



Oikeustapauskokoelma

UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (viides jaosto)

21 päivänä kesäkuuta 2017*

EU-tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — EU-tavaramerkiksi rekisteröity kuviomerkki, joka esittää kahden samansuuntaisen viivan välissä olevia sukkuloita — Erottamiskyky — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta — Tavaramerkin tutkiminen sellaisena kuin se on rekisteröity

Asiassa T-20/16,

M/S. Indeutsch International, kotipaikka Noida (Intia), edustajinaan aluksi D. Stone, D. Meale, A. Dykes, solicitors, ja S. Malynicz, QC, sittemmin Stone ja Malynicz ja lopuksi Stone, Malynicz ja M. Siddiqui, solicitor,

kantajana,

vastaaan

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO), asiamiehenään D. Gája,

vastajaana,

jossa toisena asianosaisena EUIPO:n valituslautakunnassa käydyssä menettelyssä oli ja väliintulijana unionin yleisessä tuomioistuimessa on

Crafts Americana Group, Inc., kotipaikka Vancouver, Washington (Yhdysvallat), edustajinaan J. Fish ja V. Leitch, solicitors, ja A. Bryson, barrister,

jossa on kyse kanteesta EUIPO:n ensimmäisen valituslautakunnan 5.11.2015 tekemästä päätöksestä (asia R 1814/2014-1), joka koskee mitättömyysmenettelyä Crafts Americana Groupin ja M/S. Indeutsch Internationalin välillä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja D. Gratsias (esittelevä tuomari) sekä tuomarit I. Labucka ja I. Ulloa Rubio,

kirjaaja: hallintovirkamies I. Dragan,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 21.1.2016 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 4.4.2016 jätetyn EUIPO:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 12.4.2016 jätetyn väliintulijan vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen asianosaisille esittämän kirjallisen kysymyksen,
ottaen huomioon 12.1.2017 pidetyssä istunnossa esitetyn,
ottaen huomioon 2.2.2017 annetun määräyksen suullisen käsittelyn aloittamisesta uudelleen,
on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

- 1 Kantaja, M/S. Indeutsch International, jätti 15.2.2010 Euroopan unionin teollisoikeuksien virastolle (EUIPO) EU-tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen Euroopan unionin tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL 2009, L 78, s. 1) nojalla.
- 2 Tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haettiin, on alla esitetty kuviomerkki:



- 3 Tähän merkkiin oli liitetty seuraava sanallinen kuvaus:
”Tavaramerkki koostuu toistuvasta geometrisesta kuviosta.”
- 4 Tavaramerkin rekisteröintiä haettiin tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 26 kuuluville ”neulepuikoille” ja ”virkkukoukuille”.
- 5 Kyseinen tavaramerkki rekisteröitiin 10.8.2010.
- 6 Väliintulija Crafts Americana Group, Inc. jätti 9.1.2013 EUIPO:lle vaatimuksen riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi julistamisesta asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan, luettuna yhdessä kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kanssa, nojalla.
- 7 Mitättömyysoasto hylkäsi mitättömyysvaatimuksen 7.5.2014 tekemällään päätöksellä. Erityisesti mitättömyysoasto totesi, että riidanalaisen tavaramerkin graafinen esitys on selkeä, tarkka, sellaisenaan täydellinen, helppotajuinen, ymmärrettävä, muuttumaton ja objektiivinen, minkä vuoksi se täyttää asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdassa mainitut edellytykset. Lisäksi mitättömyysoasto totesi asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisesta, että riidanalainen tavaramerkki on erottamiskykyinen. Tältä osin mitättömyysoasto korosti, ettei kyseinen tavaramerkki ole kolmiulotteinen tavaramerkki eikä se esitä sen rekisteröinnin kattamien tavaroiden ulkoasua.
- 8 Väliintulija teki 14.7.2014 mitättömyysoaston päätöksestä EUIPO:ssa valituksen asetuksen N:o 207/2009 58–64 artiklan nojalla.

- 9 Valituslautakunta kumosi mitättömyysoaston päätöksen 5.11.2015 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös) sillä perusteella, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskyky.
- 10 Erityisesti valituslautakunta totesi, että riidanalainen tavaramerkki, jota sen haltija kutsui nimellä ”sukkulamerkki”, esittää kuviota, joka on sijoitettu tavaroiden osaan tai joka peittää tavaroiden koko pinnan. Tämän toteamuksen mukaisesti valituslautakunta otti huomioon valokuvat ja näytteet kantajan tavaramerkin hakemishetkellä markkinoimista tavaroista yksilöidäkseen tavaramerkin olennaiset ominaisuudet. Tässä yhteydessä valituslautakunta katsoi, että riidanalaisen tavaramerkin koristeellinen ulkoasu saa kohdeyleisön, joka koostuu neulepuikkojen ja virkkuukoukkujen keskivertokuluttajista, mieltämään mainitun tavaramerkin näiden tavaroiden koristeeksi. Valituslautakunnan mukaan kohdeyleisö on totunut valmistajien käytäntöön koristella riidanalaisen tavaramerkin kattamat tavarat, minkä vuoksi se katsoo riidanalaisen tavaramerkin sellaisena, kuin sitä käytetään kyseisten tavaroiden pinnalla, yhdeksi muunnelmaksi markkinoilla esiintyvistä koristeluista, joista se ei merkittävästi poikkea. Toissijaisesti valituslautakunta totesi mainitun yleisön mieltävän tavaramerkin ulkoasun esittävän puun syitä, ja puu on kyseisten tavaroiden valmistusmateriaali, eikä osoittavan kaupallista alkuperää. Tästä seuraa sen mukaan, ettei riidanalaisella tavaramerkillä ole asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tavaramerkin tehtävän täyttämiseen vaadittavaa erottamiskykyä.
- 11 Tässä tilanteessa valituslautakunta kumosi mitättömyysoaston päätöksen tutkimatta sitä kysymystä, kuuluuko riidanalainen tavaramerkki asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan. Koska kantaja oli lisäksi väittänyt mitättömyysoastossa, että riidanalainen tavaramerkki oli joka tapauksessa tullut käytön perusteella erottamiskykyiseksi tämän asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, valituslautakunta palautti asian mitättömyysoastoon tämän kysymyksen ratkaisemiseksi.

Asianosaisten vaatimukset

- 12 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin
- kumoaa riidanalaisen päätöksen
 - velvoittaa EUIPO:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 13 EUIPO ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin
- hylkää kanteen
 - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

- 14 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi viiteen kanneperusteeseen, jotka kaikki koskevat olennaisilta osin asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Ensimmäinen kanneperuste liittyy erityisesti siihen, että riidanalainen tavaramerkki poikkeaa olennaisesti sen alan käytännöistä, jolle hakemuksen kattamat tavarat kuuluvat. Toinen kanneperuste koskee todistustaakkaa koskevien sääntöjen loukkaamista. Kolmas kanneperuste liittyy riidanalaisen tavaramerkin koristeellisen luonteen virheelliseen arviointiin. Neljäs kanneperuste koskee virheitä, jotka liittyvät riidanalaisen tavaramerkin ulkoasuun, ja lopuksi viides kanneperuste koskee virhettä, joka liittyy siihen, kuinka kohdeyleisö havaitsee riidanalaisen tavaramerkin.

- 15 Tarkemmin ottaen kantaja väittää ensiksi, että kuten valituslautakunnalla olleista todisteista ilmenee, tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden pinnalla ei yleensä ole huomattavia kuvioita, minkä vuoksi valituslautakunta teki virheen todetessaan, että riidanalaisen tavaramerkin esittämät kuviot, jotka ovat monimutkaisen valmistusmenetelmän tulos, ovat mainittujen tavaroiden tavanomaisten ulkoasujen muunnelmia. Toiseksi katsoessaan kantajan esittämien seikkojen perusteella, että riidanalaiselta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, valituslautakunta rikkoi asiaa koskevaa todistustaakkaa sääntelevää sääntöä. Kolmanneksi kantaja väittää, että koska riidanalaisen tavaramerkin kattamien tavaroiden koristelua koskevaa vakiintunutta käytäntöä ei ole, kohdeyleisö katsoo tavaramerkissä olevat kuviot osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä. Neljänneksi valituslautakunta teki virheen katsoessaan riidanalaisessa tavaramerkissä olevan kuvion esittävän puun syitä, koska puun syillä on epäsymmetrinen ja epäsäännöllinen ulkoasu toisin kuin kyseisellä kuviolla, joka mielletään keinoitekoiseksi. Lopuksi ja viidenneksi kantaja väittää, että riidanalaisen tavaramerkin kuvio tekee vaikutuksen kohdeyleisön muodostaviin keskivertokuluttajiin ja etenkin aloitteleviin neulojiin, minkä vuoksi he katsovat sen osoitukseksi neulepuikkojen ja virkkuukoukkujen kaupallisesta alkuperästä.

Alustavat huomautukset

- 16 Käsiteltävässä asiassa on kyse siitä, onko edellä 2 kohdassa esitetty riidanalainen tavaramerkki asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyinen. Kuten jäljempänä yksityiskohtaisesti esitetään, riidanalaisesta päätöksestä ilmenee, ettei valituslautakunnan arviointi tästä kysymyksestä todellisuudessa perustu tavaramerkin ominaisuuksiin sellaisena kuin se on rekisteröity vaan kantajan tavaroiden ulkoasun ominaisuuksiin, jotka valituslautakunnan mukaan osoittavat sitä tapaa, jolla mainittua tavaramerkkiä on käytetty.
- 17 Kantaja puolestaan väittää, että valituslautakunnan arviointi sisältää virheitä, jotka tarkoittavat asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Riidanalaisen päätöksen laillisuutta on siis arvioitava tämän säännöksen valossa.

Valituslautakunnan päätelmät

- 18 Kuten riidanalaisen päätöksen 21, 22 ja 30–34 kohdasta ilmenee, valituslautakunta katsoi, että riidanalainen tavaramerkki koostuu sukkulakuviosta, jota käytetään neulepuikkojen ja virkkuukoukkujen pinnalla, ja että sen erottamiskykyä on näin ollen arvioitava niiden sääntöjen valossa, jotka koskevat kuviomerkkejä, jotka muodostuvat niiden kattaman tavaran muodon osasta. Valituslautakunnan mukaan näiden pintojen koristelu voimakkailla väreillä on yleinen käytäntö sillä alalla, jolle kyseiset tavarat kuuluvat, minkä vuoksi riidanalaisessa tavaramerkissä oleva koristelu, sellaisena kuin sitä käytetään neulepuikkojen ja virkkuukoukkujen pinnalla, ei ole merkittävä poikkeus kyseisestä käytännöstä. Ottaen huomioon säännöt, joita sovelletaan kuviomerkin kattaman tavaran muodon osasta muodostuvaan tavaramerkkiin ja jotka esitettiin riidanalaisen päätöksen 23–26 kohdassa, valituslautakunta totesi, ettei riidanalainen tavaramerkki ole erottamiskykyinen.
- 19 Erityisesti valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa, että ”kuten riidanalaisen tavaramerkin haltija on itse todennut 12.6.2013 tekemissään huomautuksissa ja kuten asiakirjoihin sisältyvistä valokuvista ja näytteistä käy selvästi ilmi, riidanalainen tavaramerkki kuvaa kuviota, joka on asetettu tavaroiden osaan tai joka kattaa niiden koko pinnan”.

- 20 Tämä arvio perustuu erityisesti seuraavaan riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa olevaan kantajien tavaroiden kuvaukseen:



- 21 Lisäksi valituslautakunta viittaa myös riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa niitä uudelleen esittämättä valokuviin, jotka on liitetty kantajan työntekijän antamaan todistukseen, jonka kantaja esitti mitättömyysoastossa.
- 22 Tässä yhteydessä valituslautakunta huomautti riidanalaisen päätöksen 22 kohdassa, että ”koska kyseinen kuvio kattaa enemmän tai vähemmän suuressa määrin tavaroiden pinnan ja vastaa näin ollen näiden tavaroiden ulkoasua, riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava tavaramerkkeihin (kaksi- tai kolmiulotteisiin), jotka koostuvat itse tavaroiden ulkoasusta tai näiden tavaroiden osan ulkoasusta, sovellettavien periaatteiden pohjalta”.
- 23 Muistutettuaan kyseisistä säännöistä valituslautakunta totesi riidanalaisen päätöksen 28 kohdassa, että näiden sääntöjen mukaan se voi suorittaa perusteellisen tutkinnan, jossa otetaan huomioon graafisen kuvauksen ja rekisteröintihakemuksen yhteydessä jätettyjen mahdollisten sanallisten kuvausten lisäksi merkin olennaisten ominaisuuksien asianmukaisessa tunnistamisessa hyödyllinen muu aineisto. Näin ollen valituslautakunta otti riidanalaisen päätöksen 29 kohdan mukaan riidanalaisen tavaramerkin olennaisia ominaisuuksia tutkiessaan huomioon kantajan mitättömyysoastossa esittämät valokuvat ja näyttöet kyseisistä tavaroista ja erityisesti sen seikan, että kantaja todella markkinoi näitä tavaroita tavaramerkin hakemispäivänä.
- 24 Lisäksi valituslautakunta korosti riidanalaisen päätöksen 30 kohdassa, että ”on selvää, kun otetaan huomioon riidanalaisen tavaramerkin kuvaus ja sen sanallinen kuvaus – –, jotka on vahvistettu kantajan toimittamissa tavaroiden kuvauksissa, että riidanalainen tavaramerkki muodostuu kuviosta, jota käytetään kyseisten tavaroiden eli neulepuikkojen ja virkkuukoukkujen pinnalla”. Se tarkoitti, että ”lisäksi kuviolla, sellaisena kuin se on rekisteröity ja kantaja käyttää sitä, on puun syiden ulkoasu, ja puu on materiaali, josta voidaan valmistaa kyseisiä tavaroita ja josta ne on tosiasiallisesti valmistettu”. Lisäksi valituslautakunta kuvailee riidanalaisen päätöksen 34 kohdassa riidanalaisesta tavaramerkistä siten, että se on ”yksinkertainen kuvio, jota käytetään kyseisten tavaroiden pinnalla”.

- 25 Kuten riidanalaisen päätöksen 33 ja 34 kohdasta ilmenee, valituslautakunta nojautui lisäksi jäljempänä esitettyjen virkkuukoukkujen värilliseen koristeluun:



- 26 Tämän valokuvan, joka sisältyy kantajan toimittamiin todisteisiin ja joka kuvaa muiden valmistajien tuottamia virkkuukoukkuja, perusteella valituslautakunta totesi, että kantajan tavaroiden koristelu värikkäiden sukkuloiden kuviolla ei ole asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskykyinen. Valituslautakunta totesi tästä, että riidanalainen tavaramerkki koostuu kantajan tuottamien neulepuikkojen ja virkkuukoukkujen värillisestä koristelusta ja muodostaa sellaisenaan siis vain muunnelman markkinoilla olevista neulepuikkojen ja virkkuukoukkujen värillisten pintojen muodostamista koristeista, kuten edellä 25 kohdassa oleva kuva osoittaa. Valituslautakunta ei vedonnut mihinkään muuhun koristelumuotoon kuin näiden virkkuukoukkujen värilliseen pintaan tämän toteamuksen perustelemiseksi, mikä vahvistettiin EUIPO:n vastauskirjelmän 49 kohdassa.
- 27 EUIPO:n suullisessa käsittelyssä esittämää kantaa, jonka mukaan valituslautakunta on ottanut huomioon pelkästään kantajan tavaroiden ulkoasun, kun se todellisuudessa arvioi riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyä sellaisena kuin se on rekisteröity, ei voida hyväksyä. Nimittäin kysymykseen siitä, mikä on se täsmällinen merkki, jonka erottamiskykyä valituslautakunta arvioi, on vastattava objektiivisten ja tarkastettavissa olevien seikkojen perusteella. Kuten edellä 18–26 kohdasta ilmenee, valituslautakunta on arvioinut riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyä tukeutumalla yhtäältä kantajan tavaroiden värilliseen ulkoasuun ja toisaalta edellä 25 kohdassa esitettyjen virkkuukoukkujen värilliseen pintaan. Koska riidanalainen tavaramerkki on rekisteröidyssä muodossaan mustavalkoinen ja koska siihen liittyvässä sanallisessa kuvauksessa ei viitata monivärisiin versioihin, on todettava, että valituslautakunta perusti arviointinsa olennaisesti kantajan tavaroiden ulkoasuun sellaisena kuin ulkoasu ilmenee EUIPO:n asiakirjoihin sisältyvistä fyysisistä näytteistä ja värillisistä valokuvista.
- 28 EUIPO puolestaan viittasi toistuvasti riidanalaisen tavaramerkin ”käyttämiseen” tai ”konkreettiseen käyttöön” kantajan tavaroiden pinnalla (ks. EUIPO:n vastauskirjelmän 21, 51, 52, 55 ja 58 kohta). Nimenomaan tämä konkreettinen käyttäminen muodostaa EUIPO:n mukaan pelkän muunnelman huomiota herättävän värin käyttämisestä kyseisten tavaroiden pinnalla (ks. EUIPO:n vastauskirjelmän 58 kohta).

Valituslautakuntaan päättelyn lainmukaisuus

- 29 On muistettava, että kantaja esittää useita väitteitä, joilla kaikilla pyritään osoittamaan, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa riidanalaisen tavaramerkin erottamiskyvyn arviointiin liittyvien virheiden vuoksi. Kantaja näet riitauttaa ensimmäisessä ja toisessa kanneperusteessa valituslautakunnan arvioinnin, joka liittyy riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyyn, kun otetaan huomioon kyseisen alan tapa ja kohdeyleisön mielikuva. Lisäksi neljäs kanneperuste koskee ”tavaramerkissä olevan kuvion” mieltämistä puun syiksi. Tämän kanneperusteen tutkiminen edellyttää, että unionin yleinen tuomioistuin käsittelee kysymystä siitä, onko valituslautakunta voinut pätevästi tukeutua riidanalaisen tavaramerkin, sellaisena kuin se on rekisteröity, sijasta muotoihin, joissa valituslautakunta katsoi tätä tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytettävän. Vaikka nimittäin tämä kysymys on neljännessä kanneperusteessa esitetty valituslautakunnan arvioinnin erityisestä näkökulmasta, joka liittyy riidanalaisen tavaramerkin mieltämiseen puun syiksi, on kuitenkin niin, että valituslautakunnan mahdollisuus perustaa päättelynsä muotoihin, joissa se katsoi riidanalaisesta tavaramerkkiä tosiasiallisesti käytettävän, on välttämätön olettama riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyä koskeville riidanalaisen päätöksen arvioinneille.
- 30 Tästä on nimittäin todettava, että vaikka unionin yleisen tuomioistuimen ei tarvitse ottaa kantaa kuin asianosaisten vaatimuksiin, joihin asian laajuus on rajoitettava, se ei ole sidottu pelkästään niihin väitteisiin, jotka asianosaiset vaatimustensa tueksi esittävät, sillä päinvastainen käytäntö voisi johtaa päätöksiin, jotka pohjautuvat virheellisiin oikeusperusteisiin (määräys 13.6.2006, Mancini v. komissio, C-172/05 P, EU:C:2006:393, 41 kohta ja tuomio 11.12.2014, Sherwin-Williams Sweden v. SMHV – Akzo Nobel Coatings International (ARTI), T-12/13, ei julkaistu, EU:T:2014:1054, 34 kohta).
- 31 Tässä yhteydessä on tärkeää korostaa, että siitä, muodostuuko riidanalainen tavaramerkki sen tavaran muodon osasta, jonka se kattaa, on keskusteltu sekä mitättömyysoasastossa että valituslautakunnassa (ks. edellä 7 ja 10 kohta) ja että asianosaisia on kehoitettu kommentoimaan tätä riidanalaisen päätöksen osaa suullisessa käsittelyssä. Näin ollen on tarkasteltava valituslautakunnan perustelun kulmakiven, joka liittyy asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, oikeudellista perusteltavuutta laajemmasta näkökulmasta kuin neljännessä kanneperusteen yhteydessä. Tuomio, jossa vahvistetaan tai kumotaan arviointi riidanalaisen tavaramerkin – muussa muodossa kuin siinä, jossa se on rekisteröity – erottamiskyvystä, osoittaa nimittäin implisiittisesti mutta välttämättä, että erottamiskykyä voidaan lainmukaisesti arvioida ottamalla huomioon tämä toinen muoto. Jos tähän oikeudelliseen kysymykseen on vastattava kieltävästi, valituslautakunnan päättely kokonaisuudessaan rikkoo asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.
- 32 Kuten riidanalaisen päätöksen 1 kohdasta ja EUIPO:n asiakirjoihin sisältyvästä rekisteröintitodistuksesta ilmenee, riidanalainen tavaramerkki, sellaisena kuin se on rekisteröity, on seuraava kuviomerkki:



- 33 Tästä on muistettava, että tavaramerkin rekisteröinnillä julkiseen rekisteriin pyritään tekemään siihen tutustuminen helpoksi toimivaltaisille viranomaisille ja yleisölle, erityisesti talouden toimijoille. Toimivaltaiset viranomaiset tuntevat näet tämän rekisteröinnin avulla selvästi ja täsmällisesti tavaramerkin muodostavien merkkien luonteen, jotta ne voivat täyttää velvollisuutensa, jotka liittyvät rekisteröintihakemusten ennakolta tapahtuvaan tutkimiseen, ja rekisterin käyttäjät voivat saada tietoonsa tavaramerkin graafisen kuvauksen, jossa määritellään tavaramerkin täsmällinen luonne (ks. vastaavasti tuomio 12.12.2002, Sieckmann, C-273/00, EU:C:2002:748, 49, 50 ja 52 kohta).

- 34 Lisäksi rekisterissä olevan graafisen kuvauksen tehtävänä on muun muassa määrittellä itse tavaramerkki, jotta sen haltijalle annettavan suojan kohde voidaan määrittää tarkasti (tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, ei julkaistu, EU:C:2014:129, 57 kohta). Rekisterin avulla taloudelliset toimijat voivat siis selvästi ja täsmällisesti varmistua niiden nykyisten tai mahdollisten kilpailijoiden suorittamista rekisteröinneistä tai esittämistä rekisteröintihakemuksista ja saada kolmansien oikeuksia koskevat merkitykselliset tiedot (tuomio 19.6.2012, Chartered Institute of Patent Attorneys, C-307/10, EU:C:2012:361, 48 kohta).
- 35 Tavaramerkin erottamiskykyä on siis tutkittava ottamalla huomioon tavaramerkki sellaisena kuin se on rekisteröity tai sellaisena kuin se esiintyy rekisteröintihakemuksessa, riippumatta sen käyttötavoista (ks. vastaavasti tuomio 18.10.2007, AMS v. SMHV – American Medical Systems (AMS Advanced Medical Services), T-425/03, EU:T:2007:311, 91 kohta; tuomio 9.4.2014, Pico Food v. SMHV – Sobieraj (MILANÓWEK CREAM FUDGE), T-623/11, EU:T:2014:199, 38 kohta ja tuomio 7.5.2015, Cosmowell v. SMHV – Haw Par (GELENGGOLD), T-599/13, EU:T:2015:262, 35 kohta).
- 36 Tämä sääntö johtuu oikeusvarmuuden vaatimuksista, jotka turvataan asetuksen N:o 207/2009 87 artiklassa säädetyn Euroopan unionin tavaramerkkirekisterin avulla. Asetuksen N:o 207/2009 7 ja 8 artiklan soveltaminen siten, ettei oteta huomioon unionin tavaramerkkejä sellaisina kuin niitä on haettu tai ne on rekisteröity, vaan sellaisina kuin niitä käytetään, tekisi tyhjäksi mainitun rekisterin tehtävän taata varmuus sillä suojattavien oikeuksien täsmällisestä luonteesta (ks. edellä 33 kohta).
- 37 Kun otetaan nämä päätelmät huomioon ja kun haettu tai rekisteröity tavaramerkki muodostuu sen kattaman tavaran kaksi- tai kolmiulotteisesta kuvauksesta, sen erottamiskyky riippuu siitä, poikkeako se merkittävästi alan yleisestä käytännöstä tai tavasta, ja täyttääkö se tämän vuoksi olennaisen tehtävänsä osoittaa tavaran alkuperä (tuomio 23.5.2007, Procter & Gamble v. SMHV (Neliönmuotoiset valkoiset tabletit, joissa on värillinen kukkakuvio), T-241/05, T-262/05–T-264/05, T-346/05, T-347/05 ja T-29/06–T-31/06, EU:T:2007:151, 44 kohta).
- 38 Kuten valituslautakunta toteaa riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, näin on myös silloin, kun tavaramerkki muodostuu sen kattaman tavaran muodon osasta, sikäli kuin kohdeyleisö havaitsee merkin välittömästi ja ilman erityistä harkintaa kyseisen tavaran yksityiskohdaksi tai ominaispiirteeksi (tuomio 19.9.2012, Fraas v. SMHV (Tummanharmaan, vaaleanharmaan, mustan, beigen, tummanpunaisen ja kirkaanpunaisen värinen ruutukuvio), T-50/11, ei julkaistu, EU:T:2012:442, 43 kohta). Tällaisessa tapauksessa ratkaiseva tekijä ei ole kyseisen merkin luokittelu kuviomeriksi, kolmiulotteiseksi merkiksi tai muuksi merkiksi vaan se seikka, että se sekoittuu merkin kattaman tavaran ulkoasuun (tuomio 9.11.2016, Birkenstock Sales v. EUIPO (Risteileviä aaltoviivoja esittävä kuviomerkki), T-579/14, valitus vireillä, EU:T:2016:650, 28 kohta).
- 39 Jos nimittäin tavaramerkin erottamiskyvyn arviointia ei tällaisessa tapauksessa tehdä vertaamalla sen ja kyseisten tavaroiden alan yleisen käytännön ja tavan eroja, olisi riittävää hakea sellaisen merkin rekisteröintiä, joka mielletään välittömästi merkin kattaman tavaran osaksi, sen rekisteröinnin mahdollisuuden parantamiseksi ja tällä tavoin itse tavaran ulkoasun tai muodon melkein automaattiseksi suojaamiseksi. Koska keskivertokuluttajilla ei ole tapana olettaa tavaroiden alkuperää niiden ulkoasun tai muodon perusteella (tuomio 6.9.2012, Storck v. SMHV, C-96/11 P, ei julkaistu, EU:C:2012:537, 35 kohta), tähän mahdollisuuteen liittyisi merkittävä vaara asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan kiertämisestä ja sillä siis vahingoitettaisiin yleistä etua, jota tällä säännöksellä turvataan.
- 40 Lisäksi toimivaltainen viranomainen voi tavaramerkkien, jotka muodostuvat niiden kattaman tavaran muodosta, osalta tunnistaa olennaiset ominaisuudet itse tavaraa tutkimalla. Tällainen tutkinta on nimittäin tehtävä, kun tavaramerkin olennaisten ominaisuuksien yksilöiminen on välttämätöntä, jotta voidaan määrittää täsmällisesti graafiseen kuvaukseen ja mahdollisiin sanallisiin kuvauksiin, jotka on toimitettu rekisteröintihakemuksen yhteydessä, kuuluvien osatekijöiden luonne ja tällä tavoin turvata

asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdan taustalla oleva yleinen etu. Tämän edun mukaista on kieltää talouden toimijaa saamasta epäoikeutetusti haltuunsa tavaran muodosta, johon sisältyy tekninen ratkaisu, muodostuvan merkin (ks. vastaavasti tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, ei julkaistu, EU:C:2014:129, 50 ja 54–56 kohta). Tämä problematiikka esiintyy luonnostaan silloin, kun on kyse konkreettisen tavaran muodosta eikä abstraktista muodosta muodostuvasta tavaramerkistä (tuomio 10.11.2016, Simba Toys v. EUIPO, C-30/15 P, EU:C:2016:849, 47 kohta).

- 41 Käsiteltävässä asiassa ei voida, kuten mitättömyysoasto huomauttaa (ks. edellä 7 kohta), pätevästi väittää, että riidanalainen tavaramerkki (ks. edellä 32 kohta) mielletään välittömästi ja ilman erityistä harkintaa sen kattamien tavaroiden yksityiskohdan tai ominaispiirteen kuvaukseksi, ja vielä vähemmän, että se muodostuu kantajan tuottamien neulepuikkojen ja virkkuukoukkujen muodosta.
- 42 Joitakin esimerkkejä kyseisistä tavaroista, jotka sisältyvät EUIPO:n asiakirjoihin, esitetään seuraavassa:



- 43 Näiden tavaroiden näytteistä sekä niiden valokuvista, jotka sisältyvät EUIPO:n asiakirjoihin, ilmenee, että kyseisiin tavaroihin asetetut kuviot eroavat tästä tavaramerkistä vain vähän. Erityisesti kyseisissä kuvioissa on värejä, ne on jaettu epäsäännöllisiin jaksoihin, eikä pinnan sukkulanmuotoisen sisäosan väritys ole yhtenäinen, värin siirtyminen toiseen väriin ei tapahdu selvin rajalinjoin ja värien järjestys on sattumanvarainen. Nämä ominaispiirteet on myös esitetty riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa kuvattujen beigen väristen puikkojen osalta poikkeuksena monista eri väreistä, jonka tilalla on beigen muunnelmia.

- 44 Sitä vastoin riidanalaisessa tavaramerkissä, sellaisena kuin se on rekisteröity, on abstrakti geometrinen muoto, joka muodostuu toistuvasta kuviosta, joka koostuu kahdesta samansuuntaisesta viivasta, joiden sisällä on selvästi rajattuja sukkuloita, ja tämä merkki on täysin mustavalkoinen.
- 45 Näin ollen vastoin valituslautakunnan arviointia se, että käsiteltävän asian tilanteessa, kun arvioidaan kyseisten tavaroiden asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä, tukeudutaan siihen seikkaan, että kantajan tavaroiden pinnalla on kuvioita moniväristen sukkuloiden muodossa, sen sijaan että tutkinta perustuisi riidanalaiseen tavaramerkkiin sellaisena kuin se on rekisteröity, ei kuulu tavaramerkin olennaisten ominaisuuksien tunnistamiseen vaan tarkoittaa mainittujen ominaisuuksien huomattavaa muuntelua. Tämä muuntelu on johtanut siihen, että rekisteröity tavaramerkki, joka on abstrakti muoto ja joka saa tällä tavoin suojaa kyseisen muodon perusteella (tuomio 6.3.2014, Pi-Design ym. v. Yoshida Metal Industry, C-337/12 P–C-340/12 P, ei julkaistu, EU:C:2014:129, 57 kohta), on käsitetty tavaramerkiksi, joka muodostuu niiden tuotteiden muodosta, jotka se kattaa. Se, missä määrin tämä muuntelu on ratkaisevaa, ilmenee siitä, että valituslautakunta on nojautunut nimenomaan edellä 25 kohdassa kuvattuun virkkuukoukkujen värilliseen koristeluun todetakseen kantajan tavaroiden pinnalla olevien kuvioiden erottamiskyvyn puuttumisen ja soveltaakseen tätä päätelmää riidanalaiseen tavaramerkkiin.
- 46 Kantajan sanallinen kuvaus, johon valituslautakunta vetoaa riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa ja jonka mukaan kantajalla oli aikomus käyttää sukkulakuviota neulepuikkojen ja virkkuukoukkujen pinnalla, ei voi muuttaa näitä päätelmiä. Kuten nimittäin edellä 33 ja 34 kohdasta ilmenee, tavaramerkin rekisteriin kirjaamisen tarkoituksena on paitsi antaa valituslautakunnalle mahdollisuus käyttää toimivaltaansa ja turvata asianosaisten edut riita-asiaassa, myös antaa kolmansille tieto rekisteröityjen oikeuksien tarkasta luonteesta ja näin ollen määrittää myönnetyn suojan kohde. Vaikka kantajan lausuman voitaisiin ymmärtää tarkoittavan, ettei se vastusta sitä, että valituslautakunta tutkii riidanalaisen tavaramerkin erottamiskyvyn ottamalla huomioon riidanalaisen päätöksen 21 kohdassa kuvattujen tavaroiden ulkoasun, sillä ei näin ollen ole merkitystä käsiteltävässä asiassa. Merkityksetön on joka tapauksessa myös se seikka, johon kantaja vetosi suullisessa käsittelyssä ja jonka mukaan kantaja on todennäköisesti asettanut riidanalaisen tavaramerkin sen rekisteröidyssä muodossa markkinoimiensa tavaroiden pakkaukseen. Tältä osin on riittävää muistuttaa, ettei valituslautakunta ole arvioinut riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyä tämän muodon osalta. Riidanalaisen päätöksen lainmukaisuutta on arvioitava pelkästään sen päätöslauselmaa tukevien perusteiden osalta.
- 47 Näillä perusteilla riidanalaisen tavaramerkin erottamiskyvyn tutkiminen ottamalla huomioon sen olennaisesti muunnellut ominaisuudet tarkoittaa asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista. Kuten kantaja väittää, valituslautakunta siis rikkoi tätä säännöstä, kun se arvioi riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyä kantajan tuottamien neulepuikkojen ja virkkuukoukkujen pinnalla olevien kuvioiden perusteella, minkä vuoksi riidanalainen päätös on kumottava.

Oikeudenkäyntikulut

- 48 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 134 artiklan 1 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska EUIPO on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut kantajan vaatimusten mukaisesti.
- 49 Työjärjestyksen 138 artiklan 3 kohdan mukaisesti väliintulijan on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (viides jaosto),

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) ensimmäisen valituslautakunnan 5.11.2015 tekemä päätös (asia R 1814/2014-1) kumotaan.**
- 2) **EUIPO veloitetaan korvaamaan M/S. Indeutsch Internationalin oikeudenkäyntikulut.**
- 3) **Crafts Americana Group, Inc. vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.**

Gratsias

Labucka

Ulloa Rubio

Julistettiin Luxemburgissa 21 päivänä kesäkuuta 2017.

Allekirjoitukset