UNIONIN YLEISEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (seitsemäs jaosto)

25 päivänä syyskuuta 2014*

Yhteisön tavaramerkki — Mitättömyysmenettely — Kolmiulotteinen yhteisön tavaramerkki — Kahden pakatun maljan muoto — Ehdoton hylkäämisperuste — Erottamiskyvyn puuttuminen — Käytön seurauksena saavutetun erottamiskyvyn puuttuminen — Asetuksen (EY) N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohta ja 3 kohta

Asiassa T-474/12,

Giorgio Giorgis, kotipaikka Milano (Italia), edustajinaan asianajajat I. Prado ja A. Tornato,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään I. Harrington,

vastaajana,

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

Comigel SAS, kotipaikka Saint-Julien-lès-Metz (Ranska), edustajinaan asianajajat S. Guerlain, J. Armengaud ja C. Mateu,

ja jossa on kyse kanteesta, joka on nostettu SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan 26.7.2012 tekemästä päätöksestä (asia R 1301/2011-1), joka koskee Comigel SAS:n ja Giorgio Giorgisin välistä mitättömyysmenettelyä,

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. van der Woude sekä tuomarit I. Wiszniewska-Białecka (esittelevä tuomari) ja I. Ulloa Rubio,

kirjaaja: E. Coulon,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 31.10.2012 jätetyn kannekirjelmän,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 7.2.2013 jätetyn SMHV:n vastineen,

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 5.2.2013 jätetyn väliintulijan vastineen,

* Oikeudenkäyntikieli: englanti.

ottaen huomioon unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 24.5.2013 jätetyn kantajan vastauskirjelmän,

ottaen huomioon sen, etteivät asianosaiset ole kuukauden kuluessa siitä, kun niille on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä, pyytäneet järjestämään suullista käsittelyä, ja päätettyään näin ollen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 a artiklan nojalla ratkaista asian ilman suullista käsittelyä,

on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja, Giorgio Giorgis, sai 11.11.2009 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolta (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1) mukaisesti rekisteröinnin kolmiulotteiselle yhteisön tavaramerkille nro 8132681, joka on kuvattu alla.



2 Tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 ja vastaavat seuraavaa kuvausta: ”Jää, mehujäät, sorbettisekoitukset, jääsorbetit, jäätelöt, juotavat jäätelöt, jäätelötuotteet, jäätelöjälkiruoat, jäädykkeet, jälkiruoat, jogurttijäädyke, leipomotuotteet”.

3 Comigel SAS, joka on asiassa väliintulijana, teki 19.1.2010 riidanalaista tavaramerkkiä koskevan mitättömyysvaatimuksen asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja 7 artiklan 1 kohdan b ja d alakohdan nojalla.

4 SMHV:n mitättömyysosasto hyväksyi mitättömyysvaatimuksen 21.4.2011 tekemällään päätöksellä ja julisti riidanalaisen tavaramerkin mitättömäksi kaikkien rekisteröinnin kattamien tavaroiden osalta asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan ja perusteella. Mitättömyysosasto myös hylkäsi kantajan perustelun, jonka mukaan riidanalainen tavaramerkki oli tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti käytön seurauksena erottamiskykyiseksi.

5 Kantaja valitti 16.6.2011 SMHV:ssä mitättömyysosaston päätöksestä.

6 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 26.7.2012 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta vahvisti mitättömyysosaston toteamukset, joiden mukaan yhtäältä riidanalaiselta tavaramerkiltä puuttui asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky ja toisaalta kantaja ei ollut osoittanut, että riidanalainen tavaramerkki oli tullut kyseisen asetuksen 7 artiklan 3 kohdan ja 52 artiklan 2 kohdan mukaisesti käytön seurauksena erottamiskykyiseksi.

Asianosaisten vaatimukset

7 Kantaja vaatii, että unionin yleinen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

8 SMHV ja väliintulija vaativat, että unionin yleinen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudellinen arviointi

9 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 3 kohdan rikkomista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista

10 Kantaja arvostelee valituslautakuntaa siitä, että se arvioi virheellisesti riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyä ja rikkoi siten asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

11 Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan yhteisön tavaramerkki julistetaan mitättömäksi SMHV:lle tehdyllä vaatimuksella, jos se on rekisteröity asetuksen 7 artiklan säännösten vastaisesti. Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, että tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.

12 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tietyn yrityksen tavaroiksi ja erottamaan näin nämä tavarat muiden yritysten tavaroista (ks. yhdistetyt asiat C-344/10 P ja C-345/10 P, Freixenet v. SMHV, tuomio 20.10.2011, Kok., s. I-10205, 42 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

13 Erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö, joka muodostuu näiden tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, mieltää tavaramerkin (ks. yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089, 35 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

14 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta katsoi, että kyseessä olevat tavarat olivat elintarvikkeita, jotka ovat kauppoihin saapuessaan tavallisesti valmiiksi pakattuja, ja että kun kyse on valmiiksi pakattujen tavaroiden myynnistä, kuluttajan tarkkaavaisuuden taso ei ole tavaroiden ulkoasun suhteen erityisen korkea.

15 Kantaja moittii valituslautakuntaa siitä, että se arvioi kohdeyleisön tarkkaavaisuuden tasoa väärin. Kantaja esittää, että jäätelöiden keskivertokuluttaja osoittaa korkeaa tarkkaavaisuuden tasoa, koska tämä tekee valintansa useiden tekijöiden, kuten jäätelön maun, nauttimistavan, erilaisten jäätelölajien ja tiettyjen niissä käytettyjen valmistusaineiden, perusteella.

16 Tästä riittää, kun todetaan, että riidanalaisen tavaramerkin tarkoittamat tavarat olivat päivittäistavaroihin kuuluvia elintarvikkeita ja että näin ollen kohdeyleisöön kuuluivat kaikki kuluttajat. Riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyä on siis arvioitava ottaen huomioon tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (ks. vastaavasti asia T-129/04, Develey v. SMHV (Muovipullon muoto), tuomio 15.3.2006, Kok., s. II-811, 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen ja asia T-156/12, Sweet Tec v. SMHV (Ovaali muoto), tuomio 12.12.2013, 14 kohta).

17 Päinvastoin kuin kantaja väittää, se seikka, että keskivertokuluttaja valitsee jäätelön maun ja omien mieltymystensä perusteella, ei ole omiaan tekemään kuluttajan tarkkaavaisuuden tasosta korkeaa. Jäätelöt ovat nimittäin päivittäistavaroita, joita myydään yleisesti supermarketeissa, jotka eivät ole kalliita, joiden ostamista ei edellä pitkä harkinta ja joita ostaessaan kuluttajan ei voida katsoa osoittavan korkeaa tarkkaavaisuuden tasoa. Lisäksi se seikka, että kuluttaja valitsee tavarat oman makunsa mukaan, on itsestäänselvyys silloin, kun kyse on kulutushyödykkeisiin kuuluvista elintarvikkeista, joiden osalta kuluttajien tarkkaavaisuuden tasoa ei edellä 16 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan pidetä korkeana.

18 Valituslautakunta katsoi siis perustellusti, että kohdeyleisö koostui sellaisista tavanomaisesti valistuneista sekä kohtuullisen tarkkaavaisista ja huolellisista keskivertokuluttajista, jotka eivät osoita erityisen korkeaa tarkkaavaisuuden tasoa, koko Euroopan unionin alueella.

19 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan itse tavaran ulkoasusta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet eivät eroa muihin tavaramerkkiryhmiin sovellettavista arviointiperusteista. Näitä arviointiperusteita sovellettaessa kohdeyleisö ei kuitenkaan välttämättä miellä asiaa samalla tavalla silloin, kun on kyse itse tavaran ulkoasusta muodostuvasta kolmiulotteisesta tavaramerkistä, kuin silloin, kun on kyse sanamerkistä tai kuviomerkistä, joka muodostuu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön. Keskivertokuluttajat eivät nimittäin ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä, joten tällaisen kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä voi olla vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkin erottamiskykyä (ks. edellä 12 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Freixenet v. SMHV, tuomion 45 ja 46 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

20 Siten vain sellaisella tavaramerkillä, joka poikkeaa merkittävästi yleisestä käytännöstä tai tavoista toimialalla ja joka tästä syystä saattaa täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana, on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky (ks. edellä 12 kohdassa mainitut yhdistetyt asiat Freixenet v. SMHV, tuomion 47 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

21 Kun kyse on erityisesti kolmiulotteisista tavaramerkeistä, jotka muodostuvat sellaisten tuotteiden pakkauksesta, jotka elinkeinotoiminnassa myydään pakattuna itse tavaran luonteesta johtuvista syistä, oikeuskäytännössä on katsottu, että näiden tavaroiden tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan on pystyttävä tavaramerkin perusteella erottamaan

kyseinen tavara muiden yritysten tavaroista niin, että hänen ei tarvitse enempää pohtia asiaa eikä verrata tavaramerkkiä muihin merkkeihin eikä olla erityisen huolellinen tässä suhteessa (asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-551, 29 kohta).

22 Sen arvioimiseksi, puuttuuko tavaramerkiltä erottamiskyky vai ei, on otettava huomioon siitä syntyvä kokonaisvaikutelma. Tämä ei kuitenkaan merkitse sitä, ettei olisi ensivaiheessa tarkasteltava vuoronperään kutakin kyseisen tavaramerkin muodostavista eri osatekijöistä. Kokonaisvaltaisessa arvioinnissa voi nimittäin olla hyödyllistä tutkia asianomaisen tavaramerkin jokainen osatekijä (ks. asia C-238/06 P, Develey v. SMHV, tuomio 25.10.2007, Kok., s. I-9375, 82 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

23 Aluksi on todettava, että tavarat, joista nyt käsiteltävässä asiassa on kyse, ovat jälkiruoat, jäätelöt, sorbetit ja jugurtit ja että riidanalainen tavaramerkki koostuu kahden maljanmuotoisen läpinäkyvän lasiastian ja pahvikääreen, jonka päällä ja sivuilla on aukot ja joka mukailee astioiden muotoa, muodosta. Riidanalainen tavaramerkki koostuu kyseisten tavaroiden pakkauksen kolmiulotteisesta muodosta.

24 Kantaja arvostelee valituslautakuntaa ensinnäkin siitä, että se määritti kyseisen toimialan yleisen käytännön ja tavat virheellisesti. Kantaja esittää, että valituslautakunnan olisi pitänyt riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyä arvioidessaan ottaa huomioon pakkaamiseen liittyvät yleinen käytäntö ja tavat luokkaan 30 kuuluvien tavaroiden alalla. Kantajan mukaan valituslautakunta rajasi yleisen käytännön ja tavat, jotka sen oli otettava arvioinnissaan huomioon, yleiseen käytäntöön ja tapoihin sellaisten pakkausten alalla, jotka välittävät ”kuvan laadukkaista ja käsityönä valmistetuista tavaroista”.

25 On todettava, että tämä perustelu perustuu riidanalaisen päätöksen virheelliseen tulkintaan.

26 Valituslautakunta nimittäin totesi riidanalaisessa päätöksessä, että silloin, kun riidanalainen tavaramerkki koostui – kuten nyt käsiteltävässä asiassa – kyseessä olevien tavaroiden pakkauksen kolmiulotteisesta muodosta, oli mahdollista, että merkitykselliset yleiset käytännöt ja tavat ovat sellaisten tavaroiden pakkausten alan yleiset käytännöt ja tavat, jotka ovat samantyyppisiä ja jotka on tarkoitettu samoille kuluttajille kuin kyseessä olevat tavarat.

27 Valituslautakunta tarkasteli tämän jälkeen erikseen riidanalaisen tavaramerkin muodostavaa kahta osatekijää eli lasiastioita ja pahvikäärettä. Lasiastioiden erottamiskyvyn tarkastelun yhteydessä valituslautakunta huomautti, että markkinoilla käytettiin tämäntyyppisiä astioita jälkiruokien, jäätelöiden, sorbettien ja jugurttien myynnissä, jotta kuluttajille välittyisi sellainen kuva, että kyseessä olevat tavarat ovat laadukkaita ja käsityönä valmistettuja, mitä kantaja ei kiistä. Valituslautakunta katsoi, että riidanalaisen tavaramerkin astioiden muoto ei poikennut olennaisesti jälkiruokien, jäätelöiden, sorbettien ja jugurttien markkinoilla olevien jälkiruokamaljojen muodosta, mitä tuki myös väliintulijan toimittama näyttö, jossa esitettiin riidanalaisen tavaramerkin astioista vain hieman poikkeavia astioita. Valituslautakunta päätteli tästä, ettei riidanalaisen tavaramerkin tämä osatekijä ollut erottamiskykyinen kyseisten tavaroiden osalta.

28 Seuraavaksi valituslautakunta torjui kantajan esittämät esimerkit, joissa viitattiin muuntyyppisiin astioihin, joita markkinoilla käytetään kyseisten tavaroiden myynnissä, todeten kuitenkin samalla, että niiden muodolla ”ei [ollut] tätä samaa tarkoitusta eli tarkoitusta antaa kuluttajille kuva laadukkaista ja käsityönä valmistetuista tavaroista”.

29 Tästä käy ilmi, että valituslautakunta otti huomioon sellaisten tavaroiden pakkausten alan yleiset käytännöt ja tavat, jotka ovat samankaltaisia ja jotka on tarkoitettu samoille kuluttajille kuin kyseessä olevat tavarat, ja totesi, että lasiastioista muodostuvat pakkaukset kuuluivat näihin tapoihin erityisesti silloin, kun haluttiin välittää kuva laadukkuudesta. Se seikka, että valituslautakunta sivuutti

merkityksettömänä kantajan esittämän näytön, joka liittyi jäätelöiden myynnissä käytettyjen astioiden muihin muotoihin, ei ole ristiriidassa sen toteamuksen kanssa, että näillä markkinoilla käytetään myös lasiastioita.

30 Päinvastoin kuin kantaja väittää, riidanalaisesta päätöksestä ei ilmene, että valituslautakunta olisi rajannut huomioon otettavat toimialan yleiset käytännöt ja tavat yksinomaan laadukkaiden ja käsityönä valmistettujen tavaroiden alaan.

31 Toiseksi kantaja esittää, että se, että valituslautakunta määritti huomioon otettavat toimialan yleiset käytännöt ja tavat virheellisesti, johti siihen, että se arvioi riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyä väärin. Kantaja väittää, että valituslautakunta otti riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyä arvioidessaan vertailutekijänä huomioon ”aukoilla varustettuihin pahvikääreisiin pakatut maljat” sen sijaan, että se olisi ottanut huomioon kaikki kyseisten tavaroiden alalla käytetyt pakkaustyypit. Valituslautakunta arvioi siten kantajan mielestä virheellisesti, että aukoilla varustettujen pahvikääreiden muotoja käytettiin yleisesti kyseisten tavaroiden alalla. Kantaja väittää, että riidanalaisen tavaramerkin pahvikääreen ominaispiirteet ja muoto ovat erilaisia kuin väliintulijan toimittamassa näytössä.

32 Riidanalaisen tavaramerkin toisen osatekijän eli pahvikääreen, jonka päällä ja sivuilla on aukot, erottamiskyvyn arvioinnin yhteydessä valituslautakunta katsoi, että väliintulijan toimittamaan näyttöön sisältyvistä pahvikääreistä valtaosalla oli nämä ominaispiirteet. Se katsoi, että pahvikääreiden, joiden päällä ja sivuilla on aukot, muodot olivat tavanomaisia kyseisten tavaroiden alalla etenkin tavaran ja kaikkien sitä koskevien merkityksellisten tietojen esittämistä varten. Valituslautakunta otti huomioon yleiset käytännöt ja tavat kyseisten tavaroiden (jälkiruoat, jäätelöt, sorbetit ja jugurtit) alalla ja totesi, että riidanalaisen tavaramerkin pahvikääreen muoto palveli yksinomaan koristetarkoitusta eikä poikennut merkittävästi tavoista kyseisten tavaroiden alalla eikä sillä ollut erottamiskykyä.

33 On todettava, että valituslautakunta tukeutui väliintulijan toimittamaan näyttöön, joka osoitti, että kyseisten tavaroiden alalla käytettiin tavanomaisesti pakkauksia, jotka koostuvat aukoilla varustetusta pahvikääreestä, ja se saattoi tästä päätellä, ettei riidanalainen tavaramerkki poikennut merkittävästi tavoista kyseisellä toimialalla.

34 Kuten kantaja esittää, sillä seikalla, että riidanalaisen tavaramerkin pahvikääreen muoto eroaa tietyiltä osatekijöiltään markkinoilla olevista pahvikääreistä, ei voida saattaa kyseenalaiseksi tätä valituslautakunnan arviointia. Kyseisten tavaroiden alan markkinoilla käytettäviä erilaisia pahvikääreitä, jotka eroavat toisistaan niissä olevien aukkojen sijainnin ja muodon osalta, on nimittäin pidettävä pelkkänä kyseisellä toimialalla käytettyjen pakkausmuotojen vaihteluna. Markkinoilla olevien pahvikääreiden muotojen väliset erot johtuvat nimittäin käytännön seikoista (kuten mukauttamisesta astioiden kokoon) tai palvelevat pelkästään koristetarkoitusta. Valituslautakunta katsoi perustellusti, ettei riidanalaisen tavaramerkin pahvikääreen muoto mahdollistanut merkittävää poikkeamista tavoista kyseisten tavaroiden alalla.

35 Kantaja väittää kolmanneksi, että valituslautakunta teki virheen riidanalaisen tavaramerkin määrittämisessä katsoessaan, että riidanalainen tavaramerkki koostui ”kahdesta aukoilla varustettuun pahvikääreeseen pakatusta maljasta”, mikä ei kantajan mukaan vastaa riidanalaista tavaramerkkiä, sellaisena kuin se on rekisteröity. Kantajan mielestä riidanalaista tavaramerkkiä olisi pitänyt arvioida kokonaisuutena omine ominaispiirteineen. Kantaja väittää, että valituslautakunnan olisi pitänyt analysoida riidanalaisen tavaramerkin muodostavien erityisten muotojen muodostamaa yhdistelmää eikä pelkästään sen osatekijöiden summaa.

36 On ensinnäkin hylättävä kantajan perustelu, jonka mukaan valituslautakunta määritti riidanalaisen tavaramerkin virheellisesti. Riidanalaiseen päätökseen sisältyvä riidanalaisen tavaramerkin kuvaus ”kaksi maljanmuotoista läpinäkyvää lasiastiaa ja pahvikääre, jonka päällä ja sivuilla on aukot” vastaa nimittäin kyseisen tavaramerkin rekisteröintihakemukseen sisältyvää kuvaa, sellaisena kuin se on esitetty edellä 1 kohdassa. Se seikka, että kantaja esittää riidanalaisesta tavaramerkistä oman

kuvauksensa (”kaksi maljaa, jotka on asetettu vierekkäin pahviin, joka on maljojen yläosan kohdalta kokonaan avoin ja maljojen kylkien osalta osittain avoin ja joiden sivuosalla on erityinen muoto, joka noudattaa ja muistuttaa maljojen muotoa ja muodostaa erityisen pullonmuotoisen siluettikuvan kahden maljan välillä”), joka ei sisälly rekisteröintihakemukseen eikä rekisteröintitodistukseen, ei riitä siihen, että valituslautakunnan voitaisiin katsoa tehneen virheen.

37 Kantajan perustelusta, jonka mukaan valituslautakunta ei arvioinut riidanalaista tavaramerkkiä kokonaisuutena, on todettava, että valituslautakunta totesi riidanalaisessa päätöksessä ensin, etteivät kyseisen tavaramerkin muodostavat kaksi osatekijää poikenneet merkittävästi kyseisten tavaroiden alalla käytetyistä osatekijöistä eivätkä ne olleet erottamiskykyisiä, ja analysoi sitten riidanalaiseksi tavaramerkiksi rekisteröidystä pakkauksen muodosta syntyvää kokonaisvaikutelmaa. Valituslautakunta katsoi, että riidanalaiselle tavaramerkille ominaiset erityispiirteet eivät riittäneet tekemään siitä sellaista epätavanomaista mallia jälkiruokien, jäätelöiden, sorbettien ja jugurttien markkinoilla, joka voitaisiin selvästi mieltää erilaiseksi kuin muut saatavilla olevat muodot. Valituslautakunta totesi, että väliintulijan toimittamat esimerkit osoittivat, että tietyt pakkaukset olivat muodoltaan hyvin samankaltaisia kuin riidanalaisen tavaramerkin muoto. Valituslautakunta katsoi, että kahden pahvipakkauksessa olevan astian käyttäminen oli yksi yleisimmistä tavoista esittää tavarat kuluttajille. Se totesi, että riidanalainen tavaramerkki oli kokonaisuutena tarkasteltuna hyvin lähellä kyseessä olevien tavaroiden todennäköisintä muotoa ja että näin ollen oli katsottava, ettei sillä ollut erottamiskykyä.

38 Tästä seuraa, ettei kantaja voi väittää, että valituslautakunta ei arvioinut riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyä kokonaisuutena eikä ottanut huomioon sen ominaispiirteitä ja että se tyytyi ainoastaan toteamaan, ettei kyseisen tavaramerkin osatekijöiden summa ollut erottamiskykyinen.

39 Kantaja väittää lisäksi, että valituslautakunta katsoi riidanalaisessa päätöksessä virheellisesti, että riidanalainen tavaramerkki vastasi markkinoilla kyseessä olevien tavaroiden myynnissä laajalti käytettävää pakkauksen muotoa, vaikka kantajan esittämistä esimerkeistä käy ilmi, että tällä alalla yleisimmin käytetty pakkaus on täysin erilainen kuin riidanalainen tavaramerkki.

40 Tästä riittää, kun todetaan, että se seikka, että kyseessä olevien tavaroiden markkinoilla on olemassa muita pakkaustyyppejä, ei ole ristiriidassa sen valituslautakunnan toteamuksen kanssa, jonka mukaan olemassa on myös riidanalaisen tavaramerkin kanssa hyvin samankaltaisia pakkauksen muotoja, jotka eivät ole epätavanomaisia. Edellä 20 kohdassa mainitun oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumisen toteamiseksi riittää se, ettei tavaramerkki poikkea merkittävästi yleisestä käytännöstä tai tavoista toimialalla, eikä ole tarpeen osoittaa, että kyseinen tavaramerkki on markkinoiden yleisin pakkauksen muoto.

41 Kantaja väittää neljänneksi, että valituslautakunta arvioi riidanalaisen tavaramerkin erottamiskykyä liian ankarasti.

42 Kantaja väittää yhtäältä, että valituslautakunnan soveltamaa oikeuskäytäntöä, jonka mukaan kolmiulotteisen tavaramerkin on poikettava merkittävästi yleisestä käytännöstä tai tavoista toimialalla, jotta sillä on asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, ei sovelleta nyt käsiteltävän kaltaisessa tapauksessa, jossa keskivertokuluttaja osoittaa korkeaa tarkkaavaisuuden tasoa eikä riidanalainen tavaramerkki koostu itse tavaroiden vaan niiden pakkauksen muodosta.

43 Tämä perustelu ei voi menestyä. Riittää näet, kun muistutetaan, että – kuten edeltä 18 kohdasta käy ilmi – valituslautakunta katsoi perustellusti, ettei kohdeyleisön tarkkaavaisuuden taso ollut kyseessä olevien tavaroiden suhteen erityisen korkea. Lisäksi nyt käsiteltävässä asiassa pakkauksen muoto on samastettava kyseessä olevien tavaroiden muotoon.

44 Kantaja arvostelee valituslautakuntaa toisaalta siitä, että se sovelsi riidanalaisen tavaramerkin erottamiskyvyn arviointiin oikeuskäytännössä edellytettyä kriteeriä tiukempaa kriteeriä. Kantajan mukaan valitushautakunta edellytti, että riidanalainen tavaramerkki ”poikkeaa olennaisesti” kyseessä olevan tavaran perusmuodosta, kun taas oikeuskäytännössä edellytetään sen mukaan ainoastaan, että valituslautakunta arvioi, voidaanko riidanalaisen tavaramerkin katsoa ”poikkeavan merkittävästi” yleisestä käytännöstä tai tavoista toimialalla.

45 Riittää, kun todetaan, että – toisin kuin kantaja väittää – ”olennainen poikkeaminen” ei ole se kriteeri, jonka mukaan valituslautakunta arvioi riidanalainen tavaramerkin erottamiskykyä. Riidanalaisessa päätöksessä valituslautakunta näet ensin totesi, että riidanalaiselta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, ja vasta sen jälkeen käytti tuomiosta T-15/05, De Waele v. SMHV (Makkaran muoto) (tuomio 31.5.2006, Kok., s. II-1511), lainattua ilmaisua ”olennainen poikkeaminen” vastatakseen kantajan perusteluun, joka koski riidanalaisen tavaramerkin muodon uutuutta ja omaperäisyyttä.

46 Kantaja esittää lisäksi, että koska oikeuskäytännössä on tuomiossa T-305/02, Nestlé Waters France v. SMHV (Pullon muoto) (tuomio 3.12.2003, Kok., s. II-5207), tunnustettu, että pullonmuotoisella kolmiulotteisella tavaramerkillä, jota haettiin rekisteröitäväksi luokkaan 32 kuuluvia alkoholittomia juomia varten, oli edes vähäinen asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, samaa ratkaisua on sovellettava myös nyt käsiteltävässä asiassa, jossa kyse on hyvin samankaltaisesta toimialasta eli luokkaan 30 kuuluvista tavaroista. Tästä on muistutettava, että tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisteröintiä on haettu, ja suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin, ja että valituslautakunnan on tutkittava, poikkeaako tämä tavaramerkki merkittävästi yleisestä käytännöstä tai tavoista kyseessä olevien tavaroiden toimialalla. Näin ollen unionin yleisen tuomioistuimen omaksuma ratkaisu asiassa, joka koskee sellaista eri tavaramerkkiä kuin riidanalainen tavaramerkki, jonka rekisteröimistä on haettu erilaisia ja eri toimialaan kuuluvia tavaroita varten kuin nyt esillä olevassa asiassa, ei ole merkityksellinen riidanalaisen tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseksi nyt käsiteltävässä asiassa.

47 Edellä todetusta seuraa, että kantaja ei ole osoittanut, että valituslautakunta teki virheen katsoessaan, että riidanalaiselta tavaramerkiltä puuttui asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky.

48 Ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan rikkomista

49 Kantaja väittää, että valituslautakunta sovelsi virheellisesti asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohtaa arvioidessaan, ettei kantajan toimittama näyttö riittänyt osoittamaan, että riidanalainen tavaramerkki oli tullut käytön seurauksena erottamiskykyiseksi.

50 Asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdan nojalla asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste ei estä tavaramerkin rekisteröimistä, jos tavaramerkki on tullut käytön seurauksena erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden osalta, joille rekisteröintiä on haettu.

51 Asetuksen N:o 207/2009 52 artiklan 2 kohdassa säädetään muun muassa, että jos yhteisön tavaramerkki on rekisteröity asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan vastaisesti, sitä ei kuitenkaan voida julistaa mitättömäksi, jos se on rekisteröinnin jälkeen käytön seurauksena tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joita varten se on rekisteröity.

52 Oikeuskäytännöstä käy ilmi, että erottamiskyvyn saavuttaminen tavaramerkin käytön kautta edellyttää, että ainakin merkittävä osa kohderyhmästä tunnistaa kyseisen merkin perusteella asianomaiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi (ks. asia T-262/04, BIC v. SMHV (Sytytinkivellisen savukkeensytyttimen muoto), tuomio 15.12.2005, Kok., s. II-5959, 61 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

53 Nyt käsiteltävässä asiassa valituslautakunta totesi, että koska riidanalainen tavaramerkki oli kolmiulotteinen, huomioon otettava alue oli unionin alue. Valituslautakunta katsoi, ettei kantajan toimittama näyttö riittänyt osoittamaan, että riidanalainen tavaramerkki oli tullut asetuksen N:o 207/2009 7 artiklan 3 kohdassa ja 52 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla käytön seurauksena erottamiskykyiseksi. Se katsoi yhtäältä nimittäin, että esitetty näyttö kokonaisuutena viittasi ainoastaan kahdeksaan Euroopan unionin jäsenvaltioon eikä se siten osoittanut käytön seurauksena saavutettua erottamiskykyä merkittävässä osassa unionia. Toisaalta valituslautakunta arvioi, ettei kantaja ollut osoittanut, että riidanalainen tavaramerkki miellettiin tavaroiden alkuperää osoittavaksi sen vuoksi, että kyseistä pakkausmuotoa oli aina käytetty yhdistettynä kyseiseen pakkaukseen painettuun merkkiin LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA.

54 Kantaja ensinnäkin tyytyy ainoastaan väittämään, että riidanalaisen tavaramerkin käyttö yhdistettynä sen pakkaukseen painettuun merkkiin LA GELATERIA DI PIAZZA NAVONA osoittaa, että kohdeyleisöön kuuluva kuluttaja mieltää paitsi graafisen ulkoasun myös kyseisen kolmiulotteisen muodon kyseessä olevien tavaroiden alkuperää osoittavaksi. Riittää, kun todetaan, että pelkällä tällaisella väitteellä ei voida asettaa kyseenalaiseksi valituslautakunnan toteamusta, jonka mukaan tämä näyttö ei riitä osoittamaan riidanalaisen tavaramerkin käyttöä tavaramerkkinä, ja tämä väite on näin ollen hylättävä.

55 On joka tapauksessa todettava, että oikeuskäytännön mukaan kolmiulotteinen tavaramerkki voi siten saavuttaa erottamiskyvyn käytön perusteella, vaikka sitä käytetään yhdessä sanamerkin tai kuviomerkin kanssa. Näin on silloin, kun tavaramerkki muodostuu tavaran tai sen pakkauksen muodosta ja kun nämä on säännönmukaisesti varustettu sillä sanamerkillä, jolla niitä myydään. Tavaramerkki voi tulla tällä tavoin erottamiskykyiseksi muun muassa sellaisen tavanomaisen menettelyn jälkeen, jossa se tehdään tunnetuksi kohdeyleisön keskuudessa (ks. asia T-25/11, Germans Boada v. SMHV (Laattaleikkuri), tuomio 29.1.2013, 83 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

56 Sen, että tavara tunnistetaan kohderyhmässään tietystä yrityksestä peräisin olevaksi, on kuitenkin johduttava tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä. Ilmaisun ”tavaramerkin käyttö tavaramerkkinä” on näin ollen käsitettävä viittaavan ainoastaan tavaramerkin käyttöön, jonka perusteella tavaran tai palvelun kohderyhmässä tavaran tai palvelun tiedetään olevan peräisin tietystä yrityksestä. Siten mikä tahansa tavaramerkin käyttö ei välttämättä ole käyttöä tavaramerkkinä (edellä 55 kohdassa mainittu asia Laattaleikkuri, tuomion 85 kohta).

57 Nyt käsiteltävän asian olosuhteissa ainoastaan siinä tapauksessa, että kantaja olisi esittänyt konkreettiset todisteet väitteelle, jonka mukaan kyseessä olevien tavaroiden pakkauksen muoto oli jäänyt erityisesti kohdeyleisön mieleen kyseisen tavaran kaupallisen alkuperän osoittajana, olisi mahdollisesti voitu nähdä esitetyissä todisteissa alustavia viitteitä siitä, että kyseessä olevien tavaroiden pakkauksen kolmiulotteisen muodon, josta riidanalainen tavaramerkki koostuu, erikoisuuden perusteella tavara voitiin erottaa muilta valmistajilta peräisin olevista tavaroista. Riittää, kun todetaan, että kantaja ei ole esittänyt mitään vastaavia perusteluja.

58 Toiseksi kantajan perustelu, jonka mukaan valituslautakunta ei ottanut huomioon sitä, että sen toimittama näyttö kattoi merkittävän osan Euroopan unionin kuluttajista, on hylättävä tehottomana, koska kantaja ei ole osoittanut, että valituslautakunta oli tehnyt virheen katsoessaan, ettei tämän näytön perusteella voitu osoittaa, että riidanalaista tavaramerkkiä oli käytetty tavaramerkkinä.

59 Tästä seuraa, että toinen kanneperuste ja siten kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

60 Unionin yleisen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan SMHV:n ja väliintulijan oikeudenkäyntikulut niiden vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

UNIONIN YLEINEN TUOMIOISTUIN (seitsemäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Giorgio Giorgis velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Van der Woude Wiszniewska-Białecka Ulloa Rubio

Julistettiin Luxemburgissa 25 päivänä syyskuuta 2014.

Allekirjoitukset