

Asia T-23/07

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto
(tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**

Yhteisön tavaramerkki – Hakemus kuviomerkin α rekisteröimiseksi yhteisön
tavaramerkiksi – Ehdoton hylkäysperuste – Erottamiskyky – Asetuksen (EY) N:o 40/94
7 artiklan 1 kohdan b alakohta

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomio (kuudes jaosto)
29.4.2009 II - 863

Tuomion tiivistelmä

1. *Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)*
2. *Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Merkit, joista tavaramerkki voi muodostua (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 4 artikla ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohta)*

1. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohta, jonka mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä, velvoittaa sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) tutkimaan tarkastelemalla konkreettisesti rekisteröintihakemuksen kohteena olevan merkin mahdollista erottamiskykyä, käykö asiassa ilmi, ettei kyseisellä merkillä voida erottaa kohdeyleisön keskuudessa hakijan tavaroita toista alkuperää olevista tavaroista, sillä jo vähäinenkin erottamiskyky riittää estämään mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyn ehdottoman hylkäysperusteen soveltamisen. Viraston on tällaisen arvioinnin suorittamiseksi otettava huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valvonnassa kaikki olosuhteet ja kaikki merkitykselliset tosiseikat.

(ks. 39 ja 40 kohta)

2. Yksittäisten kirjainten erottamiskyvyn lähtökohtainen kieltäminen yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla on mainitun asetuksen 4 artiklan sanamuodon vastaista, koska

tässä mainitaan kirjaimet niiden merkkien joukossa, jotka voidaan esittää graafisesti ja jotka voivat muodostaa tavaramerkin, mikäli niillä voidaan erottaa yrityksen tavarat ja palvelut muiden yritysten tarjoamista tavaroista ja palveluista.

Lisäksi oikeuskäytännöstä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei tehdä eroa erilaisten merkkien välillä ja että yhdestä kirjaimesta koostuvien tavaramerkkien erottamiskyvyn arviointiperusteet ovat samat, joita sovelletaan muihin tavaramerkkityypeihin.

Jotta haetulla merkillä olisi tässä säännöksessä vaadittu vähimmäiserottamiskyky, sen on vain vaikutettava lähtökohtaisesti siltä, että kohdeyleisö pystyy sen avulla tunnistamaan yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen alkuperän ja erottamaan ne ilman mahdollista sekaannusta toista alkuperää olevista tavaroista tai palveluista.

(ks. 45–47 kohta)