YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

22 päivänä kesäkuuta 2006 *

Asiassa C-24/05 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 24.1.2005,

August Storck KG, kotipaikka Berliini (Saksa), edustajinaan Rechtsanwalt I. Rohr, Rechtsanwalt H. Wrage-Molkenthin ja Rechtsanwalt T. Reher,

valittajana,

ja jossa vastapuolena on

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

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN (ensimmäinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja P. Jann sekä tuomarit N. Colneric, J. N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (esittelevä tuomari) ja E. Levits,

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

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 16.2.2006 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 23.3.2006 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 August Storck KG vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) asiassa T-396/02, Storck vastaan SMHV (makeisen muoto), 10.11.2004 antaman tuomion (Kok. 2004, s. II-3821; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi sen kumoamiskanteen sisämarkki-

noiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) neljännen valituslautakunnan 14.10.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 187/2001-4) evätä kolmiulotteisen tavaramerkin, joka esittää vaaleanruskean väristä makeista, rekisteröinti (jäljempänä riidanalainen päätös).

Asiaa koskevat oikeussäännöt

2 Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) 7 artiklassa, jonka otsikko on "Ehdottomat hylkäysperusteet", säädetään seuraavaa:

"1. Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

– –

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

– –

3. Edellä 1 kohdan b, c ja d alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan."

3 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa, jonka otsikko on "Päätösten perustelu", säädetään seuraavaa:

"[SMHV] perustelee päätöksensä. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa."

4 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan, jonka otsikko on "Asiasisällön tutkiminen viran puolesta", 1 kohdassa täsmennetään seuraavaa:

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

Asian tausta

5 Valittaja jätti 30.3.1998 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 nojalla hakemuksen kolmiulotteisen tavaramerkin, joka esittää vaaleanruskean väristä makeista, rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkiksi (ks. kuva alla).



6 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 kuvausta "Makeiset".

7 Tutkija hylkäsi hakemuksen 25.1.2001 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että haetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja ettei sille ollut syntynyt erottamiskykyä käytön perusteella saman artiklan 3 kohdan mukaisesti.

8 SMHV:n neljäs valituslautakunta vahvisti riidanalaisella päätöksellä tutkijan päätöksen. Se katsoi pääasiassa, ettei haetun tavaramerkin muodon ja värin yhdistelmä sellaisenaan mahdollistanut sitä, että voitaisiin saada osoitus kyseisten tuotteiden eli makeisten alkuperästä. Tämän lisäksi se katsoi, etteivät valittajan esittämät todisteet osoittaneet haetun tavaramerkin saavuttaneen erottamiskykyä toffeekaramellien osalta tuon merkin käytön perusteella.

Oikeudenkäynti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

9 Valittaja nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteen, jossa vaadittiin riidanalaisen päätöksen kumoamista kahden kanneperusteen nojalla.

10 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 39–45 kohdassa ensimmäisen kanneperusteen osalta, joka koski asetuksen N:o

40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että haetulta tavaramerkiltä puuttui tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla erottamiskyky, seuraavilla perusteluilla:

"39 Tässä tapauksessa valituslautakunta on aivan oikein katsonut, että nyt esillä olevien tuotteiden kaltaisten laajalti käytettyjen kulutustavaroiden osalta 'kuluttaja ei kiinnitä paljonkaan huomiota makeisten muotoon ja väriin' ja että näin ollen on epätodennäköistä, että keskivertokuluttajan valinnan määrää makeisen muoto (riidanalaisen päätöksen 12 kohta).

40 Tämän ohella valituslautakunta on oikeudellisesti riittävällä tavalla osoittanut, ettei kyseisen tavaramerkin muodon millään piirteellä yksinään tai yhdistettynä toisten kanssa ole erottamiskykyä. Se on tältä osin katsonut ensinnäkin, että 'kyseinen muoto, joka on melkein pyöreä, tuo mieleen ympyrän eli geometrisen perusmuodon' ja että keskivertokuluttaja 'on tottunut muodoltaan pyöreisiin (ympyränmuotoisiin, soikeisiin, elliptisiin tai lieriömäisiin) makeisiin, karamellit mukaan lukien'. Karamellin korkeampien pyöristettyjen reunojen osalta se totesi, että 'karamelleillä on pyöristetyt reunat niiden muusta muodosta riippumatta', mikä johtuu funktionaalisista syistä. Karamellin keskellä olevan pyöreän upotuksen ja tasaisen alapuolen osalta valituslautakunta huomautti vielä, että 'nämä elementit eivät asiallisesti muuta muodosta syntyvää kokonaisvaikutelmaa' ja että tämän vuoksi 'on epätodennäköistä, että kuluttaja kiinnittää huomiota näihin kahteen piirteeseen niin, että hän käsittää niiden [ilmaisevan] hänelle tiettyä kaupallista alkuperää' (riidanalaisen päätöksen 13 kohta).

41 Kyseisen tuotteen värin eli ruskean tai sen eri sävyjen suhteen valituslautakunta on niin ikään huomauttanut kyseessä olevan 'tavanomaisen makeisten värin' (riidanalaisen päätöksen 13 kohta). On näet todettava, että kyseessä oleva kohderyhmä on tottunut tähän väriin makeisissa.

42 Tästä seuraa, että rekisteröitäväksi haettu kolmiulotteinen muoto on geometrinen perusmuoto ja yksi muodoista, jotka kuluttajalle tulevat luontaisesti mieleen makeisten kaltaisten päivittäistavaroiden tapauksessa.

43 Näin ollen on hylättävä kantajan väite huomattavista eroista rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin ja muiden makeisten tavaramerkkien muodon ja värin välillä.

44 Edellä todetun perusteella on katsottava, että haettu kolmiulotteinen tavaramerkki koostuu yhdistelmästä ulkoasuelementtejä, jotka tulevat luontaisesti mieleen kyseessä olevista tuotteista ja jotka ovat niille tyypillisiä. Kyseinen muoto ei nimittäin [olennaisesti] eroa tietyistä näiden tuotteiden perusmuodoista, joita käytetään yleisesti kaupassa, vaan on aivan ilmeisesti ennemminkin näiden eräs muunnelma. Koska väitetyt erot eivät ole helposti havaittavissa, kyseinen muoto ei eroa riittävästi muista makeisissa yleisesti käytetyistä muodoista, jolloin kohderyhmä ei voi välittömästi ja varmuudella erottaa kantajan makeisia muuta kaupallista alkuperää olevista makeisista.

45 Rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki – sellaisena kuin tavanomaisen valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja sen havaitsee – ei tämän johdosta yksilöi kyseisiä tuotteita ja erota niitä muuta kaupallista alkuperää olevista tuotteista. Niin ollen se ei ole erottamiskykyinen näiden tuotteiden osalta."

11 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 61–67 kohdassa toisen kanneperusteen osalta, joka koski asetuksen N:o 40/94 7 artiklan

3 kohdan rikkomista, että valituslautakunta ei ollut tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan, että valittaja ei ollut näyttänyt haetun tavaramerkin saavuttaneen käytön perusteella erottamiskykyä, seuraavilla perusteluilla:

"61 Ensinnäkään kantajan väitteet, jotka koskevat karamellin nimeltä 'Werther's Original' ('Werther's Echte') myyntiä ja myynninedistämiskuluja, eivät ole omiaan osoittamaan rekisteröitäväksi haetun merkin saavuttaneen käytön kautta erottamiskyvyn.

62 Vaikka valituslautakunta onkin myöntänyt liikevaihdon ja mainontakuluja koskevien tietojen todistavan, että kyseinen makeistyyppi oli laajalti tunnettu markkinoilla, se on kuitenkin katsonut, etteivät nämä tiedot olleet silti olennainen todiste siitä, että rekisteröitäväksi haettua merkkiä käytettiin kolmiulotteisena tunnuksena kantajan makeisista (riidanalaisen päätöksen 16 kohta).

63 Riidanalaisen päätöksen 17–21 kohdassa valituslautakunta perusteli tätä arviota seuraavasti:

'17 [Valit]taja on esittänyt näytteitä muovipusseista, joita se käyttää makeistensa säilytykseen, ja väittänyt, että niissä näkyvä muoto on 'keskeinen viite ja tunnusmerkki' kuluttajalle. [Valit]tajan mielestä tämä käyttö on todiste siitä, että kyseinen muoto on mainonnan kohteena tuotteen tavaramerkkinä ja että kuluttaja käsittää sen näin. Valituslautakunta on eri mieltä. Valittajan selityksen ja sen tavan, jolla makeiset [kokonaisuutena esitetään pussin päällä], välillä on näet ristiriita.

18 Vaikka pitääkin toki paikkansa, että [valit]tajan esittämien kaltaisia ruskeita makeisia on kuvattu pakkauksen pinnalla, on kuitenkin tutkittava, mikä tarkoitus niiden kuvaamisella on. Teoreettinen tutkiminen ei voi tulla kyseeseen. On päinvastoin tarkasteltava, millä tavalla keskivertokuluttaja todennäköisesti käsittää makeisten pakkauksessa olevan kuvan.

19 [Valit]tajan makeispussin havaitessaan keskivertokuluttaja huomaa ensin nimen 'Werther's Original', joka suurin kirjaimin esitettynä vie tilaa lähes puolet pussista ja jota ympäröivät lisäelementit, kuten pieni ovaalinmuotoinen tunnus nimellä 'Storck' ja pientä kylää esittävä stilisoitu kuva, jonka alla lukee 'Traditional Werther's Quality' [Wertherin perinteistä laatua]. Pussin pienemmässä puoliskossa on värivalokuva noin viidestätoista makeisesta sikin sokin ja kuvateksti, jossa lukee 'The classic candy made with real butter and fresh cream' [perinteinen aidosta voista ja tuoreesta kermasta tehty karamelli].

20 [Valit]tajan selityksen mukaan tämä kuvitus vastaa kolmiulotteista merkkiä, jota se on hakenut rekisteröitäväksi. Valituslautakunta on kuitenkin eri mieltä. Makeisten esitystapa pussissa ei vastaa perinteistä tapaa esittää tuotteen tavaramerkkiä. Lautakunnan mielestä esitystavan tarkoituksena näyttää olevan (pikemminkin) pussin sisällön kuvaaminen. Toisin kuin [valit]taja näet väittää, pussissa ei ole yhtä muotoa, vaan todenmukainen kuva kasasta makeisia ilman kääreitä. On huomattava, ettei esitystavan tarkoituksena ole korostaa niitä piirteitä, joiden [valit]taja katsoo antavan merkille erottamiskyvyn (upotus keskellä, tasainen alapuoli ja pyöreät reunat). Tästä syystä valituslautakunta katsoo, että päällyksessä käytetyn makeisten esitystavan ja sen väitteen, jonka mukaan tämä esitystapa on kolmiulotteinen merkki, jollaiseksi keskivertokuluttaja sen käsittää, välillä on ristiriita. Valituslautakunnan arvion mukaan kuluttaja todennäköisesti mieltää makeisten kuvan pelkästään kuvaksi pussin sisällöstä. Pakkausten kuvittaminen houkuttelevasti tuotteen jonkin puolen tai tarjoiluvaihtoehtojen näyttämiseksi on elintarviketeollisuudessa – makeisteollisuus mukaan luettuna – laajalti käytetty menetelmä, jonka sanelee enemmän tuotteiden markkinointi kuin tarve yksilöidä tuotteet tavaramerkeillä. Valituslautakunta katsoo tämän vuoksi, ettei kuva täytä tavaramerkin tehtävää, vaan sen tarkoituksena on ainoastaan kuvata tuotetta. Kuvaan liittyvä lause – 'The classic candy made with real butter and fresh cream' – vielä vahvistaa, että

kohtuullisen tarkkaavaisen makeisten ostajan havainto on todennäköisesti tällainen. Lause ja kuva nimittäin täydentävät toisiaan: lause kuvaa makeisten luonnetta ja kuva näyttää ne. Valituslautakunta myöntää todeksi [valit]tajan näkemyksen siitä, että tuotteella voi olla useita tavaramerkkejä samanaikaisesti. Tämä ei ole esteenä sille, että siihen näkökulmaan, että pusseja käytetään [valit]tajan makeisten säilytykseen, perustuvan valituslautakunnan näkemyksen mukaan [kuva makeisista pussissa ei ole sama kuin kuva tavaramerkistä].

21 Edellä todetun perusteella on päädyttävä siihen, että todisteeksi esitetyt luvut liikevaihdosta ja mainontakuluista kyllä osoittavat, että Werther's-makeisia myydään markkinoilla, mutta eivät osoita, että niiden muotoa käytetään tavaramerkkinä – –'

64 Ei ole syytä kyseenalaistaa edellä esitettyä. Kantajan esittämä mainontamateriaali ei sisällä ainuttakaan todistetta tavaramerkin käytöstä sellaisena kuin sitä on haettu rekisteröitäväksi. Kaikissa esitetyissä kuvissa nimittäin rekisteröitäväksi haetun muodon ja värin ohessa on sana- ja kuv[io]merkkejä. Niinpä tämä materiaali ei voi toimia todisteena siitä, että kohdeyleisö käsittää haetun [tavaramerkin sellaisenaan ja riippumatta siitä, mitä sana- tai kuviomerkkejä sen ohessa on mainonnassa ja tuotteita myytäessä,] osoittavan kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää – –

65 Lisäksi on muistettava, että kantaja itsekin ilmoittaa kannekirjelmässään, että kyseistä makeista ei myydä pakkaamattomana vaan säilytyspussissa, jossa makeiset ovat myös yksittäin kääreessä. Tästä seuraa, että ostopäätöstä tehtäessä keskivertokuluttaja ei voi suoraan havaita kyseisen makeisen muotoa, jotta hän voisi sen avulla saada selville tuotteen kaupallisen alkuperän.

66 Sama päätelmä on toiseksi tehtävä kantajan valituslautakunnan arvioitavaksi esittämien niiden tutkimusten osalta, joilla se pyrki osoittamaan haetun merkin käytön kautta saavuttaman erottamiskyvyn. Riidanalaisen päätöksen 21 kohdan loppuosasta ilmenee selkeästi, että kantajan markkinoiman makeisen tunnet-

tuutta tavaramerkkinä ei ollut tutkittu muodon vaan sen nimen Werther's perusteella."

12 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi näin ollen valittajan kanteen ja velvoitti sen korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Valitus

13 Valittaja vaatii valituksessaan, jonka tueksi se esittää neljä valitusperustetta, että yhteisöjen tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaisen tuomion

– ensisijaisesti ratkaisee asian lopullisesti ja hyväksyy ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyt vaatimukset

– toissijaisesti palauttaa asian ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 SMHV vaatii, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää valituksen ja velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Ensimmäinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

15 Ensimmäisessä valitusperusteessaan, joka jakaantuu kahteen osaan, valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

16 Ensinnäkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa valittajan mukaan virheellisesti katsonut, että haetulla tavaramerkillä voi olla erottamiskyky vain, jos se eroaa olennaisesti yleisesti elinkeinotoiminnassa käytettävistä makeisten ulkoasuista, ja se on siten soveltanut ankarampia vaatimuksia kolmiulotteisille tavaramerkeille kuin sana- tai kuviomerkeille.

17 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on myös vaatinut valittajan mukaan virheellisesti, että haetun tavaramerkin on olennaisesti erottava makeisalalla mahdollisesti olevista samankaltaisista tavaramerkeistä.

18 Valittajan mukaan mahdollisella sekaannuksella tavaroiden kanssa, joilla on toinen alkuperä, on merkitystä ainoastaan haetun tavaramerkin ja aikaisemman tavaramerkin väliseen sekaannusvaaraan perustuvassa väitemenettelyssä.

19 Toiseksi valituslautakunta ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin eivät valittajan mukaan ole tutkineet, onko haetulla tavaramerkillä vähimmäiserottamiskyky itsessään, riippumatta markkinoilla olevien samankaltaisten makeisten ulkoasuista. Valittajan mukaan on niin, että jos ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi tutkinut tämän, se olisi todennut, että kyseinen tavaramerkki on erottamiskykyinen.

20 Tältä osin valittaja kiistää ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 39 kohdassa esittämän toteamuksen, jonka mukaan on epätodennäköistä, että keskivertokuluttajan valinnan määrää makeisen muoto. Valittaja kiistää myös ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen saman tuomion 42 kohdassa esittämän toteamuksen, jonka mukaan muoto, jonka rekisteröimistä tavaramerkiksi on haettu, on geometrinen perusmuoto.

21 SMHV vastaa ensinnäkin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole soveltanut haettuun tavaramerkkiin ankarampia arviointiperusteita kuin sana- tai kuviomerkkeihin vaan se on soveltanut vakiintunutta oikeuskäytäntöä, jonka mukaan tavaran muodon, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, on poikettava merkittävästi yleisestä käytännöstä tai tavoista kyseisellä toimialalla.

22 Toiseksi väitteellä, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi pitänyt todeta, että haetulla tavaramerkillä on erottamiskyky, riitautetaan SMHV:n mukaan kyseisen tuomioistuimen tosiseikkoja koskeva arviointi, eikä sitä siten voida tutkia valituksen yhteydessä.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

23 Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäisen osan osalta vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua tavaramerkin 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 asian (ks. erityisesti yhdistetyt asiat C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5089, 35 kohta ja asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-551, 25 kohta).

24 Niin ikään vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan itse tavaran ulkoasusta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet eivät eroa muihin tavaramerkkiryhmiin sovellettavista arviointiperusteista (em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 38 kohta; asia C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.10.2004, Kok. 2004, s. I-9165, 30 kohta ja em. asia Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomion 27 kohta).

25 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. erityisesti em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 38 kohta; em. asia Mag Instrument v. SMHV, tuomion 30 kohta ja em. asia Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomion 28 kohta).

26 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 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu erottamiskyky (ks. erityisesti em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 39 kohta; em. asia Mag Instrument v. SMHV, tuomion 31 kohta ja em. asia Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomion 31 kohta).

27 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ottanut perustellusti huomioon makeisten muodot ja värit, joita käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa, arvioidessaan, puuttuuko haetulta tavaramerkiltä erottamiskyky vai ei.

28 Valituksenalaisen tuomion 44 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut, että kyseessä oleva makeisen muoto ei "[olennaisesti] eroa tietyistä näiden tuotteiden perusmuodoista, joita käytetään yleisesti kaupassa". Koska olennaisen eron vaatimuksella mennään pidemmälle kuin pelkällä merkittävällä poikkeavuudella, jota vaaditaan edellä 26 kohdassa mainitun oikeuskäytännön nojalla, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi tehnyt oikeudellisen virheen, mikäli se olisi edellyttänyt tällaisen vaatimuksen täyttymistä, jotta haetun tavaramerkin olisi voitu todeta olevan erottamiskykyinen.

29 Näin ei kuitenkaan ole. Valituksenalaisen tuomion samasta kohdasta nimittäin käy ilmi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustanut arviointinsa siihen, että haettu tavaramerkki muodostuu yhdistelmästä ulkoasuelementtejä, jotka tulevat luontaisesti mieleen kyseessä olevista tuotteista ja jotka ovat niille tyypillisiä, että se on ilmeisesti ennemminkin makeisalalla yleisesti käytettyjen perusmuotojen eräs muunnelma, että koska väitetyt erot eivät ole helposti havaittavissa, se ei eroa riittävästi muista makeisissa yleisesti käytetyistä muodoista ja ettei kohderyhmä voi välittömästi ja varmuudella erottaa valittajan makeisia muuta kaupallista alkuperää olevista makeisista.

30 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on näillä toteamuksilla osoittanut oikeudellisesti riittävällä tavalla, että haettu tavaramerkki ei poikkea merkittävästi yleisestä käytännöstä tai tavoista makeisalalla. Se ei siten ole tehnyt oikeudellista virhettä todetessaan, että kyseiseltä tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.

31 Valittajan väite, jonka mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on vaatinut, että haetun tavaramerkin on erottava olennaisesti makeisalalla mahdollisesti olevista samankaltaisista tavaramerkeistä, perustuu valituksenalaisen tuomion virheelliseen lukemiseen, koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tutkinut ollenkaan, olivatko tämäntyyppisille tuotteille käytetyt tavaramerkit samanlaisia tai samankaltaisia kuin haettu tavaramerkki.

32 Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa on näin ollen hylättävä perusteettomana.

33 Ensimmäisen valitusperusteen toisen osan osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ensinnäkään tehnyt oikeudellista virhettä, kuten käy ilmi tämän tuomion 27 kohdasta, ottaessaan huomioon makeisten muodot, joita käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa, arvioidessaan, puuttuuko haetulta tavaramerkiltä erottamiskyky vai ei.

34 Toiseksi mainitulla valitusperusteen osalla pyritään siihen, että yhteisöjen tuomioistuin korvaisi omalla tosiseikkojen arvioinnillaan arvioinnin, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt, siltä osin kuin siinä moititaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on katsonut, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.

35 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 39–42 kohdassa esittämät toteamukset, joiden mukaan keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste ei ole korkea, kun kyse on makeisten muodosta tai väristä, ja haetun tavaramerkin muodostama kolmiulotteinen muoto on geometrinen perusmuoto, ovat tosiseikkoja koskevaa arviointia (ks. vastaavasti em. asia Henkel v. SMHV, tuomion 56 kohta ja em. asia Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomion 47 kohta).

36 Kuten EY 225 artiklan 1 kohdasta ja yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisestä kohdasta käy ilmi, muutosta voidaan hakea vain oikeuskysymyksiä koskevilta osin. Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on yksin toimivaltainen määrittämään merkityksellisen tosiseikaston ja arvioimaan sitä sekä arvioimaan todistusaineistoa. Lukuun ottamatta sitä tapausta, että tuomioistuimelle esitetty selvitys on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, tosiseikaston ja todistusaineiston arviointi ei näin ollen ole sellainen oikeuskysymys, että se sinänsä kuuluisi yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin (ks. asia C-104/00 P, DKV v. SMHV, tuomio 19.9.2002, Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta ja em. asia Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomion 35 kohta).

37 Koska ei ole väitetty, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi ottanut vääristyneellä tavalla huomioon sille esitetyn tosiseikaston ja todistusaineiston, ensimmäisen valitusperusteen toinen osa on osittain hylättävä perusteettomana ja osittain jätettävä tutkimatta, ja kyseinen valitusperuste on näin ollen hylättävä kokonaisuudessaan.

Toinen ja kolmas valitusperuste

Asianosaisten lausumat

38 Toisessa ja kolmannessa valitusperusteessaan valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa, jonka mukaan SMHV tutkii asiasisällön viran puolesta, ja saman asetuksen 73 artiklaa, jonka mukaan SMHV:n päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

39 Ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdassa velvoitetaan valittajan mukaan SMHV tutkimaan itse ne tosiseikat, joihin se aikoo perustaa päätöksensä. Koska valituslautakunta ei esittänyt, kuten sen olisi pitänyt tehdä, konkreettisia esimerkkejä makeisista, joilla muka oli sama ulkoasu kuin haetulla tavaramerkillä ja joiden olemassaoloon se vetosi todetakseen haetun tavaramerkin tavanomaisen luonteen, se ei antanut valittajalle mahdollisuutta riitauttaa näiden esimerkkien merkityksellisyyttä.

40 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hyväksynyt nämä valituslautakunnan perustelemattomat väitteet valituksenalaisen tuomion 40 kohdassa ja koska se on itse kehittänyt saman tuomion 41 ja 42 kohdassa samankaltaisia väitteitä, joita se ei ole perustanut tosiseikkoihin, jotka voidaan tarkastaa, se on valittajan mukaan rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa.

41 Koska valituslautakunta ei toiseksi esittänyt makeisia, jotka muka olivat samankaltaisia kuin haettu tavaramerkki, valittaja ei voinut menettelyn missään vaiheessa ottaa kantaa tähän asiaan eikä sillä ollut etenkään mahdollisuutta osoittaa, että näillä makeisilla oli itse asiassa ratkaisevia eroja haettuun tavaramerkkiin nähden. Sen oikeutta tulla kuulluksi oli siten rikottu.

42 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hyväksynyt ne valituslautakunnan väitteet, joihin valittaja ei ollut voinut ottaa kantaa, ja koska se on perustanut niihin oman päätöksensä, se on rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa.

43 SMHV väittää, että koska valittaja on vedonnut asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ja 74 artiklan 1 kohdan rikkomiseen ensimmäistä kertaa yhteisöjen tuomioistuimessa, toista ja kolmatta valitusperustetta ei voida ottaa tutkittavaksi.

44 Se lisää, että siltä osin kuin valittaja moittii kolmannessa valitusperusteessaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että tämä on rikkonut sen puolustautumisoikeuksia, väite ei ole perusteltu, koska valittajan riitauttamat valituslautakunnan toteamukset olivat keskeisinä kysymyksinä valituslautakunnassa ja valittaja on riitauttanut ne uudestaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

45 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, että jos asianosaisella olisi oikeus esittää ensi kertaa vasta yhteisöjen tuomioistuimessa peruste, johon se ei ole ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa vedonnut, asianosaisella olisi oikeus laajentaa yhteisöjen tuomioistuimessa, jonka toimivalta muutoksenhakuasioissa on rajoitettu, riita-asiaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käsiteltyyn asiaan nähden. Yhteisöjen tuomioistuin on valitusasioissa näin ollen toimivaltainen arvioimaan

ainoastaan sitä oikeudellista ratkaisua, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt sille esitetyistä perusteista (ks. mm. yhdistetyt asiat C-186/02 P ja C-188/02 P, Ramondín ym. v. komissio, tuomio 11.11.2004, Kok. 2004, s. I-10653, 60 kohta).

46 Käsiteltävänä olevassa asiassa valittaja ei ole väittänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa ja 74 artiklan 1 kohtaa, koska se ei ole esittänyt esimerkkejä makeisista, jotka ovat samanlaisia tai samankaltaisia kuin valittajan myymät makeiset.

47 Siltä osin kuin toisessa ja kolmannessa valitusperusteessa moititaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se ei ole kumonnut riidanalaista päätöstä näillä perusteilla, näitä valitusperusteita on pidettävä näin ollen ensi kertaa vasta muutoksenhaun yhteydessä esitettyinä perusteina ja ne on siten jätettävä tutkimatta.

48 Siltä osin kuin niissä moititaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että myös se on rikkonut omilla perustelemattomilla väitteillänsä asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa ja 74 artiklan 1 kohtaa, kyseiset valitusperusteet ovat perusteettomia. Näitä säännöksiä on nimittäin noudatettava rekisteröintihakemusten tutkimisen yhteydessä SMHV:n elimissä mutta ei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen menettelyssä, josta määrätään yhteisöjen tuomioistuimen perussäännössä ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksessä.

49 Lisäksi koska valittaja on pystynyt riitauttamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa valituslautakunnan väitteen, jonka mukaan kyseessä olevan makeisen muoto ei poikkea merkittävästi lukuisista yleisesti käytetyistä muodoista makeismarkkinoilla, sen puolustautumisoikeuksia, ja varsinkin sen oikeutta tulla kuulluksi, on kunnioitettu tässä tuomioistuimessa.

50 Toinen ja kolmas valitusperuste on näin ollen osittain jätettävä tutkimatta ja osittain hylättävä perusteettomina.

Neljäs valitusperuste

Asianosaisten lausumat

51 Neljännessä valitusperusteessaan, joka jakaantuu kolmeen osaan, valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa asettamalla virheellisiä vaatimuksia todisteille, joiden perusteella haetun tavaramerkin katsotaan saavuttaneen erottamiskyvyn käytön perusteella.

52 Ensinnäkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valittajan mukaan todennut valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa, että asiakirjatodisteita, kuten niiden tuotteiden pakkauksia, joille tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, tai näitä tuotteita koskevaa mainosmateriaalia, ei voida esittää todisteeksi kolmiulotteisen tavaramerkin käytöstä silloin, kun näissä todisteissa on kyseisen tavaramerkin ohessa myös muita sana- tai kuviomerkkejä. Se on siten katsonut, että tavaramerkki, joka muodostuu kyseisen tuotteen kolmiulotteisesta muodosta, ei voi tulla erottamiskykyiseksi, jos sen ohessa on sana- tai kuviomerkki.

53 Tämä analyysi ei valittajan mukaan vastaa sitä, miten keskivertokuluttaja käsittää tavaramerkit. Se, että tuotteessa on samanaikaisesti useita tavaramerkkejä, ei estä kuluttajaa ymmärtämästä jokaista erikseen alkuperän osoittajaksi; nämä eri tavaramerkit voivat jopa vahvistaa toisiaan siten, että yhden tunnettuus myötävaikuttaa toisen tunnettuuteen. Lisäksi koska kolmiulotteisia tavaramerkkejä käytetään niiden luonteesta johtuen yhdessä muiden sana- tai kuviomerkkien kanssa, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen analyysi johtaa siihen, että kolmiulotteisen tavaramerkin käyttöä ei voida koskaan todistaa, mikä on yhteisön lainsäätäjän tarkoituksen vastaista.

54 Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valittajan mukaan virheellisesti vahvistanut valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa valituslautakunnan arvioinnin, jonka mukaan pussissa, jossa kyseisiä makeisia myydään, olevan tavaramerkin kuvan tarkoituksena on ainoastaan pussin sisällön kuvaaminen, ja katsonut saman tuomion 65 kohdassa, että koska kyseisiä makeisia myydään pussissa, kuluttaja ei voi suoraan kohdata haettua tavaramerkkiä ostopäätöstä tehtäessä. Kyseinen tavaramerkki on nimittäin kuvattu säilytyspusseissa, ja koska se on samalla myös itse tuote, sen kuva ei ole pelkästään tieto pussin sisällöstä vaan myös tuotteen alkuperän osoittaja.

55 Kolmanneksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 65 kohdassa ottanut valittajan mukaan virheellisesti huomioon keskivertokuluttajan mieltämistavan vain ostopäätöksen tekohetkellä. Jotta voidaan määrittää, missä määrin kuluttaja tunnistaa tavaramerkin, on otettava huomioon, miten hän sen kohtaa ostopäätöksen tekohetken lisäksi myös ennen tätä hetkeä, esimerkiksi mainonnan kautta, ja hetkellä, jolloin tuote kulutetaan.

56 SMHV:n mukaan valituslautakunta ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin eivät ole vaatineet, että kolmiulotteisen tavaramerkin käytön osoittava todistusaineisto koskee vain tätä tavaramerkkiä, vaan ne ovat asianmukaisesti todenneet, että esitetty mainontamateriaali ei sisältänyt ainuttakaan todistetta tavaramerkin käytöstä sellaisena kuin sitä on haettu rekisteröitäväksi. Kuten valituksenalaisen tuomion 63 kohdasta käy ilmi, valituslautakunta totesi, että se ei voinut erottaa mainontamateriaalissa makeisen muodon erityispiirteitä ja että kuva makeisista todisteiksi annetuissa säilytyspusseissa ei ole sama kuin kuva tavaramerkistä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on samoin todennut valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa, että koska makeisen muoto on kuvattu pakkauksessa epäselvästi ja se peittyy muilla merkeillä, kuluttaja ei voi käsittää sitä haetun tavaramerkin kuvana.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

57 Neljännen valitusperusteen ensimmäisen ja toisen osan osalta yhteisöjen tuomioistuin on todennut asiassa C-353/03, Nestlé, 7.7.2005 antamassaan tuomiossa (Kok. 2005, s. I-6135), että tavaramerkki voi tulla erottamiskykyiseksi jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla sen seurauksena, että tätä tavaramerkkiä käytetään yhdessä rekisteröidyn tavaramerkin kanssa.

58 Sama koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua käytön perusteella syntynyttä erottamiskykyä, koska tämä säännös on asiasisällöltään sama kuin direktiivin 89/104 3 artiklan 3 kohta.

59 Kolmiulotteinen tavaramerkki voi siten tapauskohtaisesti 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 järjestelmällisesti varustettu sillä sanamerkillä, jolla niitä myydään.

60 On kuitenkin korostettava, että kolmiulotteinen tavaramerkki ei perusolemukseltaan ole sama asia kuin sen kaksiulotteinen graafinen kuva. Tästä seuraa, että kun tuotteen kuva on pakkauksessa, kuten esillä olevassa tapauksessa, kuluttajat eivät kohtaa itse tavaramerkkiä, joka muodostuu tuotteen kolmiulotteisesta muodosta. Ei kuitenkaan ole poissuljettua, etteikö tällaisen tavaramerkin kaksiulotteinen kuva voisi mahdollisesti helpottaa tavaramerkin tunnettuutta kohdeyleisön keskuudessa silloin, kun siitä voidaan havaita tuotteen kolmiulotteisen muodon olennaiset osat.

61 Lisäksi on muistettava käytön perusteella syntyneestä erottamiskyvystä, että sen, että tavaran tai palvelun kohderyhmälle tavaramerkki ilmaisee tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä, on johduttava tavaramerkin käyttämisestä tavaramerkkinä (asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 64 kohta ja em. asia Nestlé, tuomion 26 kohta). Ilmaisun "tavaramerkin käyttö tavaramerkkinä" on käsitettävä viittaavan tavaramerkin käyttöön, jonka perusteella tavaran tai palvelun kohderyhmälle tavaramerkki ilmaisee tavaran tai palvelun olevan peräisin tietystä yrityksestä (em. asia Nestlé, tuomion 29 kohta).

62 Siten mikä tahansa tavaramerkin käyttö, erityisesti kolmiulotteisen tavaramerkin kaksiulotteisen kuvan käyttö, ei välttämättä ole käyttöä tavaramerkkinä.

63 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä esillä olevassa asiassa.

64 Ensinnäkin valituksenalaisen tuomion 63 ja 64 kohdassa, joissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hyväksynyt valituslautakunnan arvioinnin, se on todennut, että tapa, jolla makeisia on kuvattu – kuva noin viidentoista makeisen kasasta – pusseissa, joissa valittaja myy makeisia, ei ole kuva tavaramerkistä, varsinkaan koska tämä kuva ei näytä makeisen muotoa, jota on haettu rekisteröitäväksi, vaan todenmukaisen kuvan kasasta makeisia, eikä sen tarkoituksena ole korostaa niitä piirteitä, joiden valittaja katsoo antavan merkille erottamiskyvyn (upotus keskellä, tasainen alapuoli ja pyöreät reunat), joten pakkauksessa olevan makeisten kuvan ja rekisteröitäväksi haetun kolmiulotteisen tavaramerkin välillä on ristiriita.

65 Kyse on tosiseikkoja koskevasta arvioinnista, joka, lukuun ottamatta sitä tapausta, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, mitä esillä olevassa asiassa ei ole väitetty, ei kuulu muutoksenhaussa harjoitetun valvonnan piiriin.

66 Toiseksi näistä samoista valituksenalaisen tuomion kohdista ei mitenkään seuraa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi lähtökohtaisesti sulkenut pois, että kolmiulotteinen tavaramerkki, joka muodostuu kyseessä olevan tavaran muodosta, voi saavuttaa käytön perusteella erottamiskyvyn, kun sitä käytetään yhdessä sanamerkin tai kuviomerkin kanssa.

67 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimenomaisesti hyväksynyt toteamukset, jotka valituslautakunta on tehnyt riidanalaisen päätöksen 17–21 kohdassa. Tämän päätöksen 20 kohdassa valituslautakunta on nimittäin hyväksynyt, että tavarassa voi olla useita tavaramerkkejä samanaikaisesti.

68 Valituksenalaisen tuomion 64 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on yksinomaan todennut, että kun otetaan huomioon valittajan tuotteiden myymiseen käytettyjen pussien ominaispiirteet, ne eivät voi olla todisteena siitä, että haettu tavaramerkki käsitetään näiden tuotteiden alkuperän osoittajana. Kyse on myös tosiseikkoja koskevasta arvioinnista, joka, lukuun ottamatta sitä tapausta, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, ei kuulu muutoksenhaussa harjoitetun valvonnan piiriin.

69 Neljännen valitusperusteen ensimmäinen ja toinen osa ovat näin ollen perusteettomia.

70 Tämän valitusperusteen kolmannen osan osalta on huomattava, että vaikka tavaramerkillä ei alun alkaen olisi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä, se voi tämän artiklan 3 kohdan nojalla kuitenkin käytössä tulla erottamiskykyiseksi tavaramerkkihakemuksessa mainittujen tavaroiden tai palvelujen osalta. Tavaramerkki voi tulla erottamiskykyiseksi muun muassa sellaisen tavanomaisen menettelyn jälkeen, jossa se tehdään tunnetuksi kohdeyleisön keskuudessa (asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 67 kohta ja em. asia Mag Instrument v. SMHV, tuomion 47 kohta).

71 Tästä seuraa, että kun arvioidaan, onko tavaramerkki tullut erottamiskykyiseksi käytössä, on otettava huomioon kaikki ne olosuhteet, joissa kohdeyleisö kohtaa tämän tavaramerkin. Tämä on tilanne ostopäätöksen tekohetken lisäksi myös ennen tätä hetkeä, esimerkiksi mainonnan kautta, ja hetkellä, jolloin tuote kulutetaan.

72 Kuitenkin sillä hetkellä, jolloin keskivertokuluttaja valmistautuu valitsemaan ja valitsee kyseisen tyyppisten eri tavaroiden välillä, hänen tarkkaavaisuusasteensa on erityisen korkea (ks. vastaavasti asia C-361/04 P, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok. 2006, s. I-643, 41 kohta), joten kun arvioidaan, onko tavaramerkki saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella, erityistä merkitystä on sillä, kohtaako keskivertokuluttaja tavaramerkin ostohetkellä vai ei.

73 Esillä olevassa asiassa valituksenalaisen tuomion 65 kohdasta ei seuraa mitenkään, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin olisi ottanut huomioon ainoastaan ostopäätöksen tekohetken arvioidessaan, onko haettu tavaramerkki saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella.

74 Valittaja on ensimmäisessä oikeusasteessa esittämässään toisessa kanneperusteessa pääasiallisesti väittänyt, että haettu tavaramerkki on tuotu esiin sen makeisten kaikissa pakkauksissa, ja riitauttanut valituslautakunnan vastakkaisen päätelmän. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 63–65 kohdassa osoittanut vääräksi tämän väitteen toteamalla, että kun keskivertokuluttaja näkee yhden näistä pakkauksista, hän ei suoraan kohtaa makeisen muotoa, jota on haettu rekisteröitäväksi kolmiulotteiseksi tavaramerkiksi. Näin tehdessään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on loogisesti tarkastellut tilannetta ostohetkellä.

75 On kuitenkin huomattava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 66 kohdassa analysoinut valittajan esittämiä tutkimuksia tavaramerkin tunnettuuden tason todistamiseksi. Näissä tutkimuksissa ei kuitenkaan erotella niitä olosuhteita, joissa kuluttajat ovat havainneet tavaramerkin.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut, että esitetyt tutkimukset eivät voineet olla todisteena siitä, että haettu tavaramerkki oli tunnettu.

76 Näin ollen neljännen valitusperusteen kolmas osa on myös perusteeton, ja siten tämä valitusperuste on hylättävä kokonaisuudessaan.

77 Koska valittaja on hävinnyt kaikki valitusperusteensa, valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

78 Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan mukaan, jota työjärjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan valituksen käsittelyyn, asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska SMHV on vaatinut valittajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja tämä on hävinnyt asian, valittaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

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

1) Valitus hylätään.

2) August Storck KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset