YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kahdeksas jaosto)

4 päivänä lokakuuta 2007 *

Asiassa C-144/06 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 17.3.2006,

Henkel KGaA, kotipaikka Düsseldorf (Saksa), edustajanaan Rechtsanwalt C. Osterrieth,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehenään G. Schneider,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (kahdeksas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja E. Juhász (esittelevä tuomari) sekä tuomarit J. Malenovský ja T. von Danwitz,

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: hallintovirkamies B. Fülöp,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 24.5.2007 pidetyssä istunnossa esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Henkel KGaA (jäljempänä Henkel) vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-398/04, Henkel vastaan SMHV, 17.1.2006 antaman tuomion (ei julkaistu oikeustapauskokoelmassa; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla se hylkäsi valittajan kumoamiskanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 4.8.2004 tekemästä päätöksestä hylätä tavaramerkin rekisteröinti (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään seuraavaa:

"1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

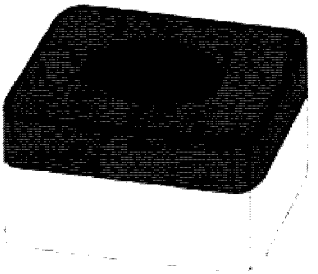
– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky."

Asian tausta

3 Henkel teki 28.9.1998 asetuksen N:o 40/94 nojalla SMHV:lle tavaramerkin rekisteröintihakemuksen.

4 Rekisteröiväksi haettu tavaramerkki on alla esitetty kuviomerkki (jäljempänä haettu tavaramerkki):



5 Tavarat, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan, 15.6.1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna (jäljempänä Nizzan sopimus), pohjautuvan luokituksen luokkiin 1, 3 ja 21 ja vastaavat muun muassa luokkaan 3 kuuluvien tavaroiden osalta seuraavaa kuvausta: "astian- ja pyykinpesuaineet".

6 Henkel on vaatinut etuoikeutta Saksassa 18.6.1998 jätetyn sellaisen rekisteröintihakemuksen perusteella, joka koski samaa tavaramerkkiä kuin haettu tavaramerkki.

7 Päätöksen, joka tehtiin 1.10.1999 ja jolla tutkija hylkäsi rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, johdosta Henkel valitti asetuksen N:o 40/94 57–59 artiklan nojalla 19.11.1999 SMHV:lle.

8 SMHV:n toinen valituslautakunta hylkäsi riidanalaisella päätöksellä tämän valituksen. Se katsoi, että rekisteröiväksi haetulta tavaramerkiltä puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskyky kaikkiin rekisteröintihakemuksessa tarkoitettuihin tavaroihin nähden.

Kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

9 Henkel nosti 8.10.2004 ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen riidanalaisen päätöksen kumoamiseksi. Henkel vetosi kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi nämä kanneperusteet ja siten koko kanteen.

10 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista koskevan ensimmäisen kanneperusteen mukaan SMHV olisi menetellyt virheellisesti erottamiskykyä koskevien arviointiperusteiden soveltamisessa.

11 Henkel moitti SMHV:a ensinnäkin siitä, että tämä ei ollut tutkinut erottamiskyvyn olemassaoloa rekisteröintihakemuksen jättämisajankohtana ja että se ei ollut vahvistanut sitä, mikä oli kyseisenä ajankohtana markkinoilla myytyjen tavaroiden tavanomainen muoto. Toiseksi Henkelin mukaan SMHV ei voinut vahvistaa oikeaksi sitä, että merkin eri värit vastasivat eri vaikuttavia aineita, sillä kyseinen värien valinta ja niiden yhdisteleminen olivat kantajan harkinnassa.

12 Toiseksi Henkel totesi, että Bundespatentgerichtin (liittovaltion patenttituomioistuimen) määräystä, jossa viimeksi mainittu oli katsonut, että Deutsches Patent- und Markenamtissa (Saksan patentti- ja tavaramerkkivirasto) haettu merkki oli pyykin- ja astianpesukoneille tarkoitettuihin tuotteisiin nähden erottamiskykyinen, ei ollut otettu huomioon.

13 Lopuksi Henkel muistutti, että SMHV oli hyväksynyt useiden haettuun tavaramerkkiin verrattavien tavaramerkkien rekisteröinnin.

14 SMHV sitä vastoin katsoi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, että kuluttaja ei miellä kyseistä merkkiä osoitukseksi tuotteen kaupallisesta alkuperästä vaan ainoastaan sen kuvaksi. Bundespatentgerichtin ratkaisussa tämä otettiin asianmukaisesti huomioon, mutta se ei sitonut SMHV:a. Aikaisemman päätöksentekokäytännön osalta SMHV muistutti, että yhteisöjen tuomioistuimet ovat velvollisia ratkaisemaan itsenäisesti niille esitetyt vaatimukset, eivätkä varsinkaan aikaisemmat lainvastaiset päätökset sido niitä millään lailla. Lisäksi Henkelin esille tuomia tapauksia ei voitu verrata nyt esillä olevaan tapaukseen.

15 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi, että Henkel oli rajoittanut kanneperusteensa koskemaan "astian- ja pyykinpesuaineita" ja että nämä tuotteet kuuluivat tavanomaisen kulutuksen piiriin, jolloin niitä ostettaessa kuluttajan tarkkaavaisuusaste ei ole korkea. Haetun tavaramerkin erottamiskyvyn osalta se muistutti oikeuskäytännössä tällä alalla vakiintuneista oikeusperiaatteista ja huomautti sen jälkeen, että tällaisen ominaisuuden arviointi ei voi johtaa erilaiseen lopputulokseen sellaisen itse tuotteen muodosta koostuvan kolmiulotteisen tavaramerkin ja saman tuotteen todellisuutta vastaavasta kuvasta koostuvan kuviomerkin tapauksissa.

16 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin täsmensi, että haetun tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnissa on analysoitava tämän kuvan synnyttämää kokonaisvaikutelmaa, mikä ei ole sama asia kuin sen muodostavien eri osatekijöiden peräkkäinen tarkastelu (asia C-251/95, SABEL, tuomio 11.11.1997, Kok. 1997, s. I-6191, 23 kohta ja asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. I-8317, 35 kohta), ja suoritti tämän jälkeen tavaramerkin osatekijöiden arvioinnin, jota seurasi kokonaisarviointi. Viimeksi mainitun perusteella ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että rekisteröiväksi haettu tavaramerkki ei tee mahdolliseksi erottaa kyseessä olevaa tuotetta muiden yritysten tuotteista.

17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin lisäsi, että tähän arviointiin eivät voi vaikuttaa aikaisemmat rekisteröinnit eikä se, että tavaramerkkihakemuksen jättämishetkellä Henkel oli ainoa, joka myi muodoltaan rekisteröiväksi haetussa merkissä kuvatun muotoisia tavaroita. Kansallisen rekisteröinnin osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin korosti, että tämä rekisteröinti voidaan ottaa huomioon, mutta se ei sido SMHV:a, koska tavaramerkkejä koskeva yhteisöjen lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän, joka koostuu sille ominaisesta sääntöjen kokonaisuudesta ja sille ominaisista tavoitteista sekä jonka soveltaminen on riippumaton kansallisista järjestelmistä, ja että merkin rekisteröitävyyttä yhteisön tavaramerkiksi on arvioitava yksinomaan asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön perusteella.

18 SMHV:n tekemien rekisteröintipäätösten osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti, että vaikka aikaisemmassa päätöksessä esitetyt tosiseikkoja tai oikeudellisia seikkoja koskevat perustelut voivat tukea asetuksen N:o 40/94 säännöksen rikkomista koskevaa kanneperustetta, valituslautakuntien päätösten laillisuutta on kuitenkin arvioitava yksinomaan tämän asetuksen perusteella, sellaisena kuin yhteisöjen tuomioistuimet ovat sitä tulkinneet, eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöksentekokäytännön perusteella. Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan tavaramerkkejä, joihin Henkel vetosi, ei voitu täysin rinnastaa nyt kyseessä olevaan tavaramerkkiin joko siksi, että niillä tarkoitetut tavarat eivät olleet samoja, tai siksi, että kyseisissä merkeissä oli muita osatekijöitä kuin geometrisiä peruskuvioita.

19 Toinen kanneperuste koski harkintavallan väärinkäyttöä ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen loukkaamista. Henkel nimittäin katsoi, että kun SMHV on kieltäytynyt rekisteröimästä haettua tavaramerkkiä, vaikka se on kuitenkin rekisteröinyt siihen verrattavissa olevat tavaramerkit, SMHV oli käyttänyt harkintavaltaansa väärin ja loukannut yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Lisäksi Henkel huomautti, että vaikka se hyväksyisikin tällaisen tilanteen eikä saisi oman tavaramerkkinsä rekisteröinnistä johtuvaa hyvitystä, sitä syrjittäisiin tavalla, joka on ristiriidassa EY 28 artiklassa tarkoitetun tavaroiden vapaan liikkuvuuden periaatteen kanssa. Henkel lisäsi vielä, että asetuksella N:o 40/94 tavoiteltu yhdenmukaistamista koskeva päämäärä, sellaisena kuin tämä ilmenee direktiivin johdanto-osan ensimmäisestä ja kolmannesta perustelukappaleesta, voidaan saavuttaa ainoastaan sillä edellytyksellä, että yhdenmukaistettua aineellista oikeutta tulkitaan yhtenäisellä tavalla.

20 SMHV väitti, että koska rekisteröintipäätös kuuluu sidotun harkinnan piiriin, SMHV:n aikaisempi käytäntö ei voi riippumatta siitä, onko se lainmukainen vai ei, vaikuttaa päätöksen laillisuuteen.

21 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muistutti, että päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 nojalla ja jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin (asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I-7975, 47 kohta). Se katsoi, että Henkelin toinen kanneperuste ei ollut todellisuudessa koskenut SMHV:lla mahdollisesti olevan harkintavallan väärinkäyttöä vaan sitä seikkaa, että SMHV oli hyväksynyt kyseiseen tavaramerkkiin verrattavissa olevien merkkien rekisteröinnin tavaramerkiksi, vaikka se oli hylännyt Henkelin tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan kyseinen kanneperuste sekoittui siten niihin Henkelin argumentteihin, jotka se oli esittänyt ensimmäisen kanneperusteen tueksi, ja se oli siten tehoton.

Asianosaisten vaatimukset

22 Henkel vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

23 SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin

– hylkää valituksen

– velvoittaa Henkelin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valituksen tarkastelu

Asianosaisten lausumat

24 Henkel esittää valituksensa tueksi yhden ainoan valitusperusteen, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, mikä ilmenee haetun tavaramerkin erottamiskykyä koskevien vaatimusten oikeudellisesti ja tosiasiallisesti virheellisenä arviointina. Henkel katsoo, että yhteisöjen tuomioistuimen on suoritettava asianmukainen oikeudellinen arviointi niistä oikeuskysymyksistä, joita nyt käsiteltävänä olevan asian tosiseikat nostavat esille, sillä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole soveltanut oikein "tavaramerkkiä, joka ei ole erottamiskykyinen," koskevaa oikeudellista käsitettä.

25 Henkelin mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on virheellisesti katsonut, että haetulla tavaramerkillä ei ole riittävää erottamiskykyä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Kyseisen säännöksen nojalla voidaan kuitenkin edellyttää ainoastaan vähimmäiserottamiskykyä (asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok. 2001, s. I-6251, 40 kohta). Henkelin mukaan on näin ollen tutkittava ainoastaan, kykeneekö haettu tavaramerkki yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 46 kohta).

26 Henkel väittää, että nyt kysymyksessä olevilla markkinoilla jokainen tuottaja käyttää eri värejä erottamaan omat tuotteensa kilpailijoiden tuotteista. Tästä syystä tuotteen toisinto esitetään aina hallitsevasti pakkauksen etuosassa, ja yleisö mieltää konkreettisesti esitetyn tuotteen osoituksena valmistajastaan.

27 Henkel katsoo, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olettamus siitä, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste tavaran ulkoasun osalta ei ole korkea silloin, kun kyseistä tavaraa tavanomaisesti myydään pakkauksessa, josta käyvät ilmi myös asianomaisen tuotteen koostumusta ja käyttötarkoitusta koskevat sanalliset merkinnät, ei ole oikea. Paikkansa ei myöskään pidä se, että kysymys olisi päivittäiskäyttöön tarkoitetuista halpatuotteista, jotka kuluttajat ostavat ilman suurempaa tarkkaavaisuutta ja tutkimatta tuotetta perusteellisesti. Henkelin mukaan yleisö saa riidanalaisesta kuviomerkistä suuren määrän tietoa, joka ylittää hyvinkin sen, mikä yleensä riittää määrittämään tuotteen alkuperän.

28 Lisäksi Henkel väittää vastauskirjelmässään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ottanut tosiseikat huomioon vääristyneesti, koska se on katsonut, että kyse on sellaisesta tuotteen ulkoasun esittämistavasta, joka kaikkein luontevimmin tulee mieleen. Henkelin mukaan kyseisellä merkillä ei nimittäin ole sellaista muotoa, jota olisi syytä pitää "todennäköisenä muotona", kun otetaan huomioon siinä olevat päällekkäiset kerrokset, jotka erottuvat selvästi toisistaan järjestykseltään täysin vapaasti valittujen väriensä sekä pesuaineissa epätavanomaisen tumman värin ja soikean muodon perusteella.

29 SMHV katsoo, että valitus on jätettävä tutkimatta. Se toteaa, että Henkel ei täsmennä, minkä oikeudellisen virheen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt, ja että väitteet koskevat kuluttajien mieltämiseen liittyvän tarkastelun tuloksia. SMHV:n mukaan tämä menettelyn osa on nähtävä osana tosiseikaston määrittämistä eikä sen ole katsottava kuuluvan oikeudelliseen luonnehdintaan. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tosiseikasto ja todistusaineisto on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, niiden arvioinnissa ei ole kyse sellaisesta oikeuskysymyksestä, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhaun yhteydessä harjoittaman valvonnan piiriin.

30 SMHV väittää, että esille tuoduissa eri ongelmissa (erityisesti kysymykset siitä, onko markkinoiden yleiseksi käytännöksi tullut se, että pesuainetablettien muoto ja väri ilmaisevat tuotteen alkuperää, saako yleisö tuotteen sellaisenaan esitetystä kuvasta kaupalliseen alkuperään liittyvää tietoa tai onko kokemuksen perusteella mahdollista päätellä, että keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste tuotteen ulkoasun osalta ei ole korkea silloin, kun kyseessä olevaa tuotetta myydään pakkauksessa, josta käyvät ilmi myös sen koostumusta ja käyttötarkoitusta koskevat sanalliset merkinnät) on kyse tosiseikkoja koskevista kysymyksistä. SMHV katsoo lisäksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ottanut tosiseikkoja huomioon vääristyneellä tavalla eikä laiminlyönyt ottaa huomioon merkin yksilöllisiä ominaispiirteitä (erityisesti tavaran kolmas väri).

31 SMHV katsoo lopuksi, että eräitä Henkelin väitteitä, jotka tämä on esittänyt vastauskirjelmässään, ei voida yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 42 artiklan mukaisesti tutkia, koska niitä ei ole esitetty ajoissa. Joka tapauksessa nämä väitteet ovat sisältönsä puolesta tehottomia.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

32 Ensinnäkin Henkel väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut oikeudellisesti väärin haetun tavaramerkin erottamiskykyyn liittyviä vaatimuksia.

33 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky, ei rekisteröidä.

34 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että tässä artiklassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (yhdistetyt asiat C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5173, 32 ja 33 kohta ja asia C-64/02 P, SMHV v. Erpo Möbelwerk, tuomio 21.10.2004, Kok. 2004, s. I-10031, 42 kohta).

35 Tätä erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille sen rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (em. yhdistetyt asiat Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, 33 kohta ja asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok. 2006, s. I-5719, 25 kohta).

36 Niin ikään vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan itse tavaran ulkoasusta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet eivät eroa muihin tavaramerkkiryhmiin sovellettavista arviointiperusteista. Näitä arviointiperusteita sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon, että keskivertokuluttaja ei välttämättä miellä itse tavaran ulkoasusta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä, 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 (asia C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.10.2004, Kok. 2004, s. I-9165, 30 kohta ja em. asia Storck v. SMHV, tuomion 26 ja 27 kohta).

37 Näin ollen vain sellaisella tavaramerkillä, joka poikkeaa merkittävästi yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevista tavoista ja joka tästä syystä täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana, on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky (asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-551, 31 kohta ja em. asia Storck v. SMHV, tuomion 28 kohta).

38 Tätä oikeuskäytäntöä, joka on kehitetty itse tavaran ulkoasusta muodostuville kolmiulotteisille tavaramerkeille, on sovellettava myös silloin, kun, kuten esillä olevassa asiassa, haettu tavaramerkki on kuviomerkki, joka esittää kyseessä olevan tuotteen kaksiulotteista kuvaa. Tällaisessa tapauksessa tavaramerkki ei nimittäin myöskään muodostu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön (em. asia Storck v. SMHV, tuomion 29 kohta).

39 On syytä muistuttaa, että sen arvioimiseksi, onko tavaramerkki erottamiskykyinen vai ei, huomioon on otettava sen synnyttämä kokonaisvaikutelma. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että ensin ei olisi tarkasteltava peräkkäin kyseisen tavaramerkin ulkoasussa käytettyjä eri osatekijöitä. Kokonaisarvioinnissa voi nimittäin olla hyödyllistä tutkia jokainen osatekijä, josta asianomainen tavaramerkki koostuu (ks. vastaavasti asia C-286/04 P, Eurocermex v. SMHV, tuomio 30.6.2005, Kok. 2005, s. I-5797, 22 ja 23 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

40 Valituksenalaisesta tuomiosta käy ilmi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nyt esillä olevassa asiassa yksilöinyt ja soveltanut asianmukaisesti oikeuskäytännössä määriteltyjä arviointiperusteita.

41 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on aivan oikein ensinnäkin tarkastellut niitä eri osatekijöitä, joista haetun tavaramerkin ulkoasu koostuu, kuten pesuainetabletin muotoa ja värejä, voidakseen sen jälkeen analysoida sen synnyttämää kokonaisvaikutelmaa sen arvioimiseksi, täyttääkö kyseinen tavaramerkki alkuperää osoittavan tehtävän vai ei.

42 Sen jälkeen, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 32–35 kohdassa tarkastellut peräkkäin haetun tavaramerkin muodostamaa suorakulmaista muotoa, sen kahta värillistä kerrosta ja pesuainetabletin päällä olevan punaisen pinnan keskellä olevaa soikeaa sinistä keskusta, se on katsonut, että nämä osatekijät eivät riitä siihen, että tavaramerkki olisi erottamiskykyinen.

43 Kyseisten osatekijöiden kokonaisarvioinnin osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa, että "kyseisen merkin synnyttämä kokonaisvaikutelma rajoittuu vaikutelmaan, joka syntyy astian- tai pyykinpesukoneelle tarkoitetun tuotteen sellaisesta tablettimaisesta muodosta, jossa useita kemiallisia vaikuttavia aineita on koristeellisella ja houkuttelevalla tavalla yhdistetty kahdeksi värilliseksi, punaiseksi ja valkoiseksi, kerrokseksi ja jossa punaiseen kerrokseen on liitetty soikea sininen keskus. Koska kuluttaja ei ole tottunut tunnistamaan tavaran kaupallista alkuperää koskevaa merkintää tavaran muodosta ja väreistä – –, koska kaksi kerrosta ja erivärisen soikean ytimen

lisääminen on yksi kaikkein luontevimmin mieleen tulevista ratkaisuista silloin, kun kyse on tabletin muodossa olevasta, astian- tai pyykinpesukoneelle tarkoitetun tuotteen muodosta – – ja koska asianomaisella alalla tavanomaisesti käytettyjen perusvärien osalta valitut värit eivät ole omiaan herättämään kuluttajien huomiota – –, merkin synnyttämä kokonaisvaikutelma ei ilmaise kohdeyleisölle, että tuotteen konkreettinen muoto paljastaisi sen kaupallisen alkuperän. Näin ollen haetun tavaramerkin perusteella mainittujen tavaroiden keskivertokuluttajan, joka on tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen, ei ole mahdollista asiaa enempää pohtimatta tai vertailua tekemättä ja olematta erityisen huolellinen erottaa kyseessä olevaa tuotetta muiden yritysten tuotteista – –".

44 Siten on ilmeistä, että yhtäältä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustanut arvionsa kyseisen tavaramerkin erottamiskyvystä sen muodosta ja värien järjestyksestä syntyvään kokonaisvaikutelmaan, ja toisaalta, että se on vahvistanut, että tämän tavaramerkin perusteella ei ole mahdollista erottaa tuotetta kyseisen alan kilpailijoiden tuotteista.

45 Näin ollen, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että haetulta tavaramerkiltä puuttui asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky, se ei tehnyt oikeudellista virhettä tähän säännökseen eikä yhteisöjen tuomioistuimen tämän asian kannalta merkitykselliseen oikeuskäytäntöön nähden.

46 Kyseinen väite on siten hylättävä perusteettomana.

47 Toiseksi sen väitteen osalta, joka koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta ja mainitusta oikeuskäytännöstä ilmenevien arviointiperusteiden konkreettista soveltamista, on todettava, että tämä soveltaminen käsittää tosiseikkoja koskevaa arviointia.

48 Erityisesti tämän tuomion 37 kohdassa tarkoitetun merkittävän poikkeavuuden tai sen puuttumisen vahvistaminen kuuluu tosiseikkojen arviointiin.

49 Ainoastaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on toimivaltainen yhtäältä määrittämään ratkaisun perustaksi asetettavan tosiseikaston, lukuun ottamatta sellaisia tapauksia, joissa määritetyn tosiseikaston paikkansapitämättömyys käy ilmi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle toimitetusta aineistosta, ja toisaalta arvioimaan tätä tosiseikastoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tämä arviointi ei siten ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhaun yhteydessä harjoittaman valvonnan piiriin (ks. vastaavasti asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta ja asia C-456/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 41 kohta).

50 Tältä osin on todettava, että Henkel on ensimmäisen kerran vasta vastausvaiheessa väittänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ottaneen tosiseikat tai todistusaineiston huomioon vääristyneellä tavalla. Näin ollen, kun otetaan huomioon työjärjestyksen 42 artiklan 2 kohta, jota saman työjärjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan muutoksenhakuun, tosiseikkojen ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla ei voi nyt käsiteltävänä olevassa asiassa olla valitusperuste, joka voitaisiin ottaa tutkittavaksi.

51 On lisättävä, että valituksenalaisessa tuomiossa olevat toteamukset, jotka liittyvät kohdeyleisön ominaispiirteisiin ja kuluttajien tarkkaavaisuuteen, mieltämiseen tai asenteeseen, kuuluvat myös tosiseikkojen arviointiin.

52 Siten väite, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi tosiseikkojen osalta arvioinut virheellisesti haetun tavaramerkin erottamiskykyä koskevia vaatimuksia, on jätettävä tutkimatta.

53 Lopuksi Henkel moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, ettei tämä ole lausunut siitä kysymyksestä, onko erottamiskyvyn arvioimisessa syytä katsoa tavaramerkkiä koskevan rekisteröintihakemuksen jättämispäivää vai tuomioistuimen ratkaisupäivää. Henkel on toistuvasti vaatinut kiinnittämään huomiota siihen seikkaan, että se oli ensimmäinen, joka esitteli ja myi pesuainetabletteja riidanalaisessa muodossa. Rekisteröintihakemuksen jättämisajankohtana yleisöllä ei ollut vähäisintäkään vaikeutta yhdistää konkreettista "astian- ja pyykinpesuainetabletti" -nimistä tuotetta valmistajana olevaan Henkeliin.

54 On todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on vastannut tähän väitteeseen valituksenalaisen tuomion 41 ja 42 kohdassa toteamalla, että haetun tavaramerkin soveltumattomuuteen osoittaa suoralta kädeltä ja sen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetusta käytöstä riippumatta tuotteen alkuperä ei vaikuta markkinoilla jo myytyjen samankaltaisten tablettien suurempi tai pienemmin lukumäärä ja että näissä olosuhteissa ei ole syytä ottaa kantaa kysymykseen haetun tavaramerkin erottamiskyvyn arvioinnissa merkityksellisestä ajankohdasta.

55 On todettava, että Henkel ei ole esittänyt väitteensä tueksi minkäänlaista seikkaperäistä perustelua, joka osoittaisi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on virheellisesti ratkaisut tämän kysymyksen. Tämä väite on siten hylättävä.

56 Näin ollen, koska Henkelin valitusperuste on osittain perusteeton ja osittain jätettävä tutkimatta, valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

57 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota työjärjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan muutoksenhakuun, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut Henkelin velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja tämä on hävinnyt asian, Henkel on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla yhteisöjen tuomioistuin (kahdeksas jaosto) on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Valitus hylätään.

2) Henkel KGaA velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset