YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(neljäs jaosto)

10 päivänä marraskuuta 2004 *

Asiassa T-396/02,

August Storck KG, kotipaikka Berliini (Saksa), edustajinaan asianajajat H. Wrage-Molkenthin, T. Reher, A. Heise ja I. Rohr, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV), asiamiehinään B. Müller ja G. Schneider,

vastaajana,

jossa vaaditaan kumottavaksi SMHV:n neljännen valituslautakunnan 14.10.2002 tekemää päätöstä (asia R 187/2001-4), jolla tämä epäsi rekisteröinnin kolmiulotteiselta vaaleanruskean makeisen muotoiselta merkiltä,

* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja H. Legal sekä tuomarit V. Tiili ja M. Vilaras,

kirjaaja: apulaiskirjaaja B. Pastor,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 27.12.2002 saapuneen kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 14.4.2003 saapuneen vastauksen,

ottaen huomioon 16.6.2004 pidetyssä istunnossa esitetyn,

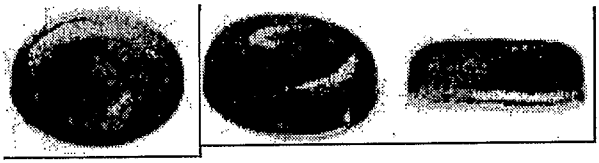
on antanut seuraavan

tuomion

Asian tausta

1 Kantaja jätti 30.3.1998 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun ja sittemmin muutetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1) nojalla.

2 Rekisteröitäväksi haettu merkki on kolmiulotteinen ja esittää vaaleanruskean väristä makeista (ks. kuva alla).



3 Tavarat, joita varten tavaramerkkien rekisteröintiä on haettu, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehdyn Nizzan sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna, luokkaan 30 ja vastaavat kuvausta "Makeiset".

4 Hakemuksen tutkinut virkamies hylkäsi sen 25.1.2001 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että hakemuksessa tarkoitetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Lisäksi se katsoi, ettei merkki ollut saavuttanut erottamiskykyä käytön kautta.

5 Kantaja teki asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella 14.2.2001 valituksen SMHV:lle hakemuksen tutkineen virkamiehen päätöksestä. Valituksessa kantaja vaati, että hakemuksen tutkineen virkamiehen päätöstä muutetaan ja että tavaramerkki hyväksytään julkaistavaksi "makeisille eli kermakaramelleille". Valituksen perusteet esittäneessä kirjelmässään, joka oli päivätty 14.5.2001, kantaja sitä vastoin vaati hakemuksen tutkineen virkamiehen päätöstä kumottavaksi kokonaisuudessaan ja toissijaisena vaihtoehtona totesi, "että on rajattava niiden tuotteiden luetteloa, joille merkin rekisteröintiä haetaan, 'kermakaramelleihin', mikäli merkin

rekisteröinti evätään niin [merkille] ominaisen kuin merkin käytön kauttakin saavuttaman makeisten osalta vallitsevan erottamiskyvyn puuttumisen perusteella".

6 SMHV:n neljäs valituslautakunta hylkäsi valituksen 14.10.2002 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), joka annettiin kantajalle tiedoksi faksitse 18.10.2002 ja kirjatulla kirjeellä 31.10.2002, sillä perusteella, että haetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja että sitä ei myöskään voitu rekisteröidä saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

7 Valituslautakunta katsoi, ettei rekisteröitäväksi haetun merkin muodon ja värin yhdistelmä sellaisenaan mahdollistanut sitä, että voitaisiin saada selvyys kyseisten tuotteiden eli makeisten alkuperästä. Tämän ohella se katsoi, etteivät kantajan esittämät todisteet osoittaneet haetun merkin saaneen erottamiskykyä kermakaramellien osalta tuon merkin käytön kautta.

Oikeudenkäynti ja asianosaisten vaatimukset

8 Kantaja pyysi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 21.5.2003 saapuneella kirjeellä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 135 artiklan 2 kohdan mukaisesti lupaa toimittaa vastauskirjelmä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen neljännen jaoston puheenjohtaja ei antanut tällaista lupaa.

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Riidan kohde

Asianosaisten lausumat

11 Kantaja ei viittaa nimenomaisesti nyt käsiteltävänä olevan riidan kohteeseen, mutta kyseenalaistaa riidanalaisen päätöksen huomauttaen, että sen rajauksen seurauksena, jonka se väittää tehneensä tavaramerkkihakemukseen sisältyvään tavaraluetteloon kirjelmässään 14.5.2001, ainoat relevantit markkinat ovat tässä tapauksessa "kermakaramellien" markkinat eivätkä "makeisten yleensä".

12 SMHV väittää tältä osin, että kantajan hakemuksen tarkoitukseen — jona on kyseisen tavaramerkin rekisteröinti "makeisille" — sekä toisaalta kantajan valituslautakunnassa ja valituksen perustelut esittävässä kirjelmässään esittämien (ks. 5 kohta edellä) keskeisten vaatimusten ristiriitaisuuteen nähden valituslautakunta on aivan oikein tulkinnut kantajan keskeisten vaatimusten ristiriitaista muotoilua siten, että hakemuksen tutkineen virkamiehen päätöstä vaadittiin kumottavaksi kokonaisuudessaan. SMHV jatkaa, että koska hakemuksen tutkinut virkamies on hylännyt hakemuksen "makeisten" osalta yleensä eikä "makeisten eli kermakaramellien" tai "kermakaramellien" osalta, kantaja ei voi rajata kannettaan vain viimeksi mainittuun kohteeseen, sillä hakemuksen tutkineen virkamiehen päätös on tässä suhteessa "jakamaton".

13 SMHV:n mukaan myöskään kantajan toissijaisena vaihtoehtona kirjelmässään 14.5.2001 esittämän tuoteluettelon rajauksella ei ole vaikutusta oikeudenkäyntiin. Kantaja ei nimittäin voi toissijaisena vaihtoehtona rajata tuoteluetteloaan sitä tapausta varten, että sen päävaatimusta ei hyväksytä (asia T-219/00, Ellos v. SMHV (ELLOS), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-753).

14 Tämän johdosta SMHV korostaa, että riidan kohteena valituslautakunnassa oli kantajan makeisia (luokka 30) koskevan tavaramerkkihakemuksen hylkääminen ja että riidan kohteena nyt esillä olevassa oikeudenkäynnissä on tavaramerkkihakemuksen hylkäämisen asianmukaisesti tutkineen valituslautakunnan riidanalainen päätös.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

15 Asetuksen N:o 40/94 57–61 artiklan säännöksistä seuraa, että tavaramerkkihakemuksen tutkineen virkamiehen päätöksestä voi valittaa valituslautakuntaan ja että

kaikki sen menettelyn asianosaiset, joka on johtanut hakemuksen tutkineen virkamiehen päätökseen, voivat valittaa niille vastaisesta päätöksestä. Yhteisön tavaramerkistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 täytäntöönpanosta 13 päivänä joulukuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2868/95 (EYVL L 303, s. 1) 48 säännön 1 kohdan mukaan valituksesta on ilmettävä tietyt tiedot, kuten "päätös, johon muutosta haetaan, ja vaaditun muutoksen tai kumoamisen laajuus".

16 Tässä tapauksessa on riidatonta, että tavaramerkkihakemuksen tutkinut virkamies on hylännyt kantajan hakemuksen kaikkien siinä tarkoitettujen tuotteiden eli luokkaan 30 kuuluvien "makeisten" osalta. Kantaja on rajannut valituslautakunnassa 14.2.2001 vireille panemansa valituksen ulottuvuutta toteamalla riitauttavansa tavaramerkkihakemuksensa hylkäämisen vain siltä osin kuin tämä koski "makeisia eli kermakaramellejä". Kantaja vaatikin hakemuksen tutkineen virkamiehen päätöksen osittaista muuttamista niin, että kantajan rekisteröintihakemuksen julkaisuun annetaan lupa "makeisten eli kermakaramellien" osalta. Kuitenkin kirjelmässään 14.5.2001, jossa esitettiin valituksen perustelut, kantaja pyrki ensisijaisesti saamaan hakemuksen tutkineen virkamiehen päätöksen kumotuksi kokonaisuudessaan ja esitti toissijaisena vaihtoehtona, että merkin tarkoittamien tuotteiden luetteloa oli rajattava pelkästään "kermakaramelleihin", mikäli merkin rekisteröinti oli evätty niin merkille alkujaan ominaisen kuin merkin käytön kauttakin saavuttaman "makeisten" osalta vallitsevan erottamiskyvyn puuttumisen perusteella. Kantajan mielestä on yksinkertaisesti mahdotonta kieltää sitä, etteikö esitetyn tavaramerkin muoto olisi saavuttanut kermakaramellien osalta riittävää erottamiskykyä käytön kautta.

17 Valituslautakunta katsoi riidanalaisen päätöksen 6 kohdassa, että valituksella pyrittiin ensisijaisesti siihen, että hakemuksen tutkineen virkamiehen päätöstä muutettaisiin ja kantajan tavaramerkkihakemus julkaistaisiin "makeisten" osalta ilman rajoituksia sillä perusteella, että haettu merkki oli erottamiskykyinen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla; toissijaisesti valituksessa väitettiin, että merkki on rekisteröitävissä erityisesti "kermakaramelleille" sen käytön kautta saavuttaman erottamiskyvyn perusteella. Valitusperusteet tutkittuaan valituslautakunta hylkäsi valituksen kaikilta osin perusteettomana.

18 Vaatimuksiensa ja joidenkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämänsä kannekirjelmän kohtien perusteella kantaja haluaa riidanalaisen päätöksen kumotuksi kokonaisuudessaan. Eräissä muissa kannekirjelmän kohdissa (ks. mm. 20, 21 ja 30 kohta) kantaja toteaa, että kun otetaan huomioon rajaus, joka koskee kantajan kirjelmässään 14.5.2001 tarkoittamia tuotteita, ainoa tuote, jota sen hakemus tuosta ajankohdasta lähtien koskee, on kermakaramelli. Tämän vuoksi valituslautakunta on kantajan mukaan tehnyt virheen, kun se ei ole erottanut kermakaramellimarkkinoita yleisistä makeismarkkinoista merkin erottamiskykyä arvioidessaan.

19 Tältä osin on huomattava, että asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 1 kohdan mukaan hakija voi koska tahansa peruuttaa hakemuksensa yhteisön tavaramerkiksi taikka rajata hakemuksessa olevaa tavaroiden tai palveluiden luetteloa. Tämän mukaisesti mahdollisuus rajoittaa hakemuksen sisältämien tavaroiden tai palvelujen luetteloa kuuluu yksinomaan yhteisön tavaramerkin hakijalle, joka voi milloin tahansa tehdä tällaisen pyynnön SMHV:lle. Tällöin yhteisön tavaramerkkihakemuksen kokonainen tai osittainen peruuttaminen taikka hakemuksen sisältämien tavaroiden tai palvelujen luettelon rajaaminen on tehtävä nimenomaisesti ja ilman ehtoja (ks. em. asia Ellos, tuomion 60 ja 61 kohta).

20 Tässä tapauksessa kantaja on esittänyt tavaramerkkihakemuksen tarkoittamien tuotteiden luettelon rajaamista "kermakaramelleihin" vain toissijaisena vaihtoehtona eli siinä tapauksessa, että valituslautakunta hylkää hakemuksen kaikkien siinä tarkoitettujen tuotteiden (so. "makeisten") osalta. Kantaja ei siis ole rajannut tuoteluetteloa nimenomaisesti ja ilman ehtoja, minkä vuoksi kyseistä rajausta ei voida ottaa huomioon (ks. vastaavasti em. asia Ellos, tuomion 62 kohta).

21 Lisäksi oikeuskäytännössä on katsottu, että yhteisön tavaramerkkiä koskevassa hakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tai palvelujen luettelon rajoitus on tehtävä tiettyjen erityisten menettelysääntöjen mukaisesti, eli hakemuksen muuttamista on

haettava asetuksen N:o 40/94 44 artiklan ja asetuksen N:o 2868/95 13 säännön mukaisesti (asia T-194/01, Unilever v. SMHV (Munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 13 kohta ja asia T-286/02, Oriental Kitchen v. SMHV — Mou Dybfrost (KIAP MOU), 30 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa).

22 Näitä menettelysääntöjä ei ole noudatettu tässä asiassa, koska kantaja on ainoastaan tehnyt kirjelmässään 14.5.2001 tuotteiden rajaamisen osalta lisähuomautuksen esittämättä vastaavaa tavaramerkkihakemuksen muuttamista näiden säännösten mukaisesti.

23 Näin ollen nyt esillä olevan kanteen on katsottava tarkoittavan riidanalaisen päätöksen kumoamista asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellisen soveltamisen johdosta kaikkien haetun tavaramerkin tarkoittamien tuotteiden (eli "makeisten") osalta ja saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan virheellisen soveltamisen johdosta näiden tuotteiden ja erityisesti kermakaramellien osalta.

Vasta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esitettyjen todisteiden tutkittavaksi ottaminen

24 Kannekirjelmän liitteenä olleita asiakirjoja, joita valituslautakunta ei ollut tutkinut, eli vuonna 1997 Saksassa makeisen nimeltä "Werther's Echte" muodon osalta tehdyn tutkimuksen tuloksia, jotka esitettiin ensimmäistä kertaa vasta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, ei voida ottaa huomioon, koska kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa koskee SMHV:n valituslautakunnan päätöksen lainmukaisuutta asetuksen N:o 40/94 63 artiklassa tarkoitetussa mielessä. Sen vuoksi ja kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tehtävänä ei ole tutkia uudestaan tosiseikkoja ensimmäistä kertaa vasta siellä esitettyjen asiakirjojen valossa, on mainitut asiakirjat jätettävä huomiotta ilman, että on tarpeen tutkia

niiden todistusvoimaa (asia T-10/03, Koubi v. SMHV — Flabesa (CONFORFLEX), tuomio 18.2.2004, Kok. 2004, s. II-719, 52 kohta ja asia T-399/02, Eurocermex v. SMHV (Olutpullon muoto), tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. II-1391, 52 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

Pääasia

25 Kanteensa tueksi kantaja vetoaa kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat ensinnäkin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista ja toiseksi saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista.

Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista

Asianosaisten lausumat

26 Kantaja väittää, että toisin kuin valituslautakunta on katsonut, rekisteröitäväksi haetulla merkillä on riittävä vähimmäiserottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

27 Tältä osin se painottaa ensiksikin, että valituslautakunnan virheellinen arvio piilee siinä, että huomioon otettavat markkinat on määritetty huonosti. Koska kantaja tarkoitti rajata merkin rekisteröintihakemuksessa tarkoitettujen tuotteiden luetteloa,

ainoat tässä tapauksessa relevantit markkinat ovat "kermakaramellien" erillismarkkinat eivätkä "makeisten yleensä" markkinat. Kermakaramellien markkinasegmentillä nimittäin on ominaispiirteitä, jotka erottavat sen muista makeisista. Kuluttaja valitsee makeislajin (esimerkiksi hyytelömakeiset, hedelmämakeiset tai suklaa) tai toisen (esimerkiksi maultaan "voimakkaat" makeiset kuten hyvin mentolipitoiset makeiset) tarpeensa ja makunsa mukaisesti. Tästä seuraa, ettei kermakaramellia voida rinnastaa mihin tahansa makeiseen. Näillä erilaisilla ominaisuuksilla, jotka kuluttaja ottaa huomioon ostopäätöstä tehdessään, on heijastusvaikutuksia eri makeisten muotoon, joten valituslautakunta tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin eivät voi tehdä päätelmiä kermakaramellien muodon yleisyydestä ennen kuin ne ovat erotelleet tämäntyyppisiä makeisia ostavat kuluttajat.

28 Kantaja väittää myös, että rekisteröitäväksi haetun merkin erityinen ja ainutlaatuinen muodon ja värin yhdistelmä on täysin omiaan mahdollistamaan kantajan makeisten erottamisen muiden valmistajien makeisista. Kantaja korostaa merkin olevan enemmän kuin suojattavissa olemattomien osatekijöiden yhdistelmä. Rekisteröitäväksi haetun merkin perusmuoto ei ole ympyrä, vaan ellipsi, jossa on tasainen alapuoli, kuperat reunat ja yläpuoli, jossa on pyöreä upotus keskellä. Kyseessä on tämän vuoksi kantajan mukaan makeismarkkinoilla epätyypillinen ja hyvin pitkälle kehitetty muoto verrattuna muihin makeisten muotoihin (pyöreät, suorakulmaiset, nelikulmaiset, tangonmuotoiset tai ilman erityistä muotoa olevat makeiset). Kyseisellä muodolla ei myöskään ole toiminnallista funktiota, eikä se ole pakottavien teknisten syiden määräämä eikä tavanomainen.

29 SMHV kiistää kantajan väitteen ja painottaa, ettei haetulla merkillä ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä siinäkään tapauksessa, että olisi todella mahdollista rajata riidan kohteeksi kermakaramellit.

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

30 Asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista. Saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan merkkejä, "joilta puuttuu erottamiskyky", ei rekisteröidä. Asetuksen 7 artiklan 2 kohdan mukaan "1 kohtaa sovelletaan, vaikka rekisteröinnin esteet olisivat olemassa ainoastaan osassa yhteisöä".

31 On ensiksikin huomattava, että oikeuskäytännön mukaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut tavaramerkit ovat erityisesti niitä tavaramerkkejä, joita kohderyhmän mielestä käytetään tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kuvailemaan kyseisiä tavaroita tai palveluja tai joiden osalta on ainakin olemassa konkreettisia seikkoja, joiden perusteella voidaan päätellä, että niitä voidaan käyttää tällä tavoin. Tässä säännöksessä tarkoitetut merkit ovat lisäksi sellaisia merkkejä, jotka eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua keskeistä tehtävää eli ne eivät kykene yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja voi myöhempiä hankintoja tehdessään hankkia lisää kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, jos hän on pitänyt niitä hyvinä, tai valita jonkin toisen tavaran tai palvelun, jos hän ei ole tyytyväinen niihin (munanmuotoista tablettia koskenut em. asia, tuomion 39 kohta; yhdistetyt asiat T-324/01 ja T-110/02, Axions ja Belce v. SMHV (Ruskean sikarin muoto ja kullanvärisen harkon muoto), tuomio 20.4.2003, Kok. 2003, s. II-1897, 29 kohta; asia T-305/02, Nestlé Waters France v. SMHV (Pullon muoto), tuomio 3.12.2003, 28 kohta, ei vielä julkaistu oikeustapauskokoelmassa ja olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 18 kohta).

32 Näin ollen tavaramerkin erottamiskykyä voidaan arvioida ainoastaan ensinnäkin suhteessa niihin tavaroihin tai palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi ottaen huomioon se, millä tavalla tavaramerkki ymmärretään kohderyhmässä (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003, Kok. 2003, s. I-3161, 41 kohta; asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004,

s. I-1725, 50 kohta; asia C-363/99, Koninklijke KPN Nederland, tuomio 12.2.2004, Kok. 2004, s. I-1619, 34 kohta; 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; yhdistetyt asiat C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. I-5173, 33 kohta ja munanmuotoista tablettia koskenut em. asia, tuomion 40 kohta; ruskean sikarin muotoa ja kullanvärisen harkon muotoa koskenut em. asia, tuomion 30 kohta sekä pullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 29 kohta).

33 Edellä mainitun ensimmäisen arvion osalta on muistettava, että haettu merkki muodostuu tuotteen itsensä ulkomuodosta eli soikeanmuotoisesta vaaleanruskeasta makeisesta, jossa on kuperat reunat, keskellä pyöreä upotus ja tasainen alapuoli.

34 Kohderyhmän osalta valituslautakunta on täysin perustellusti katsonut, että tuotteita, joita varten rekisteröintiä tässä tapauksessa on haettu — eli makeisia — "tarjotaan potentiaalisesti rajoittamattomalle asiakaskunnalle ja kaikille ikäryhmille" ja että ne ovat "massatuotantoelintarvikkeita, jolloin niiden kohderyhmänä ovat kaikki kuluttajat" (riidanalaisen päätöksen 11 artikla). Rekisteröitäväksi haetun merkin erottamiskykyä onkin arvioitava ottamalla huomioon tavanomaisen valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 41 kohta; Koninklijke KPN Nederland, tuomion 34 kohta; Henkel v. SMHV, tuomion 35 kohta; C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 33 kohta; C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 33 kohta; munanmuotoista tablettia koskenut em. asia, tuomion 42 kohta; ruskean sikarin muotoa ja kullanvärisen harkon muotoa koskenut em. asia, tuomion 31 kohta sekä pullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 33 kohta).

35 Toiseksi on todettava, että oikeuskäytännön mukaan tuotteen itsensä ulkoasua esittävien kolmiulotteisten merkkien erottamiskyvyn arviointiperusteet eivät eroa muiden tavaramerkkiryhmien osalta sovellettavista kriteereistä (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 48 kohta

ja em. asia Linde ym., tuomion 42 ja 46 kohta; munanmuotoista tablettia koskenut em. asia, tuomion 44 kohta; ruskean sikarin muotoa ja kullanvärisen harkon muotoa koskenut em. asia, tuomion 32 kohta; pullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 35 kohta ja olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 22 kohta).

36 Näitä arviointiperusteita sovellettaessa on kuitenkin otettava huomioon se, että itse tuotteen ulkoasua esittäviä kolmiulotteisia tavaramerkkejä ei välttämättä ymmärretä kohderyhmässä samalla tavoin kuin sanamerkkejä, kuviomerkkejä tai sellaisia kolmiulotteisia tavaramerkkejä, jotka eivät esitä tätä ulkoasua. Yleisön keskuudessa on totuttu pitämään tällaisia viimeksi mainittuja tavaramerkkejä välittömästi merkkeinä, jotka yksilöivät tuotteen, mutta sama ei välttämättä koske merkkiä, joka esittää itse tavaran ulkoasua (ks. vastaavasti em. yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 48 kohta; asia C-104/01, Libertel, 6.5.2003, Kok. 2003, s. I-3793, 65 kohta; em. asia Henkel, tuomion 52 kohta; em. asia Henkel v. SMHV, tuomion 38 kohta; em. asia C-468/01 P–C-472/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 36 kohta; em. asia C-473/01 P ja C-474/01 P, Procter & Gamble v. SMHV, tuomion 36 kohta; munanmuotoista tablettia koskenut em. asia, tuomion 45 kohta ja olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 23 kohta).

37 Niin ikään vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan siihen, millä tavoin tavaramerkki ymmärretään kohderyhmässä, vaikuttaa ensinnäkin keskivertokuluttajan tarkkaavaisuusaste, joka voi vaihdella kyseisten tavaroiden tai palvelujen tyypin mukaan (munanmuotoista tablettia koskenut em. asia, tuomion 42 kohta ja pullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 34 kohta).

38 Niinpä arvioitaessa, ymmärretäänkö kohderyhmässä kyseisen tuotteen muodon ja värin yhdistelmän ilmaisevan tavaran alkuperää, on tarkasteltava tästä yhdistelmästä saatavaa kokonaisvaikutelmaa, mikä ei estä sitä, että tavaramerkin ulkoasun eri piirteitä — eli rekisteröitäväksi haettua muotoa ja väriä — tarkastellaan peräkkäin (asia T-337/99, Henkel v. SMHV (Punavalkoinen pyöreä tabletti), tuomio 19.9.2001, Kok. 2001, s. II-2597, 49 kohta ja munanmuotoista tablettia koskenut em. asia, tuomion 54 kohta).

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 asiallisesti 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.

46 Tämän johdosta on hylättävä perusteettomana asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan virheellistä soveltamista koskeva ensimmäinen kanneperuste.

Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista koskeva toinen kanneperuste

Asianosaisten lausumat

47 Kantajan mielestä sen hakema tavaramerkki on joka tapauksessa hyväksyttävä rekisteröitäväksi sen vuoksi, että se on tullut erottamiskykyiseksi käytön kautta

kermakaramellimarkkinoilla. Tavaramerkin käyttö ilmenee sen tuottamasta suuresta liikevaihdosta, merkin tunnetuksi tekemiseen liittyvistä mainontakuluista ja merkin tunnettuudesta tehtyjen eri tutkimusten tuloksista, jotka kantaja on toimittanut SMHV:lle.

48 Kantaja väittää, että makeismarkkinoilla makeisten nimen lisäksi myös niiden muodon käyttäminen osoittamaan alkuperää on yleinen käytäntö. Kantajan mukaan juuri tästä syystä pakkauksissa eli pusseissa, joissa on merkintä "Werther's Original" ("Werther's Echte"), tavaramerkki on aina tarkoituksella esitetty yhdessä sen erityispiirteiden kanssa, joita ovat makeisen keskellä oleva tunnuksellinen upotus ja tämän pyöristetyt reunat. Tätä käyttöä ei voida pitää pelkästään sellaisena, että siinä kuvaillaan pakkauksen sisältöä antamatta mitään alkuperätietoa. Koska kolmiulotteisilla tavaramerkeillä on kaksi tehtävää eli merkin ja tuotteen esittäminen, on mahdotonta tehdä tiukasti ero näiden tehtävien välille, sillä tavaramerkki vastaa aina tuotetta. Valituslautakunta on tässä tapauksessa kantajan mielestä jättänyt huomiotta nämä tavaramerkin kaksi tehtävää.

49 Se, että pakkauksessa on näkyvissä ja luettavissa muita merkkejä ja tuotekuvauksia, ei kantajan mukaan vaikuta tuotteen muodon esittämiseen tavaramerkkinä. On näet täysin mahdollista käyttää useita merkkejä samanaikaisesti tuotteessa vierekkäin erityisesti sellaisten tuotteiden osalta, jotka on yksilöity ainoastaan kolmiulotteisen merkin avulla. Yleisö tunnistaa kolmiulotteisen merkin riippumatta tuotetta koskevista tiedoista. Tämän johdosta valituslautakunnan päättely tavaramerkin esittämisestä ei ole vakuuttavaa.

50 SMHV viittaa tavaramerkin käytön kautta saavutetun erottamiskyvyn kriteereihin, jotka on tuotu esiin oikeuskäytännössä, ja katsoo, ettei kantajan hakemaa tavaramerkkiä voida hyväksyä rekisteröitäväksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

51 SMHV:n mielestä hakemuksen tutkinut virkamies ja valituslautakunta ovat täysin perustellusti päätyneet siihen, ettei kantajan esittämä näyttö riitä osoittamaan, että haettu merkki on saanut kermakaramellien osalta erottamiskyvyn käytön kautta.

52 Ensinnäkään pelkkä kantajan esittämä liikevaihto vuosilta 1994–1998 ei tee mahdolliseksi arvioida markkinaosuutta ja on siten riittämätön tieto. Tässä esillä olevien kaltaisten massatuotantotavaroiden tapauksessa ratkaiseva kriteeri on markkinaosuus eikä pelkästään liikevaihto, joka ei riitä osoittamaan merkin tunnettuutta.

53 Myöskään kantajalla vuonna 1998 olleet 27 729 000 Saksan markan (DEM) suuruiset markkinointikulut eri Euroopan unionin jäsenvaltioissa makeisen nimeltä "Werther's Original" osalta eivät ole riittävä näyttö. Ei nimittäin ole mitenkään mahdollista kantajan väitteensä tueksi esittämän taulukon — jossa esitetään kyseisen makeisen myynninedistämiskulut vuosina 1994–1998 — perusteella määrittää, miltä osin kantajan mainitsemat kulut on käytetty tunnuksen "Werther's Original" osalta, makeisen muodon osalta tai jonkin muun tunnuksen osalta.

54 SMHV toteaa vielä, että seitsemässä Euroopan unionin jäsenvaltiossa ja Norjassa tehdyissä tutkimuksissa viitattiin tunnuksiin "WERTHER'S", "Werther's Original" ja "W.O", eikä niissä viitattu lainkaan kyseiseen muotoon. Tämän vuoksi näyttöä siitä, että kantaja on onnistunut tekemään yleisön keskuudessa tunnetuksi kyseessä olevan makeisen muodon, ei ole esitetty. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamisen kannalta ei myöskään ole riittävää, että näytetään toteen tuotteella olevan tietyn muodon käyttö, vaan lisäksi on osoitettava, että kyseistä muotoa on käytetty tavaramerkinomaisesti (em. asia Philips, tuomion 65 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

55 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan mukaan saman asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdassa tarkoitetut ehdottomat hylkäysperusteet eivät estä rekisteröintiä, jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan. Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan tilanteessa nimittäin se, että kohderyhmä ymmärtää merkin, josta kyseessä oleva tavaramerkki muodostuu, tavaran tai palvelun kaupallisen alkuperän osoittajaksi, perustuu tavaramerkin hakijan taloudelliseen ponnistukseen. Tämän seikan vuoksi on perusteltua jättää huomiotta saman artiklan 1 kohdan b–d alakohdan taustalla olevat yleistä etua koskevat seikat, joiden mukaan näissä alakohdissa tarkoitettujen tavaramerkkien on oltava jokaisen vapaasti käytettävissä, jotta estettäisiin sääntöjenvastaisen kilpailuedun syntyminen yhdelle ainoalle taloudelliselle toimijalle (olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 41 kohta).

56 Oikeuskäytännön mukaan erottamiskyvyn saaminen tavaramerkin käytön perusteella edellyttää, että ainakin merkittävä osa kohderyhmästä tunnistaa tavaramerkin ansiosta kyseiset tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tuotteiksi. Olosuhteita, joiden vallitessa erottamiskyvyn saavuttamista käytössä koskevan edellytyksen voidaan katsoa täyttyvän, ei kuitenkaan ole mahdollista todeta yksinomaan yleisiin ja abstrakteihin tietoihin kuten tiettyihin prosenttiosuuksiin perustuen (ks. vastaavasti yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999, Kok. 1999, s. I-2779, 52 kohta; em. asia Philips, tuomion 61 ja 62 kohta sekä olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 42 kohta).

57 Toisekseen tavaramerkin rekisteröinti asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla edellyttää sen osoittamista, että kyseinen merkki on käytön perusteella saavuttanut erottamiskyvyn siinä osassa Euroopan unionia, jonka osalta tuo ominaisuus puuttui asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b–d alakohdan mukaisesti (asia

T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), tuomio 30.3.2000, Kok. 2000, s. II-1925, 27 kohta ja olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 43 ja 47 kohta).

58 Kolmanneksi on tässä tapauksessa käytössä saavutettua erottamiskykyä arvioitaessa otettava huomioon sellaiset tekijät kuten merkin markkinaosuus, merkin käytön intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, ja se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liike-elämän yhteenliittymien antamat lausunnot. Jos näiden seikkojen perusteella katsotaan, että asianomainen kohderyhmä tai ainakin merkittävä osa siitä tunnistaa tämän tavaramerkin perusteella kyseisen tavaran tietyn yrityksen tavaraksi, on katsottava asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa asetetun rekisteröintiedellytyksen täyttyvän (em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 ja 52 kohta; em. asia Philips, tuomion 60 ja 61 kohta sekä olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 44 kohta).

59 Neljänneksi oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskykyä eli myös tavaramerkin käyttöön perustuvaa erottamiskykyä on arvioitava suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten tavaramerkin rekisteröintiä on haettu, sekä ottamalla huomioon, miten kyseisentyyppisten tavaroiden tai palvelujen tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja oletettavasti mieltää tavaramerkin (ks. em. asia Philips, tuomion 59 ja 63 kohta).

60 Näiden seikkojen valossa on tutkittava, onko valituslautakunta esillä olevassa tapauksessa tehnyt oikeudellisen virheen jättäessään huomiotta kantajan väitteen siitä, että tämän hakema merkki olisi tullut rekisteröidä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla.

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. Kantaja on esittänyt näytteitä muovipusseista, joita se käyttää makeistensa säilytykseen, ja väittänyt, että niissä näkyvä muoto on 'keskeinen viite ja tunnusmerkki' kuluttajalle. Kantajan mielestä tämä käyttö on todiste siitä, että kyseinen muoto on mainonnan kohteena tuotteen tavaramerkkinä ja että kuluttaja käsittää sen näin. Valituslautakunta on eri mieltä. Kantajan selityksen ja sen tavan, jolla makeiset kaiken kaikkiaan ovat pussissa, välillä on näet ristiriita.

18. Vaikka pitääkin toki paikkansa, että kantajan 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. Kantajan 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. Kantajan 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 kantaja näet väittää, pussissa ei ole yhtä muotoa, vaan todenmukainen kuva kasasta makeisia ilman kääreitä. On huomattava, ettei esitystavan tarkoituksena ole korostaa niitä piirteitä, joiden kantaja 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 kantajan näkemyksen siitä, että tuotteella voi olla useita tavaramerkkejä samanaikaisesti. Tämä ei ole esteenä sille, että siihen näkökulmaan, että pusseja käytetään kantajan makeisten säilytykseen, perustuvan valituslautakunnan näkemyksen mukaan makeisten kuvaaminen pusseissa ei ole tavaramerkin kuvaamista.

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 kuvamerkkejä. Niinpä tämä materiaali ei voi toimia todisteena siitä, että kohdeyleisö käsittää haetun merkin — mainonnassa ja tuotteita myytäessä esitetyn kaltaisena ja riippumatta sen ohessa tuolloin olevista sana- ja kuvamerkeistä — osoittavan kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kaupallista alkuperää (ks. vastaavasti olutpullon muotoa koskenut em. asia, tuomion 51 kohta).

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

67 Edellä todetusta seuraa, ettei valituslautakunta ole tehnyt oikeudellista virhettä, kun se on katsonut, ettei kantaja ole näyttänyt toteen, että rekisteröitäväksi haettu merkki on saanut käytössä erottamiskyvyn kermakaramellien — tai makeisten yleensä — osalta.

68 Tämän johdosta toinen kanneperuste ja kanne kokonaisuudessaan on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

69 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut, kuten vastaaja on vaatinut.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN
TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

1) Kanne hylätään.

2) Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Legal Tiili Vilaras

Julistettiin Luxemburgissa 10 päivänä marraskuuta 2004.

H. Jung

kirjaaja

H. Legal

neljännen jaoston puheenjohtaja