YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

22 päivänä kesäkuuta 2006 *

Asiassa C-25/05 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-402/02, Storck vastaan SMHV (karamellipaperin muoto), 10.11.2004 antaman tuomion (Kok. 2004, s. II-3849; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi sen kumoamiskanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valitus-

lautakunnan 18.10.2002 tekemästä päätöksestä (asia R 256/2001-2) evätä kullanväristä makeiskäärepaperia (karamellipaperin muoto) esittävältä kuviomerkiltä 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;

– –

2. Edellä 1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä.

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 kuviomerkin, joka esittää kaksiulotteista kuvaa kullanväriseen makeiskäärepaperiin

(karamellipaperin muoto) kääritystä makeisesta, 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 19.1.2001 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 toinen valituslautakunta vahvisti riidanalaisella päätöksellä tutkijan päätöksen. Alkuperäisen erottamiskyvyn osalta se katsoi erityisesti, että haetun tavaramerkin graafisessa kuvassa näkyvää kullanväriä käytetään tavanomaisesti ja usein makeisten kääreissä elinkeinotoiminnassa. Lisäksi se katsoi, etteivät valittajan

esittämät todisteet osoittaneet haetun tavaramerkin saavuttaneen erottamiskykyä makeisten osalta yleensä ja erityisesti toffeekaramellien osalta tuon merkin käytön perusteella.

Oikeudenkäynti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa sekä valituksenalainen tuomio

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

10 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 55–62 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:

"55 On todettava, ettei valituslautakunta ole [tehnyt oikeudellista virhettä] katsoessaan, että 'kyseisen merkin koostumus (makeiskääre, vaaleanruskea tai kullanvärinen) ei eroa perustavalla tavalla muista elinkeinotoiminnassa tavallisista ulkoasuista' (riidanalaisen päätöksen 14 kohta).

56 [Valitusl]autakunta on aivan oikein riidanalaisen päätöksen 15 kohdassa todennut, että kiistanalaisen kääreen muoto on 'normaali ja perinteinen makeiskääreen muoto' ja että markkinoilla on 'suuri määrä näin käärittyjä

makeisia'. Sama koskee kyseisen kääreen väriä eli vaaleanruskeaa ([toffee]) tai – kuten haetun merkin graafisesta ulkoasusta käy ilmi – kullanväriä tai kullansävyä. Näissä väreissä itsessään ei ole mitään epätavallista, eikä ole harvinaista nähdä niitä käytettävän makeiskääreissä, kuten valituslautakunta on aiheellisesti todennut riidanalaisen päätöksen 16 kohdassa. Niinpä se on täysin perustellusti katsonut riidanalaisen päätöksen 18 kohdassa, että tässä tapauksessa keskivertokuluttaja ei näe kyseistä tavaramerkkiä sellaisenaan merkiksi tuotteen kaupallisesta alkuperästä vaan ainoastaan makeiskääreenä eikä sen enempänä – –

57 Niin ollen rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin muodon ja värin yhdistelmän ominaispiirteet eivät eroa riittävästi makeisten tai [toffee]karamellien kääreissä usein käytettävien perusmuotojen ominaispiirteistä, minkä vuoksi kohdeyleisö ei voi muistaa niitä merkkeinä kaupallisesta alkuperästä. Kyseinen karamellin muotoinen makeiskääre vaaleanruskeana tai kullanvärisenä ei [olennaisesti] eroa kyseessä olevien tuotteiden (makeiset, [toffee]karamellit) kääreistä, joita käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa, ja se mielletään luontaisesti tyypilliseksi näiden tuotteiden kääreen muodoksi.

– –

60 – – on todettava, että valituslautakunta on aivan aiheellisesti tuonut riidanalaisen päätöksen 19 ja 20 kohdassa esiin vaaran kyseisen kääreen monopolisoinnista makeisten osalta, koska tämä arvio tulee vahvistaneeksi kääreen erottamiskyvyn puuttumisen näiden tuotteiden osalta sen yleisen edun

mukaisesti, joka piilee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaan perustuvan ehdottoman hylkäysperusteen taustalla.

– –

62 Kaikesta edellä todetusta seuraa, että rekisteröitäväksi haetun tavaramerkin avulla ei tavanomaisen valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan ole mahdollista tunnistaa asianomaisia tuotteita ja erottaa niitä muuta kaupallista alkuperää olevista tuotteista. Merkki on siten vailla erottamiskykyä näiden tuotteiden osalta."

11 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 82–89 kohdassa toisen kanneperusteen osalta, joka koski asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista, että valittaja ei ollut näyttänyt haetun tavaramerkin saavuttaneen käytön perusteella koko yhteisön alueella erottamiskykyä tässä säännöksessä tarkoitetulla tavalla, erityisesti seuraavilla perusteluilla:

"82 Mitä ensiksikin tulee kantajan väitteisiin, jotka perustuvat tuotteiden myyntilukuihin yhteisössä vuosina 1994–1998, [valitus]lautakunta on aivan oikein katsonut, etteivät ne tässä tapauksessa ole omiaan osoittamaan, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki oli saanut käytön perusteella erottamiskyvyn.

83 Riidanalaisen päätöksen 25 kohdassa valituslautakunta katsoi oikeudellisesti riittävällä tavalla, ettei mainittujen lukujen perusteella ollut mahdollista arvioida

kantajan hakeman tavaramerkin markkinaosuutta. Kyseisessä kääreessä myytyjen makeisten yksikkö- ja tonnimäärää koskevista tiedoista huolimatta 'todenmukaisen arvion tekeminen [valittajan] markkinavoimasta ei ol[lut] mahdollista, koska tietoja huomioon otettavien markkinoiden kokonaisvolyymistä tai arvioita kilpailevien yritysten myynnistä, johon kantajan lukuja [olisi voitu] verrata, ei ole'. – –

84 Valituslautakunta on myös täysin aiheellisesti katsonut, että kantajan mainontakulujen osalta vallitsivat samat ongelmat kuin edellä mainittujen myyntilukujen suhteen. [Valitus]lautakunta huomautti riidanalaisen päätöksen 26 kohdassa, että kantajan näistä kuluista esittämät seikat tuskin ovat hyödyksi, koska 'mikään ei mahdollista[nut] käsityksen saamista mainonnan määrästä kyseisillä markkinoilla'. – – Niinpä tämä mainosmateriaali ei voi olla – – todiste siitä, että kohderyhmä käsittää merkin ilmaisevan tuotteiden kaupallista alkuperää – –

85 Tämän ohella, kuten valituslautakunta on samassa riidanalaisen päätöksen kohdassa todennut, kyseiset kustannukset olivat alhaisia 'lukuisissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa', ja 'nämä tiedot jopa puuttuivat kokonaan eräiden jäsenvaltioiden osalta'. Viitteenä olevan ajanjakson (1994–1998) yhdeltäkään vuodelta kustannuksia ei ole selostettu kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden osalta.

86 – – on katsottava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu ehdoton hylkäysperuste on olemassa rekisteröitäväksi haetun merkin osalta kaikkialla yhteisössä. Niinpä merkin on oltava tullut käytössä erottamiskykyiseksi kaikkialla yhteisössä, jotta se voidaan rekisteröidä asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla – –

87 Näin ollen edellä mainitut mainoskulut eivät missään tapauksessa voi toimia todisteena siitä, että kaikkialla yhteisössä vuosina 1994–1998 kohderyhmä tai ainakin sen merkittävä osa käsitti haetun tavaramerkin merkiksi kyseessä olevien tuotteiden kaupallisesta alkuperästä.

– –"

12 Kolmannen kanneperusteen osalta, joka koski asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen rikkomista, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa, johon viitataan saman tuomion 95 kohdassa, että valituslautakunta ei ollut rikkonut tätä säännöstä, seuraavalla perusteella:

"Riidanalaisessa päätöksessä – – oleva viittaus makeis- tai [toffee]karamellikaupassa tavanomaiseen käytäntöön konkreettisia esimerkkejä esittämättä ei saata kyseenalaiseksi valituslautakunnan arviota siitä, ettei rekisteröitäväksi haettu merkki sellaisenaan ole erottamiskykyinen. Katsoessaan, ettei haetun merkin muodon ja värin yhdistelmä ole epätavallinen elinkeinotoiminnassa, [valitus]lautakunta nimittäin perustaa näkemyksensä asiallisesti makeisten tai [toffee]karamellien kaltaisten kulutustavaroiden kaupassa saadusta yleisestä käytännön kokemuksesta seuraaviin seikkoihin, jotka jokaisen on mahdollista tuntea ja jotka erityisesti näiden tuotteiden kuluttajat tuntevat – –."

13 Neljännen kanneperusteen osalta, joka koski asetuksen N:o 40/94 73 artiklan rikkomista, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi erityisesti valituksenalaisen tuomion 103–105 kohdassa, ettei valituslautakuntaa voida moittia siitä, ettei sen ratkaisu olisi perustunut ainoastaan sellaisiin syihin, joihin valittaja on voinut ottaa

kantaa, koska jo tutkija oli päätöksessään katsonut, että "kantajan liikevaihdon perusteella ei ollut mahdollista päätellä, että kuluttaja tunnistaa nämä makeiset niiden kääreestä ja yhdistää ne yhteen ainoaan yritykseen" ja että "koska vertailulukuja kilpailevien yritysten osalta tai kokonaismarkkinoita koskevia tietoja ei ollut, oli mahdotonta arvioida liikevaihtolukuja".

Valitus

14 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.

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

Ensimmäinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

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

17 Ensinnäkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 55 kohdassa valittajan mukaan virheellisesti katsonut, että haetulla tavaramerkillä voi olla erottamiskyky vain, jos se eroaa perustavalla tavalla elinkeinotoiminnassa tavallisista makeiskääreiden ulkoasuista, ja se on siten soveltanut ankarampia vaatimuksia kuin mitä yleensä vaaditaan erottamiskyvyn toteamiseksi.

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

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

20 Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valittajan mukaan tehnyt oikeudellisen virheen nojautuessaan valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa ”vaara[a]n kyseisen kääreen monopolisoinnista makeisten osalta” perustellakseen

erottamiskyvyn puuttumista haetulta tavaramerkiltä. Valittajan mukaan ei ole syytä ottaa huomioon mahdollista vapaana pitämisen tarvetta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan yhteydessä.

21 Lopuksi 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.

22 SMHV vastaa ensinnäkin, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole soveltanut haettuun tavaramerkkiin ankarampia arviointiperusteita kuin yleensä, vaan se on soveltanut vakiintunutta oikeuskäytäntöä, jonka mukaan tavaran muodon, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, on poikettava merkittävästi yleisestä käytännöstä tai tavoista kyseisellä toimialalla. Tätä kolmiulotteisille tavaramerkeille kehitettyä oikeuskäytäntöä pitäisi SMHV:n mukaan soveltaa myös silloin, kun, kuten esillä olevassa asiassa, haettu tavaramerkki esittää kyseessä olevan tuotteen kolmiulotteisen muodon kaksiulotteista kuvaa.

23 Toiseksi SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole perustellut toteamustaan haetulta tavaramerkiltä puuttuvasta erottamiskyvystä monopolisointivaaran olemassaololla.

24 Lopuksi 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

25 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).

26 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).

27 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).

28 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).

29 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.

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

31 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 55 kohdassa, "ettei valituslautakunta ole tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan, että 'kyseisen merkin koostumus – – ei eronnut perustavalla tavalla muista elinkeinotoiminnassa tavallisista ulkoasuista'", ja saman tuomion 57 kohdassa, että kyseinen kääre "ei [olennaisesti] eroa" makeisten ja toffeekaramellien kääreistä, joita käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa. Koska perustavanlaatuisen tai olennaisen eron vaatimuksella mennään pidemmälle kuin pelkällä merkittävällä poikkeavuudella, jota vaaditaan edellä 28 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.

32 Näin ei kuitenkaan ole. Valituksenalaisen tuomion 56 ja 57 kohdassa, joissa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hyväksynyt erityisesti valituslautakunnan tosiseikkoja koskevan arvioinnin, se on nimittäin todennut, että kyseessä olevan kääreen muoto on normaali ja perinteinen makeiskääreen muoto, että markkinoilla on suuri määrä näin käärittyjä makeisia, että kyseisen kääreen kullanväri ei itsessään ole epätavallinen eikä makeiskääreissä harvinainen, että haetun tavaramerkin muodon ja värin yhdistelmän ominaispiirteet eivät eroa riittävästi makeiskääreissä usein käytettävien perusmuotojen ominaispiirteistä ja että kyseessä oleva kääre mielletään luontaisesti tyypilliseksi näiden tuotteiden kääreen muodoksi.

33 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.

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

35 Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa on näin ollen hylättävä perusteettomana.

36 Ensimmäisen valitusperusteen toisen osan osalta on riittävää todeta, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole perustanut päätelmäänsä siitä, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, kyseisen makeiskääreen monopolisointivaaran olemassaoloon. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on nimittäin

valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa yksinomaan todennut, että tällainen vaara vahvistaa saman tuomion 53–57 kohdassa tehdyn toteamuksen, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky.

37 Tämä osa on näin ollen hylättävä perusteettomana.

38 Ensimmäisen valitusperusteen viimeisen osan osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole ensinnäkään tehnyt oikeudellista virhettä, kuten käy ilmi tämän tuomion 30 kohdasta, ottaessaan huomioon makeiskääreet, joita käytetään yleisesti elinkeinotoiminnassa, arvioidessaan, puuttuuko haetulta tavaramerkiltä erottamiskyky vai ei.

39 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.

40 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen valituksenalaisen tuomion 56 ja 57 kohdassa esittämät toteamukset, jotka on mainittu tämän tuomion 32 kohdassa, ovat tosiseikkoja koskevaa arviointia. 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).

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

Toinen valitusperuste

Asianosaisten lausumat

42 Toisessa valitusperusteessaan valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 55–58 kohdassa rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa, jonka mukaan SMHV tutkii asiasisällön viran puolesta.

43 Tästä säännöksestä seuraa valittajan mukaan, että valituslautakunta ei voinut vain ilmoittaa oman subjektiivisen arviointinsa tulosta markkinatilanteesta, vaan sen olisi pitänyt ryhtyä asian selvittämistoimiin ja esittää konkreettisia esimerkkejä kääreistä, joilla muka oli sama ulkoasu kuin haetulla tavaramerkillä ja joiden olemassaoloon se vetosi todetakseen haetun tavaramerkin tavanomaisen luonteen. Koska valituslautakunta ei ilmoittanut, mitä nämä kääreet olivat, se ei antanut valittajalle mahdollisuutta riitauttaa näiden esimerkkien merkityksellisyyttä.

44 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa todennut, että valituslautakunta on voinut perustaa näkemyksensä yleisestä käytännön kokemuksesta seuraaviin seikkoihin, ja koska se on hyväksynyt valituslautakunnan perustelemattomat väitteet, se ei ole valittajan mukaan ottanut huomioon SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan nojalla kuuluvaa velvollisuutta tutkia tosiseikat.

45 SMHV katsoo ensisijaisesti, että toista valitusperustetta ei voida ottaa tutkittavaksi, koska valittaja vain toistaa sanasta sanaan jo ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämänsä perusteen, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on hylännyt, ilman, että se moittii kyseisen tuomioistuimen antamaa vastausta.

46 Toissijaisesti SMHV katsoo, että tämä valitusperuste on perusteeton. Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdassa asetetaan SMHV:lle vain velvollisuus tutkia tosiseikat mutta ei velvoiteta sitä konkreettisesti näyttämään kaikkia tosiseikoista tekemiään toteamuksia.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

47 EY 225 artiklan, yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 58 artiklan ensimmäisen kohdan ja yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 112 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdan mukaan valituksessa on ilmoitettava täsmällisesti sekä se, miltä kaikilta osin tuomion kumoamista vaaditaan, että ne oikeudelliset perusteet ja perustelut, joihin erityisesti halutaan vedota tämän vaatimuksen tueksi. Tätä edellytystä ei täytä sellainen valitus, jossa ilman, että siinä esitettäisiin perusteluita, joilla erityisesti pyrittäisiin osoittamaan valituksenalaisen tuomion oikeudellinen virhe, vain kerrataan tai toistetaan sanasta sanaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa jo esitetyt perusteet ja perustelut (ks. erityisesti asia C-352/98 P, Bergaderm ja Goupil v. komissio, tuomio 4.7.2000, Kok. 2000, s. I-5291, 34 ja 35 kohta ja asia C-208/03 P, Le Pen v. parlamentti, tuomio 7.7.2005, Kok. 2005, s. I-6051, 39 kohta).

48 Sen sijaan jos valittaja riitauttaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemän yhteisön oikeuden tulkinnan tai soveltamisen, ensimmäisessä oikeusasteessa tutkittuja oikeuskysymyksiä voidaan käsitellä uudelleen muutoksenhakumenettelyn yhteydessä. Tämän menettelyn tarkoitus nimittäin jäisi osaksi toteutumatta, jollei valittaja voisi tällä tavoin perustaa valitustaan perusteisiin ja perusteluihin, jotka on esitetty jo ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (ks. erityisesti asia C-41/00 P, Interporc v. komissio, tuomio 6.3.2003, Kok. 2003, s. I-2125, 17 kohta ja em. asia Le Pen v. parlamentti, tuomion 40 kohta).

49 Toisessa valitusperusteessa riitautetaan nimenomaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tekemä asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan tulkinta, jolla se on hylännyt ensimmäisessä oikeusasteessa esitetyn ensimmäisen kanneperusteen yhteydessä esiintuodun väitteen, joka koski niiden konkreettisten esimerkkien puuttumista, joilla valituslautakunnan toteamukset kyseessä olevan kääreen tavanomaisesta luonteesta voitaisiin perustella. Näin ollen tämä valitusperuste on otettava tutkittavaksi.

50 Sen perusteltavuuden osalta on muistettava, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n tutkijoiden ja valituksen yhteydessä valituslautakuntien on tutkittava asiasisältö viran puolesta määrittäessään sitä, koskeeko tavaramerkkiä, jonka rekisteröintiä on haettu, jokin saman asetuksen 7 artiklassa mainituista rekisteröinnin hylkäysperusteista. Tästä seuraa, että SMHV:n toimivaltaiset elimet voivat perustaa päätöksensä seikkoihin, joihin hakija ei ole vedonnut.

51 Vaikka näiden elinten on lähtökohtaisesti osoitettava päätöksissään tällaisten seikkojen paikkansapitävyys, näin ei kuitenkaan ole notoristen seikkojen osalta.

52 Tältä osin on korostettava, että hakija, jota vastaan SMHV esittää tällaisia notorisia seikkoja, voi riitauttaa niiden paikkansapitävyyden ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa.

53 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen toteamus, joka koskee niiden seikkojen notorisuutta, joihin SMHV:n valituslautakunta on perustanut päätöksensä, on tosiseikkoja koskevaa arviointia, joka, lukuun ottamatta sitä tapausta, että tosiseikat on otettu huomioon vääristyneellä tavalla, ei kuulu yhteisöjen tuomioistuimen muutoksenhakuasteena harjoittaman valvonnan piiriin.

54 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä todetessaan valituksenalaisen tuomion 58 ja 95 kohdassa, että valituslautakunta on voinut perustellusti nojautua makeisten kaupan yleisestä käytännön kokemuksesta seuraaviin seikkoihin, jotka jokaisen on mahdollista tuntea ja jotka erityisesti näiden tuotteiden kuluttajat tuntevat, katsoessaan, ettei kyseessä oleva kääre ole elinkeinotoiminnassa epätavallinen, ilman että valituslautakunnan on täytynyt esittää konkreettisia esimerkkejä.

55 Toinen valitusperuste on siten hylättävä perusteettomana.

Kolmas valitusperuste

Asianosaisten lausumat

56 Kolmannessa valitusperusteessaan valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, jonka mukaan SMHV:n päätökset voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa.

57 Koska valituslautakunta ei esittänyt makeiskääreitä, 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 makeiskääreillä oli itse asiassa ratkaisevia eroja haettuun tavaramerkkiin nähden. Sen oikeutta tulla kuulluksi oli siten rikottu.

58 Koska ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on todennut valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa, ettei valituslautakunnan tarvinnut esittää konkreettisia todisteita haetun tavaramerkin kanssa samankaltaisten makeiskääreiden olemassaolosta, ja koska se on perustanut valituksenalaisen tuomion väitteisiin, joihin valittaja ei ole voinut ottaa kantaa, se on valittajan mukaan rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa.

59 SMHV:n mukaan tämä valitusperuste on ilmeisen perusteeton. Ensinnäkin valituslautakunta on kyllä tutkinut valittajan tätä aihetta koskevat väitteet, mutta se on hylännyt ne. Toiseksi siltä osin kuin valittaja myöntää käsitelleensä makeiskääreiden tavanomaisia muotoja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa nostamassa kanteessaan, se ei voi väittää, ettei sillä olisi ollut mahdollisuutta ottaa kantaa tapaan, jolla valituslautakunta on arvioinut kyseisten kääreiden markkinoita.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

60 Ensinnäkin siltä osin kuin kolmannessa valitusperusteessa moititaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, koska se ei ole kumonnut riidanalaista päätöstä sen vuoksi, että päätös on perustunut sellaisiin syihin, joihin valittaja ei ole voinut ottaa kantaa, valitusperustetta ei voida ottaa tutkittavaksi.

61 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä nimittäin 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).

62 Vaikka valittaja on väittänyt ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, että valituslautakunta ei ole osoittanut kyseessä olevan kääreen tavanomaisuuteen liittyvien toteamusten paikkansapitävyyttä, se on esittänyt tämän väitteen osoittaakseen ainoastaan, että asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohtaa on rikottu.

63 Siltä osin kuin kyseisessä valitusperusteessa moititaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että myös se on rikkonut omilla perustelemattomilla väitteillään asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa, valitusperuste on perusteeton.

64 Tätä säännöstä 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.

65 Lisäksi koska valittaja on pystynyt riitauttamaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa valituslautakunnan väitteen, jonka mukaan kyseessä oleva kääre ei poikkea merkittävästi lukuisista yleisesti käytetyistä kääreistä makeismarkkinoilla, sen puolustautumisoikeuksia, ja varsinkin sen oikeutta tulla kuulluksi, on kunnioitettu tässä tuomioistuimessa.

66 Kolmas valitusperuste on näin ollen osittain jätettävä tutkimatta ja osittain hylättävä perusteettomana.

Neljäs valitusperuste

Asianomaisten lausumat

67 Neljännessä valitusperusteessaan, joka jakaantuu kahteen 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.

68 Ensinnäkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt valittajan mukaan oikeudellisen virheen todetessaan valituksenalaisen tuomion 83 ja 84 kohdassa, että haetulla tavaramerkillä varustettujen tuotteiden myyntiä ja tämän tavaramerkin myynninedistämiseen käytettyjä mainontakuluja koskevat luvut eivät osoita sen saavuttaneen erottamiskykyä käytön perusteella, koska ei ole osoitettu näiden lukujen ilmaisemia osuuksia makeisten markkinoista ja mainonnan määrästä kyseisillä markkinoilla.

69 Valittajan mukaan tavaramerkin tunnettuus ei nimittäin riipu tunnetumpien tavaramerkkien puuttumisesta vaan siitä, onko sitä levitetty markkinoilla pitkään ja riittävässä määrin siten, että kuluttajat kohtaavat tämän tavaramerkin. Näin ollen haetun tavaramerkin markkinaosuudella ei valittajan mukaan ole merkitystä arvioitaessa, onko se saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella, silloin kun on osoitettu, että sitä on levitetty laajalti suurissa määrin ja pitkän ajanjakson aikana. Esillä olevassa asiassa valittajan toimittamat luvut osoittavat näin olevan.

70 Toiseksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tehnyt valittajan mukaan oikeudellisen virheen todetessaan valituksenalaisen tuomion 85–87 kohdassa, että todisteet siitä, että haettu tavaramerkki on saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella, on toimitettava kaikkien unionin jäsenvaltioiden osalta.

71 Valittajan mukaan todisteiden vaatiminen haetun tavaramerkin käyttämisestä kaikkien jäsenvaltioiden osalta on vastoin unionin tavoitetta, joka on kansallisten rajojen poistaminen ja yhtenäismarkkinoiden luominen. Näin ollen tavaramerkki on valittajan mukaan rekisteröitävä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla silloin, kun hakija osoittanut, että se on saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella merkittävässä osassa unionia, vaikka joissain jäsenvaltioissa se ei olekaan saavuttanut erottamiskykyä tai valittaja ei ole voinut toimittaa todisteita siitä.

72 Valittaja vetoaa analyysinsa tueksi asetuksen N:o 40/94 142 a artiklan 2 kohtaan, joka on lisätty Tšekin tasavallan, Viron tasavallan, Kyproksen tasavallan, Latvian tasavallan, Liettuan tasavallan, Unkarin tasavallan, Maltan tasavallan, Puolan tasavallan, Slovenian tasavallan ja Slovakian tasavallan liittymisehdoista ja niiden sopimusten mukautuksista, joihin Euroopan unioni perustuu, tehdyllä asiakirjalla (EUVL 2003, L 236, s. 33; jäljempänä liittymisasiakirja) ja jonka mukaan ”yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta[, joka on tehty ennen liittymispäivää, ei voida] hylätä minkään [asetuksen N:o 40/94] 7 artiklan 1 kohdassa luetellun ehdottoman hylkäysperusteen pohjalta, jos näitä perusteita olisi sovellettava pelkästään uusien jäsenvaltioiden liittymisen vuoksi”. *

73 SMHV väittää, että siltä osin kuin valittaja riitauttaa vaatimuksen, jonka mukaan on osoitettava, että haettu tavaramerkki on saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella koko yhteisön alueella, tämä ei ota huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan rakennetta.

* – Lainausta on korjattu yhteisöjen tuomioistuimessa, koska asetuksen suomenkielinen versio on epätarkka.

74 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 2 kohdasta nimittäin seuraa, että yhteisön tavaramerkkiä koskeva hakemus on hylättävä, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä. Kun tämän artiklan 1 kohdan b, c tai d alakohdassa mainittu hylkäysperuste koskee koko yhteisöä, käytön perusteella saavutettu erottamiskyky on näytettävä koko yhteisön alueella eikä vain joissain jäsenvaltioissa.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

75 Neljännen valitusperusteen ensimmäisen osan osalta vakiintuneesta oikeuskäytännöstä seuraa, että arvioitaessa erottamiskyvyn syntymistä tavaramerkille käytön perusteella voidaan ottaa huomioon erityisesti tällä tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuus, tavaramerkin käyttämisen intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän tavaramerkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot (ks. vastaavasti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 3 kohdan osalta, joka on asiasisällöltään sama kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohta, yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 51 kohta; asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 60 kohta ja asia C-353/03, Nestlé, tuomio 7.7.2005, Kok. 2005, s. I-6135, 31 kohta).

76 Tavaramerkillä markkinoitujen tavaroiden markkinaosuudella voi siten olla merkitystä arvioitaessa, onko tämä tavaramerkki saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella. Näin on erityisesti silloin, kun, kuten esillä olevassa tapauksessa, tavaramerkiltä, joka muodostuu sen tuotteen ulkoasusta, jolle rekisteröintiä on haettu, puuttuu erottamiskyky, koska se ei poikkea merkittävästi yleisestä käytännöstä tai tavoista toimialalla. Tällaisessa tilanteessa on nimittäin todennäköistä, että tällainen tavaramerkki voi saavuttaa erottamiskyvyn vain, jos käytön

perusteella sillä varustetuilla tavaroilla on kyseisten tavaroiden markkinoista merkittävä osuus.

77 Samasta syystä osuus kyseessä olevien tavaroiden markkinoiden mainonnan kokonaismäärästä, johon sisältyvät tavaramerkin myynninedistämiseen käytetyt mainosinvestoinnit, voi myös olla merkityksellinen arvioitaessa, onko tämä tavaramerkki saavuttanut erottamiskyvyn käytön kautta.

78 Sen arvioiminen, ovatko tällaiset tiedot tarpeellisia vai eivät arvioitaessa, onko tavaramerkki saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, on osa SMHV:n elinten ja muutoksenhaun yhteydessä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittamaa tosiseikkojen arviointia.

79 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä todetessaan valituksenalaisen tuomion 82–84 kohdassa, että valittajan tuotteiden myyntiluvut ja sen mainontakulut eivät riitä osoittamaan, että haettu tavaramerkki on saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella, koska ei ole osoitettu, mitä osuutta makeisten kokonaismarkkinoista ja näillä markkinoilla käytettyjen mainontakulujen kokonaismäärästä nämä luvut ja kulut vastaavat.

80 Neljännen valitusperusteen ensimmäinen osa on näin ollen perusteeton.

81 Neljännen valitusperusteen toisen osan osalta on muistettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla, luettuna yhdessä saman artiklan 2 kohdan kanssa, tavaramerkkiä ei voida rekisteröidä, jos siltä puuttuu erottamiskyky osassa yhteisöä.

82 Lisäksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla saman artiklan 1 kohdan b alakohtaa ei sovelleta, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden ja palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan.

83 Tavaramerkki voidaan siten rekisteröidä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla vain, jos toimitetaan todisteet siitä, että se on saavuttanut käytön perusteella erottamiskyvyn siinä osassa yhteisöä, jossa sillä ei alun perin ollut erottamiskykyä saman artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Kyseisen artiklan 2 kohdassa tarkoitettu yhteisön osa voi tapauskohtaisesti muodostua vain yhdestä jäsenvaltiosta.

84 Toisin kuin valittaja väittää, asetuksen N:o 40/94 142 a artikla, sellaisena kuin se oli muutettuna liittymisasiakirjalla, vahvistaa edeltävää tulkintaa.

85 Koska liittymisasiakirjan tekijät ovat katsoneet tarpeelliseksi lisätä nimenomaisen säännöksen, jonka mukaan yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta, joka on tehty ennen liittymispäivää, ei voida hylätä minkään 7 artiklan 1 kohdassa luetellun ehdottoman hylkäysperusteen pohjalta, jos näitä perusteita olisi sovellettava pelkästään uusien jäsenvaltioiden liittymisen vuoksi, ne ovat todenneet,

että ilman tätä säännöstä tällainen hakemus olisi pitänyt hylätä, jos tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky jossain uudessa jäsenvaltiossa.

86 Todetessaan valituksenalaisen tuomion 85–87 kohdassa tosiseikaston ja todistusaineiston arvioinnin jälkeen, että haetulta tavaramerkiltä puuttui alun perin erottamiskyky kaikissa yhteisön jäsenvaltioissa ja että valittaja ei ollut osoittanut, että kyseinen tavaramerkki oli ollut mainoskampanjoiden kohteena tietyissä jäsenvaltioissa viitteenä olevan ajanjakson aikana, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti katsonut, etteivät valittajan mainontakuluista annetut luvut voi olla todisteena siitä, että kyseinen tavaramerkki on saavuttanut erottamiskyvyn käytön perusteella.

87 Neljännen valitusperusteen toinen osa on myös perusteeton ja näin ollen tämä valitusperuste on hylättävä kokonaisuudessaan.

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

Oikeudenkäyntikulut

89 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