UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

15 päivänä tammikuuta 2013*

Yhteisön tavaramerkki — Hakemus sanamerkin ecoDoor rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi — Ehdoton hylkäysperuste — Kuvailevuus — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohta

Asiassa T-625/11,

BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH, kotipaikka München (Saksa), edustajanaan asianajaja S. Biagosch,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään D. Walicka,

vastaajana,

jossa on kyse SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 22.9.2011 tekemästä päätöksestä (asia R 340/2011-1), joka koskee hakemusta sanamerkin ecoDoor rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi, nostetusta kanteesta,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová (esittelevä tuomari) sekä tuomarit K. Jürimäe ja M. van der Woude,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 2.12.2011 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 1.3.2012 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 13.11.2012 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH teki 8.7.2010 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) nojalla.

2 Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on sanamerkki ecoDoor.

3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, ovat 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 7,9 ja 11 kuuluvia koneita ja laitteita sekä näiden osia.

4 Tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen 22.12.2010 tekemällään päätöksellä seuraavien tavaroiden osalta:

— luokka 7: ”Sähkökäyttöiset talous- ja keittiökoneet ja -laitteet (luokassa 7), koneet ja laitteet juomien ja/tai ruokien valmistukseen, pumput viilennettyjen juomien antamiseen käytettäväksi yhdessä juomien viilentämiseen tarkoitettujen laitteiden kanssa; astianpesukoneet; sähköiset pyykin ja vaatteiden käsittelemiseen tarkoitetut koneet ja laitteet (luokassa 7), mukaan lukien pyykinpesukoneet, lingot”

— luokka 9: ”Juoma- tai elintarvikeautomaatit, myyntiautomaatit”

— luokka 11: ”Lämmitys-, höyrynkehitys- ja keittolaitteet, muun muassa liedet, kypsentämiseen, paistamiseen, grillaamiseen, paahtamiseen, sulattamiseen ja lämpimänä pitämiseen tarkoitetut laitteet, vedenlämmityslaitteet, jäähdytyslaitteet, erityisesti jääkaapit, pakastimet, kylmätiskit, juomien jäähdytyslaitteet, jääkaappipakastimet, jäädytyslaitteet, sorbetti- ja jäätelökoneet; kuivauslaitteet, erityisesti myös pyykinkuivauskoneet, pyykin kuivaamiseen tarkoitetut koneet.”

5 Tutkijan mukaan haettu tavaramerkki on edellä 4 kohdassa lueteltujen tavaroiden suhteen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla kuvaileva ja siltä puuttuu mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

6 Kantaja valitti 22.7.2010 tutkijan päätöksestä SMHV:ssa asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

7 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 22.9.2011 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Se katsoi ensinnäkin, että kohdeyleisö muodostui englanninkielisistä keskivertokuluttajista. Toiseksi se totesi, että mainittu yleisö erottaisi haetussa tavaramerkissä ensinnäkin osan ”eco”, jonka se ymmärtäisi tarkoittavan ”ekologista”, ja toiseksi ”ovea” tarkoittavan osan ”door”. Valituslautakunnan mukaan tästä seuraisi, että kohdeyleisö mieltäisi haetun tavaramerkin tarkoittavan ”ekologista ovea” tai ”rakenteeltaan ja toimintatavaltaan ekologista ovea”. Kolmanneksi valituslautakunta katsoi, että siltä osin kuin edellä 4 kohdassa luetelluissa tavaroissa voi olla ovia ja ne kuluttavat energiaa, haettuun tavaramerkkiin sisältyi tietoa niiden energiatehokkuudesta ja ekologisuudesta, ja näin ollen haettu tavaramerkki kuvaili asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla tavaroiden lajia, käyttötarkoitusta ja luonnetta. Neljänneksi valituslautakunta totesi, että koska ilmaisu ”ecodoor” viittasi siihen, että tarkoitetuissa tavaroissa olisi ekologinen ovi, sillä ei kyetty erottamaan kantajan tavaroita muiden elinkeinonharjoittajien tavaroista, minkä vuoksi siltä puuttui asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

Asianosaisten vaatimukset

8 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

9 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

10 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen ja toinen saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

11 Ensimmäisessä kanneperusteessaan kantaja väittää, että valituslautakunta teki virheen katsoessaan, että haettu tavaramerkki kuvaili edellä 4 kohdassa lueteltuja tavaroita.

12 SMHV kiistää kantajan väitteiden paikkansapitävyyden.

13 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan sellaisia tavaramerkkejä ei rekisteröidä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia. Tällaisia kuvailevia merkkejä pidetään kykenemättöminä täyttämään tavaramerkin perustehtävän alkuperän osoittajana (asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok., s. I-12447, 29 ja 30 kohta).

14 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla on yleisen edun mukainen tavoite, joka edellyttää, että merkit ja merkinnät, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä haetaan, voivat olla vapaasti kaikkien käytettävissä. Tällä säännöksellä estetään näin ollen se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tällaisia merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi (ks. vastaavasti asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-551, 62 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

15 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan näin ollen sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kuluttajan näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tai palvelun kuvaamiseen joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok., s. I-6251, 39 kohta ja asia T-19/04, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), tuomio 22.6.2005, Kok., s. II-2383, 24 kohta).

16 Edellä esitetystä seuraa, että merkin kuuluminen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetun kiellon alaan edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita, että kyseessä on tavaroiden tai palvelujen tai niiden jonkin ominaisuuden kuvailu (edellä 15 kohdassa mainittu asia PAPERLAB, tuomion 25 kohta).

17 Merkin kuvailevuutta on siten arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä haetaan, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kuluttajista muodostuva kohdeyleisö käsittää merkin (asia T-207/06, Europig v. SMHV (EUROPIG), tuomio 14.6.2007, Kok., s. II-1961, 30 kohta).

18 Aluksi on todettava, että suuri osa edellä 7 kohdassa mainituista tosiseikkoja koskeneista toteamuksista, jotka valituslautakunta esitti riidanalaisessa päätöksessä, on riidattomia. Kantaja ei riitauta ensinnäkään valituslautakunnan käyttämää kohdeyleisön määritelmää, toiseksi toteamusta siitä, että mainittu yleisö erottaisi haetussa tavaramerkissä osat ”eco” ja ”door”, kolmanneksi sitä tosiseikkaa, että ”door” tarkoittaa englanniksi ”ovea”, eikä neljänneksi toteamusta siitä, että edellä 4 kohdassa luetelluissa tavaroissa voi olla ovia ja että ne kuluttavat energiaa.

19 Koska nämä toteamukset eivät myöskään ole virheellisiä, ainoat selvitettävät kysymykset ovat se, miten kohdeyleisö mieltää yhtäältä osan ”eco” ja toisaalta haetun tavaramerkin kokonaisuudessaan, sekä se, onko haettu tavaramerkki, sellaisena kuin kohdeyleisö sen mieltää, edellä 4 kohdassa lueteltujen tavaroiden suhteen kuvaileva vai ei.

20 Ensinnäkin siitä, miten osa ”eco” mielletään, kantaja väittää, kohdeyleisö ei yhdistä sitä välittömästi ilmaisuihin ”ympäristöystävällinen” tai ”energiaa säästävä”.

21 Kuten valituslautakunta on todennut, etuliitettä ”eco” käytetään kuitenkin yleisesti ”ekologista” tarkoittavan englanninkielisen sanan ”ecological” lyhenteenä. Viittausta ”eco” käytetään usein tuotteiden ja palveluiden myynnin yhteydessä osoittamaan tuotteen ekologista alkuperää tai sitä, ettei tuotteen käyttämisellä ole ympäristövaikutuksia (asia T-328/11, Leifheit v. SMHV (EcoPerfect), tuomio 24.4.2012, 25 ja 45 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

22 Näin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, että kohdeyleisö mieltäisi osan ”eco” tarkoittavan ”ekologista”.

23 Toiseksi kantaja väittää, että kokonaisuudessaan ymmärrettynä haetun tavaramerkin merkitys on epäselvä.

24 Koska yhtäältä osan ”eco”mielletään tarkoittavan ”ekologista”, kuten edellä kohdista 20–22 ilmenee, ja toisaalta osan ”door” tulkitaan viittaavan ”oveen”, valituslautakunta on katsonut perustellusti, että kohdeyleisö ymmärtää välittömästi sanan ”ecodoor” tarkoittavan ”ekologista ovea” tai ”rakenteeltaan ja toimintatavaltaan ekologista ovea”.

25 Kolmanneksi kantaja väittää haetun tavaramerkin kuvailevuudesta, että kantajan rajattua tavaroiden luetteloa kannekirjelmässään mainittu tavaramerkki ei koske enää ovien kaltaisia koneiden ja laitteiden osia vaan ainoastaan koneita ja laitteita sellaisinaan. Tässä tilanteessa haettu tavaramerkki ei kantajan mukaan kuvaile niitä tavaroita, joita se koskee, kuten edellä 4 kohdassa lueteltuja tavaroita, vaan korkeintaan niiden yhtä osaa.

26 Tästä väitteestä on todettava, että merkki, joka kuvailee tavaran kiinteän osan ominaisuutta, voi kuvailla myös kyseistä tavaraa. Näin on silloin, kun kohdeyleisö voi mieltää kyseisen osan ominaisuuden, jota merkki kuvailee, vaikuttavan merkittävästi itse tavaran olennaisiin ominaisuuksiin. Tässä tapauksessa kohdeyleisö yhdistää heti ja asiaa tarkemmin pohtimatta merkin kuvaileman osan ominaisuuden kyseessä olevan tavaran olennaisiin ominaisuuksiin.

27 Nyt käsiteltävässä asiassa edellä 20–22 kohdasta ilmenee, että kohdeyleisö tulkitsisi haetun tavaramerkin tarkoittavan ”ekologista ovea” tai ”rakenteeltaan ja toimintatavaltaan ekologista ovea”.

28 Kuten valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 17 kohdassa kantajan tätä kiistämättä, edellä 4 kohdassa luetelluissa tavaroissa voi olla ovia. Näin ollen haettu tavaramerkki kuvailee kulloinkin kyseessä olevaan tavaraan kuuluvan oven ekologisia ominaisuuksia.

29 Kuten riidanalaisen päätöksen 19 ja 20 kohdassa on edellä 4 kohdassa lueteltujen tavaroiden osalta todettu, oven ekologiset ominaisuudet ovat samaten tärkeitä sen tavaran ekologisuuden kannalta, jonka osa ovi on.

30 Kuluttajat kiinnittävät yhä enemmän huomiota tavaroiden ekologisiin ominaisuuksiin, kuten niiden energiankulutukseen, sekä ympäristöystävälliseen valmistusprosessiin (ks. vastaavasti edellä kohdassa 21 mainittu asia EcoPerfect, tuomion 45 kohta). Tämä koskee erityisesti edellä 4 kohdassa lueteltujen kaltaisia tavaroita, etenkin kun ne muun muassa kuluttavat energiaa. Kuten kantaja itsekin myöntää, ekologisuus on siten näiden tuotteiden olennainen ominaisuus.

31 Näissä olosuhteissa valituslautakunta on voinut perustellusti katsoa, että kohdeyleisö mieltää haetun tavaramerkin kuvailevan edellä 4 kohdassa lueteltujen tavaroiden olennaista ominaisuutta eli niiden ekologisuutta, koska tavaramerkki kuvailee näissä tavaroissa olevien ovien ekologisia ominaisuuksia.

32 Kantaja väittää lisäksi, että haetusta tavaramerkistä ei käy ilmi, mitä ympäristöön liittyvää konkreettista ominaisuutta tai tavoitetta se koskee. Tältä osin olisi olemassa useita mahdollisuuksia, kuten ympäristöystävällinen tuotanto, luonnonmateriaalien käyttäminen, mahdollisuus ympäristöystävälliseen jätteiden hävittämiseen tai ympäristöystävällinen toimintatapa.

33 Tästä väitteestä on riittävää todeta, että kaikki kantajan mainitsemat mahdollisuudet viittaavat siihen seikkaan, että tuote, jota haettu tavaramerkki koskee, on siinä olevan oven ominaisuuksien vuoksi ekologinen. Riippumatta siitä, millainen on kohdeyleisön haetulle tavaramerkille antama tarkka tulkinta, haetun tavaramerkin mielletään tässä tilanteessa kuvailevan suoraan kyseessä olevien tavaroiden olennaista ominaisuutta.

34 Kaiken edellä esitetyn perusteella valituslautakunta on perustellusti katsonut, että haettu tavaramerkki kuvaili edellä 4 kohdassa lueteltuja tavaroita asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

35 Näin ollen ensimmäinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

36 Lisäksi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdasta ilmenee, että jo yhdenkin kyseisessä säännöksessä mainitun ehdottoman hylkäysperusteen soveltuminen riittää estämään merkin rekisteröimisen yhteisön tavaramerkiksi (ks. vastaavasti asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok., s. I-7561, 29 kohta ja asia T-183/03, Applied Molecular Evolution v. SMHV (APPLIED MOLECULAR EVOLUTION), tuomio 14.9.2004, Kok., s. II-3113, 29 kohta). Kun otetaan huomioon edellä 34 kohdassa esitetty toteamus, kanne on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan ilman, että on tarpeen tutkia toista kanneperustetta, joka koskee mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

Oikeudenkäyntikulut

37 Unionin yleisen 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

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Pelikánová Jürimäe Van der Woude

Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä tammikuuta 2013.

Allekirjoitukset