

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

15 päivänä kesäkuuta 2010*

Asiassa T-547/08,

X Technology Swiss GmbH, kotipaikka Wollerau (Sveitsi), edustajinaan asianajajat
A. Herbertz ja R. Jung,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),
asiamiehinään C. Jenewein ja G. Schneider,

vastaajana,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

jossa on kyse kumoamiskanteesta, joka on nostettu SMHV:n neljännen valituslautakunnan 6.10.2008 (asia R 846/2008-4) tekemästä päätöksestä, joka koskee oranssista sukan kärjestä koostuvan merkin rekisteröimistä yhteisön tavaramerkiksi,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

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

kirjaaja: hallintovirkamies N. Rosner,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.12.2008 toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 17.3.2009 jätetyn vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5.5.2009 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 26.6.2009 jätetyn vastaajan vastineen,

ottaen huomioon 26.1.2010 pidetyssä istunnossa esitetyn,

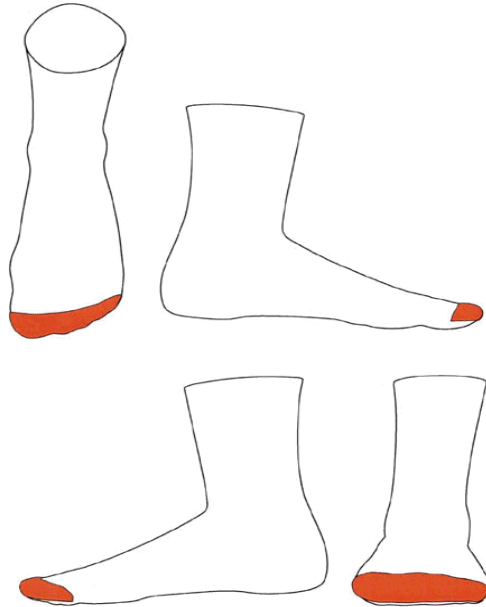
on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- ¹ X Technology Swiss GmbH teki 13.1.2007 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 (korvattu yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1)), nojalla.

- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin ja jonka kantaja ilmoitti olevan ”Muu tavaramerkki – sijaintimerkki (Positionsmarke), jonka väri on oranssi (Pantone 16-1359 TPX)”, on esitetty seuraavassa:



- 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 25, ja ne vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Vaatteet, nimittäin sukkatuotteet, nilkkasukat ja puolisuikat”.

- 4 Tavaramerkkihakemuksen liitteenä oli seuraava selitys:

”Sijaintimerkille on tunnusomaista oranssi väri, sävy ’Pantone 16-1359 TPX’, jokaisen sukkatuotteen kärjen peittävässä ’hupussa’. Se ei peitä kärkeä kokonaan; siinä on raja,

joka edestä ja sivulta katsottuna näyttää melkein horisontaaliselta. Tavaramerkillä on aina vahva värikontrasti muuhun sukkatuotteeseen nähden, ja se on aina samassa paikassa.”

- 5 Tutkija hylkäsi 24.4.2008 tavaramerkkihakemuksen sillä perusteella, että se ei ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta) säännösten mukainen. Kantaja valitti 30.5.2008 SMHV:lle tutkijan päätöksestä.
- 6 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 6.10.2008 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös).
- 7 Aluksi valituslautakunta katsoi, että haetun tavaramerkin kuvaus on jätettävä tutkimatta siltä osin kuin siinä viitataan kontrastiin kärjen värin ja nilkkasukan muun osan värin välillä. Tällainen kuvaus ei nimittäin ole riittävän konkreettinen, koska siinä ei mainita kaikkia tavaramerkin värejä. Valituslautakunta lisäsi, ettei sovellettavassa säännöksessä säädetä ryhmästä ”sijaintimerkit”. Näin ollen se katsoi, että haettu tavaramerkki on kolmiulotteinen tavaramerkki tai kuviomerkki, joka esittää tarkasti tavaraa ja joka koostuu valkoisen nilkkasukan kärjen oranssista väristä.
- 8 Tämän jälkeen valituslautakunta katsoi, että kaikki haetun tavaramerkin kattamat tavarat on suunnattu loppukuluttajille, koska on kyse kulutustavaroista, jotka kuuluvat pikemminkin alempaan hintaluokkaan. Valituslautakunnan mukaan kohdeyleisö kiinnittää vain vähän huomiota tällaisiin tavaroihin.
- 9 Lopuksi valituslautakunta katsoi, että kohdeyleisö katsoo haetun tavaramerkin sellaisen tavarankuvaksi, jota määrittävät esteettiset tai toiminnalliset näkökohdat. Se

viittaa tältä osin ensiksi useiden erilaisten nilkkasukkamallien olemassaoloon, toiseksi niiden tiettyjen osien tavanomaiseen väriin, mukaan lukien oranssi, kolmanneksi siihen, että kärjen väritys voisi osoittaa toiminnallisen tekijän, eli vahvistuksen olemassaolon, ja neljänneksi siihen, ettei kohdeyleisö ole tottunut katsomaan nilkkasukan kärjen väriä osoitukseksi alkuperästä. Näin ollen valituslautakunta katsoi, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

Asianosaisten vaatimukset

- 10 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 11 SMHV vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 12 Kantaja esittää yhden ainoan kanneperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Kanneperuste sisältää kaksi osaa, joista ensimmäinen liittyy virheeseen haetun tavaramerkin luokittelussa ja toinen virheeseen haetun tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnissa.
- 13 SMHV riitauttaa kantajan väitteiden paikkansapitävyyden.

Ainoan kanneperusteen ensimmäinen osa, joka liittyy virheeseen haetun tavaramerkin luokittelussa

Asianosaisten lausumat

- 14 Kantaja väittää, että ”sijaintimerkit” eli tavaran tietyssä osassa sijaitsevat tavaramerkit muodostavat erityisen tavaramerkkiryhmän, vaikkakaan siitä ei säädetä erikseen lainsäädännössä. ”Sijaintimerkin” tarkoituksena on nimittäin suojata kaksi- tai kolmiulotteista merkkiä, joka on asetettu tarkasti määritellyllä tavalla tavaran tai sen osan pinnalle. ”Sijaintimerkille” myönnetty suoja koskee vain sen konkreettista käyttöä kyseessä olevissa tavaroissa.

- 15 Kantaja katsoo näin ollen, että kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin liittyvä oikeuskäytäntö ei ole käsiteltävänä olevassa asiassa merkityksellinen, koska haettu tavaramerkki ei koske nilkkasukan muotoa tai sen muita ominaisuuksia, vaan tietystä värisävystä koostuvan erityisen merkin asettamista sen pinnan tiettyyn osaan.
- 16 Kantaja lisää, että SMHV on useissa aikaisemmissa päätöksissään katsonut, että ”sijaintimerkit” voidaan rekisteröidä tavaramerkeiksi.
- 17 SMHV kiistää kantajan kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin liittyvän oikeuskäytännön soveltamisesta käsiteltävänä olevassa asiassa esittämien väitteiden paikkansapitävyyden.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 18 Aluksi on todettava, että kantaja on vahvistanut sekä kirjelmässään että suullisessa käsittelyssä, että sen rekisteröintihakemus koskee vain sukkatuotteen kärjen väriä ”oranssi (Pantone 16-1359 TPX)”, sellaisena kuin se on esitetty edellä 2 kohdassa, eikä kyseisen tavarantoimen muita osia. Se luokittelee tällä tavoin määritellyn tavaramerkin ”sijaintimerkiksi”.
- 19 Tästä luokittelusta on huomattava, ettei asetuksessa N:o 40/94 eikä asetuksen N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13.12.1995 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) mainita ”sijaintimerkkejä” erityisenä tavaramerkkiryhmänä. Koska asetuksen N:o 40/94 4 artikla (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 4 artikla) ei sisällä tyhjentävää luetteloa merkeistä, jotka voivat olla yhteisön tavaramerkkejä, tämä seikka on kuitenkin merkityksellisen ”sijaintimerkkien” rekisteröintikelpoisuuden kannalta.

- 20 Vaikuttaa lisäksi siltä, että ”sijaintimerkit” ovat lähellä kuviomerkkien ja kolmiulotteisten tavaramerkkien ryhmiä, koska ne tarkoittavat kuvio- tai kolmiulotteisten elementtien asettamista tuotteen pinnalle.
- 21 ”Sijaintimerkin” luokittelu kuviomerkiksi tai kolmiulotteiseksi merkiksi tai erityisesti tavaramerkkiryhmäksi on kuitenkin merkityksetöntä, kun arvioidaan sen erottamiskykyä.
- 22 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.
- 23 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että tässä artiklassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (yhdistetyt asiat C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5173, 32 kohta ja asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomio 21.10.2004, Kok., s. I-10031, 42 kohta).
- 24 Tätä erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (em. yhdistetyt asiat Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 33 kohta ja asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 25 kohta).
- 25 Kohdeyleisön käsitykseen vaikuttaa rekisteröitäväksi haetun merkin luonne. Koska keskivertokuluttajat eivät ole tottuneet johtamaan tavaroiden kaupallista alkuperää merkeistä, jotka sulautuvat näiden samojen tavaroiden ulkoasuun, tällaiset merkit ovat näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyisiä vain, jos ne poikkeavat merkittävästi yleisestä käytännöstä

tai tavoista toimialalla (ks. vastaavasti asia C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.10.2004, Kok., s. I-9165, 30 ja 31 kohta; asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-551, 28 ja 31 kohta ja asia C-144/06 P, Henkel v. SMHV, tuomio 4.10.2007, Kok., s. I-8109, 36 ja 37 kohta).

- 26 Määrävä seikka edellä 25 kohdassa mainitun oikeuskäytännön soveltamiselle ei ole kyseisen merkin luokittelu kuviomeriksi, kolmiulotteiseksi merkiksi tai muunlaisiksi merkiksi, vaan se, että merkki sulautuu kyseisen tavaran ulkoasuun. Näin ollen tätä kriteeriä on sovellettu paitsi kolmiulotteisiin tavaramerkkeihin (em. asia Procter & Gamble v. SMHV; em. asia Mag Instrument v. SMHV ja em. asia Deutsche SiSi-Werke v. SMHV), kuviomerkeihin, jotka koostuvat kyseisen tuotteen kaksiulotteisesta kuvasta (em. asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006 ja em. asia Henkel v. SMHV), sekä merkkiin, joka koostuu tavaran pinnalla olevasta kuviosta (asia C-445/02 P, Glaverbel v. SMHV, määräys 28.6.2004, Kok., s. I-6267). Oikeuskäytännössä katsotaan myös, että väreillä ja niiden abstrakteilla yhdistelmillä voi olla erottamiskykyä ainoastaan erityisissä olosuhteissa, koska ne sulautuvat kyseisten tavaroiden ulkoasuun eikä niitä lähtökohtaisesti käytetä osoittamaan kaupallista alkuperää (ks. vastaavasti asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003, Kok., s. I-3793, 65 ja 66 kohta ja asia C-49/02, Heidelberger Bauchemie, tuomio 24.6.2004, Kok., s. I-6129, 39 kohta).
- 27 Näin ollen on tarkasteltava, sulautuuko haettu tavaramerkki kyseisen tavaran ulkoasuun vai onko sillä päinvastoin itsenäinen luonne.
- 28 Kantajan toimittamien tietojen mukaan haetulla tavaramerkillä on tarkoitus suojata erityinen merkki, joka on asetettu tietylle paikalle kyseisen tavaran pinnalla. Näin ollen haettua tavaramerkkiä ei voida erottaa tämän tavaran yhden osan muodosta eli sukkatuotteen kärjen muodosta. Näin ollen on katsottava, että haettu tavaramerkki sulautuu kyseisen tavaran ulkoasuun ja että tämän vuoksi sovelletaan edellä

25 kohdassa mainittua oikeuskäytäntöä (ks. vastaavasti asia T-152/07, Lange Uhren v. SMHV (Geometriset kentät kellotaululla), tuomio 14.9.2009, 74–83 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

- 29 Kantajan SMHV:n aikaisempiin päätöksiin liittyvästä väitteestä on todettava, että valituslautakuntien päätösten laillisuutta on arvioitava yksinomaan asetuksen N:o 40/94 nojalla, sellaisena kuin unionin tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aiemman päätöksentekokäytännön pohjalta (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (STREAMSERVE), tuomio 27.2.2002, Kok., s. II-723, 66 kohta). On joka tapauksessa todettava, että kantajan mainitsemisissä päätöksissä SMHV:n valituslautakunnat ovat soveltaneet kyseisiin merkkeihin oikeuskäytäntöä, joka liittyy merkkeihin, jotka sulautuvat kyseisen tavaran ulkoasuun.
- 30 Edellä esitetty huomioon ottaen on todettava, ettei valituslautakunta ole tehnyt virhettä, kun se on soveltanut haettuun tavaramerkkiin tätä samaa oikeuskäytäntöä riidanalaisessa päätöksessä. Näin ollen kanneperusteen ensimmäinen osa on hylättävä.

Ainoan kanneperusteen toinen osa, joka liittyy virheeseen haetun tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnissa

Asianosaisten lausumat

- 31 Kantaja väittää, että kyseiset tavarat eivät ole halpoja tavaroita, koska se valmistaa niin sanottuja ”funktionaalisia” sukkiä, jotka kuuluvat ylempään hintaluokkaan, eli niiden hinta on 10–20 euroa. Näin ollen ei ole syytä katsoa, että kohdeyleisö kiinnittäisi vain

vähän huomiota näiden tavaroiden ostamiseen, etenkin kun oikeuskäytännössä on katsottu, että tämä sama yleisö on erityisen tarkkaavainen vaatemerkkien suhteen.

- 32 Kantaja esittää aluksi siltä osin, miten kohdeyleisö mieltää haetun tavaramerkin, ettei oikeuskäytännön mukaan ainoastaan se seikka, että merkki katsotaan myös – mutta ei ainoastaan – koristeelliseksi elementiksi, estä sen suojaamista tavaramerkkinä.
- 33 Kantaja lisää, että vaikka sukka-alalle on tyypillistä mallien ja värien suuri määrä, näin ei ole kyseisten ”funktionaalisten” sukkien kärjen värin osalta. Kantajan mukaan useiden mallien tai värien olemassaolo ei kuitenkaan voi olla este tavaramerkin rekisteröinnille, kun otetaan huomioon muotialan jatkuva kehitys, joka johtaisi käytännössä kaikkien uusien tavaramerkkien hylkäämiseen.
- 34 Lisäksi kohdeyleisö on, kuten kenkämarkkinoilla, tottunut siihen, että ”funktionaalisten” sukkiin kaupallinen alkuperä ilmoitetaan määrättyllä kuvioelementillä, joka koostuu tavarassa selvästi näkyvistä viivoista, nauhoista tai geometrisistä muodoista tai sen tiettyjen osien väreistä. Kantaja tarkentaa tältä osin, että se pyrki SMHV:lle tekemällään viittauksella kärjeltään värillisiä sukkiä valmistavan toisen yrityksen tavaroihin vain osoittamaan tämän seikan.
- 35 Vaikka lisäksi oletettaisiin, ettei kohdeyleisö olisi tottunut edellä 34 kohdassa mainittuun tapaan osoittaa kyseisten tavaroiden kaupallinen alkuperä, tavaramerkin asettaminen tavaran osaan, jota ei ole käytetty tähän tarkoitukseen aikaisemmin, voi

lähtökohtaisesti osoittaa kaupallisen alkuperän. Tässä yhteydessä kantaja korostaa, että urheiluvälinealalla valmistajilla on tapana asettaa tavaramerkkejä mitä erilaisimpiin paikkoihin.

- 36 Kantajan mukaan valituslautakunta on lisäksi jättänyt tarkastelematta sitä seikkaa, että haetussa tavaramerkissä mainittiin tarkasti määritelty värisävy, vaikka tämä seikka on merkityksellinen, kuten SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan aikaisemmasta päätöksestä ilmenee. Kantaja korostaa tässä yhteydessä, että se on ilmeisesti ensimmäinen yritys, joka on värjännyt nilkkasukat kyseisellä sävyllä ja että nimenomaan tämä ominaisuus on tehnyt siitä yhden korkealaatuisten funktionaalisten sukien markkinoiden markkinajohtajista.
- 37 Lisäksi kantaja tarkentaa, etteivät haetun tavaramerkin paikka, muoto ja väri johdu teknisistä tai toiminnallisista seikoista. Tältä osin valituslautakunnan johtopäätökset, jotka liittyvät sukan kärjen vahvaan kulumiseen, eivät ole loogisia.
- 38 Kantaja väitti suullisessa käsittelyssä lisäksi, että vaara siitä, että merkki on välittömästi väärentämisen kohteena, tekee mahdottomaksi vetoamisen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaan (josta on tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohta). Kantaja katsoo, että näin ollen olisi hyväksyttävä myös uusien tavaramerkkimuotojen rekisteröinti.
- 39 SMHV kiistää kantajan väitteiden paikkansapitävyyden.

Unionin yleisen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 40 Kantajan ainoan kanneperusteen toisen osan yhteydessä esittämiä väitteitä on tarkasteltava edellä 22–25 kohdassa esitetyt periaatteet huomioon ottaen.
- 41 Aluksi on todettava, etteivät osapuolet kiistä sitä, kuten valituslautakunta on perustellusti todennut riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa, että kohdeyleisö koostuu kaikista loppukuluttajista.
- 42 Kohdeyleisön tarkkaavaisuuden asteesta on todettava, että SMHV voi merkin rekisteröintikelpoisuutta tutkiessaan ottaa huomioon tavaraluettelon vain sellaisena kuin se ilmenee kyseisestä tavaramerkkihakemuksesta, jollei mahdollisista tavaraluettelon muutoksista muuta johdu (ks. vastaavasti asia T-286/03, Gillette v. SMHV – Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), tuomio 13.4.2005, 33 kohta, ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa). Esillä olevassa asiassa haetun tavaramerkin tavaraluettelossa mainitaan ”vaatteet, nimittäin sukkatuotteet, nilkkasukat ja puoliskusat” ilman muuta tarkennusta. Näin ollen kantajan väitteillä sen tavaroiden ”toiminnallisesta” luonteesta ja sillä seikalla, että tällaisten tavaroiden myyntihinta on korkeampi, ei ole merkitystä.
- 43 Lisäksi on todettava, että kun valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 23 kohdassa sukkiin olevan kulutustavaroita, jotka kuuluvat pikemminkin alempaan hintaluokkaan, se perusti arvionsa paljon käytettävien kulutustavaroiden kaupassa saadusta yleisestä käytännön kokemuksesta seuraaviin seikkoihin, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan ja jotka erityisesti näiden tuotteiden kuluttajat tuntevat. Jos kantaja vetoaa haetun tavaramerkin erottamiskykyyn valituslautakunnan tähän kokemukseen perustuvasta arviosta huolimatta, kantajan tehtävä on esittää konkreettiset ja perustellut tiedot siitä, että haettu tavaramerkki on erottamiskykyinen,

koska sillä on siihen huomattavasti paremmat mahdollisuudet, kun otetaan huomioon sen laaja tuntemus näillä markkinoilla (ks. vastaavasti asia T-129/04, Deveney v. SMHV (Muovipullon muoto), tuomio 15.3.2006, Kok., s. II-811, 19 ja 21 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 44 Tältä osin kantaja tyytyy väittämään, että oikeuskäytännössä on katsottu, että kohdeyleisö on erityisen tarkkaavainen vaatemerkkien suhteen. Yhtäältä kantaja ei perustele tätä väitettä, joka on luonteeltaan olennaisesti tosiseikkoihin nojautuva. Toisaalta on joka tapauksessa myönnettävä, että kuluttaja on yleensä tarkkaavainen valitessaan tiettyjä vaatteita sekä tiettyjä kenkiä, koska hän haluaa tarkastaa ennen ostoa, vastaa-ko tarjottu tavara hänen odotuksiaan sekä toiminnalliselta että esteettiseltä kannalta. Tätä toteamusta ei kuitenkaan sovelleta sukkatuotteisiin, joita ei tavallisesti soviteta ennen niiden ostamista.
- 45 Näin ollen valituslautakunta ei ole tehnyt virhettä todetessaan, että kohdeyleisön tarkkaavaisuus on pikemminkin heikko.
- 46 Valituslautakunta totesi siitä, miten kohdeyleisö mieltää haetun tavaramerkin, että sukkatuotteen kärjen väri katsotaan koristeelliseksi elementiksi tai kärjen vahvistamiseen liittyväksi toiminnalliseksi elementiksi. Ensiksi on tarkasteltava kantajan väitteitä siitä, että haettu tavaramerkki mielletäisiin koristeelliseksi elementiksi.

- 47 Tältä osin valituslautakunnan merkityksellinen perustelu, joka on esitetty riidanalaisen päätöksen 25–27 ja 31 kohdassa ja tiivistetty edellä 9 kohdassa, perustuu yleisesti saatuun käytännön kokemukseen laajasti kulutettavien tavaroiden myynnistä, mikä tarkoittaa sitä, että kantajan on toimitettava konkreettiset ja perustellut tiedot kyseenalaistaakseen kyseisten toteamusten paikkansapitävyyden.
- 48 Aluksi kantaja kiistää sen, että olisi olemassa lukuisia malleja ”funktionaalisten” sukien kärkien väreistä. Kuten edellä 42 kohdassa on esitetty, kantaja rajoittuu virheellisesti tähän tavararyhmään, koska haettujen tavaroiden luettelossa viitataan yleisesti sukkatuotteisiin. Lisäksi se ei ole millään tavalla perustellut väitettään.
- 49 Myöskään kantajan väitettä, joka liittyy muodin jatkuvaan kehittymiseen, ei voida hyväksyä. Nimittäin uudet tavaramerkit, joita käytetään muodin mukaisille tavaroille, voidaan yhä rekisteröidä kuitenkin sillä edellytyksellä, että ne täyttävät olennaisen tehtävänsä, eli osoittavat tavaroiden kaupallisen alkuperän. Kun merkki ei voi täyttää tätä tehtävää, sitä ei sitä vastoin voida rekisteröidä tavaramerkkinä siitä seikasta huolimatta, että on olemassa lukuisia samankaltaisia merkkejä tai että niitä on luotu jatkuvasti kyseisellä teollisuudenalalla.
- 50 Tämän jälkeen on todettava, että kantaja ei esitä konkreettisia seikkoja perustellakseen väitettään, jonka mukaan kyseinen kuluttaja on tottunut katsomaan nilkkasukan oranssin kärjen osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä.
- 51 Urheilukenkäalaan tehdyn viittauksen osalta on huomattava, ettei haettu tavaramerkki ole tavaraan asetettu täsmällinen viiva, nauha tai geometrinen muoto, vaan sen pinnan osan yksinkertainen väritys. Kantaja ei myöskään esitä seikkoja, joiden nojalla

voidaan olettaa, että kohdeyleisö on tottunut katsomaan tiettyjen kengän osien värityksen osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä.

- 52 Kantaja väittää myös, että erityisesti urheilutuotteiden alalla valmistajilla on tapana asettaa tavaramerkkejä mitä erilaisimpiin paikkoihin. Vaikka kantaja ei esitä konkreettisia seikkoja tältä osin, on joka tapauksessa myönnettävä, että on suhteellisen yleistä, että valmistajien tavaramerkit asetetaan sukkiin, erityisesti urheilusukkiin. Vaikka tällaiset tavaramerkit on useimmiten asetettu nilkan kohdalle, on myös mahdollista, että ne asetetaan jalkapohjaan tai kärjen yläpuolelle. Tällaiset tavaramerkit eivät kuitenkaan ole pelkkiä värejä, vaan sana- ja kuvioelementtejä, jotka ilmaisevat paremmin kyseisten tavaroiden kaupallisen alkuperän kuin haettu tavaramerkki.
- 53 Kantaja viittaa vielä kilpailijan myymiin sukkiin, joissa on kullanvärinen kärki. Kantaja ei ole esittänyt konkreettisia seikkoja, joiden perusteella mainittu väritys voisi sellaisenaan osoittaa kyseisten tuotteiden kaupallisen alkuperän ilman mahdollista käytössä erottamiskykyiseksi tulemiseen liittyvää arviointia. Vaikka lisäksi vaikuttaisi siltä, että kyseinen kilpailija on todellakin saanut rekisteröinnin sukkaa, jonka kärki on kullanvärinen, esittävään yhteisön tavaramerkkiin nimenomaan sukkatuotteita varten, tätä tavaramerkkiä ei voida verrata haettuun tavaramerkkiin, koska se sisältää mainitun värin lisäksi sanaosan ”gold toe”.
- 54 Lopuksi kantaja esittää virheellisesti, ettei valituslautakunta ole ottanut huomioon sitä seikkaa, että haetulla tavaramerkillä on täsmällinen värisävy. Valituslautakunta on nimittäin riidanalaisen päätöksen 19–22 kohdassa muistuttanut edellä 26 kohdassa mainitusta oikeuskäytännöstä, joka liittyy värien ja niiden yhdistelmien rajoittuneeseen kykyyn osoittaa tavaroiden kaupallinen alkuperä. Valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että haettu oranssi väri on yleinen sukkatuotteiden alalla, ainakin kun se on yhdistetty sukan muihin väreihin.

- 55 Haetun tavaramerkin täsmällisen värin merkittävyyden osalta kantaja viittaa SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 18.4.2007 tekemään päätökseen (asia R 781/2006-1) tavaramerkistä, joka koostuu ruiskun pinnalla olevasta täplästä. Kuten edellä 29 kohdassa on huomautettu, valituslautakuntien aikaisemmalla päätöksentekokäytännöllä ei ole merkitystä. Joka tapauksessa sekä kyseisillä merkeillä että tavaroilla on näissä kahdessa tapauksessa vain vähän yhteisiä piirteitä. Lisäksi ensimmäinen valituslautakunta arvioi päätöksessä, johon kantaja vetoaa, vain käsiteltävänä olevan asian olosuhteita, eikä lainkaan katsonut, että johonkin väriin liittyvä vaatimus tekisi ”sijaintimerkistä” erottamiskykyisen.
- 56 Väitteitä, joiden mukaan kantaja on ollut ensimmäinen yritys, joka on käyttänyt haetua värisävyä sukissa, minkä johdosta siitä on tullut markkinajohtaja, ei ole perusteltu. Erityisesti ei ole esitetty mitään seikkaa, jonka mukaan kantajan mahdollinen taloudellinen menestys johtuisi siitä, että kohdeyleisö mieltäisi sen valmistamien sukien oranssin kärjen sellaisenaan erottamiskykyiseksi.
- 57 Edellä esitetystä ilmenee, ettei mitään kantajan esittämistä väitteistä, jotka liittyvät haetun tavaramerkin mieltämiseen koristeelliseksi elementiksi, voida hyväksyä.
- 58 Lisäksi on todettava vastauksena kantajan suullisessa käsittelyssä esittämään väitteeseen, että vaara siitä, että kilpailija kopioisi tavaran tai palvelun ulkoasun osan on merkityksetön asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkinnan kannalta. Tämän säännöksen mukaan rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi on nimittäin varattu merkeille, jotka kyseinen kuluttaja voi mieltää sellaisinaan osoittavan niillä varustettujen tavaroiden tai palvelujen kaupallisen alkuperän. Taloudellinen toimija, joka käyttää liiketoiminnassaan merkkiä, joka ei täytä tätä edellytystä, voisi tarvittaessa osoittaa, että merkki on tullut käytössä erottamiskykyiseksi asetuksen

N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettulla tavalla, tai turvautua muihin sillä mahdollisesti oleviin oikeudellisiin keinoihin, kuten mallioikeuteen tai vilpilliseen kilpailuun perustuvaan kanteeseen.

- 59 Edellä esitetty huomioon ottaen on todettava, ettei valituslautakunta ole tehnyt virhettä, kun se on todennut, että koska sukka-alan yleisestä käytännöstä tai tavoista ei ole merkittävästi poikettu, kohdeyleisö mieltää haetun tavaramerkin koristeelliseksi elementiksi ja näin ollen siltä puuttuu erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla. Näin ollen ainoan kanneperusteen toinen osa on hylättävä ilman, että olisi tarpeellista tutkia väitettä, joka liittyy haetun tavaramerkin katsomiseen toiminnalliseksi elementiksi.
- 60 Koska ainoan kanneperusteen kaksi osaa on hylätty, kanneperuste ja näin ollen kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

- 61 Unionin yleisen 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 SMHV:n oikeudenkäyntikulut tämän vaatimuksen mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**

- 2) **X Technology Swiss GmbH veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Pelikánová

Jürimäe

Soldevila Fragoso

Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä kesäkuuta 2010.

Allekirjoitukset