YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(ensimmäinen jaosto)

29 päivänä syyskuuta 2009 *

Asiassa T-139/08,

The Smiley Company SPRL, kotipaikka Bryssel (Belgia), edustajanaan asianajaja A. Deutsch,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään J. Crespo Carrillo,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 7.2.2008 tekemästä päätöksestä (R 958/2007-4), joka koskee hymiön hymyn puolikasta esittävän kuviomerkkityyppisen tavaramerkin Euroopan yhteisön nimeävää kansainvälistä rekisteröintiä,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja V. Tiili sekä tuomarit F. Dehousse ja I. Wiszniewska-Białecka (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies K. Pocheć,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 11.4.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 31.7.2008 toimitetun vastauskirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asianosaisille esittämän kirjallisen kysymyksen,

ottaen huomioon asianosaisten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 8.4.2009, 15.4.2009 ja 30.4.2009 toimittamat huomautukset,

ottaen huomioon 4.6.2009 annetun määräyksen, jolla sallittiin asianosaisten sijaan tuleminen,

ottaen huomioon 10.6.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Franklin Loufrani sai 14.4.2006 alla kuvatulle kuviomerkkityyppiselle tavaramerkille (jäljempänä kyseessä oleva tavaramerkki) Euroopan yhteisön nimeävän kansainvälisen rekisteröinnin.



2 Sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ilmoitettiin kyseessä olevan tavaramerkin kansainvälisestä rekisteröimisestä 14.9.2006.

3 Tavarat, joita varten tälle tavaramerkille haettiin suojaa, 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 14, 18 ja 25, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 14: ”Muuhun kuin hammashoitokäyttöön tarkoitetut jalometallit ja niiden seokset, jalokivituotteet, korut, jalokivet, kellot ja ajanmittauslaitteet, hopea-astiat (astiat), jalometalliset taide-esineet, jalometalliset rasiat, kotelot ja lippaat, ranneketjut (korut), rintakorut (korut), aurinkokellot, (jalometalliset) tuhkakupit, ketjut (korut), (jalometalliset) hattuneulat, tarkkuuskellot (rannekellot), kronometrit, koristeavaimenperät, kaulakorut (korut), kravattineulat, jalometalliset keittiö- ja kotitalousastiat, jalometalliset keittiö- ja kotitalouskäyttöesineet, rintaneulat (korut), seinäkellot, jalometalliset ansiomerkit, jalometalliset kalvosinnapit, mitalit, jalometalliset rahapidikkeet, rannekellot, kellonhihnat, kultasepän tuotteet (lukuun ottamatta veitsiä, lusikoita ja haarukoita), koristeet (korut), pöytäkellot (kellot), jalometalliset lautasliinapidikkeet, herätyskellot, jalometalliset astiastot (astiat), jalometalliset uurnat, jalometalliset kirkolliset astiat”

– luokka 18: ”Matka-arkut ja -laukut; sateenvarjot, päivänvarjot ja kävelykepit, piiskat ja satulat, eläinten kaulapannat ja valjaat, nahasta ja nahkajäljitelmästä valmistetut rasiat, kukkarot, kävelykeppituolit, salkut, korttilompakot (lompakot), nahkaiset hatturasiat, avainkotelot (nahkatavarat), kauneudenhoitotarvikkeiden säilyttämiseen tarkoitetut ns. vanity case -lippaat, asiakirjasalkut, koululaukut, ostoskassit, eläinten asusteet, pikkulaukut, (muut kuin jalometalliset) kukkarot, päivänvarjot, lompakot, rintareput, reput, käsilaukut, rantakassit, matkakassit, (nahkaiset) pakkauspussit (kuoret, pussit), pukupussit (matkatavaroille), salkut (nahkatavarat), kosmetiikkalaukut (nahkatavarat)”

– luokka 25: ”Vaatekappaleet (vaatteet), jalkineet (lukuun ottamatta terveysjalkineita), uima-asut, kylpytakit, muut kuin paperiset ruokalaput, baskerit, päähineet, saappaat, henkselit, alushousut, lakit, vyöt (vaatteet), hatut, urheilujalkineet,

naamiaisasut, vaippahousut, korvaläpät (vaatteet), kravatit, kaulahuivit, huivit, käsineet (vaatteet), vauvan vaatteet, tohvelit, pohjalliset, alusvaatteet, essut (vaatekappaleet), urheiluvaatteet”.

4 SMHV antoi 1.2.2007 ilmoituksen viran puolesta tapahtuvasta suojan alustavasta epäämisestä kyseessä olevalta tavaramerkiltä yhteisössä tavaramerkkien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Madridin sopimukseen liittyvän, Madridissa 27.6.1989 tehdyn pöytäkirjan (EUVL 2003, L 296, s. 22) 5 artiklan ja yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 113 säännön mukaisesti kaikkien niiden tavaroiden osalta, jotka kyseinen yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti kattaa. Esitetty peruste oli, että kyseessä olevalta tavaramerkiltä puuttui yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa (josta on tullut yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) tarkoitettu erottamiskyky.

5 Koska tähän ilmoitukseen ei annettu vastausta asetetussa määräajassa, tutkija eväsi 23.4.2007 tekemällään päätöksellä kyseessä olevalta tavaramerkiltä suojan yhteisössä kaikkien niiden tavaroiden osalta, jotka kyseinen yhteisön nimeävä kansainvälinen rekisteröinti kattaa, sillä perusteella, että kyseessä olevalta tavaramerkiltä puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky.

6 Loufrani valitti 22.6.2007 tästä päätöksestä SMHV:oon asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan (joista on tullut asetuksen N:o 207/2009 58–64 artikla) mukaisesti.

7 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 7.2.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta totesi, että tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, olivat päivittäiskulutustavaroita ja että kohdeyleisönä oli suuri yleisö yhteisössä ja että kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste valintaa tehdessä on verrattain korkea, koska kyse oli ”koru-, nahka- ja vaatetustavaroista sekä muista samankaltaisista tavaroista”. Valituslautakunta yhtäältä vahvisti kyseessä olevan tavaramerkin osalta

tutkijan arvioinnin, jonka mukaan kyse oli erittäin yksinkertaisesta ja tavanomaisesta aiheesta, jota käytettiin yksinomaan koristelutarkoitukseen ja jota kohdeyleisö ei pidä erottamiskykyisenä merkkinä. Toisaalta valituslautakunta katsoi, etteivät ne rekisteröityjä tavaramerkkejä koskevat esimerkit, joihin valituksen tueksi vedottiin, olleet vakuuttavia. Valituslautakunta katsoi näiden seikkojen perusteella, että kyseessä olevalta tavaramerkiltä puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky ja siltä oli näin ollen evättävä suoja yhteisössä.

8 Kyseessä olevan tavaramerkin kansainvälisen rekisteröinnin siirron seurauksena hyväksyttiin se, että asiassa kantajana oleva The Smiley Company SPRL tuli Loufranin sijaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käytävässä menettelyssä.

Asianosaisten vaatimukset

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

11 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, ja se koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Kantaja väittää pääasiallisesti, että kohdeyleisö koostuu keskivertokuluttajista, joista osalla tarkkaavaisuusaste valintaa tehdessä on erityisen korkea ainakin siltä osin kuin kyse on osasta kyseisiä tavaroita, ja että kohdeyleisö on tottunut mieltämään monet kyseessä olevaa tavaramerkkiä muistuttavat merkit alkuperää osoittaviksi merkinnöiksi. Kantajan mukaan kyseessä olevaa tavaramerkkiä lisäksi käytetään jo tiettyjen tavaroiden kaupallista alkuperää osoittavana merkintänä ja sillä on riittävästi erityisiä ominaisuuksia, jotta sillä voidaan katsoa olevan edes vähäinen erottamiskyky, jota suoja yhteisössä edellyttää.

12 SMHV kiistää kantajan väitteiden oikeellisuuden.

13 Asetuksen N:o 40/94 146 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 151 artiklan 1 kohta) mukaan yhteisön nimeävällä kansainvälisellä rekisteröinnillä on sen Madridin pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohdassa tarkoitetusta rekisteröintipäivästä lukien sama vaikutus kuin yhteisön tavaramerkkiä koskevalla hakemuksella. Asetuksen N:o 40/94 149 artiklan 1 kohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 154 artiklan

1 kohta) mukaan yhteisön nimeävät kansainväliset rekisteröinnit tutkitaan ehdottomien hylkäysperusteiden osalta samalla tavalla kuin yhteisön tavaramerkkejä koskevat hakemukset.

14 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen tavaramerkkien katsotaan olevan kykenemättömiä täyttämään tavaramerkille asetettua keskeistä tehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai olla hankkimatta niitä, jos hän ei ole tyytyväinen niihin (asia T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-683, 37 kohta ja asia T-449/07, Rotter v. SMHV (Yhteen liitettyjen makkaroiden muoto), tuomio 5.5.2009, Kok., s. II-1071, 18 kohta).

15 Tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä tai tavaramerkkisuojaa on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palvelujen keskivertokuluttajista, mieltää asian (asia T-88/00, Mag Instrument v. SMHV (Taskulamppujen muoto), tuomio 7.2.2002, Kok., s. II-467, 30 kohta ja edellä 14 kohdassa mainittu asia Yhteen liitettyjen makkaroiden muoto, tuomion 19 kohta).

16 Jo vähäinenkin erottamiskyky riittää kuitenkin estämään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisen (asia T-337/99, Henkel v. SMHV (Pyöreä punavalkoinen tabletti), tuomio 19.9.2001, Kok., s. II-2597, 44 kohta ja yhdistetyt asiat T-405/07 ja T-406/07, CFCMCEE v. SMHV (P@YWEB CARD ja PAYWEB CARD), tuomio 20.5.2009, Kok., s. II-1441, 57 kohta).

17 Nyt esillä olevassa asiassa kyseessä olevalta tavaramerkiltä evättiin suoja yhteisössä kaikkien niiden tavaroiden osalta, joita varten suojaa oli haettu. Kyse on lähinnä jalometalleista, jalometallitavaroista, korutavaroista ja kelloista, jotka kaikki kuuluvat luokkaan 14, luokkaan 18 kuuluvista laukku- ja nahkatavaroista sekä luokkaan 25 kuuluvista vaatekappaleista ja asusteista. Koska nämä tavarat on pääosin tarkoitettu suurelle yleisölle, valituslautakunta katsoi oikeutetusti, että kohdeyleisö oli suuri yleisö yhteisössä. Kantaja ei sitä paitsi ole riitauttanut tätä toteamusta.

18 Siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin, voi kuitenkin vaikuttaa keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (edellä 16 kohdassa mainittu asia Pyöreä punavalkoinen tabletti, tuomion 48 kohta ja asia T-358/04, Neumann v. SMHV (Mikrofonin pään muoto), tuomio 12.9.2007, Kok., s. II-3329, 40 kohta).

19 Vaikka kohdeyleisön tarkkaavaisuusaste voi nyt esillä olevassa asiassa olla verrattain korkea kyseisiä tavaroita valittaessa, kuten valituslautakunta totesi, ei voida katsoa, että sen tarkkaavaisuusaste olisi kantajan väittämän tavoin erityisen korkea edes suhteessa osaan näistä tavaroista. Vaikka voidaan katsoa, että kyseiset tavarat tosiaan kuuluvat muodin alaan laajasti ymmärrettynä, ja vaikka voidaan myöntää, että keskivertokuluttaja kiinnittää tietyssä määrin huomiota ulkonäköönsä ja näin ollen voi arvioida näitä tavaroita ostaessaan niiden tyyliä, laatua, huolittelua ja hintaa, kyseisten tavaroiden kuvauksesta ei käy ilmi, että kyse olisi ylellisyystavaroista tai tavaroista, jotka olisivat kehittyneisyytensä tai hintansa vuoksi sellaisia, että kohdeyleisö on niiden osalta erityisen tarkkaavainen.

20 On siis valituslautakunnan tekemän tavoin arvioitava kyseessä olevan tavaramerkin erottamiskykyä kaikkien niiden tavaroiden osalta, joita varten tavaramerkin suojaa on haettu, ottamalla huomioon keskivertokuluttajan, jonka tarkkaavaisuusaste on verrattain korkea, oletetut odotukset.

21 Kyseessä oleva tavaramerkki koostuu käyrästä nousevasta viivasta, joka vastaa ympyrän neljännestä ja jonka alapuolella on keskellä lyhyt pystysuuntainen viiva ja joka päättyy oikealla toiseen lyhyeen viivaan, joka on lähes kohtisuora ensimmäiseen viivaan nähden. Kahden pisimmän viivan yhtymäkohta on muodoltaan hieman kolmiomainen. Nämä osat muodostavat kokonaisuuden.

22 Kantaja esitti istunnossa, että kyseessä olevassa tavaramerkissä nousevan käyrän viivan alapuolella oleva lyhyt pystysuuntainen viiva ei kuulu tähän tavaramerkkiin, vaan johtuu tulosteen huonosta laadusta, minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin merkitsi pöytäkirjaan. SMHV väittää kuitenkin, että tämä väite on jätettävä tutkimatta sen vuoksi, että sillä muutetaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdan vastaisesti riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa, minkä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin merkitsi samaten pöytäkirjaan.

23 SMHV:ssa käydyn menettelyn asiakirja-aineistosta käy ilmi, että tutkijan kuvauksen mukaan kyseessä oleva tavaramerkki oli ”musta nouseva viiva, joka päättyy oikeassa yläkulmassa tähän viivaan nähden kohtisuoraan lyhyeen viivaan”, ja että Loufrani totesi valituslautakunnalle osoittamassaan valituksen perusteet sisältävässä kirjelmässä, että ”on kiinnitettävä huomiota käyrän viivan alapuolella olevaan lyhyeen pystysuoraan viivaan, jota tutkija ei ole maininnut”. Valituslautakunta siis katsoi Loufranin nimenomaisen pyynnön perusteella, että mainittu viiva kuuluu kyseessä olevaan tavaramerkkiin.

24 Oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 63 artiklasta (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 65 artikla) ja työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohdasta seuraa kuitenkin, ettei kantajalla ole oikeutta muuttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa riidan sisältöä siitä, millaisena se ilmenee SMHV:ssa esitetyistä väitteistä ja vaatimuksista. Tästä seuraa, että argumentti, joka on esitetty ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa pidetyssä istunnossa ja jolla on tällainen vaikutus, on jätettävä tutkimatta (ks. vastaavasti asia C-412/05 P, Alcon v. SMHV, tuomio 26.4.2007, Kok., s. I-3569, 43–45 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

25 Nyt esillä olevassa asiassa kantajan istunnossa esittämällä argumentilla muutetaan tavaramerkkiä, jolle kantaja hakee suojaa yhteisössä ja jonka osalta valituslautakunta on lausunut. Kuten SMHV esitti, tällä argumentilla muutetaan valituslautakunnan ratkaistavana olleen riidan sisältöä siitä, millaisena se ilmenee kantajan SMHV:ssa esittämistä väitteistä. Näin ollen tämä argumentti on jätettävä tutkimatta, ja on katsottava, että mainittu lyhyt pystysuora viiva kuuluu kyseessä olevaan tavaramerkkiin.

26 Kyseessä olevan tavaramerkin erottamiskyvyn osalta on muistutettava, että oikeuskäytännön mukaan erittäin yksinkertainen merkki, joka koostuu geometrisesta perusmuodosta, kuten ympyrästä, viivasta, suorakulmiosta tai tavanomaisesta viisikulmiosta, ei sellaisenaan voi välittää sellaista viestiä, jonka kuluttajat muistaisivat, minkä vuoksi kuluttajat eivät pidä merkkiä tavaramerkkinä, ellei se ole saavuttanut erottamiskykyä käytön kautta (asia T-304/05, Cain Cellars v. SMHV (Viisikulmion kuva), tuomio 12.9.2007, 22 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

27 Jotta tavaramerkillä todettaisiin olevan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ei näin ollen edellytetä sitä, että tavaramerkin haltijalla on todettu olevan tiettyä luovuutta tai kielellistä tai taiteellista mielikuvitusta. Riittää, että kohdeyleisö pystyy tavaramerkin avulla yksilöimään tavaroiden tai palvelujen, joita varten tavaramerkki on, alkuperän ja erottamaan ne muiden yritysten tavaroista tai palveluista (asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok., s. I-8317, 41 kohta ja asia T-23/07, Borco-Marken-Import Matthiesen v. SMHV (α), tuomio 29.4.2009, Kok., s. II-861, 43 kohta).

28 Nyt esillä olevassa asiassa on riidatonta, että kyseessä oleva tavaramerkki ei esitä geometrista kuviota. Asian osapuolet ovat kuitenkin eri mieltä siitä, missä määrin tämä tavaramerkki on yksinkertainen, ja näin ollen siitä, onko se erottamiskykyinen, sillä kantaja väittää pääasiallisesti, että kyseinen tavaramerkki koostuu ”kohtuullisen monitahoisesta kahden viivan yhdistelmästä – – joka muistuttaa vähän t-kirjainta” ja joka sen mukaan on siis erottamiskykyinen.

29 Tältä osin on ensinnäkin todettava, että toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta ei jättänyt ottamatta huomioon viivaa, joka on käyrän viivan aivan oikeassa reunassa, ja sitä seikkaa, että kyseessä oleva tavaramerkki luo mainitun viivan vuoksi erilaisen vaikutelman kuin pelkkä käyrä viiva. Riidanalaisesta päätöksestä käy ilmi, että valituslautakunta ensinnäkin hyväksyi implisiittisesti edellä 23 kohdassa mainitun kyseessä olevaa tavaramerkkiä koskevan kuvauksen, jonka tutkija esitti ja jota se sitten täydensi valituslautakunnassa esitetyissä valitusperusteissa todetun mukaisesti mainitsemalla ”käyrän viivan alapuolella sen keskikohdassa olevan lyhyen viivan” ja totesi lopuksi, ettei mainittu lyhyt viiva muuta sitä seikkaa, että kyseinen tavaramerkki mielletään ”erittäin yksinkertaiseksi ja tavanomaiseksi merkiksi, jota käytetään yksinomaan koristelutarkoitukseen eikä tavaroiden kaupallista alkuperää osoittavana merkintänä”.

30 Toiseksi kantajan näkemys on toki perusteltu sikäli kuin kantaja väittää, että se seikka, että tavaramerkki täyttää koristelutehtävän, ei vaikuta sen erottamiskyvyn arviointiin. Merkki, joka täyttää muita tehtäviä kuin tavaramerkin tehtävän sen tavanomaisessa merkityksessä, on kuitenkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen vain siinä tapauksessa, että se voidaan heti ymmärtää niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten sitä on käytetty, kaupallista alkuperää osoittavaksi merkinnäksi, jolloin kohdeyleisö voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta tavaramerkin haltijan tavarat tai palvelut niistä, joilla on toinen kaupallinen alkuperä (asia T-130/01, Sykes Enterprises v. SMHV (REAL PEOPLE, REAL SOLUTIONS), tuomio 5.12.2002, Kok., s. II-5179, 20 kohta ja asia T-320/03, Citicorp v. SMHV (LIVE RICHLY), tuomio 15.9.2005, Kok., s. II-3411, 66 kohta). Vaikka kyseistä merkkiä käytettäisiinkin koristelutarkoituksessa, sillä on siis oltava edes vähäinen erottamiskyky.

31 Kyseessä oleva tavaramerkki ei kuitenkaan sisällä mitään sellaista tekijää, jonka edes verrattain tarkkaavainen kohdeyleisö voisi helposti ja välittömästi oppia muistamaan ja jonka perusteella tavaramerkki voitaisiin välittömästi mieltää kyseisten tavaroiden kaupallista alkuperää osoittavaksi merkinnäksi. Kuten valituslautakunta perustellusti totesi, kyseessä oleva tavaramerkki mielletään sekä luokkaan 14 että luokkiin 18 ja 25 kuuluvien tavaroiden osalta yksinomaan koristeeksi. Näin ollen kyseessä oleva tavaramerkki ei voi yksilöidä mitään näistä tavaroista suhteessa kilpaileviin tavaroihin.

32 Se, että kohdeyleisö on tottunut ymmärtämään raidoista tai viivoista koostuvat yksinkertaiset kuviomerkit tavaramerkeiksi tai että monet valmistajat ovat rekisteröineet tällaisia tavaramerkkejä luokkaan 25 kuuluvia tavaroita varten, ei aseta kyseenalaiseksi tätä päätelmää.

33 Toisin kuin kantaja väittää, valituslautakunta ei vahvistanut sitä, että kohdeyleisö (erityisesti luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden kuluttajat) olisi tottunut mieltämään raidoista koostuvia yksinkertaisia merkkejä erottamiskykyisiksi merkeiksi. Samoin valituslautakunta ei todennut, että kuluttajat eivät kiinnitä huomiota tällaisiin raidoista muodostuviin merkkeihin erottaakseen tavarat toisistaan. Riidanalaisesta päätöksestä käy ilmi, että valituslautakunta totesi ainoastaan, että sen tarkasteltavana olleet esimerkit eivät olleet vakuuttavia, koska kyse oli kyseessä olevaan tavaramerkkiin nähden erilaisista ja monitahoisemmista tavaramerkeistä.

34 On syytä hyväksyä valituslautakunnan kanta. Ensinnäkin nyt esillä olevassa asiassa kyse on sen määrittämisestä, onko kyseessä olevalla tavaramerkillä itsessään sellainen kyky, että kohdeyleisö voi mieltää sen kyseisten tavaroiden kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi, jonka perusteella se voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseiset tavarat niistä, joilla on toinen alkuperä. Pelkästään se seikka, että joillakin tavaramerkeillä on katsottu olevan tällainen kyky siitä huolimatta, että ne ovat kantajan mukaan yhtä lailla yksinkertaisia, ja että on siten katsottu, etteivät ne ole täysin erottamiskyvyttömiä, ei ole ratkaiseva sen määrittämiseksi, onko myös kyseessä olevalla tavaramerkillä edes vähäinen erottamiskyky, jota suojan saaminen yhteisössä edellyttää.

35 Jos toiseksi oletetaan, että kantajan väitteet on otettava kaikilta osin tutkittaviksi, vaikka tiettyihin tavaramerkkeihin on vedottu ensimmäistä kertaa vasta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, on myönnettävä, että monet niistä tavaramerkeistä, joihin kantaja viittaa, ovat yksinkertaisia. Niissä kaikissa on kuitenkin yksinkertaisten viivojen – joista kyseinen tavaramerkki koostuu – lisäksi tunnistettavia muotoja, joilla on jonkinlainen pinta (joko kuvion sisäosa on väritetty tai se on rajattu), kuten raitoja, suuntaissärmiöitä, pilkkuja, tyyliteltyjä kirjaimia tai tällaisten muotojen yhdistelmiä. Valituslautakunta totesi siis perustellusti, että tavaramerkit, joihin valituslautakunnassa vedottiin, muodostuivat piirroksista, jotka luovat kokonaisvaikutelman pinnasta. Kyseessä oleva tavaramerkki ei näin tee. Näin ollen ei voida hyväksyä kantajan väitettä, jonka mukaan tavaramerkit, joihin se viittaa, ovat ominaisuuksiltaan samanlaisia kuin kyseessä oleva tavaramerkki tai että kyseessä oleva tavaramerkki on yhtä monitahoinen

kuin ne tavaramerkit, joihin kantaja vetoaa. Tästä seuraa, että sen perusteella, että tiettyihin luokkaan 25 kuuluvien tavaroiden kuluttaja on tottunut mieltämään tällaiset muodot tai muotojen yhdistelmät näiden tavaroiden kaupallista alkuperää osoittaviksi merkinnöiksi, ei voida tehdä päätelmiä nyt esillä olevassa asiassa.

36 Kolmanneksi yhteisön rekisteröinnin tai suojan saamiseksi vaadittavaa edes vähäistäkin erottamiskykyä on arvioitava kussakin tapauksessa asian olosuhteet huomioon ottaen. Päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi tai merkin suojaa yhteisön tavaramerkkinä, kuuluvat nimittäin sidotun harkinnan piiriin. Valituslautakuntien päätösten laillisuutta on näin ollen arvioitava yksinomaan tämän asetuksen perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut, eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöksentekokäytännön perusteella (asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok., s. I-7975, 47 kohta ja edellä 24 kohdassa mainittu asia Alcon v. SMHV, tuomion 65 kohta). Tästä seuraa, että sillä seikalla, että raidoista tai viivoista koostuvia yksinkertaisia merkkejä on SMHV:ssa rekisteröity yhteisön tavaramerkeiksi, ei ole merkitystä, kun arvioidaan sitä, puuttuuko kyseessä olevalta tavaramerkiltä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla kokonaan erottamiskyky vai ei.

37 Valituslautakunta katsoi näin ollen perustellusti, että kyseessä oleva tavaramerkki on erittäin yksinkertainen ja tavanomainen merkki, jota käytetään yksinomaan koristelutarkoitukseen, ja että verrattain tarkkaavainenkaan yleisö ei miellä sitä kyseisten tavaroiden kaupallista alkuperää osoittavaksi merkinnäksi.

38 Argumentilla, joka perustuu siihen seikkaan, että kyseessä olevaa tavaramerkkiä jo käytetään kaupallista alkuperää osoittavana merkintänä, ei voida asettaa kyseenalaiseksi tätä päätelmää. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla tavaramerkin erottamiskykyä on analysoitava ottamatta huomioon saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdassa (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta) tarkoitettua tosiasiallista käyttöä (asia T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok., s. II-1259, 40 kohta ja asia T-360/03, Frischpack v. SMHV (Juustopakkauksen muoto), tuomio 23.11.2004, Kok., s. II-4097, 29 kohta). Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostetun kanteen tarkoituksena on asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitettu SMHV:n valituslautakuntien

päätösten laillisuuden valvonta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei siis ole tutkia uudelleen tosiseikkoja tässä tuomioistuimessa ensimmäistä kertaa esitettyjen todisteiden valossa. Näiden todisteiden vastaanottaminen on nimittäin vastoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 4 kohtaa, jonka mukaan asianosaisten kirjelmät eivät voi muuttaa riidan kohdetta siitä, mikä se on ollut valituslautakunnassa (asia T-128/01, DaimlerChrysler v. SMHV (Etusäleikkö), tuomio 6.3.2003, Kok., s. II-701, 18 kohta ja edellä 27 kohdassa mainittu asia α, tuomion 9 kohta). SMHV:ssa käydyn menettelyn asiakirja-aineistosta kuitenkin ilmenee, että kantajan tämän argumentin tueksi esittämät valokuvat on esitetty ensimmäistä kertaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja että kantaja ei ole SMHV:ssa väittänyt, että kyseessä oleva tavaramerkki olisi saavuttanut erottamiskyvyn sen käytön kautta. Näin ollen tämä argumentti ja sen tueksi esitetyt todisteet on jätettävä tutkimatta.

39 Lopuksi on todettava, että argumenttia, jonka mukaan kohdeyleisö mieltää kyseessä olevan tavaramerkin ”hymiön suun puolikkaaksi”, hymiö itsessään on rekisteröity yhteisön tavaramerkiksi nro 517 383 ja kyseessä oleva tavaramerkki on tällä perusteella erottamiskykyinen, ei voida hyväksyä, jos tämä argumentti, joka esitettiin ensimmäisen kerran ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, otettaisiin tutkittavaksi. Kuten SMHV toteaa, tällaisen lähestymistavan omaksuminen johtaisi sen hyväksymiseen, että kaikki rekisteröityjen tavaramerkkien osat ja näin ollen kaikki erottamiskykyisten tavaramerkkien osat olisivat jo pelkästään tällä perusteella samaten asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyisiä. Tätä ei voida hyväksyä. Tavaramerkin tässä säännöksessä tarkoitetun erottamiskyvyn arvioiminen perustuu nimittäin kyseisen tavaramerkin kykyyn yksilöidä tavarat tai palvelut markkinoilla kilpailijoiden tarjoamiin samantyyppisiin tavaroihin ja palveluihin nähden (asia T-79/00, Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-705, 30 kohta). Tältä osin merkitystä ei ole sillä seikalla, että kyseessä oleva tavaramerkki koostuu jo rekisteröidyn tavaramerkin osasta.

40 Joka tapauksessa silloin, kun tavaramerkkejä rinnakkain verrattaessa voidaan todeta, että kyseessä oleva tavaramerkki muistuttaa yhteisön tavaramerkissä nro 517 383 esiintyvän suun puolikasta, on kuitenkin muistutettava, että keskivertokuluttajan on turvauduttava epätäydelliseen muistikuvaansa tavaramerkistä (asia T-316/00, Viking-Umwelttechnik v. SMHV (Vihreän ja harmaan yhdistelmä), tuomio 25.9.2002, Kok., s. II-3715, 28 kohta ja asia T-400/07, GretagMacbeth v. SMHV (24 värikuution yhdistelmä), tuomio 12.11.2008, 47 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Se, että kohdeyleisö tunnistaa kyseessä olevan tavaramerkin osaksi yhteisön tavaramerkkiä nro 517 383, edellyttää sitä, että se tunnistaa viimeksi mainitun tavaramerkin, mitä kantaja ei ole osoittanut. Ei siis voida katsoa, että kohdeyleisö kyseessä olevan

tavaramerkin nähdessään tunnistaa sen hymiön suun puolikkaaksi tai yhteisön tavaramerkissä nro 517 383 esiintyvän hymyn puolikkaaksi. Tältä osin on SMHV:n tavoin todettava myös, että kyseessä olevan tavaramerkin pääosan muodostavan käyrän viivan alapuolella oleva lyhyt pystysuuntainen viiva ei esiinny yhteisön tavaramerkissä nro 517 383 olevassa suussa. Ei siis ole osoitettu, että kyseessä oleva tavaramerkki mahdollisesti yhdistettäisiin tavaramerkkiin, johon kantaja vetoaa.

41 Edellä todetusta seuraa, että valituslautakunta ei tehnyt virhettä, kun se katsoi, että kyseessä olevalta tavaramerkiltä puuttui jo vähäinenkin erottamiskyky, joka on edellytyksenä sille, että siihen ei sovelleta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua ehdotonta hylkäysperustetta, ja että siltä oli tämän vuoksi evättävä suoja yhteisössä. Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa koskeva ainoa kanneperuste ja kanne kokonaisuudessaan on hylättävä perusteettomana.

Oikeudenkäyntikulut

42 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, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti, mukaan lukien kulut, jotka ovat aiheutuneet kantajan tulemisesta Loufranin sijaan kantajaksi.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(ensimmäinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) The Smiley Company SPRL velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, mukaan lukien kulut, jotka ovat aiheutuneet kantajan tulemisesta Franklin Loufranin sijaan kantajaksi.

Tiili Dehousse Wiszniewska-Białecka

Julistettiin Luxemburgissa 29 päivänä syyskuuta 2009.

Allekirjoitukset