

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO  
(viides jaosto)

12 päivänä kesäkuuta 2007 \*

Asiassa T-190/05,

**The Sherwin-Williams Company**, kotipaikka Cleveland, Ohio (Yhdysvallat),  
edustajinaan asianajajat E. Armijo Chávarri ja A. Castán Pérez-Gómez,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehenään Ó. Mondéjar,

vastaajana,

jossa kantaja on nostanut kanteen SMHV:n toisen valituslautakunnan 22.2.2005 tekemästä päätöksestä (asia R 755/2004-2), joka koskee merkin TWIST & POUR rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi,

\* Oikeudenkäyntikieli: espanja.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
(viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit M. E. Martins Ribeiro ja K. Jürimäe,  
kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 9.5.2005 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 11.8.2005 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 18.1.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

**tuomion**

**Asian tausta**

- <sup>1</sup> Kantaja teki 25.2.2003 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL L 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, perusteella.

- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki TWIST & POUR.
  
- 3 Tavarat, 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 luokkaan 21, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: "Kahvalliset muoviset säilytysastiat, jotka myydään nestemäisen maalin säilytykseen ja kaatamiseen käytetyn välineen olennaisina osina".
  
- 4 Tutkija ilmoitti 10.3.2004 päivätyllä kirjeellä kantajalle, ettei hakemuksen kohteena olevaa tavaramerkkiä voitu rekisteröidä, koska se ei täyttänyt asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittuja edellytyksiä. Tutkija totesi erityisesti, ettei tavaramerkkiä voida pitää osoituksena tavarankäytön alkuperästä. Tutkija kehotti näin ollen kantajaa esittämään asiaa koskevat huomautuksensa tutkijalle kahden kuukauden kuluessa.
  
- 5 Kantaja vastasi 10.5.2004 päivätyssä kirjeessä, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki oli riittävän omaperäinen, jotta se voitiin rekisteröidä ja jotta se saattoi täyttää tavaramerkille asetetun tehtävän, että tavaramerkkiä oli tarkasteltava kokonaisuutena ja että SMHV oli aiemmin rekisteröinyt useita muita tavaramerkkejä, joihin sisältyi sana "twist".
  
- 6 Tutkija hylkäsi kyseisen hakemuksen 23.6.2004 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että hakemuksen kohteena olevaan yhteisön tavaramerkkiin oli sovellettava asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittua hylkäysperustetta, koska ensinnäkin kyseinen tavaramerkki muodostui kahdesta englanninkielisestä verbistä, joilla ainoastaan tyydyttiin antamaan kuluttajille tietoa kyseisten tavaroiden ominaisuuksista, toiseksi, koska välitetty sanoma oli yksin-

kertainen, selvä ja suora, kolmanneksi, koska yhdelle ainoalle yritykselle ei ollut mahdollista antaa yksinoikeutta käyttää tavaroita kuvaavia yleiskieleen kuuluvia ilmaisuja tai tällaisista ilmaisuista johdettuja muunnelmia ja neljänneksi, koska sellaiset muut tavaramerkit, joihin kantaja oli vedonnut, eivät olleet verrattavissa siihen tavaramerkkiin, jota tämä kanne koskee.

- 7 Kantaja valitti 30.8.2004 tutkijan päätöksestä SMHV:ssä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan mukaisesti.
- 8 Toinen valituslautakunta katsoi 22.2.2005 tekemässään päätöksessä, joka annettiin tiedoksi 28.2.2005, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin välittämä sanoma oli yksinkertainen, selvä ja suora, joten sanamerkillä TWIST & POUR kuluttajille ainoastaan annettiin tieto siitä, että maalin poistamiseksi säiliöstä heidän tarvitsi vain kiertää kansi auki ja kaataa sisältö ulos. Valituslautakunta katsoi näin ollen, että sanamerkki TWIST & POUR kuvaili niitä tavaroita, joita varten sen rekisteröintiä haettiin, joten se hylkäsi valituksen. Valituslautakunta täsmensi myös, ettei kantajan väite siitä, että tutkija oli ottanut huomioon seikkoja, joilla oli merkitystä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan kannalta muttei 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kannalta, ollut perusteltu, koska kyseiset kaksi säännöstä menevät osittain päällekkäin. Valituslautakunta katsoi lisäksi, että tutkijalla oli yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännön ja erityisesti asiassa C-265/00, Campina Melkunie, 12.2.2004 annetun tuomion (Kok. 2004, s. I-1699) mukaisesti oikeus katsoa, että hakemuksen kohteena olevalta tavaramerkiltä puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskyky, koska sillä kuvailtiin kyseisten tavaroiden tiettyjä ominaisuuksia. Valituslautakunta katsoi, ettei sillä, ettei tutkija ollut nimenomaisesti maininnut kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa ja ettei hän nimenomaisesti ollut perustanut päätöstään kyseiselle säännökselle, ollut suurta merkitystä, koska kantaja oli täysin tietoinen väitteen luonteesta ja koska kantajalla oli ollut mahdollisuus esittää huomautuksensa hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin väitetystä erottamiskyvystä. SMHV:n oli väitetty toimineen epä johdonmukaisesti, koska samankaltaisia tavaramerkkejä oli aiemmin rekisteröity, ja tältä osin valituslautakunta muistutti siitä, että virheellisesti myönnettyjen rekisteröintien osalta oli olemassa mitättömyysmenettelyitä ja että oli tärkeää, että valituslautakunnan oma päätös on johdonmukainen.

## **Asiansaisten vaatimukset**

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- ottaa kanteen tutkittavaksi
- kumoaa kanteen kohteena olevan päätöksen
- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

- hylkää kanteen
- velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## **Oikeudellinen arviointi**

11 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi yhteen kanneperusteeseen, ja se koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

*Asianosaisten lausumat*

- 12 Kantaja muistuttaa, että kuten oikeuskäytännöstä ilmenee, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty kielto koskee sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää, eli esimerkiksi sellaisia merkkejä, joita käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa asianomaisten tavaroiden tai palvelujen esittämiseen, tai merkkejä, joita voidaan käyttää tällä tavoin (asia T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb v. SMHV (Mehr für Ihr Geld), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1915, 24 ja 33 kohta). Tavaramerkin erottamiskykyä olisi kyseisen oikeuskäytännön mukaan arvioitava ottaen yhtäältä huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (em. asia Mehr für Ihr Geld, tuomion 26 kohta).
- 13 Käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevat tavarat ovat nestemäistä maalia sisältäviä astioita, jotka on suunnattu kaikille kuluttajille, joten kohdeyleisön katsotaan muodostuvan tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Koska kyseessä oleva sanamerkki muodostuu kahdesta englanninkielisestä sanasta, kohdeyleisö muodostuu englannin kieltä osaavasta yleisöstä (asia T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-753, 30 ja 31 kohta).
- 14 Kantaja palauttaa mieliin myös oikeuskäytännön, jonka mukaan yhtäältä kukin rekisteröinnin hylkäysperuste on muista hylkäysperusteista riippumaton ja edellyttää erillistä tarkastelua, joten kyseisiä hylkäysperusteita on tulkittava lisäksi niiden jokaisen taustalla oleva yleinen etu huomioon ottaen (asia C-392/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. I-8317). Koska merkki on kahdesta sanasta muodostuva moniosainen merkki, sen erottamiskykyä arvioitaessa on toisaalta

paikallaan tarkastella sitä kokonaisuutena (asia T-323/00, SAT.1 v. SMHV (SAT.2), tuomio 2.7.2002, Kok. 2002, s. II-2839).

- 15 Sanamerkki TWIST & POUR on kantajan mukaan erottamiskykyinen, joten valituslautakunnan ratkaisu, jossa hyväksytään näkemys siitä, ettei kyseinen merkki kykene täyttämään erottamista koskevaa tehtävää, on puutteellinen, perusteeton ja likimääräinen.
- 16 Kantaja toteaa ensinnäkin, että valituslautakunta on perustanut näkemyksensä siitä, ettei hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ole erottamiskykyinen, siihen, että merkki on kuvaileva, koska se on kanteen kohteena olevan päätöksen 11 kohdassa todennut, että sanamerkillä TWIST & POUR tyydytään ainoastaan antamaan kuluttajille tieto siitä, että maalin poistamiseksi säiliöstä heidän tarvitsee vain kiertää kansi auki ja kaataa sisältö ulos. Tämä ajatus myös toistetaan mainitun päätöksen 12 kohdassa, jossa todetaan, että hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä välitetään tietoa kyseisen tavarantoiminnan käyttötavasta.
- 17 Kantaja huomauttaa, että kyseinen peruste on merkityksellinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan muttei kyseisen säännöksen b alakohdan kannalta. Valituslautakunta on näin ollen tehnyt kantajan mukaan kanteen kohteena olevaan päätökseen vaikuttavan oikeudellisen virheen, minkä yhteisöjen tuomioistuin on todennut myös edellä 14 kohdassa mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV antamassaan tuomiossa ja asiassa C-64/02 P, SMHV vastaan Erpo Möbelwerk, 21.10.2004 antamassaan tuomiossa (Kok. 2004, s. I-10031).
- 18 Toiseksi kantaja toteaa, että on virheellistä väittää, että hakemuksen kohteena olevalla yhteisön tavaramerkillä kuvataan asianomaisen tavarantoiminnan ominaisuutta, minkä perusteella sitä olisi pidettävä kuvailevana. Kuvailevien tavaramerkkien ja sellaisten tavaramerkkien välillä, jotka ovat ainoastaan vihjailevia tai suggestiivisia, on kantajan mukaan tehtävä ero. Kantaja huomauttaa myös, että ensimmäisen oikeusasteen

tuomioistuin on lisäksi todennut, että vaikka kuvailevia merkintöjä ei voida suojata tavaramerkkinä, asia on toisin vihjailevien tai suggestiivisten merkintöjen tai merkkien osalta (asia T-135/99, Taurus-Film v. SMHV (Cine Action), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-379 ja asia T-360/00, Dart Industries v. SMHV (UltraPlus), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. II-3867).

- 19 Kantajan mukaan ei ole olemassa täsmällistä seikkaa, jonka perusteella tietyn sanan voitaisiin katsoa kuuluvan jompaankumpaan mainituista ryhmistä, vaan pikemmin joustava asteikko – joka sijoittuu kahden ääripään väliin ja alkaa merkeistä, jotka eivät ole kuvailevia ja jotka on mahdollista rekisteröidä, ja päättyy puhtaasti kuvaileviin merkkeihin, joiden rekisteröinti on mahdotonta –, jolla kuvailevat, suggestiiviset ja vihjailevat merkit ja tunnuksat vaihtelevat tai jolle ne sijoittuvat niistä itsestään johtuvien ominaisuuksien mukaisesti. Erottamiskyvyn arviointi riippuu kantajan mukaan lähtökohtaisesti osaksi tutkijan ja myöhemmässä vaiheessa valituslautakunnan subjektiivisesta arvioinnista.
- 20 Julkisasiamies Jacobs on kantajan mukaan kuitenkin asiassa C-191/01 P, SMHV vastaan Wrigley, esittämässään ratkaisuehdotuksessa (tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12447, I-12449) maininnut asianmukaiset objektiiviset perusteet, joiden avulla on mahdollista erottaa kuvailevat tavaramerkit sellaisista tavaramerkeistä, jotka ovat ainoastaan mielikuvia herättäviä.
- 21 Kantaja toteaa, että jos näitä perusteita sovelletaan sanamerkkiin TWIST & POUR, voidaan huomata, että kyseinen tavaramerkki sijoittuu edellä mainitulla asteikolla kauas siitä ääripäästä, jossa kuvailevat merkit ovat.
- 22 Kantaja huomauttaa ensinnäkin, että sanamerkki TWIST & POUR perustuu kahden sellaisen verbin yhdistelmään, joilla ei erikseen eikä yhdessä kuvailla kyseisiä tavaroita eikä yhtäkään niiden ominaisuuksista. Kyseiset kaksi verbiä viittaavat kantajan mukaan nimittäin sellaisiin toimintoihin, joita ei objektiivisesti voida yhdistää maalin säilytykseen käytettäviin muoviestioihin.



- 23 Toiseksi kantaja toteaa, ettei asianomainen yleisö miellä sanamerkkiä TWIST & POUR välittömästi, suoraan ja ilman ylimääräistä pohdiskelua merkinnäksi jostakin sanamerkin yksilöimän tavaran ominaisuudesta. Kantajan mukaan asianomainen kuluttaja, joka visualisoi kyseisen merkin, ei automaattisesti yhdistä sitä maalin säilytykseen käytettäviin muoviasiastioihin.
- 24 Sanamerkillä TWIST & POUR ei lopuksi myöskään ilmaista yhtään kyseisen tavaran sellaista olennaista tai hallitsevaa ominaisuutta, jolla voisi olla siinä vaiheessa, kun kuluttaja tekee tämällyypistä tavaraa koskevaa valintaansa, erityistä merkitystä kilpailijoiden tarjoamiin tavaroihin nähden. Hakemuksen kohteena olevassa tavaramerkissä esitetty viittaus tapaan, jolla kyseinen tavara avataan, ei anna minkäänlaista olennaista lisäarvoa tavaralle, jonka se yksilöi.
- 25 Kantaja täsmentää, että toisin kuin kanteen kohteena olevan päätöksen 12 kohdassa ilmeisesti esitetään, kantaja ei vaadi rekisteröitäväksi merkkiä EASY-TO-OPEN tai EASY-TO-POUR, vaan tavaramerkkiä TWIST & POUR. Kantaja toteaa, että näin ollen väite siitä, että englannin kieltä osaavat kuluttajat tulkitsevat kyseisen tavaramerkin sanomaksi, jonka sisältö on se, että ”kaikki, mitä heidän tarvitsee tehdä, on kiertää kansi auki ja kaataa sisältö ulos”, on virheellinen, koska kyseinen sanamerkki on itsenäinen ja riippumaton niihin tavaroihin nähden, joita sillä yksilöidään. Kantajan mukaan olisi myös virheellistä väittää, että asianomaisella merkillä välitettäisiin sanoma sen tavaran helppokäyttöisyydestä, joka kyseisellä merkillä yksilöidään (ks. vastaavasti edellä 18 kohdassa mainittu asia UltraPlus, tuomion 52 kohta). Kantaja katsookin, että englannin kieltä osaava yleisö, joka kohtaa kyseisen merkin, pitää sitä erittäin luultavasti mielikuivutusmerkkinä eikä automaattisesti ja välittömästi ajattele maalin säilytyksessä käytettäviä muoviasiastioita. Mainittu yleisö tulee kantajan mukaan vasta myöhemmin ajatelleeksi kyseisellä merkillä yksilöidyn tavaran toiminnallisuutta eli sen avaamistapaa. Tämän toiminnallisuuden ymmärtäminen ei kuitenkaan kantajan mukaan seuraa automaattisesti, harkintaa edellyttämättömästi ja välittömästi oivalluksesta, vaan se perustuu sellaiseen kuluttajan suorittamaan älylliseen prosessiin tai ponnistukseen, joka tekee kyseisestä oivalluksesta välillisen ja epäsuoran ja siten myös sellaisen, ettei sitä voida pitää kuvailevana.

- 26 Sellaisen merkin rekisteröintiä, jossa epäsuorasti tai vihjeen tai ehdotuksen muodossa viitataan merkillä yksilöidyn tavaran ominaisuuteen, ei kantajan mukaan näin ollen voida evätä, koska se olisi lainsäätäjän tahdon, sellaisena kuin se on ilmaistu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa, ja edellä 18 kohdassa mainitun oikeuskäytännön vastaista.
- 27 Kantaja toteaa lisäksi, ettei kanteen kohteena olevassa päätöksessä sovellettu peruste mahdollista sitä, että hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin erottamiskykyä arvioidaan ”osana a priori -tutkintaa ja ottamatta huomioon merkin tosiasiallista käyttöä” (asia T-88/00, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.2.2002, Kok. 2002, s. II-467, 34 kohta). Kantaja muistuttaa tältä osin, että kysymys siitä, voiko tapa, jolla merkkiä käytetään tavaroissa tai jolla se liitetään niihin tavaramerkkinä tai jollain muulla tavalla, konkreettisesti johtaa siihen, ettei kuluttaja mieltäisi kyseistä merkkiä erottamiskykyiseksi alkuperää osoittavaksi merkiksi vaan pelkäsi kaupalliseksi ilmoitukseksi, ei voida ottaa huomioon arvioitaessa merkin rekisteröintikelpoisuutta (edellä 18 kohdassa mainittu asia UltraPlus, tuomion 52 kohta).
- 28 Kantaja katsoo kolmanneksi, että sanamerkillä TWIST & POUR on sellainen merkin ominaispiirteisiin perustuva vähimmäiskyky, että asianomainen yleisö pitää sitä osoituksena sillä yksilöityjen tavaroiden kaupallisesta alkuperästä, koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kannalta on riittävää osoittaa, että asianomaisella merkillä on edes vähäinen erottamiskyky, jotta se voidaan rekisteröidä. Asia on näin kyseisen sanamerkin tapauksessa, koska se on tiivis ja suora ja kohdeyleisön on helppo muistaa se.
- 29 Kyse on lisäksi omaperäisestä sanamerkistä, joka muodostuu kahdesta englanninkielisestä kirjoitetusta sanasta, joiden erikoisuus perustuu vaikutukseen, joka

saadaan yhdistämällä verbit ”twist” ja ”pour”. Kantaja esittää, että näiden kahden sanan yhdistämisellä yhdeksi merkiksi saadaan kuluttajiin nähden aikaan tietty yllätysvaikutus, joka kiinnittää ja saa osakseen huomiota tai ainakin voi saada osakseen huomiota. Kyseisestä merkistä saadaan kantajan mukaan tavaramerkki, joka eroaa riittävästi sellaisesta tavaramerkistä, joka saataisiin vain yhdistämällä tavaramerkin osatekijöinä olevat sanet.

- 30 Kantaja huomauttaa, että se on SMHV:ssä käydyssä menettelyssä osoittanut, että verbiä ”twist” oli usein käytetty moniosaisissa merkeissä ja että kuluttajat olivat tottuneet kyseisen verbin avulla muodostettuihin tavaramerkkeihin. SMHV on lisäksi rekisteröinyt muita merkkejä, joilla kyetään erottamaan tavaroita ja joita ovat muun muassa TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE ja TWISTED DIPS. Kantaja esittää tältä osin edellä 14 kohdassa mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetun tuomion perusteella, että sellaisten tavaramerkkien yleinen käyttö, jotka muodostuvat toisiinsa yhteydessä olevista sanoista ja kieliopillisista rakenteista, osoittaa, ettei tällaisten yhdistelmien ryhmään kuuluvien merkkien osalta voida katsoa, että niiltä puuttuisi erottamiskyky.
- 31 Se, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki muodostuu kahdesta yleisesti käytetystä sanasta, jotka kuluttajat ymmärtävät, ei kantajan mukaan muuta sitä, että kyseinen tavaramerkki on erottamiskykyinen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimella on lisäksi todennut tältä osin, että pelkästään se, että kultakin merkin muodostavista osatekijöistä erikseen tarkasteltuna puuttuu erottamiskyky, ei sulje pois sitä, että niiden muodostama yhdistelmä voisi olla erottamiskykyinen. Valituslautakunnan asiana olisi päinvastoin osoittaa, että kyseinen merkki kokonaisuutena tarkasteltuna on sellainen, ettei kohderyhmässä voitaisi sen perusteella erottaa kantajan tavaroita tavaroista, joilla on toinen kaupallinen alkuperä (asia T-260/03, Celltech v. SMHV (CELLTECH), tuomio 14.4.2005, Kok. 2005, s. II-1215, 43 ja 44 kohta). Kantajan mukaan ei nimittäin ole tarpeen, että merkistä saataisiin täsmälliset tiedot siitä, kuka on tavaran myyjä, vaan riittää, että kohdeyleisö pystyy tavaramerkin avulla erottamaan sillä yksilöidyn tavaran sellaisista tavaroista, joilla on eri kaupallinen alkuperä (asia T-173/00, KWS Saat v. SMHV (Oranssin sävy), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. II-3843, 44 kohta).

32 SMHV muistuttaa aluksi, että oikeuskäytännössä on todettu, että erottamiskyvyn puuttumista koskevan hylkäysperusteen ja puhtaasti kuvailevien tavaramerkkien rekisteröinnin estävän hylkäysperusteen välillä on tietty päällekkäisyys. Sellainen merkki, jolla tyydyttäisiin kuvailemaan tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksia, olisi SMHV:n mukaan vastaavalla tavalla kyvytön täyttämään tavaramerkin perustehtävää ja siihen olisi samanaikaisesti sovellettava molempia hylkäysperusteita (edellä 8 kohdassa mainitussa asiassa *Campina Melkunie* annettu tuomio). Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettut merkit, jotka eivät ole erottamiskykyisiä, ovat puolestaan kykenemättömiä täyttämään tavaramerkin perustehtävän eli yksilöimään tavarain tai palvelun kaupallisen alkuperän (edellä 18 kohdassa mainittu asia *UltraPlus*, tuomion 52 kohta). Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettut tavaramerkit ovat lopuksi sellaisia merkkejä, joita kohdeyleisön näkökulmasta käytetään elinkeinotoiminnassa tavanomaisesti asianomaisten tavaroiden ja palvelujen esittämiseksi tai joiden osalta on olemassa vähintäänkin sellaisia konkreettisia viitteitä, joiden perusteella olisi mahdollista päätellä, että niitä voidaan käyttää tällä tavalla.

33 Käsiteltävänä olevan asian osalta SMHV toteaa, että asianomaiset tavarat ovat nestemäistä maalia sisältäviä purkkeja, joten kohdeyleisö muodostuu tavanomaisen valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista. Ilmaisu *TWIST & POUR*, joka voidaan kääntää ilmaisuksi ”kiertäkää ja kaatakaa” tai ”kiertää ja kaataa”, on SMHV:n mukaan tiivis ilmaisu, jonka merkityksen kaikki välittömästi ymmärtävät. Kyseinen ilmaisu ei SMHV:n mukaan sisällä yhtäkään omaperäistä ominaispiirrettä. Sen lauseopillinen rakenne on yksinkertainen ja tavanomainen englannin kielessä, erityisesti silloin, kun on kyse sellaisen tiedon välittämisestä mahdollisimman yksinkertaisesti ja suoraan, joka koskee kahta toisiaan seuraavaa toimintoa, jotka on toteutettava tietyn tavoitteen saavuttamiseksi. Kun kyseistä merkkiä tarkastellaan yhteydessä asianomaisiin tavariin, kyseisen yleisön välittömänä reaktiona on pitää sitä kyseisten tavaroiden käyttötapaan liittyvänä sanomana. Maalipurkit on nimittäin ensiksi avattava ennen kuin niiden sisältöä on mahdollista käyttää. Toisinaan maalipurkkeja on tarpeen ravistaa tai niiden sisältö on siirrettävä toiseen astiaan ennen käyttöä. Lopuksi ei myöskään ole harvinaista, että maalipurkit on vaikea avata ja että tähän tarkoitukseen on käytettävä vipuna toimivaa esinettä. Tästä seuraa SMHV:n mukaan se, ettei ilmaisu *TWIST & POUR* synnytä asianomaisen kuluttajan mielessä muuta reaktiota kuin välittömän oivalluksen siitä, että kyse on merkinnästä, joka liittyy kyseisten purkkien käyttötapaan eikä niitä valmistavaan yritykseen.

34 SMHV toteaa lisäksi, ettei kyseinen päätelmä – toisin kuin kantaja väittää – perustu sen arviointiin, miten tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytetään markkinoilla. Tarkemmin ottaen päätelmä siitä, että kyseessä on merkki, jolta puuttuu erottamiskyky, ei liity tavaran sellaiseen täsmälliseen kohtaan, johon tavaramerkki kiinnitetään, tai sellaisten kirjainmerkkien kokoon, joilla se painetaan purkin kylkeen, kanteen tai pohjaan. Valituslautakunta on SMHV:n mukaan perustellusti todennut osana a priori -tutkintaa, että ilmaisu TWIST & POUR ymmärretään (asia T-360/03, Frischpack v. SMHV (Juustopakkausmuoto), tuomio 23.11.2004, Kok. 2004, s. II-4097, 29 kohta) tavaroiden käyttöön liittyväksi ohjeeksi eikä sellaiseksi merkiksi, joka voisi täyttää tavaramerkin perustehtävän. Tämä näkemys perustuu sellaiseen käsitykseen, joka kuluttajilla voitaisiin kohtuullisesti olettaa olevan, kun otetaan huomioon merkin ominaispiirteet sellaisenaan sekä kyseisten tavaroiden ominaisuudet, riippumatta sellaisista näkökohdista, jotka liittyvät siihen, miten kyseistä tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytettäisiin markkinoilla.

35 SMHV väittää, että kantaja ottaa lähtökohdaksi virheellisen oletaman, kun se katsoo, että valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen johtaessaan sen, ettei hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ollut erottamiskykyinen, siitä, että se oli kuvaileva. SMHV:n mukaan valituslautakunta nimittäin totesi, ettei se kyennyt löytämään ilmaisusta TWIST & POUR yhtäkään erottamiskykyistä ominaispiirrettä sen takia, että kohdekuluttajat pitäisivät kyseistä merkkiä tavaroiden käyttöön liittyvänä ohjeena, mikä estäisi sen mieltämisen myös erottamiskykyiseksi merkiksi. Asianomainen yleisö näkisi näin ollen kyseisessä ilmaisussa yleisluonteisen toteamuksen, joka koskee tiettyjä kyseisten tavaroiden ominaisuuksia. SMHV toteaa, että kyseisen virheellisen oletaman takia kantaja tekee virheen, kun se analysoi seuraavaksi merkin kuvailevuutta asianomaisten tavaroiden kannalta ja tekee lopuksi sen päätelmän, että koska tällainen kuvailevuus puuttuu, kyse on erottamiskykyisestä merkistä, joka näin ollen on rekisteröitävä. SMHV toteaa tältä osin, että valituslautakunta on perustanut ratkaisunsa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalle ja todennut, että vaikka tutkija ei päätöksessään ollut nimenomaisesti viitannut saman säännöksen c alakohtaan, tällä seikalla ei ollut merkitystä, koska hakemuksen hylkäämisen perusteet esitettiin selvästi.

- 36 SMHV täsmentää, ettei valituslautakunta ole käsiteltävänä olevassa asiassa tyytynyt toteamaan, ettei hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki ole erottamiskykyinen, ainoastaan sen kuvailevuuden perusteella, vaan laajemman arvioinnin perusteella, eli sen, että sanamerkillä TWIST & POUR tyydytään ainoastaan tarjoamaan tietoja tavaroiden ominaisuuksista, mikä estää näin ollen sen, että asianomainen yleisö voisi pitää sitä erottamiskykyisenä merkinä. SMHV:n mukaan kyseisten kahden argumentin tulkitseminen yhdessä on näin ollen johtanut siihen, että valituslautakunta totesi, että hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki kuului asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn kiellon soveltamisalaan. Koska se ensivaikutelma, jonka hakemuksen kohteena oleva tavaramerkki jättää kuluttajien mieliin, liittyy tavaroiden käyttötapaa koskevaan merkintään, SMHV johtaa tästä näkemyksen siitä, etteivät mainitut kuluttajat mieltäisi kyseistä merkkiä keinoksi tunnistaa kyseisten tavaroiden alkuperä ja erottaa ne muista tavaroista. SMHV toteaa myös, että valituslautakunnan suorittama arviointi on samanlainen kuin se arviointi, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimien on tehnyt useissa sellaisissa tuomioissa, joissa se on todennut, etteivät erilaiset ilmaisut olleet erottamiskykyisiä (asia T-79/00, Rewe-Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705 ja asia T-270/02, MLP Finanzdienstleistungen v. SMHV (bestpartner), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. II-2873).

*Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta*

- 37 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ei rekisteröidä ”tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky” eikä c alakohdan mukaan ”tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen laajaa, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdassa täsmennetään lisäksi, että ”1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä”.

- 38 Kukin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa luetelluista hylkäysperusteista on muista hylkäysperusteista riippumaton, ja jokaista niistä on tarkasteltava erikseen. Lisäksi kyseisiä hylkäysperusteita on tulkittava ottaen huomioon se yleinen etu, joka on kunkin hylkäysperusteen taustalla. Yleinen etu, joka otetaan huomioon kutakin hylkäysperustetta tarkasteltaessa, voi kuvastaa tai sen jopa on kuvastettava erilaisia pyrkimyksiä kyseessä olevan hylkäysperusteen mukaan (ks. yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 45 ja 46 kohta; edellä 14 kohdassa mainittu asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 25 kohta ja asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I-7975, 59 kohta).
- 39 Kyseisen säännöksen b–d alakohdassa lueteltujen perusteiden soveltamisalat menevät kuitenkin ilmeisellä tavalla osittain päällekkäin (ks. ex analogia asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619, 67 ja 85 kohta ja edellä 8 kohdassa mainittu asia Campina Melkunie, tuomion 18 kohta). Oikeuskäytännöstä ilmenee, että sellaiselta sanamerkiltä, joka asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tämän takia väistämättä saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta. Tavaramerkiltä voi kuitenkin puuttua erottamiskyky myös muista syistä kuin kuvailevuuden takia (ks. T-289/02, Telepharmacy Solutions v. SMHV (TELEPHARMACY SOLUTIONS), tuomio 8.7.2004, Kok. 2004, s. II-2851, 24 kohta; ks. myös vastaavasti edellä 36 kohdassa mainittu asia bestpartner, tuomion 25 kohta; ks. myös ex analogia em. asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 86 kohta ja edellä 8 kohdassa mainittu asia Campina Melkunie, tuomion 19 kohta).
- 40 Käsiteltävänä olevan asian kaltaisessa asiassa, jossa kanteen kohteena oleva päätös koskee hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin rekisteröinnin epäämistä sillä perusteella, että on ollut olemassa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty ehdoton hylkäysperuste, on tutkittava, onko SMHV osoittanut, että kyseiseltä merkiltä puuttui erottamiskyky.

- 41 Tältä osin on muistettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut merkit, joilta puuttuu erottamiskyky, ovat sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua perustehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole ollut tyytyväinen niihin (edellä 36 kohdassa mainittu asia LITE, tuomion 26 kohta). Tällaisia ovat erityisesti merkit, joita tavanomaisesti käytetään kyseisiä tavaroita tai palveluja markkinoitaessa (asia T-122/01, Best Buy Concepts v. SMHV (BEST BUY), tuomio 3.7.2003, Kok. 2003, s. II-2235, 20 kohta ja edellä 12 kohdassa mainittu asia Mehr für Ihr Geld, tuomion 24 kohta).
- 42 On lisäksi muistettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleisen edun käsite yhdistyy ilmeisellä tavalla tavaramerkin perustehtävään eli siihen, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun tietty alkuperä, jolloin tämä voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta tämän tavaran tai palvelun niistä, joilla on eri alkuperä (edellä 14 kohdassa mainittu asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 23 ja 27 kohta ja edellä 38 kohdassa mainittu asia BioID v. SMHV, tuomion 60 kohta).
- 43 Sanoista tai typografisesta merkistä muodostuvan tavaramerkin, kuten tämän asian kohteena olevan kaltaisen tavaramerkin, mahdollista erottamiskykyä voidaan osittain tarkastella sen kunkin sanan tai osatekijän osalta erikseen, mutta ratkaisun on joka tapauksessa perustuttava niiden muodostaman kokonaisuuden tarkasteluun. Pelkästään se, että kultakin näistä osatekijöistä puuttuu erikseen tarkasteltuna erottamiskyky, ei sulje pois sitä, että niiden muodostama yhdistelmä voi olla erottamiskykyinen (edellä 14 kohdassa mainittu asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 28 kohta; ks. myös ex analogia edellä 8 kohdassa mainittu asia Campina Melkunie, tuomion 40 ja 41 kohta ja edellä 39 kohdassa mainittu asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 99 ja 100 kohta).



- 44 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkin erottamiskykyä voidaan arvioida ainoastaan ensinnäkin suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten merkin rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta ottaen huomioon se, millä tavalla kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (edellä 36 kohdassa mainittu asia LITE, tuomion 27 kohta; edellä 41 kohdassa mainittu asia BEST BUY, tuomion 22 kohta ja edellä 12 kohdassa mainittu asia Mehr für Ihr Geld, tuomion 26 kohta).
- 45 Käsiteltävänä olevan asian osalta on ensinnäkin todettava, kuten valituslautakunta on todennut – kantajan tätä riitauttamatta –, että ne tavarat, joita varten tavaramerkkiä haetaan rekisteröitäväksi, ovat maalipurkkeja, joten kohdeyleisönä on pidettävä tavanomaisen valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia keskivertokuluttajia.
- 46 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdan mukaisesti on katsottava, että se kohdeyleisö, joka on otettava huomioon ehdotonta hylkäysperustetta arvioitaessa, on englannin kieltä osaava yleisö, koska kyseinen sanamerkki muodostuu englannin kielestä peräisin olevista osista, mitä kantaja ei toisaalta myöskään ole riitauttanut (ks. vastaavasti edellä 13 kohdassa mainittu asia ELLOS, tuomion 31 kohta; asia T-295/01, Nordmilch v. SMHV (OLDENBURGER), tuomio 15.10.2003, Kok. 2003, s. II-4365, 35 kohta ja edellä 12 kohdassa mainittu asia Mehr für Ihr Geld, tuomion 27 kohta).
- 47 Kanteen kohteena olevan päätöksen 14 kohdasta ilmenee toiseksi, että valituslautakunta on katsonut, että merkiltä, jonka rekisteröimistä haettiin, puuttui erottamiskyky, koska kyseistä merkkiä pidettäisiin asianomaisilla markkinoilla ainoastaan tavaran tiettyä ominaisuutta eli sen käyttötapaa koskevana merkintänä eikä osoituksena kyseisen tavaran kaupallisesta alkuperästä. Valituslautakunta katsoi näin ollen, ettei sanamerkki TWIST & POUR ollut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyinen, koska kohdeyleisö pitäisi sitä kyseisiä tavaroita kuvailevana merkinä.

- 48 Näin ollen on tutkittava, onko se yhteys, jonka valituslautakunta on todennut vallitsevan yhtäältä rekisteröitäväksi haetun merkin semanttisen sisällön ja toisaalta kyseisten tavaroiden välillä, riittävän konkreettinen ja suora sen osoittamiseksi, että kyseinen merkki mahdollistaa sen, että kohdeyleisö yhdistää sen välittömästi mielessään kyseisiin tavaroihin (ks. vastaavasti asia T-359/99, DKV v. SMHV (EuroHealth), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645, 35 ja 36 kohta).
- 49 Kyseinen merkki muodostuu kahdesta englannin kielen verbistä, eli verbeistä ”twist” ja ”pour”, jotka tarkoittavat – kuten valituslautakunta on todennut kanteen kohteena olevan päätöksen 12 kohdassa – ”kiertää” ja ”kaataa” tai ”kiertäkää” ja ”kaatakää”, mitä kantaja ei toisaalta ole myöskään riitauttanut.
- 50 Valituslautakunta on lisäksi todennut kanteen kohteena olevan päätöksen 12 kohdassa, ettei typografinen merkki ”&”, joka tarkoittaa sanaa ”ja”, vaikuta millään tavalla siihen, onko merkkiä pidettävä kuvailevana, koska kyseisen typografisen merkin käyttö on englannin kielessä hyvin tavanomaista.
- 51 Näin ollen on SMHV:n tavoin katsottava, että sanamerkin TWIST & POUR lauseopillinen rakenne on yksinkertainen ja tavanomainen englannin kielessä. Tästä seuraa, etteivät kyseisen merkin rakenne ja kyseisten kahden sanan yhdistäminen käyttämällä typografista merkkiä ”&” merkitse sellaista havaittavaa eroa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettua sanamerkin ja kohdeyleisön yleisesti käyttämän terminologian välillä, joka asiassa C-383/99 P, Procter & Gamble, 20.9.2001 annetussa tuomiossa (Kok. 2001, s. I-6251, 40 kohta) tarkoitettulla tavalla olisi omiaan aiheuttamaan sen, että tätä merkkiä olisi pidettävä erottamiskykyisenä.

- 52 Valituslautakunta on näin ollen perustellusti katsonut, että kyseinen ilmaisu merkitsi kokonaisuutena tarkastellen ilmaisua ”twist and pour” eli ”kiertää ja kaataa” tai ”kiertäkää ja kaatakaa”.
- 53 Merkin TWIST & POUR semanttisen sisällön ja asianomaisten tavaroiden välisestä suhteesta on todettava, että myös tältä osin valituslautakunta on perustellusti katsonut kanteen kohteena olevan päätöksen 11 kohdassa, että kyseinen merkki muodostui yleiskielen sanoista, joilla tyydyttiin ainoastaan kuvaamaan tavarantoimittajan tiettyä ominaisuutta, joka liittyi erityisesti sen käyttötapaan (ks. vastaavasti asia T-19/99, DKV v. SMHV (COMPANYLINE), tuomio 12.1.2000, Kok. 2000, s. II-1, 26 ja 27 kohta; kyseinen ratkaisu on muutoksenhaussa vahvistettu asiassa C-104/00 P, DKV v. SMHV, 19.9.2002 annetussa tuomiossa, Kok. 2002, s. I-7561 ja edellä 36 kohdassa mainitussa asiassa bestpartner annetun tuomion 24 kohdassa).
- 54 Kokonaisuutena tarkastellen kyseisessä merkissä kuvataan suoraan toimintoa, joka on suoritettava erityisesti sellaisen säiliön avaamiseksi, joka on varustettu korkilla, jota on kierrettävä ennen kuin säiliön sisältämä neste voidaan kaataa sieltä ulos. Tällä tavalla yhdistetyillä sanoilla tyydytään näin ollen kuvailemaan asianomaisen tavarantoimittajan tiettyä ominaisuutta eli sen helppokäyttöisyyttä, erityisesti maalin osalta, koska maali tavallisesti edellyttää sitä, että se sekoitetaan ennen käyttöä tai että maalia sisältävää astiaa ravistetaan ennen kuin sen sisältö kaadetaan toiseen astiaan. Sanojen ”twist” ja ”pour” käytöllä korostetaan näin ollen asianomaisen tavarantoimittajan erityisen tärkeitä ominaisuuksia eli sen erittäin yksinkertaista käyttötapaa. Kuten valituslautakunta on perustellusti todennut, ”sen seikan ilmaisemiseksi kuluttajille, että heidän tarvitsee vain kiertää kansi auki ja kaataa sisältö ulos, on vaikeata kuvitella selvempää ja suurempaa tapaa kuin painaa sanat TWIST & POUR purkin kylkeen”.
- 55 Edellä esitetystä seuraa, että toisin kuin kantaja väittää, sanamerkki TWIST & POUR ei ole pelkästään suggestiivinen tai vihjaileva kyseisen tavarantoimittajan tiettyjen ominai-

suuksien osalta, vaan sillä päinvastoin kuvaillaan suoraan asianomaisen tavaran ominaisuutta. Se, että kohdeyleisölle annetaan suoraan tietoa tavaran helppokäyttöisyydestä, merkitsee nimittäin riittävän konkreettista ja suoraa yhteyttä hakemuksen kohteena olevan tavaramerkin ja asianomaisten tavaroiden välillä.

56 Kantaja on istunnossa täsmentänyt, että sanamerkillä TWIST & POUR kuvaillaan ainoastaan kohdetavaran toissijaista ominaisuutta, minkä vuoksi kyseisen tavaramerkin rekisteröinti pitäisi sallia.

57 Tältä osin on riittävää muistaa, että yhteisöjen tuomioistuin on jo katsonut, että sellaiselta sanamerkillä, joka kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tämän takia väistämättä erottamiskyky ja että on merkityksetöntä, ovatko tavaroiden tai palvelujen kuvailtavissa olevat ominaisuudet kaupallisesti olennaisia vai toissijaisia ominaisuuksia (ks. ex analogia edellä 39 kohdassa mainittu asia Koninklijke KPN Nederland, tuomion 86 ja 102 kohta).

58 Kantaja väittää lisäksi ensinnäkin, että valituslautakunta on tehnyt virheen johtaessaan sen, ettei hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä ollut erottamiskykyä, siitä, että se oli väitetyksi kuvaileva.

59 Tältä osin on muistettava yhtäältä, että vaikka kukin jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21.12.1998 annetun ensimmäisen neuvoston direktii-

vin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdassa luetelluista hylkäysperusteista on muista hylkäysperusteista riippumaton ja jokaista niistä on tarkasteltava erikseen, kyseisen säännöksen b–d alakohdassa lueteltujen perusteiden soveltamisalat menevät kuitenkin ilmeisellä tavalla osittain päällekkäin, kuten edellä 39 kohdassa on todettu. Toisaalta ja kuten edellä 39 kohdassa on myös todettu, sellaiselta sanamerkiltä, joka kuvailee tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, puuttuu tämän takia väistämättä erottamiskyky näiden samojen tavaroiden tai palvelujen osalta.

60 Kantaja arvostelee valituslautakuntaa seuraavaksi siitä, että se on soveltanut perustetta, joka liittyy yleistä etua koskevaan tavoitteeseen, jonka mukaan merkkien on oltava vapaasti jokaisen käytettävissä ja jolla olisi merkitystä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mutta ei saman säännöksen b alakohdan osalta.

61 Tältä osin pitää toki paikkansa, kuten yhteisöjen tuomioistuin on todennut edellä 14 kohdassa mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV antamansa tuomion 36 kohdassa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla ei pyritä siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, jonka mukaan merkkien on oltava jokaisen vapaasti käytettävissä.

62 Edellä 14 kohdassa mainitussa asiassa SAT.1 vastaan SMHV annetun tuomion 26 kohdasta nimittäin ilmenee, että direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan, jonka soveltamisala on sama kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, taustalla oleva yleinen etu koskee tarvetta olla rajoittamatta aiheettomasti sitä, että tietyn merkin sellaiset osatekijät, joilta puuttuu erottamiskyky, ovat muiden sellaisten toimijoiden käytettävissä, jotka tarjoavat sentyyppisiä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä haetaan.

- 63 Käsiteltävänä olevan asian osalta on kuitenkin todettava, että valituslautakunta on kanteen kohteena olevan päätöksen 13 kohdassa todennut, ettei sanamerkin TWIST & POUR rekisteröintiä ollut aihetta hyväksyä, koska ”se lukeutuu sellaisten merkkien ryhmään, joiden osalta on aiheellista olla rajoittamatta niiden käyttöä muilta elinkeinonharjoittajilta”.
- 64 Näin ollen on todettava, että valituslautakunta on kyseisessä ratkaisussaan soveltanut sellaista asiaankuuluvaa perustetta, jonka valossa 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa oli tulkittava, joten sitä ei tältä osin voida arvostella millään tavalla.
- 65 Kantaja on esittänyt väitteen siitä, että SMHV on rekisteröinyt samankaltaisia tavaramerkkejä, kuten TWIST & VAC, TWIST & DRINK, TWISTER TESTER, TWISTED TUBE ja TWISTED DIPS, ja tältä osin on lopuksi todettava, että vaikka oletettaisiin, että kyseiset tavaramerkit ovat niihin tavaroihin, joita varten ne on rekisteröity, läheisemmässä yhteydessä kuin merkki TWIST & POUR on niihin tavaroihin, joita varten sen rekisteröintiä on haettu, tästä ei mitenkään seuraa, että asetuksen N:o 40/94 yhdenmukainen soveltaminen edellyttäisi sitä, että mainittu merkki olisi rekisteröitävä asianomaisia tavaroita varten. On nimittäin muistettava, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevat päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 perusteella, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Tämän vuoksi sitä, voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan tämän asetuksen perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aikaisemman käytännön perusteella (edellä 38 kohdassa mainittu asia BioID v. SMHV, tuomion 47 kohta; asia T-36/01, Glaverbel v. SMHV (Lasilaatan pinta), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. II-3887, 35 kohta; yhdistetyt asiat T-79/01 ja T-86/01, Bosch v. SMHV (Kit Pro ja Kit Super Pro), tuomio 20.11.2002, Kok. 2002, s. II-4881, 32 kohta ja asia T-346/04, Sadas v. SMHV – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), tuomio 24.11.2005, Kok. 2005, s. II-4891, 71 kohta).

- 66 Edellä esitetty huomioon ottaen on todettava, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että merkiltä TWIST & POUR puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskyky, joten ainoata esitettyä kanneperustetta ei voida hyväksyä.
- 67 Edellä esitetystä seuraa kokonaisuudessaan se, että kanne on hylättävä.

### **Oikeudenkäyntikulut**

- 68 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 asian ja SMHV on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

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

on ratkaissut asian seuraavasti:

**1) Kanne hylätään.**

**2) The Sherwin-Williams Company velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Vilaras

Martins Ribeiro

Jürimäe

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä kesäkuuta 2007.

E. Coulon

kirjaaja

M. Vilaras

jaoston puheenjohtaja