

YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN  
TUOMIOISTUIMEN TUOMIO (neljäs jaosto)

12 päivänä joulukuuta 2002 \*

Asiassa T-63/01,

The Procter & Gamble Company, kotipaikka Cincinnatti, Ohio (Yhdysvallat),  
edustajanaan asianajaja T. van Innis, prosessiosoite Luxemburgissa,

kantajana,

vastaan

sisämarkkinoiden harmonisointivirasto (tavaramerkit ja mallit) (SMHV),  
asiamiehinään O. Montalto ja E. Joly,

vastajana,

\* Oikeudenkäyntikieli: ranska.

jossa kantaja on nostanut kanteen sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (tavaramerkit ja mallit) kolmannen valituslautakunnan 14.12.2000 tekemästä päätöksestä (asia R 74/1998-3), joka on annettu kantajalle tiedoksi 11.1.2001,

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN  
OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto),

toimien kokoonpanossa: jaoston puheenjohtaja M. Vilaras sekä tuomarit V. Tiili ja P. Mengozzi,

kirjaaja: hallintovirkamies D. Christensen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 16.3.2001 toimitetun kanteen,

ottaen huomioon ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimeen 29.5.2001 toimitetun vastineen,

ottaen huomioon suoritettut prosessinjohtotoimet,

ottaen huomioon 10.7.2002 pidetyssä suullisessa käsittelyssä esitetyn,

on antanut seuraavan

## tuomion

### Asian tausta

1 Kantaja on 16.4.1996 esittänyt sisämarkkinoiden harmonisointivirastolle (tavaramerkit ja mallit) (jäljempänä SMHV) 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, nojalla hakemuksen, joka koskee kuviomerkin rekisteröintiä yhteisön tavaramerkkinä. SMHV:oon saapui 25.2.1997 jäljennös siitä tavaramerkistä, jonka rekisteröintiä on haettu ja joka määriteltiin tuolloin uudelleen kolmiulotteiseksi kuviomerkitseksi.

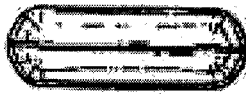
2 Merkki, jonka rekisteröintiä on haettu, muodostuu seuraavasta muodosta:



Kolmiulotteinen kuva



Kuva päältä



Sivukuva

- 3 Tavaramerkin rekisteröintiä on haettu sellaisia saippuota varten, 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 3.
- 4 Tutkija ilmoitti 18.3.1998 kantajalle päätöksestä hylätä rekisteröintihakemus sillä perusteella, että merkki muodostuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa tarkoitetulla tavalla yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta.
- 5 Valituslautakunta pysytti 15.3.1999 tehdyllä päätöksellä tutkijan päätöksen seuraavilla perusteilla: ensinnäkin alkuperäisen kuviomerkkiä koskevan hakemuksen muuttaminen kolmiulotteista tavaramerkkiä koskevaksi hakemukseksi on asetuksen N:o 40/94 44 artiklan 2 kohdassa kielletty yhteisön tavaramerkkiä koskevan hakemuksen huomattava muutos; toiseksi merkki muodostuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa tarkoitetulla

tavalla yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta; kolmanneksi merkki muodostuu 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettulla tavalla teknisen tuloksen saavuttamiseksi välttämättömästä muodosta ja neljänneksi merkiltä puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskyky.

- 6 Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kumosi asiassa T-122/99, Procter & Gamble v. SMHV (Saippuan muoto) 16.2.2000 antamallaan tuomiolla (Kok. 2000, s. II-265) valituslautakunnan päätöksen seuraavilla perusteilla: ensinnäkin valituslautakunta on ylittänyt toimivaltansa todetessaan viran puolesta, että riidanalainen rekisteröintipyyntö on jätettävä tutkimatta; toiseksi valituslautakunta on loukannut kantajan puolustautumisoikeuksia, koska se ei kehottanut tätä esittämään huomautuksiaan niistä kahdesta uudesta ja ehdottomasta hylkäysperusteesta, jotka se otti huomioon viran puolesta, eli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ja e alakohdan ii alakohdassa säädetyistä hylkäysperusteista, ja kolmanneksi valituslautakunta on tehnyt oikeudellisen virheen kieltäytyessään rekisteröimästä merkkiä sillä perusteella, että se muodostuu edellä mainitussa 7 artiklan 1 kohdan e alakohdan i alakohdassa tarkoitettulla tavalla yksinomaan tavaran luonteenomaisesta muodosta. Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen mukaan tämä viimeksi mainittu säännös ei sovellu, koska markkinoilla on toisen muotoisia saippuatankoja, joilla ei ole nyt kyseessä olevan saippuan muodon ominaisuuksia (em. asia Saippuan muoto, tuomion 55 kohta).
- 7 Kolmannen valituslautakunnan esittelijä on edellä mainitussa asiassa Saippuan muoto annetun tuomion täytäntöönpanemista varten kehottanut 7.6.2000 lähetyllä ilmoituksella kantajaa esittämään huomautuksensa asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja e alakohdan ii alakohdan soveltamisesta kyseessä olevassa tapauksessa.
- 8 Kolmas valituslautakunta hylkäsi rekisteröintihakemuksen 14.12.2000 tehdyllä päätöksellä (jäljempänä riidanalainen päätös), koska se katsoi, että kyseiseltä merkiltä puuttuu asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskyky.

## Asianosaisten vaatimukset

9 Kantaja vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— kumoaa riidanalaisen päätöksen

— velvoittaa SMHV:n korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

10 SMHV vaatii, että ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin

— hylkää kanteen

— velvoittaa kantajan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

## Asiakysymys

11 Kantaja vetoaa kanteensa tueksi kahteen kanneperusteeseen, jotka koskevat puolustautumisoikeuksien loukkaamista ja asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista.

*Ensimmäinen kanneperuste, joka koskee puolustautumisoikeuksien loukkamista*

Asianosaisten lausumat

- 12 Kantaja väittää, että sen puolustautumisoikeuksia on loukattu, koska riidanalaisen päätöksen tekivät samat kolmannen valituslautakunnan jäsenet, jotka olivat 15.3.1999 tehneet päätöksen, joka on kumottu edellä mainitussa asiassa Saippuan muoto annetulla tuomiolla ja joka koski samoja asianosaisia, samaa rekisteröintihakemusta ja samaa ehdotonta hylkäysperustetta.
- 13 Kantaja myöntää, että valituslautakunnassa käytävää menettelyä koskeissa säännöksissä ei säädetä lautakunnan sellaisen jäsenen jäävämisestä, joka on kyseisessä ominaisuudessa aikaisemmin osallistunut saman kysymyksen ratkaisemiseen samojen asianosaisten välillä. Kantaja kuitenkin katsoo, että puolustautumisoikeuksien kunnioittaminen edellyttää oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä, eli sellaista menettelyä, joka ei saa aikaan vaikutelmaa siitä, että ratkaisu perustuu ennakkokäsitykseen.
- 14 Kantaja toteaa tältä osin, että useimmissa oikeusvaltioissa tuomarit, välimiehet tai oikeudelliset asiantuntijat ovat velvollisia jäävämmään itsensä tietystä oikeusriidassa, jos he ovat aikaisemmin jossakin näistä ominaisuuksista osallistuneet kyseisen oikeusriidan ratkaisuun, jotta voidaan taata heidän riippumattomuutensa.
- 15 SMHV kiistää kantajan esittämät väitteet, koska ne periaatteet, joihin on vedottu, eivät sovellu asetuksessa N:o 40/94 tarkoitettuihin SMHV:ssä käytäviin menettelyihin, ja koska valituslautakuntia ei voida pitää ”tuomioistuimina”.

- 16 SMHV toteaa, että asetuksen N:o 40/94 132 artiklassa määriteltyjä jääviysperusteita ei ole arvioitu väärin eikä mitään sellaista jäsenvaltioiden oikeudessa yleisesti hyväksyttyä hallinnollisiin menettelyihin sovellettavaa oikeusperiaatetta, jota SMHV:n on noudatettava asetuksen N:o 40/94 79 artiklan nojalla, ole loukattu.
- 17 Lisäksi SMHV huomauttaa, että yhteisön oikeudessa ei ole sellaista menettelysääntöä, jonka mukaan asiaa, jota koskeva yhden instanssin antama ratkaisu kumotaan valitusasteessa, ei voitaisi palauttaa sen instanssin käsiteltäväksi, joka on antanut kyseisen ratkaisun.
- 18 Lopuksi SMHV korostaa, että kolmas valituslautakunta on useissa päätöksissä katsonut, että tavaran muodosta muodostuvalla tavaramerkillä on erottamiskyky. Näin ollen ei ole mitään syytä katsoa, että riidanalainen päätös perustuisi epäedulliseen ennakkokäsitykseen.

#### Yhteisöjen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 19 Ensinnäkin on huomattava, että valituslautakunnat koostuvat jäsenistä, joiden riippumattomuus taataan heidän nimittämisessään noudatettavalla menettelyllä, toimikauden kestoajalla sekä heidän tehtäviensä toteuttamista koskevilla yksityiskohtaisilla säännöillä. Lisäksi asetuksen N:o 40/94 tietyissä, valituslautakunnissa käytävää menettelyä koskevissa säännöksissä taataan nimenomaisesti asianosaisten puolustautumisoikeudet.
- 20 Valituslautakunnat ovat kuitenkin osa SMHV:a, joka on toimivaltainen viranomaisen yhteisön tavaramerkkien rekisteröintiä koskevissa asioissa asetuksessa N:o 40/94 säädetyin edellytyksin, ja ne myös osallistuvat kyseisessä asetuksessa säädetyissä rajoissa yhteisön tavaramerkin toteuttamiseen (asia T-163/98, Procter



& Gamble v. SMHV (BABY-DRY), tuomio 8.7.1999, Kok. 1999, s. II-2383, 36 ja 37 kohta).

- 21 Edellä mainitussa asiassa BABY-DRY annetun tuomion 38—43 kohdasta käy tältä osin ilmi, että SMHV:n eri osastojen välillä vallitsee toiminnallinen jatkuvuus, ja että valituslautakunnilla on valituksesta päättäessään sama toimivalta kuin tutkijalla. Niinpä valituslautakunnille, vaikka ne ovatkin tehtäviensä toteuttamisessa pitkälti riippumattomia, on SMHV:ssa annettu tehtäväksi valvoa asetuksessa N:o 40/94 asetettujen ehtojen ja rajojen puitteissa sen viranomaisen muiden osastojen toimintaa, jonka osa ne itse ovat.
- 22 On nimittäin syytä panna merkille, että koska valituslautakunnalla on sama toimivalta kuin tutkijalla, se toimii tätä toimivaltaa käyttäessään SMHV:n osaston ominaisuudessa. ”Ensimmäisen tutkimusasteen” asetuksen N:o 40/94 60 artiklan nojalla suorittaman ”ennakkotarkastuksen” jälkeen valituslautakunnalle tehty valitus on näin ollen osa hallinnollista rekisteröintimenettelyä.
- 23 Edellä esitetty huomioon ottaen valituslautakuntia ei voida pitää ”tuomioistuinina”. Näin ollen kantaja ei voi perustellusti vedota oikeudenmukaista ”oikeudenkäyntiä” koskevaan oikeuteen SMHV:n valituslautakunnissa käytävien menettelyjen osalta.
- 24 Lisäksi on huomattava, että puolustautumisoikeudet valituslautakunnassa käytävässä menettelyssä on taattu asetuksen N:o 40/94 132 artiklalla, jossa todetaan ne tilanteet, joissa valituslautakuntien jäsenet voidaan sulkea pois tai jäädä asian käsittelystä, ja jonka 3 kohdassa nimenomaan säädetään, että kukin osapuoli voi jäädä ne jäsenet, joita ”epäillään puolueellisuudesta”.

- 25 On kuitenkin huomattava, että edellä mainitun säännöksen mukaan jääväminen ei ole oikeutettua, jos kyseinen osapuoli tietoisena jääväamisen syystä on suorittanut menettelyyn liittyviä toimia. Kuten SMHV on perustellusti todennut, tämä on tilanne nyt käsillä olevassa asiassa. Ensinnäkin kantaja ei ole silloin, kun käsiteltävänä olevassa asiassa esittelijänä toimiva valituslautakunnan jäsen, joka toimi esittelijänä myös saman valituslautakunnan tekemässä ensimmäisessä päätöksessä, kehotti kantajaa esittämään huomautuksensa, tehnyt väitettä kyseessä olevan valituslautakunnan tai sen kyseisen jäsenen mahdollisesta puolueellisuudesta. Toiseksi kantaja on esittäessään valituslautakunnalle huomautuksensa suorittanut asetuksen N:o 40/94 132 artiklan 3 kohdan toisessa virkkeessä tarkoitetun menettelyyn liittyvän toimen ja on näin ollen menettänyt mahdollisuuden vaatia kyseessä olevan valituslautakunnan jäsenten jääväämistä.
- 26 Ensimmäinen kanneperuste on näin ollen hylättävä.

*Toinen kanneperuste, joka koskee asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan rikkomista*

#### Asianosaisten lausumat

- 27 Kantaja myöntää, että kohdeyleisö ei periaatteessa voi mieltää tavaramerkiksi sellaista saippuan muotoa, jossa on vain hyvin pieniä eikä näin ollen mitenkään silmäänpestäviä eroja saippuan tavalliseen muotoon verrattuna. Nyt käsillä olevassa tapauksessa merkki kuitenkin eroaa selvästi saippuan tavanomaisista muodoista, koska siinä on pituussuunnassa kovera sivu kun taas tavallisissa muodoissa ainakin yksi pituussuuntaisista sivuista on kupera.

- 28 Koska merkki on harvinainen, se pystyy luomaan yleisön keskuudessa mielle-yhtymän tavaran muodon ja sen seikan välillä, että tavara on peräisin tietystä yrityksestä.
- 29 Kantaja katsoo, että valituslautakunnan näkemyksestä, jonka mukaan yleisön on oltava ennalta tietoinen siitä, että tavaran muoto muodostaa yksilöllisen tavaramerkin, on havaittavissa tietty ennakkokäsitys kuviomerkkejä kohtaan. Kantaja korostaa, että tuollainen vaatimus on vailla oikeudellista perustaa. Kantaja huomauttaa tältä osin, että Benelux-maiden oikeuskäytännön mukaan ei ole välttämätöntä eikä sallittua asettaa tiukempia vaatimuksia kuin laista seuraa, ja ettei tuon oikeuskäytännön mukaan vaadita, että yleisö on tietoinen siitä, että merkki on laadittu erityisesti erottamaan tavara toisista tavaroista ja osoittamaan sen alkuperää.
- 30 Kantaja viittaa tältä osin useisiin Ranskassa ja Benelux-maissa annettuihin ratkaisuihin, joissa tällainen näkemys on omaksuttu sekä pakkauksen muodosta että tavaran muodosta muodostuvien merkkien suhteen.
- 31 Kantaja väittää myös, että saippuan muoto on pysyvämpi merkki kuin sanamerkki, jolla saippua on voitu varustaa, ja että muoto on helpommin havaittavissa kuin mikään muu merkki. Lisäksi silloin, kun saippuaa ei säilytetä sen alkuperäispakkauksessa, sen muoto soveltuu erityisen hyvin erottamaan yhden saippuan toisesta saippuasta.
- 32 Lopuksi kantaja toteaa, että se seikka, että kyseessä olevalla muodolla on hyötytehtävä, ei estä sitä, että sillä on alkuperää osoittava tehtävä, koska yhdellä ja samalla merkillä voi olla useita tehtäviä.

- 33 SMHV katsoo, että täyttääkseen alkuperää osoittavan tehtävän tavaramerkin on oltava sellainen, että se mielletään tavaramerkiksi, eikä pelkäksi kuvailevaksi, käytännölliseksi tai koristeelliseksi ominaisuudeksi. Tätä varten merkin on oltava helposti yksilöitävissä ja painettavissa mieleen. Näin ei ole silloin, kun — kuten nyt käsillä olevassa tapauksessa — muoto muodostaa niiden tavaroiden konkreettisen ulkoasun, joita sen on määrä yksilöidä. Muodot sellaisinaan voivat muodostaa tavaramerkin vain, jos ne eroavat kyseessä olevien tavaroiden tavanmukaisista muodoista.
- 34 SMHV korostaa tältä osin, että vaikka erottamistehtävä ei estäkään muita tehtäviä, viimeksi mainittujen olemassaolo voi, kuten valituslautakunta katsoi nyt käsillä olevassa tapauksessa, vähentää muodon kykyä yksilöidä tavara ja täyttää alkuperää osoittava tehtävä.
- 35 SMHV:n mukaan saippuatangon muodossa on oltava vähäistä suurempia erikoispiirteitä muihin markkinoilla oleviin saippuatangon muotoihin verrattuna, jotta sitä voitaisiin pitää erottamiskykyisenä. SMHV muistuttaa tältä osin, että se tekee arviointinsa yksinomaan tavaramerkin sen kuvauksen perusteella, jonka hakija on esittänyt hakemuksessaan.

#### Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arviointi asiasta

- 36 On syytä huomauttaa, että asetuksen N:o 40/94 4 artiklan mukaan yhteisön tavaramerkkinä voi olla tavaran tai sen päällyksen muoto, jos sillä voidaan erottaa yrityksen tavarat muiden yritysten tavaroista. Lisäksi tuon asetuksen 7 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan ”tavaramerkkejä, joilta puuttuu erottamiskyky”, ei rekisteröidä.

- 37 Se seikka, että tietyn tyyppiset merkit yleisesti ottaen voivat olla tavaramerkkinä, ei kuitenkaan merkitse sitä, että kyseisen tyyppisillä merkeillä välttämättä olisi edellä mainitussa 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitettulla tavalla erottamiskyky tietyn tavaran tai palvelun suhteen.
- 38 Merkit, joilta puuttuu erottamiskyky, eivät kykene täyttämään tavaramerkille asetettua päätehtävää eli yksilöimään tavaran tai palvelun alkuperää niin, että kuluttaja, joka hankkii kyseisellä tavaramerkillä varustettuja tavaroita tai palveluita, voi myöhempiä hankintoja tehdessään päätyä samaan valintaan, jos hän on pitänyt kyseisiä tavaroita tai palveluita hyvinä, tai — jos hän ei ole ollut tyytyväinen niihin — valita jonkin toisen tavaran tai palvelun (ks. asia T-79/00, Rewe Zentral v. SMHV (LITE), tuomio 27.2.2002, Kok. 2002, s. II-705, 26 kohta).
- 39 Tavaramerkin erottamiskykyä arvioitaessa on toisaalta otettava huomioon ne tavarat tai palvelut, joita varten rekisteröintiä haetaan, ja toisaalta se, miten kohdeyleisö mieltää merkin (asia T-358/00, DaimlerChrysler v. SMHV (TRUCKCARD), tuomio 20.3.2002, Kok. 2002, s. II-1993, 55 kohta).
- 40 Lisäksi on huomattava, että asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ei tehdä eroa erityyppisten merkkien välillä. Kuluttajat eivät kuitenkaan välttämättä miellä merkkiä, joka muodostuu tavaran muodosta sellaisenaan, samalla tavoin kuin sana- tai kuviomerkkiä, joka muodostuu merkistä, joka ei liity merkillä varustettujen tavaroiden ulkonäköön. Vaikka yleisö on tottunut välittömästi mieltämään, että sana- tai kuviomerkit osoittavat tavaran kaupallisen alkuperän, näin ei välttämättä ole silloin, kun merkki sekoittuu tavaran ulkonäköön.

- 41 Käsillä olevassa tapauksessa on huomattava, että saippuat ovat jokapäiväisiä kulutustavaroita, jotka on suunnattu kaikille kuluttajille. Näin ollen kohdeyleisönä oletetaan olevan keskivertokuluttaja, joka on tavanomaisesti valistunut sekä kohtuullisen tarkkaavainen ja huolellinen. On kuitenkin otettava huomioon se, että keskivertokuluttajalla on ainoastaan harvoin mahdollisuus verrata suoraan eri tavaramerkkejä, vaan hänen on turvauduttava epätäydelliseen muistikuvaansa (ks. vastaavasti asia C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer, tuomio 22.6.1999, Kok. 1999, s. I-3819, 26 kohta).
- 42 Samoin on huomattava, että sitä muotoa, jota rekisteröintihakemus koskee, voidaan pääpiirteissään luonnehtia suorakulmaiseksi suuntaissärmiöksi, jonka reunat on pyöristetty.
- 43 Suorakulmainen suuntaissärmiö on saippuoissa yleisesti käytetty muoto. Koska se muoto, jonka rekisteröintiä on haettu, on ainoastaan vähäinen muunnos erilaisista suuntaissärmaisistä muodoista, joita käytetään yleisesti saippuoissa, kohdeyleisö ei voi sen perusteella suoraan ja varmasti erottaa kantajan saippuota toisista saippuoista, joilla on eri kaupallinen alkuperä.
- 44 Kantajan sen väitteen osalta, jonka mukaan kyseessä oleva muoto eroaa yleisesti käytetyistä muodoista koverien sivujen ansiosta, on todettava, että tämä erikoispiirre ei riitä muuttamaan kuluttajalle muodostuvaa kokonaiskuvaa, koska se on ainoastaan yksi yksityiskohta kuluttajan havaitsemassa kokonaisuudessa.
- 45 Koverat sivut eivät nimittäin vaikuta merkittävällä tavalla saippuan ulkonäköön, eikä niiden näin ollen voida katsoa merkitsevän havaittavissa olevaa eroa yleisesti käytettyihin saippuan muotoihin verrattuna.

- 46 Lisäksi vaikka oletettaisiin, että koverat sivut kiinnittäisivät kuluttajan huomion, kuluttaja ei kuitenkaan välittömästi mieltäisi niiden osoittavan kaupallista alkuperää. Kuperat tai koverat sivut mielletään nimittäin ennen muuta toiminnallisiksi elementeiksi, jotka helpottavat saippuaan tarttumista, tai tavarahan esteettiseksi viimeistelyksi. Näin ollen niitä ei välittömästi mielletä tunnusmerkeiksi eikä paineta sellaisina mieleen, eikä kohdeyleisö voi niiden avulla ilman sekaannuksen mahdollisuutta erottaa kyseisen muotoista saippuaa muista samankaltaisten muotoista saippuoista.
- 47 Näin ollen vaikka muoto, jonka rekisteröintiä on haettu, ei ole täysin samanlainen kuin jokin muu markkinoilla esiintyvä saippuaan muoto, sillä ei ole sellaisia omia ominaispiirteitä, jotka voisivat osoittaa kuluttajalle tavaroiden kaupallisen alkuperän.
- 48 Kantajan sen väitteen osalta, että yleisö mahdollisesti tiedostamattaan mieltää merkin sellaisella tavalla, joka riittää siihen, että merkin on katsottava osoittavan tavarahan kaupallisen alkuperän, on todettava, että tällainen näkemys itse asiassa liittyy sen arvioimiseen, onko merkki tullut erottamiskykyiseksi käytön kautta, mistä säädetään erityissäännöksessä eli asetuksen N:o 40/94 7 artiklan 3 kohdassa; tällainen käytössä saavutettu erottamiskyky itse asiassa merkitsee sitä, että kyseisen merkin katsotaan olevan olemassa, vaikka merkki ei alun perin ollut havaittavissa.
- 49 Lisäksi kantajan ne väitteet, jotka koskevat sitä, että saippuaan muoto on pysyvämpi merkki kuin sanamerkki, jolla saippuaa voitaisiin varustaa, sekä sitä, että saippuaa ei säilytetä sen alkuperäispakkauksessa, ovat vailla merkitystä, koska ne koskevat tavarahan käyttämistä jokapäiväisessä elämässä eivätkä sitä, miten kuluttaja mieltää merkin ostotilanteessa. Lisäksi tämä muoto olisi täysin näkymättömissä, jollei myös pakkaus olisi saman muotoinen.

50 Lopuksi niiden väitteiden osalta, jotka kantaja on esittänyt kansallisten oikeuskäytäntöjen nojalla, on todettava toisaalta, että yhteisön vakiintuneen oikeuskäytännön mukaan tavaramerkkejä koskeva yhteisöjen lainsäädäntö muodostaa itsenäisen järjestelmän (em. asia Saippuan muoto, tuomion 60 ja 61 kohta sekä asia T-32/00, Messe München v. SMHV (electronica), tuomio 5.12.2000, Kok. 2000, s. II-3829, 47 kohta), ja toisaalta, että se oikeuskäytäntö, johon kantaja on vedonnut, ei liity nyt käsillä olevaan asiaan, koska se ei koske muotoja, jotka olisivat verrattavissa siihen muotoon, jonka rekisteröintiä on haettu, eikä tavaroita, jotka olisivat rinnastettavissa saippuoihin. Sitä paitsi on huomattava, että riidanalaisessa päätöksessä mainitaan kaksi kansallista päätöstä, joilla on hylätty kyseessä olevaa saippuan muotoa koskeva kantajan tavaramerkkihakemus.

51 Tästä seuraa, että valituslautakunta — joka on toisaalta todennut, että se muoto, jonka rekisteröintiä on haettu, on vain vähäinen muunnos saippuoissa tyypillisesti käytettävistä muodoista, ja toisaalta, että vaikka kohdeyleisö havaitsisi kyseessä olevan muodon ominaispiirteet, niillä mielletäisiin olevan ennen muuta hyötytehtävä, joka mahdollistaa sen, että saippuaan on helppo tarttua — on toiminut oikein katsoessaan, että tämä muoto ei ole sellainen, että se voisi välittömästi osoittaa kohdeyleisölle tavaran tietyn kaupallisen alkuperän.

52 Näin ollen toinen kanneperuste on hylättävä perusteettomana.

53 Tästä seuraa, että kanne on hylättävä kokonaisuudessaan perusteettomana.



## Oikeudenkäyntikulut

- 54 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 ja vastaaja on vaatinut oikeudenkäyntikulujensa korvaamista, kantaja on veloitettava korvaamaan SMHV:n oikeudenkäyntikulut.

Näillä perusteilla

### YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN (neljäs jaosto)

on antanut seuraavan tuomiolauseلمان:

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

Vilaras

Tiili

Mengozzi

Julistettiin Luxemburgissa 12 päivänä joulukuuta 2002.

H. Jung

kirjaaja

M. Vilaras

neljännen jaoston puheenjohtaja