JULKISASIAMIEHEN RATKAISUEHDOTUS
DÁMASO RUIZ-JARABO COLOMER
23 päivänä maaliskuuta 2006 [1]

I Johdanto

1. Tällä valituksella haetaan muutosta yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 10.11.2004 antamaan tuomioon, [2] jolla hylättiin kumoamiskanne sellaisesta sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) toisen valituslautakunnan päätöksestä, [3] jolla evättiin rekisteröinti (karamellin muotoista) makeiskäärepaperia esittävältä merkiltä.

2. Kysymys koskee tällaisen merkin erottamiskykyä, rekisteröinnin olennaista edellytystä, josta on olemassa riittävästi yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen [4] 7 artiklan artiklan 1 kohdan b alakohdan tulkintaa koskevaa oikeuskäytäntöä niiden vaatimusten ratkaisemiseksi, joita valittaja, joka on laajentanut keskustelun koskemaan käytössä hankittua erottamiskykyä, on esittänyt.

3. Oikeusriita koskee edelleen SMHV:n valituslautakunnissa noudatettavaa menettelyä ja valituslautakuntien perusteluvelvollisuutta ja velvollisuutta tutkia asiasisältö viran puolesta, ja näitä aspekteja käsitellään myös tässä ratkaisuehdotuksessa.

II Asiaa koskevat oikeussäännöt

4. Tämän valituksen ratkaisemiseksi tarpeelliset säännökset sisältyvät edellä mainittuun asetukseen N:o 40/94.

5. Yhteisössä voidaan 4 artiklan mukaan rekisteröidä "mikä tahansa merkki, joka voidaan esittää graafisesti, erityisesti sanat, henkilönnimet mukaan lukien, kuviot, kirjai-

1 – Alkuperäinen kieli: espanja.

2 – Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen (neljäs jaosto) tuomio asiassa T-402/02, Storck v. SMHV (Kok. 2004, s. II-3849).

3 – 18.10.2002 tehty päätös (asia R 0256/2001-4).

4 – Yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna Uruguayn kierroksella neuvoteltujen sopimusten täytäntöön panemiseksi 22.12.1994 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 3288/94 (EYVL L 349, s. 83) ja viimeksi 19.2.2004 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 422/2004 (EUVL L 70, s. 1).

met, numerot taikka tavaroiden tai niiden päällyksen muoto, jos sellaisella merkillä voidaan erottaa yrityksen tavarat tai palvelut muiden yritysten tavaroista tai palveluista".

6. Seuraavia merkkejä ei otsikolla "Ehdottomat hylkäysperusteet" varustetun 7 artiklan 1 kohdan mukaan rekisteröidä:

"a) merkit, jotka eivät ole 4 artiklan mukaisia;

b) tavaramerkit, joilta puuttuu erottamiskyky;

_ _"

7. Saman 7 artiklan 2 kohdassa säädetään seuraavaa:

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

8. Saman artiklan 3 kohdassa säädetään, ettei 1 kohdan b, c ja d alakohtaa sovelleta, "jos tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi niiden tavaroiden tai palvelujen osalta, joille rekisteröintiä haetaan".

9. Edelleen 73 artiklassa säädetään otsikon "Päätösten perustelu" alla seuraavaa: "Virasto perustelee päätöksensä. Ne voivat perustua ainoastaan sellaisiin syihin, joihin osapuolet ovat voineet ottaa kantaa."

10. Asiasisällön tutkimista viran puolesta koskevassa 74 artiklassa todetaan seuraavaa:

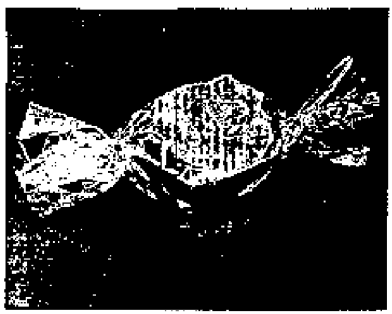
"1. Menettelyssä virasto tutkii asiasisällön viran puolesta; rekisteröinnin hylkäämisen suhteellisia perusteita koskevassa menettelyssä tutkimus rajataan seikkoihin, joihin osapuolet ovat vedonneet, ja osapuolten esittämiin vaatimuksiin.

_ _"

III Valituksen tausta

A *Ensimmäisessä oikeusasteessa käsitellyn asian tosiseikat*

11. Valittaja jätti 30.3.1998 SMHV:lle asetuksen N:o 40/94 perusteella yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen (karamellin muotoista) makeiskäärepaperia esittävästä muodosta (ks. alla):



12. Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat Nizzan sopimukseen [5] pohjautuvan luokituksen luokkaan 30 ja vastaavat kuvausta "makeiset".

13. Tutkija hylkäsi sen 19.1.2001 tekemällään päätöksellä sillä perusteella, että merkiltä puuttui erottamiskyky asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetulla tavalla ja ettei se myöskään ollut saavuttanut erottamiskykyä käytössä toffeekaramellien (kermakaramellien) osalta saman asetuksen 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

14. Valittaja teki asetuksen N:o 40/94 59 artiklan perusteella 13.3.2001 valituksen SMHV:lle ja vaati tutkijan päätöksen kumoamista.

15. Toinen valituslautakunta hylkäsi valituksen 18.10.2002 tekemällään päätöksellä riidanalaisessa päätöksessä esitetyillä perusteilla.

16. Se katsoi, ettei kääreen värin osalta rekisteröitäväksi haetun merkin graafisesta ulkoasusta voinut erottaa valittajan mainitsemia kolmea sävyä ja että väriä käytettiin lisäksi tavanomaisesti makeisten kääreissä ja usein elinkeinotoiminnassa.

17. Se katsoi myös, etteivät esitetyt todisteet osoittaneet, että merkki olisi toistuvan käytön johdosta tullut erottamiskykyiseksi yleensä makeisten osalta ja erityisesti kermakaramellien osalta.

5 – Tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskeva 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehty Nizzan sopimus, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna.

18. Hallinnolliset muutoksenhakukeinot käytettyään August Storck KG nosti kumoamiskanteen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 26.5.2003 saapuneella kannekirjeellä.

B *Valituksenalainen tuomio*

19. Kanteensa tueksi August Storck KG vetosi neljään kanneperusteeseen, jotka koskivat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 7 artiklan 3 kohdan, 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen ja 73 artiklan virheellistä soveltamista.

20. Ennen kanneperusteiden tutkimista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rajasi oikeudenkäynnin kohteen, sillä kantajalla ja SMHV:lla oli eriäviä käsityksiä merkistä, ja ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli vakuuttunut siitä, että kyseessä on kuviomerkki, joka muodostuu karamellin muotoisesta makeiskäärepaperin muodosta, [6] jonka väri on kullanväri [7] ja jota haetaan rekisteröitäväksi "makeisia" varten. [8]

21. Ensimmäisen kanneperusteen osalta ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki erottamiskyvyn yhtäältä suhteessa niihin tavaroihin ja palveluihin, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toisaalta siihen, millä tavalla tavaramerkki ymmärretään kohderyhmässä. [9] Sitten se arvioi kääreen muodon ja värin yhdistelmästä saatavaa kokonaisvaikutelmaa [10] selvittääkseen, ymmärtääkö kuluttaja sen ilmaisevan tavaran alkuperää, ja se päätteli, etteivät sen ominaispiirteet eroa riittävästi makeisten kääreissä usein käytettävien perusmuotojen ominaispiirteistä, minkä vuoksi niitä ei mielletä osoitukseksi kaupallisesta alkuperästä.

22. Se myönsi niin ikään valituslautakunnan esiin tuoman vaaran tunnusmerkin monopolisoinnista makeisten osalta, koska se vahvisti, että kyseiseltä merkiltä puuttuu erottamiskyky näiden makeisten osalta sen yleisen edun mukaisesti, joka piilee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ehdottoman hylkäysperusteen taustalla. [11]

23. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päätteli kaikesta edellä todetusta, ettei tavanomaisen valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja pysty ymmärtämään merkkiä riittävästi voidakseen yksilöidä tuotteita ja erottaa niitä kilpailijoiden tuotteista, joten se hylkäsi kanneperusteen perusteettomana.

6 – Tuomion 21 ja 22 kohta.
7 – Tuomion 23–28 kohta.
8 – Tuomion 29–38 kohta.
9 – Tuomion 48–53 kohta.
10 – Tuomion 54–58 kohta.
11 – Tuomion 60 kohta.

24. Se ei hyväksynyt myöskään asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan virheellistä soveltamista koskevaa toista kanneperustetta, sillä merkin ei ollut osoitettu saavuttaneen erottamiskykyä käytössä.

25. Aluksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki yhteenvedon oikeuskäytännössä tämän ominaispiirteen saavuttamiseksi asetetuista vaatimuksista, jotka liittyvät tavaran tunnistamiseen tietyn yrityksen tuotteeksi, [12] sen Euroopan unionin osan mainitsemiseen, jossa erottamiskyky puuttui, [13] ja lopuksi tiettyjen objektiivisten tekijöiden huomioon ottamiseen kyseisen saavutetun ominaisuuden arvioimisessa. [14]

26. Sitten se hylkäsi August Storck KG:n väitteet, jotka perustuivat kermakaramellin nimeltä "Werther's Original" ("Werther's Echte") myyntiä ja korkeita myynninedistämiskuluja koskeviin tietoihin, sillä tuomioistuimelle toimitetut mainokset eivät sisältäneet ainuttakaan todistetta tavaramerkin käytöstä sellaisena kuin sitä oli haettu rekisteröitäväksi, sillä aineistossa oli merkin ohessa nimittäin sana- ja kuviomerkkejä, eikä tiedoista käynyt ilmi kumpaakin merkkiä vastaavien kulujen osuus. [15] Nämä kulut eivät myöskään osoittaneet, että asiakkaat kaikkialla yhteisössä käsittivät kääreen merkiksi tuotteen alkuperästä. [16]

27. Lopuksi ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei myöskään hyväksynyt väitettä, jonka mukaan kantajan asiakirjavihkoon liitettäväksi esittämät tutkimukset osoittivat, että August Storck KG:n markkinoiman makeisen tunnettuus teollisoikeutena voitiin päätellä sen muodosta, sillä se oli pikemminkin peräisin nimityksestä "Werther's". [17]

28. Kolmannessa kanneperusteessaan valittaja vetosi asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen virheelliseen soveltamiseen, sillä valituslautakunnan olisi pitänyt tehdä lisätutkimus tavaramerkin käytön selvittämiseksi.

29. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin hylkäsi nämä väitteet sillä perusteella, että SMHV:n velvollisuutena on tutkia tosiseikkoja, joiden vuoksi tavaramerkki on käytössä tullut erottamiskykyiseksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa tarkoitetulla tavalla, ainoastaan, jos hakija on vedonnut niihin; oli selvää, että August Storck KG oli

12 – Yhdistetyt asiat C-108/97 ja C-109/97, Windsurfing Chiemsee, tuomio 4.5.1999 (Kok. 1999, s. I-2779, 52 kohta) ja asia C-299/99, Philips, tuomio 18.6.2002 (Kok. 2002, s. I-5475, 61 ja 62 kohta).

13 – Asiassa T-91/99, Ford Motor v. SMHV (OPTIONS), ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen 30.3.2000 antamassa tuomiossa (Kok. 2000, s. II-1925, 27 kohta) ja asiassa T-399/02, Eurocermex v. SMHV (olutpullon muoto), 29.4.2004 antamassa tuomiossa (Kok. 2004, s. II-1391, 43–47 kohta) esittämän mukaisesti.

14 – Em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 ja 52 kohta ja em. asia Philips, tuomion 60 ja 61 kohta.

15 – Tuomion 82–84 kohta.

16 – Tuomion 85–87 kohta.

17 – Tuomion 88 kohta.

toimittanut SMHV:lle tätä koskevia todisteita, joihin valituslautakunta oli perustanut arvionsa, joten mikään lisävelvollisuus ei koskenut SMHV:n elimiä. Niillä ei erityisesti ollut velvollisuutta tutkia asiaa enemmän, jotta kanteen tueksi esitettyjen todisteiden puuttuva todistusvoima korvattaisiin. [18]

30. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ei hyväksynyt myöskään neljättä kanneperustetta, jonka mukaan SMHV oli soveltanut virheellisesti asetuksen N:o 40/94 73 artiklaa siksi, että se ei ollut tutkinut kaikkia kantajan toimittamia asiakirjoja ja että se oli loukannut oikeutta tulla kuulluksi.

31. Se hylkäsi kanneperusteen yhtäältä siksi, että se perustui virheelliseen oletukseen, koska valituslautakunta oli arvioinut kyseiset todisteet, mutta se ei pitänyt niitä riittävinä osoittamaan merkin saavuttaneen käytössä erottamiskyvyn. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi vielä, että kantaja oli itse oheistanut asiakirjavihkoon kyseiset asiakirjat, joten sillä oli tilaisuus ottaa kantaa niiden merkitykseen. [19]

IV Asian käsittelyn vaiheet yhteisöjen tuomioistuimessa

32. August Storck KG:n valitus saapui yhteisöjen tuomioistuimen kirjaamoon 28.1.2005; SMHV antoi vastineensa 15.4.2005, eikä näitä ole täydennetty valittajan eikä vastaajan vastauksilla.

33. Kummankin osapuolen edustajat osallistuivat istuntoon, joka pidettiin 16.2.2006 samaan aikaan asian C-24/05 P istunnon kanssa, jonka asianosaiset ovat samat.

V Valitusperusteiden arviointi

34. Valittajana oleva yritys on muotoillut ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle esittämistään kanneperusteista neljä valitusperustetta, jotka koskevat asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan, 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisen virkkeen, 73 artiklan ja 7 artiklan 3 kohdan rikkomista.

35. SMHV on vaatinut, että ensimmäisen valitusperusteen kolmas osa sekä toinen valitusperuste kokonaisuudessaan jätettäisiin tutkimatta, joten ensin on syytä arvioida näitä vaatimuksia.

18 – Tuomion 96 kohta.

19 – Tuomion 100 ja 101 kohta.

A *Tiettyjen valitusperusteiden tutkittaviksi ottamisen tarkastelu*

1. Ensimmäisen valitusperusteen kolmannen osan tutkimatta jättäminen

36. August Storck KG moittii tässä ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on arvioinut virheellisesti makeiskääpaperin erottamiskyvyn ja rikkonut näin asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohtaa.

37. Sen mukaan kääreen väriyhdistelmää ei ole arvioitu riittävästi eikä ostajan käyttäytymistä ole tutkittu kattavasti, mutta SMHV katsoo, että tällaiset seikat kuuluvat asiasisältöön ja jäävät siten muutoksenhaun ulkopuolelle.

38. Valituksen sanamuoto paljastaa selvästi, että valittaja moittii tiettyjen tosiseikkojen arvioinnin tuloksia. Yhteisöjen tuomioistuin ei kuitenkaan perussääntönsä 58 artiklan nojalla voi puuttua näihin tietoihin tai todisteisiin lukuun ottamatta tapauksia, joissa tiedot tai todisteet on otettu huomioon vääristyneellä tavalla tai joissa tosiseikasto on paikkansapitämätöntä, [20] jotenon vain ehdotettava, ettei ensimmäisen valitusperusteen kolmatta osaa oteta tutkittavaksi.

2. Toisen valitusperusteen tutkimatta jättäminen

39. SMHV moittii August Storck KG:tä niiden perusteiden toistamisesta, joihin nojaten se esitti ensimmäisessä oikeusasteessa samantapaisen kanneperusteen, ja se vetoaa vakiintuneeseen oikeuskäytäntöön, [21] jotta tämä peruste jätettäisiin tutkimatta.

40. Pitää paikkansa, että valittaja käyttää samoja väitteitä kuin ensimmäisessä oikeusasteessa perustellessaan, että valituksenalaisessa tuomiossa rikotaan asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä; vaikkei sillä ollut muuta vaihtoehtoa, 32 kohdan viimeinen virke puoltaa kuitenkin ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen kohdistuvaa moitetta nimenomaan siksi, että se yhtyi SMHV:n näkemykseen.

41. Siitä huolimatta, että August Storck KG:n ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa esittämä näkemys muistuttaa sen

20 – Asia C-104/00 P, DKV, tuomio 19.9.2002 (Kok. 2002, s. I-7561, 22 kohta). Kassaatiovallan laajuudesta ks. myös tuossa asiassa esittämäni ratkaisuehdotuksen 58–60 kohta.

21 – Se mainitsee yhteisöjen tuomioistuimen asiassa C-87/95 P, CNPAAP v. neuvosto, 24.4.1996 antaman määräyksen (Kok. 1996, s. I-2003, 29 kohta ja sitä seuraavat kohdat) ja asiassa C-62/94 P, Turner v. komissio, 17.10.1995 antaman määräyksen (Kok. 1995, s. I-3177, 17 kohta).

nyt muutoksenhakuvaiheessa esittämiä näkemyksiä, se saattoi näissä olosuhteissa perustellusti käyttää samanlaisia väitteitä vedotessaan siihen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on rikkonut edellä mainittua 74 artiklaa. SMHV ei siten voi moittia valittajaa siitä, ettei se ole hylännyt tuomioon sisällytettyä ainoaa uutta huomiota tämän valitusperusteen yhteydessä, sillä kumpikin osapuoli vastaa arvostelunsa kohteen valinnasta.

42. Ehdotan näin ollen, että SMHV:n vaatimus tämän valitusperusteen tutkimatta jättämisestä hylätään.

B *Valitusperusteiden aineellinen arviointi*

1. Ensimmäisen valitusperusteen kaksi ensimmäistä osaa: asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkominen

a) Ensimmäisen osan tarkastelu

43. Valittaja moittii ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta siitä, että se on lisännyt merkin erottamiskykyä koskevia vaatimuksia edellyttäessään, että merkki poikkeaa huomattavasti muista käärepapereista, vaikka 7 artiklan 1 kohdan b alakohdasta voidaan päätellä, että yhteisön tavaramerkin rekisteröintiin riittää vähäinenkin erottamiskyky.

44. SMHV väittää, ettei tässä moitteessa oteta huomioon tällaisia tavaramerkkejä koskevaa vakiintunutta oikeuskäytäntöä, vaikka kyseessä onkin nyt kolmiulotteisen tunnusmerkin kaksiulotteinen ulkoasu (valokuva).

45. Kyseessä olevan säännöksen sanamuoto näyttää epäilemättä puoltavan kaikkien sellaisten tunnusten rekisteröintiä, joilla on vähäinenkin erottamiskyky.

46. Yhteisöjen tuomioistuin on todennut, että vaikka tavaran muodosta muodostuvien kolmiulotteisten merkkien erottamiskykyä tarkasteltaessa sovelletaan samoja kriteerejä kuin muuntyyppisten tunnusten kohdalla, [22] vallitsee tietynlainen yksimielisyys siitä, että sitä on käytännössä vaikeampi osoittaa kuin sana- tai kuviomerkkien erottamiskykyä. [23]

22 – Em. asiassa Philips annetun tuomion 48 kohta ja yhdistetyt asiat C-53/01–C-55/01, Linde ym., tuomio 8.4.2003 (Kok. 2003, s. I-3161, 42 kohta).

23 – Em. yhdistetyt asiat Linde ym., tuomion 48 kohta.

47. Yhteisöjen tuomioistuin on lisäksi myöntänyt useaan otteeseen, että rekisteröitäviksi haettujen tunnusten erottamiskyvyn arvioinnissa ratkaiseva muuttuja eli keskivertokuluttajan ymmärrys asiasta ei välttämättä ole kolmiulotteisen tunnuksen osalta sama kuin sellaisen muunlaisen tunnuksen, joka ei vastaa kyseisten tavaroiden ulkonäköä, sillä nämä asiakkaat eivät ole tottuneet olettamaan tavaroiden muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä. [24]

48. Se on näiden syiden vuoksi katsonut, ettei pelkkä yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta poikkeaminen ole riittävä peruste sille, että direktiivin 89/104/ETY [25] 3 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyä rekisteröintiestettä jätetään soveltamatta, ja että sitä vastoin sellaisella tavaramerkillä, joka on tällä tavoin merkittävästi poikkeava ja joka täyttää keskeisen tehtävänsä, on erottamiskyky. [26]

49. Valituksenalaisen tuomion 56–58 kohdassa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin, kuten SMHV sitä ennen, totesi kyseessä olevan tuotteen todennäköisimmän muodon, ja se selkeästi ja täsmällisesti noudatti tämän ratkaisuehdotuksen edeltävissä kohdissa toistettuja oikeuskäytännössä esitettyjä toteamuksia ja sovelsi niitä yksittäistapaukseen vääristelemättä niitä ja lisäämättä kolmiulotteisia tavaramerkkejä koskevia edellytyksiä, joten August Storck KG:n esittämä väite on perusteeton.

50. Ehdotan siis, että ensimmäisen valitusperusteen ensimmäinen osa hylätään perusteettomana.

b) Valitusperusteen toinen osa

51. Valittaja moittii sitä, että valituksenalaisen tuomion 60 kohdassa mainitaan vaara käärepaperin monopolisoinnista. Sen mielestä asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisen erottamiskyvyn arviointiin tuodaan siihen kuulumattomia yleiseen etuun liittyviä seikkoja oikeuskäytännön vastaisesti.

52. SMHV huomauttaa, ettei viittausta tällaiseen vaaraan lisätty siksi, että voitaisiin perustella tavaramerkin rekisteröinnin epääminen, vaan siksi, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin oli valituslautakunnan

24 – Pakkausten osalta asia C-218/01, Henkel, tuomio 12.2.2004 (Kok. 2004, s. I-1725, 52 kohta) ja värin osalta asia C-104/01, Libertel, tuomio 6.5.2003 (Kok. 2003, s. I-3793, 65 kohta).

25 – Jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu ensimmäinen neuvoston direktiivi (EYVL 1989, L 40, s. 1).

26 – Em. asia Henkel, tuomion 49 kohta, direktiivin 89/104 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan – asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohtaa vastaavan säännöksen – osalta.

kanssa samaa mieltä tällaisesta uhkasta muistuttamisen aiheellisuudesta, sillä se vahvisti kääreen erottamiskykyä koskevan kielteisen arvion.

53. Yhdyn tämän seikan osalta täysin SMHV:n näkemykseen, sillä valituksenalaisen tuomion rakenne osoittaa, että vapaana pitämisen tarpeeseen liittyvä yritysten välistä kilpailua koskeva perustelu lisättiin siihen "ylimääräisenä", vaikkei tätä ilmausta käytetäkään tekstissä; valittajan peruste on siten aiheeton, sillä erottamiskyvyn puuttuminen on osoitettu saman tuomion edeltävissä kohdissa.

54. Valitusperuste on siten hylättävä riippumatta siitä, missä määrin yleinen etu on asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan hylkäysperusteen taustalla. [27]

55. Ensimmäisestä valitusperusteesta todetun perusteella ehdotan, että sen ensimmäinen osa hylätään perusteettomana ja että sen toinen osa hylätään tehottomana.

27 – Valittaja on väittänyt yhdistetyissä asioissa C-456/01 P ja C-457/01 P, Henkel ja Procter & Gamble v. SMHV, tuomio 29.4.2004 (Kok. 2004, s. I-5089) esittämäni ratkaisuehdotuksen (78–80 kohta) ja julkisasiamies Jacobsin asiassa C-329/02, SAT.1 v. SMHV, tuomio 16.9.2004 (Kok. 2004, s. I-8317) esittämän ratkaisuehdotuksen (24 kohta) perusteella, etteivät yleinen etu ja vapaana pitämisen tarve ole asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan taustalla. Vaikka pysynkin tuossa asiakirjassa esittämässäni kannassa, yhteisöjen tuomioistuin oli toista mieltä (em. asia SAT.1 v. SMHV, tuomion 25 kohta ja em. asia Henkel v. SMHV, tuomion 45 ja 46 kohta).

2. Toinen ja kolmas valitusperuste

56. Valituksenalaisen tuomion 55–58 kohdassa vahvistettiin valituslautakunnan arvio, jonka mukaan karamellin muotoisen makeiskääreen luonne on "tavanomainen" siksi, ettei se erotu riittävästi muista makeismarkkinoilla yleisistä malleista.

57. August Storck KG:n mielestä tuomiossa loukataan asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettua asiasisällön tutkimista viran puolesta koskevaa periaatetta (toinen valitusperuste) ja saman asetuksen 73 artiklan toisessa virkkeessä vahvistettua perusohjetta, jonka mukaan SMHV:n päätösten on perustuttava osapuolten esille ottamiin seikkoihin, jolloin kyseinen laiminlyönti on estänyt sitä tulemasta kuulluksi (kolmas valitusperuste).

58. Vastaaja, joka oli vaatinut toisen valitusperusteen jättämistä tutkimatta, pyytää toissijaisesti sen – samoin kuin kolmannen valitusperusteen – hylkäämistä perusteettomana, sillä vastaaja katsoo ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaisun pitävän paikkansa.

59. Olen seuraavista syistä sitä mieltä, että valittajan tulkinta perustuu mainittujen säännösten virheelliseen ymmärtämiseen.

60. Ensiksikin SMHV:ssa, noudatettavaan menettelyyn sovelletaan ehdottomien hylkäysperusteiden osalta tutkintaperiaatetta, jonka mukaisesti hallintoelimen tehtävänä on paitsi viran puolesta edistää käsittelyä myös määrittää sen päätöksen perustana olevat tosiseikat osapuolten väitteistä riippumatta. [28]

61. Tällainen suuntaviiva ei kuitenkaan rajoittamatta päde SMHV:oon, vaan sillä on tiettyjä rajoja, kuten harkintavalta, jota käyttäen SMHV voi päättää, missä määrin tosiseikaston objektiivinen selvittäminen riittää, [29] tai osapuolten yhteistyötä koskeva velvoite.

62. Toiseksi tällaisia tutkintavaltuuksia oikein käyttäessään SMHV paitsi *voi* – kuten ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin totesi valituksenalaisen tuomion 58 kohdassa – sen myös *täytyy* perustaa arvionsa kulutustavaroiden kaupassa saadusta yleisestä käytännön kokemuksesta ilmeneviin seikkoihin, jotka jokainen kansalainen tuntee. Jollei tätä ajatusta noudatettaisi, sivuutettaisiin asiassa merkitykselliset seikat sen periaatteen vastaisesti, jonka mukaan tosiseikkoja ei voida sivuuttaa (facta pro infectis haberi non possunt).

63. Siten valituslautakunnille on terveen järven vaatimuksen ja yhteisön tavaramerkistä annetun asetuksen 79 artiklassa tarkoitettujen jäsenvaltioille yhteisten yleisten periaatteiden vuoksi syytä antaa mahdollisuus käyttää "notorisia seikkoja" viran puolesta tekemiensä tutkimusten osana.

64. Kuten tiedetään, tällaiset notoriset seikat eivät edellytä minkäänlaista todistamista, vaan todistustaakka kuuluu todistustaakan käänteistä jakautumista koskevan res ipsa loquitur -periaatteen mukaisesti sille, joka haluaa kumota ne. Tästä seuraa, että vaikka hyväksyttäisiinkin näkemys, jonka mukaan valittajalla ei ollut mahdollisuutta ilmaista valituslautakunnassa mielipidettään julkisista seikoista, sillä oli kylläkin tilaisuus ottaa niihin kantaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joka ei pitänyt näitä seikkoja riittävinä käyttäessään yksinoikeudella asian arvioimista koskevia valtuuksiaan; tämän vuoksi on hylättävä väite, jonka mukaan valittajalta puuttui oikeus tulla kuulluksi, eikä näiden arvioiden paikkansapitävyyttä ole muutoksenhaussa harjoitetun arvioinnin rajoitetun soveltamisalan vuoksi syytä selvittää.

65. Kaikesta edellä esitetystä seuraa, ettei ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rik-

28 – Martín Mateo, R., ja Díez Sánchez, J. J., *La marca comunitaria. Derecho público*, Ed. Trivium, Madrid, 1996, s. 111.

29 – Von Mühlendahl, A., ja Ohlgart, D. C., *Die Gemeinschaftsmarke*, Verlag C. H. Beck/Verlag Stämpfli + Cie AG, Bern/München, 1998, s. 93, nro 9. Myös Bender, A., "Artikel 74", teoksessa Ekey, D. L., ja Klippel, D., *Heidelberger Kommentar zum Markenrecht*, C. F. Müller Verlag, Heidelberg, 2003, s. 1183, nro 3.

konut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä, kun se vahvisti yleisesti hyväksyttyihin tosiseikkoihin perustuvat valituslautakunnan arviot, ja että August Storck KG:llä oli mahdollisuus ottaa niihin kantaa viimeistään ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa, joten sen oikeutta tulla kuulluksi tuossa yhteisöjen lainkäyttöelimessä ei ole loukattu.

66. Katson näin ollen, että toinen ja kolmas valitusperuste on hylättävä perusteettomina.

3. Neljäs valitusperuste

67. Tämän valitusperusteen mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin teki oikeudellisen virheen katsoessaan, että merkillä ei ollut erottamiskykyä asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan nojalla; sen tueksi esitetään kaksi keskeistä väitettä, joista ensimmäinen liittyy tietyille erottamiskyvyn saavuttamista käytössä koskeville asiakirjoille annettuun merkitykseen ja toinen tavaramerkin käytön maantieteelliseen ulottuvuuteen samaa tarkoitusta varten.

a) Tiettyjen liiketoimintaa koskevien tietojen arviointi

68. Osoittaakseen käärepaperin erottamiskyvyn valittaja toimitti asiakirjavihkoon useita myyntiä ja myynninedistämiskuluja koskevia tietoja, joilla se pyrki todistamaan karamellin muotoisen kääreen levinneisyyden ja tunnettuuden.

69. August Storck KG:n arvostelu kohdistuu ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen hyväksymään valituslautakunnan vaatimukseen, jonka mukaan kyseisellä tavaramerkillä varustettujen tuotteiden markkinaosuus on laskettava liiketoimintaa koskevista luvuista, mikä ei kummankaan tahon mielestä ollut mahdollista valittajan esittämien lukujen perusteella; valittaja puolestaan väittää, että merkin levinneisyydestä on runsaasti näyttöä korkeina myyntilukuina pitkältä ajanjaksolta.

70. Koska väite koskee ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen suorittamaa todisteiden tarkastelua, valitusperusteen tämä osa olisi jätettävä tutkimatta. Jos valitusperusteessa mainitun oikeudellisen virheen katsotaan kuitenkin aiheutuneen siitä, että vaadituilta asiakirjoilta, kuten markkinaosuutta koskevilta asiakirjoilta, puuttuu todistusvoima, valitusperustetta on syytä täsmentää.

71. Vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkin erottamiskyvyn arvioimisessa voidaan ottaa huomioon sillä varustettujen tuotteiden markkinaosuus, sen käytön intensiivisyys, maantieteellinen laajuus ja kesto, se, missä määrin yritys on käyttänyt varoja tavaramerkin tunnetuksi tekemiseen, se, missä laajuudessa asianomaisessa kohderyhmässä tunnistetaan tämän merkin perusteella kyseinen tavara tietyn yrityksen tavaraksi, sekä kauppakamarien ja muiden liikeelämän yhteenliittymien antamat lausunnot. [30]

72. Näiden tietojen aiheellisuutta ja todistusvoimaa koskeva arvio kuuluu yksinomaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle, eikä se kuulu harjoitetun valvonnan piiriin muutoksenhakuvaiheessa. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin tutki tämän riitaasian tosiseikkojen osalta kaikki tiedot, jotka August Storck KG oli toimittanut asiakirjavihkoon perustellakseen merkin käytössä saavuttamaa erottamiskykyä, ja se tuli vakuuttuneeksi siitä, etteivät tiedot olleet riittäviä, joten se ehdotti erityisesti, että markkinaosuus olisi tässä tehokas väline.

73. Koska yhteisöjen tuomioistuin on katsonut, että tällainen muuttuja on yksi valittajan mainitsemiin tarkoituksiin sopivista muuttujista, valituksenalaisessa tuomiossa ei voida havaita minkäänlaista oikeudellista virhettä, vaan se on mainitun oikeuskäytännön mukainen.

74. Neljännen valitusperusteen ensimmäistä osaa on siten pidettävä perusteettomana.

b) Tavaramerkin käytön maantieteellinen kattavuus

75. Valittajan mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin rikkoi mainittua 7 artiklan 3 kohtaa, kun se pysytti voimassa valituslautakunnan arvion, jonka mukaan saavutetusta erottamiskyvystä on esitettävä todisteita kaikista Euroopan unionin jäsenvaltioista. Sen mielestä tällainen näkemys on ristiriidassa kyseisen asetuksen 142 a artiklan [31] hengen kanssa, sillä sen tarkoituksen tulkinnan perusteella tällaisen ehdon olisi täytyttävä "merkittävässä osassa" yhteisön aluetta.

76. SMHV:n mukaan kyseessä ei ole tunnusmerkin käyttö "merkittävässä osassa" vaan sellaisessa osassa unionia, jossa tavaramerkki ei ominaispiirteidensä vuoksi voi täyttää tällaiselle teollisoikeudelle luonteenomaisia tehtäviä.

30 – Em. yhdistetyt asiat Windsurfing Chiemsee, tuomion 51 ja 52 kohta ja em. asia Philips, tuomion 60 ja 61 kohta.

31 – SMHV:n laatimassa konsolidoidussa toisinnossa kyseisen säännöksen numero on 159 a artikla (http://oami.eu.int/es/mark/aspects/reg.htm).

77. Vastaus tähän kiistaan edellyttää asetuksen N:o 40/94 7 artiklan järjestelmällistä tulkintaa.

78. Siten 1 kohdan b alakohdasta luettuna yhdessä 2 kohdan kanssa voidaan päätellä, että kun erottamiskyky puuttuu osassa yhteisöä, säännös pätee täysimääräisesti ja rekisteröinti on evättävä.

79. Vaikkei 2 kohdassa viitatakaan 3 kohtaan, ei voida katsoa, että erottamiskyvyn soveltamisalaa koskeva vaatimus olisi vähemmän pakottava, sillä olisi epäjohdonmukaista heikentää sitä sellaisten tunnusten osalta, joiden väitetään saavuttaneen erottamiskyvyn käytössä, verrattuna tunnuksiin, jotka rekisteröidään ensimmäisen kerran ilman aikaisempaa kokemusta markkinoilta. On vaikea kuvitella mitään syytä, miksi lainsäätäjä olisi halunnut sallia tällaisen eriävän kohtelun. Tosiasiallisesti tällainen perustelu olisi järjestelmän vastainen, sillä merkin pitkäaikaisessa käytössä saavutettua erottamiskykyä koskevien vaatimusten heikentyessä ei olisi järkevää epäselvissä tapauksissa yrittää ensin saada SMHV:a hyväksymään merkkiä yhteisön tavaramerkkinä.

80. Asetuksen N:o 40/94 159 a artiklaan perustuva valittajan väite on täysin perusteeton, sillä kyseinen säännös on poliittinen ratkaisu – josta toki on oikeudellisia seurauksia – yhteisön laajentuessa ilmenneeseen ongelmaan, joka koskee ennen 1.5.2004 rekisteröityjen tai rekisteröitäviksi haettujen yhteisön tavaramerkkien voimassaoloa, jotta saataisiin tarvittava oikeusvarmuus niin tällaisten tavaramerkkien haltijoille kuin myös uusien jäsenvaltioiden lainsäädännössä suojattujen merkkien haltijoille. Näin voidaan päätellä mainitun 159 a artiklan 2 kohdasta, jonka mukaan "yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta[, joka on tehty ennen liittymispäivää, ei voida] hylätä minkään 7 artiklan 1 kohdassa luetellun ehdottoman hylkäysperusteen pohjalta, jos näitä *perusteita olisi sovellettava pelkästään uusien jäsenvaltioiden liittymisen vuoksi*". *

81. Kuten SMHV virallisesti selvittää, [32] uudessa jäsenvaltiossa oleva yhteisön tavaramerkkiä aikaisemman oikeuden haltija voi sitä paitsi kieltää asetuksen N:o 40/94 106 ja 107 artiklan nojalla yhteisön tavaramerkin käytön maansa alueella näiden ollessa ristiriidassa keskenään, sillä näihin artikloihin sisältyi jo säännöksiä, joiden nojalla voitiin ratkaista kiistat, joita aiheutuu asetuksen N:o 40/94 voimaantulosta suhteessa kansallisen lainsäädännön mukaisesti rekisteröityihin tunnuksiin.

32 – Viraston pääjohtajan tiedonanto nro 5, 16.10.2003 (saatavana osoitteessa http://oami.eu.int/en/mark/aspects/communications/05-03.htm).

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

82. Tästä seuraa, että edellä mainitun 159 a artiklan hermeneuttinen tulkinta, jolla valittaja perustelee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdan soveltamisalaa, on virheellinen ja aiheeton.

83. Tätäkään väitettä ei voida hyväksyä, joten myös neljäs valitusperuste ja samalla valitus kokonaisuudessaan on hylättävä.

VI Oikeudenkäyntikulut

84. Yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestyksen 122 artiklan sekä valitukseen 118 artiklan nojalla sovellettavan 69 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut. Jos valittajan valitusperusteet hylätään, kuten suositan, valittaja on velvoitettava korvaamaan valituksesta aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

VII Ratkaisuehdotus

85. Edellä esitetyn perusteella ehdotan, että yhteisöjen tuomioistuin hylkää August Storck KG:n tekemän valituksen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-402/02 10.11.2004 antamasta tuomiosta ja että se velvoittaa valittajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.