YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(toinen jaosto)

5 päivänä toukokuuta 2009 *

Asiassa T-449/07,

Thomas Rotter, kotipaikka München (Saksa), edustajanaan asianajaja M. Müller,

kantajana,

vastaan

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

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 27.9.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 1415/2006-4), joka koskee yhteen liitettyjä makkaroita esittävän kolmiulotteisen merkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN
ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit K. Jürimäe (esittelevä tuomari) ja S. Soldevila Fragoso,

kirjaaja: hallintovirkamies T. Weiler,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 3.12.2007 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 8.4.2008 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 14.1.2009 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

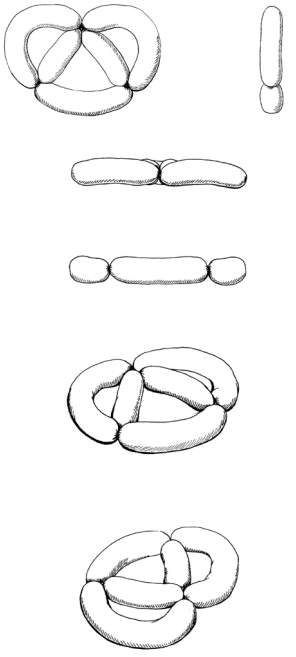
tuomion

Asian tausta

1 Kantaja eli Thomas Rotter teki sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) 17.3.2005 yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemuksen yhteisön

tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin tämä asetus on muutettuna.

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, muodostuu alla esitetystä kolmiulotteisesta muodosta.



3 Tavarat ja palvelut, 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 luokkiin 29, 30 ja 43, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

– luokka 29: ”liha, siipikarja ja riista, lihauutteet, säilötyt, kuivatut ja kuumentamalla valmistetut vihannekset, hillokkeet, maitotuotteet, makkaratuotteet, perunatuotteet”

– luokka 30: ”sokeri, riisi, viljavalmisteet”

– luokka 43: ”ravitseminen; tilapäismajoitus”.

4 Tutkija hyväksyi 28.8.2006 tekemällään päätöksellä yhtäältä hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröintihakemuksen luokkaan 43 kuuluvien palvelujen osalta ja hylkäsi toisaalta rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisesti luokkiin 29 ja 30 kuuluvien tavaroiden osalta, koska hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttui hänen mukaansa erottamiskyky.

5 Kantaja teki 30.10.2006 valituksen tutkijan päätöksestä SMHV:ssä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan perusteella.

6 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 27.9.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta katsoi, että erityisesti makkaratuotteiden osalta muoto, jota varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, vastaa viiden eri makkaran, joiden päät on liitetty toisiinsa, ryhmittelyä. Valituslautakunta täsmensi, että makkaroiden liittäminen päistään toisiinsa siten, että ne muodostavat katkeamattoman ketjun, on tuotannon edellyttämä tavanomainen käytäntö. Se totesi lisäksi, että keskivertokuluttaja ei ymmärrä tavaran tällaista esitystä kaupallisen alkuperän osoittajaksi vaan yksinomaan yhdeksi monista tavoista liittää yhteen useita makkaroita niiden varastoimiseksi ja myymiseksi yhdessä. Se päätteli tästä, että tällä ei anneta hakemuksen kohteena olevalle muodolle erottamiskykyä.

7 SMHV:lle 3.12.2007 eli tämän kanteen nostamispäivänä lähetetyllä kirjeellä kantaja vaati asetuksen N:o 40/94 44 artiklan nojalla tavaramerkkihakemuksessa esiintyvän tavara- ja palveluluettelon rajaamista ”makkaratuotteisiin” ja ”ravitsemiseen; tilapäismajoitukseen”, joista edellinen kuuluu Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 29 ja jälkimmäinen luokkaan 43. Kantajalle 8.1.2008 lähettämällään kirjeellä SMHV totesi, että niiden tavaroiden ja palvelujen luettelo, joiden osalta tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, sisälsi kyseisestä päivästä lähtien vain ”makkaratuotteet” sekä ”ravitsemis- ja tilapäismajoituspalvelut”, jotka kuuluvat edellä mainittuihin luokkiin.

Asianosaisten vaatimukset

8 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut valitusmenettelyyn liittyvät kulut mukaan lukien.

9 Suullisessa käsittelyssä vastauksena ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymykseen kantaja totesi yhtäältä, että esillä olevan kanteen kohde rajoittui siihen, että kantaja vaati yksinomaan riidanalaisen päätöksen kumoamista sikäli kuin siinä evättiin hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinti Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkaan 29 kuuluvien ”makkaratuotteiden” osalta, ja toisaalta, että kantaja ei riitauttanut riidanalaista päätöstä muilta osin.

10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– hylkää kanteen

– velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

11 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa yhteen kanneperusteeseen, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Asianosaisten lausumat

12 Kantaja väittää, että hakemuksen kohteena oleva merkki on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen, koska se voi osoittaa makkaratuotteiden kaupallisen alkuperän. Kantaja väittää tämän osalta, että hakemuksen kohteena oleva muoto poikkeaa huomattavasti kyseessä olevien tavaroiden siitä esitysmuodosta, jonka kuluttaja tavanomaisesti näkee.

13 Kantaja väittää ensinnäkin, että liike-elämässä makkaratuotteita tarjotaan tavanomaisesti erikseen ja niille ominaisessa muodossa eli pitkulaisessa ja pyöreässä muodossa. Hakemuksen kohteena oleva muoto poikkeaa kantajan mukaan kuitenkin kahden seikan osalta tämän alan tavanomaisista kyseisten tavaroiden esittämismuodoista. Yhtäältä kiehuvassa vedessä keitettäviä makkaroita ja grillattavia makkaroita, jotka muodostuvat kantajan mukaan useista osatekijöistä, ei esillä olevassa asiassa eroteta toisistaan, vaan ne liitetään toisiinsa. Toisaalta kun makkaratuotteet on liitetty tällä tavoin yhteen, ne eivät säilytä tavanomaista pitkulaista ja pyöreää muotoaan. Kantaja täsmentää, että kun on kyse makkaratuotteista, tämä yhteen liittäminen on alkuperäinen ja uusi muoto, joka muistuttaa suolarinkilän muotoa olematta kuitenkaan täysin sama kuin tämä muoto, koska toisin kuin suolarinkilä se muodostuu selvästi useista osatekijöistä.

14 Kantaja väittää toiseksi, että kyseessä oleva yhteen liittäminen ei vastaa makkaran tavanomaista muotoa. Erityisesti makkaratuotteiden esittäminen yhdistetyn kokonaisuuden muodossa, joka puolestaan aiheuttaa mielleyhtymän tunnetun muodon eli toisen alan tavaroihin kuuluvan suolarinkilän muodon kanssa, ei kantajan mukaan myöskään ole kyseessä olevien tavaroiden tavanomainen esitystapa kuluttajan kannalta. Juuri tämän liike-elämässä epätavanomaisen makkaratuotteiden esitystavan vuoksi kuluttaja havaitsee ensin tavaran ennen kuin hän muistaa makkaratuotteen muodon. Kantajan mukaan tämän makkaratuotteen esitystavasta tulee sille ominainen tunnus, jonka vuoksi kuluttaja voi erottaa sen muiden valmistajien makkaratuotteesta. Näin ollen kuluttajan näkökulmasta hakemuksen kohteena oleva muoto antaa makkaratuotteen esitykselle makkaran tyypilliseen muotoon verrattuna sen erottamiskyvyn edellyttämän mielikuvituksellisen osatekijän.

15 Kantaja väittää kolmanneksi, että hakemuksen kohteena oleva muoto poikkeaa sitäkin huomattavammin kyseessä olevien tavaroiden esitystavasta, jonka kuluttaja tavanomaisesti näkee, koska makkaratuotteiden mielikuvituksellisen esitystavan käyttö, jolla pyritään edistämään myyntiä, on jo sellaisenaan uusi kaupallinen ilmiö.

16 SMHV kiistää kaikki kantajan esittämät argumentit.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

17 Aluksi on muistutettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.

18 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettujen merkkien katsotaan olevan kykenemättömiä täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää 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 (ks. asia T-262/04, Bic v. SMHV (Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto), tuomio 15.12.2005, Kok., s. II-5959, 20 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

19 Tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palvelujen kuluttajista, mieltää asian (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v.

SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5173, 33 kohta ja asia T-358/04, Neumann v. SMHV (Mikrofonin pään muoto), tuomio 12.9.2007, Kok., s. II-3329, 32 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

20 Tämän osalta on muistettava, että tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa sovelletaan samoja kriteerejä kuin muuntyyppisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa (ks. vastaavasti asia C-238/06 P, Develey v. SMHV, tuomio 25.10.2007, Kok., s. I-9375, 80 kohta ja edellä 19 kohdassa mainittu asia Mikrofonin pään muoto, tuomion 41 kohta).

21 Näitä arviointiperusteita sovellettaessa kohdeyleisö ei kuitenkaan välttämättä miellä asiaa samalla tavalla silloin, kun on kyse itse tavaran muodosta muodostuvasta kolmiulotteisesta tavaramerkistä, kuin silloin, kun on kyse sanamerkistä tai kuviomerkistä, joka muodostuu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkoasuun. Keskivertokuluttajat eivät nimittäin ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä, joten tällaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkin erottamiskykyä (ks. vastaavasti edellä 20 kohdassa mainittu asia Develey v. SMHV, tuomion 80 kohta ja edellä 19 kohdassa mainittu asia Mikrofonin pään muoto, tuomion 42 kohta).

22 Lisäksi keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok., s. I-3819, 26 kohta). Kun on kyse päivittäiskulutustavaroista, joita myydään sangen alhaiseen hintaan, keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste niiden ulkoasun osalta on näin ollen alhainen.

23 Lopuksi sen arvioimiseksi, voiko kohdeyleisö ymmärtää useista osatekijöistä muodostuvan muodon ilmaisevan alkuperää, on tarkasteltava tästä yhdistelmästä saatavaa kokonaisvaikutelmaa (ks. vastaavasti asia T-129/00, Procter & Gamble v. SMHV (Suorakulmainen tabletti, jossa on upotekuvio), tuomio 19.9.2001, Kok., s. II-2793, 54 kohta).

24 Edellä esitetyn valossa on tarkasteltava, saattoiko valituslautakunta katsoa perustellusti, että muoto, jota varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, ei ole erottamiskykyinen.

25 Esillä olevassa asiassa on todettava, että kyseessä olevia tavaroita eli makkaratuotteita (Wurstwaren) myydään paitsi lihakaupoissa myös supermarketeissa tätä varten varatuissa tiloissa sekä pakastealtaissa. Kyseessä ovat siis päivittäiskulutustavarat, jotka on tarkoitettu Euroopan unionin keskivertokuluttajalle.

26 Hakemuksen kohteena olevan muodon eli useiden yhteen liitettyjen makkaroiden osalta on todettava, että se poikkeaa kyseessä olevien tavaroiden klassisesta ja tavallisemmasta muodosta eli makkaran muodosta.

27 On lisäksi todettava, että kantaja ei kiistä tätä toteamusta. Kantaja nimittäin väittää itse, että hakemuksen kohteena oleva muoto muodostuu useista havaittavissa olevalla tavalla yhteen liitetyistä makkaroista, joka siitä huolimatta, että se muistuttaa suolarinkilän muotoa, ei ole täysin samanlainen. Valituslautakunta katsoi näin ollen perustellusti, että kolmiulotteinen tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, muodostuu viiden eri makkaran, jotka on liitetty päistään yhteen, kokonaisuudesta.

Esillä olevassa asiassa on siis tutkittava valituslautakunnan arviointia yhteen liitettyjen makkaroiden muodon erottamiskyvystä tämän yhteen liittämisen tuottaman kokonaisvaikutelman valossa.

28 Kantajan argumentin, jonka mukaan hakemuksen kohteena oleva muoto on erottamiskykyinen, koska siinä makkaroita ei esitetä erikseen vaan ne on liitetty yhteen, osalta riittää, kun korostetaan, että kuten valituslautakunta perustellusti totesi, makkaroiden liittäminen päistään yhteen niiden varastoimiseksi ja myymiseksi yhdessä on tavanomainen käytäntö liike-elämässä.

29 Toiseksi kantajan argumentin, jonka mukaan hakemuksen kohteena olevan muodon erottamiskyky perustuu myös siihen, että tämän yhteen liittämisen vuoksi makkarat eivät säilytä niiden perinteistä pitkulaista ja pyöreää muotoa, osalta on todettava, että kantaja tyytyy vertaamaan hakemuksen kohteena olevaa muotoa, joka muodostuu useista yhteen liitetyistä makkaroista, tyypilliseksi katsomaansa yhden ainoan makkaran muotoon. Kuten kantaja itse myöntää, on niin, että koska kyseessä oleva yhteen liittäminen on havaittavissa, tällaisella vertailulla ei selvästi ole merkitystä, joten tämä argumentti ei perustu tosiseikkoihin.

30 Näin ollen toisin kuin kantaja väittää edellä 28 ja 29 kohdassa toteutetusta esitettyjen kahden argumentin tarkastelusta seuraa, että kantaja ei osoita, miten hakemuksen kohteena oleva muoto eroaa huomattavasti makkaroiden tavanomaisesta esitystavasta liike-elämässä.

31 Edellä esitetystä seuraa, että koska kyseessä olevat tavarat eli makkaratuotteet ovat tavanomaisia kulutustavaroita, keskivertokuluttaja ei ymmärrä hakemuksen kohteena olevan muodon osoittavan kyseisten tavaroiden kaupallista alkuperää.

32 Tätä päätelmää ei voida kumota kantajan argumentilla, jonka mukaan makkaroiden esittäminen yhteen liitetyssä muodossa, joka puolestaan aiheuttaa mielleyhtymän tunnetun muodon eli toiseen elintarvikkeiden alaan kuuluvan suolarinkilän muodon kanssa, ei myöskään ole tavaran tavanomainen esitystapa kuluttajan kannalta.

33 Kuten kantaja itse myöntää, on niin, että vaikka hakemuksen kohteena oleva muoto muistuttaa suolarinkilän muotoa, se ei ole täysin samanlainen. Vaikka näin ollen hakemuksen kohteena oleva muoto on makkaratuotteiden alkuperäinen ja jopa epätavanomainen esitystapa, kuten edellä 30 kohdassa jo todettiin, on kuitenkin niin, että keskivertokuluttaja ei liitä sitä suolarinkilän muotoon eikä havaitse kuin viisi toisiinsa liitettyä makkaraa.

34 Tätä päätelmää ei voida myöskään kumota kantajan argumentilla, jonka mukaan hakemuksen kohteena oleva muoto poikkeaa sitäkin huomattavammin kyseessä olevien tavaroiden tavanomaisesta esitysmuodosta, koska makkaratuotteiden mielikuvituksellisen esitystavan käyttö, jolla pyritään edistämään niiden myyntiä, on jo sellaisenaan uusi ilmiö.

35 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tietty markkinointisuunnitelma, jonka tavaramerkin hakija toteuttaa tai joka tällä on aikomus toteuttaa ja joka siis riippuu asianomaisen yrityksen valinnasta ja jota voidaan muuttaa rekisteröinnin jälkeen, on nimittäin tekijä, jolla ei voi olla vaikutusta tavaramerkin rekisteröitävyyden arviointiin (asia T-355/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TELE AID), tuomio 20.3.2002, Kok., s. II-1939, 42 kohta ja yhdistetyt asiat T-324/01 ja T-110/02, Axions ja Belce v. SMHV (Ruskean sikarin muoto ja kultaharkon muoto), tuomio 30.4.2003, Kok., s. II-1897, 36 kohta).

36 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että hakemuksen kohteena olevalta muodolta puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

37 Kantajan esittämä ainoa kanneperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana, ja kanne on siis hylättävä kokonaisuudessaan.

Oikeudenkäyntikulut

38 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.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Thomas Rotter velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pelikánová Jürimäe Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 5 päivänä toukokuuta 2009.

Allekirjoitukset