

Glaverbel

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)
(SMHV)

Yhteisön tavaramerkki — Asetus N:o 40/94 —
Tavaroiden pinnalla oleva kuvio — Ehdoton hylkäysperuste —
Erottamiskyky — Oikeus tulla kuulluksi

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)
9.10.2002 II-3891

Tuomion tiivistelmä

1. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Merkit, joista tavaramerkki voi muodostua — Tavarann pinnalla oleva kuvio — Edellytys — Erottamiskyky*
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohhta)

2. Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Ehdottomat hylkäysperusteet — Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky — Merkit, jotka muodostuvat tavarann pinnalla olevasta kuvioista — Erottamiskyky — Arviointiperusteet
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohhta)
3. Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Ehdottomat hylkäysperusteet — Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky — Tavarann pinnalla oleva kuvio
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohhta)
4. Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Merkin rekisteröitävyyden arviointi — Yksinomaan yhteisön säännösten huomioon ottaminen — Tavaramerkin aikaisempi rekisteröinti tietyissä jäsenvaltioissa — Päätökset, jotka eivät sido yhteisön toimielimiä
(Neuvoston asetus N:o 40/94)
5. Yhteisön tavaramerkki — Viraston päätökset — Laillisuus — Yhteisöjen tuomioistuinten suorittama tutkinta — Arviointiperusteet
(Neuvoston asetus N:o 40/94)
6. Yhteisön tavaramerkki — Muutoksenhakumenettely — Valitusmenettelyssä tehty päätös — Valituslautakunnan harjoittama tutkijan toimivallann käyttäminen — Velvollisuus kunnioittaa puolustautumisoikeuksia
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 3 kohta, 62 artiklan 1 kohta ja 73 artikla)

1. Tavarann pinnalla oleva kuvio voi olla asetuksessa N:o 40/94 tarkoitettu yhteisön tavaramerkki, jos sen avulla tietyn yrityksen tavarat tai palvelut voidaan erottaa muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Se, että tiettyntyyppiset merkit yleisesti ottaen voivat olla tavaramerkkinä, ei kuitenkaan merkitse sitä, että tällaiset merkit olisivat tietyn tavarann osalta väistämättä edellä mainitun asetuksen

7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyisiä.

(ks. 19 ja 20 kohta)

2. Vaikka yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jonka mukaan ”merkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky” ei rekisteröidä, erityyppisiä merkkejä ei eroteta toisistaan, se, millä tavalla merkki ymmärretään kohderyhmässä, ei kuitenkaan ole välttämättä sama tavarann pinnalla olevasta kuviosta muodostuvan merkin ja sellaisen sanamerkin tai kuvamerkin kohdalla, joka muodostuu merkistä, joka ei liity sen kohteena olevien tavaroiden ulkonäköön. Jos yleisö on totunut näkemään välittömästi sanamerkkejä tai kuvamerkkejä osoituksena tavarann kaupallisesta alkuperästä, sama ei välttämättä päde silloin, kun merkki sekoittuu sen tavarann ulkoiseen olemukseen, jolle merkkiä on haettu.

Jos kohdeyleisö mieltää merkin osoituksiksi tavarann kaupallisesta alkuperästä, se, että tämä merkki täyttää samanaikaisesti useita tehtäviä, ei vaikuta siihen, onko merkki erottamiskykyinen.

(ks. 23 ja 24 kohta)

b alakohdan mukaan ”merkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky” ei rekisteröidä. Kun kyse on sellaisen kuvion rekisteröintihakemuksesta, joka toteutetaan tekemällä lasilaatan pintaan lukemattomia toistuvia pieniä juovia, oli pa laatan pinta-ala kuinka suuri tahansa, sellaisten tavaroiden osalta, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 11, 19 ja 21, tällaiselta kuviolta puuttuu edellä mainitussa säännöksessä tarkoitettu erottamiskyky.

Kuluttaja ei voi hakemuksen kohteena olevan merkin perusteella pitää tätä merkkiä erottamiskykyisenä merkkinä, kun kuluttajan on tehtävä valinta kyseisiä tavaroita myöhemmin hankkiessaan, koska se sekoittuu itse tavarann ulkonäköön eikä siihen sisälly mitään erityistä elementtiä, joka kiinnittäisi kuluttajan huomion välittömästi osoituksena kyseisen tavarann kaupallisesta alkuperästä, kun todetaan, että kuvion monimutkaisuus ja mielikuvituksellisuus näyttävät pikemminkin johtuvan esteettisestä tai koristeellisesta viimeistelystä kuin osoittavan tavaroiden kaupallista alkuperää ja että kuvion aiheuttama vaihtuva vaikutelma ei ole erityinen elementti, jonka kuluttaja voisi muistaa.

3. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan

(ks. 28—31 ja 37 kohta)

4. Tavaramerkkejä koskeva yhteisön lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä. Tämän vuoksi merkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi on arvioitava ainoastaan merkityksellisen yhteisön lainsäädännön perusteella siten, että tietyissä jäsenvaltioissa tehdyt päätökset, joissa sama merkki hyväksytään tavaramerkiksi, eivät sido sisämarkkinoiden harmonisointivirastoa (tavamerkit ja mallit) eivätkä tilanteen mukaan yhteisöjen tuomioistuimia.
6. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan mukaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavamerkit ja mallit) valituslautakunnat voivat, jos ne havaitsevat tutkijan arvioinnissa virheen, joko käyttää tutkijan toimivaltaa tai palauttaa asian tutkijan käsiteltäväksi.

(ks. 34 kohta)

5. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavamerkit ja mallit) valituslautakuntien päätökset merkin rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkkinä perustuvat asetukseen N:o 40/94. Näin ollen valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava ainoastaan tämän asetuksen perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä näitä päätöksiä edeltäneen päätöskäytännön perusteella.

(ks. 35 kohta)

Tästä seuraa, että jos valituslautakunta päättää olla palauttamatta asiaa tutkijalle, sillä on sama toimivalta kuin tutkijalla ja sitä koskevat samat velvoitteet kuin tutkijaa, erityisesti velvoite, jonka mukaan hakemus voidaan hylätä vasta, kun hakijalle on varattu tilaisuus esittää huomautuksensa asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 3 kohdan ja 73 artiklan mukaisesti.

(ks. 46 ja 47 kohta)