

Asia T-122/99

The Procter & Gamble Company

vastaan

Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV)

Yhteisön tavaramerkki — Saippuan muoto — Rekisteröintihakemuksen muotoa koskeva virhe — Ehdoton hylkäysperuste — Valituslautakunta tutkii asian viran puolesta — Puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen — Merkki, joka muodostuu yksinomaan tuotteen luonteenomaisesta muodosta — Tavaramerkin aiempi rekisteröinti joissain jäsenvaltioissa

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)

16.2.2000 II- 268

Tuomion tiivistelmä

1. *Yhteisön tavaramerkki — Valitusmenettely — Tutkijan päätöksestä tehty ja valituslautakuntaan siirretty valitus — Valituslautakunnan toimivalta — Toimivallan rajat (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artikla ja 62 artiklan 1 kohta)*

2. *Yhteisön tavaramerkki — Viraston päätökset — Puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 73 artikla)
3. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Ehdottomat hylkäysperusteet — Merkit, jotka muodostuvat yksinomaan tuotteen luonteenomaisesta muodosta — Merkki, jota käytetään pituussuunnassa koverasta saippuatangosta, jossa on uria — Rekisteröinnistä kieltäytymistä ei voida hyväksyä*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohhta)
4. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Tavaramerkin aikaisempi rekisteröinti joissakin jäsenvaltioissa — Vaikutukset*

1. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) valituslautakuntaan tehty valitus, jolla pyritään kumoamaan tutkijan päätös olla rekisteröimättä tavaramerkkiä ehdottoman hylkäysperusteiden vuoksi, asettaa valituslautakunnan tutkijan asemaan sen tutkiessa rekisteröintihakemuksen hyväksyttävyyttä. Valituslautakunnalla on siten yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan perusteella toimivalta tutkia hakemus uudelleen kaikki kyseisen asetuksen 7 artiklassa luetellut ehdottomat hylkäysperusteet huomioon ottaen ilman, että sen pitäisi rajoittaa tutkintaansa tutkijan esittämiin perusteluihin. Sitä vastoin koska valituslautakunta on ottanut viran puolesta myöhemmin huomioon muutovirheen, johon tutkija ei ollut vedonnut, valituslautakunta on ylittänyt toimivaltansa. Jos tutkija olisi alun perin jättänyt hakemuksen tutkimatta siinä olleen muutovirheen vuoksi, kantaja olisi voinut tehdä valituslautakuntaan valituksen tutkimatta jättämisestä tai osoittaa virastolle välittömästi uuden rekisteröintihakemuksen. Valituslautakunta on estänyt kantajaa tekemästä tätä valintaa ja etenkin vetoamasta toiseen vaatimukseensa, jonka perusteella se olisi

saanut aikaisemman hakemispäivän kuin se voisi saada sen jälkeen, kun tutkija on tehnyt päätöksen olla rekisteröimättä tavaramerkkiä ehdottoman hylkäysperusteiden nojalla.

(ks. 26—27 ja 29—30 kohta)

2. Puolustautumisoikeuksia, joiden kunnioittaminen on yhteisön oikeudessa noudatettava yleinen periaate, josta säädetään yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa, jonka mukaan Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa, loukataan viraston valituslautakunnan päätöksellä, jossa ei anneta asianomaiselle tilaisuutta esittää huomautuksia yhteisön tavaramerkin rekisteröinnin ehdottomista hylkäysperusteista, jotka valitus-

lautakunta on ottanut huomioon viran puolesta.

(ks. 40, 42 ja 47 kohta)

3. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdan mukaan merkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta, ei voida rekisteröidä. Saippuaa koskevan kolmiulotteisen merkin rekisteröinnin osalta on todettava, että kyseisen säännöksen perusteella ei voida kieltäytyä rekisteröimästä merkkiä, joka muodostuu pituussuunnassa koverasta muodosta, jossa on uria, jotka eivät johdu tavaran luonteenomaisesta muodosta, jos markkinoilla on toisen muotoisia saippuatankoja, joilla ei ole näitä ominaisuuksia.

(ks. 54—56 kohta)

4. Kun merkille haetaan yhteisön tavaramerkkiä, kyseisen merkin rekisteröinti tavaramerkiksi useassa jäsenvaltiossa ei sido Sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavaramerkit ja mallit). Kun otetaan huomioon yhteisön tavaramerkin yhtenäisen luonteen periaate, aikaisemmin jäsenvaltioissa suoritettut rekisteröinnit ovat seikka, joka voidaan ainoastaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä ilman, että se olisi ratkaiseva.

(ks. 59 ja 61—62 kohta)