

Asia T-173/00

KWS Saat AG

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit)  
(SMHV)

Yhteisön tavaramerkki — Asetus N:o 40/94 — Väri (oranssin sävy) —  
Ehdoton hylkäysperuste — Erottamiskyky — Perustelut

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (toinen jaosto)  
9.10.2002 . . . . . II-3847

Tuomion tiivistelmä

1. *Yhteisön tavaramerkki — Rekisteröintimenettely — Tavaramerkkihakemuksen peruuttaminen, rajoittaminen ja muuttaminen — Tavara- tai palveluluettelon rajoittamista koskeva pyyntö — Menettelytavat — Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle suullisesti esitetty pyyntö — Pyyntö, jolla ei noudateta näitä menettelytapoja ja joka merkitsisi riidan kohteen muuttamista*  
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 44 artikla; komission asetuksen N:o 2868/95 1 artiklan 13 sääntö)

2. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Merkit, joista tavaramerkki voi muodostua — Värit tai väriyhdistelmät — Edellytys — Erottamiskyky*  
(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 — Merkit, jotka muodostuvat väreistä tai väriyhdistelmistä — Erottamiskyky — Arviointiperusteet*  
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohhta)
4. *Yhteisön tavaramerkki — Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen — Ehdottomat hylkäysperusteet — Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky — Oranssin värin sävy HKS7*  
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohhta)
5. *Yhteisön tavaramerkki — Menettelysäännökset — Päätösten perusteleminen — Tarkoitus*  
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 73 artikla)

1. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 44 artiklasta ja tämän asetuksen täytäntöönpanosta annetun asetuksen N:o 2868/95 13 säännöstä, jotka koskevat yhteisön tavaramerkkiä hakevan mahdollisuutta rajoittaa hakemuksessaan esitettyä tavaroiden ja palveluiden luetteloa, ilmenee, että luettelon rajoittamisessa on noudatettava tiettyjä erityisiä menettelysääntöjä. Koska kantajan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinten istunnossa suullisesti esittämä vaatimus ei ole näiden menettelysääntöjen mukainen, sitä ei voida pitää edellä mainituissa säännöksissä tarkoitettuna muutoshakemuksena. Jos tällainen vaatimus hyväksyttäisiin, tämä merkitsisi riidan kohteen muuttamista oikeudenkäynnin kuluessa, millä loukattaisiin kontradiktorista periaatetta.

Lisäksi tämä ei sulje pois osittaista kanteesta luopumista.

(ks. 11—13 kohta)

2. Värit ja väriyhdistelmät voivat itsessään olla asetuksessa N:o 40/94 tarkoitettuja yhteisön tavaramerkkejä, mikäli niillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Se, että tiettytyypiset merkit yleisesti ottaen voivat olla tavaramerkkeinä, ei kui-

tenkaan merkitse sitä, että tällaiset merkit olisivat välttämättä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyisiä suhteessa tiettyyn tavarahan tai palveluun.

Jos kohdeyleisö mieltää merkin tavarahan tai palvelun kaupallisen alkuperän ilmaukseksi, sillä, että merkillä on kaupallisen alkuperän ilmaisemisen lisäksi samanaikaisesti muita tehtäviä, kuten tekninen tehtävä tai koristetehtävä, ei ole merkitystä merkin erottamiskyvyn kannalta.

(ks. 25 ja 26 kohta)

(ks. 29 ja 30 kohta)

3. Vaikka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, jonka mukaan "tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky", ei rekisteröidä, ei tehdä eroa eri tavaramerkkityyppien välillä, on kuitenkin otettava huomioon se, että kohdeyleisö ei välttämättä ymmärrä pelkästä väristä tai väriyhdistelmästä koostuvaa merkkiä samalla tavalla kuin sanamerkkiä tai kuviomerkkiä, joka muodostuu merkistä, joka on itsenäinen suhteessa sillä yksilöidyn tavarahan ulkoasuun. Kohdeyleisö on tottunut pitämään sana- ja kuviomerkkejä välittömästi merkkeinä, jotka yksilöivät tavarahan kaupallisen alkuperän, mutta sama ei välttämättä koske merkkiä, joka on samankaltainen kuin itse tavarahan ulkoasu, tai merkkiä, joka muodostuu yksinomaan yhdestä tai useammasta väristä, jota käytetään palveluja koskevassa viestinnässä.

4. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan "tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky", ei rekisteröidä. Kun rekisteröintiä on haettu värikoodilla HKS7 yksilöidylle oranssin värin sävyille maatalous-, puutarha- ja metsätaloustuotteita varten, on katsottava, ettei tällaisella merkillä ole erottamiskykyä. Värien eli myös hakemuksessa tarkoitettun oranssin värisävyjen ja sitä hyvin lähellä olevien värisävyjen käyttö näissä tavaroissa eli erityisesti siemenissä ei nimittäin ole harvinaista. Tämän vuoksi kohdeyleisö ei pysty haetun merkin perusteella välittömästi ja varmasti erottamaan kyseessä olevan yrityksen tavaroita muiden yritysten tavaroista, jotka on värijätetty tai väritetty muilla oranssin sävyillä.

Haetulla merkillä ei ole erottamiskykyä myöskään silloin, kun sitä käytetään siementen käsittelylaitteistoissa. Koska oranssi on tavallinen tällaisten tavaroiden väri, kohdeyleisö ei kykene oranssin värin perusteella erottamaan välittömästi ja varmasti kyseisen yrityksen laitteistoja sellaisista koneista, jotka on väritetty samankaltaisilla oranssin sävyillä ja joiden kaupallinen alkuperä on toinen. Näin ollen kohdeyleisö mieltää hakemuksessa tarkoitettua värin ennemminkin pelkästään kyseisten tavaroiden viimeistelyyn liittyväksi elementiksi.

deyleisö pystyy siis erottamaan värin käyttämisen pelkkänä koriste-elementtinä värin käyttämisestä palvelun kaupallisen alkuperän osoittamiseen. Toiseksi, koska ei ole osoitettu, että kyseisellä värillä olisi ensisijaisesti muita tehtäviä, kohdeyleisö voi helposti ja välittömästi muistaa tämän värin kyseisten palvelujen tunnusmerkkinä.

(ks. 33, 40, 42, 44 ja 46 kohta)

Sitä vastoin silloin, kun rekisteröintiä on haettu tekniselle ja yritystaloudelliselle neuvonnalle kasvinviljelyn alalla, erityisesti siemenviljalalla, on pääteltävä, että kohdeyleisö voi pelkästään oranssin sävystä muodostuvan merkin perusteella erottaa kyseiset palvelut sellaisista palveluista, joiden kaupallinen alkuperä on eri, kun kohdeyleisö tekee valintaansa myöhempien hankintojen yhteydessä. Näin on ensinnäkin siksi, että palvelujen osalta väriä ei käytetä palvelussa itsessään, koska palvelut ovat luonteeltaan sellaisia, ettei niissä itsessään voida käyttää värejä, eikä värillä anneta palveluille mitään olennaista arvoa. Koh-

5. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisessä virkkeessä on asetettu sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) velvollisuus perustella päätöksensä. Hylkäyspäätösten osalta perusteluista on saatava tietää syyt rekisteröintihakemuksen hylkäämiselle, ja lisäksi perusteluiden on oltava sellaisia, että riidanalainen päätös voidaan asianmukaisesti riitauttaa.

(ks. 54 ja 55 kohta)