Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kuudes jaosto)

12 päivänä toukokuuta 2016*

Euroopan unionin tavaramerkki — EU-kuviomerkin Mark1 rekisteröintihakemus — Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta

Asiassa T-32/15,

GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH, kotipaikka Kloster Lehnin (Saksa), edustajinaan asianajajat I. Memmler ja S. Schulz,

kantajana,

vastaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään D. Walicka,

vastaajana,

jossa on kyse EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 29.10.2014 tekemästä päätöksestä (asia R 647/2014-1), joka koskee hakemusta kuviomerkin Mark1 rekisteröimiseksi Euroopan unionin tavaramerkiksi, nostetusta kanteesta,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja S. Frimodt Nielsen sekä tuomarit F. Dehousse ja A. M. Collins (esittelevä tuomari),

kirjaaja: hallintovirkamies A. Lamote,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 22.1.2015 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 31.3.2015 jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon 28.1.2016 pidetyssä istunnossa, jossa EUIPO ei ollut läsnä, esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: saksa

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH teki 8.8.2013 Euroopan unionin tavaramerkin rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) nojalla.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:



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 tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 9 ja 34, ja ne vastaavat kunkin näiden luokkien osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 9: ”Paristot sähkösavukkeisiin, elektronisiin savukkeisiin, sähkösikareihin, elektronisiin sikareihin, sähkötoimisiin pikkusikareihin, elektronisiin pikkusikareihin, sähköpiippuihin, elektronisiin piippuihin sekä tupakan, tupakkatuotteiden ja tupakankorvikkeiden höyrystyslaitteisiin; akut sähkösavukkeisiin, elektronisiin savukkeisiin, sähkösikareihin, elektronisiin sikareihin, sähkötoimisiin pikkusikareihin, elektronisiin pikkusikareihin, sähköpiippuihin ja elektronisiin piippuihin sekä tupakan, tupakkatuotteiden ja tupakankorvikkeiden höyrystyslaitteisiin; paristojen latauslaitteet, latauslaitteet, autosovittimet ja liitäntäjohdot sähkösavukkeita, elektronisia savukkeita, sähkösikareita, elektronisia sikareita, sähkötoimisia pikkusikareita, elektronisia pikkusikareita, sähköpiippuja ja elektronisia piippuja sekä tupakan, tupakkatuotteiden ja tupakankorvikkeiden höyrystyslaitteita varten; elektroniset ja sähkökomponentit käytettäväksi sähkösavukkeiden, elektronisten savukkeiden, sähkösikareiden, elektronisten sikareiden, sähkötoimisten pikkusikareiden, elektronisten pikkusikareiden, sähköpiippujen ja elektronisten piippujen sekä tupakan, tupakkatuotteiden ja tupakankorvikkeiden höyrystyslaitteiden kanssa.”

— luokka 34: ”Raakatupakka; tupakkatuotteet, kaikki edellä mainitut tavarat sisältyen luokkaan 34, erityisesti tupakkapohjaiset pienet nikotiinilaatat käyttöön suun kautta, sikarit, savukkeet, pikkusikarit, hienoksi leikattu tupakka, piipputupakka, nuuska, tupakankorvikkeet, tupakankorvikkeista tehdyt sikarit ja savukkeet (muuhun kuin lääkinnälliseen käyttöön tai parantamiseen); tupakointivälineet, erityisesti tupakkapurkit, savukekotelot, savukkeiden pidikkeet, tuhkakupit (kaikki edellä mainitut tavarat muusta kuin jalometallista tai sillä

päällystettyinä), savukepaperi, savukehylsyt, savukkeiden suodattimet, piiput, taskukokoiset laitteet savukkeiden käärimiseen, tupakansytyttimet luokassa 34; tulitikut; jalometalliset savukelaatikot; jalometalliset savukerasiat; jalometalliset savukkeenpitimet; sikarikotelot, -rasiat, jalometallista ja puusta; sikarirasiat, jalometalliset; jalometalliset sikarinpitimet; sähköiset savukkeet, sähkösavukkeet, sähkösikarit, elektroniset sikarit, sähkötoimiset pikkusikarit, elektroniset pikkusikarit, sähköpiiput ja elektroniset piiput; nesteet, ampullit ja patruunat sähkösavukkeisiin, elektronisiin savukkeisiin, elektronisiin sikareihin, elektronisiin pikkusikareihin ja sähköpiippuihin; täyttönesteet käytettäväksi elektronisissa tupakkalaitteissa ja elektronisissa savukkeissa; täyttöpatruunat käytettäväksi elektronisissa savukkeissa ja elektronisissa tupakointivälineissä; suihkepullot ja suihkepatruunat käytettäväksi elektronisissa savukkeissa ja elektronisissa tupakointivälineissä; tupakan, tupakkatuotteiden ja tupakankorvikkeiden höyrystyslaitteet; elektronisten savukkeiden ja elektronisten tupakointivälineiden sekä tupakan, tupakkatuotteiden ja tupakankorvikkeiden höyrystyslaitteiden osat, komponentit; erityisesti edellä mainituille tavaroille tarkoitetut kantokotelot ja -astiat; erityisesti edellä mainituille tavaroille tarkoitetut telineet; edellä mainittujen tavaroiden osat ja varaosat.”

4 EUIPO:n tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 8.1.2014 tekemällään päätöksellä kaikkien kyseessä olevien tavaroiden ja palvelujen osalta sillä perusteella, että haetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

5 Kantaja valitti tästä päätöksestä EUIPO:ssa 3.3.2014.

6 EUIPO:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 29.10.2014 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).

7 Valituslautakunta katsoi, että kohdeyleisö koostuu suureen yleisöön kuuluvista keskivertokuluttajista ja erikoistuneeseen yleisöön kuuluvista kuluttajista. Se totesi, että haettu merkki on kuviomerkki, joka koostuu sanasta ”mark” ja luvusta 1. Se totesi, että luku 1 viittaa yleensä jonkin luokituksen ensimmäiseen tai parhaaseen ja että sana ”mark” on englanninkielinen sana, synonyymi sanalle ”trademark” eli tavaramerkki. Valituslautakunnan mukaan haettu merkki siis viittaa siihen, että kyseiset tuotteet kuuluvat savuketavaramerkkien luokituksen ensimmäiselle sijalle. Grafiikan ja värien, eli mustan sanassa ”mark” ja punaisen luvussa 1, yhdistelmä ei riitä tekemään haetusta tavaramerkistä erottamiskykyistä. Punainen väri nimittäin vihjaa siihen, että tuote on ”numero 1”. Lisäksi kirjasintyyppi ei ole epätavallinen. Näin ollen haetulla merkillä on vain mainostamistehtävä eikä siitä voida päätellä tavaroiden alkuperää. Tällä perusteella valituslautakunta katsoi, ettei sitä voida rekisteröidä.

Asianosaisten vaatimukset

8 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 EUIPO vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen perusteettomana

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

10 Kantaja esittää kanteensa tueksi yhden ainoan kanneperusteen, joka liittyy asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

11 Ensiksi kantaja väittää, ettei sana ”mark” ole kuvaileva. Sen mukaan tavaramerkkiä tai synonyymiä englanninkieliselle sanalle ”trademark” merkitsevän sanan osalta on hyvin mielikuvituksellista, ettei tuotteelle anneta nimeä, vaan todetaan se yksinkertaisesti tavaramerkiksi. Lisäksi tämä sana voitaisiin myös ymmärtää saksan kielellä merkinnäksi tai naarmuksi tai lyhennykseksi Saksan entisestä valuutasta. Lisäksi sana ”mark” viittaa hyvin tunnettuun englanninkieliseen etunimeen, mistä kantaja mainitsee tiettyjä tunnettuja esimerkkejä. Näistä syistä tämä sana on kantajan mukaan erottamiskykyinen.

12 Kantaja toteaa lisäksi, että EUIPO on aikaisemmin rekisteröinyt tavaramerkiksi sanan ”mark”, silloin tällöin lukuihin yhdistettynä.

13 Toiseksi kantaja väittää, että luku 1 mielletään mainontaan liittyväksi merkinnäksi vain, kun siinä on määräinen artikkeli ja sana ”numero”. Käsiteltävässä asiassa keskivertokuluttaja ei katso pelkällä sanan ”mark” ja luvun 1 yhdistelmällä olevan tällaista merkitystä.

14 Kantaja toteaa, että EUIPO on myös rekisteröinyt luvun 1 sisältäviä tavaramerkkejä kuten tavaramerkin Bank One pankki- ja rahoituspalveluille. Lisäksi se viittaa erääseen Bundespatentgerichtin (Liittovaltion patenttituomioistuin, Saksa) ratkaisuun.

15 Lisäksi kantaja väittää, että sana ”mark” voidaan suojata. Näin ollen ei ole perusteltua, että pelkkä luvun 1 lisääminen voisi muuttaa sen erottamiskyvyttömäksi ilmaisuksi.

16 Siitä huolimatta, että tavaramerkin Mark Adams yhden mainoksen tunnuslause savukkeille on ”tavaramerkki nro 1”, kantaja väittää, ettei kuluttaja miellä tätä lausetta luokitteluna sillä tavoin, että olisi kyse myydyimmästä tavaramerkistä. Sen mukaan keskivertokuluttaja päinvastoin tietää, etteivät tällä tavaramerkillä varustetut savukkeet ole markkinoiden ensimmäisellä myyntisijalla.

17 Vaikka haettu tavaramerkki tulkittaisiin mainoslauseeksi, tämä ei kuitenkaan ole oikeuskäytännön mukaan riittävä syy evätä siltä erottamiskyky kokonaisuudessaan. Kantaja väittää, että mainoslauseilta puuttuu erottamiskyky vain silloin, kun niiden käyttö kyseisille tavaroille ja palveluille on tavanomaista ja kun ne eivät sovellu alkuperän osoittamiseen. Näin ei kuitenkaan ole käsiteltävässä asiassa.

18 Kolmanneksi kantaja väittää, että haetun tavaramerkin graafinen suunnittelu vahvistaa sen erottamiskykyä. Sen mukaan haetun merkin suhteellisen yksinkertainen graafinen suunnittelu auttaa kuluttajaa muistamaan sen helposti tavaroiden alkuperän tunnistamiseksi. Lisäksi se seikka, että sana ”mark” on kirjoitettu pienin mustin kirjaimin ja että lukua 1 korostetaan kaksi kertaa suuremmalla punaisella kirjoituksella, auttaa jakamaan merkin kahteen visuaalisesti erilliseen osaan.

19 Kantaja väittää edellä esitetyillä perusteilla, että haettu merkki on erottamiskykyinen luokkiin 9 ja 34 kuuluville tavaroille.

20 EUIPO hylkää nämä väitteet perusteettomina.

21 EUIPO väittää nimittäin, että merkki, joka sisältää suoraan kehuvan ilmaisun, on erottamiskykyinen vain, jos se voidaan katsoa myös osoitukseksi alkuperästä, mikä ei riidanalaisessa päätöksessä esitetyistä syistä ole tilanne käsiteltävässä asiassa. Se lisää, ettei sillä, että haetulla merkillä voi mahdollisesti olla muita merkityksiä kuin se, johon riidanalainen päätös pohjautuu, ole merkitystä. Monimerkityksisyys sellaisenaan ei nimittäin voi saada aikaan erottamiskykyä, kun yksi näistä merkityksistä on peruste rekisteröinnin hylkäämiselle.

22 Lisäksi EUIPO väittää, ettei merkin graafinen suunnittelu saa käsiteltävässä asiassa aikaan erottamiskykyä. Oikeuskäytännön mukaan ratkaisevaa on tietää, muuttavatko kuvio-osat keskivertokuluttajan näkökulmasta tavaramerkin merkitystä kyseisten tavaroiden osalta. EUIPO katsoo, että käsiteltävä asia voidaan rinnastaa muihin asioihin, joissa oikeuskäytännössä on todettu, ettei graafinen suunnittelu voi vaikuttaa sanaosan arviointiin.

23 Lopuksi ne aikaisemmat rekisteröinnit, jotka sisältävät sanan ”mark” yhdistettynä lukuun, eivät ole rinnastettavia, koska hylkäämisen perusteena on luvun 1 merkitys. Lisäksi valituslautakunnan päätösten laillisuutta on arvioitava ainoastaan asetuksen N:o 207/2009 nojalla eikä aikaisemman päätöksentekokäytännön perusteella.

24 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisteröidä. Lisäksi mainitun asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa säädetään, että ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa [Euroopan unionia]”.

25 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva ajatus liittyy tavaramerkin olennaiseen tehtävään, joka on taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tavaramerkillä tarkoitetun tavaran tai palvelun alkuperän osoittaminen (tuomio 21.1.2011, BSH v. SMHV (executive edition), T-310/08, ei julkaistu, EU:T:2011:16, 22 kohta).

26 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyllä rekisteröinnin ehdottomalla hylkäysperusteella pyritään siis varmistamaan se, että tämä kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman mahdollista sekaannusta tavaran tai palvelun niistä tavaroista tai palveluista, joilla on muu alkuperä. Tavaramerkillä on näin ollen tässä artiklassa tarkoitettu erottamiskyky, jos tavaramerkin perusteella on mahdollista tunnistaa tavaran tai palvelun, jolle rekisteröintiä on haettu, olevan lähtöisin tietystä yrityksestä ja siten mahdollista erottaa mainittu tavara tai palvelu muiden yritysten tavaroista ja palveluista (tuomio 21.1.2011, executive edition, T-310/08, ei julkaistu, EU:T:2011:16, 22 kohta).

27 Ei ole tarpeen, että tavaramerkki välittää täsmällisen tiedon tavaran valmistajan tai palvelujen tarjoajan henkilöllisyydestä. On riittävää, että kohdeyleisö erottaa tavaramerkin avulla sillä varustetun tavaran tai palvelun niistä, joilla on toinen kaupallinen alkuperä (tuomio 21.1.2011, executive edition, T-310/08, ei julkaistu, EU:T:2011:16, 22 kohta).

28 Erottamiskyky puuttuu edellä mainitussa säännöksessä tarkoitetulla tavalla merkeiltä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli eivät kykene yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole tyytyväinen niihin (tuomio 31.3.2004, Fieldturf v. SMHV (LOOKS LIKE GRASS... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS), T-216/02, EU:T:2004:96, 23 kohta).

29 Erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi ottaen huomioon se, millä tavalla tavaramerkki ymmärretään tavanomaisesti valistuneessa sekä kohtuullisen tarkkaavaisessa ja huolellisessa kohderyhmässä (tuomio 31.3.2004, LOOKS LIKE GRASS.... FEELS LIKE GRASS... PLAYS LIKE GRASS, T-216/02, EU:T:2004:96, 26 kohta ja tuomio 21.1.2011, executive edition, T-310/08, ei julkaistu, EU:T:2011:16, 24 kohta).

30 Kun kyseessä ovat sellaisista osista koostuvat yhdistelmämerkit, joita käytetään lisäksi mainoslauseina, laatua koskevina ilmauksina tai kehotuksina ostaa niitä tavaroita tai palveluja, jotka tavaramerkit kattavat, tällainen käyttö ei ole esteenä niiden rekisteröinnille. Tällaisten tavaramerkkien erottamiskyvyn arviointiin ei tarvitse soveltaa tiukempia kriteerejä kuin muihin merkkeihin (tuomio

21.1.2011, executive edition, T-310/08, ei julkaistu, EU:T:2011:16, 25 kohta ja tuomio 12.2.2014, Oetker Nahrungsmittel v. SMHV (La qualité est la meilleure des recettes), T-570/11, ei julkaistu, EU:T:2014:72, 22 kohta).

31 Mainoslauseelta ei voida edellyttää mielikuvituksellisuutta tai jopa käsitteellistä ristiriitaa, joka yllättäisi ja jonka voisi näin ollen palauttaa mieleen, jotta tällaisella iskulauseella olisi erottamiskyky (ks. tuomio 12.2.2014, La qualité est la meilleure des recettes, T-570/11, ei julkaistu, EU:T:2014:72, 25 kohta ja tuomio 29.1.2015, Blackrock v. SMHV (INVESTING FOR A NEW WORLD), T-59/14, ei julkaistu, EU:T:2015:56, 22 kohta).

32 Lisäksi pelkästään se seikka, että kohdeyleisö mieltää tavaramerkin myynninedistämisilmaisuksi ja että muut yritykset voisivat sen ylistävän luonteen vuoksi periaatteessa käyttää sitä, ei sellaisenaan riitä sen toteamiseksi, että kyseiseltä tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky (tuomio 12.2.2014, La qualité est la meilleure des recettes, T-570/11, ei julkaistu, EU:T:2014:72, 26 kohta).

33 Sanamerkin ylistävä mielleyhtymä ei sulje pois sitä, että se voi silti soveltua takaamaan kuluttajille sen kohteena olevien tavaroiden tai palvelujen alkuperän. Näin ollen kohdeyleisö voi mieltää tällaisen tavaramerkin samanaikaisesti myynninedistämisilmaisuksi ja tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää koskevaksi merkinnäksi. Tästä seuraa, että vaikka yleisö mieltää tavaramerkin osoitukseksi tästä alkuperästä, sillä, että se katsoo sen samanaikaisesti tai jopa ensisijaisesti myynninedistämisilmaisuksi, ei ole merkitystä sen erottamiskykyyn (tuomio 21.1.2010, Audi v. SMHV, C-398/08 P, EU:C:2010:29, 45 kohta; tuomio 12.2.2014, La qualité est la meilleure des recettes, T-570/11, ei julkaistu, EU:T:2014:72, 27 kohta ja tuomio 29.1.2015, INVESTING FOR A NEW WORLD, T-59/14, ei julkaistu, EU:T:2015:56, 24 kohta).

34 Tästä seuraa, että mainoslauseesta koostuva tavaramerkki on katsottava erottamiskyvyttömäksi, jos kohdeyleisö voi katsoa sen pelkäksi myynninedistämisilmaisuksi. Tällainen tavaramerkki on sitä vastoin katsottava erottamiskykyiseksi, jos kohdeyleisö voi katsoa sen heti alussa myynninedistämistehtävän lisäksi osoitukseksi sen kattamien tavaroiden ja palvelujen kaupallisesta alkuperästä (määräys 12.6.2014, Delphi Technologies v. SMHV, C-448/13 P, ei julkaistu, EU:C:2014:1746, 36 kohta ja tuomio 24.11.2015, Intervog v. SMHV (meet me), T-190/15, ei julkaistu, EU:T:2015:874, 20 kohta).

35 Kuviomerkkien osalta on kyseessä olevan merkin erottamiskyvyn arvioimiseksi tarkasteltava, voiko haettu tavaramerkki poiketa näiden kuvio-osien vuoksi siitä, kuinka kohtuullisen tarkkaavaiset keskivertokuluttajat mieltävät pelkät sanaosat (ks. vastaavasti tuomio 24.11.2015, meet me, T-190/15, ei julkaistu, EU:T:2015:874, 30 kohta).

36 Käsiteltävää asiaa on tutkittava näiden periaatteiden valossa.

37 Kyseiset tavarat ovat tupakka- ja sähkösavuketuotteita sekä niihin liittyviä luokkiin 9 ja 34 kuuluvia tavaroita.

38 Valituslautakunta arvioi, että kohdeyleisö on yhtäältä suuri yleisö ja toisaalta erikoistunut yleisö, mitä kantaja ei ole kiistänyt. Koska haettu tavaramerkki koostuu sanasta ”mark”, jonka englanninkielinen yleisö voi ymmärtää, valituslautakunta otti perustellusti huomioon tämän yleisön, ilman että sen olisi pitänyt ottaa huomioon myös muu yleisö.

39 Kantajan väitteet haetusta tavaramerkistä voidaan tiivistää seuraavasti. Ensiksi se väittää, että sanalla ”mark” voi olla useita merkityksiä, eikä sen näin ollen voida katsoa olevan erottamiskyvytön. Toiseksi lukua 1 ei katsota sellaisenaan mainosilmaisuksi. Vaikka haettu merkki tulkittaisiin mainoslauseeksi, se olisi erottamiskykyinen. Kolmanneksi erottamiskykyä vahvistaa merkin graafinen suunnittelu.

40 Tästä on todettava, ettei se seikka, että sanalla ”mark” voi olla useita merkityksiä, ole ratkaiseva. Kantaja ei ole kiistänyt sitä, että yksi näistä merkityksistä tarkoittaa tavaramerkkiä. Unionin yleinen tuomioistuin katsoo haetun tavaramerkin kokonaisarvioinnissa, että sillä on selvästi ja olennaisesti ylistävä ja mainostava merkitys kyseisille tavaroille. Se pyrkii etenkin herättämään kohdeyleisössä ajatuksen ”tavaramerkistä numero 1” hakemuksessa mainituille tavaroille. Kun kohdeyleisö kohtaa tämän tavaramerkin, se ei havaitse siinä sen mainosinformaation lisäksi, jonka mukaan haettu tavaramerkki on ”numero 1”, minkäänlaista osoitusta näiden samojen tavaroiden alkuperästä.

41 Haetun merkin ylistävä tai mainostava merkitys, jonka kohdeyleisö välittömästi havaitsee ja ymmärtää tällaiseksi, jättää varjoonsa kaiken osoituksen kyseisten tavaroiden kaupallisesta alkuperästä sillä tavoin, ettei kohdeyleisö muista mainittua tavaramerkkiä alkuperän osoituksena. On muistettava, ettei oikeuskäytännön mukaan se seikka, että haetulla tavaramerkillä on useita merkityksiä, tarkoita välttämättä sellaisenaan, että se on erottamiskykyinen, kun kohdeyleisö katsoo sen ensi silmäyksellä mainosviestiksi eikä osoitukseksi kyseisten tavaroiden tai palvelujen kaupallisesta alkuperästä (tuomio 8.10.2015, Société des produits Nestlé v. SMHV (NOURISHING PERSONAL HEALTH), T-336/14, ei julkaistu, EU:T:2015:770, 41 kohta). Vaikka se, että haetulla tavaramerkillä voi olla useita merkityksiä, on yksi ominaispiirteistä, jotka voivat lähtökohtaisesti tehdä merkistä erottamiskykyisen, se ei ole määräävä tekijä mainitun erottamiskyvyn toteamisessa (tuomio 29.1.2015, INVESTING FOR A NEW WORLD, T-59/14, ei julkaistu, EU:T:2015:56, 38 kohta).

42 Tästä seuraa, että haettu tavaramerkki on pikemminkin mainoslause, jolla ei ole vaadittua vähimmäiserottamiskykyä, kuin osoitus tavaroiden kaupallisesta alkuperästä. Ei siis ole syytä kyseenalaistaa valituslautakunnan arviointia, jonka mukaan kyseisessä tavaramerkissä itsessään ei ole mitään sellaista osaa, joka tekisi siitä erottamiskykyisen.

43 Kuvio-osien merkityksestä valituslautakunta katsoi perustellusti, että graafiset osat ovat yksinkertaisia eivätkä muuta millään tavoin haetun tavaramerkin sanaosan arviointia.

44 Tästä on todettava, että sanan mustan värin ja luvun punaisen värin yhdistelmä, heikosti erottamiskykyinen kirjasintyyppi sekä ero sanan ja luvun koossa ovat niin vähäisessä määrin leimaa antavia, etteivät ne tee haetusta tavaramerkistä kokonaisuutena erottamiskykyistä. Kyseisissä osissa ei nimittäin ole mitään esimerkiksi mielikuvituksellisuuteen tai yhdistämistapaan liittyvää tekijää, jolla kyseinen tavaramerkki voisi täyttää pääasiallisen tehtävänsä rekisteröintihakemuksen kattamien tavaroiden osalta.

45 Lopuksi on myös hylättävä kantajan väite, jonka mukaan valituslautakunnan näkemys on ristiriidassa sen kanssa, että useita samankaltaisia merkkejä on aikaisemmin rekisteröity Euroopan unionin tavaramerkeiksi tai kansallisiksi tavaramerkeiksi.

46 On muistettava, että EUIPO:n on käytettävä toimivaltaansa noudattaen unionin oikeuden yleisiä periaatteita, kuten yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatetta (tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 73 kohta).

47 Kun otetaan huomioon kaksi viimeksi mainittua periaatetta, EUIPO:n on EU-tavaramerkin rekisteröintihakemusta tutkiessaan otettava huomioon jo tehdyt samankaltaisia hakemuksia koskevat päätökset ja pohdittava erityisen huolellisesti sitä, onko tehtävä samanlainen päätös vai ei (tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 74 kohta).

48 Näin tehtäessä yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatteet on sovitettava yhteen laillisuusperiaatteen kanssa (tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 75 kohta).

49 Näin ollen henkilö, joka hakee merkin rekisteröintiä tavaramerkiksi, ei voi omaksi edukseen vedota toisen hyväksi mahdollisesti tapahtuneeseen lainvastaisuuteen identtisen päätöksen saamiseksi (tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 76 kohta).

50 Lisäksi oikeusvarmuuden ja nimenomaan hyvän hallinnon vuoksi jokaisen rekisteröintihakemuksen tutkimisen on oltava tiukkaa ja kattavaa, jotta vältettäisiin tavaramerkkien perusteeton rekisteröinti. Tutkinta on tehtävä jokaisessa konkreettisessa tapauksessa. Merkin rekisteröinti tavaramerkiksi riippuu nimittäin erityisistä kriteereistä, joita sovelletaan kunkin tapauksen tosiasiallisissa olosuhteissa ja joiden mukaisesti tarkastetaan, että merkki ei kuulu jonkin hylkäysperusteen alaisuuteen (tuomio 10.3.2011, Agencja Wydawnicza Technopol v. SMHV, C-51/10 P, EU:C:2011:139, 77 kohta).

51 Käsiteltävässä asiassa on osoittautunut, että vastoin sitä, mikä on voinut olla tilanne tiettyjen aikaisempien merkkien rekisteröintihakemusten osalta, käsiteltävää rekisteröintihakemusta koskee yksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdassa mainituista hylkäysperusteista.

52 Kun otetaan huomioon haetulta tavaramerkiltä puuttuva erottamiskyky, kantaja ei näin ollen voi tehokkaasti vedota EUIPO:n aikaisempiin päätöksiin, kuten valituslautakunta perustellusti totesi riidanalaisessa päätöksessä.

53 Lisäksi on todettava EUIPO:n tavoin, ettei haettua tavaramerkkiä voida rinnastaa merkkeihin, jotka muodostuvat sanan ”mark” ja muiden lukujen kuten 10 tai 11, tai roomalaisten lukujen kuten V tai VII, yhdistelmästä. Tässä tilanteessa on hylättävä väite yhdenvertaisen kohtelun periaatteen, joka edellyttää, että toisiinsa rinnastettavia tapauksia ei kohdella eri tavalla eikä erilaisia tapauksia kohdella samalla tavalla, ellei tällaista kohtelua voida objektiivisesti perustella, rikkomisesta.

54 Bundespatentgerichtin (liittovaltion patenttituomioistuin) ratkaisusta, johon kantaja on vedonnut, on todettava, ettei se voi sellaisenaan olla edellytys käsiteltävänä olevan asian arvioinnille. EU-tavaramerkkejä koskeva lainsäädäntö muodostaa nimittäin itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sille ominaisten tavoitteiden ja sääntöjen kokonaisuudesta ja jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä. Näin ollen EUIPO:ta ja tapauksen mukaan unionin tuomioistuimia eivät sido jäsenvaltioiden tasolla annetut ratkaisut (tuomio 15.5.2014, Katjes Fassin v. SMHV (Yoghurt-Gums), T-366/12, ei julkaistu, EU:T:2014:256, 28 kohta).

55 Edellä esitetystä seuraa, että kantajan ainoa kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

Oikeudenkäyntikulut

56 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja on velvoitettava korvaamaan EUIPO:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (kuudes jaosto),

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) GRE Grand River Enterprises Deutschland GmbH vastaa omista kuluistaan sekä Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) oikeudenkäyntikuluista.

Frimodt Nielsen Dehousse Collins

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä toukokuuta 2016.

Allekirjoitukset