JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS

DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER

14 päivänä heinäkuuta 2005 [1]

1. Nyt käsiteltävä valitus koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 28.1.2004 antamaa tuomiota, [2] jolla pysytettiin sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) toisen valituslautakunnan päätös, jolla puolestaan oli hylätty hakemus, joka koski kahdeksan kolmiulotteisen pystyasennossa pysyvän pussin muodon rekisteröintiä hedelmämehupohjaisia juomia ja hedelmämehuja varten.

I Yhteisön tavaramerkistä annettu asetus

2. Jälleen on käsiteltävä kolmiulotteisten merkkien erottamiskykyä ja siten yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa. [3] Suurimmassa osassa valitusperusteista tuodaan esiin aiheita, joita on jo käsitelty perinpohjaisesti yhteisön oikeuskäytännössä, lukuun ottamatta perustetta, joka koskee asiayhteyden rajaamista alueellisesti ja kohteen osalta silloin, kun selvitetään kolmiulotteisen merkin soveltuvuutta täyttämään tämän teollisen omaisuuteen kuuluvan oikeudellisen välineen olennainen tehtävä.

3. Asetukseen N:o 40/94 sisältyy säännöksiä, joiden soveltaminen on välttämätöntä nyt käsiteltävän valituksen ratkaisemiseksi.

4. Asetuksen 4 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla "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".

1 — Alkuperäinen kieli: espanja.

2 — Yhdistetyt asiat T-146/02–T-153/02, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 28.1.2004 (Kok. 2004, s. I-447).

3 — Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi 22 päivänä joulukuuta 1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83).

5. Asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa, jonka otsikkona on "Ehdottomat hylkäysperusteet", säädetään, että seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

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

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia;

— —

e) merkit, jotka muodostuvat yksinomaan

i) tavaran luonteenomaisesta muodosta

tai

ii) teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä tavaran muodosta

tai

iii) tavaran arvoon olennaisesti vaikuttavasta muodosta;

— — "

6. Kyseisen säännöksen 3 kohdassa säädetään, että 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, "jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan".

II Muutoksenhaun tausta

A *Riitaan liittyvä tosiseikasto*

7. Deutsche SiSi-Werke Gmbh & Co. Betriebs KG (jäljempänä SiSi-Werke) teki 8.7.1997 SMHV:lle kahdeksan yhteisön tavaramerkkiä koskevaa hakemusta sellaisia tavaroita varten, jotka kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen pohjautuvan luokituksen luokkiin 1, 3, 5, 6, 16, 20, 29, 30, 32, 33, 39 ja 40.

8. Hakemukset koskevat juomapussien eri muotoja. Pussit voidaan asettaa pystyasentoon, ja niiden erityispiirteenä on kupera muoto ja leveämpi pohja sekä yksi tahko, joka muistuttaa pitkänomaista kolmiota tai soikiota. Pusseissa on joissakin tapauksissa sivupainalluksia.

9. SMHV:n tutkija hylkäsi 24.9. ja 27.9.1999 tekemillään päätöksillä nämä kahdeksan hakemusta asetuksen N:o 40/94 38 artiklan perusteella, koska merkeiltä puuttui erottamiskyky.

10. SiSi-Werke haki kyseisen asetuksen 59 artiklan perusteella 11.11.1999 muutosta näihin päätöksiin ja rajoitti tavaramerkkihakemuksensa luokkiin 32 ja 33. Toinen valituslautakunta hylkäsi valitukset 28.2.2002 tekemillään päätöksillä, koska se katsoi, että kuluttajat eivät pidä hakemuksen kohteena olevia merkkejä minkäänlaisina kaupallisen alkuperän ilmauksina vaan ainoastaan pakkauksen muotona, ja lisäsi, että tämäntyyppiset pakkaukset eivät voi olla yksinoikeuden kohteena, kun otetaan huomioon kilpailijoiden, pakkausten valmistajien ja juomien tuottajien etu.

11. Koska hallinnolliset keinot oli käytetty loppuun, rekisteröintihakemuksen esittänyt yritys rajoitti ennen oikeudenkäynnin vireillepanoa 6.5.2002 päivätyssä kirjelmässä tavaramerkkihakemuksensa koskemaan seuraavia luokkaan 32 kuuluvia tuotteita: "hedelmämehupohjaiset juomat ja hedelmämehut".

B *Valituksenalainen tuomio*

12. Edellä mainituista 28.2.2002 tehdyistä päätöksistä nostetut kumoamiskanteet käsiteltiin yhdessä, minkä jälkeen ne hylättiin valituksenalaisella 28.1.2004 annetulla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiolla.

13. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tuomiossa yksilöidään käsittelyn kohde 6.5.2002 tapahtuneen luopumisen perusteella (11 ja 12 kohta) ja rajataan oikeudellinen tarkastelu koskemaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, jolloin hakemuksissa niin ikään mainittu c alakohta on jätetty tarkastelun ulkopuolelle (13–15 kohta).

14. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa SAT.1 vastaan SMHV (SAT.2) 2.7.2002 antaman tuomion [4] ja asiassa Unilever vastaan SMHV 5.3.2003 antaman tuomion [5] perusteella 31 kohdassa todetaan, että 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit ovat tavaramerkkejä, joita kohdeyleisön mielestä käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kuvailemaan kyseisiä tavaroita tai palveluja.

15. Sen jälkeen kun tuomion 33 kohdassa on muistutettu siitä, että merkin erottamiskykyä voidaan arvioida ainoastaan yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö ymmärtää tavaramerkin, 36 kohdassa todetaan, että tässä tapauksessa kyseisiä tavaroita ovat hedelmämehut, kun kohdeyleisönä puolestaan ovat loppukuluttajat.

16. Tämän jälkeen tuomiossa korostetaan erityispiirteitä, joita liittyy siihen, miten yleisö ymmärtää kolmiulotteisen merkin, joka muodostuu itse tavaran ulkoasusta, ja koska nestemäisen tuotteen pakkaus on välttämätön kaupankäynnissä, keskivertokuluttaja katsoo sillä olevan ensisijaisesti ainoastaan pakkaustarkoitus, jolloin se hyväksytään tavaramerkiksi vain, jos se voidaan heti ymmärtää niin, että sillä ilmaistaan niiden tavaroiden tai palvelujen kaupallinen alkuperä (37 ja 38 kohta).

17. Edellä esitettyjen perusteiden mukaisesti tuomiossa arvioidaan, että tutkimus, jota SMHV on tehnyt joillakin Internet-sivuilla, osoittaa, että kyseisiä pusseja käytetään juomien, erityisesti hedelmämehujen, pakkaamiseen eri puolilla maailmaa ja että tällaisia pusseja käytetään yhteisön alueella nestemäisten elintarvikkeiden pakkaamiseen. Pusseja käytetään siten yleisesti tällaisille tuotteille, eikä sillä ei ole riittävän leimallista epätavallista luonnetta, jotta keskivertokuluttaja katsoisi tämän pakkauksen ilmaukseksi tavaran erityisestä alkuperästä (40–42 kohta).

18. Tuomion 44–52 kohdassa käsitellään SiSi-Werken hakemuksen kohteena olevia kolmiulotteisia muotoja verrattuina lajityypilliseen pystyasennossa pysyvän pussin muotoon ja päätellään, että ne ovat ainoastaan muunnelmia tästä muodosta ja että nämä erityispiirteet kokonaisuutena arvioituina eivät saa aikaan kunkin kyseessä olevan pussin kokonaisvaikutelmaan selvää eroa samanlaisen pussin tavanomaiseen ulkoasuun nähden, joten keskivertokuluttajan mieleen ei voi jäädä mallin eri osien yhdistelmä, joka eroaisi muista.

19. Tuomiossa hylätään valittajana olevan yrityksen vaatimus myös toisella perustelulla, joka koskee riidanalaisten kolmiulotteisten muotojen rekisteröimisestä aiheutuvaa monopolisoitumisen vaaraa, vaikkakaan hakijan kilpailijoiden intressi saada vapaasti valita omien tuotteidensa muoto ei saakaan olla peruste tällaisen hakemuksen hylkäämiselle eikä kriteeri kyseisen tavaramerkin

4 — Asia T-323/00, SAT.1 v. SMHV (SAT.2), tuomio 2.7.2002 (Kok. 2002, s. II-2839).

5 — Asia T-194/01, Unilever v. SMHV, tuomio 5.3.2003 (Kok. 2003, s. II-383).

erottamiskyvyn arvioimiseen (32 kohta); siinä pidetään siten perusteltuna, että SMHV:n valituslautakunta otti tämän huomioon ja totesi, että riidanalaisilta pusseilta puuttui erottamiskyky (54 kohta).

tulkintaa. Siinä luetellaan ensin viisi syytä, joiden vuoksi se on asiasta eri mieltä, ja tämän jälkeen siinä puidaan epäjärjestyksessä ja epäjohdonmukaisesti erilaisia perusteluja, ilman että täsmennettäisiin perustetta, johon niillä viitataan, joten yhteisöjen tuomioistuin joutuu hankalaan tehtävään eli selvittämään valituksen oikeaa sisältöä.

III Asian käsittelyn vaiheet yhteisöjen tuomioistuimessa

20. SiSi-Werken valituskirjelmä saapui yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 8.4.2004; SMHV toimitti vastineensa 28.6.2004; valittajan vastauskirjelmä toimitettiin 22.10.2004, mutta valituksen vastapuoli ei vastannut tähän.

21. Suullinen käsittely, johon osallistuivat molempien asianosaisten edustajat, pidettiin 16.6.2004.

IV Valitusperusteiden tutkiminen

A *Viitekehys, jonka perusteella merkkien erottamiskykyä arvioidaan (ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa)*

22. Valittajana oleva yritys esittää rakenteeltaan puutteellisessa asiakirjassa kolme perustetta, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan

23. SiSi-Werke väittää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehneen virheen rajatessaan niiden pakkaustuotteiden alaa, jotka on otettava huomioon arvioitaessa tavaramerkkien erottamiskykyä, kun se on valinnut pakkausten muodot, joita on yleisesti olemassa nestemäisten elintarvikkeiden maailmanmarkkinoilla. Sen mielestä alueellinen soveltamisala pitäisi supistaa yhteisön alueeseen ja aineellinen soveltamisala hedelmämehupohjaisten juomien ja hedelmämehujen pakkauksiin.

24. Todellisuudessa valittaja haluaa selvittää, onko arvioitaessa tämän merkkien luokan erottamiskykyä otettava huomioon ainoastaan nimenomaan asianomaisten tuotteiden pakkausten ulkonäkö vai samankaltaisten tuotteiden pakkausten ulkonäkö. Viimeksi mainittu näkemys on asianmukaisempi.

25. Tavaran tai sen pakkauksen muoto voi olla tavaramerkki, kunhan se voidaan asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaisesti esittää graafisesti ja se täyttää tälle oikeudelliselle välineelle asetetun erottamistehtävän. [6]

26. Kyseisen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 38 artiklan 1 kohdan ja 51 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan erottamiskyvyn puuttuessa rekisteröintihakemus on hylättävä tai jo rekisteröity tavaramerkki on julistettava mitättömäksi.

27. "Erottamiskyky" on siten määrittelemätön oikeudellinen käsite, joka liittyy tämän erityisominaisuuden olennaiseen tehtävään eli siihen, että tavaramerkillä taataan kuluttajalle tai loppukäyttäjälle se, että tavaramerkillä varustetulla tuotteella on tietty alkuperä, jolloin kyseinen tavara tai palvelu voidaan ilman sekaannusvaaraa erottaa sellaisista tavaroista ja palveluista, joilla on toinen alkuperä. Tämä käsite merkitsee siis sitä, että tavaramerkin on kyettävä täyttämään tämä tehtävä eli takaamaan tavaran alkuperä erehtymättömästi. [7]

28. Tämän määrittelemättömän käsitteen konkretisoiminen edellyttää yksittäistapauksessa sitä, että tutkitaan kahta muutakin seikkaa. Ensinnäkin on otettava huomioon vaikutukset tai suoritukset, joita merkillä pyritään ilmentämään, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö eli tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletetusti mieltää tavaramerkin. [8]

29. Nämä arviointiperusteet eivät vaihtele, [9] mutta ei ole epäilystäkään siitä, että arviointiin vaikuttaa ratkaisevasti merkin laatu. On ilmeistä, että se, miten intensiivisesti ja laajasti ihminen vastaanottaa viestin, riippuu viestin luonteesta ja siitä aistista, jolla se havaitaan; [10] näköaistin osalta kaksiulotteisen kuvion havaitseminen ei ole samanlaista kuin kolmiulotteisen esineen havaitseminen.

30. Ero suurenee, mikäli viimeksi mainittu kuvio on tavaran tai sen pakkauksen muoto, [11] sillä koska kyseessä on esine, johon

6 — Ks. asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 73 kohta); yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3161, 38 kohta) ja asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1725, 29 kohta), joissa tulkitaan jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettua ensimmäistä neuvoston direktiiviä 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1).

7 — Samansuuntaisesti todettiin em. asiassa Henkel annetun tuomion 30 kohdassa ja em. yhdistetyissä asioissa Linde ym. annetun tuomion 40 kohdassa. Ks. myös asia C-107/03 P, Procter & Gamble, tuomio 23.9.2004 (28 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

8 — Em. yhdistetyissä asioissa Linde ym. annetun tuomion 41 kohta ja asiassa Procter & Gamble annetun tuomion 29 kohta. Samansuuntaisesti myös asia C-136/02 P, Mag Instrument, tuomio 7.10.2004 (19 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

9 — Näin on todettu em. asiassa Philips annetun tuomion 48 kohdassa ja em. yhdistetyissä asioissa Linde ym. annetun tuomion 42 kohdassa.

10 — Asiassa C-273/00, Schieckmann, antamassani ratkaisuehdotuksessa (tuomio 12.12.2002, Kok. 2002, s. I-11737) sain tilaisuuden tutkia ihmisen eri aistien havainnointikykyä (22 kohta ja sitä seuraavat kohdat).

11 — Totesin em. asiassa Henkel 14.1.2003 antamassani ratkaisuehdotuksessa, että nesteiden, kuten myös kaasujen ja tiettyjen rakeina esiintyvien tai helposti murenevien aineiden, joilla ei ole täysin kiinteää olomuotoa, ja joilla ei ole määrättyä kokoa ja ulkomuotoa pakkaus on ainoa kuluttajan havaittavissa oleva muoto, joka voi olla graafinen (12 kohta). Tämä näkemys hyväksyttiin em. tuomiossa, jossa todettiin, että tällaisissa tapauksissa valittu pakkaus antaa tavaralle muodon, jolloin pakkaus on rinnastettava tavaran muotoon (33 kohta).

ei liity mitään kuviota eikä sanaa, sen erottamiskyvyn arviointi on vaikeampaa, koska keskivertokuluttajat eivät ole tottuneet olettamaan tavaroiden muodon perusteella, että niillä on tietty alkuperä. [12]

31. Näin ollen SiSi-Werken valitus olisi asianmukainen, ellei se perustuisi hyvin yksinkertaistettuun näkemykseen yhteisöjen tuomioistuimen oikeuskäytännöstä. Tietenkin on tutkittava tavarat tai palvelut, joita rekisteröiminen koskee, mutta ei ainoastaan niitä, joita se erityisesti koskee, vaan myös ne, jotka kuuluvat samaan ryhmään, tyyppiin tai luokkaan, eli ne, joita myydään samanlaisten kanavien kautta ja samoille kuluttajille ja jotka saattavat joutua ristiriitaan keskenään, kun nämä tekevät valintansa.

32. Ehdotin asiassa Merz & Krell 18.1.2001 antamassani ratkaisuehdotuksessa [13] sillä perusteella, että tavaramerkin haltijalla tavaramerkkinsä perusteella olevat oikeudet ovat luonteeltaan välineellisiä, että kun arvioidaan sen erottamiskykyä, on otettava huomioon "se vaikutelma, jonka kyseessä olevan tyyppisen tavaran tai palvelun keskivertokuluttaja saa" (44 ja 43 kohta). Lisäksi totesin asiassa Ansul 2.7.2002 antamassani ratkaisuehdotuksessa, [14] että tämä erityisominaisuus edellyttää tunnuksen ja tuotteen välistä sidettä, joka luo tuotteille paikan markkinoilla sen käsityksen välityksellä, jonka kuluttajat muodostavat ja jonka avulla ne tunnistavat tuotteen (64 kohta). Tästä seuraa, että jotta kyettäisiin ratkaisemaan, onko se erottamiskykyinen ja täyttääkö se näin ollen keskeisen tehtävänsä, on tärkeää tarkastella alan rakennetta ja myyntikanavia. Mainitsin kyseisessä asiassa Ansul antamassani ratkaisuehdotuksessa esimerkkinä, että elintarvikesäilykkeiden tavaramerkin käytöllä ei ole mitään tekemistä tietokonejärjestelmien elektronisten osien tavaramerkin käytön kanssa.

33. Tästä syystä sen osoittamiseksi, onko valmistuspaikan ilmoittaminen asianmukainen tapa erottaa tuotteet toisistaan, on otettava huomioon tuotevalikoima, jota kuluttajan on tutkittava valintaansa tehdessään; tässä yhteydessä on johdonmukaista ajatella, että kun kyseessä on hedelmämehupohjaisille juomille ja hedelmämehuille tarkoitetun pakkauksen muoto, arvioinnin viitekehys on rajoitettava nestemäisiin elintar-

12 — Em. asiassa Procter & Gamble annetun tuomion 50 kohta ja asiassa Mag Instrument annetun tuomion 30 kohta. Edellä esitetty ei kuitenkaan merkitse sitä, että, kuten totesin asiassa Linde ym. 24.10.2002 antamassani ratkaisuehdotuksessa, kolmiulotteiseen tavaramerkkiin olisi sovellettava erottamiskyvyn arvioinnin osalta tiukempia ja ankarampia kriteerejä kuin mihin tahansa muun tyyppisiin tavaramerkkeihin (tuomion 46 kohdassa esitetään samankaltainen toteamus).

13 — Asia C-517/99, Merz & Krell, tuomio 4.10.2001 (Kok. 2001, s. I-6959).

14 — Asia C-40/01, Ansul, jossa annettiin tuomio 11.3.2003 (Kok. 2003, s. I-2439).

vikkeisiin, jotka on tarkoitettu samoille kuluttajille ja joita myydään samojen kanavien kautta, joten niiden perusteella on asianmukaista selvittää, miten hyvin tavaran alkuperä voidaan erottaa merkin avulla. SiSi-Werken tämän alueen hyvin pieneksi rajaava lähtökohta johtaa absurdiin tilanteeseen, koska se, että tutkittaisiin vain ne nimenomaiset tuotteet, joita merkillä pyritään symboloimaan, tekisi mahdottomaksi sen selvittämisen, täyttääkö tavaramerkki asianmukaisesti tehtävänsä eli tuotteiden yksilöimisen sen perusteella, mistä yrityksestä ne ovat peräisin.

34. SMHV varoittaa perustellusti siitä, että kun tietyn tyyppiseen tietylle tavaralle käytettävään pakkaukseen tottunut henkilö näkee ensimmäistä kertaa samanlaisen pakkauksen toisella tavaralla, hän ajattelee, että kyseessä on yksi pakkaamistapa, eikä siten, että se ilmaisisi tavaran alkuperän, mistä syystä sen mielestä ei ole sallittua tutkia kuluttajien vaikutelmaa siten, että otetaan huomioon yksinomaan pakkaukset, joita käytetään rekisteröintihakemuksessa mainituissa tavararyhmissä.

35. Valittajana olevan yrityksen valitusperuste on perusteeton myös alueellisen rajauksen osalta, koska vaikka sen rajaaminen yhteisön alueeseen on asianmukaista, kun kyseessä on asetuksen N:o 40/94 8 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettuun hylkäämiseen liittyvä syy, jotta kyetään selvittämään, onko kahden yhteisön tavaramerkin välillä sekaannusvaara, se ei ole kuitenkaan perusteltavissa, kun pyritään selvittämään merkin abstrakti erottamiskyky.

36. Kaiken kaikkiaan ei ole olemassa mitään sellaista oikeussääntöä, jonka perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi ollut velvollinen tekemään SiSi-Werken ehdottamia selvennyksiä, minkä vuoksi sen tuomiossa ei ole minkäänlaista oikeudellista virhettä.

B *Pussien luonnehtiminen "perusmuodoiksi" (ensimmäisen valitusperusteen toinen osa)*

37. Valittaja väittää myös, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen, kun se on katsonut riidanalaisten pussien olevan "geometrisiä perusmuotoja", koska SiSi-Werke on ainoa yritys, joka on tuonut ne Euroopan hedelmämehumarkkinoille, joten niitä ei voida pitää tällaisten juomien pakkausten normaalimuotona. Sen mielestä tuomiossa on tehty virhe, kun sen ei ole katsottu olevan erottamiskykyinen sen vuoksi, että sitä käytetään yleisesti näiden mehujen kaupassa, koska tällaisella perusteella hylättiin rekisteröinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla ja suojeltiin siihen liittymätöntä yleistä etua, joka sopii saman säännöksen c alakohtaan.

38. Koska tämä peruste on ristiriidassa niiden näkemysten kanssa, joita on esitetty tuomion 46 kohdassa ja sitä seuraavissa kohdissa rekisteröitäviksi haettujen muoto-

jen ja niiden ominaisuuksien osalta, se on jätettävä tutkimatta, koska muutoin yhteisöjen tuomioistuin puuttuisi alueeseen, joka siltä on kielletty muutoksenhaun yhteydessä, eli arvioisi todistusaineistoa, mikä ei kuulu tuomioista tehtyjen tällaisten valitusperusteiden käsittelyn yhteyteen.

39. Tämä valitusperuste ei ole sen merkityksellisempi myöskään siinä tapauksessa, että myönnetään SiSi-Werken ehdottamalla tavalla se, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut rekisteröitäviksi haettujen muotojen erottamiskyvyn puuttuvan sen vuoksi, että niitä voidaan käyttää yleisesti hedelmämehujen pakkauksina, koska tässä tuomion 41 kohdan lopussa esitetyssä toteamuksessa ei kyseenalaisteta erottamiskykyä siten, että sovellettaisiin yleistä etua, joka on epätavallinen asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä,[15] vaan, kun tuomiota luetaan tarkasti, siinä tarkastellaan sitä, että erottamiskyvyn ulottuvuus on erilainen.

40. Tämä toteamus perustuu näet siihen, että pyritään perustelemaan objektiivinen ympäristö, joka on valittu erottamiskyvyn arvioimista varten, sillä, että koska merkkiä käytetään yleisesti nestemäisten elintarvikkeiden pakkauksena, sillä ei ole riittävän leimallista epätavallista luonnetta, jotta keskivertokuluttaja katsoisi tämän pakkauksen sellaisenaan ilmaukseksi erityisestä kaupallisesta alkuperästä (42 kohta). Tämä ongelma liittyy myös seuraavaan valitusperusteeseen, jossa tutkitaan sitä, eroavatko rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit riittävästi pystyasennossa pysyvän mehupussin perusmallista.

41. Kaiken kaikkiaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei totea erottamiskyvyn puuttumista vetoamalla kilpailijoihin intressiin välttää se, että tietyt muodot monopolisoidaan, kuten selitän jäljempänä tutkiessani viimeistä valitusperustetta, vaan se viittaa siihen, että riidanalaisia pakkauksia käytetään markkinoilla yleisesti, jolloin sen tarkoituksena on korostaa vaikeuksia, joita ostajalle aiheutuu, kun hänen pitäisi tunnistaa ne tiettyjä tuotteita kuvaaviksi. Näin ollen myös tämä ensimmäisen valitusperusteen toinen osa on hylättävä.

C Väitetty ankarampi suhtautumistapa kolmiulotteisten tavaramerkkien välisiä eroja kohtaan (toisen valitusperusteen ensimmäinen osa)

42. SiSi-Werke arvostelee sitä, että valituksenalaisessa tuomiossa asetetaan hyvin korkea kynnys sille, että tavaran pakkauksesta koostuvat kolmiulotteiset tavaramerkit olisivat erottamiskykyisiä, kun puolestaan kak-

15 — Muistutettakoon siitä, että yleinen etu heijastaa eri näkökulmia aina kyseisen esteen syyn mukaisesti (yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 45 ja 46 kohta), eikä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa voida tulkita siten, että siinä kiellettäisiin rekisteröimästä tavaramerkkejä, joita voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen esittämiseen, vaan tällä on merkitystä sovellettaessa asetuksen saman artiklan c alakohtaa (asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMVH, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. I-8317, 36 kohta).

siulotteiset merkit, jotka eroavat vain vähän tavanomaisista geometrisista muodoista, hyväksytään rekisteröitäviksi. Se katsoo, että kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tulkinnut asiaa näin, se on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

43. Tämäkään valitusperuste ei voi menestyä. Kuten olen jo todennut, tavaramerkin erottamiskyky selvitetään samoin perustein sen tyypistä riippumatta, mikä ei estä sitä, että arviointi on joidenkin merkkien, kuten kolmiulotteisten merkkien osalta niiden erityisluonteen vuoksi monimutkaisempaa (tämän ratkaisuehdotuksen 29 ja 30 kohta), [16] koska, kuten olen niin ikään esittänyt, keskivertokuluttajat eivät ole tottuneet olettamaan heille tarjottavien tavaroiden muodon perusteella, että niillä on tietty alkuperä, jos niihin ei liity mitään kuviota eikä sanaa.

44. Näin ollen on todettava, että mitä enemmän muoto, jonka rekisteröintiä on haettu, muistuttaa tavaran muotoa, sitä todennäköisempää on, että kyseiseltä muodolta puuttuu erottamiskyky. [17] Nesteen pakkaus kuvaa itse nestettä, joten pakkauksen muoto ei ole asianmukainen tavaramerkki, eikä yksin se seikka, että tämä muoto on muunnelma tavanomaisesta muodosta, riitä osoittamaan, että tavaramerkki on erottamiskykyinen, koska edellytetään sitä, että kuluttaja erottaa tavaran muista niin, että hänen ei tarvitse enempää pohtia asiaa eikä olla erityisen huolellinen tässä suhteessa. [18]

45. Tässä tehtävässä on suositeltavaa turvautua kokemukseen ja käyttää empiirisiä periaatteita markkinoilla olevien muotojen ja pakkausten vertailemiseen siten, että yhden tällaisen ilmestyminen markkinoille olisi pätevä peruste pitää sitä erottamiskykyisenä, [19] koska sen levinneisyys saattaa vaikuttaa kuluttajien vastaanottamiskykyyn, joka ei tämän tyyppisten merkkien osalta liene erityisen hyvä, [20] varsinkaan siinä tapauksessa, että kyseessä ovat päivittäistuotteet, joiden ulkoasu eroaa hyvin vähän samankaltaisten tuotteiden ulkoasusta, jolloin ostaja tutkii pikemminkin päällysmerkintää kuin muotoja. [21] Samalla tavoin on asianmukaista arvioida yleisesti käytettyjä pakkauksia tai tiettyjä perusmuotoja, mikä ei merkitse sitä, että tälle tavaramerkkiluokalle asetettaisiin ankarampia edellytyksiä niiden erityispiirteitä arvioimatta.

16 — Ströbele, P., *Absolute Eintragungshindernisse im Markenrecht, Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht*, 2001, s. 665, katsoo, että ei ole olemassa mitään oikeudellista perustaa sille, että muutettaisiin sääntöjä, jotka koskevat kolmiulotteisten tuotteiden ja pakkausten erottamiskykyä.

17 — Em. asiassa Mag Instrument annetun tuomion 31 ja 32 kohta.

18 — Edellisessä alaviitteessä mainitussa asiassa annetun tuomion 32 kohta.

19 — Pollaud-Dulian, F., "Les marques tridimensionnelles en droit communautaire", julkaisussa *Revue de jurisprudence de droit des affaires*, nrot 8–9 (2003), s. 712, ja Hetzelt, N., *Dreidimensionale Marken — Freihaltebedürftigkeit, Unterscheidungskraft und Schutzumfang*, Köln, 2004, s. 146.

20 — Hetzelt, N., edellisessä alaviitteessä mainitun teoksen s. 141.

21 — Ströbele, P., em. teoksen s. 666, ja Ketzelt, N., em. teoksen s. 146.

46. Tuomiossa suoritettu tarkastelu on edellä mainittujen sääntöjen mukainen, kun siinä todetaan, että riidanalaisia pusseja käytetään yleisesti nestemäisten elintarvikkeiden — joihin kuuluvat hedelmämehujen kaltaiset juomat — kaupassa, mikä estää sen, että keskivertokuluttaja pitäisi pakkausta tavaran kaupallisen alkuperän ilmauksena. Valittajana olevan yrityksen esittämät muotoiluelementit vastaavat lisäksi lajityypillistä pussin muotoa tai ovat liian vähäisiä jäädäkseen asianomaisen kohdeyleisön muistiin. Tämän jälkeen tuomiossa tutkitaan kolmea elementtiä, joihin sisältyy visuaalisesti havaittavia eroja: pussin keskeiset muodot (suorakulmio, soikio, kolmio), sivupainallukset ja metallinen ulkonäkö, ja niitä tarkastellaan sitten erikseen ja yhdessä [22] (41, 42 ja 46–52 kohta).

47. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin turvautuu siten asianmukaisiin tietolähteisiin, joten valitun menetelmän laillisuutta ei objektiivisesti arvioiden pidä epäillä, kun otetaan huomioon sellaisia tekijöitä kuin tuoteryhmä ja mallin monimutkaisuus, jotka ovat mainittujen parametrien mukaisia, eikä sen ratkaisua voida tältä osin arvostella, joten valittajan valitusperuste on hylättävä.

48. Tämä valitusperuste on hylättävä vielä siltä osin kuin siinä pyritään riitauttamaan tosiseikkoja koskevat arvioinnit, joita on tehty valituksenalaisen tuomion mainituissa kohdissa, sillä kuten olen todennut, ensimmäisessä oikeusasteessa vahvistettuja tosiseikkoja ei voida tutkia muutoksenhaun yhteydessä.

D *Perustelujen puuttuminen (toisen valitusperusteen toinen osa)*

49. Valittajana oleva yritys väittää, että SMHV ja jotkin kansalliset elimet ovat rekisteröineet riidanalaisten merkkien kaltaisia tavaramerkkejä saman kaupallisen sektorin tuotteille, mistä syystä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ja SMHV olisivat tässä tapauksessa velvollisia perustelemaan, miksi ne eivät olisi soveltuvia täyttämään tämän tyyppisen teollisen omaisuuden keskeistä tehtävää.

50. Tämän valitusperusteen kohde vaihtelee sen mukaan, onko samankaltaisia merkkejä aikaisemmin rekisteröity kansallisessa järjestelmässä vai yhteisön järjestelmässä.

51. Ensin mainitussa tapauksessa ratkaisu ilmenee implisiittisesti edellä mainitussa asiassa C-218/01, Henkel, annetusta tuomiosta, sillä sen 63 ja 64 kohdassa todettiin,

22 — Asiassa C-251/95, Sabel, 11.11.1997 annetussa tuomiossa (Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta) verrattiin kahta tavaramerkkiä sen selvittämiseksi, sisältyisikö niihin samankaltaisuuksia, joita ei voitaisi hyväksyä, ja siinä noudatettiin samankaltaista menetelmää viittaamalla tavaramerkeistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, jolloin huomioon on otettava erityisesti tavaramerkkien erottavat ja hallitsevat osat.

että se, että tavaramerkki on rekisteröity jäsenvaltiossa tiettyjä tavaroita varten, ei merkitse sitä, että samanlainen tai samankaltainen merkki pitäisi rekisteröidä tai olla rekisteröimättä samoja tai samankaltaisia tavaroita varten toisessa jäsenvaltiossa.

52. Tätä näkemystä, joka perustuu, kuten kyseisessä asiassa antamassani ratkaisuehdotuksessa (24 kohta) korostin, siihen, että valtioiden välillä ei ole olemassa alistusvelvoitetta, joten ei ole olemassa velvoitetta päätyä samoihin lopputuloksiin,[23] sovelletaan myös silloin, kun SMHV:n ja kansallisen elimen välille muodostuu yhteys, joten jäsenvaltioiden piirissä tehdyt päätökset eivät sido SMHV:tä.

53. Tavaramerkin rekisteröimiseen sovelletaan erityissääntöjä, jotka ovat sovellettavissa joissain konkreettisissa tilanteissa, joten merkki, joka on erottamiskykyinen tietyllä alueella, saattaa olla erottamiskyvytön, mikäli alueellinen rajaus muuttuu.

54. Valituksenalaisen tuomion 56 kohdassa annettu vastaus on tämänsuuntainen, kun siinä todetaan, että jäsenvaltioissa jo tehdyt rekisteröinnit ovat "seikkoja, jotka voidaan ainoastaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä", ja lisätään, että "valituslautakunta on vastaavasti ottanut perustellusti huomioon kansalliset rekisteröinnit esittäessään, että nämä eivät anna aihetta tuomion muuttamiseen". On siis todettava yhtäältä, että SMHV saattoi perustellusti hylätä nämä muualla annetut ennakkotapaukset perusteluitta, ja toisaalta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole jättänyt ratkaisuaan perustelematta.

55. SMHV:ltä tulevien ohjeiden osalta valituksenalaisen tuomion 55 kohdassa esitetään riittävät perustelut, kun siinä täsmennetään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaan ennakkotapaukset eivät ole sitovia, koska sitä, voidaanko merkki rekisteröidä yhteisön tavaramerkiksi, on arvioitava yksinomaan yhteisön asiaa koskevan lainsäädännön nojalla eikä valituslautakuntien aiemman päätöksentekokäytännön pohjalta. Valittaja on ilmaissut olevansa tästä menettelytavasta yhtä mieltä.

56. Vaikka tätä vastausta pidettäisiinkin epätyydyttävänä, puutteella ei olisi merkitystä, koska ohjeet, joihin SiSi-Werke viittaa vali-

23 — Tämän vaikuttamatta siihen, että tavaramerkkidirektiivillä toteutetun osittaisen yhdenmukaistamisen vaikutuksesta kansallisia oikeussääntöjä on tulkittava tämän yhteisön oikeussäännön sanamuodon ja päämäärän mukaisesti.

tuskirjelmässään, ajoittuvat myöhemmiksi [24] kuin riidanalaiset hallinnolliset päätökset, joten SMHV ei voinut olla sidottu toimiin, joita ei tuolloin ollut vielä toteutettu.

E *Kilpailijoiden etu päätöksen perusteena (kolmas valitusperuste)*

57. SiSi-Werke arvostelee sitä, että valituksenalaisessa tuomiossa sovelletaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa ja otetaan huomioon ainoastaan kilpailijoiden yleinen etu eikä, kuten olisi pitänyt, kuluttajien etua, jolloin unohdetaan se, että kyseisiä pakkauksia on käytetty esteettä vuosien ajan.

58. Tässä perusteessa nojaudutaan valituksenalaisen tuomion virheelliseen tulkintaan. Kun 32 ja 54 kohtaa luetaan yhdessä, voidaan päätellä päinvastaista, koska ensin mainitussa kohdassa todetaan, että yrityksen kilpailijoiden intressi ei sinänsä ole peruste tavaramerkin rekisteröimistä koskevan hakemuksen hylkäämiselle eikä myöskään yksinään riittävä kriteeri kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseen, erottamiskyvyn puuttumista käsitellään seuraavissa kohdissa (33–53 kohta) ja 54 kohdassa korostetaan, että valituslautakunnan päätöksessä esitetty viittaus pystyasennossa pysyvien pussien monopolisoitumisen vaaraan selittyy sillä, että ne eivät kykene täyttämään tavaramerkkien olennaista tehtävää "asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan ehdottoman hylkäysperusteen mukaisesti, joka liittyy yleisen edun huomioon ottamiseen".

59. Ei siis voida väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi todennut rekisteröitäviksi haettujen merkkien erottamiskyvyn puuttumisen siten, että se olisi ottanut ainoastaan kilpailijat huomioon, koska sen ratkaisun perustana on se, että kuluttajien on mahdotonta valita mehuja siten, että niiden alkuperä olisi taattu, koska merkki ei kerro heillä riittävällä tavalla niiden kaupallisesta alkuperästä. Nimenomaan kuluttajien etu on peruste evätä sellaisten tavaramerkkien rekisteröiminen, jotka eivät ole erottamiskykyisiä.

60. Edellä esitetyn perusteella myös viimeinen valitusperuste on hylättävä.

24 — Tavaramerkkejä nro 2662781 ja nro 2662765 haettiin rekisteröitäviksi 22.4.2002, ja ensin mainittu hyväksyttiin 1.3.2004 ja jälkimmäinen 19.3.2004; viimeisintä, tavaramerkkiä nro 2899078, haettiin rekisteröitäväksi 21.10.2002, ja se rekisteröitiin 23.1.2004.

V Oikeudenkäyntikulut

61. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklassa, luettuna yhdessä työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan kanssa, jota 118 artiklan nojalla sovelletaan muutoksenhakuun, määrätään, että asianosainen, joka häviää asian, on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Mikäli siis valittajan esittämät valitusperusteet hylätään ehdottamallani tavalla, se on velvoitettava korvaamaan tästä muutoksenhausta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

VI Ratkaisuehdotus

62. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin hylkäisi valituksen, jonka SiSi-Werke on tehnyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-146/02–T-153/02 28.1.2004 antamasta tuomiosta, ja velvoittaisi valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.