

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

15 päivänä lokakuuta 2003 \*

Asiassa T-295/01,

**Nordmilch eG**, kotipaikka Zeven (Saksa), edustajanaan asianajaja C. Spintig,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**, asia-  
miehinään A. von Mühlendahl ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (ta-  
varamerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 19.9.2001 tekemästä pää-  
töksestä (asia R 826/2000-3), joka koskee hakemusta sanan OLDENBURGER  
rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi,

\* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 26.3.2003 pidetyssä suullisessa  
käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

**Asian tausta**

1 Westdeutsche Butter Zentrale Hermann von Uum GmbH & Co. KG (jäljempänä hakija) teki 14.8.1997 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 (jäljempänä asetus), nojalla yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV).

- 2 Yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus siirrettiin Nordmilch eG:lle (jäljempänä kantaja). Siirto kirjattiin SMHV:n rekisteriin 12.4.2000.
  
- 3 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki OLDENBURGER.
  
- 4 Tuotteet, joita varten rekisteröintiä — alun perin esitettyyn luetteloon 17.9.1998 tehtyjen muutosten jälkeen — haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 32 ja vastaavat kunkin mainitun luokan osalta seuraavaa kuvausta:

— luokka 29: ”Maito- ja meijerituotteet, maito- ja meijerituotteisiin pohjautuvat tuoretuotteet; maito, täysmaito, maitojauhe, maitojauhevalmisteet ravintokäyttöön, viilit, kuorittu maito, piimä, kirnupiimä, myös hedelmillä tai muroilla ja/tai kaakaolla maustettuna, iskukuumennettu, sterilisoitu ja kondensoitu maito, maitotiiviste, kahvikerma, kerma, kermavalmisteet, myös suolatut ja yrteillä maustetut, rahka, kerma, hapankerma, kefiiri, voi, yrttivoi, voivalmisteet, juusto, juustovalmisteet, tuorejuusto, tuorejuustovalmisteet, kova juusto, palajuusto, pehmeä juusto, sulatejuusto sekä sulatejuustovalmisteet, ranskankerma, jogurtti, jogurttilvalmisteet, jälkiruuat, valmisruuat, erityisesti jogurtista, rahkasta ja kermasta; edellä mainitut tuotteet myös hedelmillä tai yrteillä tai leivonnaisilla maustettuna; rahka- ja piimävalmisteet, myös hedelmillä tai yrteillä tai vihanneksilla maustettuna; maitosäilykkeet, maitojauhe, hera; alkoholittomat ja alkoholipitoiset maitojuomasekoitukset; juusto- ja maitovalmisteet välipalavalmisteina; maitoriisi, hedelmämaitoriisi, suurimapuuro; valmisruuat ja välipalat, erityisesti maito- tai juustopohjaiset; pikkusyötävät; ruokavalmisteet, jotka sisältävät ainakin yhtä edellä mainituista tuotteista; liha, kala, siipikarja ja riista”

— luokka 30: ”Jäätelö, jäätelökonvehdit, jäätelötuotteet, vanukkaat; juusto- ja maitovalmisteet välipalavalmisteina; leivonnaiset ja makeiset, erityisesti maitopohjaiset, sokeri- ja suklaatuotteet, jäävohvelit, myslivalmisteet, jotka koostuvat olennaisesti maidosta, hapankerma, kirnupiimä, piimä, jogurtti, kefiiri, rahka, käsitellyt hedelmät ja/tai murot ja hiutaleet; suurimapuuro; valmisruuat, erityisesti maito- tai juustopohjaiset; hedelmäkastikkeet; pikusyötävät; ruokavalmisteet, jotka sisältävät ainakin yhtä edellä mainituista tuotteista”

— luokkaan 32: ”Alkoholittomat maitosekoitejuomat”.

5 Hakemus julkaistiin yhteisön tavaramerkkilehden 21.6.1999 ilmestyneessä numerossa 48/99.

6 Hakemusta vastaan esitettiin asetuksen 41 artiklan mukaisesti väitteitä ja tutkija on sen jälkeen, kun alkuperäinen hakija sekä kantaja olivat esittäneet huomautuksia, hylännyt hakemuksen 7.6.2000 tehdyllä päätöksellä.

7 Kantaja haki 4.8.2001 SMHV:n valituslautakunnissa muutosta tutkijan päätökseen asetuksen 59 artiklan mukaisesti.

8 Valituslautakunta hylkäsi valituksen 19.9.2001 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi 1.10.2001. Se katsoi pääasiassa, että sana, jonka rekisteröintiä oli haettu, saattoi muodostaa sellaisen maantieteellistä alkuperää osoittavan ilmauksen, joka viittaa hakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden tuotannosta tunnettuun saksalaiseen alueeseen, ja että yleinen etu vaati ilmauksen pitämistä vapaasti käytettävissä.

- 9 Yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta vastaan oli tällä välin tehty väite. Tutkimusmenettelyn uudelleen avaamisen jälkeen väiteosasto lykkäsi hakijan pyynnöstä väitemenettelyä asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1; jäljempänä täytäntöönpanoasetus) 20 säännön 6 kohdan mukaisesti, kunnes esillä olevasta kanteesta on annettu lopullinen ratkaisu.

### Asian käsittelyn vaiheet ja asianosaisten vaatimukset

- 10 Kantaja nosti esillä olevan kanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 3.12.2001 toimittamallaan kannekirjelmällä. SMHV toimitti vastineensa 27.3.2002.
- 11 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— määrää SMHV:n jatkamaan rekisteröintimenettelyä

— toissijaisesti toteaa, että asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 2 kohta eivät estä rekisteröintiä, ja palauttaa asian valituslautakunnalle

— tai ainakin määrää SMHV:n myöntämään kantajalle määräajan asetuksen 38 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun selityksen antamista varten

— tai vaihtoehtoisesti toteaa, että asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 2 kohta eivät estä haetun tavaramerkin rekisteröintiä, jos kantaja antaa vastaajalle asetuksen 38 artiklan 2 kohdan mukaisen selityksen; ja palauttaa asian valituslautakuntaan, jotta tämä voi ottaa selityksen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisun huomioon

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

12 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen ja

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

13 Suullisessa käsittelyssä kantaja luopui vaatimuksestaan, joka koski sitä, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määräisi SMHV:n jatkamaan rekisteröintimenettelyä.

### Kumoamista koskeva vaatimus

14 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka koskevat ensinnäkin asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan, toiseksi asetuksen 12 artiklan b alakohdan ja kolmanneksi asetuksen 38 artiklan 2 kohdan rikkomista.

*Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 2 kohdan rikkomista*

## Asianosaisten lausumat

- 15 Kantaja ei kiistä sitä, että ilmaus ”Oldenburg” tarkoittaa Weser-Emsin hallintopiirin pääkaupunkia Ala-Saksin osavaltiossa ja samannimistä kaupunkia Schleswig-Holsteinin osavaltiossa Saksassa. Se ei kiistä myöskään sitä, että Weser-Emsin hallintopiirissä valmistetaan rekisteröintihakemuksessa tarkoitettun tyyppisiä tuotteita.
- 16 Kantaja sitä vastoin kiistää sen, että haettu tavaramerkki OLDENBURGER muodostuisi yksinomaan ilmauksesta, joka erikseen tarkasteltuna osoittaa tai voisi osoittaa sen tuotteen maantieteellistä alkuperää, johon se on kiinnitetty.
- 17 Kantaja huomauttaa, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa todennut, että on syytä arvioida sitä, viittaako rekisteröitäväksi haettu maantieteellinen nimi paikkaan, ilman että arvioidaan sitä, tarkoittaako maantieteellinen ilmaus paikkaa, jonka asianomainen kohderyhmä mieltää osoittavan niiden tuotteiden maantieteellistä alkuperää, joita varten rekisteröintiä on haettu. Kantaja korostaa myös, että lautakunta ei ole tämän jälkeen vahvistanut, että riidanalainen tavaramerkki OLDENBURGER osoittaa niiden tuotteiden maantieteellistä alkuperää, joita varten rekisteröintiä on haettu.
- 18 Kantaja katsoo, että valituslautakunta on soveltanut sitä ehdotonta hylkäysperustetta, joka koskee yksinomaan alkuperää kuvailevia ilmauksia, laajentavasti ilmaukseen, joka ainoastaan viittaa maantieteelliseen ilmaukseen tai on johdettu siitä.

- 19 Kantaja ei kiistä sitä, että tavaramerkki OLDENBURGER viittaa maantieteelliseen ilmaukseen Oldenburg, eikä myöskään sitä, että se on johdettu siitä. Kantaja toteaa, että kyseessä ei ole adjektiivi ”oldenburgilainen” vaan — kuten suur-aakkosten käyttäminen selvästi osoittaa — miespuolinen henkilöitymä tai Oldenburgin kaupungin miespuolinen asukas.
- 20 Kantaja arvelee, että kohdeyleisö ei yleensä tarkastele käytettyjä merkkejä analyyttisesti ja kielitieteellisesti.
- 21 Mitä tulee valituslautakunnan aikaisempiin päätöksiin, kantaja katsoo, että niissä kyseessä olleet tilanteet eroavat nyt esillä olevasta tilanteesta. Myöskään yhteisöjen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, 4.5.1999 antamalla tuomiolla (Kok. 1999, s. I-2779) ei kantajan mukaan ole merkitystä, koska merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on OLDENBURGER eikä Oldenburg. Kantaja toteaa tältä osin, että sen näkemys perustuu SMHV:n käytäntöön: tämä on rekisteröinyt useita ilmauksia, jotka liittyvät maantieteellisiin alueisiin.
- 22 SMHV toteaa ensinnäkin, että luokkaan 30 kuuluvien tuotteiden luettelo, sellaisena kuin se on esitetty kumoamiskanteessa, ei vastaa riidanalaisten tuotteiden luetteloa.
- 23 SMHV huomauttaa, että asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen maantieteellistä alkuperää, ei rekisteröidä. Tällaisten merkkien monopolisointi, joka seuraisi asetuksen 9 artiklassa myönnettyistä yksinoikeuksista, ei nimittäin ole sallittua, koska yleinen etu vaatii, että nämä merkit ovat vapaasti käytettävissä (em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 25 ja 26 kohta).



- 24 SMHV katsoo, että merkkejä, jotka kohdeyleisö välittömästi ja ilman enempää miettimistä mieltää maantieteellisiksi ilmauksiksi, ei voida rekisteröidä. Sitä vastoin sellaiset ilmaukset voidaan rekisteröidä, jotka — vaikka ne tarkoittavatkin maantieteellistä paikkaa — eivät ole yleisölle tunnettuja tai jotka mielletään mielikuvitukselliseksi nimityksiksi taikka jotka ovat tunnettuja mutta joita ei lähtökohtaisesti voida käyttää osoittamaan niiden tavaroiden tai palvelujen alkuperää, joiden osalta rekisteröintihakemus on tehty.
- 25 SMHV katsoo, että paikannimen adjektiivimuoto kuuluu selvästi asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan; tähän säännökseen ei sisälly kieltoa rekisteröidä maantieteellisiä nimiä sinänsä (OLDENBURG tai Oldenburg) vaan kielto rekisteröidä ilmauksia, joita voidaan käyttää osoittamaan maantieteellistä alkuperää.
- 26 SMHV muistuttaa aikaisempien rekisteröintien osalta valintalautakuntien toimivaltaa koskevasta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä ja korostaa, että kantajan esittämät esimerkit eivät koske kyseessä olevien tavaroiden yhteydessä tunnettuja maantieteellisiä nimiä.

#### Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 27 Asetuksen 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.

- 28 Asetuksen 7 artiklan 2 kohdassa säädetään lisäksi, että ”edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.
- 29 Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdalla pyritään siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että merkkejä tai ilmauksia, joilla kuvaillaan sen tyyppisiä tavaroita tai palveluita, joita varten rekisteröintiä haetaan, on jokaisen saatava vapaasti käyttää. Tällä säännöksellä estetään siis se, että ainoastaan yksi yritys saisi rekisteröinnin perusteella käyttää tavaramerkkinään tällaisia merkkejä tai ilmauksia (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 25 kohta).
- 30 Kun on erityisesti kyse merkeistä tai ilmauksista, joita voidaan käyttää sen tyyppisten tavaroiden maantieteellisen alkuperän osoittamiseen, joita varten tavaramerkki halutaan rekisteröidä, eli erityisesti maantieteellisistä nimistä, yleisen edun mukaista on, että ne ovat vapaasti käytettävissä, koska näillä merkeillä tai ilmauksilla voidaan kuvailla kyseisen tyyppisten tavaroiden laatua ja muita ominaisuuksia ja koska tämän lisäksi näillä voidaan vaikuttaa eri tavoin kuluttajien valintoihin esimerkiksi niin, että kuluttajat yhdistävät tavarat miellyttäväksi kokemaansa maantieteelliseen paikkaan (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 26 kohta).
- 31 Lisäksi on huomattava, että maantieteellisiä nimiä ei voida rekisteröidä tavaramerkeiksi yhtäältä silloin, kun ne ovat sellaisten täsmällisesti määriteltyjen maantieteellisten paikkojen nimiä, jotka ovat jo tunnettuja kyseisen tyyppisten tavaroiden osalta ja jotka asianomainen kohderyhmä yhdistää näihin tavaroihin, eikä toisaalta sellaisia maantieteellisiä nimiä, joita yritykset mahdollisesti käyttävät vastaisuudessa ja jotka on jätettävä tällaisten yritysten vapaaseen käyttöön, jotta nämä yritykset voisivat ilmaista kyseisten tavaroiden maantieteellisen alkuperän (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 29 ja 30 kohta).

- 32 Tältä osin on huomattava, että yhteisön lainsäätäjä on asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetystä poiketen varannut mahdollisuuden rekisteröidä merkkejä, joita voidaan käyttää osoittamaan tavaroiden maantieteellistä alkuperää, asetuksen 64 artiklan 2 kohdan mukaisesti yhteismerkeiksi ja — tiettyjen tavaroiden osalta silloin, kun ne täyttävät vaaditut edellytykset — maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 14 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2081/92 (EYVL L 208, s. 1) säännösten nojalla suojatuiksi maantieteellisiksi merkinnöiksi tai alkuperänimityksiksi.
- 33 On kuitenkin syytä korostaa, että asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan vastaista ei periaatteessa ole sellaisten maantieteellisten nimien rekisteröiminen, jotka eivät ole asianomaisessa kohderyhmässä tunnettuja tai joiden ei ainakaan katsota viittaavan maantieteelliseen paikkaan, eikä myöskään sellaisten maantieteellisten nimien rekisteröiminen, jotka ovat sellaisten paikkojen nimiä, joiden ominaispiirteiden vuoksi on epätodennäköistä, että kyseisten tavaroiden katsotaisiin asianomaisessa kohderyhmässä olevan peräisin tästä paikasta (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 33 kohta).
- 34 Kaikki edellä esitetty huomioon ottaen merkin kuvailevuutta voidaan arvioida ainoastaan yhtäältä suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin ja toisaalta sen suhteen, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin.
- 35 Käsillä olevassa tapauksessa on ensinnäkin todettava, että kyseessä olevat tuotteet, sellaisina kuin ne on mainittu riidanalaisen päätöksen 1 kohdassa, ovat tavanomaiseen kulutukseen tarkoitettuja elintarvikkeita, jotka on suunnattu kaikille kuluttajille. Näin ollen kohdeyleisönä oletetaan olevan keskivertokuluttaja, joka on tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. Lisäksi koska kyseessä oleva merkki liittyy saksalaiseen maantieteelliseen nimeen, kohdeyleisönä, johon nähden ehdotonta hylkäysperustetta on arvioitava, ovat sen jäsenvaltion keskivertokuluttajat, jossa tämän nimen tarkoittama paikka sijaitsee (ks. vastaavasti asia T-219/00, *Ellos v. SMHV (ELLOS)*, tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, 30 ja 31 kohta).

- 36 Tämän jälkeen on huomattava, että sana OLDENBURGER on suora adjektiivimuotoinen johdos saksalaisen Oldenburgin kaupungin nimestä; tämä kaupunki on Weser-Emsin hallintopiirin pääkaupunki Ala-Saksissa.
- 37 Valituslautakunta on tältä osin todennut riidanalaisen päätöksen 27—29 kohdassa, että Saksassa on kansallisella tasolla tunnettua, että Oldenburg on sellaisen alueen pääkaupunki, joka on suuntautunut pääasiassa maatalouteen, erityisesti maitoteollisuuteen, karjankasvatukseen ja lihankäsittelyyn, mitä kantaja ei ole kiistänyt. Tältä kannalta on syytä huomata, että useiden maataloustuotteiden yhteydessä käytetään nimitystä ”Oldenburger” yhdessä jonkin yleistermin kanssa tai nimitystä ”Oldenburg” yhdessä tuottajan nimen kanssa.
- 38 Kun otetaan huomioon se, että kohdeyleisölle välittömästi mieleen tuleva maantieteellinen alue on tunnettu kyseessä olevien tuotteiden tuotantoalueena, kohdeyleisö voi ymmärtää tämän maantieteellisen nimen kyseisten tuotteiden maantieteellistä alkuperää osoittavaksi ilmaukseksi.
- 39 Adjektiivimuoto ei nimittäin ole kohdeyleisön kannalta riittävän erilainen siten, että kohdeyleisö voisi ajatella, että merkki OLDENBURGER viittaa johonkin muuhun merkitykseen kuin maantieteelliseen nimeen Oldenburg ja että tämä merkki on näin ollen kiinnitetty tuotteisiin ilmaisemaan muuta ominaisuutta kuin niiden alkuperää.
- 40 Kantajan väite siitä, että sana OLDENBURGER on pelkkä viittaus maantieteelliseen ilmaukseen tai että se on tuosta ilmauksesta johdettu muoto, on tältä osin vailla merkitystä. Ensinnäkin kyseistä sanaa käytetään yleisesti kyseessä

olevalla tuotesektorilla ja toiseksi myös adjektiivimuotoa käytetään yleisesti saksan kielessä suojatuissa alkuperänimityksissä tai maantieteellisissä merkinnöissä, joiden tehtävä on muun muassa antaa kuluttajille tietoa tavaroiden maantieteellisestä alkuperästä.

- 41 Lisäksi SMHV on perustellusti todennut, että muut ajateltavissa olevat merkitykset — kuten esimerkiksi se, että OLDENBURGER tarkoittaisi ”Mann aus Oldenburg” (mies Oldenburgista) — ovat niin absurdeja, ettei niitä voida ottaa huomioon.
- 42 Lisäksi haettu merkki ei sisällä mitään sellaisia lisäelementtejä, jotka voisivat estää asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisen. Ensinnäkin — kuten kantaja on itsekin myöntänyt — yleisö ei yleensä tarkastele käytettyjä merkkejä analyttisesti; yleisö ei näin ollen tarkastele merkkejä riittävän tarkasti voidakseen päätellä, että tavanomaisen kirjasinlajin käytöllä — vaikka olisi käytetty suuraakkosia — on jokin merkitys. Toiseksi myöskään se seikka, että maantieteellistä nimeä käytetään yksin, ei muodosta havaittavissa olevaa eroa elintarviketuotteiden yhteydessä yleisesti noudatettuun käytäntöön verrattuna, jonka mukaisesti on päinvastoin tavallista, että näiden tuotteiden yhteydessä käytetään maantieteellisiä ilmauksia joko yksinään tai yhdessä tuotetyyppeä osoittavien yleistermien kanssa.
- 43 Kantajan sen huomautuksen osalta, että valituslautakunta on huolellisesti välttänyt vahvistamasta sitä, että riidanalainen merkki OLDENBURGER osoittaa hakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden maantieteellistä alkuperää, on syytä todeta, että valituslautakunta on näyttänyt oikeudellisesti riittävällä tavalla toteen, että paikannimen ja tuotteiden välinen yhteys voi johtaa siihen, että kohdeyleisö mieltää kyseisen merkin näiden tavaroiden alkuperää osoittavaksi ilmaukseksi ilman, että tässä yhteydessä on merkitystä sillä, osoittaako nimitys todella tavaroiden todellista maantieteellistä alkuperää.

- 44 Mitä tulee sellaisiin tuotteisiin — kuten kalat — joiden osalta ei ole näytetty, että rekisteröitäviksi haetun merkin mieleen tuoma maantieteellinen alue on tunnettu, on syytä todeta, että valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 32 kohdassa perustellusti ja yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 31 kohta) katsonut, että on kohtuullista odottaa, että nämä tuotteet yhdistetään asianomaisessa kohderyhmässä vastaisuudessa kyseessä olevaan sanaan.
- 45 Näin ollen on todettava, että kyseessä oleva merkki muodostuu yksinomaan sanasta, joka osoittaa tai voi osoittaa kohdeyleisölle kyseessä olevien tuotteiden maantieteellistä alkuperää.
- 46 Tätä näkemystä ei voi asettaa kyseenalaiseksi myöskään kantajan suullisessa käsittelyssä esittämä lausuma, joka lyhyesti sanottuna sisälsi väitteen siitä, että koska sana OLDENBURGER ei ole käsitteellisesti tavaramerkkihakemuksen kattamia tuotteita tarkoittava yleistermi, se ei kuulu asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan. Ensinnäkään tässä yhteydessä sillä seikalla, että rekisteröitäväksi haettu sana ei ole kyseessä olevia tuotteita tarkoittava yleistermi, ei ole merkitystä, jos näytetään, että se voi osoittaa niiden alkuperää; ja toiseksi — kuten SMHV on perustellusti huomauttanut — haettua tavaramerkkiä ei tule tutkia käsitteellisesti, vaan tutkimus on tehtävä niiden tavaroiden suhteen, joita varten tavaramerkki on tarkoitettu.
- 47 Lopuksi aikaisempien päätösten osalta riittää kun todetaan, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan ensinnäkin yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, ja toiseksi valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuin on sitä tulkinnut, eikä valituslautakuntien aiemman päätöksentekokäytännön pohjalta (asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 45 ja 47 kohta ja asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 66 kohta).

- 48 Lisäksi kuten SMHV on todennut, viittausta sellaisia maantieteellisiä nimiä koskeviin tapauksiin, joiden ei ole näytetty olevan tunnettuja kyseessä olevien tavaroiden yhteydessä, ei voida pitää merkityksellisenä.
- 49 Tämän vuoksi ne kantajan argumentit, jotka perustuvat pelkästään SMHV:n tai Saksan patenttitoimiston tekemien aikaisempien rekisteröintien olemassaoloon, ovat vailla merkitystä.
- 50 Lisäksi on huomattava, että rekisteröintihakemuksen hylkäämiseen riittää, että yksi asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista rekisteröinnin esteistä on olemassa osassa yhteisöä, eli nyt kyseessä olevassa tapauksessa Saksassa (ks. vastaavasti asia T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000, Kok. 2000, s. II-1925, 25—27 kohta).
- 51 Kaikki edellä esitetyt seikat huomioon ottaen ensimmäinen kanneperuste on hylättävä.

*Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen 12 artiklan b alakohdan rikkomista*

#### Asianosaisten lausumat

- 52 Kantaja väittää, että tapauksissa, joissa on olemassa vaara siitä, että haetun tavaramerkin rekisteröinti estää adjektiivin ”oldenburger” käyttöä, asetuksen 12 artiklan b alakohdan yksiselitteinen sanamuoto poissulkee tämän esteen mahdollisuuden.

- 53 SMHV katsoo, että asetuksen 12 artiklan b alakohdassa säädetyn, rekisteröidyn tavaramerkin haltijan yksinoikeuteen kohdistuvan rajoituksen vaikutuksena ei voi olla se, että sellaiset tavaramerkit, jotka eivät asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c kohdan mukaan muutoin saisi suojaa, voitaisiin kuitenkin rekisteröidä.
- 54 SMHV myöntää, että yhteisöjen tuomioistuin vahvisti asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble, 20.9.2001 antamassaan tuomiossa (Kok. 2001, s. I-6251), että asetuksen 7 artiklan 1 kohdan ja 12 artiklan välillä on yhteys; mutta SMHV katsoo, että tämä yhteys ei merkitse sitä, että merkkejä, joille ei voida antaa suojaa, tulisi rekisteröidä. Lisäksi on ilmeistä, että edellytykset, jotka täytyivät em. asiassa Procter & Gamble v. SMHV annetussa tuomiossa kyseessä olleessa tapauksessa, eivät täyty esillä olevassa tapauksessa, koska ”Oldenburger” ei ole epätavallinen sanayhdistelmä vaan sellainen kaupallinen nimitys, jota käytetään yleisesti Oldenburgista peräisin olevien tuotteiden yhteydessä.

#### Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 55 On huomattava, että asetuksen 12 artiklan b alakohdalla, kun sitä tarkastellaan suhteessa saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, pyritään — erityisesti sellaisten tavaramerkkien osalta, jotka eivät kuulu viimeksi mainitun säännöksen soveltamisalaan, koska ne eivät ole yksinomaan kuvailevia — muun muassa siihen, että sellaisen maantieteelliseen alkuperään liittyvän ilmauksen käyttäminen, joka on myös useasta osatekijästä koostuvan tavaramerkin osa, ei kuulu tällaisen tavaramerkin haltijalla asetuksen 9 artiklan nojalla olevan kielto-oikeuden soveltamisalaan silloin, kun tällaista ilmausta käytetään hyvää liiketapaa noudattaen (ks. vastaavasti em. asia Windsurfing Chiemsee, tuomion 28 kohta ja asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 28 kohta).



- 56 Kyseisen artiklan mahdollinen soveltaminen edellyttää näin ollen sitä, että ensin todetaan, että kyseessä on pätevästi rekisteröity tavaramerkki ja että sen haltija vetoaa oikeuksiinsa. Väitetty oikeudenloukkaaja voi tällöin puolustuksenaan vedota asetuksen 12 artiklaan torjuakseen haltijan oikeuksien loukkausta koskevan väitteen.
- 57 Niinpä tähän säännökseen ei voida tukeutua rekisteröintimenettelyssä. Koska tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, myös toinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

*Kolmas kanneperuste, joka koskee asetuksen 38 artiklan 2 kohdan rikkomista*

#### Asianosaisten lausumat

- 58 Kantaja väittää, että sen hakema tavaramerkki voitaisiin rekisteröidä, jos rekisteröintihakemukseen olisi liitetty asetuksen 38 artiklan 2 kohdassa ja täytäntöönpanoasetuksen 11 säännön 2 kohdassa tarkoitettu, seuraavansisältöinen selitys:

”Yhteisön tavaramerkin nro 607895 OLDENBURGER rekisteröinnin hakija toteaa täten asetuksen 38 artiklan 2 kohdan ja täytäntöönpanoasetuksen 11 säännön 2 kohdan mukaisesti luopuvansa vaatimasta yksinoikeutta adjektiivin, joka on foneettisesti samanlainen kuin oldenburger.”

59 Kantaja katsoo, että tällainen selitys rajoittaisi suojan suuraakkosin kirjoitettuun, erikseen tarkasteltavaan sanaan OLDENBURGER. Kantaja korostaa lisäksi, että se käyttää itse OLDENBURGER tavaramerkkiään yhdessä maantieteellisen, kuvailevan ilmauksen ”Oldenburger Butter” (tai ”OLDENBURGER BUTTER”) kanssa.

60 Kantaja toteaa, että asetuksen 38 artiklan 2 kohdan, täytäntöönpanoasetuksen 11 säännön 2 kohdan ja 26.3.1996 annettujen tutkintaa koskevien ohjeiden (SMHV:n virallinen lehti 9/96, s. 1347) 8.13 kohdan mukaan SMHV:n olisi pitänyt pyytää sitä toimittamaan tällainen selitys.

61 SMHV:lle ei ole tämän kanneperusteen osalta selvää, minkä säännöksen rikkomisesta on kyse. Kantaja ei nimittäin selvästi täsmennä, vetoaako se siihen, että sen oikeutta tulla kuulluksi on loukattu, vaiko asetuksen 38 artiklan 2 kohdan — tarkasteltuna yhdessä täytäntöönpanoasetuksen 11 säännön kanssa — rikkomiseen.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

62 On syytä huomata, että asetuksen 38 artiklan 2 kohdassa säädetään, että SMHV voi pyytää selitystä, jos tavaramerkkiin kuuluu osatekijä, jolla ei ole erottamiskykyä.

- 63 Esillä olevassa asiassa kyseessä oleva tavaramerkkihakemus käsittää vain yhden ainoan osatekijän.
- 64 Näin ollen riittää kun todetaan, että ensinnäkin asetuksen 38 artiklassa tarkoitettua selitystä koskevat säännökset eivät merkitse sitä, että SMHV on velvollinen pyytämään selityksen antamista, ja toiseksi, että tällaista selitystä ei voida pyytää, jos ei ole olemassa osatekijöitä, joita luopuminen voisi koskea. Se ainoa osatekijä, josta tavaramerkki muodostuu, ei itsessään voi saada suojaa, eikä ole olemassa muita osatekijöitä, joiden osalta kantaja olisi voinut luopua vaatimasta yksin-oikeutta.
- 65 Kolmas kanneperuste on näin ollen hylättävä.
- 66 Tästä seuraa, että kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

## Oikeudenkäyntikulut

- 67 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava vastaamaan omista oikeudenkäyntikuluistaan sekä korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

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

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) Kanne hylätään.
- 2) Kantaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiili

Mengozzi

Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä lokakuuta 2003.

H. Jung

kirjaaja

V. Tiili

neljännen jaoston puheenjohtaja