JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

23 päivänä maaliskuuta 2006 [1]

I Johdanto

1. Tällä valituksella haetaan muutosta yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 10.11.2004 antamaan tuomioon, [2] jolla hylättiin kumoamiskanne sellaisesta sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) neljännen valituslautakunnan päätöksestä, [3] jolla evättiin rekisteröinti makeisen muotoiselta vaaleanruskealta kolmiulotteiselta merkiltä.

2. Tällaisia merkkejä käsiteltäessä on usein tarkasteltava niiden erottamiskykyä, rekisteröinnin olennaista edellytystä, josta on olemassa riittävästi yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen [4] 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa koskevaa oikeuskäytäntöä niiden vaatimusten ratkaisemiseksi, jotka valittaja, joka on laajentanut keskustelun koskemaan käytössä hankittua erottamiskykyä, on esittänyt.

3. Valituksessa kiista ulotetaan SMHV:n valituslautakunnissa noudatettavan menettelyn tiettyihin piirteisiin, joita käsitellään myös tässä ratkaisuehdotuksessa.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

4. Tämän valituksen ratkaisemiseksi tarpeelliset säännökset sisältyvät edellä mainittuun asetukseen N:o 40/94.

1 – Alkuperäinen kieli: espanja

2 – Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) tuomio asiassa Storck v. SMHV (T-396/02, Kok. 2004, s. II-3821).

3 – 14.10.2002 tehty päätös (asia R 187/2001-4).

4 – Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83) ja 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EYVL L 70, s. 1).

5. Yhteisössä voidaan 4 artiklan mukaan rekisteröidä "mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjaimet, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista".

6. Seuraavia merkkejä ei otsikolla "Ehdottomat hylkäysperusteet" varustetun 7 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröidä:

"a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

_ _"

7. Saman artiklan 3 kohdassa säädetään, ettei 1 kohdan b, c ja d alakohtaa sovelleta, "jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan".

8. Edelleen 73 artiklassa säädetään otsikon "Päätösten perustelu" alla seuraavaa: "Virasto perustelee päätöksensä. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa."

9. Asiasisällön tutkimista viran puolesta koskevassa 74 artiklassa todetaan seuraavaa:

"1. Menettelyssä virasto tutkii asiasisällön viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.

_ _"

III Valituksen tausta

A *Ensimmäisessä oikeusasteessa käsitellyn asian tosiseikat*

10. August Storck KG jätti 30.3.1998 SMHV:lle yhteisön tavaramerkkiä koskevan

hakemuksen vaaleanruskeaa makeista esittävästä kolmiulotteisesta muodosta (katso alla):



julkaistavaksi "makeisille eli kermakaramelleille".

14. SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 14.10.2002 sillä perusteella, että kyseessä olevalta kolmiulotteiselta muodolta puuttui erottamiskyky ja ettei siihen myöskään voitu soveltaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa.

11. Rekisteröintiä haettiin "makeisille", jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 30.

15. Valituslautakunta katsoi, ettei rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin muodon ja värin yhdistelmä sellaisenaan antanut mitään tietoa tuotteiden alkuperästä. Tämän ohella se katsoi, etteivät valittajan esittämät todisteet osoittaneet merkin saavuttaneen erottamiskykyä erityisesti kermakaramellien osalta toistuvassa käytössä.

12. Tutkija hylkäsi hakemuksen 25.1.2001 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että merkiltä puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla, ja lisäksi hän katsoi, ettei merkki ollut saavuttanut tällaista ominaisuutta käytössä.

16. Hallinnolliset muutoksenhakukeinot käytettyään August Storck KG nosti kumoamiskanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 21.5.2003 saapuneella kannekirjeellä.

B *Valituksenalainen tuomio*

13. Valittaja teki asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella 14.2.2001 valituksen SMHV:lle kyseisestä päätöksestä. Valittaja vaati, että päätöstä muutetaan osittain ja että tavaramerkki hyväksytään

17. Kanteensa tueksi August Storck KG vetosi kahteen kanneperusteeseen, jotka

koskivat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista.

18. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tarkasteli ensin erottamiskykyä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, sekä siihen, millä tavalla tavaramerkki ymmärretään kohderyhmässä. [5]

19. Se muistutti kyseisen arvioinnin ensimmäisessä osassa, että riidanalainen tunnusmerkki muodostuu tuotteen ulkoasusta eli soikeanmuotoisesta vaaleanruskeasta makeisesta, jossa on kuperat reunat, keskellä pyöreä upotus ja tasainen alapuoli. Se vahvisti myös, että makeisia tarjotaan potentiaalisesti rajoittamattomalle asiakaskunnalle ja kaikille ikäryhmille, jolloin ne ovat massatuotantoelintarvikkeita. [6]

20. Seuraavaksi se huomautti, että oikeuskäytännön mukaan tuotteen itsensä ulkoasua esittävien kolmiulotteisten merkkien erottamiskyvyn arviointiperusteet eivät eroa muiden ryhmien osalta sovellettavista kriteereistä; [7] sen mielestä oli kuitenkin välttämätöntä pohtia yleisön kolmiulotteisista merkeistä saamaa erilaista vaikutelmaa, joka on yleensä hieman epämääräinen verrattuna sana- ja kuviomerkeistä syntyvään vaikutelmaan, sillä viimeksi mainitut ymmärretään yleisön keskuudessa välittömästi tuotteeseen viittaavina. [8]

21. Sen jälkeen se arvioi muodon ja värin yhdistelmästä saatavaa kokonaisvaikutelmaa [9] selvittääkseen, ymmärretäänkö sen ilmaisevan tuotteen alkuperää, ja se pysytti voimassa valituslautakunnan näkemyksen, jonka mukaan laajalti käytettyjen kulutustavaroiden osalta asiakas ei kiinnitä paljonkaan huomiota makeisten ulkoasuun eikä väriin, joten on epätodennäköistä, että keskivertokuluttaja valitsee makeisen sen muodon perusteella. [10]

22. Valituslautakunta oli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mielestä selvittänyt, ettei riidanalaisen tavaramerkin muodon millään piirteellä yksinään tai yhdistettynä toisten kanssa ollut erottamiskykyä ja

5 – Valituksenalaisen tuomion 30–32 kohta; siinä noudatetaan yhteisöjen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa C-53/01–C-55/01, Linde ym., 8.4.2003 antamassa tuomiossa (Kok. 2003, s. I-3161, 41 kohta); asiassa C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, 12.2.2004 antamassa tuomiossa (Kok. 2004, s. I-1619, 34 kohta) ja asiassa C-218/01, Henkel, 12.2.2004 antamassa tuomiossa (Kok. 2004, s. I-1725, 50 kohta) vakiinnuttamaa menetelmää.

6 – Saman tuomion 33 ja 34 kohta.

7 – Asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 48 kohta) ja em. yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 42 ja 46 kohta.

8 – Valituksenalaisen tuomion 35 ja 36 kohta.

9 – Siten kuin se määritellään yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-251/95, SABEL, 11.11.1997 antamassa tuomiossa (Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta); ks. myös yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004 (Kok. 2004, s. I-5089, 49 kohta).

10 – Valituksenalaisen tuomion 38 ja 39 kohta.

että lisäksi kohderyhmä oli tottunut ruskeaan väriin tai sen eri sävyihin tällaisissa makeisissa. [11]

23. Edellä todetun perusteella ja siksi, ettei kyseinen muoto asiallisesti eroa tietyistä perusmuodoista, joita käytetään yleisesti kaupassa ja joista se on vain eräs muunnelma, se päätteli, ettei ostaja voinut välittömästi ja varmuudella erottaa kantajan makeisia muista kaupallista alkuperää olevista makeisista. [12] Näin ollen se totesi, ettei rekisteröitäväksi haettu merkki yksilöi tuotteita, ja se hylkäsi ensimmäisen kanneperusteen.

24. Se ei hyväksynyt myöskään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista koskevaa toista kanneperustetta, sillä August Storck KG ei ollut osoittanut merkin saavuttaneen erottamiskykyä käytössä.

25. Ensiksi se teki yhteenvedon [13] oikeuskäytännössä tämän ominaispiirteen saavuttamiseksi asetetuista vaatimuksista, jotka liittyvät tavaran tunnistamiseen tietyn yrityksen tuotteeksi, [14] sen Euroopan unionin osan mainitsemiseen, jossa erottamiskyky puuttui, [15] ja tiettyjen objektiivisten tekijöiden huomioon ottamiseen kyseisen saavutetun ominaisuuden arvioimisessa. [16]

26. Toiseksi se hylkäsi August Storck KG:n väitteet, jotka perustuivat kermakaramellin nimeltä "Werther's Original" ("Werther's Echte") myyntiä ja korkeita myynninedistämiskuluja koskeviin tietoihin, sillä ne eivät osoittaneet merkin saavuttaneen erottamiskykyä käytössä. Lisäksi se katsoi, ettei toimitettu myynninedistämisaineisto sisältänyt ainuttakaan todistetta tavaramerkin käytöstä sellaisena kuin sitä on haettu rekisteröitäväksi, sillä aineistona oli merkin ohessa sana- ja kuviomerkkejä. [17]

27. Kolmanneksi se hylkäsi sen, että kantajan valituslautakunnalle esittämät tutkimuk-

11 – Saman tuomion 40 ja 41 kohta.

12 – Valituksenalaisen tuomion 44 ja 45 kohta.

13 – Valituksenalaisen tuomion 56–58 kohta.

14 – Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779, 52 kohta) ja em. asia Philips, tuomion 61 ja 62 kohta.

15 – Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), 30.3.2000 antamassa tuomiossa (Kok. 2000, s. II-1925, 27 kohta) ja asiassa T-399/02, Eurocermex v. SMHV (olutpullon muoto), 29.4.2004 antamassa tuomiossa (Kok. 2004, s. II-1391, 43–47 kohta) esittämän mukaisesti.

16 – Näitä ovat merkin markkinaosuus, merkin käytön intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot yhteisöjen tuomioistuimen em. yhdistetyissä asioissa Windsurfing Chiemsee antaman tuomion 51 ja 52 kohdan mukaisesti ja em. asiassa Philips antaman tuomion 60 ja 61 kohdan mukaisesti.

17 – Valituksenalaisen tuomion 61 ja 64 kohta.

set olisivat osoittaneet, että August Storck KG:n markkinoiman makeisen tunnettuus teollisoikeutena perustuisi sen muotoon eikä sen nimeen "Werther's". [18]

IV Asian käsittelyn vaiheet yhteisöjen tuomioistuimessa

28. August Storck KG:n valitus saapui yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 26.1.2005; SMHV antoi vastineensa 18.4.2005, eikä näitä ole täydennetty valittajan eikä vastaajan vastauksilla.

29. Kummankin osapuolen edustajat osallistuivat istuntoon, joka pidettiin 16.2.2006 samaan aikaan asian C-25/05 P istunnon kanssa, jonka asianosaiset ovat samat.

V Valitusperusteiden arviointi

30. Valittajana oleva yritys on esittänyt neljä valitusperustetta, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen, 73 artiklan ja 7 artiklan 3 kohdan rikkomista.

31. SMHV on vaatinut, että ensimmäisen valitusperusteen toinen osa sekä toinen ja kolmas valitusperuste kokonaisuudessaan jätettäisiin tutkimatta, joten ensin on syytä arvioida näitä vaatimuksia.

A *Tiettyjen valitusperusteiden tutkittaviksi ottamisen tarkastelu*

1. Ensimmäisen valitusperusteen toisen osan tutkimatta jättäminen

32. Tämän osan otsikkona valituskirjelmässä on "Erottamiskyvyn arviointi", ja August Storck KG arvostelee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, ettei se ole selvittänyt, onko kyseisellä merkillä itsessään vähäinenkin erottamiskyky. Se moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on pitänyt makeista geometrisenä perusmuotona ja puoltanut valituslautakunnan näkemystä, jonka mukaan keskivertokuluttaja ei juuri kiinnitä huomiota makeisten muotoon eikä väriin.

18 – Valituksenalaisen tuomion 66 kohta.

33. SMHV:n mukaan kaikki nämä väitteet liittyvät sellaisia muita kuin oikeudellisia seikkoja koskeviin arvioihin, joiden tutkiminen ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen toimivaltaan.

34. Yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan nojalla muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymysten osalta, jolloin siltä kielletään kaikenlainen tosiseikkojen arviointiin puuttuminen lukuun ottamatta tapauksia, joissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut tosiseikastoa virheellisesti tai joissa se on ottanut tiedot tai todisteet huomioon vääristyneellä tavalla. [19]

35. Ellei kyse ole viimeksi mainitusta seikasta, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemässä tosiseikaston arvioinnissa ei voida havaita tällaista virhettä; tarkastellessaan kyseisen makeisen ulkoasua ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin vain kuvaa sitä ja toteaa, että se edustaa geometristä perusmuotoa; pohtiessaan, miten ulkoasu ymmärretään kohderyhmässä, se vahvistaa valituslautakunnan perustelun päteväksi käyttämällä laillisesti harkintavaltaansa. Minkään tiedon tai todisteen merkitys ei siten ole muuttunut asiassa Hilti annetussa tuomiossa [20] tarkoitetulla tavalla.

36. Valittaja vaatii näin ollen yhteisöjen tuomioistuinta muuttamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviota, mutta tämä ei ole mahdollista näille tuomioistuimille annettujen valtuuksien perusteella. [21] Ensimmäisen valitusperusteen tätä osaa ei siten voida ottaa tutkittavaksi.

2. Toisen ja kolmannen valitusperusteen tutkimatta jättäminen

37. Yhtäältä August Storck KG väittää, ettei valituslautakunta esittänyt mitään todisteita makeisen rakenteen tavanomaisen luonteen tueksi, jolloin se rikkoi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua viran puolesta tutkimisen periaatetta; toisaalta se moittii kolmannessa valitusperusteessa tätä samaa arviota, sillä se ei arviota tukevien tosiseikkojen puuttuessa voinut kertoa mielipidettään, jolloin rikottiin kyseisen asetuksen 73 artiklaa ja loukattiin sen oikeutta tulla kuulluksi. Se väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi myös edellä mainittuja säännöksiä, kun se hyväksyi SMHV:n arvion.

38. Tässä valituksessa esitettyjä väitteitä ei kuitenkaan esitetty ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joten niitä ei voida ottaa tutkittaviksi.

19 – Asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002 (Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta). Kassaatiovallan laajuudesta ks. myös tuossa asiassa esittämäni ratkaisuehdotuksen 58–60 kohta.

20 – Asia C-53/92 P, Hilti v. komissio, tuomio 2.3.1994 (Kok. 1994, s. I-667, 42 kohta).

21 – Em. asia DKV v. SMHV, tuomion 22 kohta.

39. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 113 artiklan 2 kohdan mukaan valituksessa ei nimittäin voida muuttaa oikeudenkäynnin kohdetta siitä, mikä se oli ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

40. Oikeuskäytännössä on jo katsottu, että jos asianosaisella olisi oikeus esittää ensi kertaa vasta muutoksenhakuvaiheessa vaatimuksilleen perusteita, joihin hän ei ole ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedonnut, asianosaisella olisi oikeus laajentaa kannetta, jolloin unohdettaisiin yhteisöjen tuomioistuimen rajoitettu toimivalta muutoksenhakuasioissa. [22]

41. On syytä mainita, että valituksenalaisessa tuomiossa käsiteltiin kahta kantajan ensimmäisessä oikeusasteessa nimenomaisesti esittämää perustetta, nimittäin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 3 kohdan virheellistä soveltamista. [23] Lisäksi valituskirjelmästä ilmenee, että kyseisen asetuksen 73 ja 74 artiklan rikkomista koskevat väitteet kohdistuvat SMHV:n valituslautakuntaan ja vain toissijaisesti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen, koska se on hyväksynyt valituslautakunnan perustelut.

42. August Storck KG:llä on siten ollut tilaisuus riitauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kyseisen lautakunnan menettely, eikä voida havaita mitään syytä, joka olisi estänyt sitä tekemästä niin, joten sen on kestettävä laiminlyöntinsä seuraukset.

43. On siten selvää, ettei toista ja kolmatta valitusperustetta voida ottaa tutkittaviksi, eikä niiden asiasisältöä ole tarpeen tutkia edes toissijaisesti.

44. Olen kuitenkin vakuuttunut siitä, että SMHV:n valituslautakuntien olisi saatava tietty liikkumavara, jotta ne voisivat ottaa hakemusten tutkinnassa esille notorisia tosiseikkoja siten, että ne vapautuisivat järjestelmällisesti esittämästä todisteita yleisesti tunnetuista seikoista.

B *Muut valitusperusteet*

1. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskeva ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa

45. Valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on lisännyt

22 – Asia C-136/92 P, komissio v. Brazzelli Lualdi ym., tuomio 1.6.1994 (Kok. 1994, s. I-1981, 57–59 kohta).

23 – Valituksenalaisen tuomion 25 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

makeisen erottamiskykyä koskevia vaatimuksia edellyttäessään, että makeinen poikkeaa huomattavasti muunlaisista karamelleista, vaikka mainitusta 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta voidaan päätellä, että yhteisön merkin rekisteröintiin riittää vähäinenkin erottamiskyky.

46. SMHV katsoo, että tämä moite perustuu siihen, että tuomiota on luettu vain osittain, ja että tuomio on lisäksi kolmiulotteisia tavaramerkkejä koskevan vakiintuneen oikeuskäytännön mukainen.

47. Kyseessä olevan säännöksen sanamuoto näyttää epäilemättä puoltavan kaikkien sellaisten tunnusmerkkien rekisteröintiä, joilla on vähäinenkin erottamiskyky. [24] Kolmiulotteisia tavaramerkkejä koskevan oikeuskäytännön myöhempi kehitys on kuitenkin tehnyt lopun tästä keskustelusta, eikä siten ole syytä pohtia enempää vähäisen erottamiskyvyn ja erottamiskyvyn täydellisen puuttumisen välistä rajaa, josta vielä kiistellään kuvio- ja sanamerkkien kohdalla. [25]

48. Vaikka tavaran muodosta muodostuvien merkkien erottamiskykyä tarkasteltaessa sovelletaan samoja kriteerejä kuin muuntyyppisten tunnusten kohdalla, [26] vallitsee tietynlainen yksimielisyys siitä, että sitä on käytännössä vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuvamerkkien erottamiskykyä. [27]

49. Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi myöntänyt useaan otteeseen, että rekisteröitäviksi haettujen tunnusten erottamiskyvyn arvioinnissa ratkaiseva muuttuja eli keskivertokuluttajan ymmärrys asiasta ei välttämättä ole kolmiulotteisen tunnuksen osalta sama kuin sellaisen muunlaisen tunnuksen, joka ei vastaa kyseisten tavaroiden ulkonäköä, sillä nämä asiakkaat eivät ole tottuneet olettamaan tavaroiden muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on joku tietty alkuperä. [28]

50. Valituksenalaisen tuomion 35–44 kohta vastaa tämän ratkaisuehdotuksen edeltävissä kohdissa todettua siten, että näitä toteamuksia sovelletaan yksittäistapaukseen vääristelemättä niitä ja lisäämättä kolmiulotteisia

24 – Oikeuskirjallisuudessa Von Mühlendahl, A., ja Ohlgart, D. C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C. H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern/München, 1998, s. 28.

25 – Yhteisöjen tuomioistuin sivuutti kiistan em. asiassa DKV v. SMHV antamansa tuomion 20 kohdassa, kun se vapautti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kaikista velvoitteista tutkia näinkin hiuksenhienoa rajaa huolimatta tuossa asiassa esittämäni ratkaisuehdotuksen 44–57 kohdassa esittämästäni.

26 – Em. asia Philips, tuomion 48 kohta ja em. yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 42 kohta.

27 – Em. yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 48 kohta ja tuossa asiassa esittämäni ratkaisuehdotuksen 31 kohta.

28 – Pakkausten osalta em. asia Henkel v. SMHV, tuomion 52 kohta, ja värin osalta asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003 (Kok. 2003, s. I-3793, 65 kohta).

tavaramerkkejä koskevia edellytyksiä, joten August Storck KG:n esittämä väite on perusteeton.

51. Ehdotan näin ollen, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisen osan perusteettomana.

2. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista koskeva neljäs valitusperuste

52. Valittaja moittii neljännessä valitusperusteessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiota siitä, että siinä on tiukennettu kolmiulotteisiin merkkeihin sovellettavia todisteita koskevia vaatimuksia, joiden perusteella merkin katsotaan tulleen käytössä erottamiskykyiseksi. Se väittää myös, että kyseisessä ratkaisussa pohdittiin ainoastaan sitä, miten makeinen mielletään kohderyhmässä ostohetkellä, kun siinä olisi pitänyt arvioida muitakin ajankohtia, erityisesti sen mainostamisen ja nauttimisen ajankohtaa.

53. Aivan ensiksi on torjuttava valittajan moitteet valituksenalaisen tuomion tosiseikkoja ja todisteita koskevista arvioista, [29] sillä yhteisöjen tuomioistuimen toimivalta muutoksenhakuasioissa rajoittuu oikeuskysymyksiin, kuten olen jo todennut. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta ei siten voida arvostella myyntiä, korkeita myynninedistämiskuluja tai kantajan esittämiä tutkimuksia koskevien tietojen osalta, kun ei ole väitetty, että ne olisi otettu huomioon vääristyneellä tavalla. Sama huomio pätee väitteisiin, jotka koskevat kääreissä olevista merkeistä saatavaa vaikutelmaa.

54. Valitusperusteet on näin rajattu yksinomaan oikeudellisiin seikkoihin, joten on keskityttävä tutkimaan August Storck KG:n kahta keskeistä väitettä.

55. Ensimmäinen väite koskee väitettyä oikeudellista virhettä, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki kiistäessään, että makeisen muodon voitiin osoittaa saavuttaneen erottamiskyvyn käytössä alun perin tämän ratkaisuehdotuksen 53 kohdassa mainittujen kahdenlaisten todisteiden avulla, sillä makeisen myynninedistämisaineistossa ei koskaan esitetty makeisen muotoa erillään tavaramerkkinä vaan muiden seikkojen, erityisesti sanamerkin "Werther", ohella. Valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että erottamiskyvyn saavuttamisen torjuessaan se periaatteessa kieltää tällaisen ominaisuuden kolmiulotteisilta tunnuksilta silloin, kun ne esiintyvät rinnakkain muiden perinteisten tunnusmerkkien kanssa.

29 – Tuomion 61 kohta ja sitä seuraavat kohdat.

56. Valittajan esittämä valituksenalaisen tuomion tulkinta tuntuu vähintäänkin epätavalliselta, koska kyseinen ratkaisu ei estä kolmiulotteisten merkkien rekisteröintiä sillä perusteella, että niitä käytetään yhdessä muiden markkinoilla olevien merkkien kanssa.

57. Tällainen toteamus olisi ristiriidassa yhteisöjen tuomioistuimen viimeaikaisen oikeuskäytännön kanssa, sillä se totesi asiassa Nestlé 7.7.2005 antamassaan tuomiossa direktiivin 89/104/ETY [30] 3 artiklan 3 kohdan osalta, että erottamiskyvyn saavuttaminen ei välttämättä edellytä tunnuksen käyttöä itsenäisesti vaan se voi seurata myös sen osatekijän käytöstä rekisteröidyn tavaramerkin osana tai toisen tavaramerkin käytöstä yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa. [31]

58. Valituksenalaisen tuomion 63 ja 64 kohdassa taho, joka antoi tuomion tuomiovaltaansa käyttäen, arvioi kuitenkin todisteet vain yksittäistapauksessa, eikä sillä ollut aikomusta luoda yleistä sääntöä. Kuten olen jo selvittänyt, yhteisöjen tuomioistuimen tehtävänä ei sitä paitsi ole arvioida tällaisten tosiseikkoja koskevien arvioiden aiheellisuutta tai paikkansapitävyyttä. Tätä ajatusta ei siten voida hyväksyä.

59. Asiassa Nestlé annetussa tuomiossa vastataan sitä paitsi väitteeseen, joka koskee sitä käytössä saavutettavan erottamiskyvyn arvioinnin kannalta ratkaisevaa hetkeä, jolloin kuluttaja kohtaa tunnuksen; kyseisen tuomion mukaan tämän käytön seurauksena on riittävää, että kohderyhmässä tiedetään hakemuksen kohteena olevalla tavaramerkillä varustetun tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä. [32]

60. Vaikka tämä keskustelu soveltuukin mielestäni paremmin asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteyteen, on hyvä tähdentää, että yhteisöjen tuomioistuin pysytti voimassa asiassa Ruiz-Picasso ynnä muut vastaan SMHV 12.1.2006 antamassaan tuomiossa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen sekaannusvaarasta esittämän näkemyksen, jonka mukaan kohdeyleisö havaitsee tavarat ja tunnukset myös ostotoimiin liittymättömissä olosuhteissa, vaikka tällöin sen tarkkaavaisuusaste saattaa olla alhaisempi, mikä ei estä ottamasta huomioon keskivertokuluttajan erityisen korkeaa tarkkaavaisuusastetta, kun hän valmistautuu valitsemaan ja valitsee samantyyppisten eri tavaroiden välillä. [33]

61. Kilpailun vääristymisen estävässä järjestelmässä, johon yhteisön lainsäätäjä asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan ensimmäisen

30 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi (EYVL 1989, L 40, s. 1). Säännös vastaa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa.

31 – Asia C-353/03, Nestlé, tuomio 7.7.2005 (Kok. 2005, s. I-6135, 27 kohta ja 30 kohdan ensimmäinen virke).

32 – 30 kohdan toinen virke.

33 – Asia C-361/04 P, tuomio 12.1.2006 (Kok. 2006, s. I-643, 41 kohta).

perustelukappaleen mukaan pyrkii, tällaisten teollisoikeuksien haltijoiden suoja keskittyy selvästikin kuluttajan päätöksenteon huipentavaan hetkeen, eli tavaran ostoon tai palvelun tilaamiseen, jolloin ennakkomainonta on yksi keino saada hänet kallistumaan tiettyyn hankintaan; siten on vaikea ymmärtää, että se otettaisiin huomioon yhdenvertaisena hyödykkeen ostotoimen kanssa.

62. Tätäkin vaikeampi on ymmärtää valittajan vaatimusta, jonka mukaan erottamiskyvyn yhteydessä on tutkittava myös makeisen nauttimisen ajankohta, sillä kyseessä olevan kaltaisessa tavarasta muodostuvassa kolmiulotteisessa tavaramerkissä valmistuksen laadun ansiosta saavutettu maku sekoittuu tunnusmerkin nauttimiseen; tuolloin ei arvatenkaan silti ylistetä viimeksi mainitun toimenpiteen vaan makeisen suurenmoisuutta, jolloin tavaramerkin erinomaisuus korostuu. Yhteisöjen tuomioistuin on tuonut tämän ajatuksen yleisesti esille asiassa Mag Instrument vastaan SMHV 7.10.2004 antamassaan tuomiossa toteamalla, että mitä enemmän muoto, jonka rekisteröintiä on haettu, muistuttaa tavaran muotoa, sitä pienempi sen erottamiskyky on. [34]

34 – Asia C-136/02 P, tuomio 7.10.2004 (Kok. 2004, s. I-9165, 31 kohta).

63. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei siten menetellyt virheellisesti valituksenalaisessa tuomiossa, kun se tarkasteli makeisen ostavan asiakkaan tilannetta arvioidessaan erottamiskyvyn saavuttamista käytössä.

64. Koska toista väitettä ei voida hyväksyä, neljäs valitusperuste on hylättävä perusteettomana.

65. Valitusperusteiden arvioinnin tulosten perusteella valitusperusteet ovat osittain sellaisia, ettei niitä voida ottaa tutkittaviksi, ja osittain perusteettomia, joten valitus on hylättävä kokonaisuudessaan.

VI Oikeudenkäyntikulut

66. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklan sekä valitukseen 118 artiklan nojalla sovellettavan 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Jos valittajan valitusperusteet hylätään, kuten suositan, valittaja on velvoitettava korvaamaan valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

VII Ratkaisuehdotus

67. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää August Storck KG:n tekemän valituksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-396/02 10.11.2004 antamasta tuomiosta, sillä valitus on osittain sellainen, ettei sitä voida ottaa tutkittavaksi, ja osittain perusteeton, ja että se velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.