankkii viran puolesta selvitystä päätöksensä perustaksi, sen on välttämättä annettava ne tiedoksi asianosaisille, jotta nämä voivat ottaa niihin kantaa.

44 Käsiteltävänä olevassa asiassa asiakirjoista ilmenee, että valituslautakunta ei ilmoittanut KWS:lle tutkimustensa tuloksesta eikä riidanalaisen päätöksen 17 ja 18 kohdassa mainitun Internet-sivun sisällöstä.

45 Näin tehdessään se sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toista virkettä.

46 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan valituksenalaisen tuomion 59 kohdassa, että valituslautakunta ei ollut rikkonut mainitun asetuksen 73 artiklaa.

47 On kuitenkin huomattava, että valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 14–16 kohdassa tutkijan päätöksen mukaisesti, että kyseessä oleva väri ei ole erottamiskykyinen kyseessä oleville tavaroille. Valituslautakunnan mukaan väriltä sellaisenaan puuttuu nimittäin periaatteessa tuollainen erottamiskyky, ellei se ole tullut erottamiskykyiseksi käytössä, ja oranssia väriä käytetään yleisesti noille tavaroille. Lisäksi sen mukaan hakijan kilpailijoilla saattoi olla intressi käyttää tätä väriä.

48 Nämä perustelut, joihin KWS oli voinut ottaa kantaa, riittävät osoittamaan valituslautakunnan tekemän valituksen hylkäämisen oikeaksi ratkaisuksi.

49 Riidanalaisen päätöksen 17 kohdan sisältämässä valituslautakunnan tutkimuksiin perustuvassa toteamuksessa, jonka mukaan rekisteröintihakemuksen kohteena oleva väri ei ole mitenkään epätavanomainen kyseessä olevalla erityisalalla, on ainoastaan vahvistettu perusteet, jotka jo riittivät kyseisen päätöksen perustelemiseksi. Riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa tehdyllä ja Internet-sivun otteella havainnollistetulla toteamuksella, jonka mukaan tuottajat värjäävät siemenviljansa osoittaakseen, että niitä on käsitelty, on ainoastaan vahvistava luonne.

50 Se seikka, että riidanalaisen päätöksen 17 ja 18 kohta ovat ristiriidassa asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen kanssa, ei näin ollen voi aiheuttaa tämän päätöksen kumoamista.

51 Valituksenalaista tuomiota ei siis ole syytä kumota huolimatta oikeudellisesta virheestä 59 kohdassa (ks. tältä osin yhdistetyt asiat C-74/00 P ja C-75/00 P, Falck ja Acciaierie di Bolzano v. komissio, tuomio 24.9.2002, Kok. 2002, s. I-7869, 122 kohta ja asia C-93/02 P, Biret International v. neuvosto, tuomio 30.9.2003, Kok. 2003, s. I-10497, 60 kohta ja asia C-94/02 P, Biret et Cie v. neuvosto, tuomio 30.9.2003, Kok. 2003, s. I-10565, 63 kohta).

52 Väite, jonka mukaan KWS:lle ei ole annettu valituslautakunnan käsittelyn aikana mahdollisuutta rajoittaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin tavaraluetteloa, ei muuta tätä johtopäätöstä. KWS olisi milloin tahansa voinut osoittaa virastolle pyynnön tavara- ja palveluluettelon rajoittamisesta asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 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 mukaisesti. Se seikka, että KWS ei ole esittänyt tuollaista pyyntöä viraston käsittelyn aikana, on katsottava KWS:n omaksi valinnaksi eikä valituslautakunnan laiminlyönniksi jättää kuulematta KWS:ää riidanalaisessa päätöksessä mainitusta Internet-sivusta. Toisaalta minkään asiakirjojen perusteella ei voida olettaa, että kyseessä olevan tavaraluettelon rajoittaminen olisi johtanut haetun tavaramerkin rekisteröimiseen.

53 Edellä esitetystä seuraa, että valitus ei voi menestyä toisen valitusperusteen ensimmäisen osan perusteella.

Toisen valitusperusteen toinen osa

54 KWS esittää toisen valitusperusteen toisessa osassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut huomioon sen edellä mainittua Internet-sivua koskevia väitteitä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on loukannut KWS:n oikeutta

tulla kuulluksi. KWS:lle ei ole annettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen menettelyssä mahdollisuutta rajoittaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin tavaraluetteloa, mikä olisi todennäköisesti mahdollistanut rekisteröimisen.

55 On muistutettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 49 kohdassa nimenomaisesti esittänyt KWS:n väitteen siitä, että sen oikeutta tulla kuulluksi on loukattu. Tässä esityksessä mainitaan erityisesti KWS:n väite, jonka mukaan se ei ollut saanut tiedoksi asiakirjoja, joihin virasto oli perustanut päätöksensä.

56 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käsitteli tätä väitettä valituksenalaisen tuomion 58 ja 59 kohdassa ja perusteli näkökantansa. Vaikka, kuten tämän tuomion 46 kohdassa on todettu, sen oikeudellinen arviointi olisi ollut virheellinen, tästä perustelusta seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on antanut KWS:lle mahdollisuuden esittää kantansa ilman rajoituksia.

57 Tästä seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole loukannut KWS:n oikeutta tulla kuulluksi oikeudenkäynnin aikana.

58 Se tosiseikka, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole loukannut KWS:n oikeutta tulla kuulluksi, poistaa perustan väitteeltä, jonka mukaan tuollainen loukkaus olisi johtanut siihen, että KWS:lle ei olisi annettu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen menettelyssä mahdollisuutta rajoittaa rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin tavaraluetteloa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on joka tapauksessa valituksenalaisen tuomion 14 kohdassa perustellusti katsonut, että KWS:n sen suullisessa käsittelyssä esittämä tavaraluettelon rajoittamista koskeva pyyntö on jätettävä tutkimatta. Tuollainen pyyntö ei nimittäin vastaa asetuksissa N:o 40/94 ja N:o 2868/95 säädettyjä edellytyksiä, ja sillä pyritään riidan kohteen muuttamiseen ensimmäisen oikeusasteen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan vastaisesti.

59 Toisen valitusperusteen toinen osa on näin ollen hylättävä perusteettomana.

60 Toinen valitusperuste on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan.

Kolmas valitusperuste

61 KWS väittää kolmannessa valitusperusteessaan, että perusteluvelvollisuutta on rikkonut yhtäältä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin valituksenalaisessa tuomiossa ja toisaalta valituslautakunta riidanalaisessa päätöksessä. Tämä peruste jakautuu siten kahteen osaan.

Kolmannen valitusperusteen ensimmäinen osa

62 KWS väittää kolmannen valitusperusteen ensimmäisessä osassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen todetessaan valituksenalaisessa tuomiossa, että riidanalainen päätös on riittävästi perusteltu. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on huomattavasti aliarvioinut perusteluvelvollisuuden laajuuden.

63 On muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisen virkkeen mukaan "virasto perustelee päätöksensä".

64 Tämä perusteluvelvollisuus on siten samanlaajuinen kuin EY 253 artiklan mukainen perusteluvelvollisuus.

65 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan EY 253 artiklan mukaisista perusteluista on selkeästi ja yksiselitteisesti ilmettävä toimenpiteen tehneen toimielimen päättely siten, että niille, joita toimenpide koskee, selviävät sen syyt ja että yhteisöjen tuomioistuin voi tutkia toimenpiteen laillisuuden. Perusteluissa ei tarvitse esittää kaikkia asiaan liittyviä tosiseikkoja ja oikeudellisia seikkoja, sillä tutkittaessa sitä, täyttävätkö päätöksen perustelut EY 253 artiklan vaatimukset, on otettava huomioon päätöksen sanamuodon lisäksi myös asiayhteys ja kaikki asiaa koskevat oikeussäännöt (ks. tältä osin asia C-367/95 P, komissio v. Sytraval ja Brink's France, tuomio 2.4.1998, Kok. 1998, s. I-1719, 63 kohta ja asia C-265/97 P, VBA v. Florimex ym., tuomio 30.3.2000, Kok. 2000, s. I-2061, 93 kohta).

66 Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta hylkäsi rekisteröintihakemuksen sillä perusteella, että rekisteröitäväksi haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

67 Valituslautakunta esitti laajat ja yksityiskohtaiset perustelut tälle arvioinnille riidanalaisen päätöksen 14–25 kohdassa.

68 Se esitti nimittäin ensin yhtäältä, että väri sellaisenaan ei ole erottamiskykyinen, ellei näytetä, että se on tullut sellaiseksi käytössä, ja toisaalta, että värien on oltava kaikkien yritysten käytettävissä. Valituslautakunnan mukaan väri sellaisenaan voidaan katsoa erottamiskykyiseksi vain erityisissä olosuhteissa silloin, kun on kyse väristä, joka on täysin epätavallinen kyseessä oleville tavaroille tai palveluille. Valituslautakunta toi näin ollen yksityiskohtaisesti esille ne syyt, joiden vuoksi oranssi väri ei ole epätavanomainen rekisteröintihakemuksessa mainituille tavaroille. Se lisäsi, että se ei ole sidottu Saksan tavaramerkkiviranomaisten päätöksiin, joihin KWS on vedonnut. Se muistutti, että KWS ei ole väittänyt, että kyseessä oleva väri olisi tullut käytössä erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

69 Tuollaiset perustelut täyttävät epäilyksettä asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisessä virkkeessä mainitut edellytykset. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei näin ollen tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan, että KWS oli saanut tietoonsa seikat, jotka ovat tarpeen riidanalaisen päätöksen ymmärtämiseksi ja sen laillisuuden riitauttamiseksi yhteisöjen lainkäyttöelimissä.

70 Vastaavasti kolmannen valitusperusteen ensimmäinen osa on hylättävä perusteettomana.

Kolmannen valitusperusteen toinen osa

71 KWS esittää kolmannen valitusperusteen toisessa osassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi perusteluvelvollisuuttaan, kun se tyytyi valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa toteamaan, että riidanalaisesta päätöksestä kantajalle selviää syyt kantajan tekemän rekisteröintihakemuksen hylkäämiselle.

72 Valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa tehdään yhteenveto niistä riidanalaisen päätöksen seikoista, joiden ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi olevan ratkaisevia, ja esitetään perusteet, joiden nojalla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi nuo seikat riittäviksi. Tämän yhteenvedon ja esityksen perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi tämän kohdan viimeisessä virkkeessä, että KWS oli saanut tietoonsa sellaiset seikat, jotka ovat tarpeen riidanalaisen päätöksen ymmärtämiseksi ja sen laillisuuden riitauttamiseksi yhteisöjen lainkäyttöelimissä.

73 Tästä seuraa, että valituksenalaisen tuomion tämä kohta sisältää riittävät perustelut.

74 Kolmannen valitusperusteen toinen osa on näin ollen perusteeton.

75 Näillä perusteilla kolmas valitusperuste on hylättävä kokonaisuudessaan.

Neljäs valitusperuste

76 KWS väittää neljännessä valitusperusteessaan, että väristä koostuvien tavaramerkkien erottamiskykyä on arvioitava samojen periaatteiden mukaisesti kuin muuntyyppisten tavaramerkkien eli erityisesti sana- ja kuviomerkkien erottamiskykyä, eikä niille tulisi asettaa ankarampia vaatimuksia. Ei ole merkityksellistä, käytetäänkö haetuille tavaroille ja palveluille muita värejä tiettyjen ominaisuuksien osoittamiseen. On sitä vastoin tutkittava, katsooko yleisö konkreettisessa tapauksessa kyseessä olevan värin osoittavan tiettyjä ominaisuuksia. Mikäli eri valmistajat käyttävät eri värejä osoituksena tietyistä ominaisuuksista, yleisö näkee näissä väreissä samalla osoituksen valmistajasta. Erottamiskyky olisi siten myönnettävä. Käsiteltävänä olevassa asiassa kohderyhmä ei katso oranssia väriä osoitukseksi kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksista, ja käyttö koriste- tai toiminnallisessa tarkoituksessa on suljettu pois. Tavaramerkki pitäisi näin ollen katsoa erottamiskykyiseksi.

77 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on KWS:n mukaan tehnyt valituksenalaisessa tuomiossa seuraavat arviointivirheet: Ensinnäkin se on soveltanut väristä koostuville tavaramerkeille ankarampia arviointiperusteita kuin muille tavaramerkeille. Se on myös erehtynyt erottamiskyvyn tunnusmerkistön suhteen, joka koostuu ainoastaan soveltuvuudesta kaupallisen alkuperän osoittamiseen. Lopuksi se on korvannut kohdeyleisön käsityksen omalla käsityksellään.

78 Mitä tulee eri tavaramerkkityyppien erottamiskyvyn arvioimiseen sovellettaviin arviointiperusteisiin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti valituksenalaisen tuomion 29 kohdassa perustellusti, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei tehdä eroa eri tavaramerkkityyppien välillä. Se totesi kuitenkin samaten perustellusti, että kohdeyleisö ei välttämättä ymmärrä pelkästä väristä 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 (ks. jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan samanlaisten säännösten osalta asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 65 kohta).

79 Tässä asiayhteydessä väri sellaisenaan voi tulla rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta erottamiskykyiseksi sen käytön perusteella asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla. Sitä vastoin se, että väri sellaisenaan katsottaisiin erottamiskykyiseksi ennen minkäänlaista käyttöä, on mahdollista vain poikkeuksellisissa olosuhteissa erityisesti silloin, kun niiden tavaroiden ja palvelujen määrä, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haetaan, on hyvin pieni ja kun kohdemarkkinat ovat hyvin erikoistuneet (ks. direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 3 kohdan samanlaisten säännösten osalta em. asia Libertel, tuomion 66 ja 67 kohta).

80 Mitä tulee luokkiin 7 ja 11 kuuluviin käsittelylaitteistoihin, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 39 ja 40 kohdassa yhtäältä, että KWS ei ole esittänyt seikkoja, jotka olisivat osoittaneet, että on kyse tavararyhmästä, jolle tietyt värit eivät ole tavanomaisia, ja toisaalta, että hakemuksessa tarkoitetun värin tai sitä hyvin lähellä olevien värisävyjen käyttö näissä koneissa ei ole harvinaista.

81 Luokkaan 31 kuuluvien maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteiden osalta valituksenalaisen tuomion 33 kohdassa todetaan, että värien eli myös hakemuksessa tarkoitetun oranssin värisävyn ja sitä hyvin lähellä olevien värisävyjen käyttö näissä tavaroissa ei ole harvinaista.

82 Tästä seuraa ensinnäkin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole soveltanut väristä koostuville merkeille ankarampia arviointiperusteita kuin muille tavaramerkeille, ja toiseksi, että se ei ole tehnyt minkäänlaista asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan liittyvää oikeudellista virhettä katsoessaan, että kyseessä olevalta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden osalta.

83 Näillä perusteilla neljäs valitusperuste on hylättävä perusteettomana.

84 Mitä tulee siihen kysymykseen, pitävätkö ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lausumat kohdeyleisön käsityksestä kyseessä oleville tavaroille käytettävistä väreistä paikkansa, on todettava, että tämä kysymys koskee tosiseikkojen arviointia.

85 EY 225 artiklan ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan mukaan muutoksenhaku voi perustua vain oikeussäännösten rikkomiseen, poissulkien kaiken tosiseikkojen arvioinnin.

86 Tästä seuraa, että neljäs valitusperuste on jätettävä tutkimatta sikäli kuin siinä asetetaan kyseenalaiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen lausumat kohdeyleisön käsityksestä.

87 Neljäs valitusperuste on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan.

88 Kun yhtäkään KWS:n esittämää valitusperustetta ei voida hyväksyä, valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

89 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota sovelletaan muutoksenhakuun tämän työjärjestyksen 118 artiklan nojalla, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Kun KWS on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut viraston vaatimuksen mukaisesti.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (toinen jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylätään.

2) KWS Saat AG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset