UNIONIN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (kolmas jaosto)

20 päivänä lokakuuta 2011 *

Yhdistetyissä asioissa C-344/10 P ja C-345/10 P,

joissa on kyse Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvista valituksista, jotka on pantu vireille 7.7.2010,

**Freixenet SA**, kotipaikka Sant Sadurní d'Anoia (Espanja), edustajinaan asianajajat F. de Visscher, E. Cornu ja D. Moreau,

valittajana,

ja joissa vastapuolena on

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**, asiamiehenään A. Folliard-Monguiral,

vastaajana ensimmäisessä oikeusasteessa,

* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

UNIONIN TUOMIOISTUIN (kolmas jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja K. Lenaerts sekä tuomarit J. Malenovský, R. Silva de Lapuerta, G. Arestis (esittelevä tuomari) ja T. von Danwitz,

julkisasiamies: E. Sharpston,
kirjaaja: hallintovirkamies K. Malacek,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 18.5.2011 pidetyssä istunnossa esitetyn,

päätettyään julkisasiamiestä kuultuaan ratkaista asian ilman ratkaisuehdotusta,

on antanut seuraavan

**tuomion**

1 Freixenet SA (jäljempänä Freixenet) vaatii valituksillaan unionin tuomioistuinta kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa T-109/08, Freixenet vastaan SMHV (Hiottu mattavalkoinen pullo), ja asiassa T-110/08, Freixenet vastaan SMHV (Hiottu mattamusta pullo), 27.4.2010 antamat tuomiot (jäljempänä yhdessä valituksenalaiset tuomiot), joilla unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valittajan kumoamiskanteet sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)

ensimmäisen valituslautakunnan 30.10.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 97/2001-1) ja 20.11.2007 tekemästä päätöksestä (asia R 104/2001-1), jotka koskevat hakemusta hiottua mattavalkoista pulloa esittävän merkin sekä hakemusta hiottua mattamustaa pulloa esittävän merkin rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkeiksi (jäljempänä riidanalaiset päätökset).

**Asiaa koskevat oikeussäännöt**

2 Yhteisön tavaramerkistä 20.12.1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) kumottiin yhteisön tavaramerkistä 26.2.2009 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 207/2009 (EUVL L 78, s. 1), joka tuli voimaan 13.4.2009. Kun otetaan huomioon tosiseikkojen tapahtuma-aika, nyt käsiteltäviin oikeusriitoihin sovelletaan kuitenkin edelleen asetusta N:o 40/94.

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

4 Saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa mainittu ehdoton hylkäysperuste ei estä tavaramerkin rekisteröimistä, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden osalta, joille rekisteröintiä haetaan.

5 Asetuksen 38 artiklan 3 kohdassa säädetään, että hakemus voidaan hylätä vasta, kun hakijalle on varattu tilaisuus peruuttaa hakemuksensa tai muuttaa sitä tai esittää huomautuksensa.

6 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklassa säädetään seuraavaa:

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

**Asioiden tausta**

7 Freixenet teki 1.4.1996 SMHV:lle kaksi hakemusta riidanalaisten ulkoasujen rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkeiksi. Hakemuksissaan Freixenet ilmoitti, että rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit kuuluvat ryhmään ”muut” ja koostuvat tavaran muodosta. Hakemuksessa, joka johti tuomioon asiassa T-109/08, Freixenet viittasi väriin ”mattakulta” ja kuvaili tavaramerkin olevan ”hiottu valkoinen pullo, joka viinillä täytettynä näyttää mattakullan väriseltä, ikään kuin se olisi huurteinen”. Hakemuksessa, joka johti tuomioon asiassa T-110/08, Freixenet viittasi väriin ”mattamusta” ja kuvaili tavaramerkin olevan ”hiottu mattamusta pullo”. Hakemuksiin oli lisäksi liitetty ilmoitus, jossa Freixenet totesi, että ”tavaramerkillä ei pyritä suojaamaan yksinoikeudella pullon muotoa, vaan sen pinnan erityinen ulkoasu”.

8 Tavarat, joille rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan, 15.6.1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 33 ja vastaavat kuvausta ”Kuohuviinit”.

9 SMHV:n tutkija hylkäsi 29.11.2000 tekemillään päätöksillä tavaramerkkien rekisteröintihakemukset sillä perusteella, etteivät kyseiset tavaramerkit ole erottamiskykyisiä ja ettei Freixenetin esittämän näytön perusteella voida todeta, että ne olisivat tulleet käytössä erottamiskykyisiksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

10 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi 11.2.2004 asioissa R 97/2001-4 ja R 104/2001-4 tekemillään päätöksillä Freixenetin valitukset tutkijan päätöksistä.

11 Unionin yleinen tuomioistuin kumosi nämä päätökset asiassa T-190/04, Freixenet vastaan SMHV (Hiotun mattavalkoisen pullon muoto), ja asiassa T-188/04, Freixenet vastaan SMHV (Hiotun mattamustan pullon muoto), 4.10.2006 antamillaan tuomioilla ja katsoi, että valituslautakunta oli rikkonut asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa sekä puolustautumisoikeuksien kunnioittamisen periaatetta.

12 SMHV:n valituslautakuntien puheenjohtajisto palautti asiat 12.12.2006 tekemillään päätöksillä ensimmäisen valituslautakunnan käsiteltäviksi.

13 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta otti huomioon sen seikan, että unionin yleinen tuomioistuin oli moittinut SMHV:n neljättä valituslautakuntaa päätöksen perustamisesta näyttöön, jota ei ollut aikaisemmin annettu tiedoksi Freixenetille, ja lähetti 18.6.2007 päivätyillä kirjeillä viimeksi mainitulle kuvat unionin yleisen tuomioistuimen kumoamissa neljännen valituslautakunnan päätöksissä mainituista pulloista sekä tutkijan 29.11.2000 tekemissä päätöksissä mainittujen internetlinkkien osoitteet.

14 Freixenet esitti 9.8.2007 päivätyillä kirjeillä huomautuksia näistä tiedoista.

15 SMHV:n ensimmäinen valituslautakunta hylkäsi käsittelemänsä valitukset riidanalaisilla päätöksillä.

**Oikeudenkäyntimenettelyt unionin yleisessä tuomioistuimessa ja valituksenalaiset tuomiot**

16 Freixenet nosti unionin yleisen tuomioistuimen kirjaamoon 28.2.2008 jättämillään kannekirjelmillä kaksi kannetta, joissa se vaati unionin yleistä tuomioistuinta kumoamaan riidanalaiset päätökset ja toteamaan, että hakemukset riidanalaisten ulkoasujen rekisteröimiseksi yhteisön tavaramerkeiksi täyttävät asetuksen N:o 40/94 40 artiklan mukaisen julkaisemisen edellytykset.

17 Freixenet vetosi kanteidensa tueksi kolmeen kanneperusteeseen, jotka koskivat asetuksen N:o 40/94 73 artiklan, 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan 3 kohdan rikkomista.

18 Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi valituksenalaisilla tuomioilla nämä kolme kanneperustetta ja kanteet kokonaisuudessaan.

19 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisten tuomioiden 20 kohdassa erityisesti asetuksen N:o 40/94 73 artiklan ensimmäisessä virkkeessä mainitun

perusteluvelvollisuuden rikkomista koskevasta ensimmäisen kanneperusteen ensimmäisestä osasta, ettei valituslautakunnan tarvinnut viitata tarkasti tiettyyn asiakirjaan, kun se vetosi nimenomaisesti paljon käytettävien kulutustavaroiden kaupassa saatuun yleiseen käytännön kokemukseen todetakseen, etteivät rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit olleet asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyisiä. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi tämän ensimmäisen osan tuomioidensa 21 kohdassa.

20 Samasta kanneperusteen osasta unionin yleinen tuomioistuin katsoi lisäksi valituksenalaisten tuomioiden 22 kohdassa, että valituslautakunta oli tukenut päätelmäänsä, jonka mukaan nykypäivän kokemus vahvistaa käsityksen siitä, että kuohuviinin todellinen tavaramerkki esitetään etiketissä, toteamalla, että ”neljännen valituslautakunnan päätöksessä mainitut kuvat, jotka on lähetetty [Freixenetille], ja ne, jotka [Freixenet] [o]li itse voinut löytää tutkimustensa aikana, ovat tästä parhain todiste”. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisten tuomioiden 23 kohdassa, että kaikki nämä kuvat vahvistavat päätelmää siitä, että kuohuviinin todellinen tavaramerkki esitetään etiketissä eikä pakkauksen muodossa, millä valituslautakunta perusteli riidanalaisia päätöksiä.

21 Asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaisen kuulluksi tulemisoikeuden loukkaamista koskevasta ensimmäisen kanneperusteen toisesta osasta unionin yleinen tuomioistuin katsoi valituksenalaisten tuomioiden 44 kohdassa, että SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan mukaan olennainen seikka, jonka perusteella kuluttaja voi tunnistaa tavaran alkuperän, on pikemminkin kuohuviinipullon etiketti kuin pullon muoto tai sen ulkoasu. Unionin yleinen tuomioistuin tarkensi tuomioidensa 45 kohdassa, että tämä arvio oli SMHV:n lopullinen kanta eikä Freixenet voi lähtökohtaisesti esittää siitä huomautuksia. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan mainittu arviointi ei perustu valituslautakunnan viran puolesta keräämiin tosiseikkoihin vaan sisältyy tutkijan 19.11.1998 esittämiin laajempiin perusteluihin, joissa ilmoitetaan Freixenetille, että rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on tavanomaisen kuohuviinipullon näköinen ja että siltä puuttuu tämän vuoksi erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

22 Unionin yleinen tuomioistuin totesi lisäksi ensimmäisen kanneperusteen toisesta osasta tuomioidensa 46 kohdassa, että käytännön kokemuksesta tehdyt päätelmät – eli kuohuviinipullon etiketin merkitys seikkana, jonka perusteella kuluttaja voi todeta tavaran alkuperän, ja ulkoasujen suuri määrä – voidaan katsoa jokaisen ja erityisesti Freixenetin tuntemiksi seikoiksi. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan nämä päätelmät kuuluvat yleisesti tunnettuihin tosiseikkoihin, joiden paikkansapitävyyttä SMHV:n ei tarvitse todeta. Unionin yleinen tuomioistuin totesi muun muassa, että tämä valituslautakunnan riidanalaisissa päätöksissä ensisijaisena esittämä perustelu sisältyi Freixenetin ja SMHV:n kesken käytyihin keskusteluihin niistä seikoista, jotka on otettava huomioon osoitettaessa rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien erottamiskykyä.

23 Valituksenalaisten tuomioiden 47 kohdassa unionin yleinen tuomioistuin totesi, että päätelmä siitä, että ostaja tunnistaa kuohuviinin etiketistä eikä muista seikoista, kuten pullon lasin väristä tai sen pinnan ulkoasusta, on SMHV:n perustelujen keskeinen ja pelkästään käytännön kokemukseen perustuva toteamus. Unionin tuomioistuin katsoi, ettei Freixenet voinut olla tietämättä tästä päätelmästä ja että se olisi näin ollen voinut riitauttaa tutkijan ja sitten SMHV:n ensimmäisen valituslautakunnan sen osoittamiseksi esittämän päätelmän, että rekisteröitäviksi haetuilta tavaramerkeiltä puuttuu erottamiskyky, ja väittää, ettei kuluttaja ota tavanomaisesti huomioon etikettiä vaan kuohuviinin pakkauksen valitessaan kyseisen tuotteen.

24 Unionin yleinen tuomioistuin totesi lisäksi tuomioidensa 48 kohdassa, että Freixenetillä oli ollut mahdollisuus esittää huomautuksia SMHV:n neljännen valituslautakunnan päätöksissä esitetyistä pullojen kuvista, ja katsoi, ettei tältä osin ollut perusteltua vedota asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen rikkomiseen.

25 Unionin yleinen tuomioistuin totesi valituksenalaisten tuomioiden 49 kohdassa, että Freixenetiä oli kuultu asetuksen N:o 40/94 73 artiklan toisen virkkeen mukaisesti, koska se oli voinut ottaa kantaa perusteisiin, joiden nojalla SMHV aikoi hylätä hakemukset tavaramerkkien rekisteröimiseksi, koska tavaramerkit eivät olleet vaaditulla tavalla erottamiskykyisiä. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi tuomioidensa 50 kohdassa Freixenetin väittäneen siis virheellisesti, että valituslautakunta tulkitsi tätä säännöstä virheellisesti, kun se ei antanut Freixenetille tilaisuutta esittää huomautuksia yleisesti tunnetuista seikoista, jotka eivät voineet olla sille tuntemattomia ja jotka muodostivat SMHV:n lopullisen kannan, tai mainituista pullojen kuvista. Unionin yleinen tuomioistuin hylkäsi näillä perusteilla ensimmäisen kanneperusteen toisen osan.

26 Toisesta kanneperusteesta, joka liittyy asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, unionin yleinen tuomioistuin totesi erityisesti asiassa T-109/08 annetun tuomion 75 kohdassa ja asiassa T-110/08 annetun tuomion 74 kohdassa, että SMHV:n valituslautakunta katsoi rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien erottamiskyvyn nimenomaisessa arvioinnissa, etteivät pullon lasin väri ja mattapinta voineet ”toimia tavaramerkkinä” kuohuviinille. Unionin yleinen tuomioistuin totesi lisäksi tuomion T-109/08 76 kohdassa ja tuomion T-110/08 75 kohdassa, että Freixenet vetosi tässä yhteydessä 1.4.1996 näiden tavaramerkkien omintakeisuuteen, jota valituslautakunta ei sellaisenaan kiistänyt tätä riidanalaisissa päätöksissä. Unionin yleisen tuomioistuimen mukaan tällainen omintakeisuus ei kuitenkaan riitä osoittamaan tavaramerkkien erottamiskykyä kyseisiin tavaroihin ja kohdeyleisöön nähden.

27 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi asiassa T-109/08 annetun tuomion 79 kohdassa ja asiassa T-110/08 annetun tuomion 78 kohdassa, että SMHV:n valituslautakunnan arviointien, joita Freixenet ei ole sellaisenaan kiistänyt ja jotka koskevat yhtäältä sitä tosiseikkaa, ettei pulloja myydä lainkaan ilman etikettiä tai vastaavaa mainintaa, ja toisaalta sitä tosiseikkaa, että Freixenet käyttää itse tavaramerkkiä FREIXENET pulloissa, joiden rekisteröintiä tavaramerkiksi se hakee, perusteella voidaan vahvistaa se

käytännön kokemuksesta johdettu päätelmä, jonka mukaan pullon lasin väri ja mattapinta eivät voi ”toimia tavaramerkkinä” kuohuviinille kohdeyleisöön nähden.

28 Lisäksi unionin yleinen tuomioistuin muistutti toisesta kanneperusteesta asiassa T-109/08 annetun tuomion 81 kohdassa ja asiassa T-110/08 annetun tuomion 80 kohdassa, ettei rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien omintakeinen ulkoasu ole riidanalainen. Riidanalaisuus koskee pikemminkin sitä seikkaa, ettei kuluttajien enemmistö pidä pullojen ulkoasua hyödyllisenä seikkana asianomaisen kuohuviinin alkuperän määrittämisessä vaan käyttää viitteenä mieluummin etikettiä.

29 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi lisäksi asiassa T-109/08 annetun tuomion 82 kohdassa ja asiassa T-110/08 annetun tuomion 81 kohdassa siihen tosiseikkaan liittyvästä väitteestä, ettei mikään riidanalaisissa päätöksissä mainittujen kuohuviinipullojen kuvista viittaa tavaramerkkien rekisteröinnin hakemisajankohtana myynnissä olleeseen pulloon, että on riittävää todeta se tehottomaksi, koska SMHV:n valituslautakunta korosti päätöksissään perustellusti, ”ettei ole olemassa aiempaa tapausta viinialan yrityksestä, joka olisi tarjonnut viiniä yleisölle pulloissa, joissa ei ole merkintöjä, ja luottanut pelkästään tai pääasiassa pullon ulkoasuun tuotteen teollisen tai kaupallisen alkuperän osoittajana”. Unionin yleinen tuomioistuin totesi, että vaikka oletetaan, että Freixenet on pakkauksen, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi haettiin, ensimmäinen käyttäjä, pakkauksen omintakeisuus ei kuitenkaan ole riittävä, koska kuluttaja ottaa ajankohdasta riippumatta huomioon muun seikan tehdessään ostopäätöksen, erityisesti kun otetaan huomioon kauppojen suuri valikoima.

30 Tämän vuoksi unionin yleinen tuomioistuin katsoi asiassa T-109/08 annetun tuomion 85 kohdassa ja asiassa T-110/08 annetun tuomion 84 kohdassa, että valituslautakunta katsoi perustellusti, että rekisteröitäviksi haetuilta tavaramerkeiltä puuttuu erottamiskyky, ja hylkäsi näin ollen toisen kanneperusteen.

31 Kolmannesta kanneperusteesta, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan rikkomista, unionin yleinen tuomioistuin totesi asiassa T-109/08 annetun tuomion 113 kohdassa ja asiassa T-110/08 annetun tuomion 108 kohdassa erityisesti, ettei voida kiistää sitä, etteivät Freixenetin esittämät markkinatutkimukset kattaneet yhdeksää niistä 15 jäsenvaltiosta, jotka rekisteröintihakemusten jättämishetkellä muodostivat Euroopan yhteisön.

32 Unionin yleinen tuomioistuin totesi lisäksi asiassa T-109/08 annetun tuomion 122 kohdassa ja asiassa T-110/08 annetun tuomion 118 kohdassa, että koska rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit koostuvat tavaran ulkoasusta, niiden rekisteröinnille ei ole kielellistä estettä, ja että näin ollen koko siinä osassa yhteisöä, jossa ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky puuttuu, on lähtökohtaisesti osoitettava erottamiskykyiseksi tuleminen käytössä, jotta nämä tavaramerkit voitaisiin rekisteröidä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

33 Unionin yleinen tuomioistuin katsoi asiassa T-109/08 annetun tuomion 123 kohdassa ja asiassa T-110/08 annetun tuomion 119 kohdassa, että kun 14 jäsenvaltion osalta 15:stä ei ole olemassa riittävän vakuuttavaa näyttöä, käytössä erottamiskykyiseksi tulemista Espanjassa ei voida pitää riittävänä, jotta voitaisiin rekisteröidä yhteisön tavaramerkki, joka on luonteeltaan yhtenäinen ja jolla on vaikutuksia koko yhteisössä. Unionin yleinen tuomioistuin katsoi myös, ettei Freixenet voi tässä yhteydessä vedota vastaavasti asiassa C-301/07, PAGO International, 6.10.2009 annettuun tuomioon (Kok., s. I-9429), joka koskee asetuksen N:o 40/94 9 artiklan 1 kohdan c alakohtaan liittyvää ennakkoratkaisupyyntöä ja suojaa, jota myönnetään jo rekisteröidyn yhteisön tavaramerkin tunnettuuden perusteella. Näin ollen unionin yleinen tuomioistuin katsoi SMHV:n valituslautakunnan todenneen perustellusti, ettei Freixenetin esittämä näyttö riittänyt osoittamaan rekisteröitäviksi haettujen merkkien erottamiskykyiseksi tulemista käytössä, ja hylkäsi siis kolmannen kanneperusteen.

**Asianosaisten vaatimukset ja oikeudenkäyntimenettely unionin tuomioistuimessa**

34 Freixenet vaatii, että unionin tuomioistuin

– kumoaa valituksenalaiset tuomiot

– hyväksyy sen unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämät vaatimukset ja

– velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

35 SMHV vaatii, että unionin tuomioistuin

– hylkää valitukset ja

– velvoittaa Freixenetin korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

36 Asiat C-344/10 P ja C-345/10 P yhdistettiin unionin tuomioistuimen presidentin 10.11.2010 antamalla määräyksellä suullista käsittelyä ja tuomion antamista varten.

## Valitukset

37 Freixenet vetoaa valitustensa tueksi kolmeen valitusperusteeseen, joista ensimmäinen liittyy asetuksen N:o 40/94 38 artiklan 3 kohdan ja 73 artiklan, SEUT 296 artiklan sekä Roomassa 4.11.1950 allekirjoitetun ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen 6 artiklan rikkomiseen sekä toinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja kolmas saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan rikkomiseen. Ensiksi on tarkasteltava toista valitusperustetta.

*Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat*

38 Freixenet väittää toisessa valitusperusteessaan, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, kun se katsoi valituksenalaisissa tuomioissa, ettei SMHV:n valituslautakunnalla ollut velvollisuutta esittää konkreettisia seikkoja rekisteröintien hylkäämisen tueksi ja että se saattoi tyytyä väitetyn yleisesti tunnetun seikan toteamiseen kiistääkseen rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien erottamiskyvyn, vaikka Freixenet oli esittänyt konkreettisia ja perusteltuja tietoja, jotka osoittavat näiden tavaramerkkien omintakeisuuden kyseisenä ajankohtana sillä tavoin, että ne poikkeavat merkittävästi yleisestä käytännöstä tai kyseisellä toimialalla vallitsevasta tavasta. Koska erottamiskyvyn arvioinnin on oikeuskäytännön mukaan oltava konkreettista, SMHV on velvollinen vastaamaan konkreettisesti

hakijan esittämiin konkreettisiin seikkoihin, eikä se voi tyytyä epämääräisiin ja yleisiin kieltoihin, jotka unionin yleinen tuomioistuin virheellisesti hyväksyi valituksenalaisissa tuomioissa.

39 Lisäksi Freixenet esittää, että rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit poikkeavat huomattavasti 1.4.1996 vallinneesta alan yleisestä käytännöstä, ja toteaa, että sekä SMHV:n valituslautakunta että unionin yleinen tuomioistuin – asiassa T-109/08 annetun tuomion 76 ja 81 kohdassa sekä asiassa T-110/08 annetun tuomion 75 ja 80 kohdassa – ovat myöntäneet näiden tavaramerkkien omintakeisuuden. Se väittää, että koska oikeuskäytännön mukaan pelkkä kyky erottaa tavaran alkuperä riittää siihen, ettei asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua hylkäysperustetta sovelleta, ja kun otetaan huomioon se seikka, että näillä tavaramerkeillä on vähimmäiserottamiskyky, minkä unionin yleinen tuomioistuin myönsi katsomalla ne omintakeisiksi, viimeksi mainittu teki oikeudellisen virheen ja rikkoi tätä säännöstä kieltäessään mainittujen tavaramerkkien erottamiskyvyn, vaikka suojan edellytys täyttyi.

40 Freixenet moittii unionin yleistä tuomioistuinta myös asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomisesta siksi, että tämä katsoi tärkeäksi yhdistää sanaosa tavaramerkkeihin, joiden rekisteröintiä on haettu, toistaessaan asiassa T-109/08 annetun tuomion 82 kohdassa ja asiassa T-110/08 annetun tuomion 81 kohdassa SMHV:n valituslautakunnan toteamuksen, jonka mukaan ”ei ole olemassa aiempaa tapausta viinialan yrityksestä, joka olisi tarjonnut viiniä yleisölle pulloissa, joissa ei ole merkintöjä, ja luottanut pelkästään tai pääasiassa pullon ulkoasuun tuotteen teollisen tai kaupallisen alkuperän osoittajana”. Unionin yleinen tuomioistuin oletti näin ollen virheellisesti, että muulla merkillä kuin sanamerkillä ei ole minkäänlaista erottamiskykyä, jos sitä ei käytetä yhdessä sanaosan kanssa, vaikkei mainitussa asetuksessa eikä oikeuskäytännössä aseteta tavaran ulkomuodosta tai sen pakkauksesta koostuvan tavaramerkin rekisteröimistä riippuvaiseksi merkinnöistä tai sanaosista.

41 SMHV kiistää Freixenetin väitteet ja vaatii, että toinen valitusperuste hylätään perusteettomana.

*Unionin tuomioistuimen arviointi asiasta*

42 Vakiintuneesta oikeuskäytännöstä ilmenee, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetun tavaran tietyn yrityksen tavaraksi ja erottamaan näin tämän tavaran muiden yritysten tavaroista (ks. mm. asia C-456/01 P, Henkel v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok., s. I-5089, 34 kohta; asia C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.10.2004, Kok., s. I-9165, 29 kohta ja asia C-238/06 P, Develey v. SMHV, tuomio 25.10.2007, Kok., s. I-9375, 79 kohta).

43 Tätä erottamiskykyä on arvioitava yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joille rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta suhteessa siihen, miten kohdeyleisö mieltää tavaramerkin (ks. mm. em. asia Henkel v. SMHV, tuomion 35 kohta; asia C-25/05 P, Storck v. SMHV, tuomio 22.6.2006, Kok., s. I-5719, 25 kohta ja em. asia Develey v. SMHV, tuomion 79 kohta).

44 Kuten unionin yleinen tuomioistuin totesi asiassa T-109/08 annetun tuomion 69 kohdassa ja asiassa T-110/08 annetun tuomion 68 kohdassa, ei ole riidanalaista, että kyseessä olevat tuotteet eli kuohuviinit ovat päivittäiskulutustavaroita ja että kohdeyleisö koostuu niiden 15 jäsenvaltion, jotka muodostivat yhteisön tavaramerkkihakemuksen jättämishetkellä, suuresta yleisöstä.

45 Niin ikään vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan itse tavaran ulkoasusta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä koskevat arviointiperusteet eivät eroa muihin tavaramerkkiryhmiin sovellettavista arviointiperusteista (ks. mm. em. asia Mag Instrument v. SMHV, tuomion 30 kohta; asia C-173/04 P, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomio 12.1.2006, Kok., s. I-551, 27 kohta; em. asia Storck v. SMHV, tuomion 26 kohta ja asia C-144/06 P, Henkel v. SMHV, tuomio 4.10.2007, Kok., s. I-8109, 36 kohta).

46 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 (ks. mm. em. asia Mag Instrument v. SMHV, tuomion 30 kohta; em. asia Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomion 28 kohta ja em. asia Storck v. SMHV, tuomion 27 kohta).

47 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 (ks. mm. em. asia Mag Instrument v. SMHV, tuomion 31 kohta; em. asia Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomion 31 kohta ja em. asia Storck v. SMHV, tuomion 28 kohta).

48 Tätä oikeuskäytäntöä, joka on luotu itse tavaran tai niiden pakkausten, kuten nesteiden, jotka on pakattu myyntiä varten niiden ominaisuuksien vuoksi, ulkoasusta muodostuville kolmiulotteisille tavaramerkeille (ks. em. asia Deutsche SiSi-Werke v. SMHV, tuomion 29 kohta ja em. asia Henkel v. SMHV, tuomio 4.10.2007, 38 kohta), on sovellettava myös silloin, kun – kuten nyt käsiteltävissä asioissa – rekisteröitäväksi haettu tavaramerkki on ”muu” tavaramerkki, joka koostuu nestemäisen tuotteen

pakkauksen pinnan erityisestä ulkoasusta. Tällaisessa tapauksessa tavaramerkki ei nimittäin myöskään muodostu merkistä, joka ei liity sillä varustettujen tavaroiden välttämättömän pakkauksen ulkonäköön (ks. vastaavasti em. asia Storck v. SMHV, tuomion 29 kohta).

49 Vaikka unionin yleinen tuomioistuin esitti asiassa T-109/08 annetun tuomion 63–67 kohdassa ja asiassa T-110/08 annetun tuomion 62–66 kohdassa asianmukaisesti oikeuskäytännössä määritellyt edellytykset, näistä tuomioista ilmenee kuitenkin, ettei unionin yleinen tuomioistuin noudattanut tätä oikeuskäytäntöä nyt käsiteltävien asioiden arvioinnissa.

50 Nimittäin sen sijaan, että unionin yleinen tuomioistuin olisi tarkastellut, poikkeavatko rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit merkittävästi yleisestä käytännöstä tai kyseisellä toimialalla vallitsevasta tavasta, se rajoittui toteamaan yleisesti asiassa T-109/08 annetun tuomion 79 kohdassa ja asiassa T-110/08 annetun tuomion 78 kohdassa, ettei mitään pulloa myydä ilman etikettiä tai vastaavaa mainintaa ja että ainoastaan tällaisen sanaosan avulla voidaan määritellä kuohuviinin alkuperä, joten pullon lasin väri ja mattapinta eivät voi ”toimia tavaramerkkinä” kuohuviinille kohdeyleisöön nähden silloin, kun niitä ei käytetä yhdessä sanaosan kanssa.

51 Tällainen arviointi johtaa järjestelmällisesti asetuksessa N:o 40/94 säädetyn suojan poistamiseen tavaramerkeiltä, jotka koostuvat tuotteen sellaisen pakkauksen ulkoasusta, joka ei sisällä merkintää tai sanaosaa.

52 Tästä seuraa, että unionin yleinen tuomioistuin rikkoi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa (ks. vastaavasti asia C-383/99 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 20.9.2001, Kok., s. I-6251, 45 kohta).

53 Näin ollen Freixenetin esittämä toinen valitusperuste on hyväksyttävä ja valituksenalaiset tuomiot on kumottava, eikä muita valitusperusteita ole tarpeen tutkia.

**Kanne unionin yleisessä tuomioistuimessa**

54 Kun unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisu kumotaan, unionin tuomioistuin voi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännön 61 artiklan ensimmäisen kohdan toisen virkkeen mukaan ratkaista asian itse, jos se on ratkaisukelpoinen. On todettava, että nyt käsiteltävässä tapauksessa asia on näin.

55 Freixenetin unionin yleisessä tuomioistuimessa esittämät vaatimukset riidanalaisten päätösten kumoamisesta, jotka perustuvat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, on hyväksyttävä tämän tuomion 45–52 kohdassa esitetyillä perusteilla. SMHV:n valituslautakunta teki nimittäin saman oikeudellisen virheen kuin unionin yleinen tuomioistuin, kun se katsoi 30.10.2001 tehdyn päätöksen 34 ja 37 kohdassa ja 20.11.2007 tehdyn päätöksen 31 ja 34 kohdassa, että ”muoto ei täytä tavaramerkin tehtävää, mutta etiketti täyttää sen”, eikä näin ollen tutkinut, poikkeavatko rekisteröitäviksi haetut tavaramerkit niin merkittävästi yleisestä käytännöstä tai kyseisellä toimialalla vallitsevasta tavasta, että ne ovat erottamiskykyisiä.

56 Näin ollen riidanalaiset päätökset on kumottava, eikä muita Freixenetin unionin yleisessä tuomioistuimessa nostamassa kanteessa esittämiä kanneperusteita ole tarpeen tutkia.

## Oikeudenkäyntikulut

57 Unionin tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklassa todetaan, että jos valitus on perusteltu ja unionin tuomioistuin ratkaisee itse riidan lopullisesti, se päättää oikeudenkäyntikuluista. Työjärjestyksen 69 artiklan 2 kohdan, jota työjärjestyksen 118 artiklan nojalla sovelletaan muutoksenhakumenettelyyn, mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska Freixenet on vaatinut SMHV:n velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut ja koska SMHV on hävinnyt asiat, se on velvoitettava korvaamaan sekä menettelyistä ensimmäisessä asteessa että valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla unionin tuomioistuin (kolmas jaosto) on ratkaissut asiat seuraavasti:

**1) Unionin yleisen tuomioistuimen asioissa T-109/08, Freixenet vastaan SMHV (Mattavalkoinen pullo), ja T-110/08, Freixenet vastaan SMHV (Mattamusta pullo), 27.4.2010 antamat tuomiot kumotaan.**

**2) Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) ensimmäisen valituslautakunnan 30.10.2007 tekemä päätös (asia R 97/2001-1) ja 20.11.2007 tekemä päätös (asia R 104/2001-1) kumotaan.**

**3) Sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) velvoitetaan korvaamaan sekä menettelyistä ensimmäisessä asteessa että valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.**

Allekirjoitukset