YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (ensimmäinen jaosto)

12 päivänä tammikuuta 2006 *

Asiassa C-173/04 P,

jossa on kyse yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 56 artiklaan perustuvasta valituksesta, joka on pantu vireille 6.4.2004,

Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG, kotipaikka Eppelheim (Saksa), edustajinaan Rechtsanwalt H. Eichmann, Rechtsanwalt G. Barth, Rechtsanwalt U. Blumenröder, Rechtsanwalt C. Niklas-Falter, Rechtsanwalt M. Kinkeldey, Rechtsanwalt K. Brandt, Rechtsanwalt A. Franke, Rechtsanwalt U. Stephani, Rechtsanwalt B. Allekotte, Rechtsanwalt E. Pfrang, Rechtsanwalt K. Lochner ja Rechtsanwalt B. Ertle,

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 K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász ja M. Ilešič (esittelevä tuomari),

julkisasiamies: D. Ruiz-Jarabo Colomer,
kirjaaja: hallintovirkamies K. H. Sztranc,

ottaen huomioon kirjallisessa käsittelyssä ja 16.6.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

kuultuaan julkisasiamiehen 14.7.2005 pidetyssä istunnossa esittämän ratkaisuehdotuksen,

on antanut seuraavan

tuomion

1 Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG vaatii valituksessaan, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen yhdistetyissä asioissa T-146/02–T-153/02, Deutsche SiSi-Werke vastaan SMHV (tasapohjaiset pussit), 28.1.2004 antaman tuomion (Kok. 2004, s. II-447; jäljempänä valituksenalainen tuomio), jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi sen kanteet, joissa vaadittiin sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) toisen valituslautakunnan 28.2.2002 tekemien niiden päätösten (asiat R 719/1999-2–R 724/1999-2, R 747/1999-2 ja R 748/1999-2)

kumoamista, joilla evättiin erilaisista pystyasennossa pysyvistä juomapusseista muodostuvan kahdeksan kolmiulotteisten tavaramerkin rekisteröinti (jäljempänä riidanalaiset päätökset).

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 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdassa säädetään seuraavaa:

"Seuraavia merkkejä ei rekisteröidä:

— —

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

c) tavaramerkit, jotka muodostuvat yksinomaan sellaisista merkeistä tai merkinnöistä, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan tavaroiden tai palvelujen lajia, laatua, määrää, käyttötarkoitusta, arvoa tai maantieteellistä alkuperää, tavaroiden valmistusajankohtaa tai palvelujen suoritusajankohtaa taikka muita tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia."

Asian käsittelyn vaiheet

3 Valittaja esitti 8.7.1997 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 nojalla kahdeksan yhteisön kolmiulotteisia tavaramerkkejä koskevaa hakemusta.

4 Nämä tavaramerkit vastaavat erilaisten pystyasennossa pysyvien juomapussien muotoja. Kyseiset pussit ovat muodoltaan kuperia, ja niissä on leveämpi pohja sekä hakemusten mukaan yksi tahko, joka muistuttaa pitkänomaista kolmiota tai soikiota, ja niissä on joissakin tapauksissa sivupainalluksia.

5 Tuotteet, joita varten mainittujen tavaramerkkien rekisteröintiä haettiin, ovat, kun otetaan huomioon valittajan tältä osin tekemät muutokset, "hedelmämehupohjaisia juomia ja hedelmämehuja", jotka 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 32.

6 SMHV:n tutkija hylkäsi 24.9.1999 ja 27.9.1999 tekemillään päätöksillä nämä kahdeksan hakemusta sillä perusteella, että haetuilta merkeiltä puuttui erottamiskyky.

7 SMHV:n toinen valituslautakunta vahvisti riidanalaisilla päätöksillä tutkijan päätökset. Se katsoi pääasiassa, että kuluttajat eivät pidä pystyasennossa pysyviä pusseja minkäänlaisina kaupallisen alkuperän ilmauksina vaan ainoastaan pakkauksen muotona. Se lisäsi, että tämäntyyppiset pakkaukset eivät voi kilpailijoiden, pakkausten valmistajien ja juomien tuottajien etujen edellyttämällä tavalla olla yksinoikeuden kohteena.

Asian käsittelyn vaiheet ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa ja valituksenalainen tuomio

8 Valittaja nosti ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa kanteet riidanalaisten päätösten kumoamiseksi.

9 Valituksenalaisella tuomiolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoi, että SMHV:n toinen valituslautakunta oli perustellusti katsonut, että haetuilta tavaramerkeiltä puuttui erottamiskyky hedelmämehupohjaisten juomien ja hedelmämehujen osalta.

10 Valituksenalaisen tuomion 39–43 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi valittajan väitteen, jonka mukaan hedelmämehupohjaisten juomien ja hedelmämehujen pakkaaminen pystyasennossa pysyviin pusseihin on sellaisenaan epätavanomaista.

11 Koska valittaja väitti myös, että haetuissa kuvauksissa on muotoiluelementtejä, jotka eivät rajoitu tavanomaisiin tai toiminnallisiin tunnusmerkkeihin, sen jälkeen, kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli tarkastellut valituksenalaisen tuomion 44–51 kohdassa käytettyjä ulkoasun eri osatekijöitä peräkkäin, se tarkasteli saman tuomion 52 kohdassa kyseessä olevien pussien ulkoasun antamaa kokonaisvaikutelmaa ja päätyi siihen, että mainituilta kuvauksilta puuttui erottamiskyky.

12 Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei näin ollen hyväksynyt muita valittajan esittämiä väitteitä, se hylkäsi kanteet ja velvoitti valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Muutoksenhaku

13 Valittaja vaatii valituksessaan, jonka tueksi se vetoaa kolmeen valitusperusteeseen, että yhteisöjen tuomioistuin kumoaa valituksenalaisen tuomion ja velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

14 SMHV vaatii valituksen hylkäämistä ja valittajan velvoittamista korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa

Asianosaisten lausumat

15 Valittaja väittää ensimmäisen valitusperusteensa ensimmäisessä osassa, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tuntenut niiden tavaroiden alaa, joille rekisteröintiä haetaan, eikä siten pakkausten muotoja, joita on käytettävä vertailussa tavaramerkkien erottamiskyvyn arvioimiseksi.

16 Valittaja väittää, että juoma-alalla, vastoin valituksenalaisen tuomion 38 kohdassa esitettyä sattumanvaraista olettamaa, kuluttajilla on kauan ollut tapana nähdä tuotteen pakkaus sen alkuperän ilmauksena. Juomapakkauksen muoto on siten yksilöimiskeino, jonka avulla keskivertokuluttaja käsittää ilmaistavan tuotteen alkuperää, ja kyse on siten tavaramerkistä.

17 Valittajan mukaan tästä seuraa vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti, että juomapakkauksen muoto, joka poikkeaa merkittävästi yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevista tavoista, täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana.

18 Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi itse, että ei ole olemassa näyttöä pystyasennossa pysyvien pussien käytöstä hedelmämehupohjaisia juomia ja hedelmämehuja varten. Eurooppalaisilla markkinoilla nimittäin valittajan tuotteita lukuun ottamatta hedelmämehupohjaiset juomat ja hedelmämehut pakataan ainoastaan lasipulloihin ja pahvipakkauksiin. Näin ollen kyseisissä pusseissa ei ole kyse mainittujen juomien tavanomaisesta pakkausmuodosta, ja niiden erottamiskyky olisi hyväksyttävä.

19 Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen arvioidessaan mainittujen pussien tavanomaisuutta ottamalla huomioon, ei niinkään hedelmämehupohjaisten juomien ja hedelmämehujen alalla valitsevia tapoja Euroopassa, vaan nestemäisten elintarvikkeiden alalla valitsevat tavat yleisesti tai maailmanlaajuisesti.

20 Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen myös luokitellessaan kyseiset pystyasennossa pysyvät pussit "geometrisiin perusmuotoihin" kuuluviksi. Koska valittajan käyttämiä pusseja lukuun ottamatta eurooppalaisilla hedelmämehupohjaisten juomien ja hedelmämehujen markkinoilla ei nimittäin käytetä minkäänlaisia pystyasennossa pysyviä pusseja, tällaisella mainittuja tuotteita varten olevalla pussilla ei valittajan mukaan voi olla siellä minkäänlaista "perusmuotoa".

21 SMHV muistuttaa, että vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan pakkauksen muodon erottamiskykyä arvioitaessa on tutkittava, kykeneekö keskivertokuluttaja tosiasiallisesti mieltämään mainitun muodon tuotteen säilyttämiseen liittyvän tehtävän ulkopuolella kyseisen tuotteen kaupallisen alkuperän ilmaukseksi. Tältä osin tavaramerkki täyttää tehtävänsä alkuperän osoittajana silloin, kun se merkittävästi poikkeaa yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevista tavoista.

22 SMHV:n mukaan silloin, kun tässä oikeuskäytännössä viitataan muodon poikkeavuuteen suhteessa yleiseen käytäntöön tai toimialalla vallitseviin tapoihin, siinä määritellään laajempi vertailukehys kuin se, joka koskee tavaramerkkihakemuksessa tarkoitettujen tavaroiden tavanomaisia muotoja. SMHV katsoo, että jos kuluttaja on jo tottunut tietyn tyyppiseen, tietylle tavaralle käytettävään pakkaukseen silloin, kun hän ensimmäistä kertaa näkee samanlaisen pakkauksen käytettynä toisella tavaralla, hän ajattelee jälleen, että kyseessä on ainoastaan yksi pakkaamistapa eikä ilmaus tämän toisen tavaran alkuperästä. Näin ollen on virheellistä arvioida yleisön mieltämistapaa ainoastaan ottamalla huomioon yksin tavaramerkin rekisteröintihakemuksessa tarkoitetuille tuotteille jo olemassa olevat pakkaukset.

23 Siten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole tehnyt oikeudellista virhettä ottaessaan huomioon muut nestemäisten elintarvikkeiden pakkaukset kuin ne, joita varten tavaramerkkien rekisteröintiä haetaan.

24 Lisäksi SMHV:n mukaan tavassa, jolla ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on tosiasiallisesti rajoittanut yleisön mieltämistavan arvioinnissa tarpeellista vertailuaineistoa, on kysymys tosiseikkojen toteamisesta ja arvioinnista, eikä sitä voida valituksen yhteydessä saattaa yhteisöjen tuomioistuimen tutkittavaksi.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

25 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 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 tavaramerkin (ks. 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 oikeuskäytäntöviittauksineen).

26 Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 34 ja 36 kohdassa todennut, nyt käsiteltävänä olevassa asiassa on riidatonta, että kyseisten tavaramerkkien rekisteröintiä on haettu hedelmämehupohjaisia juomia ja hedelmämehuja varten ja että kohdeyleisö koostuu kaikista kuluttajista.

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

28 Kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustellusti valituksenalaisen tuomion 37 kohdassa muistuttanut, näitä arviointiperusteita sovellettaessa itse tavaran ulkoasusta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä ei kuitenkaan välttämättä mielletä kohdeyleisössä samalla tavoin kuin sanamerkkiä 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. erityisesti em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 38 kohta ja em. asia Mag Instrument v. SMHV, tuomion 30 kohta).

29 Kun kyse on erityisesti kolmiulotteisista tavaramerkeistä, jotka muodostuvat nesteiden kaltaisten sellaisten tuotteiden pakkauksesta, jotka elinkeinotoiminnassa

myydään pakattuna itse tavaran luonteesta johtuvista syistä, yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että näiden tavaroiden tavanomaisesti valistuneen ja kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan on pystyttävä tavaramerkin perusteella erottamaan kyseinen tavara muiden yritysten tavaroista niin, että hänen ei tarvitse enempää pohtia asiaa eikä verrata tavaramerkkiä muihin merkkeihin eikä olla erityisen huolellinen tässä suhteessa (ks. vastaavasti jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan, jonka sanamuoto on sama kuin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, osalta asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2 2004, Kok. 2004, s. I-1725, 53 kohta).

30 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole siten tehnyt oikeudellista virhettä katsoessaan valituksenalaisen tuomion 38 kohdassa, että keskivertokuluttaja katsoo juomapakkauksen muodon tuotteen kaupallisen alkuperän ilmaukseksi vain, jos tämä muoto voidaan välittömästi käsittää tällaiseksi ilmaukseksi. Muutoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole mainitussa valituksenalaisen tuomion kohdassa millään tavoin katsonut, että kuluttajalle muoto olisi lähtökohtaisesti merkityksetön alkuperän ilmauksena tai että nestemäisen tuotteen pakkauksena oleva muoto ei koskaan voisi olla asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla erottamiskykyinen.

31 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan 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 (em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 39 kohta ja em. asia Mag Instrument v. SMHV, tuomion 31 kohta).

32 Yhtäältä kyseisestä oikeuskäytännöstä ei ilmene, että toimialaa, jossa vertailu tapahtuu, olisi järjestelmällisesti rajattava juuri näihin tavaroihin, joita varten rekisteröintiä haetaan. Ei voida sulkea pois sitä mahdollisuutta, että tietyn tavaran kuluttajien tapaan mieltää tavaralla oleva tavaramerkki mahdollisesti vaikuttavat muita sellaisia tavaroita varten kehitetyt markkinointitavat, joiden kuluttajia he myös

ovat. Siten kyseisten tavaroiden luonteen ja haetun tavaramerkin mukaan saattaa olla tarpeen ottaa huomioon laajempi toimiala sen arvioimiseksi, puuttuuko tavaramerkiltä erottamiskyky vai ei.

33 Erityisesti silloin kun, kuten nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, tavaramerkki, jonka rekisteröintiä haetaan, muodostuu kolmiulotteisesta, kyseisten tuotteiden pakkauksen muodosta, ja sitäkin suuremmalla syyllä silloin, kun näiden tavaroiden myynti edellyttää itse niiden luonteen vuoksi pakkausta, joten valittu pakkaus antaa tavaralle muodon ja pakkaus on rinnastettava tavaran muotoon käsiteltäessä tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta (em. asia Henkel, tuomion 33 kohta), asiaan vaikuttava yleinen käytäntö tai asiassa merkitykselliset tavat voivat olla niitä, jotka ovat voimassa tavaroiden pakkausalalla ja jotka ovat luonteeltaan samanlaisia ja samoille kuluttajille tarkoitettuja kuin ne tavarat, joita varten rekisteröintiä on haettu.

34 Nimittäin ei voida sulkea pois sitä, että keskivertokuluttaja, joka on tottunut näkemään erilaisia tavaroita, jotka ovat peräisin eri yrityksiltä ja jotka on pakattu samantyyppiseen pakkaukseen, ei välittömästi tunnista yrityksen tietyn tavaran myynnissä käyttämää tämäntyyppistä pakkausta sellaisenaan alkuperän ilmaukseksi, vaikka kyseisen yrityksen kilpailijat myyvätkin mainittua tavaraa muilla tavoin pakattuna. Tältä osin on korostettava, että keskivertokuluttaja, joka ei ryhdy tutkimaan markkinoita, ei ennakolta tiedä, että yksi ainoa yritys markkinoi tiettyä tavaraa tietyn tyyppisessä pakkauksessa, kun taas sen kilpailijat käyttävät tätä tuotetta varten muita pakkausmenetelmiä.

35 Toisaalta sen toimialan rajaaminen, jossa vertailun on tapahduttava, kuuluu tosiseikkojen arviointiin. Kuten EY 225 artiklasta 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 Mag Instrument v. SMHV, tuomion 39 kohta).

36 Näin ollen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on voinut ilman, että se on tehnyt oikeudellista virhettä, ottaa huomioon eurooppalaisilla markkinoilla yleensä käytetyt nestemäisten elintarvikkeiden pakkaustavat voidakseen ratkaista, pystyykö hedelmämehupohjaisten juomien ja hedelmämehujen keskivertokuluttaja jonkin kysymyksessä olevien kahdeksan pystyasennossa pysyvän pussin käytön perusteella erottamaan valittajan tavarat muiden yritysten tavaroista niin, että hänen ei tarvitse enempää pohtia asiaa eikä verrata tavaramerkkiä muihin merkkeihin eikä olla erityisen huolellinen tässä suhteessa.

37 Samoin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on oikeutetusti voinut valituksenalaisen tuomion 47, 48 ja 52 kohdassa viitata pystyasennossa pysyvien pussien "lajityypilliseen muotoon", "perusmuotoon", "tavanomaiseen muotoon" tai "tyypilliseen ulkoasuun"; näissä on kyse sellaisista muodoista ja sellaisesta ulkoasusta, jotka se on voinut määrittää niiden pystyasennossa pysyvien pussien perusteella, joita käytetään nestemäisten elintarvikkeiden markkinoinnissa eurooppalaisilla markkinoilla.

38 Ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa on siten hylättävä.

Toinen valitusperuste

Asianosaisten ja muiden osapuolten lausumat

39 Toisen valitusperusteen ensimmäisessä osassa valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on asettanut liian korkeat vaatimukset kolmiulotteisille

tavaramerkeille, kun otetaan huomioon se vähäinen erottamiskyvyn aste, joka vaaditaan täyttämään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetyt edellytykset. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen olisi tullut soveltaa sitä samaa käytäntöä, joka on kehitetty kaksiulotteisia tavaramerkkejä varten ja jonka mukaan tavaramerkit, jotka eroavat vain vähän yksinkertaisista geometrisistä muodoista, voidaan kuitenkin rekisteröidä.

40 Vaikka oletettaisiinkin, että hedelmämehupohjaisia juomia ja hedelmämehuja varten tarkoitettujen pystyasennossa pysyvien pussien pakkausmuodot ovat tavanomaisia eurooppalaisilla markkinoilla, kolmiulotteisilla pusseilla, joille haetaan rekisteröintiä yhteisön tavaramerkkinä, on valittajan mukaan riittävästi muotoiluelementtejä, jotta ne kykenevät täyttämään tehtävänsä alkuperän osoittajana.

41 Saman valitusperusteen toisessa osassa valittaja väittää, että silloin kun, kuten nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, SMHV on kerran jo hyväksynyt muiden samantyyppisten tavaramerkkien rekisteröinnin samalla toimialalla ja haetut tavaramerkit on jo rekisteröity useissa jäsenvaltioissa kansallisina tavaramerkkeinä, SMHV:n ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiana on perustella syyt, joiden vuoksi keskivertokuluttaja ei mieltäisi kyseisiä tavaramerkkejä tavaroiden alkuperän ilmaukseksi. Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole valituksenalaisessa tuomiossa esittänyt tällaisia perusteluja.

42 Vastauksena toisen valitusperusteen ensimmäiseen osaan SMHV väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole soveltanut kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskyvyn osalta ankarampia edellytyksiä, vaan se on rajoittunut muistuttamaan vakiintuneesta oikeuskäytännöstä, jonka mukaan yleisön mieltämistapa ei välttämättä ole sama itse tavaran ulkoasusta muodostuvan kolmiulotteisen tavaramerkin tapauksessa kuin sanamerkin tai kuviomerkin tapauksessa.

43 SMHV lisää, että valittaja ei voi muutoksenhaun yhteydessä pätevästi asettaa kyseenalaiseksi tosiseikkojen arviointia, jonka ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on suorittanut valituksenalaisen tuomion 52 kohdassa ja jonka mukaan haettujen tavaramerkkien muotoiluelementit ovat liian vähäisiä, jotta ne jäisivät kohdeyleisön mieleen.

44 Saman valitusperusteen toisen osan osalta SMHV katsoo, että perustelujen puuttumiseen perustuva väite on ilmeisen perusteeton. Se seikka, että tavaramerkki on rekisteröity kansallisella tasolla, ei aiheuta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle mitään erityistä perusteluvelvollisuutta silloin, kun se aikoo antaa päätöksen, joka poikkeaa kansallisen viraston antamasta päätöksestä. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on ainoastaan velvollinen perustelemaan tekemänsä ratkaisun.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

45 Valitusperusteen ensimmäisen osan osalta asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettu tavaramerkin erottamiskyky merkitsee sitä, että tavaramerkki pystyy yksilöimään rekisteröintihakemuksessa tarkoitetut tavarat tai palvelut tietyn yrityksen tavaroiksi tai palveluiksi ja erottamaan ne näin muiden yritysten tavaroista tai palveluista (em. asia Henkel v. SMHV, tuomion 34 kohta ja em. asia Mag Instrument v. SMHV, tuomion 29 kohta).

46 Yhtäältä tämä ensimmäinen osa, siltä osin kuin siinä moititaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen katsoneen valituksenalaisen tuomion 37 ja 38 kohdassa, että itse tavaran ulkoasusta muodostuvaa kolmiulotteista tavaramerkkiä ei välttämättä ymmärretä kohdeyleisössä samalla tavoin kuin sanamerkkiä ja kuviomerkkiä ja että keskivertokuluttaja katsoo juomapakkauksen muodon tuotteen kaupallisen alkuperän ilmaukseksi vain, jos tämä muoto voidaan välittömästi käsittää sellaiseksi ilmaukseksi, on perusteeton tämän tuomion 28–30 kohdassa esitettyjen perusteluiden johdosta.

47 Toisaalta mainitulla osalla, siltä osin kuin siinä moititaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen katsoneen valituksenalaisen tuomion 44–52 kohdassa, että yhteisön tavaramerkkeinä rekisteröitäviksi haetuissa kolmiulotteisissa pusseissa ei ole riittävästi muotoiluelementtejä, jotta ne täyttäisivät niiden tehtävän alkuperän osoittajana, pyritään asettamaan kyseenalaiseksi ensimmäisen oikeusasteen suorittama tosiseikkojen arviointi, ja se on siten jätettävä tutkimatta tämän tuomion 35 kohdassa todetuilla perusteilla.

48 Toisen valitusperusteen toisen osan osalta on korostettava yhtäältä, että päätökset, jotka valituslautakuntien on tehtävä asetuksen N:o 40/94 perusteella ja jotka koskevat merkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi, kuuluvat sidotun harkinnan eivätkä vapaan harkinnan piiriin. Valituslautakuntien päätösten laillisuutta on näin ollen arvioitava, kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on pääasiassa tehnyt valituksenalaisen tuomion 55 kohdassa, yksinomaan tämän asetuksen perusteella eikä valituslautakuntien aikaisemman päätöksentekokäytännön perusteella (asia C-37/03 P, BioID v. SMHV, tuomio 15.9.2005, Kok. 2005, s. I-7975, 47 kohta).

49 Toisaalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on saman tuomion 56 kohdassa perustellusti katsonut, että jäsenvaltioissa jo tehdyt rekisteröinnit ovat seikkoja, jotka voidaan ainoastaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä, mutta ne ole ratkaisevia (ks. vastaavasti direktiivin 89/104 nojalla tapahtuvasta kansallisten tavaramerkkien rekisteröinnistä eri jäsenvaltioissa em. asia Henkel, tuomion 62 ja 63 kohta). On lisättävä, ettei asetuksessa N:o 40/94 ole säännöstä, jossa velvoitettaisiin SMHV tai ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin muutoksenhaun yhteydessä päätymään samaan lopputulokseen kuin kansalliset viranomaiset vastaavassa tapauksessa (ks. vastaavasti em. asia DKV v. SMHV, tuomion 39 kohta).

50 Näin ollen on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, joka on seikkaperäisesti kehittänyt perusteluja, joiden vuoksi haetut tavaramerkit kuuluvat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa esitettyjen rekisteröinnin hylkäysperusteiden piiriin, on perustellut päätöksensä riittävällä tavalla.

51 Toinen valitusperuste on hylättävä.

Ensimmäisen valitusperusteen toinen osa ja kolmas valitusperuste

Asianosaisten lausumat

52 Ensimmäisen valitusperusteen toisella osalla ja kolmannella valitusperusteella, joita on syytä tarkastella yhdessä, valittaja väittää, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua, rekisteröitäviksi haettujen tavaramerkkien erottamiskykyä virheellisesti sellaisten mahdollisten kilpailijoiden etuun nähden, jotka voivat käyttää pystyasennossa pysyviä pusseja omia tavaroitaan varten.

53 Valittaja muistuttaa, että yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti jokainen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdassa mainittu rekisteröinnin hylkäysperuste on itsenäinen verrattuna muihin hylkäysperusteisiin ja jokaista niistä on tarkasteltava erikseen. Lisäksi valittajan mukaan mainittuja hylkäysperusteita on tulkittava kunkin perusteen taustalla olevan yleiseen etuun nähden.

54 Nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on arvioinut haettujen tavaramerkkien erottamiskykyä kyseisille tuotteille tarkoitettujen pystyasennossa pysyvien pussien fiktiivisten perusmuotojen ja mahdollisen tulevan käytön näkökulmasta. Kysymys siitä, voivatko kilpailijat käyttää pystyasennossa pysyviä pusseja hedelmämehupohjaisia juomia ja hedelmämehuja varten, ei valittajan mukaan ole kuulunut asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettua erottamiskykyä koskevan vaan ainoastaan saman kohdan c alakohtaa koskevan arvioinnin piiriin.

55 Asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleinen etu tarkoittaa valittajan mukaan nimittäin sellaisen keskivertokuluttajan etua, joka voi tunnistaa tavaramerkillä merkittyjä tavaroita ja yhdistää ne määrättyyn valmistajaan. Kilpailijoiden etu tulee osaltaan riittävästi otetuksi huomioon asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdan yhteydessä — tähän säännökseen ei ole vedottu kyseisten tavaramerkkien rekisteröintihakemuksia vastaan.

56 Toissijaisesti valittaja väittää, että sellaisten mahdollisten kilpailijoiden edun arvioinnissa, jotka voivat käyttää pystyasennossa pysyviä pusseja omia tavaroitaan varten, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on virheellisesti jättänyt ottamatta huomioon sen seikan, että valittaja on vuosia käyttänyt tällaisia pusseja tuotteidensa pakkaamisessa ilman, että sitä on jäljitelty.

57 SMHV väittää, että koska tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky, kuluttajien yleinen etu ei voi estää sitä, että kyseisen tavaramerkin rekisteröinti hylätään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Oletettavasti kuluttajat eivät nimittäin tunnista kyseistä tavaramerkkiä tavaroiden alkuperän ilmaukseksi. Näin ollen SMHV:n mukaan valittajan väitteillä ei tältä osin ole lainkaan oikeudellista perustetta ja ne on hylättävä selvästi perusteettomina.

58 Lisäksi SMHV:n mukaan valituksenalaisen tuomion 54 kohdasta ilmenee, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole pitänyt pystyasennossa pysyvien pussien monopolisoitumisen vaaran olemassaoloa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan soveltamisperusteena, joten nyt käsiteltävänä olevassa asiassa ei ole ollut syytä pohtia kysymystä siitä, onko tällainen vaara todella olemassa.

Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

59 Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan kukin asetuksen 7 artiklan 1 kohdassa lueteltu rekisteröinnin hylkäysperuste on muista hylkäysperusteista riippumaton ja edellyttää erillistä tarkastelua. Kyseisiä hylkäysperusteita on lisäksi tulkittava niiden jokaisen taustalla oleva yleinen etu huomioon ottaen. Yleinen etu, joka otetaan huomioon kutakin hylkäysperustetta tarkasteltaessa, voi tai sen jopa on kuvastettava erilaisia huomioon otettavia seikkoja kyseessä olevan hylkäysperusteen mukaan (em. yhdistetyt asiat Henkel v. SMHV, tuomion 45 ja 46 kohta; asia C-329/02 P, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004, Kok. 2004, s. I-8317, 25 kohta ja em. asia BioID v. SMHV, tuomion 59 kohta).

60 Asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdalla pyritään estämään sellaisten tavaramerkkien rekisteröinti, joilta puuttuu erottamiskyky, sillä yksinomaan erottamiskykyiset tavaramerkit voivat täyttää tavaramerkin pääasiallisen tehtävän taata kuluttajalle tai loppukäyttäjälle, että tavaramerkillä varustetulla tavaralla tai palvelulla on tietty alkuperä, mahdollistamalla se, että kuluttaja tai loppukäyttäjä voi erottaa ilman sekaannuksen mahdollisuutta kyseisen tavaran tai palvelun muualta peräisin olevista tavaroista ja palveluista (ks. erityisesti asia 102/77, Hoffmann-La Roche, tuomio 23.5.1978, Kok. 1978, s. 1139, Kok. Ep. IV, s. 107, 7 kohta; asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002, Kok. 2002, s. I-5475, 30 kohta ja em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 23 kohta).

61 Kun otetaan huomioon sen suojan laajuus, joka tavaramerkille asetuksella N:o 40/94 annetaan, asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla oleva yleinen etu yhdistyy aivan ilmeisesti tähän tavaramerkin pääasialliseen tehtävään (em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 27 kohta ja em. asia BioID v. SMHV, tuomion 60 kohta).

62 Kun asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohdassa kielletään sellaisten merkkien ja merkintöjen rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi, joita voidaan elinkeinotoiminnassa käyttää osoittamaan niiden tavaroiden tai palvelujen ominaisuuksia, joiden rekisteröintiä haetaan, artiklalla pyritään yleistä etua koskevaan tavoitteeseen, joka edellyttää tällaisten merkkien tai merkintöjen voivan olla vapaasti

kaikkien käytettävissä. Tällä säännöksellä estetään näin ollen se, että ainoastaan yksi yritys saisi käyttää tällaisia merkkejä tai merkintöjä sen vuoksi, että ne on rekisteröity tavaramerkiksi (ks. asia C-191/01 P, SMHV v. Wrigley, tuomio 23.10.2003, Kok. 2003, s. I-12447, 31 kohta; asia C-326/01 P, Telefon & Buch v. SMHV, määräys 5.2.2004, Kok. 2004, s. I-1371, 27 kohta ja asia C-150/02 P, Streamserve v. SMHV, määräys 5.2.2004, Kok. 2004, s. I-1461, 25 kohta).

63 Näin ollen, kuten yhteisöjen tuomioistuin on jo katsonut, perusteella, jonka mukaan tavaramerkkejä, joita voidaan käyttää tavanomaisesti elinkeinotoiminnassa kyseessä olevien tavaroiden tai palvelujen kuvailemiseen, ei voida rekisteröidä, on merkitystä sovellettaessa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, mutta se ei ole peruste, jonka valossa tämän saman kohdan b alakohtaa on tulkittava (em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 36 kohta ja em. asia BioID v. SMHV, tuomion 62 kohta).

64 Valituksenalaisen tuomion 31 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on katsonut, että tavaramerkkejä, jotka eivät asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ole erottamiskykyisiä, "ovat erityisesti ne, joita kohdeyleisön 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". Lisäksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on saman tuomion 41 kohdan viimeisessä virkkeessä todennut, että saadut tiedot osoittavat konkreettisesti, että pystyasennossa pysyviä pusseja "voidaan käyttää" kaupankäynnissä yleisesti kyseisten tavaroiden pakkauksina, ja mainitun tuomion 42 kohdan viimeisessä virkkeessä, että "tämän pakkaustyypin ennustettavissa oleva kehitys vahvistaa — — käytön yleistä levinneisyyttä".

65 On kuitenkin todettava, että valituksenalaisessa tuomiossa esitetyistä kyseisistä toteamuksista huolimatta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole perustellut päätöstään tämän tuomion 63 kohdassa mainitun arviointiperusteen osalta.

66 Valituksenalaisen tuomion 42 kohdan ensimmäisestä ja toisesta virkkeestä nimittäin käy ilmi, että riippumatta siihen kysymykseen annettavasta vastauksesta, voidaanko pystyasennossa pysyviä pusseja käyttää hedelmämehupohjaisia juomia ja hedelmämehuja varten, ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on päätynyt haettujen tavaramerkkien erottamiskyvyn puuttumiseen sillä perusteella, että tätä pakkaustyyppiä käytetään jo yleisesti nestemäisille elintarvikkeille ja että sillä ei siten ole riittävän leimallista epätavallista luonnetta, jotta keskivertokuluttaja mieltäisi tämän pakkauksen sellaisenaan ilmaukseksi tietyn tämänkaltaisen tavaran erityisestä kaupallisesta alkuperästä.

67 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei ole siten päätynyt tähän johtopäätökseen sillä perusteella, että pystyasennossa pysyviä pusseja voidaan mahdollisesti tulevaisuudessa yleisesti käyttää nestemäisten elintarvikkeiden alalla — jota se on arvioinnissaan käyttänyt viitekehyksenä — vaan sillä perusteella, että niitä käytetään jo yleisesti. Näin tehdessään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on perustanut päätelmänsä asianmukaiseen arviointiperusteeseen.

68 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on siten ainoastaan ylimääräisenä seikkana valituksenalaisen tuomion 41 ja 42 kohdan viimeisessä virkkeessä todennut lisäksi, että valittajan kilpailijat voivat tulevaisuudessa käyttää pystyasennossa pysyviä pusseja hedelmämehupohjaisille juomille ja hedelmämehuille.

69 Lisäksi on todettava, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 32 kohdassa perustellusti todennut, että "tavaran ulkoasusta itsestään muodostuvan kolmiulotteisen tavaramerkin rekisteröintiä hakeneen yrityksen kilpailijoilla voi olla intressi saada vapaasti valita omien tuotteidensa muoto ja malli, mutta se ei kuitenkaan sinänsä ole peruste tällaisen hakemuksen hylkäämiselle eikä myöskään yksinään riittävä kriteeri kyseisen tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimiseen".

70 Kun ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on valituksenalaisen tuomion 44–54 kohdassa suorittanut haettujen tavaramerkkien arvioinnin, se ei itse asiassa ole millään tavalla nojautunut mahdollisten kilpailijoiden etuun vaan on keskittynyt ratkaisemaan sen, voiko hedelmämehupohjaisten juomien ja hedelmämehujen keskivertokuluttaja ilman sekaannuksen mahdollisuutta erottaa valittajan tuotteet niistä, joilla on toinen alkuperä.

71 Näin ollen myös ensimmäisen valitusperusteen toinen osa sekä kolmas valitusperuste ja siten koko valitus on hylättävä.

Oikeudenkäyntikulut

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

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

1) Valitus hylätään.

2) Deutsche SiSi-Werke GmbH & Co. Betriebs KG velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Allekirjoitukset