

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO  
(toinen jaosto)

8 päivänä heinäkuuta 2008\*

Asiassa T-160/07,

**Lancôme parfums et beauté & Cie SNC**, kotipaikka Pariisi (Ranska), edustajanaan  
asianajaja E. Baud,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana,

jossa muuna asianosaisena SMHV:n valituslautakunnassa oli

\* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

**CMS Hasche Sigle**, kotipaikka Köln (Saksa),

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n toisen valituslautakunnan 26.2.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 231/2006-2), joka koskee CMS Hasche Siglen ja Lancôme parfums et beauté & Cie SNC:n välistä mitättömyysmenettelyä,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
(toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja I. Pelikánová sekä tuomarit K. Jürimäe (esittelevä tuomari) ja S. Soldevila Fragoso,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 7.5.2007 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 19.7.2007 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon 19.2.2008 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

## **tuomion**

### **Asian tausta**

- 1 Kantaja Lancôme parfums et beauté & Cie SNC esitti 9.12.2002 yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevan hakemuksen sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna, nojalla.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on sanamerkki COLOR EDITION.
- 3 Tavarat, joita varten tavaramerkin 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 3, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Kosmeettiset tuotteet ja meikit”.

- 4 Haettu tavaramerkki rekisteröitiin 11.2.2004 ja julkaistiin Yhteisön tavaramerkkilehdessä 19.4.2004.
  
- 5 Asianajotoimisto Norton Rose Vieregge vaati 12.5.2004 sanamerkin COLOR EDITION julistamista mitättömäksi asetuksen N:o 40/94 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan perusteella.
  
- 6 Mitättömyysosasto hylkäsi 21.12.2005 sanamerkin COLOR EDITION mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen.
  
- 7 Norton Rose Viereggen sijaan tullut asianajotoimisto CMS Hasche Sigle teki 9.2.2006 valituksen mitättömyysosaston päätöksestä asetuksen N:o 40/94 57–62 artiklan nojalla.
  
- 8 SMHV:n toinen valituslautakunta hyväksyi valituksen 26.2.2007 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).
  
- 9 Riidanalaisen päätöksen perustelut ovat seuraavat. Ensinnäkin valituslautakunta totesi, että CMS Hasche Siglen tekemä valitus voitiin ottaa tutkittavaksi asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla, koska asetuksesta N:o 40/94 ei mistään käy ilmi kantajan tekemä ero oikeudenkäyntikelpoisuuden ja oikeussuojaintressin välillä ja koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa pyritään yleisen edun mukaiseen tavoitteeseen, millä voidaan sen mukaan perustella sitä, että mahdollisimman laaja toimijoiden joukko voi tehdä tähän artiklaan perustuvia mitättömäksi julistamista koskevia vaatimuksia. Tämän jälkeen valituslautakunta päätteli, että sanamerkki COLOR EDITION oli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvaileva siltä osin kuin yhtäältä sanojen ”color” ja

”edition” yhdistelmä ilmaisi viestin, jonka kohdeyleisö ymmärsi välittömästi ja suoraan viittaavan värisävyltään erilaisten kosmeettisten tuotteiden ja meikkien valikoimaan, ja toisaalta siltä osin kuin kilpailijat voivat käyttää kyseisiä ilmaisia kuvaamaan tuotteidensa tiettyjä ominaisuuksia, ja niiden oli näin ollen oltava vapaasti käytettävissä. Lopuksi valituslautakunta totesi, että koska kyseessä oleva sanamerkki oli kuvaileva, siltä puuttui myös erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla.

### **Asianosaisten vaatimukset**

10 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

11 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## Oikeudellinen arviointi

- 12 Kantaja esittää kanteensa tueksi kolme kanneperustetta, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan, 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

*Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan rikkomista*

### Asianosaisten lausumat

- 13 Ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä kantaja väittää, että ottaessaan tutkittavaksi CMS Hasche Siglen tekemän mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen, vaikka viimeksi mainittu ei ollut osoittanut, että sillä oli oikeussuojaintressi, valituslautakunta rikkoi asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohtaa.
- 14 Tämän väitteen tueksi kantaja esittää ensiksi, että valituslautakunta ei voinut todeta, että oikeussuojaintressin käsite sisältyy implisiittisesti asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan tekstiin. Kantajan mielestä tällä toteamuksella loukataan yleistä oikeusperiaatetta, jonka mukaan oikeussuojaintressin osoittamista edellytetään kaikissa vireille saatettavissa asioissa.

- 15 Kaikkia vireille saatettavia asioita koskeva oikeussuojaintressin vaatimus johtuu kantajan mukaan ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 menettelysäännöksistä. Kantaja katsoo erityisesti, että koska oikeussuojaintressiä koskeva vaatimus ei ilmene selkeästi asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuodosta, valituslautakunnan olisi pitänyt asetuksen N:o 40/94 79 artiklan mukaisesti viitata jäsenvaltioissa sovellettaviin yleisiin oikeusperiaatteisiin. Kuitenkin kaikissa jäsenvaltioissa poikkeuksetta asian voivat saattaa vireille ainoastaan ne, joilla on vaatimuksen hyväksymistä tai hylkäämistä koskeva oikeutettu intressi. Toiseksi oikeussuojaintressiä koskeva vaatimus kaikissa vireille saatettavissa asioissa johtuu kantajan mukaan erityisesti EY 230, EY 232 ja EY 236 artiklasta sekä yhteisöjen tuomioistuimen ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiaan liittyvästä oikeuskäytännöstä.
- 16 Toiseksi kantaja väittää, että SMHV ei voinut katsoa, että yhteisön oikeuskäytäntö, johon kantaja on vedonnut perustellakseen oikeussuojaintressiä koskevaa vaatimusta, ei kuulu tavaramerkkialaan vaan koskee pikemminkin muita aloja kuten maataloutta, tulleja ja julkishallintoa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimittäin asiassa T-129/00, Procter & Gamble vastaan SMHV (Suorakulmainen tabletti, jossa on upotekuvio), 19.9.2001 antamassaan tuomiossa (Kok. 2001, s. II-2793, 12 kohta) kantajan mukaan todennut, että oikeussuojaintressiä edellytetään asetuksen N:o 40/94 63 artiklan nojalla nostetun kanteen osalta. Kyseisessä artiklassa säädetään nimenomaan mahdollisuudesta saattaa valituslautakunnan päätökset yhteisöjen tuomioistuinten käsiteltäväksi.
- 17 Lisäksi kantaja huomauttaa, että kumoamiskanteita koskeva yhteisöjen tuomioistuinten oikeuskäytäntö on sovellettavissa SMHV:hen ja että viimeksi mainitun on noudatettava periaatteita, jotka koskevat oikeussuojaintressin vaatimusta asetuksen N:o 40/94 63 artiklan nojalla nostetuissa kanteissa. Tältä osin SMHV itse edellyttää oikeussuojaintressiä oikeutetun ja erityisen intressin muodossa vaatimuksen esittäjän mitättömyysperusteita koskevan ilmoituksen yhteydessä (SMHV:n mitättömyyssaston 3.5.2001 tekemä tavaramerkkiä AROMATONIC koskeva päätös).
- 18 Kolmanneksi kantaja korostaa, että oikeussuojaintressin olemassaolo edellyttää, että riidanalainen toimi koskee mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjää suoraan, erikseen ja henkilökohtaisesti.

19 SMHV vaatii tämän kanneperusteen hylkäämistä.

### Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 20 Ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä on määrittää, edellyttääkö mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen tutkittavaksi ottaminen asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan oikeussuojaintressin osoittamista. Tämän vuoksi on analysoitava asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan sanamuotoa, rakennetta sekä tarkoitusta.
- 21 Asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan sanamuodosta ilmenee ensinnäkin, että yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen, joka perustuu erityisesti kyseessä olevan tavaramerkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettuun kuvailevuuteen tai siihen, että siltä puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla, voi esittää SMHV:lle ”jokainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö sekä jokainen valmistajien, tuottajien, palvelujen tarjoajien, kauppiaiden tai kuluttajien edustajien ryhmittymä, joka tähän sovellettavan lainsäädännön mukaan voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynneissä”. Asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ei siis lainkaan viitata minkäänlaiseen oikeussuojaintressiin.
- 22 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan rakenteesta ilmenee, että oikeussuojaintressiä ei vaadita käsiteltävänä olevassa asiassa kyseessä olevan kaltaisen mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen yhteydessä. Kyseisen artiklan mukaan ehdottomiin mitättömyysperusteisiin ja suhteellisiin mitättömyysperusteisiin perustuvia mitättömäksi julistamista koskevia vaatimuksia on nimittäin käsiteltävä eri tavalla.



- 23 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdassa, joka koskee erityisesti ehdottomaan mitättömyysperusteeseen perustuvia mitättömäksi julistamista koskevia vaatimuksia, ei mainita, kuten edellä 21 kohdassa on tuotu esiin, vaatimusta siitä, että mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjän olisi osoitettava oikeussuojaintressin olemassaolo. Siinä edellytetään enintään, että mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittää luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö tai ryhmittymä, joka voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynnissä.
- 24 Sen sijaan asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa, joka koskee suhteelliseen mitättömyysperusteeseen perustuvia mitättömäksi julistamista koskevia vaatimuksia, säädetään, että näitä vaatimuksia voivat esittää ainoastaan tavaramerkkien tai aikaisempien oikeuksien haltijat sekä tavaramerkkien haltijoiden tai aikaisempia oikeuksia käyttämään oikeutettujen henkilöiden valtuuttamat käyttöluvan haltijat. Toisin sanoen ainoastaan henkilöiden, joilla on oikeussuojaintressi, sallitaan esittää asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa tarkoitettuja mitättömäksi julistamista koskevia vaatimuksia.
- 25 Asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan rakenteesta ilmenee siis, että lainsäätäjän tarkoituksena on ollut sallia jokaisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön ja jokaisen ryhmittymän, joka voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynnissä, esittää ehdottomiin mitättömyysperusteisiin perustuvia mitättömäksi julistamista koskevia vaatimuksia, vaikka se on nimenomaisesti rajoittanut suhteellisiin mitättömyysperusteisiin perustuvien mitättömäksi julistamista koskevien vaatimusten esittäjien piiriä.
- 26 Tätä analyysiä tukee lisäksi kyseisten säännösten teleologinen tulkinta. Nimittäin suhteellisista hylkäysperusteista poiketen, joilla suojellaan ainoastaan tiettyjen aikaisempien oikeuksien haltijoiden yksityisiä intressejä, asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa luetellut ehdottomat hylkäysperusteet perustuvat erilaisiin yleistä etua koskeviin tavoitteisiin (ks. vastaavasti asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. I-8317, 25 kohta). Näiden yleisten etujen mahdollisimman laajan suojelun takaamiseksi mahdollisimman laajan toimijoiden joukon on voitava tuoda esiin ehdottomat hylkäysperusteet. Tämän vuoksi asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdassa vaaditaan ainoastaan, että mitättömäksi julistamista koskevan vaatimuksen esittäjällä on oikeushenkilöllisyys tai että tämä voi esiintyä kantajana tai vastaajana oikeudenkäynnissä, mutta siinä ei edellytetä, että viimeksi mainittu osoittaa, että sillä on oikeussuojaintressi.

- 27 Kantajan esittämät argumentit eivät saata kyseenalaiseksi tätä analyysiä. Mitä yhtäältä tulee argumenttiin, jonka mukaan oikeussuojaintressiä koskeva vaatimus seuraa asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdasta, luettuna yhdessä 79 artiklan kanssa, on muistutettava, että viimeksi mainitussa säännöksessä säädetään, että jos kyseisessä asetuksessa tai soveltamisasetuksissa ei säädetä menettelystä, SMHV:n on otettava huomioon jäsenvaltioissa asiassa yleisesti hyväksytyt periaatteet. On kuitenkin todettava, että asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohta on asetuksen N:o 40/94 79 artiklassa tarkoitettu menettelysäännös, jota sovelletaan asetuksen N:o 40/94 51 artiklassa tarkoitettuihin ehdottomiin mitättömyysperusteisiin perustuviin mitättömäksi julistamista koskeviin vaatimuksiin. Koska kyseinen menettelysäännös ei ole epäselvä, asetuksen N:o 40/94 79 artiklaa ei voida soveltaa käsiteltävänä olevassa asiassa.
- 28 Lisäksi vaikka kyseistä artiklaa olisi voitu soveltaa käsiteltävänä olevassa asiassa, on korostettava, että kantaja ei ole millään tavalla osoittanut, että, kuten se väittää, asian saattaminen vireille on mahdollista kaikissa jäsenvaltioissa poikkeuksetta niille, joilla on väitteen hyväksymistä tai hylkäämistä koskeva oikeutettu intressi. Kantaja on nimittäin rajoittunut kirjelmässään viittaamaan Ranskan lainsäädäntöön ja erityisesti Ranskan tavaramerkkilainsäädäntöön.
- 29 Näin ollen asetuksen N:o 40/94 79 artiklaa koskeva kantajan argumentti on hylättävä.
- 30 Mitä toisaalta tulee muihin kantajan esittämiin argumentteihin, joiden mukaan EY 230, EY 232 ja EY 236 artiklaan liittyvä oikeuskäytäntö, mukaan lukien oikeuskäytäntö, joka koskee vaatimusta siitä, että toimen on koskettava kantajaa suoraan ja erikseen, on sovellettavissa esillä olevassa asiassa, on syytä huomauttaa SMHV:n tapaan, että kyseinen oikeuskäytäntö ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa merkityksellistä suoraan eikä analogisesti.

- 31 Ensinnäkään EY 230, EY 232 ja EY 236 artiklaa ei voida soveltaa käsiteltävänä olevassa asiassa. EY 230 ja EY 232 artikla koskevat nimittäin kumoamis- ja laiminlyöntikanteita, jotka kohdistuvat niiden toimielinten toimiin tai laiminlyönnteihin, jotka luetellaan tyhjentävästi kyseisissä artikloissa, joissa ei mainita SMHV:tä, ja EY 236 artikla koskee henkilöstöriitoja.
- 32 Toiseksi EY 230, EY 232 ja EY 236 artiklassa tarkoitetut kanteet ovat tuomioistuimessa nostettavia kanteita, kun taas asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdassa säädetty mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus, joka on tehtävä SMHV:lle, kuuluu hallinnolliseen menettelyyn. Tältä osin viittaus edellä 16 kohdassa mainittuun upotekuviolla varustettua suorakulmaista tablettia koskevassa asiassa annettuun tuomioon (12 kohta) ei ole merkityksellinen, koska kyseinen tuomio koskee kanteita, jotka on nostettu SMHV:n valituslautakuntien päätöksistä yhteisöjen tuomioistuimissa asetuksen N:o 40/94 63 artiklan nojalla.
- 33 Mitä lopuksi tulee viittaukseen, joka koskee SMHV:n mitättömyysoaston 3.5.2001 tekemää tavaramerkkiä AROMATONIC koskevaa päätöstä, on huomattava, että yhteisön tavaramerkin mitättömäksi julistamista koskevat päätökset, jotka SMHV:n elinten on tehtävä asetuksen N:o 40/94 nojalla, kuuluvat sidotun toimivallan eivätkä vapaan harkintavallan piiriin. Näin ollen valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan tämän asetuksen nojalla, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä SMHV:n aikaisemman päätöksentekokäytännön pohjalta (ks. analogisesti asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 66 kohta).
- 34 Sitä paitsi edellä mainitusta päätöksestä ei voida päätellä, että EY 230, EY 232 ja EY 236 artiklan nojalla nostettujen kanteiden tutkittavaksi ottamiseen liittyvää oikeuskäytäntöä voidaan soveltaa asetuksen N:o 40/94 55 artiklan 1 kohdan a alakohdan nojalla SMHV:lle esitettyjen mitättömäksi julistamista koskevien vaatimusten tutkittavaksi ottamiseen. Kyseisessä päätöksessä, kuten SMHV on kirjelmisensä todennut, mitättömyysoastolle esitetystä kysymyksestä oli nimittäin kyse siitä, puuttuiko mitättömäksi julistamista koskevalta vaatimukselta kohde sen vuoksi, että tavaramerkki, johon vaatimus kohdistui, oli vedetty markkinoilta. Kyseistä päätöstä ei

siis voida tulkita niin, että siinä tunnustetaan, että oikeussuojaintressin osoittaminen on välttämätöntä mitättömäksi julistamista koskevaa vaatimusta esitettäessä.

- 35 Kun otetaan huomioon edellä esitetty ja se, ettei ole kiistetty sitä, että CMS Hasche Sigle voidaan rinnastaa oikeushenkilöön, on todettava, että valituslautakunta on perustellusti katsonut, että CMS Hasche Siglen esittämä mitättömäksi julistamista koskeva vaatimus voidaan ottaa tutkittavaksi.
- 36 Näin ollen ensimmäinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

*Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan rikkomista*

#### Asianosainten lausumat

- 37 Toisen kanneperusteen yhteydessä kantaja väittää ensiksi, että valituslautakunta ei ole ottanut huomioon suggestiivisen tai mielikuvia herättävän tavaramerkin, jota voidaan sängen hyvin suojella, ja toisaalta kuvailevan tavaramerkin välistä eroa. Sanojen ”color” ja ”edition” yhdistelmä ei sen mukaan ilmaise viestiä, jonka kohdeyleisö ymmärtää välittömästi ja suoraan, eikä se siis ole kuvaileva. Tavaramerkki COLOR EDITION viittaa ainoastaan epäsuorasti niiden tavaroiden tiettyihin ominaisuuksiin, joita varten tavaramerkkiä haettiin.
- 38 Toiseksi kantaja korostaa, että tavaroiden, joita varten tavaramerkkiä haettiin, ominaisuuksien, sisällön ja luonteen päättelemisen ilmaisusta ”color” ja ”edition” vaatii älyllistä ponnistelua. Kantajan mukaan oikeuskäytännöstä kuitenkin ilmenee, että tavaramerkkiä on pidettävä pelkästään suggestiivisena eikä kuvailevana silloin, kun kohdeyleisöltä vaaditaan älyllistä ponnistelua suggestiivisen tai emotionaalisen viestin kääntämiseksi rationaaliseksi tiedoksi. Käsiteltävänä olevassa asiassa, kuten mitättömyysosasto on 21.12.2005 tekemässään päätöksessä kantajan mukaan katsonut, ilmaisujen ”color” ja ”edition” yhteenliittäminen ei ole tavanomaista eikä ilmeistä,

sillä ei ole selvää, tarkoitetaanko sillä tavaroita, joita tarjotaan värillisessä pakkauksessa, jotka sisältävät väriä vai joiden tarkoituksena on antaa väriä.

39 SMHV vaatii tämän kanneperusteen hylkäämistä.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

40 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaan rekisteröimättä jätetään ”tavaramerkit, 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”.

41 Oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetaan sellaisia merkkejä ja merkintöjä, joita voidaan kohdeyleisön näkökulmasta katsottuna normaalisti käyttää joko suoraan tai mainitsemalla tavarain tai palvelun oleellinen ominaisuus kuvailtaessa rekisteröintihakemuksen kohteena olevaa tavaraa tai palvelua (ks. asia T-316/03, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft v. SMHV (MunichFinancialServices), tuomio 7.6.2005, Kok. 2005, s. II-1951, 26 kohta; asia T-19/04, Metso Paper Automation v. SMHV (PAPERLAB), tuomio 22.6.2005, Kok. 2005, s. II-2383, 24 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia T-207/06, Europig v. SMHV (EUROPIG), 26 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

- 42 Tästä seuraa, että merkin kuuluminen kyseisessä säännöksessä tarkoitetun kiellon alaan edellyttää, että merkin ja niiden tavaroiden tai palvelujen välillä, joita varten rekisteröintiä haetaan, on olemassa riittävän suora ja konkreettinen yhteys, jotta kohdeyleisö voi heti ja ilman lisäpohdintoja havaita kyseessä olevan tavaroiden ja palvelujen tai jonkin niiden ominaisuuden kuvailun (ks. edellä 41 kohdassa mainittu asia PAPERLAB, tuomion 25 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja edellä 41 kohdassa mainittu asia EUROPIG, tuomion 27 kohta).
- 43 Lisäksi tavaramerkki, joka koostuu osista, joista jokainen kuvailee niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joita varten rekisteröintiä on haettu, itsekin kuvailee näiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla, paitsi jos on olemassa havaittavissa oleva ero haettavan tavaramerkin ja niiden osien, joista se muodostuu, pelkän summan välillä. Tämä edellyttää sitä, että sen takia, että yhdistelmä on tavanomaisesta poikkeava kyseisten tavaroiden tai palvelujen osalta, haettu tavaramerkki luo vaikutelman, joka on riittävän kaukana siitä vaikutelmasta, joka syntyy sen muodostavien osien välittämien ilmausten pelkästä yhdistämisestä (ks. edellä 41 kohdassa mainittu asia PAPERLAB, tuomion 27 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 44 On myös muistettava, että merkin kuvailevuutta voidaan arvioida vain suhteessa yhtäältä siihen, miten kohdeyleisö käsittää merkin, ja toisaalta kyseessä oleviin tavaroihin tai palveluihin (ks. edellä 41 kohdassa mainitut asia MunichFinancialServices, tuomion 26 kohta ja asia EUROPIG, tuomion 30 kohta).
- 45 Käsiteltävänä olevassa asiassa on kyse kosmeettisista tuotteista ja meikeistä, joita kaikki kuluttajat voivat ostaa. Kohdeyleisö on siis tavanomaisesti valistunut, kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen yleisö (asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 59 ja 63 kohta ja asia T-281/02, Norma Lebensmittelfilialbetrieb v. SMHV (Mehr für Ihr Geld), tuomio 30.6.2004, Kok. 2004, s. II-1915, 27 kohta). Koska rekisteröity sanamerkki lisäksi muodostuu kahdesta englanninkielisestä sanasta,

kohdeyleisö on pääasiassa englanninkielinen tai muunkin kielinen yleisö, joka osaa riittävästi englannin kieltä (ks. vastaavasti asia T-320/03, Citicorp v. SMHV (LIVE RICHLI), tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. II-3411, 76 kohta).

46 Näin ollen on tarkasteltava, onko kyseisen yleisön näkökulmasta olemassa riittävän suora ja konkreettinen suhde merkin COLOR EDITION ja niiden tavaroiden välillä, joita varten rekisteröintiä on haettu.

47 Tältä osin on korostettava, että englanninkielinen sana ”color” ilmaisee väriä tai värisävyä ja sitä käytetään usein kosmetiikan alalla osoittamaan tavaroiden käyttö-tarkoitusta tai ominaisuuksia. Sana ”edition” ei viittaa ainoastaan kirjallisuuden tai lehdistön maailmaan vaan tarkoittaa myös, kuten valituslautakunta on korostanut, tuotevalikoimaa yhdessä tai useammassa versiossa tai muodossa. Aivan kuten ilmaisua ”color”, myös sitä käytetään kosmetiikka-alalla.

48 Näin ollen on syytä katsoa, että merkki COLOR EDITION koostuu yksinomaan merkinnöistä, joita voidaan käyttää osoittamaan kyseessä olevien tavaroiden tiettyjä ominaisuuksia. Kuten valituslautakunta on korostanut, kyseinen merkki ilmaisee viestin, jonka kohdeyleisö ymmärtää suoraan ja välittömästi eli että kysymys on eri värisävyä olevien kosmeettisten tuotteiden tai meikkien valikoimasta.

49 Lisäksi on korostettava, että ilmaisujen ”color” ja ”edition” yhteenliittäminen ei ole rakenteeltaan tavanomaisesta poikkeavaa vaan yleistä englannin kielen sananmuodostussääntöjen perusteella. Haettu tavamerkki ei siis luo kohdeyleisön keskuudessa vaikutelmaa, joka on riittävän kaukana tavamerkin muodostavien sanojen pelkän rinnakkain asettamisen synnyttämästä vaikutelmasta muuttaakseen sen merkitystä tai ulottuvuutta. Näin ollen on todettava valituslautakunnan tapaan, että kyseisen viestin

ymmärtämiseksi ei vaadita mitään älyllistä ponnistelua ja että pelkkä kyseessä olevien sanojen asettaminen rinnakkain ei muuta merkin yksittäisten osien kuvailevuutta.

50 Tästä seuraa, että kokonaisuutena tarkasteltuna sanamerkin COLOR EDITION ja niiden tavaroiden välillä, joita sillä tarkoitetaan, on riittävän suora ja konkreettinen suhde. Valituslautakunta on siis perustellusti päätellyt, että se on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettulla tavalla kuvaileva. Toinen kanneperuste on näin ollen hylättävä perusteettomana.

51 Koska asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdasta selvästi ilmenee, että merkkiä ei voida rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, jos yksikin tässä säännöksessä mainituista ehdottomista hylkäysperusteista on sovellettavissa (asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 29 kohta ja edellä 41 kohdassa mainittu asia EUROPIG, tuomion 45 kohta), kantajan esittämää kolmatta kanneperustetta, joka koskee kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, ei ole enää syytä tutkia.

52 Kaikesta edellä esitetystä seuraa, että kanne on hylättävä kokonaisuudessaan.

## **Oikeudenkäyntikulut**

53 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, se on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.



Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**
  
- 2) **Lancôme parfums et beauté & Cie SNC vastaa omista oikeudenkäyntikuluis-  
taan, ja se veloitetaan korvaamaan sisämarkkinoiden harmonisointiviraston  
(tavaramerkit ja mallit) oikeudenkäyntikulut.**

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 8 päivänä heinäkuuta 2008.

E. Coulon

I. Pelikánová

kirjaaja

jaoston puheenjohtaja