

**YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)**

25 päivänä syyskuuta 2002 *

Asiassa T-316/00,

Viking-Umwelttechnik GmbH, kotipaikka Kufstein (Itävalta), edustajanaan asianajaja S. Völker,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinnään A. von Mühlendahl, E. Joly ja S. Bonne,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 28.7.2000 tekemästä päätöksestä (asia R 558/1999-1), jolla on hylätty vihreän ja harmaan värin yhdistelmän rekisteröinti yhteisön tavaramerkkinä,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit V. Tiili
ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.10.2000 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 4.1.2001 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 27.2.2002 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on 30.1.1997 esittänyt yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit)

(jäljempänä SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.

- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on sellainen kahden värin yhdistelmä sellaisenaan, joka muodostuu vihreästä suorakaiteesta, jonka värisävy on Pantone 369c, sellaisen harmaan suorakaiteen päällä, jonka värisävy on Pantone 428u.

- 3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, 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 luokkaan 7 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Puutarhasilppurit ja -hakkurit; moottorihakut; ruohonleikkurit; etuleikkurit; ajoleikkurit; nurmikkopuhaltimet; nurmikkotrimmerit; pensasaitasakset; lakaisukoneet; lumiaurat; aurat; moottorisahat; rai-vauslaitteet; korkeapainepesurit; kaikki laitteet moottorikäyttöisinä, varustettuna osilla, varaosilla ja tarvikkeilla” (luokka 7).

- 4 Tutkija on 23.7.1999 tekemällään päätöksellä hylännyt tavaramerkkihakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla sillä perusteella, että vihreän ja harmaan värin yhdistelmältä puuttuu samaisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kyky erottaa ja kuvailla niitä tavaroita, joita sillä tarkoitetaan.

- 5 Kantaja haki 31.8.1999 SMHV:ssa muutosta tutkijan päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisesti.

6 Ensimmäinen valituslautakunta on 28.7.2000 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka on annettu kantajalle tiedoksi 7.8.2000, vahvistanut päätöksen, jolla on hylätty hakemuksessa tarkoitetun merkin rekisteröinti. Valituslautakunta katsoi, että merkiltä, jonka rekisteröintiä on haettu, puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Asianosainten vaatimukset

7 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

8 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 9 Kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista.
- 10 On huomattava, että vaikka valituslautakunta esittikin huomioita, jotka voidaan liittää kuvailemiskyvyn käsitteeseen, se kuitenkin päätti riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa hylätä hakemuksessa tarkoitettun merkin rekisteröinnin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella. Näin ollen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste on tehoton.
- 11 Näin ollen on tutkittava ainoastaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskeva kanneperuste.

Asianosaisten lausumat

- 12 Kantaja huomauttaa, että periaatteessa värejä voidaan sellaisinaan suojata tavaramerkillä, kuten ilmenee asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa olevasta sellaisten merkkien määritelmästä, jotka voivat muodostaa yhteisön tavaramerkin. Kantaja katsoo, että tämä määritelmä vastaa nykyaikaista käsitystä tavaramerkeistä, jotka muodostuvat yhä useammin muista kuin perinteisistä tunnusmerkeistä, kuten äänistä, väreistä tai pakkauksista.

- 13 Kantaja korostaa, että värien käyttö tunnistamiskeinona eikä koristeena mahdollistaa sen, että yleisö voi tunnistaa etäältä yhden yrityksen tavaravalikoiman laajemman kokonaisuuden joukosta, kun taas muut osatekijät, kuten sanamerkki, mahdollistavat tavaran lopullisen tunnistamisen.
- 14 Kantaja katsoo, että on olemassa kaupallinen intressi suojata värejä abstraktisti, mistään muodosta riippumatta, sillä niitä käytetään vaihtelevissa mittakaavoissa erityyppisillä alustoilla tai itse tavaroissa.
- 15 Kantaja selittää, että tavaran luonnehtiminen tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettuna väriyhdistelmän avulla toteutetaan — erityisesti pienten laitteiden osalta — käyttämällä muovikotelossa vihreää ja harmaata väriä.
- 16 Kantaja väittää, että väriyhdistelmän ei tarvitse olla hyvin epätavallinen ollakseen erottamiskykyinen. Kyseinen kriteeri ei nimittäin ole asianmukainen, koska jos yritys käyttää yhdistelmää pitkän ajan, se ei enää ole hyvin epätavallinen. Samoin jos yritys ryhtyy käyttämään yhdistelmää sen jälkeen, kun se on rekisteröity tavaramerkkinä, yhdistelmä lakkaa olemasta hyvin epätavallinen heti, kun se saavuttaa tiettyä menestystä.
- 17 Kantaja huomauttaa harmaan värin osalta, että kyseessä on erityinen harmaan sävy (Pantone 428u), jota ei yleensä käytetä muovissa, ja että värin määritelmällä ei ole merkitystä sen erottamiskyvyn arvioimisen kannalta.

- 18 Vihreän värin osalta kantaja korostaa, että sen kilpailijoiden tavaroissa käytetään monia eri värejä. Tällä värillä ei ole nyt kyseessä olevien tavaroiden osalta mitään erityismerkitystä, ja se, että väri mahdollisesti voidaan yhdistää luontoon, ei ole ratkaisevaa värin erottamiskyvyn arvioimisen kannalta, etenkin koska kyse on erityisestä vihreän sävystä, jota käytetään yhdessä toisen värisävyn kanssa.
- 19 Lopuksi kantaja korostaa, että tarkkaan määriteltyjen sävyjen yhdistäminen erityisellä tavalla antaa tavaroille erityisen visuaalisen ulkonäön ja ominaisen leiman, joka erottaa tavarat muista tavaroista; minkä ansiosta tavaramerkki täyttää erottamiskyvylle asetetut vähimmäisvaatimukset.
- 20 SMHV kiistää kantajan väitteet. Se katsoo, että merkin, jonka rekisteröintiä on haettu, on täytettävä paitsi asetuksen N:o 40/94 4 artiklassa säädetty vaatimukset myös tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa säädetty vaatimukset. SMHV katsoo tältä osin, että värien on mahdollistettava se, että yleisö voi erottaa kantajan tavarat tämän kilpailijoiden tavaroista, eikä värejä saa mieltää pelkäksi koristeeksi tai viittaukseksi tavarain johonkin ominaispiirteeseen tai ominaisuuteen.
- 21 SMHV väittää, että tietyn tyyppisiltä tavaramerkeiltä luontaisesti puuttuu erottamiskyky, etenkin kun kohderyhmään kuuluvat henkilöt eivät yhdistä merkkiä tiettyyn yritykseen. Näin on värien osalta silloin, kun rekisteröintiä ei haeta tavarain ulkomuodolle.
- 22 Lopuksi SMHV katsoo, että vihreän ja harmaan värin yhdistelmä luo vaikutelman — kyseessä olevien tavarain yhteydessä yleisesti käytetystä ja niiden vetovoimaa lisäävästä — vihreästä sävystä, jonka taustalla on sellainen vaaleanharmaan sävy, joka ei kiinnitä yleisön huomiota, koska se muistuttaa metallin väriä ja sitä käytetään yleisesti monissa alustoissa. Näin ollen kohde-

ryhmään kuuluvat henkilöt eivät miellä vihreän ja harmaan yhdistelmän osoittavan alkuperää.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 23 Ensinnäkin on huomattava, että värit tai väriyhdistelmät voivat olla sellaisinaan yhteisön tavaramerkkinä, jos niillä voidaan erottaa yhden yrityksen tavarat tai palvelut toisen yrityksen tavaroista tai palveluista.
- 24 Se, että tietyntyyppiset merkit voivat periaatteessa muodostaa tavaramerkin, ei kuitenkaan merkitse sitä, että tämän tyyppisillä merkeillä olisi väistämättä erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetussa mielessä tietyn tavaran tai palvelun osalta.
- 25 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkit, joilta puuttuu erottamiskyky, eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua päätehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja, joka hankkii kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, voi myöhempiä hankintoja tehdessään päätyä samaan valintaan, jos hän on pitänyt kyseisiä tavaroita tai palveluita hyvinä, tai — jos hän ei ole ollut tyytyväinen niihin — valita jonkin toisen tavaran tai palvelun.
- 26 Tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa on yhtäältä otettava huomioon ne tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haetaan, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö mieltää merkin.

- 27 Lisäksi on huomattava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei tehdä eroa erityyppisten merkkien välillä. Kohdeyleisö ei kuitenkaan välttämättä miellä merkkiä, joka muodostuu väristä tai väriyhdistelmästä sellaisinaan, samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä, joka muodostuu merkistä, joka ei liity merkillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön. Vaikka yleisö on tottunut välittömästi mieltämään, että sana- tai kuviomerkit osoittavat tavarain kaupallisen alkuperän, näin ei välttämättä ole silloin, kun merkki sekoittuu sen tavarain ulkonäköön, jota varten merkin rekisteröintiä on haettu.
- 28 Ensinnäkin on korostettava, että tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettut tavarat on suunnattu kaikille kuluttajille eli kuluttajille, jotka eivät ole alan asiantuntijoita. Näin ollen kohdeyleisönä oletetaan olevan keskivertokuluttaja, joka on tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajan on turvauduttava epätäydelliseen muistikuvaansa. On myös syytä ottaa huomioon se, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste voi vaihdella kyseessä olevien tavarain tyyppin mukaan (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta).
- 29 Vihreän värin osalta on todettava, että sitä käytetään yleisesti nyt kyseessä olevien tavarain yhteydessä, eikä se näin ollen ole sellainen osatekijä, joka välittömästi voidaan mieltää alkuperää osoittavaksi seikaksi ja painaa sellaisena mieleen. Lisäksi se vihreän sävy, jota on käytetty rekisteröintihakemuksessa tarkoitettussa yhdistelmässä, ei eroa riittävän selvästi niistä vihreän sävyistä, joita käytetään yleisesti sillä alalla, johon tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettut tavarat kuuluvat.
- 30 Harmaan värin osalta on todettava, ettei sillä ole mitään sellaista erikoispiirrettä, jonka ansiosta kuluttaja voisi ajatella, että kyseessä on jokin muu kuin materiaalin luonnollinen väri tai pelkästään tuossa materiaalissa tai pakkauksessa käytetty väri.

- 31 Koska merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, muodostuu edellä mainittujen kahden värin yhdistelmästä, on arvioitava sen kokonaisuuden erottamiskykyä, joka näitä värejä yhdistämällä muodostuu.
- 32 Tältä osin on ensinnäkin huomattava, että — kuten SMHV:n vastineessaan esittämistä esimerkeistä käy ilmi — näitä kahta väriä tai niiden kaltaisia värisävyjä käytetään yleisesti yhdessä puutarhanhoitotuotteiden yhteydessä.
- 33 Lisäksi on huomattava, että pelkkä rekisteröintihakemuksessa esitetyn kaltainen vihreän ja harmaan värin yhdistelmä on abstrakti ja epätarkka kyseessä olevien tavaroiden osalta, eikä kyseisiä värejä ole järjestetty mihinkään tiettyyn muodostelmaan. Valituslautakunta on tältä osin perustellusti todennut, että rekisteröintiä ei ole haettu millekään värisommitelmalle.
- 34 Näin ollen tällaista merkkiä ei voida panna merkille ja tunnistaa, koska värien esittäminen tavaroissa epäjärjestelmällisellä tavalla mahdollistaa lukuisia eri muodostelmia, minkä vuoksi kuluttaja ei voi tunnistaa ja painaa mieleensä sellaista erityistä väriyhdistelmää, jota hän voisi käyttää suoraan ja varmasti hyväkseen myöhempiä ostosta tehdessään.
- 35 Tätä päätelmää vahvistavat lisäksi kantajan suullisessa käsittelyssä esittämät, luettelosta otetut esimerkit, sillä rekisteröintihakemuksessa tarkoitetuilla väreillä varustetut tavarat esiintyvät eri muodoissa, minkä vuoksi värejä ei voida yhdistää yhtenäisellä tavalla, eikä myöskään merkkiä voida käyttää yhdenmukaisella tavalla siten, että se koostuisi sellaisesta tietystä muodostelmasta, jossa kaksi osatekijää yhdistetään tiettyssä järjestyksessä. Lisäksi samaisesta luettelosta käy

ilmi, että joidenkin tavaroiden osalta vihreän ja mustan värin yhdistelmä on silmäänpistävämpi.

- 36 Lopuksi kantajan sen väitteen osalta, jonka mukaan nyt käytettyjen värien avulla kuluttaja voi tunnistaa etäältä samaan tavaravalikoimaan kuuluvat tavarat, riittää kun todetaan, että tämän väitteen esittäessään kantaja samalla myöntää, että tavarain kaupallisen alkuperän lopullinen tunnistaminen tapahtuu muiden luonteenomaisten osatekijöiden avulla, etenkin sanamerkin avulla.
- 37 Kuluttaja ei näin ollen miellä vihreän ja harmaan värin yhdistelmää merkiksi, joka osoittaa tavaroiden olevan peräisin samasta yrityksestä, vaan mieltää sen pikemminkin pelkäksi kyseessä olevien tavaroiden ulkonäköön liittyväksi tekijäksi.
- 38 Näin ollen on todettava, että kohderyhmään kuuluva kuluttaja ei voi sen merkin avulla, jonka rekisteröintiä on haettu, tunnistaa sitä erottavaksi merkiksi tehdessään valintaansa kyseessä olevien tavaroiden myöhemmän hankinnan yhteydessä.
- 39 Tätä päätelmää eivät kumoa kantajan väitteet, joiden mukaan väriyhdistelmän epätavallisuutta koskeva kriteeri ei ole asianmukainen, koska jos yritys käyttää yhdistelmää pitkän ajan, se ei enää ole epätavallinen, samoin kuin jos väriyhdistelmä on voitu rekisteröidä tavaramerkkinä, se lakkaa olemasta epätavallinen heti, kun se saavuttaa tiettyä menestystä. Ensinnäkään se, että yritys on käyttänyt väriyhdistelmää tietyn ajan ennen sen mahdollista rekisteröintiä, ei automaattisesti merkitse sitä, että muut yritykset käyttävät tätä yhdistelmää rekiste-

röintihakemuksessa tarkoitettuja tavaroita varten. Toiseksi jos oletetaan, että tavaramerkki saavuttaa tiettyä menestystä tämän väriyhdistelmän rekisteröinnin jälkeen, tavaramerkin haltijalla on oikeus puolustaa tavaramerkkiin perustuvaa yksinoikeutta asetuksessa N:o 40/94 asetetuissa rajoissa.

- 40 Näin ollen valituslautakunta, joka on todennut, että kyseessä olevat värit ovat luonteeltaan tavallisia eikä niitä ole sommiteltu tietyllä tavalla, on perustellusti päättänyt, että vihreän ja harmaan värin yhdistelmä ei ole erottamiskykyinen kyseessä olevien tavaroiden osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla.

Oikeudenkäyntikulut

- 41 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian ja vastaaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on velvoitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 25 päivänä syyskuuta 2002.

H. Jung

M. Vilaras

kirjaaja

neljännen jaoston puheenjohtaja