

## Asia C-51/10 P

**Agencja Wydawnicza Technopol sp. z o.o.**

**vastaan**

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

Muutoksenhaku – Yhteisön tavaramerkki – Pelkästään numeroista koostuva merkki – Hakemus merkin ”1000” rekisteröimiseksi tavaramerkiksi esitteitä, aikakauslehtiä ja sanomalehtiä varten – Merkin väitetty kuvailevuus – Asetuksen (EY) N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisedellytykset – SMHV:n velvollisuus ottaa huomioon aikaisempi päätöskäytäntönsä

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 10.3.2011 . . . . . I - 1546

### Tuomion tiivistelmä

- 1. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tulkinta hylkäysperusteisiin liittyvän yleisen edun valossa – Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta – Tarkoitus – Vapaana pitämisen tarve (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)*
- 2. Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan mukaisten perusteiden soveltamisalojen päällekkäisyys (Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b ja c alakohta)*

3. *Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin määritelmä ja hankkiminen – Ehdottomat hylkäysperusteet – Tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinmökistä, joita voidaan käyttää osoittamaan tavarain tai palvelun ominaisuuksia – Käsite – Pelkästään numeroista koostuvat merkit*  
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta)
4. *Yhteisön tavaramerkki – Yhteisön tavaramerkin vaikutukset – Rajoitukset – Asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohta – Kohde*  
(Neuvoston asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohta ja 12 artiklan b alakohta)
5. *Yhteisön tavaramerkki – Viraston päätökset – Yhdenvertaisen kohtelun periaate – Hyvän hallinnon periaate – Viraston aikaisempi päätöskäytäntö*

1. Kutakin yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa lueteltua hylkäysperustetta on tulkittava sen taustalla oleva yleinen etu huomioon ottaen. Mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohtain taustalla olevan yleisen edun mukaista on taata, että niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten merkin rekisteröintiä tavarameriksi haetaan, yhtä tai useampaa ominaisuutta kuvaavia merkkejä voivat vapaasti käyttää kaikki talouden toimijat, jotka tarjoavat tällaisia tavaroita tai palveluja.

Tämän vapaata käyttöä koskevan tavoitteen täyden toteutumisen takaamiseksi

on niin, että jotta sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) voisi hylätä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtain perusteella, ei ole tarpeen, että kyseistä merkkiä todellisuudessa käytetään rekisteröinnin hakemisajankohtana kuvailemiseen. Riittävää on, että mainittua merkkiä voidaan käyttää tällä tavoin. Tämän hylkäysperusteen soveltamisedellytyksenä ei myöskään ole se, että olisi olemassa konkreettinen, ajankohmainen tai pakottava vapaana pitämisen tarve, ja on näin ollen merkitysetöntä tuntea niiden kilpailijoiden lukumäärä, joiden intressissä on tai voisi olla käyttää kyseistä merkkiä. On lisäksi merkitysetöntä, että rekisteröintihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen näiden samojen ominaisuuksien kuvaamiseksi on olemassa muita merkkejä,

jotka ovat tavanomaisempia kuin kyseinen merkki. Edellä esitetystä seuraa, että mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltaminen ei edellytä, että kyseinen merkki vastaa tavanomaisia kuvailemistapoja.

varmistettava, että 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa mainittua hylkäysperustetta todellakin sovelletaan vain tässä hylkäysperusteessa nimenomaisesti mainituissa tapauksissa.

(ks. 36–40 kohta)

(ks. 46–48 kohta)

2. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetuilta kuvailevilta merkeiltä puuttuu myös tämän asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky. Käänteisesti merkiltä voi puuttua mainitun 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky muista syistä kuin sen mahdollisen kuvailevuuden vuoksi. Mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalat ovat näin ollen tietyllä tavalla päällekkäisiä, mutta ensimmäinen näistä säännöksistä eroaa kuitenkin toisesta, koska ensimmäinen säännös kattaa kaikki olosuhteet, joissa merkki ei voi erottaa yrityksen tavaroita tai palveluja muiden yritysten tavaroista tai palveluista.
3. Nämä yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan hylkäysperusteissa varsinaisesti tarkoitettujen tapaukset ovat niitä, joissa merkki, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi haetaan, voi kuvailla niiden tavaroiden tai palvelujen jotain ”ominaisuutta”, joita varten hakemus tehdään. Nimittäin käyttämällä mainitun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa termejä ”laji, laatu, määrä, käyttötarkoitus, arvo tai maantieteellinen alkuperä, tavaroiden valmistusajankohta tai palvelujen suoritusajankohta taikka muu tavaroiden tai palvelujen ominaisuus” lainsäätäjä on yhtäältä osoittanut, että laji, laatu, määrä, käyttötarkoitus, arvo, maantieteellinen alkuperä ja tavaroiden valmistusajankohta tai palvelujen suoritusajankohta on kaikki katsottava tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksiksi, ja toisaalta tarkentanut, ettei tämä luettelo ole tyhjentävä, joten myös muut tavaroiden tai palvelujen ominaisuudet voidaan ottaa huomioon.

Näin ollen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan tulkittamiseksi oikein on

Lainsäätäjän valitsema termi ”ominaisuus” korostaa, että mainitussa säännöksessä tarkoitettut merkit ovat vain niitä, joita käytetään niiden tavaroiden tai palvelujen, joita varten rekisteröintiä haetaan, tietyn ominaispiirteen, jonka kohdeyleisö voi helposti tunnistaa, osoittamista. Niinpä merkin rekisteröinti tulisi evätä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla vain, jos kohtuudella on odotettavissa, että kohdeyleisö todella katsoo sen kuvailevan jotakin näistä ominaisuuksista.

Näillä tarkennuksilla on erityinen merkitys sellaisten merkkien osalta, jotka koostuvat pelkästään numeroista. On nimittäin niin, että koska tällaiset merkit yleensä samaistetaan lukuihin, niitä voidaan käyttää elinkeinotoiminnassa muun muassa määrän osoittamiseen. Jotta pelkästään numeroista koostuvan merkin rekisteröinti voidaan evätä 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan nojalla sillä perusteella, että se kuvaa määrää, on kuitenkin oltava kohtuudella odotettavissa, että kohdeyleisön mielestä numeroilla ilmoitettu määrä luonnehtii niitä tavaroita tai palveluja, joita varten rekisteröintiä haetaan.

(ks. 48–52 kohta)

4. Yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen N:o 40/94 12 artiklan b alakohdan sääntö ei vaikuta merkittävästi saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan säännökseen sisältyvään säännön tulkintaan. Mainitun asetuksen 12 artikla nimittäin koskee yhteisön tavaramerkin vaikutusten rajoituksia, kun taas asetuksen 7 artikla koskee perusteita, joilla merkkien rekisteröinti tavaramerkiksi voidaan evätä.

Se seikka, että mainitussa 12 artiklan b alakohdassa varmistetaan, että jokainen talouden toimija voi vapaasti käyttää tavaroiden ja palvelujen ominaisuuksiin liittyviä merkintöjä, ei millään tavoin rajoita mainitun 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan soveltamisalaa. Päinvastoin, on niin että, mainittu seikka osoittaa, että on tärkeää, että 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädettyä hylkäysperustetta, joka sitä paitsi on ehdoton, sovelletaan todella jokaiseen merkkiin, joka voi kuvata niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuutta, joita varten sen rekisteröintiä tavaramerkiksi haetaan.

(ks. 59–61 kohta)

5. Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) on käytettävä toimivaltaansa noudattaen unionin oikeuden yleisiä periaatteita, kuten

yhdenvertaisen kohtelun ja hyvän hallinnon periaatetta.

huomioon jo tehdyt samanlaisia hakemuksia koskevat päätökset ja pohdittava erityisen huolellisesti sitä, onko tehtävä samanlainen päätös vai ei.

Kun otetaan huomioon kaksi viimeksi mainittua periaatetta, SMHV:n on rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi koskevaa hakemusta tutkiessaan otettava

(ks. 73 ja 74 kohta)