

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

19 päivänä syyskuuta 2001 \*

Asiassa T-30/00,

**Henkel KGaA**, kotipaikka Düsseldorf (Saksa), edustajanaan asianajajat  
H. F. Wissel ja C. Osterrieth, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehinään A. von Mühlendahl, D. Schennen ja S. Laitinen,

vastaajana,

\* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 25.11.1999 tekemästä päätöksestä (asia R 75/1999-3), joka on annettu kantajalle tiedoksi 10.12.1999,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja A. W. H. Meij sekä tuomarit  
A. Potocki ja J. Pirrung,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon  
16.2.2000 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon  
4.5.2000 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon 5.4.2001 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

## tuomion

### Asian tausta

- 1 Kantaja on hakenut 2.6.1998 yhteisön tavaramerkkiä sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä virasto) 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, perusteella.
- 2 Hakemuslomakkeen osaan, joka koskee haetun tavaramerkin tyyppiä, kantaja merkitsi rastin kohtaan ”kuviomerkki”. Rekisteröintiä on haettu tavaramerkille, joka on tietystä perspektiivistä esitetty kuva suorakulmaisesta tabletista, jonka kulmia on hieman pyöristetty ja jossa on kaksi kerrosta, joiden väreille eli valkoiselle (tabletin alaosa) ja punaiselle (tabletin yläosa) on myös haettu rekisteröintiä.
- 3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 3 ja 42, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, ja merkin kuvauksen mukaan näitä tavaroita ovat ”tablettimuodossa olevat pyykin- ja astianpesuaineet” sekä ”pyykin- ja astianpesuaineisiin liittyvä

tutkimus”. Kantaja on myös vaatinut etuoikeutta Saksassa jätetyn tavaramerkkihakemuksen perusteella.

- 4 Hakemuksen tutkijana toiminut virkamies ilmoitti 14.7.1998 päivätyllä kirjeellä, että hakemusta ei voida hyväksyä, ja totesi, että Saksassa jätetty rekisteröintihakemus koskee kolmiulotteista tavaramerkkiä. Viraston 17.7.1998 vastaanottamassa kirjeessä kantaja totesi, että hänen 2.6.1998 jättämänsä hakemus koski todellakin kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröintiä.
  
- 5 Tutkija ilmoitti 1.12.1998 päivätyllä kirjeellään, ettei yhteisön tavaramerkin rekisteröintihakemusta voida asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan perusteella hyväksyä.
  
- 6 Kantaja esitti huomautuksensa 3.12.1998 päivätyllä kirjeellään. Kantaja totesi virastolle 6.1.1999 lähettämässään kirjeessä, että kantajan kilpailijan tavaramerkkihakemus, joka koski samankaltaisia pyykinpesuainetabletteja, oli julkaistu yhteisön tavaramerkkilehdessä.
  
- 7 Tutkija hylkäsi 26.1.1999 tekemällään päätöksellä hakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan perusteella siksi, että haettu kolmiulotteinen tavaramerkki ei ollut erottamiskykyinen.
  
- 8 Kantaja teki 5.2.1999 virastolle asetuksen N:o 40/94 59 artiklan mukaisen valituksen tutkijan päätöksestä.

- 9 Kun valituslautakunta tiedusteli kantajan näkemystä hakemuksen muuttamisesta menettelyn kuluessa ja tällaisen muuttamisen lainmukaisuudesta, kantaja totesi haluavansa, että hakemus käsiteltäisiin niin, että sillä pyritään kuvio- tai väri-merkin rekisteröimiseen yhteisön tavaramerkiksi.
- 10 Valituslautakunta kumosi 25.11.1999 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) tutkijan päätöksen niiltä osin kuin siinä hylättiin rekisteröintihakemus Nizzan luokituksen luokkaan 42 kuuluvien palvelujen osalta; valituslautakunnan mukaan näiltä osin kyseinen tavaramerkki täytti erottamiskyvylle asetetut vähimmäisvaatimukset. Valituslautakunta hylkäsi valituksen muilta osin.
- 11 Valituslautakunta piti tutkijan päätöstä virheellisenä, koska tutkija ei ollut lausunut alun perin haetusta kuviomerkestä vaan kolmiulotteisesta tavaramerkistä, vaikka tavaramerkkityypin muuttaminen ei ollut mahdollista hakemuksen jättämispäivän vahvistamisen jälkeen. Valituslautakunta katsoi kuitenkin asetuksen N:o 40/94 62 artiklan 1 kohdan toisen virkkeen perusteella olevansa toimivaltainen ratkaisemaan hakemuksen kuviomerkin osalta.
- 12 Valituslautakunta on lähinnä katsonut, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan on esteenä kyseisen tavaramerkin rekisteröimiselle pyykin- ja astianpesuaineita varten. Valituslautakunnan mukaan rekisteröinnin edellytyksenä on se, että tavaramerkin perusteella ne tavarat, joita varten rekisteröintiä haetaan, pystytään erottamaan alkuperänsä suhteen eikä luonteensa suhteen. Valituslautakunnan mukaan ei voida suoralta kädeltä kieltää sitä mahdollisuutta, että tavaran luonnonmukaisesta kuvauksesta koostuva kuviomerkki voisi olla erottamiskykyinen. Edellytyksenä on kuitenkin, että tavaran muoto on siinä määrin omaperäinen, että se jää helposti mieleen, ja että se poikkeaa siitä, mikä on kyseisessä elinkeinotoiminnassa tavallista. Kun otetaan huomioon siitä johtuva riski, että tavaramerkin haltijalle annetaan tavaran ulkoasua koskevan suojan kautta yksinoikeus ulkoasuun, erottamiskykyä arvioitaessa on sovellettava tiukkoja edellytyksiä. Valituslautakunnan mukaan kyseinen tavaramerkki ei

täytä näitä tiukkoja edellytyksiä. Kantajan hakemuksessa tarkoitettu kuvio kuvaa tavaran muotoa, joka ei ole poikkeuksellisen erityinen tai epätavallinen, vaan se on yksi kyseisillä markkinoilla käytetyistä perusmuodoista. Myöskään käytetyt värit, eli punainen ja valkoinen, eivät tee kuvioista omaperäisiä. Lisäksi sillä, että viraston ratkaisukäytäntö ei ole ollut täysin yhtenäinen, tai aikaisemmilla rekisteröinneillä, joihin kantaja on vedonnut, ei valituslautakunnan mukaan ole sitovaa vaikutusta viraston päätöksenteossa.

### Asianosaisten vaatimukset

13 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa vastaajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## Oikeudellinen arviointi

- 15 Aluksi on syytä todeta, että ainoastaan riidanalaisen päätöksen päätösoosan 3 kohdassa ei ole hyväksytty kantajan vaatimuksia. Nyt käsiteltävänä oleva kumoamiskanne koskee siis pelkästään tätä kohtaa.
- 16 Kantaja esittää kanteensa tueksi kaksi kanneperustetta. Ensimmäinen koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista. Toinen koskee ”harkintavallan väärinkäyttöä” ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista.

*Kanneperuste, jonka mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla on sovellettu virheellisesti*

### Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

- 17 Kantajan mielestä valituslautakunta on jättänyt ottamatta huomioon sen, että haettu tavaramerkki on erottamiskykyinen, koska jo vähäinenkin erottamiskyky riittää täyttämään ne edellytykset, joita on asetettu asetukseen N:o 40/94 perustuvan suojan saamiselle. Sen ratkaisemiseksi, onko kuviomerkki, jossa kuvataan luonnonmukaisesti tavara, erottamiskykyinen, tarkastelun lähtökohdaksi on otettava tavara itse.
- 18 Kantaja esittää, että käytettyjen värien vuoksi kyseistä tavaramerkkiä on pidettävä erottamiskykyisenä, ja muistuttaa, että asetuksen N:o 40/94 mukaan värejä

voidaan rekisteröidä tavaramerkeiksi. Kantaja tukeutuu oikeuskirjallisuudessa esitettyyn näkemykseen, jonka mukaan tutkittaessa, voidaanko väriä tai väriyhdistelmää rekisteröidä tavaramerkiksi, rekisteröintihakemuksen hylkäysperusteita ei ole syytä tulkita ja soveltaa suppeasti.

19 Kantajan mukaan kyseinen tavaramerkki on erottamiskykyinen myös muotonsa perusteella, ja kantaja arvostelee sitä valituslautakunnan näkemystä, jonka mukaan muodon on oltava erityinen ja helposti mieleen jäävä eli omaperäinen siihen nähden, mikä on tavallista kyseisessä elinkeinotoiminnassa. Kantajan mukaan se, että tavaran muoto on erityinen tai omaperäinen, on ratkaiseva edellytys ainoastaan mallioikeuden osalta. Tavaran kuvasta muodostuvan kuviomerkin erottamiskyvyn osalta on ainoastaan tutkittava, voidaanko kuva, jolle on ominaista tietty muodon ja värien yhdistelmä, ymmärtää yleisön keskuudessa ilmaukseksi kyseisen tavaran alkuperästä.

20 Kantaja väittää, että näin on nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, koska haetun tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava kuviomerkkeihin sovellettavien kriteerien mukaisesti. Kantaja muistuttaa, että vähäinkin erottamiskyky riittää rekisteröintiedellytysten täyttymiseksi ja että tämä koskee myös sellaista kuvio-merkkiä, joka muodostuu tavaran kuvasta ja joka ei esitä pelkästään tavaran muotoa vaan myös muita ominaispiirteitä, kuten tiettyjä värejä, kuten nyt esillä olevassa asiassa. Kantajan mukaan kolmiulotteiset merkit ja kuviomerkit eroavat tältä osin toisistaan. Kolmiulotteisten merkkien erottamiskyky perustuu tavaran muotoon, kun taas kuviomerkkien eli myös tavaran luonnonmukaisesta kuvasta muodostuvien kuviomerkkien erottamiskyky perustuu pikemminkin muihin ominaispiirteisiin kuin muotoon eli esimerkiksi väreihin. Siksi tavaramerkin ei mielletä ilmaisevan tavaran alkuperää ensi sijassa tavaran muodon vuoksi vaan siksi, että se on yhdistelmä kuvassa näkyviä tavaramerkin erityisiä piirteitä. Lisäksi käytännössä kuviomerkin lisäksi tavarassa on yleensä myös muita yksilöiviä piirteitä kuten tavaran nimitys ja pakkauksen ulkoasu. Kantajan mukaan nämä piirteet vahvistavat kuviomerkin kykyä ilmaista tavaran alkuperä.



- 21 Kantaja esittää vielä, että tavaran kuvasta muodostuvan kuviomerkin, jossa on muodon lisäksi muita ominaispiirteitä, rekisteröinti ei estä tämän kuviomerkin haltijan kilpailijoita käyttämästä kuviomerkin kuvattua muotoa myös omissa tavaroissaan, koska kilpailijat lisäävät tavaroihinsa muita yksilöiviä piirteitä eli käyttävät esimerkiksi tiettyä väriyhdistelmää. Kantajan mukaan kaksikulotteisen kuviomerkin rekisteröinnistä ei seuraa samassa määrin kuin kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröinnistä se, että tavaran muotoa itseään suojataan periaatteessa tavaramerkkioikeudelle vieraalla tavalla. Kantaja väittää, että näiden kahden tavaramerkkityypin luonnetta koskevan eron vuoksi tavaran muodon erottamiskyvylle on asetettava kuviomerkin osalta lievempiä vaatimuksia kuin kolmiulotteisten merkkien osalta.
- 22 Kantaja kuvailee sitä, miten pyykin- ja astianpesuaineiden ulkomuodot ovat kehittyneet. Kantajan mukaan vasta vähän aikaa sitten on alettu valmistaa kaksivärisiä pesuainetabletteja ja tällaisten tablettien osalta lukuisat erilaiset muodot ovat mahdollisia. Se, mitä värejä käytetään ja miten värit asetellaan tablettiin, voi vaihdella huomattavasti.
- 23 Kantajan mukaan markkinatilanne näiden tavaroiden osalta on sellainen, että markkinoilla on muutama suuri valmistaja ja että kaksivärisiä pesuainetabletteja on eri kansallisilla markkinoilla erittäin vähän. Tämän vuoksi kuluttajat ovat alusta alkaen yhdistäneet kaksiväriset pesuainetabletit vain tiettyihin merkkituotteita valmistaviin valmistajiin, joista kantaja on yksi. Tätä kuluttajien näkemystä on kantajan mukaan vahvistettu intensiivisellä ja pitkäkestoisella mainonnalla, jossa on korostettu tavaran ulkomuodolle tyyppillisiä kahta väriä ja pesuainetablettien erityistä muotoa. Kantaja korostaa sitä, miten suuria rahamääriä on käytetty tällaiseen mainontaan ja miten suuri liikevaihto on saavutettu näiden tavaroiden myynnissä.
- 24 Kantaja vetoaa siihen, että markkinatilanne on selkeä ja että jokaisen valmistajan edun mukaista on yksilöidä muotojen ja värien käytöllä tuotteensa suhteessa

toisten valmistajien tuotteisiin ja esittää tuotteensa tässä muodossaan myös tuotepakkauksissa. Tämän perusteella ei kantajan mukaan voida väittää, että kuviomerkissä esitetty erityinen muoto- ja väriyhdistelmä sinänsä olisi kykenevän toimimaan kyseisten tavaroiden alkuperän ilmauksena. Kantajan mukaan se, missä laajuudessa tällaiselle tavaramerkille annetaan suojaa, on tutkittava erikseen. Se, että jossain erityistapauksessa suojaa annetaan vain hyvin rajoitettusti, ei kantajan mukaan ole peruste sille, että tiettyä kuviomerkissä esitettyä muoto- ja väriyhdistelmää pidettäisiin jo lähtökohtaisesti erottamiskyvyttömänä.

- 25 Kantajan mukaan valituslautakunta on tehnyt virheen katsoessaan riidanalaisen päätöksen 22 ja 23 kohdassa, että haetun tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava tiukemmin siksi, että yleisön keskuudessa tablettien pyykinpesuainetablettien kuvaa pidetään vain erityisenä tavaran kuvauksena eikä tavaran alkuperän ilmauksena. Kantajan mukaan valituslautakunta on riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa tarkastellut asiaa ”pinnallisen” kuluttajan katsantokannalta, vaikka lähtökohtana tulisi olla tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan näkemys. Kantajan mukaan tällainen kuluttaja huomaisi kyseistä tavaramerkkiä tarkastellessaan, että kuviomerkissä kuvattu tabletti ei ole pelkästään tavaran kuvaus vaan ilmaisee myös tavaran alkuperän siksi, että kuviomerkissä on yhdistetty erityisellä tavalla muoto ja värit.

- 26 Kantaja vetoaa pyykin- ja astianpesuainetabletteja koskeviin kansallisiin ja kansainvälisiin rekisteröintihakemuksiin, joista osa on hyväksytty ja joista kantajalla on paljon esimerkkejä. Kantaja vetoaa myös siihen, että virasto on julkaissut hakemuksen nro 924 829, joka koskee kolmiulotteista tavaramerkkiä ja joka esittää pyykin- ja astianpesuainetablettien muotoa. Näistä tiedoista ilmenee kantajan mukaan, että kaikki tunnetut pyykin- ja astianpesuaineiden merkkituotevalmistajat ovat aina katsoneet, että tablettien muoto ja värit ovat valmistajaan viittaavia erottamiskykyisiä elementtejä, ja että useat tavaramerkkivirastot

ovat pitäneet tabletteja rekisteröimiskelpoisina. Kantaja mainitsee erään päätöksen, jossa italialainen tuomioistuin katsoi päteväksi sellaisen kolmiulotteisen tavaramerkin, joka muodostui pesuainetabletin muodosta.

- 27 Kantajan mukaan tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa merkityksellisenä ajankohtana on rekisteröintihakemuksen jättämisaikajankohda, joten sitä, että kilpailijat ovat tämän ajankohdan jälkeen käyttäneet vastaavia muotoja ja värejä, ei voida käyttää perusteena sille päätelmälle, että haettu tavaramerkki ei ole erottamiskykyinen. Kantaja esittää kuitenkin, että tällä seikalla ei ole ratkaisevaa merkitystä tässä asiassa, koska kantaja on ainoa valmistaja, joka valmistaa pyykin- ja astianpesuainetabletteja, joissa on punainen ja valkoinen kerros.
- 28 Lopuksi kantaja väittää, että haettu tavaramerkki on tullut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla käyttönsä johdosta erottamiskykyiseksi Somat ”Profi” -nimisen tuotteen osalta ja että tämä perustuu erityisesti omaperäiseen värien käyttöön (punainen ja valkoinen).
- 29 Virasto esittää ensiksi, että nyt kyseessä oleva tavaramerkki on kuviomerkki, joka muodostuu tavaran muodon luonnonmukaisesta kuvasta. Virasto korostaa, että nyt käsiteltävänä oleva tavaran kuva ei poikkea millään tavoin asiassa T-335/99 kyseessä olevasta kuvasta (kolmiulotteinen tavaramerkki, joka muodostuu punavalkoisen ja suorakulmaisen tabletin muodosta). Viraston mukaan ensinnäkin on määriteltävä ne kriteerit, joita sovelletaan kolmiulotteisten tavaramerkkien rekisteröimiseen, ja sitten on tutkittava, ovatko nämä kriteerit erilaisia silloin, kun tavaran kuvaa ei haluta rekisteröidä kolmiulotteiseksi tavaramerkiksi vaan kuviomerkiksi, ja onko siis erottamiskykyä arvioitava lievempien edellytysten mukaisesti. Virasto tuo esiin ne periaatteet, jotka koskevat kolmiulotteisten tavaramerkkien rekisteröintiä, ja viittaa tältä osin niihin rekisteröintihakemusten hylkäysperusteisiin, joilla voi olla merkitystä tässä yhteydessä.

- 30 Viraston mukaan tavaramerkki on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyinen, jos ne tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, voidaan tämän tavaramerkin perusteella erottaa muiden tavaroista tai palveluista alkuperänsä osalta eikä siis luonteensa tai muiden ominaispiirteidensä osalta.
- 31 Virasto korostaa, että nyt kyseessä olevan kaltaisen, tavaran itsensä luonnonmukaisesta kuvasta koostuvan kuviomerkin erottamiskyvyn arvioinnissa sovelletaan samoja kriteerejä kuin tavaran muodosta koostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioinnissa.
- 32 Virasto katsoo, että valituslautakunnan riidanalaisessa päätöksessään käyttämät ilmaukset, jotka voidaan ymmärtää niin, että tavaran luonnonmukaisesta kuvasta muodostuviin kuviomerkkeihin olisi sovellettava tiukempia kriteerejä (riidanalaisen päätöksen 21 ja 22 kohta), voivat aiheuttaa sekaannusta, mutta tällä seikalla ei ole ratkaisevaa merkitystä riidanalaisen päätöksen osalta. Valituslautakunta on nyt esillä olevassa asiassa perustellusti todennut, että kyseiseltä tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.
- 33 Toiseksi virasto tarkastelee kyseistä tavaramerkkiä.
- 34 Viraston mukaan kyseisen tabletin muoto eli suorakulmio ei ole epätavallinen vaan täysin tavanomainen ja yleinen markkinoilla.

- 35 Värien osalta virasto esittää, että punaisen kerroksen lisääminen ei tee kyseisestä merkistä erottamiskykyistä. Viraston mukaan väriyhdistelmänä ei ole pidettävä sitä, että pyykin- tai astianpesuaineiden perusväriin (valkoinen tai harmaa) on lisätty yhtä ainoaa väriä.
- 36 Viraston mukaan vaadittu väri on yksi perusväreistä. Kaikissa markkinoilla olevissa kaksikerroksisissa tableteissa on kerros, joka on väriltään jonkin perusvärin värinen (punainen, vihreä tai sininen).
- 37 Viraston mukaan sillä, että tabletin eri kerroksissa tai osissa käytetään eri värejä, viitataan siihen, että tableteissa on useaa vaikuttavaa ainetta, ja näin tällaisella värien käytöllä annetaan kuluttajalle tietoa tavaran ominaisuuksista, mitä on korostettu myös kyseisten tablettien mainonnassa. Lisäksi viraston mukaan tablettien käyttötavasta ilmenee, että kuluttaja ei katso tablettien värin viittaavan tavaroiden alkuperään.
- 38 Virasto kiistää sen kantajan näkemyksen, jonka mukaan pakkauksessa oleva tavaran kuva mielletään helpommin alkuperän ilmaukseksi kuin tavaran muoto itse. Viraston mukaan tällainen nyt kyseessä olevan kaltainen kuva, johon ei liity mitään lisäelementtiä, mahdollistaa ainoastaan sen, että kuluttaja saa tietoa pakkauksen sisällöstä, kun taas kyseisen tavaran erottamiseksi muiden valmisteiden tavaroista kuluttaja tukeutuu pakkauksessa esitettyyn sanamerkkiin.
- 39 Sillä, että kantaja on ainoa yritys, joka valmistaa punavalkoisia tabletteja, ei viraston mukaan ole merkitystä. Niitä seikkoja, jotka liittyvät tavaramerkin käyttämiseen, on arvioitava tutkittaessa, onko asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta sovellettavissa, ja viraston mukaan kantaja on vedonnut tähän säännökseen ensimmäistä kertaa vasta kannekirjelmässään eli liian myöhään. Kantaja

ei ole myöskään osoittanut, että haettu tavaramerkki on tullut erottamiskykyiseksi kaikissa jäsenvaltioissa ennen hakemuspäivää.

- 40 Siitä, että kantajan kilpailijat ovat valinneet muita värejä tablettejaan varten, ei viraston mukaan voida päätellä, että nämä tavarat voidaan väriensä perusteella erottaa toisistaan alkuperänsä suhteen. Eri värien valitseminen selittyy viraston mukaan sillä, että kansallisille tavaramerkkivirastoille ja yhteisön virastolle on esitetty useita rekisteröintihakemuksia, jotka koskevat pyykin- ja astianpesuaineita, sen jälkeen kun nämä tuotteet äskettäin tuotiin markkinoille. Virasto korostaa, että koska tietyt kansalliset virastot ovat myöntäneet tavaramerkki-suojan tällaisille tuotteille, ei ole asianmukaista, että valmistaja tarjoaa jo ennen oikeustilan selventävää tuomioistuimen ratkaisua tuotetta, jonka muoto vastaa kilpailijalle rekisteröityä tai kilpailijan hakemaa tavaramerkkiä.
- 41 Kolmanneksi siitä, että jäsenvaltioiden kansalliset virastot ovat rekisteröineet kolmiulotteisia tavaramerkkejä, jotka koostuvat pyykin- ja astianpesuainetablettien muodosta, virasto toteaa, että näiden virastojen käytäntö ei ole yhdenmukainen.
- 42 Viraston mukaan tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa ratkaisevana ajankohtana on rekisteröintiajankohta. Viraston mukaan kantajan kilpailijat olivat laskeneet liikkeelle suorakulmaisia pesuainetabletteja jo ennen nyt kyseessä olevan rekisteröintihakemuksen jättämistä.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 43 Tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu.

- 44 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki koostuu pyykin- tai astianpesuainetabletin kuvasta eli tavaransa kuvasta.
- 45 Kuten valituslautakunta on perustellusti todennut, ei voida suoralta kädeltä sulkea pois sitä, että jopa luonnonmukainenkin tavaransa itsensä graafinen kuvaus tai valokuva voi olla asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyinen.
- 46 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky” ei rekisteröidä. Erottamiskykyiseksi on katsottava sellainen tavaramerkki, jonka perusteella ne tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, voidaan erottaa alkuperänsä osalta muiden tavaroista tai palveluista. Tältä osin ei ole tarpeen, että tavaramerkistä olisi saatava täsmälliset tiedot siitä, kuka on tavaransa valmistaja tai palvelujen tarjoaja. Riittävää on, että tavaramerkillä varustetut tavarat tai palvelut voidaan asianomaisessa kohderyhmässä erottaa tavaramerkin perusteella niistä tavaroista tai palveluista, joiden kaupallinen alkuperä on eri, ja että tavaramerkin perusteella voidaan päätellä, että kaikki ne tavarat tai palvelut, joissa sitä käytetään, on tuotettu tai saatetaan markkinoille taikka toimitetaan näiden tavaroiden tai palvelujen laadusta vastaavan tavaramerkin haltijan valvonnassa (ks. vastaavasti asia C-39/97, Canon, tuomio 29.9.1998, Kok. 1998, s. I-5507, 28 kohta).
- 47 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ilmenee, että jo vähäinkin erottamiskyky riittää siihen, että tässä artiklassa määritelty hylkäysperuste ei ole sovellettavissa. On siis tutkittava — osana a priori tutkintaa ja ottamatta huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua merkin tosiasiallista käyttöä — käykö asiassa ilmi, että asianomaiset tavarat voidaan kohderyhmässään erottaa kyseisen tavaramerkin perusteella toisista tavaroista, joilla on eri kaupallinen alkuperä, kun tässä kohderyhmässä tehdään ostotilanteessa valinta näiden tavaroiden välillä.

- 48 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei tehdä eroa eri tavaramerkkityyppien välillä. Arvioitaessa itse tavaran kuvasta muodostuvien kuviomerkkien erottamiskykyä sovelletaan siis niitä samoja arviointiperusteita, joita sovelletaan myös muihin tavaramerkkityyppihin.
- 49 Näitä arviointiperusteita sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon se, että itse tavaran luonnonmukaisesta kuvasta muodostuvia kuviomerkkejä ei välttämättä ymmärretä kohderyhmässä samalla tavoin kuin sanamerkkejä tai sellaisia kuviomerkkejä tai kolmiulotteisia tavaramerkkejä, jotka eivät esitä täysin luonnonmukaisesti tavaran muotoa. Yleisön keskuudessa on totuttu pitämään tällaisia viimeksi mainittuja tavaramerkkejä välittömästi merkkeinä, jotka yksilöivät tuotteen, mutta sama ei välttämättä koske merkkiä, joka esittää itse tavaran ulkoasua. Tästä seuraa, että erottamiskyvyn arvioinnissa on päädyttävä samaan lopputulokseen sekä sellaisten kolmiulotteisten merkkien osalta, jotka muodostuvat tavaran itsensä muodosta, että sellaisten kuviomerkkien osalta, jotka muodostuvat luonnonmukaisesta saman tavaran kuvasta.
- 50 Siitä, millä tavoin tavaramerkki ymmärretään tavaroiden kohderyhmässä, valituslautakunta on perustellusti todennut, että tavarat, joita varten nyt kyseessä oleva tavaramerkki on haluttu rekisteröidä, eli tablettien muotoiset pyykin- ja astianpesutuotteet ovat laajalti levinneitä kulutushyödykkeitä. Näiden tavaroiden osalta kohderyhmä muodostuu siis kaikista kuluttajista. Kyseisen tavaramerkin erottamiskykyä on siis arvioitava ottamalla huomioon tavaranomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (ks. vastaavasti asia C-210/96, Gut Springenheide ja Tusky, tuomio 16.7.1998, Kok. 1998, s. I-4657, 30—32 kohta).
- 51 Siihen, millä tavoin tavaramerkki ymmärretään kohderyhmässä, vaikuttaa ensinnäkin keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisten



tavaroiden tai palvelujen tyyppin mukaan (ks. asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta). Tältä osin valituslautakunta on todennut perustellusti, että kuluttajille suunnattujen päivittäistavaroiden osalta keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste ei ole korkea, kun kyse on pyykin- tai astianpesuainetablettien ulkoasusta.

- 52 Arvioitaessa, ymmärretäänkö kohderyhmässä kyseisen tabletin kuvan ilmaisevan siinä käytetyn muodon ja värien yhdistelmän vuoksi tavarahan alkuperää, on tarkasteltava tästä kuvasta saatavaa kokonaisvaikutelmaa (ks. vastaavasti asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta), mikä ei estä sitä, että kuvan eri piirteitä tarkastellaan peräkkäin. Tavarahan luonnonmukaisesta kuvasta muodostuvan tavaramerkin osalta on tutkittava, voiko kuvassa esitetty tavarahan kuvaus jäädä mieleen yleisön keskuudessa ja onko tavara kuvattu siinä määrin erityisellä tavalla, että kuvan mielletään ilmaisevan tavarahan alkuperää.
- 53 Kuvassa esitetty muoto, jolle rekisteröintiä on haettu, eli suorakulmainen tabletti on yksi geometrisista perusmuodoista ja yksi pyykin- tai astianpesuaineiden ilmeisistä muodoista. Se, että tabletin kulmia on hieman pyöristetty, johtuu käytännön syistä, eikä keskivertokuluttaja pidä tätä seikkaa kyseisen muodon erityispiirteenä, joka voisi erottaa tämän tabletin muista pyykin- tai astianpesuainetableteista.
- 54 Siitä, että kuvassa esitetyssä tabletissa on kaksi kerrosta eli valkoinen ja punainen kerros, on todettava, että kohderyhmässä on totuttu siihen, että pesuaineessa on eri värejä. Perinteisesti pesuaineita myydään jauheena, joka on useimmiten erit-

täin vaalean harmaata tai beigeä ja näyttää lähes valkoiselta. Pesuaineissa on usein yhden tai useamman värisiä rakeita. Kantajan ja muiden pesuainelälmistäjien mainonnasta ilmenee, että rakeet ilmentävät sitä, että pesuaineissa on erilaisia vaikuttavia aineita. Värilliset rakeet viittaavat siis tiettyihin tavaran ominaisuuksiin, vaikka niiden ei voidakaan katsoa kuvailevan tavaran ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla. Siitä, ettei tässä viimeksi mainitussa säännöksessä tarkoitettu hylkäysperuste ole sovellettavissa, ei kuitenkaan voida päätellä, että kyseinen tavaramerkki olisi väriensä vuoksi välttämättä erottamiskykyinen. Erottamiskyky puuttuu, kun — kuten tässä asiassa — kohderyhmässä värien ymmärretään viittaavan tiettyihin tavaran ominaisuuksiin eikä siis tavaran alkuperään. Se, että kuluttajat voivat silti tottua tunnistamaan tavaran sen värien perusteella, ei yksinään riitä perusteeksi sille päätelmälle, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta ei olisi sovellettava. Tällainen kehitys, joka koskee merkin ymmärtämistä yleisön keskuudessa, voidaan kuitenkin — jos siitä on saatu riittävä selvitys — ottaa huomioon ainoastaan tarkasteltaessa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamisedellytysten täyttymistä.

55 Se, että nyt esillä olevassa tapauksessa värillisiä rakeita ei ole säännöllisesti koko tabletin alueella vaan ainoastaan tabletin yläosassa, ei ole riittävä peruste sille, että tabletin ulkomuodon katsottaisiin viittaavan tavaran alkuperään. Kun eri aineita yhdistetään valmistettaessa pyykin- tai astianpesuainetabletteja, kerroksen lisääminen tablettiin on yksi kaikkein ilmeisimmistä ratkaisuista.

56 Tältä osin merkitystä ei ole sillä, että kantaja on ainoa yritys, joka käyttää punaista väriä kaksikerroksisissa tableteissa. Perusvärien eli esimerkiksi sinisen tai vihreän käyttäminen on yleistä ja jopa tyyppillistä pesuaineiden osalta. Muiden perusvärien eli esimerkiksi punaisen tai keltaisen käyttämistä on pidettävä näiden tavaroiden tyyppillisen ulkoasun ilmeisenä muunnelmana.

- 57 Tästä seuraa, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu tavaran ulkoasu, jonka kuva muodostaa haetun tavaramerkin, muodostuu sellaisten piirteiden yhdistelmästä, jotka ovat ilmeisiä ja tyyppillisiä kyseisen tavaran osalta.
- 58 On syytä lisätä, että näitä piirteitä voidaan yhdistellä eri tavoin muuttamalla geometrisia perusmuotoja ja lisäämällä tavaran perusväriin toinen perusväri niin, että tätä väriä käytetään tabletin kerroksessa tai täplissä. Tästä aiheutuvat erot eri tablettien ulkomuodossa eivät ole riittäviä siinä mielessä, että ne voisivat toimia näiden tablettien tai niiden kuvan osalta tavaran alkuperän ilmauksena, kun kyse on — kuten nyt esillä olevassa asiassa — tavaran perusmuotojen ilmeisistä muunnelmista.
- 59 Rekisteröintihakemuksessa tarkoitettussa kuvassa on esitetty tabletti tietystä perspektiivistä. Perspektiivistä johtuen tabletin muoto on hieman vääristynyt. Tablettia ei siis ole esitetty täysin luonnonmukaisesti. Kuten kantaja itse on todennut, tabletin esittäminen tällä tavalla perspektiivistä ei kuitenkaan tee kyseisestä tavaramerkistä erottamiskykyistä. Se ei ole sellainen erityispiirre, joka jäisi kuluttajan mieleen niin, että hän voisi erottaa tämän tabletin muista pyykin- tai astianpesuainetableteista.
- 60 Siitä kokonaisvaikutelmasta, joka saadaan kyseisen tabletin muodosta ja väreistä, on todettava, että kyseisen merkin perusteella ei voida kohderyhmässään erottaa asianomaisia tavaroita toisista tavaroista, joilla on eri kaupallinen alkuperä, kun tässä kohderyhmässä tehdään ostotilanteessa valinta näiden tavaroiden välillä.

- 61 Lisäksi sitä, ettei rekisteröintihakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki kykene ilmaisemaan tavaran alkuperää a priori ja riippumatta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua käytöstään, ei aseta kyseenalaiseksi se, että markkinoilla on jo suhteellisen suuri määrä ulkoasultaan vastaavia tabletteja. Näin ollen tässä asiassa ei ole tarpeen ratkaista sitä kysymystä, onko tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimisen kannalta ratkaisevana ajankohtana pidettävä rekisteröintihakemuksen jättämisaikajankohtaa vai rekisteröintiajankohtaa.
- 62 Niiden kantajan esittämien perustelujen osalta, jotka koskevat kansallisten tavaramerkkivirastojen käytäntöä ja sitä, että italialainen tuomioistuim on päätöksessään pitänyt kaksivärisen pyykinpesuainetabletin muodosta koostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä erottamiskykyisenä, on syytä muistuttaa, että aikaisemmin jäsenvaltioissa suoritettut rekisteröinnit ovat ainoastaan seikka, joka voidaan pelkästään ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä, eikä tämä seikka ole rekisteröinnin kannalta ratkaiseva (ks. asia T-122/99, Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok. 2000, s. II-265, 61 kohta ja asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-449, 33 kohta). Samat näkökohdat pätevät myös jäsenvaltioiden tuomioistuinten oikeuskäytäntöön. Lisäksi niistä vastauksista, jotka virasto on antanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymyksiin, ilmenee, että pyykin- ja astianpesuainetableteista muodostuvia tavaramerkkejä koskeva kansallisten tavaramerkkivirastojen käytäntö ei ole yhtenäinen. Tämän vuoksi valituslautakuntaa ei voida arvostella siitä, ettei se ole ottanut huomioon näiden virastojen käytäntöä ja kansallista oikeuskäytäntöä.
- 63 Näin ollen valituslautakunta on perustellusti katsonut, että rekisteröintihakemuksessa tarkoitettulta kuviomerkillä puuttuu erottamiskyky.
- 64 Tähän päätelmään ei vaikuta se, että arvioitaessa itse tavaran kuvasta muodostuvan kuviomerkin erottamiskykyä ei sovelleta tiukempia arviointiperusteita kuin niitä, joita sovelletaan muuntotyypisten tavaramerkkien osalta.

- 65 Ne näkökohdat, joiden perusteella valituslautakunta on todennut, että kyseiseltä tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, ovat nimittäin sellaisia, että tähän samaan päätelmään päädyttäisiin, vaikka erottamiskykyä arvioitaisiin kaikkiin tavaramerkkeihin — olivatpa ne sanamerkkejä, kuviomerkkejä tai kolmiulotteisia merkkejä — sovellettavien arviointiperusteiden mukaisesti.
- 66 Kantaja väittää edelleen, että kyseinen tavaramerkki on erottamiskykyinen käyttönsä vuoksi, vetoamatta kuitenkaan nimenomaisesti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista koskevaan kanneperusteeseen. Koska tällaiseen perusteeseen ei ole vedottu valituslautakunnassa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim ei voi tutkia tätä väitettä (ks. asia T-163/98, Procter & Gamble v. SMHV, BABY-DRY, tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 48—51 kohta).

*Kanneperuste, joka koskee ”harkintavallan väärinkäyttöä” ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista*

Asianosaisten väitteet ja niiden perustelut

- 67 ”Harkintavallan väärinkäyttöä” koskevan kanneperusteensa tueksi kantaja esittää, että virasto on hyväksynyt sen, että tietyt kantajan hakemusta vastaavat yhteisön tavaramerkkejä koskevat hakemukset, joissa rekisteröintiä on pyydetty

saman tai lähialan tavaroille, julkaistaan. Kantaja on vedonnut erityisesti Benc-kiser N.V:n hakemukseen nro 809 830. Kantaja katsoo, että valituslautakunta on näin ollen loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

- 68 Kantaja esittää lisäksi, että riidanalainen päätös on ristiriidassa sen ylemmän-asteisen päämäärän kanssa, joka on vahvistettu yhteisön oikeudessa yleensä ja yhteisön tavaramerkistä annetussa asetuksessa erityisesti ja jonka mukaan tavaramerkkioikeutta koskevat oikeussäännöt on yhdenmukaistettava yhteisön tasolla. Kantajan mukaan tämä yhdenmukaistamistavoite voidaan todellisuu-  
dessa saavuttaa vain, jos tavaramerkkioikeutta tulkitaan yhdenmukaisesti.
- 69 Virasto esittää, että kantajan mainitsema tavaramerkkihakemus ei ole johtanut rekisteröintiin. Lisäksi, vaikka virasto olisikin rekisteröinyt tämän tavaramerkin, tällainen päätös olisi virheellinen eikä kantaja voisi tukeutua siihen pyytääkseen sellaisen päätöksen tekemistä, jossa toistettaisiin sama virhe.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 70 On muistutettava, että harkintavallan väärinkäytöllä on yhteisön oikeudessa täsmällinen merkitys ja että sillä tarkoitetaan sitä tilannetta, jossa hallinto-viranomainen käyttää valtuuksiaan muuhun tarkoitukseen kuin siihen, jota var-ten ne on sille annettu. Tältä osin vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan päätös voidaan kumota harkintavallan väärinkäytön perusteella vain silloin, kun objektiivisten, asiaan vaikuttavien ja yhtäpitävien seikkojen perusteella on selvää,

että päätös on tehty yksinomaan tai ainakin olennaisilta osin muussa kuin esitetystä tarkoituksessa (ks. erityisesti yhdistetyt asiat T-551/93, T-231/94, T-232/94, T-233/94 ja T-234/94, *Industrias Pesqueras Campos ym. v. komissio*, tuomio 24.4.1996, Kok. 1996, s. II-247, 168 kohta). Kantaja ei ole esittänyt mitään, minkä perusteella voitaisiin päätellä, että riidanalaisella päätöksellä pyrittiin johonkin muuhun kuin sen tutkimiseen, täyttääkö hakemuksessa tarkoitettu tavaramerkki asetuksessa N:o 40/94 asetetut rekisteröintiedellytykset.

- 71 Siltä osin kuin nyt käsiteltävänä oleva kanneperuste koskee yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista, niistä vastauksista, jotka virasto on antanut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kysymyksiin, ilmenee, että tutkija on hylännyt rekisteröintihakemuksen, jonka julkaisemiseen kantaja on vedonnut, nyt käsiteltävänä olevan kanteen nostamisen jälkeen ja että tutkijan päätös on parhaillaan valituslautakunnan tutkittavana. Näin ollen argumentti, joka koskee tämän hakemuksen julkaisemista, on joka tapauksessa menettänyt merkityksensä. Näin ollen tätä kanneperustetta ei voida hyväksyä.
- 72 Edellä esitetystä seuraa, että kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

### Oikeudenkäyntikulut

- 73 Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 3 kohdassa määrätään, että jos asiassa osa vaatimuksista ratkaistaan toisen asianosaisen ja osa toisen asianosaisen hyväksi tai jos siihen on muutoin erityisiä syitä, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken tai määrätä, että kukin vastaa omista kuluistaan. Koska riidanalaisen päätöksen sanamuodosta saattoi aiheutua epäilyksiä sen suhteen, onko valituslautakunta nyt esillä olevassa asiassa soveltanut oikein asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, on syytä päättää, että kumpikin asianosaisista vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) Kanne hylätään.
- 2) Kumpikin asianosaisista vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Meij

Potocki

Pirrung

Julistettiin Luxemburgissa 19 päivänä syyskuuta 2001.

H. Jung

kirjaaja

A. W. H. Meij

jaoston puheenjohtaja