

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (toinen jaosto)

15 päivänä maaliskuuta 2006 \*

Asiassa T-129/04,

**Develey Holding GmbH & Co. Beteiligungs KG**, kotipaikka Unterhaching (Saksa),  
edustajanaan asianajajat R. Kunz-Hallstein ja H. Kunz-Hallstein,

kantajana,

vastaan

**sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV)**,  
asiamiehenään G. Schneider,

vastaajana,

jossa on kyse kanteesta, jolla vaaditaan ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta kumoamaan SMHV:n toisen valituslautakunnan 20.1.2004 tekemä päätös (asia R 367/2003-2), jolla hakemus kolmiulotteisen merkin, joka on pullonmuotoinen, rekisteröinnistä yhteisön tavaramerkiksi hylätään,

\* Oikeudenkäyntikieli: saksa.

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (toinen jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja J. Pirrung sekä tuomarit  
A. W. H. Meij ja I. Pelikánová,

kirjaaja: hallintovirkamies C. Kristensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 1.4.2004  
toimitetun kannekirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon 28.7.2004  
jätetyn vastauskirjelmän,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asianosaisille  
23.5.2005 esittämät kirjalliset kysymykset,

ottaen huomioon 12.7.2005 pidetyssä istunnossa esitetyn,

on antanut seuraavan

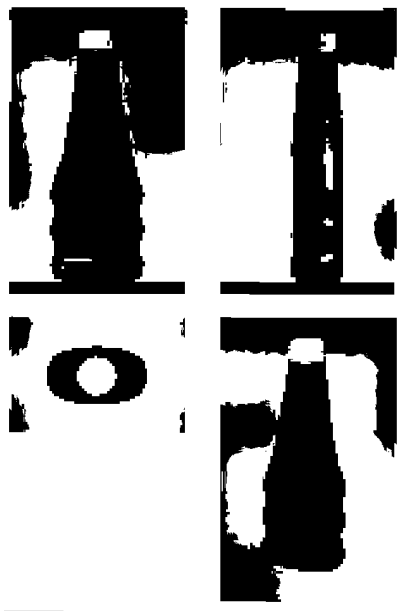
**tuomion**

**Asian tausta**

- 1 Kantaja teki yhteisön tavaramerkistä 20 päivänä joulukuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 40/94 (EYVL 1994, L 11, s. 1), sellaisena kuin se on muutettuna,

perusteella 14.2.2002 sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (SMHV) yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen, jossa se vaati etusijaa aikaisemmin Saksassa 16.8.2001 jätetyn hakemuksen nojalla.

- 2 Hakemus koski seuraavan pullonmuotoisen kolmiulotteisen merkin (jäljempänä haettu tavaramerkki) rekisteröintiä.



- 3 Tavarat, joita varten rekisteröintiä haettiin, kuuluvat tavaroiden ja palvelujen kansainvälistä luokitusta tavaramerkkien rekisteröimistä varten koskevaan 15 päivänä kesäkuuta 1957 tehtyyn Nizzan sopimukseen, sellaisena kuin tämä sopimus

on tarkistettuna ja muutettuna, pohjautuvan luokituksen luokkiin 29, 30 ja 32, ja ne vastaavat kunkin luokan osalta seuraavaa kuvausta:

- luokka 29: ”Paprikat, tomaattipyree, maito ja maitotuotteet, jogurtti, ranskan-kerma, ravintoöljyt ja -rasvat”
  
- luokka 30: ”Mausteet; sinappi ja sinappituotteet; majoneesi ja majoneesituotteet, etikka ja etikkatuotteet; etikan avulla valmistetut juomat; rémouladekastikkeet, relissi; elintarvikkeena käytettävät aromit ja esanssit; elintarvikkeiden valmistuksessa aromeina käytettävät sitruunahappo, omenahappo ja viinihappo; piparjuurivalmisteet; ketsuppi ja ketsuppivalmisteet, hedelmäkastikkeet; salaatin kastikkeet”
  
- luokka 32: ”Hedelmäjuomat ja hedelmätuoremehut; mehutiivisteet ja muut juomien valmistusaineet”.

<sup>4</sup> Tutkija hylkäsi 14.2003 päivätyllä päätöksellä rekisteröintihakemuksen asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan nojalla. Tutkija totesi, että aikaisemmat kansalliset rekisteröinnit eivät sitoneet SMHV:a ja että haetun tavaramerkin muodossa ei ollut mitään sellaista omintakeista ja helposti tunnistettavaa, joka mahdollistaisi sen erottamisen markkinoilla tavanomaisesti saatavilla olevista muodoista ja toimisi viittauksena sen kaupalliseen alkuperään.

<sup>5</sup> Toinen valituslautakunta hylkäsi kantajan tekemän valituksen, joka perustui muun muassa kyseessä olevan pullon tavanomaisesta poikkeavaan ja erityiseen muotoon,

20.1.2004 tekemällään päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös). Valituslautakunta yhtyi tutkijan perusteluihin. Se lisäsi, että kun on kyse tavaramerkistä, joka koostuu pakkauksen muodosta, huomioon oli otettava, että kohdeyleisö ei välttämättä miellä tavaramerkkiä samalla tavalla kuin jos kyseessä olisi sellainen sanamerkki, kuviomerkki tai kolmiulotteinen merkki, joka on riippumaton sen tavaran ominaisuuksista, johon se yhdistetään. Kyseessä oleva kuluttaja kiinnittää tavallisesti enemmän huomiota pulloon kiinnitettyyn etikettiin kuin pelkkään paljaan ja värittömän astian muotoon.

- 6 Valituslautakunta huomautti, että haetussa tavaramerkissä ei ollut mitään sellaisia lisäpiirteitä, joiden perusteella se olisi voitu selvästi erottaa saatavilla olevista yleisesti käytetyistä muodoista ja joiden perusteella se painuisi kuluttajan mieleen alkuperää koskevana viittauksena. Valituslautakunta nimittäin katsoi, että erityinen muotoilu, johon kantaja vetoaa, selviää vasta sellaisen pitkälle menevän analyttisen tutkimisen perusteella, jollaista kyseessä oleva keskivertokuluttaja ei tee.
- 7 Valituslautakunta huomautti lopuksi, että kantaja ei voi vedota haetun tavaramerkin rekisteröintiin Saksan tavaramerkkirekisteriin, koska tällainen kansallinen rekisteröinti, vaikka se voidaan ottaa huomioon, ei kuitenkaan ole ratkaisevaa. Lisäksi valituslautakunnan mukaan kantajan esittämissä rekisteröintiasiakirjoissa ei täsmennetä perusteita, joilla kyseessä olevan merkin rekisteröinti hyväksyttiin.

### **Asianosaisten vaatimukset**

- 8 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

– kumoaa riidanalaisen päätöksen

- velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.
- 9 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin
- hylkää kanteen
  - velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

### **Oikeudellinen arviointi**

- 10 Kantaja vetoaa neljään kanneperusteeseen, joista ensimmäinen perustuu siihen, että SMHV ei ole noudattanut todistustaakkaa koskevia sääntöjä, mikä kantajan mukaan on asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan vastaista (ensimmäinen kanneperuste); toinen siihen, että teollisoikeuden suojelemista koskevan 20 päivänä maaliskuuta 1883 tehdyn Pariisin yleissopimuksen, jota on viimeksi tarkistettu Tukholmassa 14.7.1967 ja muutettu 28.9.1979 (Yhdistyneiden Kansakuntien sopimussarja, osa 828, nro 11847, s. 108; jäljempänä Pariisin yleissopimus), 6 quinquies artiklan A kappaleen 1 kohtaa on rikottu, koska SMHV on riistänyt aikaisemman kansallisen rekisteröinnin suojan (toinen kanneperuste); kolmas asetuksen N:o 40/94 73 artiklan, Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan ja teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista, tuotevääreännösten kauppaan liittyvät näkökohdat mukaan lukien, 15.4.1994 tehdyn sopimuksen (jäljempänä TRIPS-sopimus) 2 artiklan 1 kohdan rikkomiseen, joka johtuu siitä, että SMHV ei kantajan mukaan ole tutkinut kansallista rekisteröintiä riittävästi (kolmas kanneperuste); ja neljänneksi asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen, joka johtuu siitä, että SMHV ei kantajan mukaan ole ottanut huomioon haetun tavaramerkin erottamiskykyä eikä sitä, että sen piirteillä ei ole mitään teknistä tehtävää (neljäs kanneperuste).

*Ensimmäinen kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan rikkomiseen*

Asianosaisten lausumat

- 11 Kantaja väittää, että valituslautakunta ei ole noudattanut asetukseen N:o 40/94 perustuvaa velvollisuuttaan näyttää toteen erottamiskyvyn puuttuminen, koska se on päätelemäänsä konkreettisilla esimerkeillä tukematta todennut, että kyseessä oleva muoto mielletäisiin yleisesti käytössä olevan pullon muodoksi eikä kaupallista alkuperää koskeväksi viittaukseksi. Kantaja väittää, että SMHV:n, jonka on ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaoloa tutkiessaan viran puolesta tutkittava tosiseikat, on näytettävä erottamiskyvyn puuttuminen. Kantajan mukaan ainoastaan siinä tapauksessa, että SMHV onnistuu näyttämään, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu ominaispiirteidensä vuoksi erottamiskyky, kantaja voisi sen jälkeen näyttää, että erottamiskyky on hankittu käytön perusteella.
- 12 Istunnossa kantaja lisäsi, että myös Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklasta seuraa, että todistustaakka on SMHV:lla. Kantajan mukaan viimeksi mainitussa artiklassa nimittäin määrätään, että Pariisin yleissopimuksen allekirjoittajavaltiossa rekisteröidyn tavaramerkin suojan on oltava pääsääntö ja suojan epäämisen poikkeus, jota on tulkittava suppeasti.
- 13 SMHV kiistää kantajan väitteet ja huomauttaa, että tosiseikkojen tutkiminen viran puolesta ei koske todistustaakkaa. Se lisää, että sen ei voida edellyttää esittävän negatiivista näyttöä eli todisteita erottamiskyvyn puuttumisesta. Lopuksi SMHV viittaa ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen oikeuskäytäntöön ja väittää, että sillä on erottamiskyvyn puuttumisen osalta ainoastaan perusteluvelvollisuus. Samoin SMHV katsoo, että oikeuskäytännöstä ilmenee, että se voi tukeutua yleisiin kokemuseräisiin tietoihin, kuten se on tehnyt käsiteltävänä olevassa asiassa, ja että hakijan on tarvittaessa toimitettava konkreettiset tiedot, jotka perustuvat kyseessä olevien kuluttajien tapaan mieltää tietyt merkit kaupallista alkuperää koskeviksi viittauksiksi.

## Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 14 Ensinnäkin on todettava, että kantajan istunnossa tekemä viittaus Pariisin yleissopimukseen on tehoton. Mainitun yleissopimuksen 6 quinquies artikla, joka koskee toisessa Pariisin yleissopimuksen allekirjoittajavaltiossa rekisteröityjen tavaramerkkien suojaa ja rekisteröintiä, ei sisällä määräyksiä, jotka ohjaisivat todistustaakan jakoa yhteisön tavaramerkkien rekisteröintimenettelyissä.
- 15 Toiseksi on todettava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan mukaisessa ehdottomien hylkäysperusteiden olemassaolon tutkimisessa SMHV:n rooli on päättää, sen jälkeen kun se on objektiivisesti ja puolueettomasti arvioinut käsiteltävänä olevaan asiaan liittyviä seikkoja ja antanut hakijalle mahdollisuuden esittää huomautuksensa sekä saada tietää tehdyn päätöksen perustelut, niiden asetuksen N:o 40/94 sääntöjen, joita on sovellettava, sekä yhteisöjen tuomioistuinten niistä tekemän tulkinnan valossa, kariutuuko tavaramerkkihakemuksen hyväksyminen ehdottomaan hylkäysperusteeseen. Mainittu päätös tehdään oikeudellisen arvioinnin perusteella, johon ei luonteensa vuoksi voi kohdistua näyttövelvollisuutta, ja sitä paitsi tämän arvioinnin oikeellisuus voidaan riitauttaa nostamalla kanne ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa (ks. jäljempänä 18 kohta).
- 16 Asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohdan mukaan SMHV:n on ehdottomia hylkäysperusteita tutkiessaan selvitettävä viran puolesta sellaiset asiaan liittyvät tosiseikat, jotka voivat johtaa ehdottoman hylkäysperusteen soveltamiseen.
- 17 Jos SMHV toteaa, että on olemassa tosiseikkoja, joiden perusteella ehdotonta hylkäysperustetta voidaan soveltaa, sen on edellä mainitun asetuksen 38 artiklan 3 kohdan mukaan ilmoitettava siitä hakijalle ja varattava hakijalle mahdollisuus peruuttaa hakemuksensa tai muuttaa sitä tai esittää huomautuksensa.



- 18 Jos SMHV taas aikoo hylätä tavaramerkkihakemuksen ehdottoman hylkäysperusteen nojalla, sen on edellä mainitun asetuksen 73 artiklan ensimmäisen virkkeen nojalla perusteltava päätöksensä. Tällä perustelemisella on kaksi tavoitetta: antaa asianomaisille tieto toteutettujen toimenpiteiden perusteluista, jotta ne voisivat puolustaa oikeuksiaan, ja antaa yhteisöjen tuomioistuimille mahdollisuus valvoa päätöksen laillisuutta (ks. yhdistetyt asiat T-124/02 ja T-156/02, Sunrider v. SMHV – Vitakraft-Werke Wührmann ja Friesland Brands (VITATASTE ja METABALANCE 44), tuomio 28.4.2004, Kok. 2004, s. II-1149, 72 ja 73 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).
- 19 Kolmanneksi on todettava, että valituslautakunta voi todetessaan, ettei haetulla tavaramerkillä ominaispiirteidensä vuoksi ole erottamiskykyä, perustaa arvionsa paljon käytettävien kulutustavaroiden kaupassa saadusta yleisestä käytännön kokemuksesta seuraaviin seikkoihin, jotka kaikkien voidaan olettaa tuntevan ja jotka erityisesti näiden tuotteiden kuluttajat tuntevat (ks. vastaavasti asia T-185/02, Ruiz-Picasso ym. v. SMHV – DaimlerChrysler (PICARO), tuomio 22.6.2004, Kok. 2004, s. II-1739, 29 kohta). Tällaisessa tapauksessa valituslautakunnalla ei ole velvollisuutta esittää esimerkkejä mainitusta käytännön kokemuksesta.
- 20 Valituslautakunta on tukeutunut tähän sillä olevaan kokemukseen todetessaan riidanalaisen päätöksen 52 kohdassa, että kyseessä oleva kuluttaja mieltää haetun tavaramerkin yleisesti käytössä olevaksi juomille, mausteille ja nestemäisille elintarvikkeille tarkoitetuksi pulloksi eikä tietyn valmistajan tavaramerkiksi.
- 21 Jos kantaja vetoaa haetun tavaramerkin erottamiskykyyn valituslautakunnan edellä mainittuun kokemukseen perustuvasta arviosta huolimatta, kantajan tehtävä on esittää konkreettiset ja perustellut tiedot siitä, että haetulla tavaramerkillä on joko sen ominaispiirteisiin perustuva erottamiskyky tai käytön perusteella hankittu erottamiskyky, koska kun otetaan huomioon kantajan perusteellinen markkinatuntemus, kantajan on paljon helpompi esittää nämä tiedot (ks. vastaavasti asia T-194/01, Unilever v. SMHV (munanmuotoinen tabletti), tuomio 5.3.2003, Kok. 2003, s. II-383, 48 kohta).

- 22 Tästä seuraa, että kantaja on väärässä väittäessään, että valituslautakunta on rikkonut asetuksen N:o 40/94 74 artiklan 1 kohta, koska se ei ole esittänyt näitä tietoja. Ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

*Toinen kanneperuste, joka perustuu Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan A kappaleen 1 kohdan rikkomiseen*

#### Asianosaisten lausumat

- 23 Kantaja väittää, että katsoessaan, että haetulla tavaramerkillä ei ollut erottamiskykyä yhteisön alueella, SMHV on tosiasiallisesti todennut pätemättömäksi aikaisemman samaa merkkiä suojaavan saksalaisen tavaramerkin, jonka Deutsches Patent- und Markenamt (Saksan patenti- ja tavaramerkkivirasto) on rekisteröinyt, ja siten riistänyt siltä suojan Saksan alueella. Kantaja katsoo, että tämä SMHV:n menettely rikkoo Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan A kappaleen 1 kohta, jossa kantajan mukaan SMHV:a kielletään toteamasta, että tavaramerkkiä ei voida suojata sellaisen Pariisin yleissopimuksen allekirjoittajavaltion alueella, jossa se on rekisteröity.
- 24 SMHV toteaa, että Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan A kappaleen 1 kohdassa määrätään, että alkuperämaassa rekisteröity tavaramerkki on sellaisenaan, eli sellaisena kuin se on rekisteröity, mainitussa artiklassa ilmoitetuin varauksin suojattava toisissa liittomaissa. Rekisteröinnin epäamisestä siinä tapauksessa, että erottamiskyky puuttuu, määrätään SMHV:n mukaan kuitenkin nimenomaisesti 6 quinquies artiklan B kappaleen 2 alakohdassa. SMHV lisää, ettei yhteisön tavaramerkiksi rekisteröinnin epäamisestä seuraa samaa merkkiä suojaavan kansallisen rekisteröinnin mitätöityminen.

## Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 25 Ensinnäkin on todettava, että vaikka oletettaisiin, että Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artikla velvoittaisi SMHV:a, kantajan lähtökohta on virheellinen siltä osin kuin se väittää, että SMHV on todennut Pariisin yleissopimuksen allekirjoittajavaltiossa olemassa olevan rekisteröinnin pätemättömäksi. Asetuksen N:o 40/94 johdanto-osan viidennen perustelukappaleen mukaan tavaramerkkejä koskeva yhteisön oikeus ei korvaa tavaramerkkejä koskevaa jäsenvaltioiden oikeutta. Näin ollen riidanalainen päätös, jolla haetun tavaramerkin rekisteröinti yhteisön tavaramerkiksi on hylätty, ei vaikuta aikaisemman kansallisen rekisteröinnin pätevyyyteen eikä sen Saksan alueella antamaan suojaan. Tästä seuraa, että toisin kuin kantaja väittää, SMHV ei riidanalaisen päätöksen tekemällä ole riistänyt aikaisemmalta kansalliselta rekisteröinniltä suojaa Saksan alueella eikä tästä syystä siten rikkonut Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklaa.
- 26 Toiseksi SMHV:n tavoin on todettava, siltä osin kuin kantaja syyttää nyt käsiteltävänä olevalla kanneperusteella SMHV:a siitä, että se ei ole hyväksynyt haetun tavaramerkin rekisteröintiä Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan A kappaleen 1 kohdan nojalla, että tämän saman artiklan B kappaleen 2 alakohdassa määrätään mahdollisuudesta rekisteröinnin epäämiseen siinä tapauksessa, että haetulta tavaramerkiltä puuttuu erottamiskyky. Tästä seuraa, että SMHV ei ole rikkonut Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan A kappaleen 1 kohtaa pelkästään siksi, että se on vedonnut haetun tavaramerkin rekisteröintiä vastaan asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädettyyn ehdottomaan hylkäysperusteeseen, jonka mukaan sellaisten merkkien rekisteröinti ei ole sallittua, joilta puuttuu erottamiskyky. Koska neljäs kanneperuste koskee valituslautakunnan haetun tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumista koskevan päätelmän oikeellisuutta, sitä ei ole tarpeen tarkastella nyt käsiteltävänä olevan kanneperusteen yhteydessä.
- 27 Tästä seuraa, että toinen kanneperuste on hylättävä.

*Kolmas kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 73 artiklan, Pariisin yleissopimuksen 6 quinquies artiklan ja TRIPS-sopimuksen 2 artiklan rikkomiseen*

## Asianosaisten lausumat

- 28 Kantaja katsoo, että SMHV ei ole riittävästi tutkinut Deutsches Patent- und Markenamtin aikaisemmin tekemää rekisteröintiä, joka koskee samaa merkkiä kuin haettu tavaramerkki. Kantajan mukaan yhteisön tavaramerkki ja kansalliset rekisteröinnit ovat keskenään sidoksissa, koska on olemassa mahdollisuus vedota kansallisten rekisteröintien aiemmuuteen. Kantaja päätelee tästä, että SMHV:n on otettava huomioon aikaisemmat kansalliset rekisteröinnit. Toissijaisesti se katsoo, että jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun ensimmäisen neuvoston direktiivin 89/104/ETY (EYVL 1989, L 40, s. 1) ja asetuksen N:o 40/94 yhdenmukaisuudesta seuraa, että SMHV:n ja kyseessä olevien kansallisten viranomaisten on sovellettava samoja kriteerejä, joista on säädetty kummassakin säädöksessä, ja että SMHV:n on näin ollen selitettävä, miksi se soveltaa näitä kriteerejä eri tavalla kuin kansalliset viranomaiset, koska asetuksesta N:o 40/94, Pariisin yleissopimuksesta ja TRIPS-sopimuksesta seuraa tällainen velvollisuus.
- 29 SMHV väittää, että viittaukset Pariisin yleissopimukseen ja TRIPS-sopimukseen ovat tehottomia, koska nämä sopimukset eivät koske perusteluvelvollisuutta. Sen jälkeen se huomauttaa, että päätöksen perustelujen on ilmaistava selkeästi ja yksiselitteisesti toimivaltaisen viranomaisen huomioon ottamat seikat. SMHV:n mukaan riidanalainen päätös täyttää nämä vaatimukset, koska valituslautakunta on todennut, että aikaisempi kansallinen rekisteröinti ei ole yhteisön tavaramerkkijärjestelmässä luonteeltaan sitova.

## Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 30 Aluksi on jätettävä huomiotta kantajan viittaukset Pariisiin yleissopimukseen ja TRIPS-sopimukseen. Toisin kuin asetuksessa N:o 40/94 näissä kahdessa sopimuksessa ei nimittäin määrätä päätösten perusteluvollisuudesta, eivätkä ne siten liity käsiteltävänä olevaan kanneperusteeseen.
- 31 Myös kantajan perustelu, jonka mukaan kansallisen tavaramerkin haltija voi vedota kansallisen tavaramerkin aiemmuuteen sellaiseen yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevaan hakemukseen tai yhteisön tavaramerkkiin nähden, joka koskee samaa merkkiä ja samoja tavaroita tai palveluita, on hylättävä. Kuten kantaja on esittänyt, siinä tapauksessa, että yhteisön tavaramerkin haltija, joka on vedonnut saman aikaisemman kansallisen tavaramerkin aiemmuuteen, luopuu siitä tai antaa sen lakata, hänellä olevat oikeudet pysyvät voimassa samoin kuin jos mainittu aikaisempi tavaramerkki olisi edelleen rekisteröity. Mainittujen säännösten tarkoituksena tai vaikutuksena ei kuitenkaan voi olla taata kansallisen tavaramerkin haltijalle tällaisen tavaramerkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkiksi siitä huolimatta, että ehdoton tai suhteellinen hylkäysperuste on olemassa.
- 32 Siitä, että on väitetty, että aikaisempaa saksalaista rekisteröintiä ei ole tutkittu, on todettava, että yhteisön tavaramerkkilainsäädäntö muodostaa säännöskokonaisuudesta koostuvan itsenäisen järjestelmän, jolla pyritään omiin tavoitteisiin ja jota sovelletaan kansallisista järjestelmistä riippumatta. Tämän johdosta merkin rekisteröitävyyttä yhteisön tavaramerkkinä voidaan arvioida vain asiaa koskevan yhteisön lainsäädännön perusteella, joten SMHV ja mahdollisesti tuomiovaltaa käyttävä yhteisöjen toimielin eivät ole sidottuja jäsenvaltiossa tehtyyn päätökseen, jossa tunnustetaan merkin rekisteröitävyys kansallisena tavaramerkkinä. Näin on asian

laita siinäkin tapauksessa, että tällainen päätös on tehty direktiivillä 89/104 yhdenmukaistetun kansallisen lainsäädännön nojalla (asia T-106/00, Streamserve v. SMHV (Streamserve), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-723, 47 kohta).

33 Aikaisemmin jäsenvaltioissa suoritettujen rekisteröinnit ovat seikka, joka voidaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä, mutta tämä seikka ei ole rekisteröinnin kannalta ratkaiseva (asia T-122/99, Procter & Gamble v. SMHV (saippuan muoto), tuomio 16.2.2000, Kok. 2000, s. II-265, 61 kohta; asia T-24/00, Sunrider v. SMHV (VITALITE), tuomio 31.1.2001, Kok. 2001, s. II-449, 33 kohta ja asia T-337/99, Henkel v. SMHV (punavalkoinen pyöreä tabletti), tuomio 19.9.2001, Kok. 2001, s. II-2597, 58 kohta). Kyseisiä rekisteröintejä voidaan siten käyttää analysoinnin apuna arvioitaessa yhteisön tavaramerkin rekisteröintiä koskevaa hakemusta (asia T-222/02, HERON Robotunits v. SMHV (ROBOTUNITS), tuomio 26.11.2003, Kok. 2003, s. II-4995, 52 kohta).

34 On kuitenkin huomautettava, että valituslautakunta on todennut riidanalaisen päätöksen 55 kohdassa seuraavaa:

”– – haetun tavaramerkin rekisteröinnillä Saksan tavaramerkkirekisteriin – – ei ole minkäänlaista sitovaa vaikutusta yhteisön tavaramerkkijärjestelmässä, joka on itsenäinen ja kansallisista tavaramerkkijärjestelmistä riippumaton järjestelmä. Jäsenvaltioissa olemassa olevat rekisteröinnit ovat muutoinkin ainoastaan seikka, joka voidaan ottaa huomioon yhteisön tavaramerkkiä rekisteröitäessä mutta joka ei kuitenkaan ole ratkaiseva. Hakijan esittämistä rekisteröintiasiakirjoista ei sitä paitsi ilmene, millä perusteella kyseisen merkin rekisteröinti on hyväksytty – –.”

35 Valituslautakunta on siten asianmukaisesti ottanut huomioon kansallisen rekisteröinnin olemassaolon, ilman että sillä on kuitenkaan ollut mahdollisuutta tutkia

nimenomaisia syitä, joiden vuoksi Deutsches Patent- und Markenamt on hyväksynyt kansallisen tavaramerkin rekisteröinnin. Koska se ei tiennyt näitä syitä, se ei voinut käyttää niitä analysoinnin apuna.

- 36 Perusteluvollisuudesta, jonka laajuus on todettu edellä 18 kohdassa, on lopuksi huomautettava, että riidanalaisen päätöksen 55 kohdassa, jota on siteerattu edellä 34 kohdassa, selitetään selvästi ja yksiselitteisesti syyt, joiden vuoksi valituslautakunta ei ole noudattanut Deutsches Patent- und Markenamtin päätöstä. On todettava, että tämä perustelu on yhtäältä mahdollistanut sen, että kantaja saa tietää riidanalaisen päätöksen perustelut oikeuksiaan puolustaakseen, mistä ovat osoituksena kantajan nyt käsiteltävänä olevan kanteen toisen ja kolmannen kanneperusteen yhteydessä esittämät väitteet, ja toisaalta sen, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi tarkastaa riidanalaisen päätöksen laillisuuden.
- 37 Edellä esitetystä seuraa, että kolmas kanneperuste on hylättävä.

*Neljäs kanneperuste, joka perustuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomiseen*

Asianosaisten lausumat

- 38 Kantaja katsoo, että käsiteltävänä olevassa asiassa haetulla tavaramerkillä on oikeuskäytännössä edellytetty vähimmäiserottamiskyky. Se huomauttaa tältä osin, että haetun tavaramerkin synnyttämälle kokonaisvaikutelmalle on tunnusomaista hoikka pullonkaula, litistetty ja leveä pullo-osa, jonka suurin osa on edestä ja takaa katsottuna kupera ja jonka alaosassa on poimutus sekä pullo-osan kummankin puolen suhteen symmetrisesti sijoitettuja uria.

- 39 Kantaja riitauttaa tämän jälkeen SMHV:n väitteen, jonka mukaan haettu tavaramerkki on ainoastaan minimaalinen ja hienovarainen muunnelma tyyppillisistä muodoista ja jonka mukaan mainitussa tavaramerkissä ei ole ylimääräisiä piirteitä, jotka voitaisiin katsoa huomiota herättäviksi, erityisiksi tai omaperäisiksi. Kantaja toteaa, että erityisyys tai omaperäisyys eivät ole tavaramerkin erottamiskyvyn edellytyksiä. Päinvastoin vähimmäiserottamiskyky riittää kantajan mukaan siihen, että tavaramerkki voidaan rekisteröidä. Kantaja lisää, että kolmiulotteisen tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa ei tule soveltaa ankarampia kriteerejä.
- 40 Kantaja riitauttaa myös väitteen, jonka mukaan valintaa tehdessään kuluttaja käyttää apuna tavaraan kiinnitettyä etikettiä tai logoa eikä pullon muotoa. Se katsoo, että ostohetkellä kuluttaja tekee valintansa pullon muodon mukaan ja tarkistaa etiketistä valintansa vasta tunnistettuaan haluamansa tavarän. Se lisää tältä osin myös, että keskivertokuluttaja on täysin kykenevä mieltämään kyseessä olevien tavaröiden pakkauksen muodon niiden kaupallista alkuperää koskevaksi viittaukseksi.
- 41 Toissijaisesti kantaja vetoaa siihen, ettei millään haetun tavaramerkin piirteellä ole teknistä tehtävää.
- 42 SMHV väittää, että kuluttaja ei yleensä yhdistä tavarän muotoa tai pakkausta sen kaupalliseen alkuperään vaan katsoo tavallisesti pakkaukseen kiinnitettyjä etikettejä tunnistaakseen kaupallisen alkuperän.



- 43 SMHV lisää, että haetun tavaramerkin piirteet, joihin kantaja vetoaa, ovat joko ainoastaan tavanomaiseen muotoiluun liittyviä ominaisuuksia tai kyseessä oleva kuluttaja voi havaita ne vasta sellaisen analyttisen tarkastelun jälkeen, jota mainittu kuluttaja ei tee. Se päättelee tästä, että haettu tavaramerkki mielletään kyseessä olevan tavaran tavanomaisen pakkauksen muodon muunnelmaksi eikä kyseessä olevan tavaran kaupallista alkuperää koskevaksi viittaukseksi.
- 44 SMHV huomauttaa lopuksi, että sillä, onko muotoiluun liittyvillä ominaisuuksilla erikseen arvioituina tekninen vai ergonominen tehtävä, ei ole merkitystä erottamiskykyä arvioitaessa.

#### Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 45 Aluksi on todettava, että tavaramerkin erottamiskykyä on arvioitava ottaen ensinnäkin huomioon tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä on haettu, ja toiseksi se, miten kohdeyleisö asian mieltää (ks. asia T-305/02, Nestlé Waters France v. SMHV (pullon muoto), tuomio 3.12.2003, Kok. 2003, s. II-5207, 29 kohta ja asia T-399/02, Eurocermex v. SMHV (olutpullon muoto), tuomio 29.4.2004, Kok. 2004, s. II-1391, 19 kohta). Tavarahan muodosta muodostuvien kolmiulotteisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa sovelletaan samoja kriteerejä kuin muuntyyppisten tavaramerkkien erottamiskykyä arvioitaessa (em. pullon muoto -tapaus, tuomion 35 kohta ja em. olutpullon muoto -tapaus, tuomion 22 kohta). Lisäksi tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa on tarkasteltava siitä saatavaa kokonaisvaikutelmaa (ks. em. pullon muoto -tapaus, tuomion 39 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen).

- 46 Käsiteltävänä olevassa asiassa haetun tavaramerkin tarkoittamat tavarat ovat päivittäistavaroita olevia elintarvikkeita. Näin ollen kohdeyleisöön kuuluvat kaikki kuluttajat. Haetun tavaramerkin erottamiskykyä on siis arvioitava ottaen huomioon tavanomaisesti valistuneen sekä kohtuullisen tarkkaavaisen ja huolellisen keskivertokuluttajan oletetut odotukset (em. pullon muoto -tapaus, tuomion 33 kohta ja em. olutpullon muoto -tapaus, tuomion 19 ja 20 kohta).
- 47 Ensinnäkin kantajan väitteestä, jonka mukaan silloin, kun kyseessä ovat sellaiset tavarat kuin nyt käsiteltävänä olevassa asiassa, kuluttaja tekee valintansa pikemminkin pakkauksen muodon kuin etiketin avulla, on todettava, että keskivertokuluttajat eivät ole tottuneet olettamaan tavaroiden tai niiden pakkauksen muodon perusteella graafisen tai sanallisen osatekijän puuttuessa, että tavaroilla on tietty alkuperä (ks. asia C-136/02 P, Mag Instrument v. SMHV, tuomio 7.10.2004, Kok. 2004, s. I-9165, 30 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen). Samoin kuluttajat katsovat pulloilla, jotka sisältävät tällaisia tuotteita, olevan ensisijaisesti ainoastaan pakkaustarkoituksen (yhdistetyt asiat T-146/02–T-153/02, Deutsche SiSi-Werke v. SMHV (pystyasennossa pysyvä pussi), tuomio 28.1.2004, Kok. 2004, s. II-447, 38 kohta). Koska kantaja ei ole esittänyt todisteita siitä, että tämä oikeuskäytäntö ei soveltuisi käsiteltävänä olevaan asiaan, kantajan väite on hylättävä.
- 48 Tähän on lisättävä, että SMHV:n päätelmä, joka on riitautettu, ei ole yhteensovittamaton sen seikan kanssa, johon kantaja vetoaa, että keskivertokuluttaja on täysin kykenevä mieltämään kyseessä olevien päivittäistavaroiden pakkauksen muodon niiden kaupallista alkuperää koskevaksi viittaukseksi (em. pullon muoto -tapaus, tuomion 34 kohta). Vaikka näin olisikin, tämä yleinen päätelmä ei merkitse sitä, että millä tahansa tällaisen tavarahan pakkauksella on yhteisön tavaramerkiksi rekisteröintiin vaadittu erottamiskyky. Merkin erottamiskykyä on nimittäin arvioitava kussakin yksittäistapauksessa edellä 45 ja 46 kohdassa esitettyjen kriteerien valossa.

- 49 Toiseksi niistä neljästä ominaisuudesta, jotka kantajan mukaan vaikuttavat pullon erottamiskykyä lisäävästi, on aluksi todettava, että yksin se seikka, että muoto on muunnelma tiettytyyppisten tavaroiden tavanomaisesta muodosta, ei riitä osoittamaan, että tästä muodosta koostuvalta tavaramerkiltä ei puutu erottamiskykyä. On aina tarkasteltava sitä, pystyykö tavanomaisesti valistunut ja kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen keskivertokuluttaja tavaramerkin perusteella erottamaan kyseessä olevan tavaran muiden yritysten tavaroista niin, että hänen ei tarvitse enempää pohtia asiaa eikä olla erityisen huolellinen tässä suhteessa (em. asia Mag Instrument v. SMHV, tuomion 32 kohta). Mitä enemmän muoto, jonka rekisteröintiä tavaramerkiksi on haettu, muistuttaa tavaran todennäköisintä muotoa, sitä todennäköisempää on, että kyseiseltä muodolta puuttuu erottamiskyky (em. asia Mag Instrument v. SMHV, tuomion 32 kohta).
- 50 Hoikan kaulan ja litistetyn pullo-osan osalta on katsottava, että haetun tavaramerkin ominaisuudet eivät poikkea haetun tavaramerkin tarkoittamien tavaroiden kaltaisia tavaroita sisältävien pullojen tavanomaisesta muodosta. Kaulan pituus tai sen läpimitta tai pullon leveyden ja paksuuden välinen suhde eivät ole millään tavalla omintakeisia.
- 51 Sama päätelmä koskee poimutusta. Se on kyseessä olevalla alalla myytävien pullojen muotoilussa tavanomainen piirre.
- 52 Ainoa ominaisuus, joka erottaa haettua tavaramerkkiä tavanomaisesta muodosta, ovat kyljissä olevat urat. Toisin kuin SMHV:n toimittamissa esimerkeissä haetussa

tavaramerkissä on nimittäin tiukkoja kaaria, joista muodostuu lähes vaikutelma puoliympyröistä.

- 53 Vaikka tämä piirre voitaisiinkin katsoa poikkeukselliseksi, se ei kuitenkaan yksinään vaikuta haetusta tavaramerkistä syntyvään kokonaisvaikutelmaan niin paljon, että tavaramerkki poikkeaisi merkittävästi yleisestä käytännöstä tai toimialalla vallitsevasta tavasta ja että se saattaisi tästä syystä täyttää keskeisen tehtävänsä alkuperän osoittajana (em. asia *Mag Instrument v. SMHV*, tuomion 31 kohta).
- 54 Kokonaisuutena arvioituina edellä mainitut neljä ominaisuutta eivät siten luo sellaista kokonaisvaikutelmaa, joka voisi saattaa tämän päätelmän kyseenalaiseksi. Tästä seuraa, että kun haettua tavaramerkkiä arvioidaan sen synnyttämän kokonaisvaikutelman perusteella, siltä puuttuu erottamiskyky.
- 55 Tämä päätelmä ei ole ristiriidassa sen seikan kanssa, johon kantaja vetoaa, etteivät erityisyys tai omaperäisyys ole tavaramerkin erottamiskyvyn edellytyksiä. Vaikka erityiset tai omaperäiset piirteet eivät olekaan rekisteröinnin välttämätön ehto, on kuitenkin niin, että jos sellaisia on, se sitä vastoin voi antaa tavaramerkille, jolta erottamiskyky muutoin puuttuisi, vaadittavanasteisen erottamiskyvyn. Tästä syystä valituslautakunta on sen jälkeen, kun se on arvioinut pullosta syntyvää vaikutelmaa ja todennut riidanalaisen päätöksen 45 kohdassa, että ”asiakas ei päättele kaupallisesta alkuperästä mitään itse pullon perusteella, sellaisena kuin se konkreettisesti on”, tutkinut, onko haetussa tavaramerkissä erityisiä piirteitä, joista seuraisi, että sillä on vaadittu vähimmäiserottamiskyky. Todettuaan kuitenkin

riidanalaisen tuomion 49 kohdassa, että näin ei ollut, valituslautakunta perustellusti totesi, että haetulta tavaramerkiltä puuttui erottamiskyky.

56 Kolmanneksi siitä, että kantaja on esittänyt, että haetun tavaramerkin ominaispiirteillä ei ole teknistä eikä ergonomista tehtävää, on huomautettava, että vaikka oletettaisiin, että tämä olisi näytetty toteen, tämä seikka ei voisi vaikuttaa haetun tavaramerkin erottamiskyvyn puuttumiseen. Jos kohdeyleisö mieltää merkin tavaran tai palvelun kaupallista alkuperää koskevaksi viittaukseksi, sillä, onko merkillä samanaikaisesti kaupallista alkuperää koskevan tiedon ohella joku muu – esimerkiksi tekninen – tehtävä vai ei, ei ole merkitystä merkin erottamiskyvyn kannalta (ks. vastaavasti asia T-173/00, KWS Saat v. SMHV (oranssin sävy), tuomio 9.10.2002, Kok. 2002, s. II-3843, 30 kohta).

57 Tästä seuraa, että myös neljäs kanneperuste on hylättävä ja koko kanne on siten hylättävä.

## Oikeudenkäyntikulut

58 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen 87 artiklan 2 kohdan mukaan asianosainen, joka häviää asian, veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut, jos vastapuoli on sitä vaatinut. Koska kantaja on hävinnyt asian, se on veloitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut SMHV:n vaatimusten mukaisesti.

Näillä perusteilla

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN  
(toinen jaosto)

on ratkaissut asian seuraavasti:

- 1) **Kanne hylätään.**
  
- 2) **Kantaja veloitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.**

Pirrung

Meij

Pelikánová

Julistettiin Luxemburgissa 15 päivänä maaliskuuta 2006

E. Coulon

kirjaaja

J. Pirrung

jaoston puheenjohtaja