

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

30 päivänä marraskuuta 2004*

Asiassa T-173/03,

Anne Geddes, kotipaikka Auckland (Uusi-Seelanti), edustajanaan solicitor
G. Farrington,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinään E. Dijkema ja A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n neljännen valituslautakunnan 13.2.2003
(asia R 839/2001-4) tekemästä päätöksestä, joka koskee yhteisön sanamerkin
NURSERYROOM rekisteröintihakemusta,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit N. J. Forwood ja S. Papasavvas,
kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 19.5.2003 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.8.2003 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 22.9.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja teki 21.9.2000 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 yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki NURSERYROOM.

3 Tavarat ja palvelut, joita varten rekisteröintiä haettiin, 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 seuraaviin luokkiin:

— luokka 16: "kirjat, paperikauppatavarat, kortit"

— luokka 18: "vaippakassit"

— luokka 21: "lautaset ja kupit"

— luokka 25: "hatut, saapikkaat, vauvanvaatteet, kengät, vauvanvarusteet"

— luokka 28: "pehmolelut, mobilet".

4 Tutkija hylkäsi hakemuksen 26.7.2001 tekemällään päätöksellä asetuksen N:o 40/94 38 artiklan perusteella nojautuen saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohtaan sillä perusteella, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on kyseisten tuotteiden käyttötarkoitusta kuvaileva.

- 5 Kantaja valitti tutkijan päätöksestä SMHV:oon 19.9.2001.
- 6 Neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 13.2.2003 tekemällään päätöksellä (asia R 839/2001-4; jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on, toisin kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, rekisteröitäväksi haettujen tuotteiden käyttötarkoitusta ja yleisöä, jonka käytettäväksi tuotteet on tarkoitettu, kuvaileva.

Asianosaisten vaatimukset

- 7 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— määrää asian palautettavaksi tutkijalle.

- 8 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää valituksen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

Asianosaisten lausumat

- 9 Kantajan mukaan valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa katsoessaan, että rekisteröitäväksi haettu merkki osoittaa kyseessä olevien tuotteiden käyttötarkoituksen tai, vaihtoehtoisesti, että se osoittaa näiden tuotteiden ominaisuutta eli sitä, että ne on tarkoitettu käytettäväiksi lastenhuoneessa tai lastentarhassa (nursery room).
- 10 Sanojen "nursery" ja "room", joista rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki koostuu, yksinkertainen analyysi osoittaa, että kyseinen tavaramerkki ei kokonaisuutena sisällä mitään suoraa viittausta kyseisiin tuotteisiin, ei osoita näiden tuotteiden käyttötarkoitusta eikä välttämättä sitä, että niitä käytetään lastenhuoneessa tai lastentarhassa (nursery room). Ilmaisulla "nurseryroom" ei ole yksiselitteistä merkitystä. Kyseinen ilmaisu antaa korkeintaan ymmärtää, että nämä tuotteet soveltuvat pienille lapsille. Kyseinen termi on selvästi suggestiivinen muttei kuvaileva. Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on sellaisenaan erottamiskykyinen suhteessa kyseisten tuotteiden luonteeseen.
- 11 Kantaja katsoo, että valituslautakunta ei ole riittävästi ottanut huomioon kantajan esittämiä kysymyksiä.
- 12 SMHV väittää, että edellisessä kohdassa esitetyllä väitteellä kantaja rajoittuu kyseenalaistamaan valituslautakunnan arvioinnin sille tehdyn valituksen perusteluista. Siinä tapauksessa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoisi, että kysymyksessä on asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomista koskeva kanneperuste, SMHV katsoo, että riidanalainen päätös on oikein perusteltu.

- 13 SMHV katsoo, että kantaja erehtyy tunnistaessaan kaksi erillistä riidanalaisen päätöksen perustetta, jolla asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen on perusteltavissa.
- 14 SMHV esittää, että sanoista, joista merkki NURSERYROOM muodostuu, kohdeyleisö voi ilman lisäpohdintaa hahmottaa tuotteiden käyttötarkoituksen. Näiden sanojen yhdistelmää käytetään usein ilman epäselvyyttä osoittamaan lapsille tarkoitettua huonetta. On riidatonta, että tietyt kysymyksessä olevat tuotteet on tarkoitettu erityisesti vauvoille tai pienille lapsille ja että muiden tuotteiden osalta kantaja ei ole sulkenut pois tätä käyttötarkoitusta. SMHV:n mukaan termissä ”nurseryroom” ei ole mitään sattumanvaraista tai kekseliästä. Se on muodostettu tavallisia kielipillisiä sääntöjä noudattaen, eikä pelkkä sanojen yhdistäminen riitä tekemään kyseisestä termistä sellaista, että se ei olisi kuvaileva. SMHV katsoo, että kyseisten tuotteiden lopullisten kuluttajien, nimittäin vauvojen ja pienten lasten, määrittelemine epäsuo­rasti muodostaa kyseisten tuotteiden olennaisen ominaisuuden. Tämä toteamus selittää sen, että kyseisiä tuotteita, vaikka ne ovatkin luonteeltaan erilaisia, myydään samassa paikassa. Näin ollen ilmaisu ”nurseryroom” saa ratkaisevan merkityksen ostohetkellä. Suullisessa käsittelyssä SMHV katsoi, että rekisteröiväksi haetun tavaramerkin rekisteröinnin hylkääminen oli perusteltua varsinkin, kun yhteisöjen tuomioistu­in katsoi asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, 12.2.2004 antamassaan tuomiossa (Kok. 2004, s. I-1619, 102 kohta), että merkitystä ei ollut sillä, onko tavaramerkin kuvailema ominaisuus kaupallisesti olennainen.
- 15 SMHV katsoo, että kantajan toista vaatimusta ei voida hyväksyä, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtäviin ei kuulu antaa sille määräyksiä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 16 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan ”tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, 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.

- 17 Tavaramerkin kuvailevaa ominaisuutta on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten rekisteröintiä haetaan, ja toisaalta suhteessa kohdeyleisön mieltämistapaan.
- 18 Tässä tapauksessa valituslautakunta ei ole riidanalaisessa päätöksessään nimenomaisesti määritellyt kohdeyleisöä. Kun rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki muodostuu englanninkielisistä sanoista, kun valituslautakunta on tutkinut sen tällä kielellä ja kun kantaja ei ole tässä suhteessa esittänyt mitään muuta väittämää, on kuitenkin todettava, että valituslautakunta on epäsuorasti mutta varmasti katsonut kohderyhmän tarkoittavan englanninkielisiä keskivertokuluttajia.
- 19 Yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-191/01 P, SMHV vastaan Wringley, 23.10.2003 antaman tuomion (Kok. 2003, s. I-12447) mukaan sanamerkkiin on sovellettava asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettua hylkäysperustetta, jos ainakin yksi sen mahdollisista merkityksistä on sellainen, että se ilmaisee asianomaisten tavaroiden tai palveluiden ominaisuuden (32 kohta).
- 20 Näin ollen on selvitettävä se, onko kohdeyleisön kannalta olemassa suora ja konkreettinen yhteys sanamerkin ja niiden tuotteiden välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan (ks. viimeksi asia T-311/02, Lissotschenko ja Hentze v. SMHV (LIMO), tuomio 20.7.2004, Kok. 2004, s. II-2957, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 21 Ei ole kiistetty sitä, että ilmaisua ”nursery room” osoittaa vauvoille ja pienille lapsille tarkoitettua paikkaa. Lisäksi on syytä todeta, että kyseinen merkki, joka liittyy englannin kielen kieliopin mukaisesti oikeassa järjestyksessä yhteen kyseiset kaksi sanaa, ei luo kyseisestä tuotteesta vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana edellä mainittujen sanojen pelkän rinnakkain asettamisen synnyttämästä vaikutelmasta muuttaakseen sen merkitystä tai ulottuvuutta (ks. analogisesti edellä 14 kohdassa mainittu asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 98 ja 99 kohta).
- 22 Rekisteröitäväksi haetuista tuotteista jotkin koskevat yksinomaan vauvoja tai pieniä lapsia. Näitä ovat siten vaippakassit, saapikkaat, vauvanvaatteet, vauvanvarusteet ja pehmolelut. Muiden tuotteiden, nimittäin kirjojen, paperikauppatavaroiden, korttien, lautasten, kuppien, hattujen, kenkien ja mobileiden osalta kaikki nämä tuoteryhmät käsittävät tuotteita, jotka niiden muodon, koon tai ulkomuodon perusteella on tyypillisesti tarkoitettu vauvoille tai pienille lapsille.
- 23 Kyseisen merkin välitön merkitys on kyllä osoittaa sitä paikkaa, johon tämän ryhmän henkilöt voidaan sijoittaa. Tätä merkitystä on kuitenkin arvioitava suhteessa tavaramerkkihakemuksessa rekisteröitäväksi haettuihin tuotteisiin (ks. edellä 17 kohta). Tästä näkökulmasta kyseinen sanamerkki sopii täydellisesti kuvaamaan tuotteita, joita voidaan käyttää lapsille tarkoitettussa paikassa (nursery) ja niin muodoin vauvojen ja pienten lasten hyväksi. Kun kaikki kyseiset tuotteet voivat yksinomaan tai mahdollisesti olla tarkoitettut näitä käyttäjiä varten, kohdeyleisö muodostaa helposti merkin ja kyseisten tuotteiden välille suoran ja konkreettisen yhteyden. Sillä kantajan esittämällä seikalla, jonka mukaan rekisteröitäväksi haettuja tuotteita voidaan luonnollisesti käyttää lapsille tarkoitettun paikan (nursery) ulkopuolella, ei kyseenalaisteta tätä johtopäätöstä, koska keskivertokuluttajan suhteen tämä mahdollisuus ei muuta hänen käsitystään kyseisten tuotteiden käyttötarkoituksesta.
- 24 Vielä on syytä todeta, että kantajan väitteitä siitä, että valituslautakunta ”ei ole riittävästi ottanut huomioon sen esittämiä kysymyksiä” ja että riidanalaisessa päätöksessä on kaksi erillistä perustetta, ei ole nimenomaisesti tuettu oikeudellisesti

eikä tosiasiallisesti. Koska niiden ei voida katsoa siten olevan itsenäisiä väitteitä, ne eivät voi muuttaa tätä johtopäätöstä.

- 25 Edellä olevasta seuraa, että valituslautakunta on aivan oikein katsonut, että kyseinen merkki on tuotteiden käyttötarkoitusta ja laajemmassa merkityksessä loppukäyttäjien ryhmää, nimittäin vauvoja ja pieniä lapsia kuvaileva (riidanalaisen päätöksen 10 kohta).
- 26 Näin ollen kantajan ainoa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen liittyvä kanneperuste on hylättävä.
- 27 Tämän seurauksena kantajan vaatimukset siitä, että asia määrätään palautettavaksi tutkijalle, on myös hylättävä.
- 28 Näin ollen kanne on kokonaisuudessaan hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 29 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, se on SMHV:n vaatimusten mukaisesti veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

**YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)**

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**

- 2) **Kantaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Pirrung

Forwood

Papasavvas

Julistettiin Luxemburgissa 30 päivänä marraskuuta 2004.

H. Jung

J. Pirrung

kirjaaja

toisen jaoston puheenjohtaja