

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

3 päivänä lokakuuta 2001 \*

Asiassa T-140/00,

Zapf Creation AG, kotipaikka Rödental (Saksa), edustajanaan asianajaja  
A. Kockläuner, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asia-  
miehinään D. Schennen, A. von Mühlendahl ja C. Røhl Søberg, prosessiosoite  
Luxemburgissa,

vastaajana,

\* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan asiassa R 348/1999-3 21.3.2000 tekemästä päätöksestä, joka koski sanamerkin New Born Baby rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: presidentti P. Mengozzi sekä tuomarit V. Tiili ja R. M. Moura Ramos,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 25.5.2000 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 9.8.2000 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon ne asiakirjat, jotka kantaja on vastaajan suostumuksella jättänyt 8.3.2001 pidetyssä suullisessa käsittelyssä,

ottaen huomioon suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

## tuomion

### Asian tausta

- 1 Kantaja on 6.10.1997 tehnyt sanamerkkiä koskevan yhteisön tavaramerkkihakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastossa (jäljempänä virasto) yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on sanamerkki New Born Baby.
- 3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 28, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Leluina käytettävä nuket ja näiden nukkien leikkikalutarvikkeet”.
- 4 Tutkija hylkäsi 6.5.1999 tekemällään päätöksellä hakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla, koska sanamerkki New Born Baby kuvaa kyseessä olevia tavaroita ja on täysin vailla erottamiskykyä.

- 5 Kantaja haki 22.6.1999 virastossa muutosta tutkijan päätökseen asetuksen N:o 40/94 59 artiklan nojalla.
- 6 Kolmas valituslautakunta hylkäsi valituksen (jäljempänä riidanalainen päätös) 21.3.2000 tekemällään päätöksellä.
- 7 Valituslautakunta katsoi, että tutkija oli soveltanut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaa oikein.

#### **Asianosaisten vaatimukset**

- 8 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim

— kumoo riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

- 9 Suullisessa käsittelyssä kantaja lisäksi vaati, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim toissijaisesti kumoo riidanalaisen päätöksen siltä osin kuin siinä pysytettiin rekisteröinnin epääminen niiden tavaroiden osalta, jotka ovat muita kuin leluina käytettäviä, alle 28 päivän ikäisiä vauvoja esittäviä nukkeja.

10 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

### Sovellettavat oikeussäännöt

- 11 Kantaja vetoaa kolmeen asiakysymyksiä koskevaan kanneperusteeseen, eli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskevaan kanneperusteeseen ja siihen, ettei aiempia kansallisia rekisteröintejä ollut otettu huomioon, sekä lisäksi yhteen menettelykysymyksiä eli puolustautumisoikeuksien loukkaamista koskevaan kanneperusteeseen.

*Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste*

### Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

- 12 Kantaja katsoo, että tavaramerkin rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi voidaan evätä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla ainoastaan, jos kyseisen merkin osalta on olemassa vapaana pitämisen tarve. Kantaja esittää,

ettei sellaisen tarpeen olemassaoloa voida näyttää toteen muutoin kuin tutkimalla sitä, miten kilpailijat tällä hetkellä käyttävät tai tulevaisuudessa voisivat käyttää kyseessä olevaa merkkiä.

- 13 Kantajan mukaan ei ole näyttöä siitä, että sen kilpailijat tällä hetkellä käyttäisivät sanamerkkiä New Born Baby niin, että sillä tarkoitetaan luokan 28 tavaroita.
- 14 Kantaja väittää, ettei vapaana pitämisen tarvetta ole olemassa myöskään tulevaisuudessa. Kantaja esittää, että tässä tapauksessa kyse on keksitystä merkistä, jota ei löydy mistään sanakirjasta, eikä näin ollen ole tarpeen ottaa huomioon sitä, onko merkki luonteeltaan epätavallinen tai huomiota herättävä. Lisäksi kantaja huomauttaa, että sen kilpailijoilla on käytettävissään mahdollisuus turvautua lukuisaan joukkoon muita sanoja. Sellaisia sanoja kuin ”NEW BABY”, ”NEO BABY”, ”NEWBORN” ja ”NEWBORNS” on kantajan mukaan rekisteröity tai ainakin niiden rekisteröintiä on haettu.
- 15 Virasto muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan muun muassa tavaroiden lajia, laatua tai käyttötarkoitusta, ei rekisteröidä.
- 16 Kantajan väitteisiin, jotka koskevat vapaana pitämisen tarvetta, virasto vastaa, että tällainen tarve ei itsessään ole hylkäysperuste eikä myöskään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyyn hylkäysperusteeseen luonnostaan sisältyvä edellytys. Viraston mielestä on suoritettava objektiivinen analyysi sen seikan selvittämiseksi, kuvaileeko rekisteröintihakemuksessa mainittu merkki kyseessä olevia tavaroita tai palveluita vai ei.

- 17 Viraston mielestä englanninkielinen henkilö, joka kuuluu asianomaiseen kohde-ryhmään, joka muodostuu leikkikaluja ostavista henkilöistä, ymmärtää sanamerkin New Born Baby tarkoittavan yksiselitteisesti ”vastasyntyntä vauvaa” riippumatta siitä, onko kyse tautologiasta vai ei.
- 18 Virasto korostaa, että tavaramerkkihakemuksessa mainitut tavarat, toisin sanoen leluina käytettävät nuket ja näiden nukkien leikkikalutarvikkeet, voivat olla myös sellaisia nukkeja, jotka esittävät vastasyntyntä vauvaa ja joilla on oikean vauvan elintoiminnot. Viraston mielestä tavaramerkki näin ollen muodostuu yksinomaan sellaisista merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan leluina käytettävien nukkien lajia (ja laatua) tai näiden nukkien leikkikalutarvikkeiden käyttötarkoitusta.
- 19 Virasto väittää, että sanamerkki New Born Baby kuvaa näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua kaikkia tavaramerkkihakemuksessa mainittuja tavaroita ainakin englanninkielisissä jäsenvaltioissa. Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan nojalla merkin rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi on evättävä.
- 20 Virasto viittaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön (asia T-19/99, DKV vastaan SMHV, COMPANYLINE, tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1, 26 kohta) ja korostaa, ettei tätä arviointia mitenkään muuta se seikka, ettei sanaa sellaisenaan, yhteen tai erikseen kirjoitettuna, ole sanakirjoissa.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 21 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, että tavaramerkkejä, ”jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkin-

nöistä, 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”, ei rekisteröidä.

- 22 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä ehdotonta hylkäysperustetta tulee arvioida suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, jotka mainitaan rekisteröintihakemuksessa.
- 23 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi, että 1 kohtaa ”sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.
- 24 Leikkikaluna käytettävien nukkien osalta valituslautakunta tyytyi toteamaan riidanalaisen päätöksen 19 ja 20 kohdassa, että sanamerkki New Born Baby tarkoittaa ”vastasyntynyttä vauvaa” ja että ”haettu merkki ymmärretään siitä saatavan kokonaisvaikutelman perusteella kohderyhmässä välittömästi ja asiaa analysoimatta niin, että leikkikaluna käytettävät nuket esittävät erityisesti vastasyntynyttä vauvaa”.
- 25 Vaikka merkki New Born Baby kuvailisikin sitä, mitä nuket esittävät, ei tämä seikka olisi riittävä peruste sille päätelmälle, että kyseessä oleva merkki kuvailee nukkea itseään.
- 26 Näin ollen merkin, joka kuvailee sitä, mitä leikkikalua esittää, voidaan katsoa kuvailevan leikkikalua itseään ainoastaan, jos tämä leikkikalua samaistetaan

kohderyhmässä ostopäätöksen yhteydessä siihen, mitä leikkikalua esittää. Riidanalaisessa päätöksessä ei todeta mitään tästä seikasta. On myös todettava, että virasto vastineessaan ja vastauksissaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistui-  
men suullisessa käsittelyssä esittämiin kysymyksiin ei ole väittänyt, että kohde-  
ryhmä eli leikkikalua ostavat henkilöt, ymmärtäisi kyseiset tavarat näin.

- 27 Valituslautakunta ei siis ole osoittanut, että sanamerkki New Born Baby ymmärrettäisiin kohderyhmässään välittömästi ja asiaa enemmän miettimättä niin, että se osoittaa leikkikaluna käytettävien nukkien laatua tai niiden muita ominaisuuksia.
- 28 Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 20 kohdassa nukkien leikkikalutarvikkeista, että ”kohderyhmä ymmärtää välittömästi ja asiaa analysoimatta niin, että hakemuksesta ilmenevät tavarat, tässä tapauksessa nukkien leikkikalutarvikkeet, esittävät erityisesti vastasyntyneitä vauvoja”.
- 29 Tätä perustelua ei voida hyväksyä. Nukkejen leikkikalutarvikkeet eivät esitä vastasyntyneitä, vaan ne ovat muita tavaroita, kuten pienikokoisia vaatteita tai jalkineita.
- 30 Valituslautakunta totesi lisäksi riidanalaisen päätöksen 20 kohdan lopussa, että ”hakemus sisältää kuvailevan merkinnän leikkikalutarvikkeiden käyttötarkoituksesta, koska ne on erityisesti suunniteltu tällaisille nukille”.
- 31 On todettava, että nukkejen leikkikalutarvikkeita ei ole tarkoitettu vastasyntyneille vauvoille. Vastasyntyneet vauvat eivät pysty vielä leikkimään nukkeilla

eivätkä näin ollen käyttämään nukkien leikkikalutarvikkeita. Vaikka sanamerkki New Born Baby olisikin kuvaileva leikkikaluna käytettäville nukille ja edellä mainitut leikkikalutarvikkeet olisi tarkoitettu näille nukille, ei siitä kuitenkaan voida tehdä sellaista päätelmää, että kyseinen merkki yhdistettäisiin kohde-ryhmässä suoraan ja konkreettisesti näihin leikkikalutarvikkeisiin. Se seikka, että tavarat ovat toisen tavaran lisävarusteita ja kyseessä oleva merkki kuvaa tätä toista tavaraa, ei itsessään riitä perusteeksi sille päätelmälle, että saman merkin voitaisiin katsoa kuvailevan myös näitä lisävarusteita.

- 32 Voidaan siis todeta, että sanamerkki New Born Baby ei osoita nukkien leikkikalutarvikkeiden laatua, käyttötarkoitusta eikä mitään muitakaan niiden ominaisuuksia.
- 33 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste on perusteltu.

*Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste*

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

- 34 Kantaja muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että "[tavaramerkkejä], joilta puuttuu erottamiskyky" ei rekisteröidä. Kantajan mukaan sanan "puuttuu" käyttämisestä seuraa, että mikäli merkki on erottamiskykyinen edes vähäisessä määrin, on se riittävä syy olla soveltamatta tätä hylkäysperustetta.

- 35 Kantaja väittää, että sanamerkki New Born Baby on epätavallinen luomus, joka on kieliopillisesti virheellinen ja jonka kohderyhmä pystyy helposti muistamaan; näin ollen merkki on kykenevä yksilöimään kantajan tavarat ja erottamaan ne eri alkuperää olevista tavaroista.
- 36 Virasto korostaa, että sanojen ”new”, ”born” ja ”baby” yhdistelmä muodostuu ainoastaan kuvailevista merkinnöistä eikä sisällä muita elementtejä, joiden johdosta merkki kokonaisuudessaan olisi kykenevä erottamaan kantajan tavarat muiden elinkeinonharjoittajien tavaroista. Viraston mukaan kyseessä oleva sanamerkki näin ollen on täysin vailla erottamiskykyä eikä sitä voida tästä syystä rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi.

#### Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen arviointi asiasta

- 37 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että ”[tavaramerkkejä], joilta puuttuu erottamiskyky” ei rekisteröidä.
- 38 Merkin erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, jotka mainitaan rekisteröintihakemuksessa.
- 39 Tässä tapauksessa valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 24 kohdassa, että kyseessä olevalta merkiltä puuttuu erottamiskyky, koska merkki on kuvailtava, ja lisäksi valituslautakunta tyytyi toteamaan, että merkiltä puuttuu ”kekseliäisyys täysin”.
- 40 Aiemmin tässä tuomiossa katsottiin, että valituslautakunta oli väärässä, kun se katsoi, että kyseessä olevalta merkiltä on evättävä rekisteröinti asetuksen

N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla. Näin ollen valituslautakunnan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla esittämät perustelut täytyy hylätä, koska ne perustuvat tuohon virheeseen.

- 41 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ilmenee, että erottamiskyvyn puuttuminen ei voi johtua pelkästään siitä, että riidanalaisessa päätöksessä sanamerkkiä ei ole pidetty mielikuvituksellisena (asia T-135/99, Taurus-Film v. SMHV, CINE ACTION, tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-379, 31 kohta, ja asia T-136/99, Taurus-Film v. SMHV, CINE COMEDY, tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-397, 31 kohta).
- 42 Näin ollen on katsottava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskeva kanneperuste on perusteltu.
- 43 Kaikesta edellä mainitusta seuraa, että riidanalainen päätös on kumottava ja että kantajan muista kanneperusteista ei ole tarpeen lausua.

### Oikeudenkäyntikulut

- 44 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska virasto on hävinnyt asian ja kantaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, virasto on veloitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
(neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan asiassa R 74/1998-3 21.3.2000 tekemä päätös kumotaan.
- 2) Virasto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se veloitetaan korvaamaan kantajan oikeudenkäyntikulut.

Mengozzi

Tiili

Moura Ramos

Julistettiin Luxemburgissa 3 päivänä lokakuuta 2001.

H. Jung

kirjaaja

P. Mengozzi

presidentti