

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

9 päivänä lokakuuta 2002 *

Asiassa T-360/00,

Dart Industries Inc., kotipaikka Orlando, Florida (Amerikan yhdysvallat), edustajinaan asianajajat J. Gray ja K.-U. Jonas,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään V. Melgar,

vastaajana,

jossa kantaja vaatii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 22.9.2000 tekemän päätöksen (asia R 278/2000-1), joka koskee sanamerkin UltraPlus rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja R. M. Moura Ramos sekä tuomarit J. Pirrung ja A. W. H. Meij,

kirjaaja: hallintovirkamies J. Plingers,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 25.11.2000 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 8.3.2001 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 29.5.2002 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja on 23.12.1997 jättänyt hakemuksen merkkinsä rekisteröimisestä yhteisön tavaramerkiksi sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (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 kyseinen asetus on muutettuna, perusteella.

- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä on haettu, on sanamerkki UltraPlus.
- 3 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, ovat mikroaaltouuneissa, kiertoilmauuneissa ja tavallisissa uuneissa käytettäviä muovisia uuniastiastoja, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 21.
- 4 Tutkija on 20.1.1999 tekemällään päätöksellä hylännyt rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 38 artiklan nojalla, koska haettu merkki ei ollut erottamiskykyinen kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla.
- 5 Ensimmäinen valituslautakunta on 22.9.2000 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) hylännyt kantajan valituksen tutkijan päätöksestä.
- 6 Valituslautakunta katsoi pääasiallisesti, että sanamerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on kyseessä olevien tavaroiden ominaisuuksien osalta kuvaileva, eikä se voi toimia erottamiskykyisenä merkinä, koska mahdollinen kuluttaja ymmärtää sen olevan yksinomaan valmistajan tavaroilleen asettama tiukka laatuvaatimus.

Asianosaisten vaatimukset

- 7 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - määrää, että rekisteröintihakemus palautetaan virastoon julkaistavaksi, ja
 - velvoittaa viraston korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 8 Virasto vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuim
- hylkää kanteen ja
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

- 9 Kantaja on suullisessa käsittelyssä luopunut vaatimuksestaan, joka koskee viraston määräämistä julkaisemaan UltraPlusia koskeva rekisteröintihakemus asetuksen N:o 40/94 40 artiklan mukaisesti. Toisaalta se on ilmoittanut, että se ei ole tarkoittanut esittää itsenäisinä kanneperusteina näkemyksiään, jotka liittyvät yhdenvertaisen käsittelyn periaatteeseen sekä yhden asiakirjan (2.6.2000 päivätty liite) jäämiseen vaille huomiota valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä, mutta että se toistaa kyseiset näkemyksensä selvittääkseen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle riidan kohdetta.

Oikeudellinen arviointi

- 10 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, joista toinen perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja toinen kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

- 11 Kantaja vetoaa siihen, että valituslautakuntien käsityksen mukaan merkki ei ole kuvaileva, jos se pelkästään luo mielikuvia. Näin on UltraPlusin osalta, joka ei kuvaa yksinomaan ja suoraan itse tavaroita tai ominaisuuksia, joita kuluttaja voisi etsiä.

- 12 Lisäksi kantaja mainitsee useita esimerkkejä osoittaakseen, että virasto rekisteröi merkkejä, jotka muodostuvat kehuista sanoista, joilla ei ole suoraa merkitystä tarkasteltaessa niitä kokonaisuutena, ja jopa merkkejä, jotka muodostuvat sanoista "ultra" tai "plus" yhdistettyinä substantiiveihin tai adjektiiveihin.
- 13 Seuraavaksi kantaja huomauttaa, että sanamerkkiä UltraPlus ei käytetä kyseisten kaupallisten piirien yleis- tai ammattikielessä, että sitä ei kotitalousalalla tavanomaisesti käytetä kuvailtaessa uuniastioita ja että mikään ei viittaa siihen, että se tulisi tavanomaiseksi.
- 14 Kantaja vetoaa vielä siihen, että kyseessä oleva tavaramerkki ei estä kantajan kilpailijoita käyttämästä sanoja, joista se muodostuu, ja että merkkiä ei ole tarpeen pitää vapaana. Tältä osin kantaja korostaa, että asetuksen N:o 40/94 12 artiklan säännöksellä sallitaan sanan ultraplus kuvaileva käyttö.
- 15 Lopuksi kantaja tuo esiin, että tavaramerkki UltraPlus muodostuu äskettäin keksitystä sanamerkistä, jolla ei ole kielipillistä merkitystä ja joka ei kuvaile kyseessä olevia tavaroita tai niiden jotain ominaisuutta.
- 16 Virasto korostaa, että merkin kuvailevuutta pitää arvioida suhteessa siihen, miten kuluttaja ymmärtää merkin suhteessa kyseisiin tavaroihin ja palveluihin.
- 17 Se lisää, että jos sanalla on kyseessä olevien tavaroiden suhteen moniselitteinen ja mielikuvia luova merkitys, joka mahdollistaa useita tulkintoja, se ei ole kuvaileva.

- 18 Käsiteltävänä olevassa tapauksessa virasto arvioi, että sanamerkki UltraPlus kuvailee suoraan, ilman tarvetta enempään ajatteluun, tavaran erityistä ominaispiirrettä tai luonnetta tai jotain sen oleellista ominaisuutta, nimittäin astioiden erittäin hyvää laatua. Sen mukaan kyseinen sanamerkki ei näin ollen ole yksinomaan mielikuvia luova, vaan selvästi kuvaileva.
- 19 Lisäksi virasto korostaa, että Internetissä eri jäsenvaltioiden osalta tehty tutkimus paljastaa, että sanaa ultraplus käytetään suhteessa tavaran kestävyyteen. Sanan ultraplus käyttö on tavanomaista keuhuttaessa käytettyjen materiaalien korkeaa laatua, erityisesti muoviteollisuudessa, josta kyseiset astiat ovat peräisin.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 20 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan ”tavaramerkkejä, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia”, ei rekisteröidä.
- 21 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa estetään se, että ainoastaan yksi yritys saisi rekisteröinnin perusteella käyttää tavaramerkkinään tässä säännöksessä tarkoitettuja merkkejä tai merkintöjä. Tällä säännöksellä pyritään siis siihen yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, että tällaisia merkkejä

tai merkintöjä on jokaisen saatava vapaasti käyttää (asia T-358/00, DaimlerChrysler AG v. SMHV (TRUCKCARD), tuomio 20.3.2002, 25 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

- 22 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan näin ollen sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää joko suoraan tai mainitsemalla tavaran tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251, 39 kohta). Merkin kuvailevuutta voidaan siis arvioida yhtäältä suhteessa kyseisiin tavaroihin tai palveluihin ja toisaalta sen suhteen, miten määrätty kohdeyleisö ymmärtää merkin (em. asia TRUCKCARD, tuomion 26 kohta).
- 23 Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta on englannin kielen sanakirjojen perusteella todennut, että merkki muodostuu toisaalta etuliitteestä ”ultra”, joka merkitsee ”ylimenevää, voittavaa, rajat ylittävää — — ” tai ”parasta määrän, luvun, ulottuvuuden, tarkkuuden, — — osalta”, ja toisaalta loppuliitteestä ”plus”, joka tarkoittaa, että tavara on ”parasta laatua, erinomainen lajissaan”. Valituslautakunta on katsonut, että kyseiset kaksi sanaa ovat kehuja ilmaisuja, joilla on tarkoitus tuoda esiin kyseessä olevien tavaroiden erinomaisuus. Se on siten katsonut, että sanamerkki UltraPlus on kuvaileva kaikenlaisten tavaroiden ja palvelujen osalta.
- 24 Tältä osin on syytä korostaa edellä esitettyjen määritelmien ja niihin liittyvien sananmuodostussääntöjen perusteella, että jos sanamerkki olisi muodostunut esimerkiksi etuliitteestä ”ultra” ja adjektiivista, olisi todellakin mahdollista todeta, että adjektiivi antaa kuluttajalle suoraan ja välittömästi tietoa tavaran yhdestä ominaisuudesta, ja että koska etuliite vain korostaa tavaran näin määritettyä ominaisuutta, tällä tavalla muodostunut merkki on kuvaileva.

- 25 Käsiteltävänä olevassa tapauksessa sana ”ultra” ei kuitenkaan osoita uunias-
tiastojen laatua, määrää tai ominaisuutta, joka olisi kuluttajan kannalta suoraan
ymmärrettävissä. Kyseinen sana sellaisenaan pystyy yksinomaan vahvistamaan
laatua tai ominaisuutta, jota on kuvailtu jollain toisella sanalla. Sana ”plus” ei
liioin yksinään kuvaile kyseessä olevien muovisten astiastojen laatua tai omi-
naisuutta, joka olisi kuluttajan kannalta suoraan ymmärrettävissä ja jota voi-
taisiin vahvistaa sanalla ”ultra”.
- 26 Riidanalaisesta päätöksestä ei tältä osin ilmene, että sanamerkki UltraPlus
yhdistetään kohderyhmässä välittömästi ja asiaa enempää pohtimatta konkreet-
tisesti ja suoraan kyseisiin muovisiin astiastoihin (ks. vastaavasti asia T-359/99,
DKV v. SMHV (EUROHEALTH), tuomio 7.6.2001, Kok. 2001, s. II-1645,
35 kohta).
- 27 Se, että yritys epäsuorasti ja abstraktisti kehuu tavaroidensa erinomaisuutta
sanamerkin UltraPlus kaltaisen merkin välityksellä ilmoittamatta kuitenkaan
suoraan ja välittömästi kuluttajalle uuniasiastojen ainoastakaan erityisestä
ominaispiirteestä tai ominaisuudesta, on katsottava mielikuvien luomiseksi eikä
asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuksi kuvaile-
miseksi (ks. vastaavasti asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio
31.1.2001, Kok. 2001, s. II-449, 24 kohta).
- 28 Tältä osin viraston näkemys, jonka mukaan sanamerkki UltraPlus osoittaa
tavaroiden erittäin hyvää laatua ja erityisesti — kuten asia esitettiin suullisessa
käsitelyssä — muovin erinomaisuutta, jonka seurauksena tavarat ovat kevyitä
ja lämpötilan vaihteluja kestäviä, ei salli merkin luokittelemista kuvaavaksi
merkiksi. Haetulla merkillä ei ilmaista eikä yksilöidä kyseisenlaisia ominai-
suuksia, jotka jäävät — siinäkin tapauksessa, että yleisö voisi kuvitella niihin
viitattavan — liian epäselviksi ja epätäsmällisiksi, jotta tämän perusteella voi-

taisiin päätellä, että kyseinen merkki kuvailee näitä tavaroita (ks. vastaavasti asia T-87/00, Bank für Arbeit und Wirtschaft v. SMHV (EASYBANK), tuomio 5.4.2001, Kok. 2001, s. II-1259, 31 kohta).

- 29 Edellä esitetystä seuraa, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, kun se ei ole yhdistänyt tarkasteluaan kyseessä oleviin tavaroihin eikä näyttänyt, että sanamerkillä UltraPlus voidaan suoraan kuvailla kyseisiä tavaroita.
- 30 Lopuksi on syytä lisätä, että se, että merkki ei ole kuvaileva, ei suoraan johda siihen, että se olisi erottamiskykyinen. Kyseinen ominaisuus voi myös puuttua, jos kohdeyleisö ei ymmärrä kyseisellä merkillä viitattavan tavaroiden kaupalliseen alkuperään (ks. vastaavasti julkisasiamies Ruiz-Jarabo Colomerin 31.1.2002 antama ratkaisuehdotus yhteisöjen tuomioistuimessa vireillä olevassa asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, 44 kohta ja em. asia EuroHealth, tuomion 48 kohta). On siis paikallaan tutkia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen perustuva kanneperuste

Asianosaisten lausumat

- 31 Kantajan mukaan yhteisön tavaramerkin taustalla oleva periaate on se, että merkki on rekisteröintikelpoinen, jos sen perusteella voidaan erottaa tietyn yrityksen tavarat toisen yrityksen tavaroista.

- 32 Tämän osalta kantaja toteaa, että valituslautakunnat ovat vahvistaneet, että jo vähäinenkin erottamiskyky riittää ja että tavaramerkki voi olla erottamiskykyinen, vaikka se sisältää kuvailevia elementtejä. Kuvaileva merkki voidaan vastaavasti rekisteröidä, jos sitä käytetään uudissanana, jolta puuttuu yksiselitteinen merkitys ja jolla ei ymmärrettävällä tavalla viitata tiettyihin tavaroihin tai palveluihin.
- 33 Kantaja korostaa, että sanamerkillä UltraPlus on epätavallinen kirjoitusasu siltä osin, että se sisältää ison P-kirjaimen. Sana on lisäksi keksitty, eikä sitä löydy englannin kielen sanakirjoista. Sanamerkillä UltraPlus ei lopuksi ole yksiselitteistä tai tarkkaa merkitystä, koska sanoilla, joista se muodostuu, on useita merkityksiä ja koska kyseisten sanojen yhdistelmä on enemmän kuin epäselvä kuluttajalle.
- 34 Valituslautakuntien vahvistamien periaatteiden nojalla kantaja vetoaa siihen, että sanat ”ultra” ja ”plus” ymmärretään kehuvinä sanoina vain silloin, kun niitä käytetään sen ominaisuuden kanssa, jota ne vahvistavat. Näin ollen yhdessä käytettyinä niillä ei ole merkitystä eivätkä ne ilmaise kyseessä olevien tavaroiden ominaisuutta tai tavaroita koskevaa tietoa. Siten ilmaisulla ”UltraPlus-uuniastiat” ei ole kuvailevaa tai ominaisuuksia koskevaa merkitystä.
- 35 Kantaja toteaa toisaalta, että jos sanat ”ultra” tai ”plus” yhdistettyinä adjektiivin tai substantiiviin voisivat olla erottamiskykyisiä, niiden yhdistelmän, joka jättää enemmän tilaa mielikuvitukselle, pitäisi olla erottamiskykyinen kaikenlaisten tavaroiden osalta. Kantaja korostaa, että virasto on tyytynyt hylkäämään tavaramerkin sillä perusteella, että kyseiset kaksi sanaa ymmärretään kehuvinä, ottamatta huomioon, että niiden yhdistelmällä ei ole todellista merkitystä tai että sillä on vain mielikuvia luova merkitys.

- 36 Virasto korostaa, että kuvailevat merkit kuuluvat yleensä samanaikaisesti 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisalaan. Kyseinen päällekkäisyys on ilmeinen siltä osin kuin kuvailevan merkin avulla ei voida erottaa eri myyjien tavaroita.
- 37 Käsiteltävänä olevassa asiassa sanat ”ultra” ja ”plus” tuovat tavaroista riippumatta mieleen ajatuksen niiden erinomaisuudesta ja parhaasta laadusta. Virasto katsoo, että kahdella kehuvalla sanalla ei ole erottamiskykyä silloinkaan, kun ne on yhdistetty. Sanamerkki UltraPlus on sen mukaan erottamiskyvytön kaikenlaisten tavaroiden osalta.
- 38 Virasto ei ole asiaa tarkasteltaessa kantajan kanssa samaa mieltä kyseisen merkin epätavallisesta kirjoitusasusta ja kekseliäisyydestä. Virasto korostaa, että P-kirjaimen kirjoittaminen isolla kirjaimella lisää kokonaiskehuvuutta kyseisen kirjaimen erottaessa sanan ”Ultra” sanasta ”Plus”.
- 39 Virasto myöntää, että merkkejä on arvioitava johdonmukaisesti ja syrjimättömästi. Virasto kuitenkin tuo esiin, että valituslautakunnan suorittama sanamerkin UltraPlus hylkääminen on ehdottomasti johdonmukainen sen aikaisempien päätösten kanssa. Tältä osin se mainitsee esimerkkinä lukuisia päätöksiä, jotka koskevat merkkejä, jotka sisältävät etuliitteen ”ultra” tai loppuliitteen ”plus”.
- 40 Lopuksi virasto kiistää kantajan väitteen, jonka mukaan sana ultraplus ei ole tavanomainen kotitaloustavaroiden alalla. Tältä osin se esittää useita esimerkkejä sanamerkin UltraPlus käytöstä etenkin muovisten astioiden osalta osoittaakseen, että kyseistä sanamerkkiä käytetään joissakin maissa kuvailevana tai yleisenä nimityksenä tietynlaisista astioista.

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 41 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisteröidä.
- 42 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettut merkit, joilta puuttuu erottamiskyky, eivät pysty täyttämään tavaramerkin keskeistä tehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun kaupallista alkuperää, jotta tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun ostava kuluttaja voisi siten myöhemmän hankinnan tehdessään valita samalla tavalla, jos kokemus osoittautuu positiiviseksi, tai toisella tavalla, jos kokemus osoittautuu negatiiviseksi.
- 43 Merkin erottamiskykyä on arvioitava toisaalta suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö ymmärtää merkin.
- 44 Käsiteltävänä olevassa asiassa valituslautakunta on päätellyt sanamerkin UltraPlus erottamiskyvyttömyyden siitä, että yhdistelmän muodostavat sanat on todettu kehuiksi, ja siitä, että sellaiset lisäelementit puuttuvat, jotka voisivat tehdä kyseisestä sanamerkistä mielikuvituksellisen, epätavallisen tai silmiinpistävän. Lisäksi valituslautakunta on katsonut, että siltä osin kuin kuluttaja ymmärtäisi kyseisen sanamerkin olevan valmistajan tavaroilleen asettama tiukka laatuvaatimus, se ei näkisi sitä erottamiskykyisenä alkuperää osoittavana merkkinä.

- 45 Aluksi täytyy korostaa, että merkin erottamiskyvyn toteennäyttämiseksi ei ole tarpeen todeta, että merkki on omaperäinen tai mielikuvituksellinen (katso vastaavasti asiat T-135/99, Taurus-Film v. SMHV (CINE ACTION), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-379, 31 kohta ja T-34/00, Eurocool Logistik v. SMHV (EUROCOOL), tuomio 27.2.2002, 45 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).
- 46 Kohdeyleisön osalta on syytä korostaa, että keittiövälineet ja erityisesti mikroaaltouunissa käytettävät muoviset astiastot on tarkoitettu yleistä kulutusta varten ja siten kuluttajille, joiden huomiokyky ei edusta sellaista erikoistuneisuutta, että se vaikuttaisi siihen, miten he ymmärtävät merkin. Kohdeyleisö muodostuu näin ollen keskivertokuluttajista, jotka ovat tavanomaisen valistuneita sekä kohtuullisen tarkkaavaisia ja huolellisia (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta ja edellä mainittu asia EuroHealth, tuomion 27 kohta).
- 47 Mitä sitten tulee siihen, miten kohdeyleisö ymmärtää kyseessä olevan sanamerkin, on syytä todeta, että kummallakin sanalla, joista kyseinen sanamerkki muodostuu, muodostetaan komparatiiveja tai superlatiiveja siten, että ne liitetään substantiiviin tai adjektiiviin, eikä kyseisiä sanoja siis yleensä käytetä samassa yhdistelmässä yhdessä. Sananmuodostuksen näkökulmasta sanamerkki UltraPlus muodostaa tältä osin rakenteensa puolesta epätavallisen yhdistelmän niin englannin kielessä kuin muissakin yhteisön kielissä (ks. vastaavasti em. asia Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 44 kohta). Sanamerkin UltraPlus kaltainen merkki, joka edellä esitetyn mukaisesti on vailla ”kuvailevuutta” ja joka havaittavasti poikkeaa sananmuodostuksen kannalta oikeasta rakenteesta, voi olla uuniastioiden osalta erottamiskykyisempi kuin merkit, jotka muodostuvat sanoista, joiden oman merkityksen perusteella kuluttaja voi kuvitella, minkälaisiin tavaroihin tai palveluihin tavaramerkki liittyy.
- 48 Kohdeyleisö voi helposti ja välittömästi oppia muistamaan kyseisenlaisen merkin, ja tällainen merkki voi mahdollistaa sen, että kohdeyleisö toistaa uuniastioita koskevan positiivisen ostokokemuksen edellyttäen, että merkki ei jo ole sellai-

senaan yleisesti käytössä kyseisenlaisten tavaroiden osalta, mikä estäisi kuluttajaa erottamasta kantajan tavaroita muiden yritysten tavaroista välittömästi ja varmasti.

- 49 Tältä osin virasto väittää, että se on löytänyt lukuisia tapauksia, joissa sanaa ultraplus käytetään kuvailevasti ja yleisesti muovisista tavaroista, myös uuniasioista. Kuten valituslautakunta on todennut, asiakas ei näin ollen pitäisi kyseistä sanaa erottamiskykyisenä alkuperää osoittavana merkinä.
- 50 Kun otetaan huomioon yhteisön tavaramerkin rekisteröintitodistus, jonka kantaja esitti suullisessa käsittelyssä, täytyy kuitenkin todeta, että tapauksissa, jotka koskivat sanamerkin ultraplus väitettyä käyttöä Saksassa ja Italiassa tavanomaisena ja kehuvana merkinä ilman yhteyttä kaupalliseen alkuperään ja joihin on vedottu viraston vastineessa, on itse asiassa kysymys yhteisön tavaramerkin UltraPlus käyttämisestä kantajan tavaroiden kuvaamisessa kuviomuodossa, jonka haltija kantaja on.
- 51 Viraston vastineessa esitettyjen muiden esimerkkien osalta on lisäksi syytä todeta, että niitä ei voida pitää merkityksellisinä siltä osin kuin muoviset tavarat yleensä, mukaan lukien työkalut ja sähkölaitteet, eivät ole viiteryhmä muovisten uuniastioiden osalta.
- 52 Otettaessa lisäksi huomioon suullisessa käsittelyssä esitetyt esimerkit voidaan todeta, että sanamerkkiä UltraPlus ei käytetä kuvailevassa merkityksessä, vaan substantiiviin vastineena, joka tavaramerkin muodossa osoittaa kantajan tai muiden tavaramerkin haltijoiden tavarat. Kuitenkin kysymys siitä, voiko tapa, jolla merkkiä käytetään tavaroissa tai jolla se liitetään niihin tavaramerkkinä tai jollain muulla tavalla, konkreettisesti johtaa siihen, että kuluttaja ei pitäisi

kyseistä merkkiä erottamiskykyisenä alkuperää osoittavana merkkinä, vaan pelkkänä kaupallisena ilmoituksena, kuuluu käyttöön liittyvään tarkasteluun, jota ei voida ottaa huomioon arvioitaessa merkin rekisteröintikelpoisuutta (ks. vastaavasti em. asia TRUCKCARD, tuomion 47 kohta).

- 53 Mitä sitten tulee viraston esittämiin esimerkkeihin, jotka perustuvat sen vakiintuneeseen käytäntöön hylätä sanan "ultra" tai sanan "plus" sisältävät merkit, on syytä todeta, että kyseiset merkit eivät muodostu sanoista "ultra" ja "plus" tässä järjestyksessä yhdessä käytettyinä. Etuliitteestä "ultra" ja substantiivista tai adjektiivista muodostuvina ne kuuluvat yleensä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaan.
- 54 Edellä esitetyt seikat huomioon ottaen on syytä todeta lopuksi, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se on katsonut, että sanamerkin UltraPlus muodostavien sanojen valinnassa ei ole mitään epätavallista, ja kun siltä on jäänyt selvittämättä, että näin muodostettua sanamerkkiä, kun sitä tarkastellaan kokonaisuutena, käytetään yleisesti uuniasioista.
- 55 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että riidanalainen päätös on kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

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

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
(toinen jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauselman:

- 1) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) ensimmäisen valituslautakunnan 22.9.2000 tekemä päätös (asia R 278/2000-1) kumotaan.
- 2) Vastaaaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Moura Ramos

Pirrung

Meij

Julistettiin Luxemburgissa 9 päivänä lokakuuta 2002.

H. Jung

R. M. Moura Ramos

kirjaaja

toisen jaoston puheenjohtaja